

中华人民共和国上海市普陀区人民法院

民事判决书

(2015)普民三(知)初字第639号

原告：上海崇升商贸有限公司，住所地上海市青浦区。

法定代表人：张潮，总经理。

委托诉讼代理人：李冬松，上海普若律师事务所律师。

委托诉讼代理人：徐卫华，北京市隆安律师事务所上海分所律师。

被告：迦达集团有限责任公司(GIADA GROUP-S.R.L.)，住所地意大利米兰乔瓦尼迈尔大街XXX号(MOLANO(MI) VIA GIOVANNI MAYR,10 CAP)。

法定代表人：安东尼奥·范思哲(ANTONIO VERSACE),独任董事。

委托诉讼代理人：王振坤，北京费岚清律师事务所律师。

委托诉讼代理人：陈茜，北京费岚清律师事务所律师。

被告：BVS有限责任公司(BVS S.R.L.)，住所地意大利米兰莫斯科瓦大街46/3号(MOLANO(MI) VIA MOSCOVA,46/3)。

法定代表人：BRUGOGNONE MARCO,董事会主席。

原告上海崇升商贸有限公司(以下简称“崇升公司”)与被告迦达集团有限责任公司(以下简称“迦达集团”)、BVS有限责任公司(以下简称“BVS公司”)侵害商标权纠纷一案，本院于受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告崇升公司的委托诉讼代理人李冬松，被告迦达集团的委托诉讼代理人王振坤、陈茜到庭参加诉讼，被告BVS公司经本院公告送达，无正当理由未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

原告崇升公司向本院提出诉讼请求：一、请求判令两被告赔偿原告因执行上海市普陀区人民法院(2014)普民三(知)初字第23号民事判决书而遭受的损失21,296元；二、请求判令两被告赔偿原告因购买侵权商品而遭受的损失1,120,022.4元；三、本案诉讼费用由两被告承担。事实和理由：2015年1月16日，上海市普陀区人民法院判决原告立即停止销售侵害案外人上海恒益服饰发展有限公司(以下简称“恒益公司”)享有的第XXXXXXX号“VERRI”注册商标专用权的商品，并于判决书生效之日起十日内赔偿恒益公司经济损失及合理费用共计2万元以及一审诉讼费用996元。2015年6月17日，上海知识产权法院判决维持一审，并由原告承担二审诉讼费用300元。被告迦达集团于2007年11月6日签发商标授权书，授予原告在2008年1月1日至2013年12月31日期间作为中国(包括香港、澳门)境内的唯一代理商售卖贴附VERRI图标的产品。原告在授权期间持续从被告迦达集团指定的被告BVS公司处进口贴附VERRI图标的产品，并在中国境内进行销售。而实际上，被告迦达集团直至2013年11月20日才取得上述VERRI注册商标专用权，故其系非法授权，原告依据其授权进行销售的行为亦因此侵犯了恒益公司的商标权。根据原告与被告BVS公司之间的订单、报关单、形式发票和付款凭证，原告从其处进口的部分侵权商品价值14万欧元(折合人民币112万元)。依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第六十条和《中华人民共和国商标法实施条例》第七十九条第三款的规定，原告承担向恒益公司赔偿的经济损失及合理费用2万元应由两被告赔偿，从

被告BVS公司处进口侵权商品而遭受的损失亦应由两被告赔偿，现原告诉至法院，请求判如所请。审理中，原告变更第一项诉请的金额为2万元，变更第二项诉请的金额为112万元，并明确本案中原告主张的涉案商标系第XXXXXXX号、第XXXXXXX号“VERRI”注册商标，其系两个涉案商标的排他使用被许可人。

被告迦达集团辩称：1.原告不是适格的商标侵权诉讼主体。首先，原告主张自己是两个涉案商标的排他使用被许可人，主张授权主体是迦达集团，但同时又主张迦达集团是非法授权，那么原告是非法授权的被许可人，所以其自认不是适格主体。其次，在原告提交的其与BVS公司签订的《VERRI产品许可设计协议》中的第5.4条明确，“只有BVS有权采取行为(法律或者其他)或者抵制来自第三方的侵权行为以保护其商标、款式或者其他任何工业产权”。也就是说，根据该份协议，原告无权采取法律行动，只有BVS公司才有权采取法律行动。原告与迦达公司签订的协议中也明确约定，原告不享有就商标侵权提起诉讼的主体资格。2.原告主张2012年11月进口相关货物支付了14万欧元，但是并没有证据证明这些货物对原告造成了损失，进货本身不构成损失，原告可以依据合同要求退货、退款，而不是通过商标侵权诉讼进行救济。3.前案判决也是认定侵权人是本案原告，并没有认定侵权人是本案两被告。综上，不同意原告所有的诉讼请求。

被告BVS公司未作答辩。

本院认定事实如下：

第XXXXXXX号“VERRI”商标申请注册日期为2003年8月1日，核准注册日期为2006年4月14日，经续展专用权期限至2026年4月13日，核定使用商品为第25类：雨衣、游泳衣、短统袜、长筒袜、手套(服装)、围巾、领带等，该商标原权利人系案外人飞瑞公司(VERRI S.R.L.)；第XXXXXXX号“VERRI”商标申请注册日期为2003年8月1日，核准注册日期为2006年1月7日，经续展专用权期限至2026年1月6日，核定使用商品为第18类：手提袋、(动物)皮、兽皮、大衣箱、旅行袋、公事包、手提包等，该商标原权利人亦系案外人飞瑞公司(VERRI S.R.L.)。

2007年12月5日，被告迦达集团与飞瑞公司签订《商标出售确认书》，确认自2006年9月27日起，飞瑞公司的各项商标(包括第XXXXXXX号、第XXXXXXX号“VERRI”注册商标)及相关权利义务均转让给迦达咨询集团有限责任公司(现名迦达集团有限责任公司即被告迦达集团)。2013年11月20日，经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局(以下简称“国家商标局”)核准，第XXXXXXX号、第XXXXXXX号“VERRI”商标注册人变更为迦达集团。

2007年10月15日，原告崇升公司与被告迦达集团签订《“VERRI”系列产品许可和设计协议》，包括如下内容：迦达集团是一家从事服装创作、设计与制造的公司，且是(除了其他的之外)著名的“VERRI”商标的独家拥有者。崇升公司是一家从事服装、配饰等营销和销售的公司，并且主要在中国市场获得了相当丰富的经验。崇升公司在本合同项下开展的活动，精品专柜包括在区域内开设下文所述的各类精品店和精品专柜、购买和销售意大利产品，以及制造中国产品或安排制造和销售中国产品。此外，迦达集团应该授权崇升公司生产和销售Verri产品(包括T恤、牛仔衬衫、毛衣、西装、皮带、包、鞋、男装等)。授权期限为2008年1月1日至2013年10月31日，授权区域为中国大陆、香港

和澳门.....只有迦达集团可以酌情开始采取行动(无论是法律上的或其他方面的)或反对和质疑第三方的任何行动,以保护商标和模型,并且在任何情况下保护其工业产权。迦达集团应当向崇升公司提供意大利商标许可证和中国商标许可证,并且必须向崇升公司提供来自中国驻米兰领事馆的商标授权证书.....崇升公司拥有在中国境内销售中国产品的独家权利。崇升公司未经授权不得生产与VERRI商品设计明显相似的商品,即使是使用其他标签/品牌。迦达集团将不会授权其他公司在中国地区进行合作和销售。(包括VERRI MILANO,VERRI STOO,VERRI SPORT和一些使用VERRI相关标签的产品).....合同终止六个月后,崇升公司将无权销售VERRI的产品.....上述协议签订后,被告迦达集团向原告崇升公司出具了《商标授权书》,包括如下内容:迦达集团授权崇升公司在下述范围内使用VERRI商标:1.崇升公司有权售卖贴附VERRI商标或者其他VERRI图标的产品。2.崇升公司为迦达集团在中国(包括香港和澳门)境内的唯一代理商,并且应该自行或者通过与第三方合作的方式以VERRI名义开立商铺/专卖店。3.崇升公司为有权生产贴附VERRI商标的产品或者在加工产品上使用VERRI商标或者其他VERRI图样,并且有权在中国(包括香港和澳门)境内售卖这些产品。有效期的起止时间为2008年1月1日至2013年12月31日。原告、被告迦达集团当庭确认,当时授权许可原告使用的VERRI商标即第XXXXXXX号、第XXXXXXX号“VERRI”注册商标。

2008年12月10日,崇升公司与被告BVS公司签订《“VERRI”系列产品许可设计协议》,主要内容与崇升公司、被告迦达集团签订的《“VERRI”系列产品许可和设计协议》基本一致,授权期限则为2009年1月1日至2013年12月1日。原告、被告迦达集团当庭确认,BVS公司系迦达集团的经销商,迦达集团指示崇升公司向BVS公司进货。据此崇升公司向BVS公司进口涉案产品,其中价值14万欧元(折合人民币112万元)的货物作为本案第二项诉讼请求的依据即因购买侵权商品而遭受的损失112万元,其余货物已销售完毕。

2014年1月,案外人恒益公司以崇升公司侵害其第XXXXXXX号“VERRI”注册商标专用权为由诉至法院。恒益公司诉称,其合法拥有VERRI第25类商标所有权(注册号XXXXXXX)。“华首士+VERRI”第25类商标原系广州市荔湾区利丰鞋业所有(注册号XXXXXXX),因该单位连续三年停止使用第XXXXXXX号注册商标,其于2008年1月18日向国家商标局提出申请,请求撤销第XXXXXXX号注册商标,国家商标局作出关于第XXXXXXX号“华首士+VERRI”注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定。恒益公司申请撤销第XXXXXXX号商标的同时,向国家商标局递交VERRI第25类商标注册申请,该申请于2010年9月7日获得商标专用权,期限至2020年9月6日,核定使用的范围为第25类,故恒益公司合法拥有第XXXXXXX号注册商标专用权。2013年8月,恒益公司发现上海市青浦区沪青平公路XXX号奥特莱斯广场B110店铺在销售带有“VERRI”商标的商品,经调查系崇升公司承租该店铺并销售相关侵权商品。恒益公司认为,崇升公司未经许可,擅自使用和销售“VERRI”商标商品的行为,侵犯其注册商标专用权,故诉至法院,请求判令:确认崇升公司侵犯恒益公司的注册商标专用权,停止销售侵权商品;赔偿恒益公司经济损失5万元及合理费用2万元;诉讼费用由崇升公司承担。2015年1月16日,上海市普陀区人民法院判决崇升公司立即停止销售侵害恒益公司享有的第XXXXXXX号“VERRI”注册商标专用权的商品,并于判决书生效之日起十日内赔偿恒

益公司经济损失及合理费用共计2万元以及一审诉讼费用996元。一审判决后，崇升公司不服，上诉至上海知识产权法院。2015年6月17日，该院判决维持一审，并由崇升公司承担二审诉讼费用300元。现崇升公司以迦达集团、BVS公司侵害其第XXXXXXX号、第XXXXXXX号“VERRI”注册商标专用权为由诉至法院，请求判如所请。

2013年11月12日，被告迦达集团(原申请人：飞瑞公司)对第XXXXXXX号“VERRI”商标提出无效宣告请求。2015年3月17日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出商评字[2015]第XXXXXXXXXX号无效宣告请求裁定书，裁定对该商标予以无效宣告。后恒益公司对该裁定不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，该院于2017年12月12日判决驳回恒益公司的诉讼请求。原告、被告迦达集团当庭确认，恒益公司已就该案上诉至北京市高级人民法院，目前尚在审理中。

以上事实，由原、被告的工商注册登记材料，原告提供的(2014)普民三(知)初字第23号民事判决书、(2015)沪知民终字第67号民事判决书、商标注册登记信息、《“VERRI”系列产品许可设计协议》、商标授权书、付款凭证、贸易往来凭证，被告迦达公司提供的《商标出售确认书》、商标注册登记信息、商标转让公告、(2017)京行终5583号行政判决书、(2017)京知行初字第2629号行政判决书、《“VERRI”系列产品许可设计协议》、《关于第XXXXXXX号“VERRI”商标无效宣告请求裁定书》，法院调取的前案材料，原、被告辩称意见以及本院审理笔录等证据予以证实。

本院认为，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。本案中，原告主张其因被告无权授予商标权被诉侵权致损，故其可以基于合同主张违约责任，也可以根据财产受损主张侵权责任赔偿。经法庭多次释明，原告坚持选择主张侵权责任赔偿，并明确主张两被告侵害了其第XXXXXXX号、第XXXXXXX号“VERRI”注册商标专用权，故本案依照商标侵权法律关系进行审理。而所谓商标权，是指商标所有人依据法律规定对其拥有的注册商标或者非注册商标所享有的占有、使用、收益和处分的权利。当商标权遭受他人侵害时，商标的权利人有权主张其权利。原告主张两被告侵害其第XXXXXXX号、第XXXXXXX号“VERRI”注册商标专用权，而根据在案证据，上述两个涉案商标注册人均系被告迦达集团，原告主张其系两个涉案商标的排他使用被许可人，但根据原告与两被告之间的协议，均明确约定只有迦达集团/BVS公司有权采取行动(法律或者其他)或者抵制来自第三方的侵权行为以保护其商标、款式或者其他任何工业产权，且授权期限截止至2013年12月。更何况即便退一步说，原告确系两个涉案商标的排他使用被许可人，其权利亦不可对抗商标注册人，故对于原告要求两被告赔偿其因执行生效判决而遭受的损失2万元，并赔偿其因购买侵权商品而遭受的损失112万元的诉讼请求，本院不予支持。原、被告之间的合同纠纷可另案起诉，本案不作处理。被告BVS公司无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为其放弃诉讼权利，不影响本案的公正审理。据此，依照《中华人民共和国商标法》第三条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百四十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：

驳回原告上海崇升商贸有限公司所有的诉讼请求。

案件受理费15,071元、财产保全费5,000元，合计20,071元，由原告上海崇升商贸有

限公司负担。

如不服本判决，原告上海崇升商贸有限公司可以在判决书送达之日起十五日内，被告迦达集团有限责任公司、BVS有限责任公司可以在判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。

审 判 长 张佳璐
审 判 员 李霞
人民陪审员 蒋建萍
书 记 员 蒋平

二〇一八年五月三十一日