

上海市黄浦区人民法院

民事判决书

(2015)黄浦民三(知)初字第103号

原告上海国际信托有限公司，住所地上海市黄浦区。

法定代表人潘卫东，董事长。

委托代理人张坚，北京市中伦(上海)律师事务所律师。

委托代理人李海波，北京市中伦(上海)律师事务所律师。

被告上海上投国际咨询有限公司，住所地上海市黄浦区。

法定代表人余益年，董事长。

被告余益年，女，1951年6月7日生，汉族，住上海市黄浦区。

上述两被告共同委托代理人王国忠，上海市金马律师事务所律师。

被告龙熙淑，女，1957年2月12日生，汉族，住上海市。

被告上海上投国际咨询有限公司分公司，住所地上海市黄浦区。

负责人龙熙淑，总经理。

第三人上海上投企业管理咨询有限公司，住所地上海市奉贤区。

法定代表人陆宏奎，总经理。

原告上海国际信托有限公司诉被告上海上投国际咨询有限公司(以下简称上投国际公司)、余益年、龙熙淑其他知识产权合同纠纷一案，本院于2015年7月27日受理后，依法组成合议庭，于2015年12月11日公开开庭进行了审理。后依法追加上海上投国际咨询有限公司分公司(以下简称上投国际分公司)、上海上投国际咨询有限公司奉贤分公司为共同被告，上海上投企业管理咨询有限公司(以下简称上投企业管理公司)为第三人，并于2016年6月6日公开开庭进行了审理。原告委托代理人李海波，被告上投国际公司法定代表人暨被告余益年及其委托代理人王国忠，被告上投国际分公司负责人暨被告龙熙淑，被告上海上投国际咨询有限公司奉贤分公司负责人暨第三人上投企业管理公司法定代表人陆宏奎到庭参加诉讼。开庭后，原告以被告上海上投国际咨询有限公司奉贤分公司已注销为由申请撤回对其起诉，本院予以准许。本案现已审理终结。

原告上海国际信托有限公司诉称：2007年6月，其与上海国际集团资产经营有限公司(以下简称上海国际资产公司)、被告上投国际公司、余益年、龙熙淑签订的《协议书》中约定，被告上投国际公司可以继续使用含有“上投”字号的现名称，但不得为其之外的任何第三方使用；被告上投国际公司的对外宣传，仅限于其成立前被告余益年、龙熙淑在原告和上海国际资产公司从事咨询业务的项目情况，且应作概括性描述；被告上投国际公司不得使用原告与案外人上海国际集团有限公司(以下简称上海国际集团公司)所有曾经或正在使用的标识标记，并不得利用与原告和上海国际资产公司曾经发生的关联性进行宣传、开展业务；被告上投国际公司、余益年、龙熙淑不得以与“上投”相同或类似的中、英文及其他文字的全称或简写申请商标注册。

上海国际资产公司正是基于上述约定，方同意退出被告上投国际公司，并同意其继续使用现有名称。现被告上投国际公司违反了约定，应当按照《协议书》的条款，立即

无条件停止使用带有“上投”字号的名称。被告余益年、龙熙淑应无条件促成其停止使用。对于因此给原告造成的损失，即本案诉讼费、律师费，亦应当由被告上投国际公司、余益年、龙熙淑共同承担。

被告上投国际公司无条件停止使用带有“上投”的字号，应当包括其分公司被告上投国际分公司无条件停止使用带有“上投”的字号，以及其全资子公司第三人上投企业管理公司无条件停止使用带有“上投”的字号。

综上所述，被告的行为严重违反合同约定，应承担违约责任，故原告诉至法院，请求判令：1、被告上投国际公司、上投国际分公司及第三人上投企业管理公司立即无条件停止使用带有“上投”字号的名称，变更企业(包括分支机构)名称，且企业名称中不得再包含“上投”文字。被告余益年、龙熙淑无条件促成被告上投国际公司停止使用“上投”字号；2、本案诉讼费及原告律师费人民币5万元(以下币种均为人民币)由被告上投国际公司、余益年、龙熙淑共同承担。

被告上投国际公司、余益年共同辩称：1、被告上投国际公司的企业名称经上海市工商行政管理局依法核准登记，享有企业名称权利；2、《协议书》中原告将不属于自己的“上投”字号擅自设定为自己的权利，并强行为两被告设定义务，错误限定了两被告的合法权利。被告余益年、龙熙淑在《协议书》签订时，亦对自身权利存在错误认知。因此相关条款属于重大误解，并违反了公平原则，显失公平，应属无效；3、《协议书》中对被告上投国际公司注册商标权利的限制属于霸王条款，违反了公平原则，应属无效。现被告上投国际公司已经合法获得了“上投”注册商标专用权，原告若有异议应向商标局提出；4、被告上投国际公司的对外宣传均是对事实的陈述，不存在攀附原告名声的意图。综上，请求法院驳回原告的诉讼请求。

被告龙熙淑、上投国际分公司共同辩称：同意被告上投国际公司、余益年辩称意见。同时，按照被告上投国际公司股东会决议，被告龙熙淑只负责被告上投国际分公司经营并承担相应责任。无论是第三人上投企业管理公司的设立，还是“上投”商标的注册或被告上投国际公司的对外宣传内容，均与被告龙熙淑、上投国际分公司无关，两被告也不知情。因被告龙熙淑并无任何违约行为，按照《协议书》中对违约责任的约定，被告龙熙淑无须承担赔偿责任。故请求法院驳回原告的相关诉讼请求。

第三人上投企业管理公司辩称：同意被告上投国际公司、余益年辩称意见。同时第三人是通过上海市工商行政管理局依法设立，其名称来自于被告上投国际公司合法所有的企业名称权及注册商标专用权，原告无权干涉其使用“上投”字号。故请求法院驳回原告的相关诉讼请求。

经审理查明：

一、使用“上投”名称相关公司的情况

1987年12月，《协议书》签约方上海国际资产公司的前身，上海市上投国际咨询公司经上海市对外经济贸易委员会批准成立，企业类型为全民所有制企业，2000年更名为上海上投国际投资咨询有限公司，企业类型为有限责任公司。该公司股东有本案原告及案外人上海国际集团公司，各占50%公司股权。被告余益年、龙熙淑系该公司经营部负责人。

2002年8月，上海上投国际投资咨询有限公司放弃了“上投”字号，更名为“上海国际集团资产经营有限公司”（即上海国际资产公司），其股东仍是本案原告及案外人上海国际集团公司。2002年9月，原告将其股权转让给案外人上海国际集团公司。

为被告上投国际公司成立事宜，2002年11月5日，上海国际资产公司及余益年、龙熙淑在向上海市工商行政管理局黄浦区分局出具的《关于申请设立上海上投国际咨询有限公司(暂定名)的请示》中，写明“上海国际资产公司(原上海上投国际投资咨询有限公司)是上海国际集团下属的紧密层企业之一，为与余益年、龙熙淑共同投资设立上海上投国际咨询有限公司(暂定名)特向贵局申请……，申请公司的名称为上海上投国际咨询有限公司……，上海上投国际咨询有限公司为上海国际集团的半紧密层企业”。

2002年12月4日，上海国际资产公司及余益年、龙熙淑又向上海市工商行政管理局出具了《承诺书》，承诺“企业名称拟用上投国际作为字号。在今后的经营活动中，若与其他企业名称发生争议时，愿意无条件服从工商行政管理机关的处理决定，变更企业名称，并承担相应的法律责任”。

2002年12月17日，被告上投国际公司成立，营业期限至2022年12月16日，注册资本20万元。经营范围包括经济信息咨询、商务咨询、会务服务、企业营销策划等，股东有《协议书》签约方上海国际资产公司、被告余益年、被告龙熙淑。被告上投国际分公司系被告上投国际公司于2008年5月成立的分公司。

此外，原告住所地上海市黄浦区九江路XXX号产权人为原告，并于1996年3月经上海市地名委员会批准，命名为“上投大厦”。2004年5月，原告与案外人摩根富林明资产管理(英国)有限公司共同投资成立了上投摩根基金管理有限公司，从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务，并在业内具有一定的知名度。其中原告出资12,750万元，摩根富林明资产管理(英国)有限公司出资12,250万元。

二、原告与被告上投国际公司、余益年、龙熙淑，以及上海国际资产公司签订《协议书》相关情况

在被告上投国际公司2007年5月20日的股东会决议中，上海国际资产公司将对原告上投国际公司的出资额由原来的10万元(占原注册资本的20%)减至0元。被告上投国际公司于2008年3月10日将该10万元退至上海国际资产公司账户。2008年3月20日，上海市工商行政管理局黄浦分局准予被告上投国际公司对此进行工商变更登记。至此，被告上投国际公司股东仅有被告余益年、龙熙淑。为退出事宜，原告与上海国际资产公司及被告上投国际公司、余益年、龙熙淑于2007年6月签订了《协议书》，上海国际资产公司为甲方、上海国际信托投资有限公司(即原告)为乙方、被告余益年为丙方、被告龙熙淑为丁方、被告上投国际公司为戊方。其中约定：鉴于业务整合需要，甲方拟退出戊方。为减少甲方退出对戊方持续经营的影响，并维护各方的利益，五方经友好协商，就戊方的名称使用及相关事项达成如下协议：

一、甲方、乙方同意自甲方退出之日起，戊方可继续使用含有“上投”字号的现名称，直到戊方目前营业执照上的经营期限届满，但丙、丁、戊方应履行以下义务：

1、戊方名称中的“上投”字号不得转让，也不得以任何形式为戊方之外的任何第三方(包括但不限于戊方的关联公司)所用；丙方和丁方投资的其它公司也不得使用含有

“上投”字样的名称或字号；

2、戊方的任何对外宣传资料上，包括但不限于牌匾、文件、信笺、名片、网页、email等，均不得使用与乙方及乙方的母公司上海国际集团公司所有曾经使用过的和正在使用的中、英文及其他文字的标识、标记等(包括但不限于“SIG”、“SITIC”等)；并不得利用与甲方、乙方曾经发生的关联性进行宣传、开展业务。戊方的对外宣传仅限于对涉及到戊方成立前丙方和丁方在甲方或乙方从事咨询业务的项目情况，且应作概括性描述。戊方网页上目前使用的上海国际集团有限公司的标识，可待其网页设计工作完成后再停止使用，但该过渡期最迟不超过甲方退出后的三个月；

3、鉴于乙方在金融、房产、实业等多个行业仍有部分关联公司使用“上投”字号，为避免争议，丙、丁、戊方不得以与“上投”相同或类似的中、英文及其他文字的全称或简写(包括但不限于“上投”、“上投国际”、“上国投”、“上海国投”或“SITIC”等)申请商标注册；

4、自甲方退出日后，丙方和丁方之间转让股权外，丙方和丁方不得将各自所持股权向丙方和丁方之外的任何第三方转让。丙方和丁方也不得以任何方式引进第三方股东。

二、如丙、丁、戊方违反前述内容，应承担如下违约责任，甲及/或乙方有权依照本协议的约定追究丙及/或丁及/或戊方的法律责任：

1、戊方应立即无条件停止使用带有“上投”字号的名称，丙方和丁方应无条件促成戊方停止使用“上投”字号；

2、如因丙及/或丁及/或戊方的违约，造成甲及/或乙方(包括乙方的关联公司)的任何声誉或任何利益损失，丙及/或丁及/或戊方应向甲及/或乙方承担赔偿责任；

3、丙方和戊方的责任是连带赔偿责任，如丙方或戊方违约，甲及/或乙方可向丙及/或戊方主张权利。丁方和戊方的责任是连带赔偿责任，如丁方或戊方违约，甲及/或乙方可向丁及/或戊方主张权利。守约的丙或丁方亦可以向违约方主张赔偿权利。

三、被告上投国际公司、余益年、龙熙淑违约情况

2012年4月，第三人上投企业管理公司成立，经营范围包括企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询等。被告上投国际公司系其唯一股东。

2013年10月，被告上投国际公司向国家工商行政管理总局商标局申请“上投”文字商标在第35类服务(张贴广告、商业管理顾问、进出口代理、人事管理咨询、商业企业迁移……)中的注册，申请号XXXXXXXXX。该注册申请于2015年4月注册公告，2015年4月被提起商标异议申请。

2015年4月20日，登陆被告上投国际公司经营的网址为“www.sic-sh.com”的网站，首页醒目处标注有“SIC”、“Shanghai SITICO International Consulting Co.,Ltd.”；公司介绍栏目写道“上海上投国际咨询有限公司(以下简称咨询公司)已有近30年从事咨询服务经验”、“1994年曾荣获第二届上海市十佳咨询企业称号”、“1987年12月，咨询公司从上海国投咨询部中脱颖而出，在原咨询部的基础上成立了上海市上投国际咨询公司，咨询业务也得到相应的发展，曾为上海‘八五’、‘九五’计划期间的市政项目提供咨询建议或直接的参与”、“在过去的近30年时间里，咨询公司先后承担了上海市地铁

(一、二号线)、南浦大桥、虹桥机场候机楼扩建……等的咨询代理”、“咨询公司(连同其前身“上海国投”咨询部)作为上海市对外开放窗口,从上世纪八十年代开始就曾为多家星级宾馆与酒店提供咨询服务……”、“2000年,咨询公司被改建为上海国际集团资产管理有限公司。为重振咨询业务,集团公司领导决定对咨询公司的体制进行改制,于2002年12月重新成立集团公司内首批股份制试点单位-上海上投国际咨询有限公司”。

另查明,原告从事资金信托、投资基金、公司理财、财务顾问等业务,其于2007年9月将公司名称由“上海国际信托投资有限公司”改为“上海国际信托有限公司”。原告因本案聘请律师而支出律师费5万元。《协议书》签约甲方上海国际资产公司为本案出具了授权书,将相关诉讼权利及实体权利一并转让与原告。

以上事实,有原告提供的《协议书》、(2015)沪虹证经字第509号公证书、(2015)沪东证经字第10589号公证书、《聘请律师合同》及律师费发票、承诺书、《关于申请设立上海上投国际咨询有限公司(暂定名)的请示》、工商查询信息、原告与上海国际集团公司股权转让协议、上海市上投国际咨询公司设立及企业名称变更相关资料、九江路XXX号房屋所有权证及地名批准相关资料、上投摩根基金管理有限公司企业信息、上海国际资产公司授权书、被告上投国际公司股权变更情况,以及当事人陈述等证据予以证实。

本院认为,法人享有的名称权属于民事权利,法人有权使用、处分自己的名称。《协议书》确认了被告上投国际公司使用“上投”字号的基本原则,是被告上投国际公司对所享有的民事权利的处分,系签约各方真实意思的表示,合法有效,对签约各方均具有约束力。根据《协议书》约定,上海国际资产公司及原告有权追究被告上投国际公司、余益年、龙熙淑的违约责任。上海国际资产公司亦为本案出具了授权书,将相关诉讼权利及实体权利一并转让与原告。因此原告主体身份适格,有权单独提起本案诉讼。

四被告及第三人辩称被告上投国际公司享有合法的企业名称权,《协议书》错误限制了其合法权利,相关条款属于重大误解且显失公平,应属无效。对此,本院认为,重大误解指的是当事人对合同关系某种事实因素存在主观认识上的错误。而被告上投国际公司、余益年、龙熙淑对于被告上投国际公司的企业名称系经上海市工商行政管理局依法核准登记,并享有企业名称权利这一客观事实是明知的,其亦未举证《协议书》存在其他造成重大误解的情形,故对于四被告及第三人有关辩称,本院不予采纳。

至于相关条款是否显失公平,则应当结合“上投”字号的历史及被告上投国际公司成立的情形予以综合判断。“上投”字号最早于1987年由《协议书》签约方上海国际资产公司使用,其知名度主要系通过上海国际资产公司十几年的经营而累积,亦属于上海国际资产公司的无形资产。上海国际资产公司在2002年8月放弃“上投”字号后的3个月内,即作为被告上投国际公司的股东向工商部门申请设立被告上投国际公司。而根据《企业名称登记管理实施办法》的规定,企业名称与其他企业变更名称未满1年的原名称相同则不予核准。故上海国际资产公司还出具了《承诺书》对此进行承诺说明。上述一系列的行为证明了上海国际资产公司从未放弃对“上投”字号这一无形资产进行管理控制。此外根据《企业名称登记管理规定》、《企业名称登记管理实施办法》的相关规定

，除国务院决定设立的企业外，企业名称不得冠以“国际”字样。被告上投国际公司事实上是凭借上海国际资产公司系其股东这一事实，方能取得“上投国际”的名称，如果上海国际资产公司不是其股东，被告上投国际公司将不能享有前述企业名称权利。这从上海国际资产公司及被告余益年、龙熙淑出具的《关于申请设立上海上投国际咨询有限公司(暂定名)的请示》的相关说明中，亦可得到佐证。此外在《协议书》中，只允许被告上投国际公司使用现名称至营业执照上的经营期限届满，且不得为其之外的任何第三方使用，亦不允许申请商标注册等规定，证明了上海国际资产公司及原告对于由上海国际资产公司创造的“上投”字号这一无形资产的价值有着十分清晰的认识，并通过允许被告上投国际公司有限制地使用现有名称至一定期限的方式，进行管理。原告还通过投资成立上投摩根基金管理有限公司等方式，在之后继续使用“上投”字号。基于此可见，《协议书》相关条款不存在明显违反公平及等价有偿原则的情况，不构成显失公平的情形。原告认为《协议书》合法有效，上海国际资产公司正是基于《协议书》的约定，方退出被告上投国际公司的陈述，本院予以采纳。

被告上投国际公司于2012年4月设立一人有限责任公司第三人上投企业管理公司、于2013年10月申请“上投”文字商标的注册，并在其官网上介绍其与上海国际资产公司的关联性等经营行为，均构成对《协议书》的严重违约，应立即停止使用带有“上投”字号的名称。第三人上投企业管理公司虽不是《协议书》相对方，但被告上投国际公司系其唯一股东，在第三人设立过程中，其名称的取得亦属于被告上投国际公司的违约行为，而非第三人的行为。故根据《协议书》，其停止使用范围不仅包括被告上投国际公司及其分公司的名称，也包括其能够直接控制的一人有限责任公司第三人上投企业管理公司的名称。

为保障上述违约责任的承担，作为被告上投国际公司股东的被告余益年、龙熙淑，理应遵循诚实信用原则，促成其改名。该项附随义务在《协议书》中亦有明确约定。根据《协议书》，被告余益年、龙熙淑应对原告因本案聘请律师而支出的律师费用承担连带赔偿责任。对此被告龙熙淑辩称，其只负责被告上投国际分公司经营并承担相应责任，其本身不存在任何违约行为，不应承担连带赔偿责任。对此本院认为，《协议书》明确约定，被告龙熙淑应对被告上投国际公司及余益年的违约行为承担连带责任，故被告龙熙淑的辩称，本院不予采纳。如果被告龙熙淑认为本身不存在任何违约行为，也可依据《协议书》约定，另行向违约方主张权利。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十二条之规定判决如下：

一、被告上海上投国际咨询有限公司、被告上海上投国际咨询有限公司分公司应于本判决生效之日起三十日内至工商部门更改企业名称，变更后的企业名称中不得包含“上投”文字。被告余益年、被告龙熙淑应对此予以协助；

二、第三人上海上投企业管理咨询有限公司应于本判决生效之日起三十日内至工商部门更改企业名称，变更后的企业名称中不得包含“上投”文字；

三、被告上海上投国际咨询有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告上海国际信托有限公司人民币5万元。被告余益年、被告龙熙淑应对此承担连带赔偿责任。

被告上海上投国际咨询有限公司、被告余益年、被告龙熙淑如果未按本判决指定的

期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币1,050元，由被告上海上投国际咨询有限公司、被告余益年、被告龙熙淑共同负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。

审 判 长
审 判 员
人民陪审员
书 记 员

戚继敏
王维佳
刘美琳
张歆瑾

二〇一六年九月三十日