

中华人民共和国最高人民法院

民事判决书

(2012)民提字第61号

申请再审人（一审被告、二审上诉人）：江苏迈安德食品机械有限公司。住所地：江苏省扬州市邗江工业园。

法定代表人：徐斌，该公司董事长。

委托代理人：王涌，北京市隆安律师事务所律师。

委托代理人：卞鹏萱，江苏致邦律师事务所律师。




被申请人（一审原告、二审上诉人）：江苏牧羊集团有限公司。住所地：江苏省扬州市邗江区工业园牧羊路1号。

法定代表人：李敏悦，该公司董事长。

委托代理人：马东晓，国浩律师（北京）律师事务所律师。

委托代理人：韦之，国浩律师（北京）律师事务所律师。

江苏迈安德食品机械有限公司（简称迈安德公司）因与江苏牧羊集团有限公司（简称牧羊公司）侵犯注册商标专用权、不正当竞争纠纷一案，不服江苏省高级人民法院（2010）苏知民终字第26号民事判决，向本院申请再审。本院于2012年3月20日作出（2011）民申字第1428号裁定，提审本案。本院依法组成合议庭于2012年5月14日对本案进行了公开开庭审理，迈安德公司的法定代表人徐斌及委托代理人王涌、卞鹏萱，牧羊公司的法定代表人李敏悦及委托代理人马东晓、韦之到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

扬州市中级人民法院（简称一审法院）查明，牧羊公司设立于1996年1月，其经营范围为：粮油、食品、饲料、仓储机械制造及工程等。2003年1月9日，牧羊公司聘请徐斌任公司常务副总裁，聘期自2003年1月9日至2003年12月31日。牧羊公司分别于1999年3月7日、1999年3月14日、2006年4月21日、2006年6月21日经核准注册了第1253437号、第1255640号、第3867365号“牧羊MUYANG及”商标及第3962804号“”商标，核定使用商品均为第7类（饲料加工成套机器设备、……干燥机、搅拌机……输送机、提升机……等）。2005年6月22日，注册号为1253437号的“牧羊MUYANG及”商标，被国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）认定为驰名商标。

迈安德公司设立于 2002 年 11 月，其前身为江苏润扬线缆制造有限公司，于 2003 年 8 月更名为迈安德公司。其经营范围为油脂、淀粉、植物蛋白加工及综合利用成套设备的制造、安装、销售；食品机械、农业机械、农副产品加工设备、干燥设备的研究、制造等。2003 年 7 月 15 日，江苏润扬线缆制造有限公司召开股东会，同意增加徐斌为公司新股东，徐斌在该公司出资额为 1000 万元，参股比例为 50%，并出任该公司董事长。2003 年 8 月 18 日，牧羊公司向江苏省工商行政管理局出具证明一份，确认经牧羊公司董事会决定同意“江苏润扬线缆制造有限公司”名称变更时可以使用“江苏牧羊迈安德食品机械有限公司”的名称。迈安德公司成立初期其经营场所设在牧羊公司内，直至 2004 年 7 月才搬迁新址。

2003 年 4 月 19 日，牧羊公司董事会的全部五名董事徐有辉、徐斌、范天铭、李敏悦、许荣华于扬州市上岛咖啡馆商议达成了《上岛协议》，该协议于 2004 年 2 月 28 日经五名董事签字生效。协议第三条第二项约定：“共同事业创业股：指本协议项下五名董事为了共创牧羊事业增进相互友谊，全面提升江苏牧羊集团公司品牌的经营价值，允许五名董事中任何一名董事可以投资注册公司（包括独资及与他人合资、合作设立公司），由创设新公司的董事将其投资新设公司注册资本的 10% 股份无偿分配给包括其在内的本协议项下五位董事，即每一董事拥有其中的 2%，并签订《共同事业创业股委托代管协议》。”协议第四条第七项约定：“如本协议项下董事因有违反本协议行为，对牧羊集团造成了损害的，该董事仍应对牧羊的利益给予相应赔偿”，第八项约定：“如本协议项下董事设立的公司可以有偿使用‘牧羊’注册商标及在公司名称中使用‘牧羊’二字，也可以为牧羊公司的成员单位，但必须同时满足：①根据商标法的规定，并经牧羊公司董事会批准，由牧羊公司与新设公司签订商标许可使用合同，许可新设公司使用‘牧羊’商标。新设公司在使用商标过程中应注意事项及有关义务由《“牧羊”注册商标许可使用合同》中约定。②为加强对董事投资公司使用‘牧羊’冠名权或‘牧羊’注册商标行为的监督和管理，有效防止损害牧羊公司商业信誉的现象发生，该公司应当设立共同事业创业股。”该协议附件包含《“牧羊”注册商标许可使用合同》文本和《共同事业创业股委托代管协议》。

2004 年 2 月 28 日，牧羊公司当时的五位董事（徐有辉、范天铭、李敏悦、许荣华为甲方，徐斌为乙方）共同签署了《江苏牧羊集团大股东之间的共同事业创业股委托代管协议》，约定乙方将其注册公司（迈安德公司）注册资本的 8%（剔除乙方 2% 外）作为共同事业创业股给甲方享有股东的受益权。同日，徐有辉与徐斌签订《“牧羊”注册商标许可使用合同》，合同约定，牧羊公司准许迈安德公司使用的商标名称、注册证号：1、商标名称为“牧羊”牌；2、“牧羊”牌注册证号：1253437；3、“牧羊”牌注册图案为：注册证号为 125343（7）中的图案；4、

“牧羊”字号。对于许可使用的商品及期限均未明确约定(相关栏目均为空白)。合同第四条还约定：鉴于迈安德公司借助“牧羊”品牌优势，旨在减少进入新领域新市场的阻力和成本，迅速拓展所经营产品的市场空间，同时提升了江苏牧羊集团品牌的经营价值，因此不需要向牧羊公司支付“牧羊”注册商标许可使用费。

2004年2月26日和2004年5月4日，牧羊公司召开了两次董事会会议。2004年2月26日董事会会议纪要载明：“1、根据‘上岛’协议，董事成立公司一年后，应主动辞去在集团公司担任的行政职务；5、因牧羊发展需要，目前办公面积较为紧张，同意要求迈安德公司加快新区建设速度，于6月底前全部搬离工程技术中心。”2004年5月4日牧羊公司董事会会议纪要载明：“三、关于董事价值及平台使用问题：2、迈安德、隆的公司界定为集团成员企业，相关资源的使用在保证集团利益不受损害的前提下优先使用，公司对使用相关资源制定程序，定价在核算基础上交董事会讨论。3、对公司能够生产的迈安德与隆的公司需求的定型产品的结算价格按公司产品定价的75%执行……四、董事提出的其他问题：4、关于金洋公司搬迁问题，先在迈安德公司车间间隔一块用于强电柜的生产……”





2004年9月6日，《扬州日报》和《扬州网》均发布了对时任牧羊公司董事长徐有辉的采访报道，题为《牧羊集团公司的“牧”人之道》。徐有辉在报道中提及，“凡创业者，集团给予500万元的创业启动资金，分三年还清。但新企业必须冠牧羊之名，成为集团的松散型企业”。



为了规范牧羊公司及其成员企业对企业标识的使用，牧羊公司自1998年开始使用视觉识别系统，并在2003年进行了完善，成为集团公司内部按照该系统要求使用集团标识。其中：1、PART A4，企业简称、中英文组合：上面是“牧羊集团”，下面是“MUYANG GROUP”，字体由方正综艺体演变而来；2、PART A5，标识、企业简称组合，左为羊头图形，右上为“牧羊集团”，右下为“MUYANG GROUP”；3、PART A10，标识、企业简称、子公司全称组合：羊头图形在左，右边分为上下两排，上排左为“牧羊集团”和右为“MUYANG”，下排企业中文全称在上和企业英文名称全称在下。牧羊公司下属的牧羊粮食机械工程公司、牧羊仓储工程有限公司等均按该规定规范使用企业标识。

2003年10月31日，牧羊公司市场部代表迈安德公司与《中国油脂》杂志签订广告发布合同，委托该杂志于2003年12月20日至2004年12月31日为迈安德公司发布广告，广告采用客户提供的样稿。2004年第3期、第7期刊登的广告文字内容为：“江苏牧羊迈安德食品机械有限公司是牧羊集团在油脂机械、工程领域的专业公司……”广告中的图片为牧羊公司厂房。其中2004年第7期

上还刊有牧羊公司子公司扬州牧羊仓储工程有限公司的广告。在广告中企业标识上，迈安德公司和扬州牧羊仓储工程有限公司的格式均按照 VI 视觉识别系统要求，图形商标在左，右边分上下两排，上排为牧羊集团公司和 MUYANG GROUP，下排为企业名称汉字全称和英文全称。2006 年 5 月 6 日的《牧羊通讯》中缝中，牧羊公司刊载了其下属部门及成员企业的联系方式，迈安德公司也名列其中。


在牧羊公司网站主页“牧羊新闻”栏目下，有一则标题为《牧羊 3 个项目获‘2006 年度中国粮油学会科学技术奖’》的新闻：“……牧羊集团有 3 个项目入围，分别是‘YJCX 型箱链式浸出器’……此次牧羊有 3 个项目从众多的申报项目中脱颖而出，实属不易，再次证明了牧羊集团强大的科技创新能力……”而“YJCX 型箱链式浸出器”生产技术为迈安德公司所有。

迈安德公司在经营活动中，使用了带有“牧羊”和“”的相关标识，具体如下：在企业宣传画册（油脂工程及淀粉机械）中使用了“”（左）+牧羊集团及 MUYANG GROUP（右上）+迈安德公司的企业名称（右下）组合及“牧羊·迈安德”（下面对应各自汉语拼音）和“”（左）+牧羊集团（右上）+MUYANG GROUP（右下）组合；在迈安德公司网站的网页上及信封上使用“”（左）+牧羊集团及 MUYANG GROUP（右上）+迈安德公司的企业名称（右下）组合。

迈安德公司曾为江西万载酒业有限公司制作玉米预处理生产线，其中“脉冲布筒滤尘器”的铭牌上标有“”+R 标识及牧羊公司的企业名称；“牧羊水滴王 968 粉碎机”、“自动振动筛”、“TDTGK 系列斗式提升机”上的铭牌上标有“”+R 标识、牧羊公司的企业名称及江苏牧羊集团。2008 年 3 月 8 日，迈安德公司与金赛德公司签订设备产品买卖合同一份，合同标的包括提升机、分级筛、刮板运输机、输送绞笼等。一审庭审中，迈安德公司提供了其自 2007 年 1 月至 2009 年 5 月向牧羊公司购买包括前述设备在内的《购销合同》，证明上述设备购自牧羊公司处。



2009 年 1 月 5 日，牧羊公司向迈安德公司发函两份，《警示函》认为迈安德公司未经牧羊公司许可在其宣传画册中使用了牧羊公司的厂容厂貌图片、企业荣誉和资质、设备图片、集团成员标识，宣称为牧羊公司的专业品牌，侵犯了牧羊公司的知识产权，要求迈安德公司立即停止侵权行为。另一份函则认为牧羊公司并未许可迈安德公司使用其字号，要求迈安德公司在 2009 年 3 月 10 日前停止使用“牧羊”字号。



2009 年 1 月 20 日，牧羊公司向一审法院提起诉讼，称其对第 1253437 号、第 1255640 号、第 3867365 号“牧羊 MUYANG 及”商标及第 3962804 号“”

商标享有注册商标专用权，且“牧羊 MUYANG 及 ”商标已被认定为驰名商标，其商品具有极高的市场美誉度。迈安德公司的经营范围与其存在重合，双方之间有竞争关系。迈安德公司在其企业网站、宣传画册、生产的产品、信封及销售合同文本显著位置突出使用牧羊公司的第 3962804 号“”商标及“牧羊”字样，足以使相关公众产生误认，侵犯了其注册商标专用权。同时迈安德公司在对外宣传时均标注牧羊公司的企业名称与牧羊公司的商标组合使用，误导公众，是不正当竞争行为。请求判令：迈安德公司立即停止侵犯牧羊公司注册商标专用权的行为，立即停止不正当竞争行为，公开向牧羊公司赔礼道歉、消除影响，在全国性报刊上刊登致歉声明，赔偿牧羊公司 50 万元并负担本案诉讼费用。

在一审过程中，牧羊公司于 2009 年 4 月 28 日再次致函迈安德公司，要求迈安德公司在 2009 年 5 月 10 日前停止使用“牧羊”字号。2009 年 4 月 29 日，迈安德公司回函牧羊公司，称其使用“牧羊”字号是根据《上岛协议》的约定且经牧羊公司许可，牧羊公司要求其停止使用“牧羊”字号须以其公司高管放弃公共事业股为前提。牧羊公司于 2009 年 5 月 16 日再次致函迈安德公司，认为牧羊公司可以许可迈安德公司使用“牧羊”字号，亦可以要求迈安德公司停止使用“牧羊”字号，迈安德公司附条件停止使用“牧羊”字号无法律依据，要求迈安德公司立即停止使用“牧羊”字号。


一审法院认为：

一、牧羊公司对第 1253437 号、第 1255640 号、第 3867365 号“牧羊 MUYANG 及 ”商标及第 3962804 号“”商标享有注册商标专用权


经商标局核准，牧羊公司获准注册了第 1253437 号、第 1255640 号、第 3867365 号“牧羊 MUYANG 及 ”商标及第 3962804 号“”商标，核定使用商品均为第 7 类，依据商标法第五十一条的规定，牧羊公司在核定使用的商品或服务上就相关注册标识拥有专用权，有权禁止他人未经许可、擅自在相同或类似商品或服务上以及在域名、商号上使用与其注册商标相同或近似标识，第 1253437 号商标作为驰名商标有权禁止他人不相类似的商品服务的范围使用。


二、迈安德公司在经营过程中使用“牧羊”字号已经牧羊公司许可，其作为牧羊公司成员企业在经营过程中为彰显成员身份而使用“牧羊集团”标识，并不构成侵权。由于牧羊公司许可迈安德公司使用“牧羊”字号，未收取对价，且未约定使用期限，该许可为无偿不定期许可，牧羊公司可随时取消许可，但须给予迈安德公司合理期限。牧羊公司在本次诉讼中已明确表示不再许可迈安德公司使用“牧羊”字号，且不再承认迈安德公司企业集团成员身份，在此情况下迈安德

公司应在合理期限内停止使用相关标识。

三、迈安德公司在经营活动中使用“”标识，侵犯了牧羊公司的注册商标专用权，同时构成不正当竞争

董事会是公司的经营决策和业务执行机构，2003年4月19日牧羊公司董事会的全部五名董事徐有辉、徐斌、范天铭、李敏悦、许荣华达成了《上岛协议》。该协议主要围绕董事个人新设公司涉及与牧羊公司现有产品、工程业务的关系，及“牧羊”品牌的使用等事项。由于该协议的署名人均为牧羊公司当时的全体董事会成员，故该协议的本质是牧羊公司的董事会决议，在未有其他股东或相关权利人申请认定其无效，其本身亦未违反法律规定的情况下，该协议有效，其效力及于所有董事。该协议第四条第八项约定：“如本协议项下董事设立的公司可以有偿使用‘牧羊’注册商标及在公司名称中使用‘牧羊’二字，也可以为牧羊公司的成员单位，但必须同时满足：①根据商标法的规定，并经牧羊公司董事会批准，由牧羊公司与新设公司签订商标许可使用合同，许可新设公司使用‘牧羊’商标。新设公司在使用商标过程中应注意事项及有关义务由《“牧羊”注册商标许可使用合同》中约定。”

虽然迈安德公司提供了其法定代表人徐斌与当时牧羊公司法定代表人徐有辉签订的《“牧羊”注册商标许可使用合同》，合同约定牧羊公司准许迈安德公司可使用的商标名称。但是徐有辉和徐斌作为牧羊公司董事，均应受《上岛协议》的约束。徐有辉作为董事长，无权未经董事会讨论，单方与同样作为董事会成员的徐斌签订商标许可使用合同，许可迈安德公司无偿使用牧羊公司商标，其行为是对公司最高执行机构董事会决议的违反，亦损害公司及其他股东的权益。而迈安德公司法定代表人徐斌同时兼任牧羊公司董事的身份，对于《上岛协议》所载明的，使用“牧羊”商标的条件是明知的。在迈安德公司不能提供证据证明商标许可使用合同已经牧羊公司董事会批准，且牧羊公司也拒绝追认的情况下，《“牧羊”注册商标许可使用合同》为无效合同。牧羊公司、迈安德公司均为粮食机械类经营企业，迈安德公司未经牧羊公司有效许可而在对外经营过程中以多种方式使用牧羊公司“”商标，侵犯了牧羊公司的注册商标专用权，同时也构成不正当竞争。

综上，一审法院根据《中华人民共和国合同法》第五十一条、《中华人民共和国商标法》第五十二条第（五）项、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条第一款、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第九条之规定，判决：一、迈安德公司于判决生效之日起立即停止使用与牧羊公司“”相同的标识；二、迈安德公司于判决生效之日起六个







月内停止使用“牧羊集团”字样及“江苏牧羊迈安德食品机械有限公司”中的“牧羊”字号；三、迈安德公司应于判决生效之日起三十日内在《中国油脂》上就其侵权行为刊登声明以消除影响，声明的内容须经法院审核；四、迈安德公司于判决生效之日起十五日内赔偿牧羊公司 20 万元；五、驳回牧羊公司的其他诉讼请求。


牧羊公司和迈安德公司均不服一审判决，向江苏省高级人民法院（简称二审法院）提起上诉。牧羊公司的上诉请求为，撤销一审判决第四项，改判迈安德公司赔偿牧羊公司损失 50 万元。迈安德公司的上诉请求为，撤销一审判决，依法驳回牧羊公司的全部诉讼请求，并由牧羊公司负担一审、二审诉讼费用。

在二审审理中，迈安德公司对企业名称进行了变更，将原“江苏牧羊迈安德食品机械有限公司”更名为“江苏迈安德食品机械有限公司”。

二审法院另查明：1、江苏润扬线缆制造有限公司于 2003 年 8 月更名为迈安德公司后，迈安德公司利用牧羊公司下属中宏公司的场地进行生产，其办公场所亦设在牧羊公司内，2004 年生产场所和办公场所均搬离原址。2、2001 年扬州市邗江县粮食局（简称粮食局）与牧羊公司签订关于商标等无形资产使用协议，协议约定粮食局同意牧羊公司继续使用“牧羊”商标及“江苏牧羊集团有限公司”自身形成的其他无形资产，牧羊公司须依法保全和使用“江苏牧羊集团有限公司”、“牧羊”商标及其他无形资产，如需变更、转让必须征得粮食局同意等。2006 年 5 月 30 日，粮食局与牧羊公司和扬州市邗江区发展和改革委员会签订协议，粮食局将“牧羊”商标及“江苏牧羊集团有限公司”自身形成的其他无形资产一次性作价转让给牧羊公司。3、迈安德公司在其宣传画册和公司网站上使用的厂房图片系牧羊公司厂房，在宣传画册上使用的“国家重点高新技术企业”、“全国专利工作先进单位”、“中国驰名商标(牧羊)”、“中国名牌”等荣誉称号均系牧羊公司所有。

二审法院认为：一、关于迈安德公司是否存在侵犯牧羊公司注册商标专用权及不正当竞争侵权行为的问题

1、迈安德公司对“”的使用行为，侵犯了牧羊公司的注册商标专用权。牧羊公司制定企业视觉识别系统时，将其注册商标“”与“牧羊集团”文字及字母组合后作为集团标识使用，由于集团标识中的“”能够起到识别产品来源的作用，故迈安德公司在宣传画册、合同、信封及企业产品等处对“”标识的使用，是一种商标性使用行为。因此，对迈安德公司辩称其使用的是带“”的企业形象标识，而非对“”注册商标使用的意见，不予支持。牧羊

公司作为“”商标的注册人，有权禁止他人未经许可、擅自在相同或类似商品或服务上使用与其注册商标相同或近似的标识。2004年2月签订的《上岛协议》，其目的包括规范牧羊公司董事在投资设立公司过程中的经营行为。其中在规范牧羊公司董事设立的公司使用牧羊公司相关知识产权时，《上岛协议》对注册商标的使用提出了高于其他知识产权使用的条件，不仅要求商标使用需要签订有偿许可使用合同，而且还要求商标许可使用合同需经牧羊公司董事会批准等条件。现迈安德公司提供的商标许可使用合同，虽然有时任牧羊公司法定代表人徐有辉的签名，但并没有证据表明徐有辉的签约行为已得到牧羊公司董事会的批准，由于牧羊商标许可使用合同约定的内容，违反了《上岛协议》有关董事设立公司使用牧羊商标时所需要的条件，因此，迈安德公司仅依据该商标许可使用合同，不能取得涉案商标的使用权。2004年5月4日，牧羊公司召开董事会。根据会议记录，在该次董事会会议中，迈安德公司与“隆的公司”同时被界定为牧羊公司的集团成员企业，并被许可优先使用相关资源。由于该次董事会未对相关资源内容进行明确，且相关资源的使用仍要求交公司董事会讨论，因此，该次董事会决议，不能证明是对《上岛协议》中关于商标许可使用条件进行变更，或对2004年2月8日商标许可使用合同的追认。由于迈安德公司在未能取得牧羊公司许可情况下，对羊头图形商标进行使用，其行为侵犯了牧羊公司的注册商标专用权。迈安德公司上诉称商标许可使用合同是与《上岛协议》同一天签订，应认定许可合同已经牧羊公司董事会讨论同意。对此，二审法院认为，两份协议虽然标注时间为同一天，但没有证据表明许可使用合同是与《上岛协议》同时签订，也没有证据证明牧羊公司的其他董事当时知晓该份许可使用合同的签订，且不表示反对，故对迈安德公司此项上诉意见不予支持。迈安德公司还辩称其使用牧羊品牌的同时也提升了牧羊品牌价值，因此商标许可使用合同并非无偿使用。因该意见与《上岛协议》对有偿使用约定的本意不符，故亦不予采信。


2、迈安德公司使用牧羊公司企业名称、牧羊公司质量标志、将牧羊公司的荣誉和厂房外景作为其公司场所进行宣传的行为不构成不正当竞争

首先，根据牧羊公司2004年5月4日董事会纪要内容，迈安德公司在该次董事会中被界定为牧羊公司的集团成员企业，有权使用相关资源。牧羊公司辩称迈安德公司不是其集团成员企业，无权使用相关资源。对此，二审法院认为，迈安德公司在设立共同事业创业股，满足了《上岛协议》对董事新设公司成为集团成员企业的主要条件后，其集团成员企业身份不仅得到牧羊公司董事会确认，而且牧羊公司在经营和管理中，也将迈安德公司作为其成员企业对待，如在牧羊公司委托发布的广告，以及牧羊公司主办的牧羊通讯中，均明确表述迈安德公司为其下属公司，并在牧羊公司的董事会会议中，讨论迈安德公司的搬迁和生产车间









使用等问题。行政法规对集团成员企业条件的规定，是判定成员企业在对外行为中合法性的依据，但不能据此得出迈安德公司通过与牧羊公司以协议方式享受集团成员企业待遇的行为，构成对牧羊公司不正当竞争的结论。故对牧羊公司的此项辩解意见不予采信。其次，迈安德公司在成立之初就与牧羊公司在一起办公和生产，牧羊公司也曾经委托《中国油脂》杂志为迈安德公司发布宣传广告。因此，牧羊公司应当对其指控迈安德公司的不正当竞争行为知晓，但牧羊公司直至起诉前才对迈安德公司的上述行为提出异议，故应当认为迈安德公司的上述行为事实上已经得到牧羊公司的许可。第三，牧羊公司在自己公司网站及广告宣传中，不仅称迈安德公司为其下属部门或成员企业，而且将迈安德公司的科技成果作为自己公司科技成果进行报道宣传，可见，牧羊公司对由此可能造成公众对两企业间存在特定联系的误认也是持放任态度，因此，即使迈安德公司的宣传行为存在不妥之处，该行为并没有损害牧羊公司的合法权益。牧羊公司辩称其网站误用迈安德公司科技成果作为牧羊公司科技成果，是因为有关报社从邗江科技局获得不真实的新闻内容登载后，牧羊公司员工未认真审核而转载所致。对此，即使报社刊登的新闻内容存在不实，但其在转载时明知该报道中反映的科技成果不是牧羊公司所有，仍长时间放在牧羊公司网站主页中予以转载使用，该转载行为应认定是牧羊公司所同意，对牧羊公司的上述辩解意见不予采信。



综上，迈安德公司的行为对牧羊公司不构成不正当竞争。但牧羊公司许可迈安德公司使用公司企业名称等资源，是基于迈安德公司为集团成员企业的身份，且未收取费用，虽然迈安德公司之前的使用行为不构成不正当竞争，但牧羊公司有权不再认可迈安德公司的集团成员企业身份，并有权要求迈安德公司停止对牧羊公司相关资源的使用。

二、关于一审判决确定的责任是否适当的问题

迈安德公司未经涉案注册商标权人许可使用“”商标，构成商标侵权，应当承担停止侵害、赔偿损失的责任，但迈安德公司的商标侵权行为并未损害牧羊公司企业声誉，因此，对牧羊公司诉请要求迈安德公司向其赔礼道歉、消除影响、在全国性报刊上刊登致歉声明的请求不应予以支持；迈安德公司使用牧羊公司企业名称、牧羊公司质量标志、将牧羊公司的荣誉和厂房外景作为其公司场所进行宣传的行为不构成不正当竞争，不应承担赔偿责任，因此，一审判决迈安德公司基于商标侵权行为和不正当竞争行为赔偿牧羊公司损失 20 万元的数额应予调整。关于迈安德公司经牧羊公司许可，在其企业名称中使用的“牧羊”字号，因迈安德公司在二审审理期间已经自行变更了企业名称，不再使用“牧羊”字号，因此，对双方争议的“牧羊”字号使用问题本案不再理涉。

综上，一审判决认定事实清楚，但关于迈安德公司构成不正当竞争的认定有误，应予以纠正。二审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)、(三)项，《中华人民共和国商标法》第五十二条第(五)项，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条第一款，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第二款之规定，判决：一、维持一审判决第一项、第五项；二、撤销一审判决第二项、第三项；三、变更一审判决第四项为：迈安德公司于判决生效之日起十五日内赔偿牧羊公司 12 万元。

迈安德公司申请再审称：1、二审法院认定迈安德公司使用“”图形的行为是商标性使用行为，并认定迈安德公司构成商标侵权是错误的。首先，迈安德公司是对含有“”图形的牧羊公司集团标识的使用，而非对“”注册商标的使用。“”单独使用时，发挥识别商品来源的作用；“”组合使用时，它只是牧羊公司集团标识中的一个图形元素，与其他文字元素融合为一个完整的视觉形象，在经营活动中以区别其他不同类型的企业。迈安德公司作为牧羊公司的成员企业，有权使用集团标识。其次，迈安德公司在企业宣传画册、网站、信封中一直规范使用牧羊公司的集团标识，从未在任何产品上单独使用“”图形标识，以混淆商品来源。2、迈安德公司是牧羊公司的成员企业，有权使用集团标识，以彰显其成员企业的身份。相关事实在牧羊公司董事会纪要、《牧羊通讯》、牧羊公司网站等可以得到印证。无论迈安德公司是否取得了“”图形注册商标的使用权，均有权使用含“”图形的集团标识。其次，《上岛协议》项下牧羊公司董事设立的公司可以有偿使用该注册商标，所给付的对价是向其他董事无偿分配共同事业创业股。迈安德公司按照“共同事业创业股委托代管协议”实际给付了商标使用的对价。《“牧羊”注册商标许可使用合同》事实上已经得到了牧羊公司董事会的批准，徐有辉作为牧羊公司的法定代表人和董事长，其签字无论是否经过牧羊公司董事会的批准，都合法有效。即便徐有辉未获得牧羊公司董事会的批准，其内部程序不能产生对外效力，迈安德公司系善意相对方，该合同仍然有效。请求撤销二审判决第一项、第三项，驳回牧羊公司的全部诉讼请求。

牧羊公司答辩称：1、迈安德公司使用牧羊公司集团标识的行为构成商标意义上的使用。带有“”的商标组合，是牧羊公司使用商标的表现形式之一，该使用方式凸现了“”图案及“牧羊”文字的商标属性。迈安德公司在其业务活动中大量使用这种商标组合，是对牧羊公司商标的使用。无论迈安德公司是否属于牧羊公司的成员企业，其均无权使用牧羊商标和所谓的“集团标识”，其使用行为构成商标侵权。2、《“牧羊”注册商标许可使用合同》与《上岛协议》的内容互相矛盾，系事后伪造。第一，该合同仅有牧羊公司徐有辉一人签字，没有其他董事签字，且没有加盖公章，即便该合同存在，至今也未生效；第二，该

合同签订时，商标所有权人为扬州市邗江区粮食局，故牧羊公司无权许可迈安德公司使用牧羊商标。即便该合同存在，也属于无效合同。第三，共同事业创业股不是迈安德公司商标许可使用的对价，且所谓“共同事业创业股”的承诺从来就没有兑现过。综上，迈安德公司对牧羊公司商标的使用不具有正当性，请求驳回迈安德公司的再审申请。

本院经审查，对一审、二审法院查明的事实予以确认。

本院认为，根据迈安德公司申请再审的理由及牧羊公司的答辩意见，本案再审审查的争议焦点为：迈安德公司是否侵犯牧羊公司注册商标专用权。而分析迈安德公司是否构成侵犯牧羊公司注册商标专用权，则需从《“牧羊”注册商标许可使用合同》是否有效，迈安德公司在经营活动中使用牧羊公司的集团标识是否具有正当性方面予以分析认定。



一、《“牧羊”注册商标许可使用合同》是否有效的问题


首先，《“牧羊”注册商标许可使用合同》是否有效，取决于该合同是否符合《上岛协议》的要求。鉴于牧羊公司与迈安德公司对《上岛协议》的效力均不持异议，因而作为规范牧羊公司董事行为的《上岛协议》，对其相关各方而言，均有约束力。《上岛协议》就牧羊公司的董事新设立公司，在经营活动中使用牧羊公司注册商标事宜，作了限制性的规定，即除有偿使用并签订书面许可使用合同外，还要求该合同需经牧羊公司董事会批准等。作为牧羊公司的各位董事应知悉《上岛协议》的上述规定，但迈安德公司提交的《“牧羊”注册商标许可使用合同》，只有迈安德公司的法定代表人徐斌与牧羊公司法定代表人徐有辉的签名，没有牧羊公司的印章，也没有徐有辉的签约行为已得到牧羊公司董事会批准的证据，在牧羊公司否认该合同真实性，并对合同内容（有否对价等）提出质疑的情况下，二审法院认定《“牧羊”注册商标许可使用合同》约定的内容，违反《上岛协议》有关董事设立公司使用牧羊商标时所需要的条件，迈安德公司仅依据该商标许可使用合同，不能取得涉案商标的使用权。该认定并无不当。迈安德公司以“该合同事实上已经得到了牧羊公司董事会批准，迈安德公司按照‘共同事业创业股委托代管协议’实际给付了商标使用的对价，迈安德公司有权使用牧羊商标”作为申请再审的理由，因缺乏证据证明，本院不予支持。

二、迈安德公司在经营活动中使用牧羊公司的集团标识是否具有正当性问题

1、迈安德公司与牧羊公司的关系。由于《上岛协议》没有就何谓“成员企业”予以界定，导致双方当事人对迈安德公司是否属于牧羊公司的成员企业说法不一。本院认为，虽然《上岛协议》没有就牧羊公司成员企业作出界定，但根据

牧羊公司董事会会议纪要等相关证据,可以证明迈安德公司系牧羊公司的成员企业。2004年2月26日牧羊公司董事会会议纪要证明,迈安德公司成立之初曾在牧羊公司所属“工程技术中心”办公,其搬离该办公地点,是因牧羊公司发展需要,要求迈安德公司加快新区建设速度。2004年5月4日牧羊公司董事会会议纪要中,明确将迈安德公司界定为集团成员企业。所以,迈安德公司的成员企业身份,是经牧羊公司董事会确认的。牧羊公司还曾委托《中国油脂》杂志及在牧羊公司的网站上,为迈安德公司作广告宣传,称迈安德公司为牧羊公司的下属部门或成员企业,并将迈安德公司的科技成果作为牧羊公司的科技成果进行宣传报道。2004年7月至2007年2月期间,牧羊公司还在其内部刊物《牧羊通讯》中,刊登其下属部门及成员企业的联系方式,迈安德公司也在其中。上述事实,足以证明迈安德公司系牧羊公司的成员企业。牧羊公司对此予以否认缺乏证据支持。

2、迈安德公司是否有权使用牧羊公司的集团标识。牧羊公司为了规范使用其集团标识,制作了相关企业视觉识别系统,且有多种表现形式。从牧羊公司公开使用的不同的集团标识看,整体上都含有“”注册商标及牧羊公司企业名称及其字母组合;涉及分(子)公司的,“”与文字及字母如何排列也有严格的要求。

本案中,迈安德公司是否有权使用牧羊公司的集团标识,是双方当事人争议的核心问题。鉴于牧羊公司对其分(子)公司及其成员企业是否均有权使用牧羊公司的集团标识没有限制性规定,因而迈安德公司作为牧羊公司的成员企业,为彰显其牧羊公司成员企业的身份,在经营活动中使用牧羊公司的集团标识符合常理,且无不正当性。根据查明的事实,迈安德公司在经营活动中,系按照与其他分(子)公司或成员企业相同的方式使用牧羊公司的集团标识,没有在其产品上单独使用牧羊公司的“”注册商标,或存在不规范使用牧羊公司的集团标识的行为。对于迈安德公司使用牧羊公司的集团标识的行为,牧羊公司非但没有禁止,反而代表迈安德公司与《中国油脂》杂志签订广告发布合同,委托该杂志为迈安德公司发布广告,并约定广告采用客户提供的样稿。牧羊公司在长达一年的时间内,主动在公开发行的杂志上为迈安德公司使用集团标识的事实,亦证明牧羊公司认可迈安德公司有权使用集团标识。牧羊公司辩称迈安德公司无权使用其集团标识证据不足。

综上所述,迈安德公司对牧羊公司的集团标识的使用行为具有正当性,不构成对牧羊公司注册商标专用权的侵犯。二审法院认定迈安德公司侵犯牧羊公司的注册商标专用权事实依据与法律依据不足,本院予以纠正。依照《中华人民共和国商标法》第五十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第(三)

项、第一百八十六条之规定，判决如下：

一、撤销江苏省高级人民法院（2010）苏知民终字第 26 号民事判决及扬州市中级人民法院（2009）扬民三初字第 0019 号民事判决；

二、驳回江苏牧羊集团有限公司全部诉讼请求。

一审案件受理费 9600 元，二审案件受理费 9600 元，合计 19200 元，由江苏牧羊集团有限公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长 于晓白

代理审判员 王艳芳

代理审判员 李 嵘

二〇一二年七月二十日

书 记 员 王 晨