

重庆市高级人民法院

民事判决书

(2021)渝民终 833 号

上诉人（原审原告）：重庆某美体内衣有限公司，住所地重庆市巴南区，统一社会信用代码 9150*****。

法定代表人：宋某甲，该公司执行董事兼经理。

委托诉讼代理人：丁磊，重庆坤源衡泰律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王琴，重庆坤源衡泰律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：某国际投资有限公司。

代表人：邓某，该公司董事。

委托诉讼代理人：曾野，北京盈科（重庆）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：陈钺霖，北京盈科（重庆）律师事务所律师。

上诉人重庆某美体内衣有限公司（以下简称重庆某公司）因与被上诉人某国际投资有限公司（以下简称某国际投资公司）商标使用许可合同纠纷一案，不服重庆市第五中级人民法院(2021)渝 05 民初 294 号民事判决，向本院提起上诉。本院于 2021 年 10 月 12 日立案后，依法组成合议庭，于 2021 年 12 月 1 日公开开庭进行了审理。上诉人重庆某公司的法定代表人宋某甲、原委托诉讼代理人王智周，某国际投资公司的委托诉讼代理人陈钺霖、曾野到庭参加诉讼。2021 年 12 月 13 日，重庆某公司将原委托诉讼代理人王智周、牟若琦变更为丁磊、王琴。本案现已审理终结。

重庆某公司上诉请求：1. 撤销一审判决，改判某国际投资公司解除合同无效；2. 判令某国际投资公司续签《商标许可使用合同》（使用原合同文本，其中 4.1 修改为“自 2021 年 1 月

21 日起至 2031 年 1 月 20 日止”) 并办理商标使用许可合同备案手续; 3. 本案一、二审诉讼费由某国际投资公司承担。事实和理由: 一、一审法院认为涉案《商标许可使用合同》系以持续履行的债务为内容的不定期合同是错误的。1. 注册商标使用权期限依法最长为十年。虽然期满可以依法申请续展, 但必须经国家机关核准且核准续展后的注册商标使用期限是一个重新计算的期间。注册商标使用权不是永久的或者不定期的。我国现行法律明确规定了注册商标许可使用期限最长为十年, 且不得超过注册商标的注册期限。2. 涉案《商标许可使用合同》4. 1 条明确约定了固定期限。4. 2 条系对 4. 1 条约定的商标许可使用期限届满后的继续许可使用问题进行的约定, 其中的“实质条件”应当按照常理对“实质要素”的特征进行理解。3. 重庆某公司根据自身商标战略安排, 认为某国际投资公司仅仅是代持商标, 所以期望通过合同达到永久使用的目的。一审法院不能仅仅凭此认定重庆某公司自认涉案合同期限为永久性的不定期合同。重庆某公司的诉讼请求本身就体现了真实意思表示。重庆某公司和某国际投资公司在庭审中均明确表示涉案合同是固定期限合同, 只是重庆某公司认为许可使用期满后, 约定条件成就时, 某国际投资公司应当继续许可重庆某公司独占使用涉案商标至新的商标注册届满日止。一审法院认为, “虽然《商标许可使用合同》约定了许可方的商标维持、续展及继续许可的义务, 但该约定仅为许可方设定了一定的负担行为, 需要结合许可方的处分行为方能产生被许可方继续获得商标独占许可使用的法律效果。”由此可见, 一审法院认为涉案合同 4. 1 约定的许可使用期限届满后, 继续许可的约定实质是预约条款。4. 某国际投资公司在 2018 年办理了涉案商标使用许可备案手续, 再次依法确认并公示了许可使用期限。二、一审法院

认为某国际投资公司解除合同的理由不成立，但是一审法院将该公司从未主张行使的法定任意解除权的有关规定适用于本案，从而认为解除合同是有效的，存在错误。

1. 某国际投资公司解除合同的理由不成立，其解除合同的意思表示无效。该公司无论是在《关于解除两份商标许可使用合同的告知函》（以下简称《告知函》）还是庭审中，均明确表达其行使的解除权是依据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款第四项和第五百六十五条规定的法定解除权。该公司认为重庆某公司违约以及双方的实际控制人离婚是其解除合同的事实依据。其解除的事实理由与选择的法定解除权是一体的。
2. 某国际投资公司从未行使《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第二款规定的任意解除权，因为该公司和重庆某公司从不认为涉案合同是不定期合同，足见双方签订合同的真实意思是一致的。解除合同是当事人的权利，法院不能代为行使。一审法院严重违背双方当事人的真实意思，主动代替某国际投资公司行使任意解除权明显错误。
3. 假使涉案《商标许可使用合同》系不定期合同，《告知函》也不产生解除涉案合同的法律效力。

《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第二款的立法目的在于避免此类合同当事人无限期地受合同约束，但是立法精神同时也强调要注意解除后果的控制，消除合同解除对另一方当事人的不良影响，因此规定了解除方应当在合理期限内提前通知对方。行使任意解除权并且提前通知是法定程序。另一方面，一审法院在本案中认为提前一个月通知即为合理期限，系违背基本商业常识。

三、一审判决违背公序良俗基本原则。

1. 某国际投资公司解除合同是邓某恶意滥用优势地位的后果，违背了夫妻二人的离婚约定和合同精神。
2. 邓某持有的某国际投资公司的股权系重庆某公司实际控制人宋某甲与邓某的夫妻共

同财产。二人离婚时，明确商定将某国际投资公司的股权全部赠与女儿邓某菁（现已成年），实质是将涉案商标赠与女儿。重庆某公司在一审诉状和代理词中已经详细陈述具体情况，离婚时约定在女儿成年时将某国际投资公司的股权过户至女儿名下。2021年8月24日邓某菁已经成年，且同意接受相关赠与，要求过户并移交公司的证章印鉴。重庆某公司和某国际投资公司的实际控制人在离婚时已经对某国际投资公司的股份及核心资产，即涉案商标的归属及使用作出了安排。3. 重庆某公司与某国际投资公司一致承认，某国际投资公司从未使用涉案商标，一直是重庆某公司在使用。某国际投资公司仅仅持有商标，重庆某公司设计品牌产品、培育品牌、创造品牌价值。4. 由邓某个人控制某国际投资公司挑起纠纷是恶意的。无论是重庆市渝北区人民法院审理中的离婚后财产分割纠纷案件，还是女儿成年后将某国际投资公司股权过户至其名下的事情，对涉案合同及商标权都将产生决定性的、最终的实质影响。所以，应当继续维持合同效力和重庆某公司独占使用的现状，至某国际投资公司股权过户至女儿名下和离婚后财产分割纠纷处理完毕为止，才能防止权利被滥用，切实维护各方合法权益。四、如二审法院认定涉案合同不属于不定期合同，且4.2条的性质为预约条款，就应当判决续签合同。首先，重庆某公司关于续签合同的诉讼请求属于本案审理范围，与确认某国际投资公司解除合同无效均基于同一商标、同一个合同。起诉状、上诉状均明确提出该诉求并经一审法院审理。其次，根据《中华人民共和国民法典》第四百九十五条规定，如某国际投资公司不履行缔约义务，应承担违约责任。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定，违约责任的首选方式是继续履行，对于本案而言就是

继续缔约。涉案预约条款属于完整预约，也就是合同主要条款已经约定清楚，包括了《中华人民共和国合同法》第十二条列举的一系列内容，即使不签署本约，预约也是可以正常履行的，只是缺乏要式性，故本案可以强制缔约。涉案合同 4.2 条约定的“实质条件”就是按照涉案合同的内容续签新的合同，且约定的续签合同的条件已经成就。依据涉案合同 6.1 条 d 款约定，合同签订后某国际投资公司就应当向主管机关办理备案存查手续。因此，在合同签订后也具备办理商标使用许可备案的前提条件。另外，本约到期后双方一直处于诉讼之中，实际上这个合同还是在部分履行。最后，关于双方是否仍利益归属一致的问题。某国际投资公司是在宋某甲和邓某婚姻关系存续期间设立的，重庆某公司的股东自 2017 年开始就是宋某甲及双方的女儿邓某菁，所以商标的注册使用及产品的生产销售都是家庭内部经营安排模式的结果。宋某甲和邓某都认可股权赠与邓某菁，商标的利益仍由家庭内部共享。某国际投资公司仅作为商标的持有主体，通过许可重庆某公司使用该商标以提高品牌的影响力。重庆某公司是生产商，销售渠道由邓某名下公司负责，以此实现利益共享。目前某国际投资公司的股权仍然属于宋某甲、邓某共有，尚未分割，所以两个公司的利益归属一致。双方在离婚后财产分割纠纷案件中达成协议，邓某名下的股权归女儿邓某菁，在其成年后办理股权转让手续。邓某菁现在是某国际投资公司的唯一股东，邓某菁已经授权重庆某公司使用，应当认定为真实的意思表示。

某国际投资公司辩称，一审判决认定事实清楚、适用法律正确、证据充分确凿，应当予以维持。一、涉案《商标许可使用合同》约定某国际投资公司永久性向重庆某公司提供商标许可授权且不享有任何收益，而商标有效期届满后是否能续展尚

不明确，故涉案合同属于由某国际投资公司单方持续履行债务的不定期合同，某国际投资公司有权随时解除，一审判决认定事实清楚。二、虽然一审判决并未完全采纳某国际投资公司向重庆某公司发函解除案涉合同时所载明的事由，但除了函件上载明的解除事由外，某国际投资公司在一审庭审过程中还当庭行使了《中华人民共和国民法典》第五百三十三条、第五百六十三条规定的多种解除权，故一审法院根据某国际投资公司的意思表示依法确认解除案涉不定期合同，一审判决适用法律正确。三、如二审法院认定涉案合同不属于不定期合同，且 4.2 条的性质为预约条款，也不应当判决续签合同。首先，重庆某公司提出的缔约请求不应当由本案处理。本案应审理其针对本约提出的确认之诉，而其提出的缔约诉求属于给付之诉，为不同法律关系。其次，即使要审理，也不应当支持其关于缔约的诉讼请求。第一，上诉人续约的诉求缺乏合同依据。本约的期限为 2021 年 1 月 20 日，在此本约中双方对于实质性条件相同，到底是期限还是价格没有作明确约定。本约确定的许可期限为五年，而重庆某公司提出新的缔约要求是十年，违反了实质条件。本约签订时双方当事人为夫妻关系，在该条件下某国际投资公司不收取重庆某公司许可费用。本约第五条载明利益归属一致，无需支付许可费。双方于 2018 年离婚，此时双方不存在利益归属一致的情形，涉案合同的基础条件发生了不属于商业变化的重大变化，继续履行合同且不收取费用，对某国际投资公司明显不公。某国际投资公司有权以情势变更为由变更合同或解除合同，但却选择继续履行合同至许可期满，对重庆某公司及其实际控制人已仁至义尽。重庆某公司的实际控制人宋某甲已经就某国际投资公司的股权分割问题向法院提起诉讼。该案中，双方当时达成的协议是邓某名下的股权归女儿邓

某菁，在其成年后办理股权转让手续。重庆某公司所称某国际投资公司股权未分割，宋某甲占有一半股权没有事实基础。现在只是因为疫情和邓某菁赴美留学的原因没有办理变更。考虑到销售才是直接面向市场和终端消费者，因此，不认可品牌由负责生产的重庆某公司打造。利益归属一致问题不应无限制地扩大到家庭外，且合同签订时重庆某公司的股东是宋某甲和宋某乙，并非女儿邓某菁。邓某菁系于 2017 年 12 月 13 日才获得该公司 10% 的股份，且当时并未成年，宋某甲作为监护人仍然对邓某菁名下股份享有权利。某国际投资公司解除合同的根本原因在于重庆某公司停止供货并在公众号上虚构商标权属，严重违反合同约定，且侵犯某国际投资公司权利。在此情况下重庆某公司还要求某国际投资公司继续缔约没有任何合同依据。第二，本案不属于《中华人民共和国民法典》第四百九十四条规定强制缔约的情形。重庆某公司一审起诉时合同并未到期，其在解除合同后继续使用商标，包括在本约到期后继续使用商标，该行为不能视为是双方对新缔约合同的履行。某国际投资公司保留对重庆某公司在合同期满后继续使用商标的侵权行为追究法律责任的权利。第三，本约在一审中已经被认定为不定期合同而可以随时解除，如重庆某公司认为本约为定期合同，且应当叠加强制缔约权利，那么该合同实质上又变成了随时可以解除的不定期合同。

重庆某公司向一审法院起诉请求：一、确认某国际投资公司解除合同无效（合同指双方 2016 年 4 月 1 日签订的《商标许可使用合同》，关于第 7809224 号“莱珀妮”注册商标）。二、某国际投资公司继续履行合同（合同指原被告双方 2016 年 4 月 1 日签订的《商标许可使用合同》，关于第 7809224 号“莱珀妮”注册商标），包括续签该合同文本（其中第四条许

可使用期限变更为“自 2021 年 1 月 21 日起至 2031 年 1 月 20 日止”）并办理商标使用许可合同备案手续。

一审法院认定事实：

一、涉案商标及合同相关情况

英国米某发展有限公司于 2011 年 1 月 21 日注册第 7809224 号“莱珀妮”商标，有效期至 2021 年 1 月 20 日，已续展至 2031 年 1 月 20 日。核定使用商品/服务项目为第 25 类：长袜；手套（服装）；连裤内衣（衣）；睡袍；内裤；服装；风衣；磁疗衣；红外线衣；羽绒服装（截止）。2016 年 3 月 20 日，某国际投资公司受让取得该商标。

2016 年 4 月 1 日，某国际投资公司（许可人）与重庆某公司（被许可人）签订了《商标许可使用合同》。该合同主要内容如下：第二条商标本合同项下许可使用的商标是指以下注册商标：商标“莱珀妮”；商标注册号：第 7809224 号；注册日期：2011 年 1 月 21 日；有效期至：2021 年 1 月 20 日；核定使用商品/服务类别：第 25 类；许可人获得商标的方式：商标转让（受让取得）；商标转让申请日期：2015 年 6 月 19 日。第三条独占许可 3.1 许可人许可被许可人依照商标注册类别，在其生产、销售的商品上使用商标。3.2 被许可人在中华人民共和国大陆地区以独占许可的方式使用商标。第四条许可使用期限 4.1 自该协议签订之日起至商标注册有效期 2021 年 1 月 20 日止。4.2 许可人应当在商标有效期届满日前，依法办理商标续展手续，商标依法续展后，许可人应当按照与本合同实质条件相同的方式继续许可被许可人使用商标。第五条费用许可人与被许可人的利益归属一致，被许可人无须向许可人支付费用。第八条合同的变更和终止对本合同的任何变更须经双方同意并以书面形式作出方可生效；本合同按下列方式终止：（a）

本合同许可使用期限届满且双方一致同意不再续签；(b)本合同有效期内双方达成终止协议，或者被许可人书面放弃许可使用权利的；(c)任何一方因地震、风暴、水灾、战争等不可抗力丧失继续履行本合同的能力。第九条违约责任任何一方违约，另一方可以要求或采纳本合同和法律所允许的补救措施，包括但不限于实际履行和补偿经济损失。第十四条适用法律和争议的解决 14.1 本合同应适用中华人民共和国大陆地区法律。商标使用许可备案通知书显示某国际投资公司报送的第 7809224 号注册商标使用许可予以备案。

某国际投资公司于 2020 年 11 月 18 日向重庆某公司寄送《告知函》，该《告知函》具体内容如下：2015 年 9 月 10 日，某国际投资公司与重庆某公司签订《商标使用许可合同》，约定重庆某公司可无偿使用某国际投资公司原始注册的“Ladypraise”商标，商标注册号为“第 10930494 号”，具体内容以《商标使用许可合同》为准；2016 年 4 月 1 日，某国际投资公司与重庆某公司签订《商标使用许可合同》，约定重庆某公司可无偿使用某国际投资公司受让取得的“莱珀妮”商标，商标注册号为“第 7809224 号”，具体内容以《商标使用许可合同》为准。鉴于某国际投资公司与重庆某公司签署两份《商标使用许可合同》时，某国际投资公司的唯一股东为邓某，重庆某公司的控股股东为宋某甲，邓某、宋某甲在签订两份合同时系合法登记的夫妻关系，双方利益归属一致，故某国际投资公司允许重庆某公司无偿使用上述注册商标；由于邓某、宋某甲已于 2018 年 1 月登记离婚，我司与贵司利益已发生根本变化，利益不再归属一致。且贵司在使用上述商标经营过程中有违法、违规行为，严重损害了该商标的品牌形象；由于我司与贵司多次协商变更上述合同未果，特向贵司函告如下：

一、解除 2015 年 9 月 10 日我司与贵司签订的《商标使用许可合同》；二、解除 2016 年 4 月 1 日我司与贵司签订的《商标使用许可合同》。EMS 快递单显示该函于 2020 年 11 月 20 日由重庆某公司收发室签收。

二、重庆某公司与邓某相关公司的商业交易情况

结婚登记审查处理表显示邓某与宋某甲于 2008 年 11 月 17 日登记结婚，离婚登记审查处理表显示二人于 2018 年 1 月 12 日登记离婚。离婚协议书第三条约定重庆莱某商贸有限公司的股权全部归邓某所有，重庆某公司的股权全部归宋某甲所有。

相关客户回单及相关增值税专用发票显示，2018 年-2020 年间重庆某公司与重庆莱某商贸有限公司、重庆莱某科技发展有限公司有交易往来，相关微信聊天记录显示重庆莱某科技发展有限公司员工有询问重庆某公司 2020 年 10 月 30 日的货为什么还未发，重庆某公司则称公司要求对账后才能发货；后续又继续催问在对账单已经发送的情况下何时能够发货。

重庆某公司向重庆莱某科技发展有限公司寄送了《通知函》（载明日期为 2020 年 11 月 20 日），该通知函主要内容为：在与我公司有关的来自安徽某县关于涉嫌假冒产品消费欺诈的协查案件中，发现重庆莱某科技发展有限公司从重庆某公司处进货进行销售，擅自制作了不符合法律规定的吊牌，案涉产品吊牌印刷双方公司的名称，但仅印刷了重庆莱某科技发展有限公司的地址。鉴于此，重庆某公司自即日起暂停向重庆莱某科技发展有限公司供货发货，且重庆莱某科技发展有限公司从事营销活动、进行市场拓展、招揽客户等时，不得使用重庆某公司名称、不得使用“Ladypraise”/“莱珀妮”品牌、不得宣称与重庆某公司有购销合作关系。该通知函于 2020 年 11 月 24 日邮寄，收件人邓某于 2020 年 11 月 25 日签收。同日，重庆某

公司向重庆市两江新区市场监督管理局出具了一份《情况说明》，主要内容为：由于重庆莱某科技发展有限公司拒绝配合我公司的调查核实工作，我公司现仅能根据贵局执法部门提供的案涉产品吊牌照片，确认案涉吊牌并非我公司产品标识，其记载内容与我公司使用的产品吊牌标识内容不一致。2020 年 11 月 25 日，重庆莱某科技发展有限公司向重庆某公司出具了一份《情况说明》，主要内容为：说明案涉产品吊牌确系我公司制作，我公司只是为了强调为合作伙伴提供服务支持；我公司保证案涉产品系重庆某公司生产的“莱珀妮”美体内衣正品，请重庆某公司同意由我公司对涉案产品真伪进行鉴别。2020 年 11 月 26 日，重庆某公司针对该份情况说明出具了一份《回复函》，主要内容为：“莱珀妮”品牌塑身内衣由我公司独家生产，重庆莱某科技发展有限公司从我公司进货并销售“莱珀妮”品牌塑身内衣情况属实；我公司同意由重庆莱某科技发展有限公司负责案涉产品的真伪并由其承担相关义务和责任。

三、相关公众号的情况

渝中信证字第 308 号公证书载明，申请人重庆某公司代理人牟若琦于 2021 年 1 月 12 日来到我处，称为固定证据、防止证据灭失，特向我处申请对手机软件“微信”上的相关用户发布的内容及浏览器中相关网页的过程进行保全。2021 年 1 月 13 日，在本处办公室，在本公证员以及本处工作人员韦霞的现场监督下，牟若琦使用本公证员自有的手机（本公证员此前已进行清洁性检查）进行了如下操作：一、开启“飞行模式”，连接本处无线网络“CQjiangbeiNP03”；二、返回手机主界面，打开“微信”，使用手机号码为“XXXXXXXXXXXX”的账号及密码进行登录。点击“我”，查看个人信息；三、点击“微信”，在搜索栏中输入“ladypraise”进行搜索，在搜索结果中点击

“莱珀妮塑身美体内衣”，对该公众号中相关内容进行浏览。在上述操作过程中，牟若琦使用手机截屏功能对相关页面进行截图，共获得截屏图片 97 张（见附件一）；本处工作人员韦霞使用摄像机对牟若琦的上述操作过程进行了全程录像，获得文件名为“00000.MTS”的视频文件 1 个（见附件 2）。其中一张“关于公众号”截图显示该账号主体为重庆莱某科技发展有限公司，另一张截图为 2020 年 12 月 31 日某国际投资公司发表的关于商标权利的声明，其主要内容为：一、“Ladypraise”及“莱珀妮”品牌系本公司创始人邓某先生于 2009 年独立创设，已取得国家知识产权局颁发的商标注册证，商标权利人为本公司；二、重庆莱某科技发展有限公司系本公司在中国大陆地区唯一代理商，有权代表本公司对“Ladypraise”及“莱珀妮”第三代产品进行研发、设计、生产、发布和销售；三、除本公司及本公司唯一代理商外，任何机构和个人均无权对“Ladypraise”及“莱珀妮”品牌进行运营和推广，就个别主体对外宣称上述品牌系其创设的行为，本公司将依法追究相关主体不实言论的法律责任。

可信时间戳认证证书显示，某国际投资公司在 2021 年 3 月 18 日取证内容自申请时间戳时起已经存在且内容保持完整、未被篡改。其中重庆某公司在其公众号上发布的文章“维妮娅之美”中，有关美体内衣的展示图片显示该内衣双洗标为“Ladypraise”以及“维妮娅”。

四、其他相关事实

相关开庭公告信息显示，重庆某公司自 2018 年以来，先后提起侵犯商标权的维权诉讼数十起。重庆某公司法定代表人宋某甲申请了数个有关内衣的外观设计专利。

某国际投资公司于 2009 年 11 月 4 日在**依据**《公司章程》注册，该公司原名为莱某国际投资有限公司，最终于 2014 年 9 月 16 日更名为现名称。重庆莱某商贸有限公司成立于 2014 年 3 月 31 日，注册资本 300 万元，其股东包括邓某。重庆莱某科技发展有限公司成立于 2018 年 11 月 21 日，注册资本 300 万元，法定代表人为邓某，其股东包括邓某。

一审法院认为，本案系商标使用许可合同纠纷。本案某国际投资公司系在**特别行政区注册的公司，依照《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第三条的规定，当事人依照法律规定可以明示选择涉外民事关系适用的法律。根据涉案《商标许可使用合同》第 14.1 条的约定，本案应当适用内地法律。本案的争议焦点在于某国际投资公司发出的《告知函》是否产生了解除涉案《商标许可使用合同》的法律效力。根据一审法院查明的事实，依照相关法律的规定，对上述焦点评述如下：

一、某国际投资公司主张适用《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款第四项解除合同能否成立

涉案《商标许可使用合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的相关规定，系合法有效合同。《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款第四项规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。本案中，某国际投资公司主张依据上述条款解除涉案合同，而依据上述法律规范，一方当事人履行合同中即便存在违约行为也不必然导致另一方当事人享有合同解除权。只有一方当事人的违约行为致使双方不能实现合同订立目的时，另一方当事人才享有法定解除权。

一般而言，在没有特别约定的情形下，合同目的是指合同双方当事人通过合同的订立和履行，期望最终得到的东西、结

果或者达到的状态，合同目的通常表现为一种经济利益。对合同目的认定不应仅以合同某一方的特定预期或动机进行解释，应结合当事人基于合意签署的合同文本所反映的合同性质、具体内容以及此类合同所要达到的普遍的预期效果，并以与合同没有利害关系的理性第三人的通常理解进行综合认定。涉案

《商标许可使用合同》并无专门的条款特别定义合同目的，从商标许可使用合同的性质和内容来看，合同缔约目的系被许可人向许可人支付对价，被许可人从而取得涉案商标的许可使用权，许可方通过缔约商标许可使用合同获得许可费、销售提成等经济利益，被许可方通过商标的商业使用、运营获取经济利益。从日常生活经验及公平合理的角度来看，作为理性的市场主体，在订立合同时必然会严格、审慎、全面的评估合同的收益与风险。从合同的内容来看，在许可费条款中进行了“许可人与被许可人的利益归属一致，被许可人无须向许可人支付费用”的约定，许可费条款的约定亦说明当事人签署合同时已充分考虑双方实际控制人系夫妻关系这一因素，所以许可方放弃了收取许可费的权利采用免费许可的模式。无论对“利益归属一致”的含义作何理解，从合同文意解释的角度，该条款也仅能理解为许可人与被许可人利益归属一致所以许可费用为零，亦即双方利益归属一致仅仅是涉案合同采用免费许可方式的原因和基础。

据此，某国际投资公司以当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的为由主张解除合同，但其在《告知函》中提到的利益归属一致与否的问题仅仅影响涉案合同的许可费条款，而非如某国际投资公司主张将利益归属一致本身理解为合同目的，同时因离婚导致利益归属不一致也不属于一方的违约行为。另外，某国际投资公司在本案中的陈述

及举示的其认为重庆某公司混同使用商标等相关违约行为的时间，均在其发出《告知函》的时间之后。关于重庆某公司与重庆莱某商贸有限公司等的购销行为，并非涉案《商标许可使用合同》的合同内容，因此某国际投资公司所述的延迟发货等事宜亦非其所能主张据以解除合同的违约行为。即便本案当事人认为重庆某公司负责生产，重庆莱某商贸有限公司等负责销售系事实合作模式，偶尔的延迟发货行为亦不构成致使合同目的无法实现的违约行为。本案中并无直接充分的依据证明在发出《告知函》之前重庆某公司迟延履行债务或者有其他违约行为致使合同目的无法实现，某国际投资公司主张依据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款第四项解除涉案《商标许可使用合同》没有相应的事实依据和法律依据。再者，关于某国际投资公司在答辩意见中另行提到的合同基础条件变化的问题，该主张也与其自述的邓某与宋某甲婚姻关系终止后几年内双方仍然按照合同约定在继续履行的事实相矛盾，一审法院对此不再赘述。

二、涉案《商标许可使用合同》能否依法被解除

（一）涉案《商标许可使用合同》的性质

涉案《商标许可使用合同》第四条关于许可期限的条款，首先约定了许可期限为协议签订之日起至商标注册有效期 2021 年 1 月 20 日止；随之进一步约定，许可人应当在商标有效期届满日前，依法办理商标续展手续，商标依法续展后，许可人应当按照与本合同实质条件相同的方式继续许可被许可人使用商标。同时 6.1（c）条约定了许可人不放弃续展，不申请注销等合同义务。依据上述相关合同条款，一审法院认为涉案《商标许可使用合同》系以持续履行的债务为内容的不定期合同。

《中华人民共和国商标法》第三十九条规定，注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。第四十条第一款规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的，注销其注册商标。根据法律规定，商标权人在其注册商标专用权的法律保护期限届满时，如果希望继续使用其商标，有权在续展申请期内，按法定要求和程序向商标主管机关提出续展注册申请。经核准注册后，商标权人可在一定期限内继续享有专用权。续展的次数不受时间限制，通常情况下，只要申请人履行了正当的续展申请程序，均可以获得核准。

另一方面，基于法律的特别规定的情形下，注册商标也存在被撤销的可能。也就是说，商标权是一种具有时间性的财产权，即商标保护的时间具有相对性。注册商标的许可使用，系指商标权人通过签订合同的方式，许可他人在一定时间和地域范围内使用其注册商标的一种制度。一般而言，商标许可合同约定的许可期限不得超过商标注册证上载明的有效期。虽然

《商标许可使用合同》约定了许可方的商标维持、续展及继续许可的义务，但该约定仅为许可方设定了一定的负担行为，需结合许可方的处分行为方能产生被许可方继续获得商标独占许可使用的法律效果。据此，涉案《商标许可使用合同》许可期限条款所约定的商标注册有效期届满后的所谓续展期持续时间并不确定，亦即涉案合同约束力的期限不确定。即便涉案商标后续不间断的持续进行续展，重庆某公司认为合同实际约定的是永久许可，而在合同约定存续或者履行期限是无限期、永久

的或者终生的情形下，除法律另有规定外，也被视为不定期合同。

同时，商标许可使用合同是以持续履行的债务为内容的继续性合同。商标许可行为不与特定的给付结果相连接，许可人授权被许可人使用其商标权这一履行行为具有继续性，并不像一时性合同基于一次性的履行行为即宣告合同义务履行完毕，商标许可行为得以实现的过程带有明显的持续性的特征。据此，涉案《商标许可使用合同》同时满足持续履行和不定期两个特点，系以持续履行的债务为内容的不定期合同。

（二）《告知函》能否产生解除涉案合同的法律效力

《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第二款规定，以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。某国际投资公司于2020年11月18日发出的《告知函》表明了解除合同的意思表示，但并未在合理期限通知重庆某公司。法律赋予不定期继续性合同当事人享有随时解除合同的权利系避免此类合同当事人无期限地受到合同约束，同时，基于保护合同相对方信赖合同拘束力的利益，为了让对方对解除合同提前有所准备，不因随时解除合同而遭受较大损失，解除方应在合理期限提前通知对方。当事人没有在合理期限之前通知对方的，并非当然地解除通知无效，可以认为解除通知延至合理期限之后亦发生解除效力。涉案《告知函》于2020年11月20日到达重庆某公司处，基于商标许可合同的模式、涉案《商标许可使用合同》已经持续的期限等因素，一审法院认为许可方给予被许可方一个月的合理期限为宜。截止重庆某公司提起本案诉讼之时，涉案《告知函》已产生解除涉案《商标许可使用合同》的法律效果。当然，重庆某公司如认为某国际投资公司基于未在合理期限之前

通知的解除行为导致重庆某公司遭受了相关损失，其有权另行提起诉讼予以主张。

综上所述，虽然某国际投资公司主张解除合同的法律依据一审法院不予认可，但依据涉案《商标许可使用合同》的性质，《告知函》仍然能产生解除《商标许可使用合同》的法律效果，重庆某公司的诉讼请求不能成立。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第二款、《中华人民共和国商标法》第三十九条、第四十条以及《中华人民共和国民事诉讼法》（2017年修正）第一百四十二条规定，一审法院判决：驳回原告重庆某公司的诉讼请求。案件受理费1000元，由原告重庆某公司负担。

本院二审期间，上诉人重庆某公司围绕上诉请求依法提交了以下证据：1. 重庆莱某科技发展有限公司、重庆莱某内衣有限公司的工商登记资料；2. 重庆莱某科技发展有限公司微信公众号“莱珀妮塑身美体内衣”发表的文章截图；3. 邓某菁向宋某甲、邓某发出的律师函、邓某菁向某国际投资公司发出的告知函及附件；4. （2021）渝05财保2号案件询问笔录、

（2021）渝0112民初7739号案件庭审笔录；5. 重庆某公司自制的2021年9月利润表；6. 外观设计专利证书8份；7. 作品登记证书4份。其中，证据1、2用以证明某国际投资公司解除合同的目的是不正当，系实际控制人邓某为了个人利益而进行的行为，即将涉案商标用于邓某实际控制的重庆莱某科技发展有限公司获利。另外，在该微信公众号上对外宣称邓某是涉案品牌唯一创始人并大力宣传，歪曲事实。证据3、4用以证明某国际投资公司的股权及核心资产属于夫妻共同财产，邓某、宋某甲离婚时已经作出处理，公司股份及两个商标均留给女儿邓某菁，邓某菁亦表示接受赠与，并同意继续履行涉案商标授权。证据

5用以证明某国际投资公司解除合同对重庆某公司造成了严重损害。证据6、7用以证明重庆某公司及宋某甲为涉案品牌投入了大量心血，该商标价值和市场影响力皆为重庆某公司培育打造，一、二代核心产品均为重庆某公司及宋某甲设计。

本院组织当事人进行了质证。某国际投资公司发表质证意见如下：1. 认可除证据5以外证据的真实性，但不认可全部证据的关联性以及证据2、3、5的证明目的。2. 对于证据3，邓某菁尚未取得某国际投资公司股权，如其取得股权后欲授权重庆某公司使用涉案商标，则属于另一法律行为。重庆某公司不能用尚未发生的事实为某国际投资公司虚设义务。3. 对于证据5，某国际投资公司行使解除权具有法律和合同依据，不存在恶意违约。重庆某公司作为2013年成立的企业，应当预见到包括合同风险、市场风险在内的各种风险。

对当事人二审争议的事实，本院认定如下：1. 某国际投资公司解除涉案合同的真实目的与判断该公司发出的《告知函》能否产生解除涉案合同的法律效果缺乏关联性，故对证据1、2本院不予采纳。2. 本案需要审理的是某国际投资公司向重庆某公司发出的《告知函》能否产生解除涉案《商标许可使用合同》的法律效果，至于某国际投资公司在发出《告知函》之后的股权变动情况及商标归属情况并不影响该公司作为独立的民事主体在此前进行民事行为产生的效力，故证据3、4与本案缺乏关联性，本院不予采纳。3. 证据5的真实性本院无法确认，且重庆某公司2021年9月的利润情况与本案缺乏关联性，本院不予采纳。4. 证据6系重庆某公司已经向一审法院提交并被采纳的证据，本院不再重复采纳。证据7的真实性可以确认，本院予以采纳。

本院二审另查明：重庆某公司以著作权人的身份向国家版权局就作品名称为《赫拉 HERA》《赫拉花边》《蝴蝶花边》的美术作品进行了登记。宋某甲以著作权人的身份向国家版权局就作品名称为《莱珀妮 LOGO》的美术作品进行了登记。

本院对一审查明的事实予以确认。

本院认为，本案二审的争议焦点为：一、一审法院确认《告知函》已经产生解除涉案《商标许可使用合同》的法律效果是否正确；二、重庆某公司要求某国际投资公司与其续签《商标许可使用合同》并办理商标使用许可合同备案手续的诉讼请求应否得到支持。

关于焦点一。本院认为，一审法院确认《告知函》已经产生解除涉案《商标许可使用合同》的法律效果错误，具体理由如下：

首先，一审法院依据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第二款规定确认《告知函》已经产生解除涉案《商标许可使用合同》的法律效果错误。

根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第二款关于“以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方”的规定，合同需同时满足“以持续履行的债务为内容”和“不定期”两个要件，当事人可依据该条规定享有任意解除权。本案中，《商标许可使用合同》的内容并非因一次给付可以完结，而是需要商标注册人持续地将商标许可给被许可人使用，故应属于以持续履行的债务为内容的合同。至于该合同是否属于不定期合同，双方当事人诉讼的不同阶段存在不同理解。本院认为，应以当事人在订立合同时对于合同履行期限的真实意思表示来确定该合同是否为不定期合同。涉案《商标许可使用合同》第四条

“许可使用的期限”4.1条对合同履行期限有明确约定，即自该协议签订之日起至商标注册有效期2021年1月20日止，并非未约定期限或者约定不明确，故涉案合同不属于不定期合同。涉案合同4.2条进一步约定，“许可人应当在商标有效期届满日前，依法办理商标续展手续；商标依法续展后，许可人应当按照与本合同实质条件相同的方式继续许可被许可人使用商标”。该条款系双方当事人就商标依法续展后另行订立与涉案合同实质条件相同的合同达成的合意，应属于《中华人民共和国民法典》第四百九十五条第一款“当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等，构成预约合同”规定的预约合同条款，而非对本约合同履行期限的约定。毕竟，涉案合同已经对履行期限有了明确约定，并且4.2条关于“本合同”的表述应当理解为需另行订立合同。虽然另行订立的合同实质条件与本约合同相同，但不影响该条款为预约合同条款的性质。因此，对于一审法院认为涉案合同许可期限条款所约定的商标注册有效期满后的所谓续展期持续时间并不确定，亦即涉案合同约束力的期限不确定，进而认定涉案合同具有不定期的特点，本院并不认同。综上，涉案合同虽系以持续履行的债务为内容的合同，但并非不定期合同，故某国际投资公司无法依据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第二款规定享有任意解除权，一审法院依据该款规定确定《告知函》已经产生解除该合同的法律效果属于适用法律错误，本院予以纠正。

至于重庆某公司认为，某国际投资公司在诉讼前及诉讼中均未依据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第二款规定主张解除合同，一审法院严重违背双方当事人的真实意思，主动代替某国际投资公司行使任意解除权明显错误的问题，本

院认为，无论某国际投资公司是否对其解除合同所依据的法律规定有准确认识，至少其通过发送《告知函》解除合同的意思表示是明确的。一审法院将《告知函》是否产生解除涉案合同的法律效力作为焦点进行审理，有关问题包括涉案合同是否系不定期合同等亦经当事人辩论，加之，判决内容并未超出当事人诉讼请求的范围，因此，该处理方式并无明显不当，本院对重庆某公司的该上诉理由不予采纳。

其次，某国际投资公司亦无法依据《中华人民共和国民法典》第五百三十三条、第五百六十三条第一款第四项规定通过发出《告知函》达到解除涉案《商标许可使用合同》的法律效果。

《中华人民共和国民法典》第五百三十三条规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况，根据公平原则变更或者解除合同。根据该条规定，如某国际投资公司拟依据情势变更请求解除合同，需向人民法院提出，而无法通过发送《告知函》的方式达到解除合同的法律效果。

另外，根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款第四项规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。某国际投资公司提交的证据无法证明在其发出《告知函》之前，重庆某公司迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目

的。因此，某国际投资公司依据前述规定解除涉案合同缺乏事实依据，本院亦无法支持。

关于焦点二。如前所述，涉案合同 4.2 条关于“商标依法续展后，许可人应当按照与本合同实质条件相同的方式继续许可被许可人使用商标”的约定，应属于《中华人民共和国民法典》第四百九十五条第一款规定的预约合同条款。《中华人民共和国民法典》第四百九十五条第二款规定，当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的，对方可以请求其承担预约合同的违约责任。根据一审查明的事实，本案所涉商标已经续展至 2031 年 1 月 20 日，但某国际投资公司并未按照该预约条款的约定与重庆某公司订立合同。现重庆某公司请求某国际投资公司承担违约责任的方式为订立合同，对此，本院认为，本案判令某国际投资公司承担该种违约责任并不妥当，具体理由如下：

意思自治是民商事活动的基本原则。通常情况下，人民法院不宜直接代当事人进行意思表示。如果预约合同已包括了详尽的本约条款，且已部分或者绝大部分履行，可判令强制缔约。本案中，预约条款关于“许可人应当按照与本合同实质条件相同的方式继续许可被许可人使用商标”的约定可以视为包括了详尽的本约条款，但本案并不存在预约合同包括的本约条款内容已部分或者绝大部分履行的情形，故不宜判令强制缔约。对于重庆某公司认为本约合同到期后预约合同包括的本约条款内容已经部分履行的上诉理由，本院认为，某国际投资公司于 2020 年 11 月 18 日发送的《告知函》、重庆莱某科技发展有限公司公众号发布的某国际投资公司于 2020 年 12 月 31 日发表的关于商标权利的声明均证明某国际投资公司在本约合同到期前已经以自己的行为表明不再履行合同。本约合同到期后，

某国际投资公司于本案一、二审期间亦明确表示不再继续许可重庆某公司使用涉案商标。在重庆某公司未提交证据证明某国际投资公司在本约合同到期后存在继续履行合同行为的情况下，即使重庆某公司存在单方面继续使用涉案商标的行为，本院亦难以据此认定双方部分或者绝大部分履行了预约合同确定的本约条款内容。基于上述因素，本院认为，对重庆某公司要求某国际投资公司与其续签《商标许可使用合同》的诉讼请求应不予支持，进而对其要求办理商标使用许可合同备案手续的诉讼请求亦应予以驳回。重庆某公司如认为某国际投资公司不履行订立合同义务给其造成了损失，可另案起诉赔偿损失。

综上所述，重庆某公司的上诉请求部分成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国民法典》第四百九十五条、第五百三十三条、第五百六十三条第一款第四项、第五百六十三条第二款规定，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销重庆市第五中级人民法院(2021)渝 05 民初 294 号民事判决；

二、某国际投资有限公司于 2020 年 11 月 18 日向重庆某美体内衣有限公司发出的《关于解除两份商标许可使用合同的告知函》不能产生解除涉案《商标许可使用合同》的法律效果；

三、驳回重庆某美体内衣有限公司其他诉讼请求。

一审案件受理费 1000 元，由重庆某美体内衣有限公司负担 500 元，由某国际投资有限公司负担 500 元；二审案件受理费 1000 元，由重庆某美体内衣有限公司负担 500 元，由某国际投资有限公司负担 500 元。

本判决为终审判决。

审判长 周 敏

审判员 付 莎

审判员 王 乐

二〇二二年六月三十日

书记员 黄冰心