万慧达知识产权
WANHUIDA INTELLECTUAL PROPERTY

Expertise Makes It Possible

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

商标法19.4丨代理机构心机“变相”注册商标，国知局看破本质认定违法

日期：2024.04.05
作者：蔡旺/袁艺

@Wanhuida Intcllcctual Property

日期：2024.04.05
作者：蔡叶/袁艺

@Wanhuida Intcllcctual Property

商标法19.4丨代理机构心机“变相”注册商标，国知局看破本质认定违法

2013年《商标法》的修改引入了第十九条第四款，不仅进一步规范了商标代理行为，同时也有效防止了商标代理参与、协助商标抢注行为。近些年来，代理的不规范商标注册行为仍然层出不穷；国家知识产权局商标局以及各级人民法院也就不同情形的代理违规申请商标的行为通过裁定、判决进行了规制。（相关文章：商标法19.4丨商标代理机构也会恶意注册？试试这一条！）

近期，万慧达成功代理联合利华知识产权控股私人有限公司（以下称“联合利华”）针对第50186115A号“清扬”商标（以下称“争议商标”）的无效宣告案件，虽然争议商标申请人并非传统意义上的商标代理机构，但国家知识产权局综合考量涉案因素，依据《商标法》第十九条第四款的规定裁定宣告争议商标的注册无效。

案件事实

争议商标原注册人于2018年9月11日成立，2019年10月9日更名为苏州丙辰知识产权运营有限公司，经营范围包含“知识产权运营服务；电子科技、光电科技、照明科技领域内的技术开发、技术转让；品牌管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2020年8月26日，法定代表人变更为王某斌。

2020年9月，原注册人向国知局递交了争议商标的注册申请。彼时，争议商标的代理机构苏州智品专利代理事务所（普通合伙）的投资人和法定代表人均为王某斌。

2022年7月，原注册人提交转让申请。2023年2月，争议商标经转让程序转让至现所有人寸耕卫生用品（苏州）有限公司名下。经查，寸耕公司的法定代表人仍为原注册人法人代表，王某斌。

在无效宣告案件中，国知局经审理查明：1. 原被申请人在争议商标申请注册之时，其营业执照中的经营范围包含“知识产权运营服务”，属于《商标法》第十九条第四款所指的商标代理机构；2. 在原被申请人申请注册争议商标时，原被申请人的法定代表人系彼时争议商标代理机构的负责人及投资人。据此，国知局认为原被申请人作为商标代理机构及代理机构关联企业，在代理服务之外的药物饮料等商品上申请注册争议商标，已违反《商标法》第十九条第四款之规定，争议商标的注册应予以宣告无效。

争议商标的无效宣告已经于2023年8月13日公告。

本案亮点

本案的无效裁定在《商标法》第十九条第四款的认定和适用方面存在诸多亮点。

1、诉争商标的转让不影响主体的认定

争议商标虽经历转让程序，转至非知识产权业务相关的公司，但并未影响关于《商标法》第十九条第四款的认定。

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第14.3条中对于诉争商标在商标评审程序中转让的情形有明确规定：“诉争商标的转让不影响主体的认定”：“商标评审程序中，诉争商标从商标代理机构转让至非商标代理机构名下的，可以适用商标法第十九条第四款的规定进行审理”。

本案中，联合利华于2022年1月对争议商标提出无效宣告申请；同年7月，即在无效宣告评审程序中，争议商标原注册人申请将争议商标转让，试图规避《商标法》第十九条第四款的情形。虽然在本案审理之时，争议商标已完成转让，由寸耕公司所有，但未能改变争议商标的注册属于《商标法》第十九条第四款所述商标代理机构在其代理服务以外的项目上注册其他商标之情形。

日期： 2024.04.05
作者： 蔡叶/袁艺

2、“商标代理机构”的灵活认定

争议商标原注册人苏州丙辰知识产权运营有限公司因经营范围中包含“知识产权运营服务”，未在国家知识产权局进行备案，因此并非传统上的商标代理机构。但国知局在本案中综合考量了多项事实和因素，最终认定了题述商标原注册人构成《商标法》第十九条第四款所述的“商标代理机构”。

《商标法实施条例》第八十四条规定，“商标法所称商标代理机构，包括经国家行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。”《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第14.1条进一步解释：“已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的‘商标代理机构’，一般工商营业执照记载的经营事项不能作为排除认定‘商标代理机构’的依据”

本案中，虽然争议商标原注册人的工商登记中并未明确标识“商标代理服务”或“知识产权代理服务”，也未直接从事商标代理业务。在题述裁定中，国知局针对“商标代理机构”做了扩大解释，对于第十九条第四款进行了灵活认定。一方面，顺应了近年来对于恶意注册的严打趋势，另一方面，也体现了官方对于商标代理机构的监管和规范商标代理行为的态度。

3、将商标注册人与其商标代理机构的关联关系纳入考量

争议商标申请注册时，原注册人与该商标的商标代理机构的法定代表人均为同一自然人——王某斌。原注册人虽未直接从事争议商标的商标代理事务，但由于各个主体之间存在紧密联系，不难推测其与商标代理机构之间具有合意。原注册人与其商标代理机构之间的关联关系对于认定原注册人是否属于《商标法》第十九条第四款所述的“商标代理机构”也起到关键作用。

思考

值得注意的是，2023年1月发布的《商标法》修订草案（征求意见稿）中，对“代理机构申请商标限制”进行了进一步更新，商标代理机构申请商标被设定了更加严格的限制。《商标法》修改草案第二十六条在现行《商标法》第十九条第四款“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的基础上，增加了“也不得以其他方式变相从事上述行为”的表述。

本案中，争议商标的原注册人、现所有人与其代理机构因法定代表人相同，可以判定各方之间具有相同的意思表示。虽然商标代理机构假借关联公司之名义，试图在申请时规避第十九条第四款的规定的情形，后又企图通过商标转让行为混淆视听，但争议商标权利人一方的行为违反了《商标法》第十九条的立法本意，无疑当属于“以其他方式变相从事”第十九条第四款所述的行为，争议商标的行为应被判定为商标代理机构在代理服务外申请注册商标的行为。

除本案外，近年来大量裁定和判决中，官方对于商标代理机构的关联主体或者其他有恶意串通的主体扩大适用《商标法》第十九条第四款的情形比比皆是。本次修法则为这些扩大适用提供了直接的法律依据，为严格打击恶意注册和严厉监管商标代理机构的代理行为奠定法律基础。

虽然《商标法》第十九条四款在打击代理机构（及人员）在“商标代理；知识产权代理”服务项目之外申请注册商标方面起到了一定的作用，但是在实践中，代理机构及人员通过五花八门的方式变相、超范围申请商标的行为仍存在，在打击此类商标方面存在一定难度。

例如，本案争议商标的最终受让人寸耕公司的实际控制人与苏州丙辰实为同一人；在本案商标最终无效后，寸耕公司仍然在第5类商品上继续申请“清扬”并已经获准注册。在各个主体同代理公司均在同一人控制的情况下，针对寸耕公司直接申请（而非从苏州丙辰处受让所得）的商标，以及苏州丙辰此前从他人处受让的商标，是否应当有适用《商标法》第十九条第四款的空间，目前并不明朗。

此外，国家市场监督管理总局发布的《商标代理监督管理规定》于2022年10月开始实施，其中第三十条第一款规定，曾代理过违反《商标法》第四条、第十五条、第三十二条规定的异议、无效及复审案件，在决定或者裁定生效后仍代理其再同一种或者类似商品上再次提交相同或者近似商标申请的，并同样受到《商标法》第十九条第四款之限制。而此项规定中，未将曾代理过违反《商标法》第十九条四款的情形列入；且将适用情形仅限于同一受托人，而代理受托人的关联人/公司在相同、类似商品上申请相同、近似商标的情形亦为加以明示。

对于王某斌及其名下各主体之间这种恶意重复申请商标以及其他的代理公司/代理人变相的超范围恶意申请、抄袭商标的情况，是否可以类推适用《商标法》第十九条第四款，期待相关法律、法规、司法解释等有更为明确的解释。