

浅析<商标法>第十九条第四款在异议、无效案件中的运用

姚亚茹

2003年，国务院下发了《关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》¹后，有关商标代理机构的审批和商标代理人资格核准行政审批取消。2021年年底，国家知识产权局公布了《2021年全国知识产权服务业统计调查报告》²，截至2020年底，全国从事各类知识产权服务的机构数量共计约7.3万家，其中商标代理机构有55572家，知识产权服务业从业人员约为86.5万人。商标代理行业准入门槛降低，商标代理活动中出现了一些混乱现象。

2013年修正的《商标法》增加了对代理机构商标申请活动进行规制的第十九条。2019年修正的《商标法》在此基础上，又进一步将《商标法》第十九条第四款作为异议、无效的基础。本文将结合国家知识产权局公布的异议、评审裁定，以及法院的相关判决，通过案例讨论《商标法》第十九条如何在异议、无效案件中运用。

一、可以在异议、无效案件中引用《商标法》第十九条第四款

2013年修正的《商标法》对代理机构商标申请活动进行了规制，即第十九条第四款，“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”。

2019年修正的《商标法》，将第三十三条修改为“……任何人认为违反本法……**第十九条第四款**规定的，可以向商标局提出异议”，将第四十四条第一款修改为“已经注册的商标，违反本法……**第十九条第四款**规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”根据上述条款，《商标法》第十九条第四款可以作为提起异议、无效申请的法律依据。

二、构成“商标代理机构”的三种情形

理解并在实际案件中运用《商标法》第十九条第四款，就必须先厘清一个问题：即“商标代理机构”“框”住了谁？也就是，如何界定“商标代理机构”。

2018年《商标代理机构备案办理须知》中，对备案主体做出如下说明：可以向商标局备案的商标代理机构包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构以及从事商标代理业务的律师事务所。经工商登记的商标代理机构，其经营范围中应当含有“商标代理”、“知识产权代理”、“商标代理服务”或者“知识产权服务”项目。

2019年《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第十四条第一款“商标代理机构的认定”明确规定了三种情形，即（1）已经备案的从事商标代理业务的主体、（2）工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及（3）虽未备案但实际从事商标代理业务的主体。2022年施行的《商标审查审理指南》亦包含内容基本一致的规定。前两种情形的认定比较明确，难点在于第三种情形的认定。

根据笔者检索到的裁定，商号中带有“知识产权”、“品牌管理”、“管理咨询”、“法律服务”、“企业管理”、“文化传播”字样，是以公司形式存在的“商标代理机构”的商号中常见的字样。同时，一些商号中含有“信息科技”、“文化传媒”、“财务管理”、“人力资源管理”、“营销策划”、“电子科技”、“餐饮管理”、“化妆品”等字样的公司，看似与“商标代理机构”八竿子打不着，实际上却在裁定中被认定属于该种情形。

在近五年的时间中，行政机关和司法机关对于商标法第十九条第四款“商标代理机构”的认定经历了由严格到相对宽松再到严格执行的过程。一种观点认为，商标法既然针对商标代理机构设有专门的规定，则应当严格适用商标法第十九条第四款的法律条文，否则该条款就丧失了存在的意义；另一种观点则认为，第十九条第四款的立法目的在于规制商标代理机构对被代理人商标的抢注、对商标的囤积之行为，按照立法原意，应对该条款进行限缩解释，只要市场主体使用和注册诉争商标的行为没有违反诚实信用原则，就应当予以注册。³

在笔者搜集到的案例中，不乏通过举证证明商标申请人与商标代理机构的密切关系，从而证明其违反《商标法》第十九条第四款的规定，即上述第（3）种情形。具体来说，主要通过“亲密的人”、“亲密的公司”来证明商标申请人符合“商标代理机构”的情形。

“亲密的人”主要包括诉争商标申请人的法定代表人、董事、监事、高管、股东、投资人，如果有证据证明上述主体从事商标代理业务，则可能认定为“商标代理机构”的第（3）种情形。这是因为，这些职位的人有权参与公司的经营管理，是申请人公司意志的代表。此外，如商标申请人为自然人，其近亲属与商标代理机构的亲密关系，也可作为着手的线索。

➤ 在（2018）京行终 5989 号二审判决书中，二审法院认定：诉争商标的代理机构法定代表人贺超峰与被申请人（贺定高）系父子关系，而贺超峰该代理机构 99% 的股份，被申请人名下商标又均由该代理机构代理注册，据此可以认定被申请人、贺超峰及其任法定代表人并绝对控股的华腾知识产权代理公司明显具有抢注他人商标的共同故意。争议商标系商标代理机构假借其工作人员近亲属之名申请注册，以达到规避法律之目的，被申请人的行为为商标代理机构的行为，因此，争议商标的注册已违反《商标法》第十九条第四款之规定。

“亲密的人”毕竟不是经营主体，其从事商标代理业务的事实还需要通过“亲密的公司”来加以证明，顺藤摸瓜，挖掘出假借名义、合谋串通等行为。

➤ 在关于第 35976954 号商标无效宣告请求裁定书中，国家知识产权局认定：在争议商标申请注册时，周彬为被申请人股东，且曾任被申请人法定代表人，同时为中知企业管理咨询（浙江）有限公司（备案的商标代理机构）法定代表人兼股东。被申请人名下部分商标又由中知企业管理咨询（浙江）有限公司代理注册。此外，周彬曾作为投资人之一，成立温州周知知识产权有限公司，虽然后来退出该公司，但据此可认定周彬曾投资不止一家知识产权代理公司，被申请人名下商标 180 余件，其亦将美国总统姓名注册为商标。综合考虑上述事实，可合理推论被申请人与中知企业管理咨询（浙江）有限公司存在合谋串通行为，其申请注册争议商标的行为可视为商标代理机构的行为，故本案争议商标的注册违反了《商标法》第十九条第四款之规定。

当然，并不是只要商标申请人与商标代理机构具有“亲密关系”就一定会认定违反《商标法》第十九条第四款的规定，实践中，往往需要结合商标申请人及相关主体是否存在大量抢注、囤积他人先权利标识等不正当行为。以下案件中，国家知识产权局认定，争议商标的注册未违反《商标法》第十九条第四款的规定：

- 关于第 28911546 号“太极泉”商标无效宣告二审判决书请求裁定书：本案被申请人并非商标代理机构，虽其历史法定代表人为商标代理机构的法定代表人，但被申请人为独立的经营主体，其经营范围及行为由经营主体负责。在案并无充分证据证明争议商标的注册系商标代理机构假借被申请人之名申请注册的情形，以达到规避法律之目的。
- 关于第 16237447A 号“DEQUADIN”商标无效宣告请求裁定书：被申请人广东聚联电子商务股份有限公司法定代表人李易春为商标代理机构广州明城信息服务有限公司股东，且该公司申请商标均为其关联代理机构代理申请，但是被申请人的代理机构与争议商标的注册人不是同一主体，且被申请人并无商标代理资质，不属于《商标法》第十九条第四款规定的情形。

三、被诉商标的转让以及申请人经营范围变更，均不影响“商标代理机构”的认定

2019 年《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第十四条第三款规定，诉争商标的转让不影响主体的认定，即“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。”

以第 14076256 号商标无效宣告案件为例，该案中存在商标转让、申请人经营范围变更这两种情形，二审法院最终判定，该商标申请构成商标法第十九条第四款规定的情形。该案件主要事实根据时间线梳理如下：

- ◇ 2014 年，杭州宅电舍贸易有限公司（不属于“商标代理机构”的第（1）、（2）种情形）申请在 25 类注册第 14076256 号商标；

- ◇ 2019年，该商标转让给杭州金浆公司（经营范围包括“知识产权代理、商标事务代理”，属“商标代理机构”的第（2）种情形）；
- ◇ 2020年6月，该商标被提起无效宣告申请，同年7月，杭州金浆公司删除了经营范围中的“知识产权代理、商标事务代理”。
- ◇ 2021年2月，国知局作出无效宣告裁定，认为杭州金浆公司在受让争议商标时经营范围包含知识产权代理、商标事务代理，在申请人提出无效宣告申请后，其删除营业范围中的上述服务，由此可知其理应知晓《商标法》第十九条第四款的规定。被申请人行为存在对该条款应知、明知的前提下，有意规避法律之嫌，难谓正当。据此，国知局认定该商标申请违反《商标法》第十九条第四款。
- ◇ 2021年8月，北知院经一审判决驳回杭州金浆公司的诉讼请求。
- ◇ 2021年12月，北高院受理二审申请。次年1月，该商标转回给杭州宅电舍贸易有限公司。
- ◇ 2022年2月，北高院作出二审判决，认为“虽然诉争商标在本案二审诉讼程序中转让至宅电舍公司名下，但该行为并不能否认在被告裁定作出之时诉争商标的注册人杭州金浆公司具有‘知识产权代理、商标事务代理’的经营范围，杭州金浆公司注册诉争商标的行为属于2014年商标法第十九条第四款所禁止的行为。尽管杭州金浆公司在本案二审诉讼程序中将诉争商标转让至宅电舍公司，但若允许商标注册人以上述行为取得商标并转让给他人，进而将此情形视为未违反2014年商标法第十九条第四款规定的情形，则该条款用来禁止代理机构注册代理服务之外的商标的立法目的将会落空，从而使得该条款在实施过程中存在被规避的可能。”⁴

可见，从立法目的出发，商标转让不可以规避《商标法》第十九条第四款的规定。在提起异议、无效时，需警惕商标是否存在转让，核查每个主体的经营范围，判断其是否从事商标代理服务，是否存在违反《商标法》第十九条第四款的情形。

同时，在笔者搜集到的案例中，商标申请人经营范围的变更亦可能存在两种情形。这两种情形，在相关判定时是否会存在不同的结果呢？

	事实及认定	裁定要点
情形一	<p>商标申请时，经营范围不包括知识产权服务等，但变更后增加</p> <p>裁定结果：符合“商标代理机构”的认定</p>	<p>关于第 28790447 号“上品寒士”商标无效宣告请求裁定书：虽然本案被申请人系经过变更经营范围后新增了“商标代理”等项目，但《商标法》第十九条第四款之规定作为一条强制性的法律规范，其目的就在于禁止商标代理机构在代理服务之外的商品或服务上申请注册商标，如若对前述情形不予限制，则该条款将失去规制作用，因为一旦需要申请商标注册，商标代理机构都可以通过变更企业经营范围的方式注册非代理服务商标，可能会在客观上起到纵容商标代理机构违背诚实信用原则利用自身业务优势恶意抢注商标的行为。</p>
情形二	<p>商标申请时，经营范围包括知识产权服务等，但变更后删除</p> <p>裁定结果：符合“商标代理机构”的认定</p>	<p>第 46151683 号“甘美朝露”商标不予注册的决定：虽然至本案审理时被异议人已变更经营范围取消“商标代理”一项，但该变更事项发生在被异议商标申请之后，不应视为被异议商标申请注册的障碍已经消除，否则《商标法》第十九条第四款规定的立法目的将因被异议人的规避行为而落空。</p>

从上述案例可以看出，无论是经营范围变更后增加还是变更后删除知识产权相关服务，都不影响“商标代理机构”的定性。

值得注意的是，判定“商标代理机构”的事实状态，还需要明确时间点。同样是经营范围变更后删除知识产权相关服务的情况下，选定不同的时间点作为判定事实状态的依据，相关认定会完全不同。

	事实及认定	裁定要点
情形一	以商标申请时的状态为准，认定	一审、二审法院认定：申请日之后商标申请人的状态变化对商标申请人申请注册诉争商标之时

	<p>符合“商标代理机构”</p> <p>二审判决做出日：2019年11月26日</p>	<p>是否满足“商标代理机构”的要件并不产生实质性影响，否则会使得该条款极易因商标申请人的自身行为而被规避，亦会导致对于诉争商标的申请注册是否违反商标法第十九条第四款规定的判断因商标申请人的行为而难以确定，从而使该条款丧失其制度价值。</p> <p>（详见：（2019）京73行初5408号一审判决书；（2019）京行终8739号驳回复审二审判决书）</p>
情形二	<p>以案件审理时的状态为准，认定不符合“商标代理机构”</p> <p>二审判决做出日：2019年07月29日</p>	<p>一审、二审法院认定：鉴于百合时代公司的经营范围不再包含“知识产权代理(除专利代理)”，符合商标法第十九条第四款规定，应准许注册申请。</p> <p>二审法院在判决中的阐明的考虑因素：1. 尚无证据证明百合时代公司属于“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”。2. 变更经营范围后，其不再包含“知识产权代理(除专利代理)”。3. 虽然商标申请审查主要依照该商标申请注册时的事实和理由作出，但考虑诉争商标并未完成注册程序，在诉讼中新产生的事实也应予以考虑，以实质性解决商标审查中的争议和纠纷。</p> <p>（详见：（2018）京73行初12024号一审判决书；（2019）京行终3729号二审判决书）</p>

通过笔者检索到的案例，国家知识产权局、北京知识产权法院与北京高级人民法院基本采用了统一的判定标准，即在商标申请注册之后在经营范围中删除知

识产权相关服务的，不影响“商标代理机构”的定性。但在实务中仍具有个案性，例如上述两个案件均经历了一审和二审，且申请人也是同一家公司，变更经营范围的情形相同，然而结果却截然不同。虽然上述情形二的审理结果并不典型，但是在该条款存在“矫枉过正”的情况下，法院的考量要素给我们提供了一些启发。

四、商标申请日早于《商标法》第十九条第四款的实施，不影响“商标代理机构”的认定

在《商标法》第十九条第四款增加之后（即 2014 年 5 月 1 日之后）申请注册的商标当然受到该条款规制。在实务中，如果诉争商标的核准注册时间，被提出异议或无效宣告的申请时间或者相关案件持续到 2014 年 5 月 1 日之后的，也都受到该条款规制。

（2018）京行终 5617 号无效宣告行政案二审判决书中，二审法院认为，争议商标核定使用在服装、鞋等商品上，超出了其可以申请注册的代理服务范围。虽然在争议商标申请时的商标法并未对此行为予以禁止，但争议商标获准注册后的状态仍然持续到了现行商标法施行之后。鉴于争议商标在现行商标法施行后被申请宣告无效，故被告依据现行商标法对争议商标的可注册性进行评审，进而认为该商标违反了现行商标法第十九条第四款之规定，具有事实及法律依据。

五、结语

2013 年、2019 年《商标法》的修正，使在异议、无效案件中运用《商标法》第十九条第四款具有了法律依据。相关商标申请人的企业信息、商标转让等信息，可以通过公开渠道获得，这也进一步使该条款的运用具有可行性。该条款的打击范围覆盖 4506 类似群之外的其他类别及类似群，较之运用《商标法》第三十条、第三十一条、第三十二条（主张商号权、在先使用商标权），其不受限于类似商品或服务，打击面广。且任何人均可以主张，不受限于在先权利人。运用该条款提起无效宣告申请不受五年限制。关键在于获取证明商标申请人属于“商标代理机构”的证据。

在企业备案经营范围时，要警惕画蛇添足增加知识产权服务，避免误伤自己。在企业受让商标时，要警惕转让人是否存在该条款规定的情形，避免造成损失。在企业遭遇商标被抢注时，则可以调查确认对方或其关联公司是否符合商标代理机构，利用第十九条第四款进行反击。

注释：

- [1]. 国发（2003）5号《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》，发布单位：国务院，发布时间：2003年2月27日；
- [2]. 《2021年全国知识产权服务业统计调查报告》，发布单位：国家知识产权局，发布时间：2021年12月；
- [3]. 《商标法第十九条第四款“商标代理机构”的理解与界定》，姚俐衡，北京知识产权法院，2021年5月20日；
- [4]. 关于第33575908号“宅电舍”商标无效宣告请求裁定书；(2021)京行终9516号关于第14076256号“宅电舍及图”商标无效宣告二审判决书