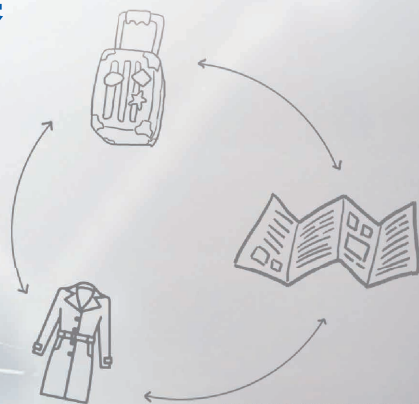


第40938957号“洁尼威尼JIENIWEINI” 商标无效宣告案

柴玲



本案聚焦主题:

《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，维护正常的商标注册及管理秩序。因此，在具体案件中，商标的变更及转让商标的情形均不能被视为注册障碍消除的情形。

一、基本案情

申请人：浙江喜歌实业股份有限公司

（一）申请理由：争议商标所有人为商标代理机构，其不能申请注册除其业务范围以外的其他商标。综上，请求商标局依据《商标法》第十九条第四款等相关规定，对争议商标予以无效宣告。

（二）当事人主张：争议商标系原被申请人受让取得，属于合法行为。综上，请求国家知识产权局对争议商标予以维持。

（三）国家知识产权局审理与裁定

争议商标的申请注册是否构成《商标法》第十九条第四款所指情形。《商标法》第十九条第四款是指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。国家知识产权局认为，本案中，争议商标原权利人为浙江帝迦夫服饰有限公司，其营业范围为服装设计、销售等，不包括“商标代理”，后争议商标经国家知识产权局核准，其注册人名义变更为喳喳呱知识产权服务有限公司（即本案原被申请人），变更后原被申请人的营业执照经营范围包括了“商标代理”项目，故其属于《商标法》第十九条规定的“商标代理机构”。争议商标核定使用在服装等商品上，并非商标代理机构所代理服务的内容。虽然争议商标所有人系经过变更后新增了“商标代理”项目，后转让给铁狮波士（中国）有限公司，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，原被申请人变更取得商标及转让商标的情形不能被视为注册障碍消除的情形。因此，原被申请人的答辩理由国家知识产权局不予支持。争议商标已构成《商标法》第十九条第四款指定情形。依照《商标法》第三十条、第十九条第四款、第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，国家知识产权局裁定如下：争议商标予以无效宣告。



二、案情解析

《商标法》第十九条第四款系指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。上述条款的立法宗旨是保护公共利益，防范商标代理机构利用其业务上的优势，恶意抢注他人商标牟利，扰乱商标市场秩序，侵害商标实际使用人的利益。

商标法所称商标代理机构包括经国家商标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。未备案的，但经市场监督管理部门登记时标明从事商标代理、知识产权代理等业务的主体，或者未市场监督管理部门登记标明从事商标代理等业务但有实际证据证明其从事商标代理业务的，视同商标代理机构。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。商标代理机构的代理服务以《类似商品和服务区分表》中对应的第4506类似群服务内容为准。

商标的申请主体进行转让、变更均不能作为本法条的抗辩理由。由于《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。如果允许将商标代理机构申请的非代理服务商标于申请日后通过变更企业经营范围或者转让的方式视为障碍消除，那么，该条款将失去规制作用。因为一旦该商标申请被受理，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。基于以上因素考虑，申请人变更企业

经营范围或者进行转让均不能被视为注册障碍消除的情形。在本案中，虽然争议商标在申请注册时所有人系合法的权利主体，但后经变更，其主体变更为商标法意义上的商标代理机构，其后又转让给案外第三人；争议商标以上的变更及转让行为已超出正常的生产经营需要，属于恶意规避相关法律规定的行为，该行为已违反了《商标法》第十九条第四款的立法宗旨，故争议商标已构成《商标法》第十九条第四款所指情形。



三、典型意义

《商标法》第十九条第四款是指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。其立法宗旨是防止商标代理机构利用自身的业务优势，抢注他人的商标，扰乱正常的商标注册及管理秩序。《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，维护正常的商标注册及管理秩序。因此，在具体案件中，商标的变更及转让商标的情形均不能被视为注册障碍消除的情形。

作者单位：国家知识产权局商标局评审六处

