

杜绝商标代理机构“熟能生巧”不当牟利

——“奶糖女神 NAITANGNVSHEN 及图”商标异议案

◎ 李 夏



一、基本案情

被异议商标：

第 53028941 号“奶糖女神 NAITANGNVSHEN 及图”商标（下称被异议商标）由黄某倩（下称被异议人）申请注册在第 25 类“服装；针织服装；内衣；内裤；睡衣；塑身内衣；T 恤衫；鞋；帽；袜”商品上。

深圳美兔科技有限公司（下称异议人）对该商标提起异议，主要理由如下：

1. 被异议人为自然人，系被异议商标代理机构的法定代表人。商标代理机构借用其法定代表人的名义进行商标申请注册的行为，违反了《商标法》第十九条第四款的规定。

2. 被异议商标与异议人在先注册的“奶糖派”商标、“奶糖派大白”商标、“奶糖派如陌”商标、“奶糖派 NTP”商标已构成使用于类似商品上的近似商标，违反《商标法》第三十条的规定。

3. 异议人“奶糖派”系列商标在市场上长期使用已具有一定影响力，被异议商标的注册申请侵犯

其在先权利，违反《商标法》第三十二条的规定。

被异议人未在规定期限内作出答辩。

经审查，国家知识产权局商标局认为：

被异议人黄某倩为被异议商标代理机构普宁市盈友商标代理有限公司的法定代表人，其在与商标代理服务无关的第 25 类商品上申请注册被异议商标的行为，违反了《商标法》第十九条第四款之规定。

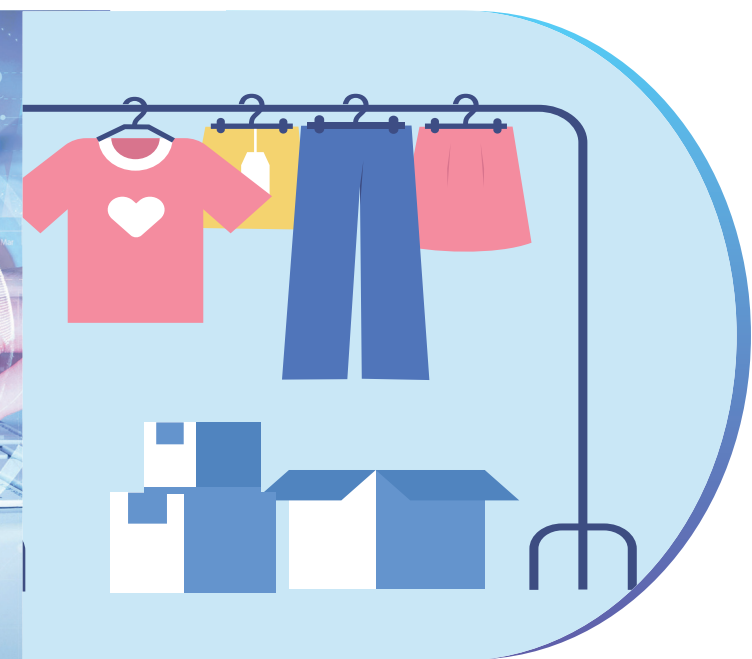
二、案件评析

异议人在先注册及使用的“奶糖派”系列商标与被异议商标在文字构成、呼叫、含义等方面均存在一定差异，双方商标未构成近似，故异议人关于被异议商标的注册违反《商标法》第三十条及第三十二条的异议理由不成立。

因此，本案的审查重点在于被异议人申请被异议商标，是否违反《商标法》第十九条第四款的规定。

《商标法》第十九条第四款规定，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。根据《商标审查审理指南》释义，该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。

《商标代理监督管理规定》第十条规定，“商标代理机构从事商标代理业务不得采取欺诈、诱骗等不正当手段，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。商标代理机构不得以其法定代表人、股东、合伙人、实际控制人、高级管理人员、员工等的名义变相申请注册或者受让其代理服务以外的其他商标，也不得通过另行设立市场主体或者通过与其存在关联关系的市场主体等其他方式变相从事上述行为。”根据以上规定，商标代理机构及商标代理机构相关从业人员仅能在其代理服务上申请注册商标，在其他类别上不得申请注册商标。本案审查重点在于，被异议人是否存在作为商标代理机构相关从业人员除对其代理服务申请商标注册外，申请注册其他商标的行为。

结合本案，被异议商标申请人为自然人黄某倩，截至案件审查时，其名下商标共 43 件，涉及第 3 类、第 9 类、第 25 类等多个类别，且商标文字均不相同，并包括“CAVALIER KAISER”“CEVN KNVI”等与他人在先注册使用且具有一定知名度的商标相近

的商标。另经查明，被异议人黄某倩为被异议商标代理机构普宁市盈友商标代理有限公司的法定代表人。异议人在案证据中亦提供了该商标代理有限公司监事黄某锋申请注册的商标详情列表及商标售卖的情形列表。

根据上述事实，普宁市盈友商标代理有限公司具有利用其业务之便，不以使用为目的申请注册商标，损害公共利益的情形。被异议人作为商标代理机构的法定代表人，理应知晓《商标法》的相关规定，被异议人为规避其所属商标代理机构申请注册与代理服务无关商标被驳回的法律风险，以个人名义在多类商品上申请注册商标的行为，明显具有牟取非正当利益的意图，其行为扰乱了商标注册的正常秩序。因此，被异议人申请注册被异议商标的行为已构成《商标法》第十九条第四款所指情形。

三、综合评述

商标代理机构由于其经营范围的便利性及对商标业务的专业了解，深谙商标背后的品牌价值及商业价值，同时可接触和掌握到众多市场主体的商标申请信息及商业秘密。一些不法商标代理机构利用其自身的行业优势抢注他人商标，囤积商标售卖等情况时有发生。虽然《商标法》第十九条对商标代理机构的注册行为进行了一定约束，但仍有一些代理机构为牟取不正当利益，规避该项规定，以其内部人员个人名义变相从事上述行为，扰乱商标注册秩序。本案即是针对这种行为，从《商标法》第十九条的立法本意出发，对商标代理机构中从业人员的恶意行为进行规制，进一步遏制商标代理机构的不正当经营意图，规范其商标代理行为，维护商标正常的注册秩序。此举对营造规范有序、公平竞争、充满活力的商标代理市场环境具有积极的意义。■

作者单位：国家知识产权局商标局异议审查七处