

代理机构借特定关系人名义 恶意注册和兜售商标

应予打击

——第 27754427 号“LiKATO”商标无效宣告案

◎ 侯文健

一、基本案情

争议商标：

争议商标由王永泉（下称被申请人）于 2017 年 11 月 28 日申请注册，于 2018 年 10 月 28 日获准注册，核定使用在第 3 类洗发液等商品上。

莫凯夫·米哈伊尔·安德烈耶维奇（下称申请人）依据 2013 年《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第十九条第四款、第四十四条第一款等规定，于 2021 年 4 月 25 日对第 27754427 号“LiKATO”商标（下称争议商标）提出无效宣告请求。

申请人认为被申请人一贯具有抄袭、摹仿他人知名商标的恶意，有囤积商标、售卖商标之嫌。且被申请人作为“广东中世知汇知识产权有限公司”的法定代表人，前述行为应视为商标代理机构行为。争议商标的注册违反了 2013 年《商标法》第十九条第四款、第四十四条第一款的规定。

二、案情解析

国家知识产权局商标局（下称商标局）经审理

查明，被申请人申请注册争议商标时的商标代理机构为广东中世知汇知识产权有限公司，被申请人王永泉为该公司的法定代表人。该公司为自然人独资企业。被申请人在第 3 类、第 5 类、第 9 类、第 10 类、第 11 类、第 14 类、第 18 类、第 28 类、第 35 类等商品或服务上共申请注册 23 件商标。被申请人将其名下包括争议商标在内的绝大多数商标在公开网络平台出售。

商标局经审理认为，被申请人作为其独资成立的商标代理机构法定代表人，在不同类别申请注册多件商标，并进行兜售，其行为具有牟取不正当利益的意图，扰乱了商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序。该行为有损法律尊严，违背了 2013 年《商标法》第十九条第四款的立法本意。因此，争议商标的注册已构成 2013 年《商标法》第十九条第四款及第四十四条第一款规定所指情形。

三、典型意义

《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。”其立法宗旨在于保护公共利益，防范商标代理机构利用其业务上的优势，不以使用为目的注册

最高人民法院发布 4 件知识产权检察综合保护主题指导性案例

最高人民法院近日以“知识产权检察综合保护”为主题发布了第四十八批指导性案例。此次发布的指导性案例共 4 件，分别是：广州蒙娜丽莎建材有限公司、广州蒙娜丽莎洁具有限公司与国家知识产权局商标争议行政纠纷诉讼监督案；周某某与项某某、李某某著作权权属、侵权纠纷等系列虚假诉讼监督案；梁永平、王正航等十五人侵犯著作权案；上海某公司、许林、陶伟侵犯著作权案。

据了解，这批指导性案例经过初审、阅卷、编写、征求意见、案例指导委员会讨论等多个程序，由最高人民法院从各地报送的 200 余件案件中精心挑选撰写。这也是最高人民法院设立知识产权检察办公室，实行综合履职以来，首次专题发布知识产权检察综合保护指导性案例，旨在促进检察机关综合履行知识产权刑事、民事、行政和公益诉讼检察职能，努力破解知识产权检察案件的热点、难点问题，维护公平竞争的健康市场秩序，优化法治营商环境，服务保障创新驱动发展。

本次发布的指导性案例涵盖知识产权刑事、民事、行政检察等多种职能，既有依法惩治侵犯知识产权犯罪的刑事案件，又有监督纠正确有错误的行政裁判结果监督案件，还有针对知识产权虚假诉讼的民事裁判结果监督案件；既有涉及传统卫浴产品领域的商标类案件，也有涉及芯片制造等高新技术领域的计算机软件著作权案件、涉及视听作品传播的新型网络侵权案件。检察机关在履职中，既重视案件办理本身质量，又注重诉源治理，依法一体履职、综合履职、能动履职，深入推动国家治理体系和治理能力现代化。例如周某某与项某某、李某某著作权权属、侵权纠纷等系列虚假诉讼监督案中，检察机关以大数据赋能创新法律监督模式，破解虚假诉讼监督瓶颈，通过监督民事生效裁判、移送刑事案件线索、提出社会治理意见建议等方式促进知识产权保护的综合治理。

（来源：最高人民法院）

商标进行牟利，扰乱商标注册秩序。适用《商标法》第十九条第四款判定商标注册人是否属于商标代理机构，一般是以商标申请时其企业的登记范围为准，但根据该条款的立法宗旨，与商标代理机构具有特定关系的人抢注、囤积商标进行牟利的行为，应视为商标代理机构的行为。本案被申请人系其独资成立的商标代理机构法定代表人，被申请人的商标申请注册行为应视为其所在商标代理机构的行为，受到《商标法》第十九条第四款的规制。

关于《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得商标注册的行为”规定的适用，一般能够适用《商标法》其他条款对系争商标不予注册或宣告无效的，不再适用上述规定，但对于恶意明显且符合该规定适用要件的情形，并行适用《商标法》第四十四条第一款，以落实规制恶意注册

的立法宗旨。此举将更有利于打击利用商标保护制度牟取不正当利益的行为，有利于引导市场主体以使用为目的合理申请注册商标。

本案中，被申请人利用其从事知识产权行业相关业务的优势，在多个类别注册不同商标进行售卖，显然是为了牟取不正当的利益，已经扰乱了商标注册管理秩序和市场秩序。故本案合并适用 2013 年《商标法》第十九条第四款、第四十四条第一款规定。

正确理解《商标法》第十九条第四款的立法目的，科学认定“商标代理机构”的范围，打击商标代理机构借其特定关系人名义恶意注册商标和兜售商标的行为，同时根据具体案情合理适用《商标法》第四十四条第一款的规定，严格规制恶意注册行为，积极引导市场主体商标注册行为，有利于稳定商标注册秩序，优化市场营商环境。

作者单位：国家知识产权局商标局评审三处

