

商标代理 实务

PRACTICE OF
TRADEMARK
AGENCY

叶文庆 / 著



厦门大学出版社

XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社

全国百佳图书出版单位

商标代理 实务

PRACTICE OF
TRADEMARK
AGENCY

叶文庆 / 著

本书是福建省知识产权局软科学课题“福建省贯彻《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》实施方案研究”（项目编号：2016ER006）资助成果。



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

商标代理实务/叶文庆著. —厦门:厦门大学出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-5615-6671-8

I. ①商… II. ①叶… III. ①商标管理-研究 IV. ①F760.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 227991 号

出 版 人 蒋东明

责任编辑 邓 臻

封面设计 蒋卓群

技术编辑 许克华

出版发行 厦门大学出版社

社 址 厦门市软件园二期望海路 39 号

邮政编码 361008

总 编 办 0592-2182177 0592-2181406(传真)

营销中心 0592-2184458 0592-2181365

网 址 <http://www.xmupress.com>

邮 箱 xmup@xmupress.com

印 刷 厦门集大印刷厂

开本 720mm×1000mm 1/16

印张 15.25

插页 2

字数 180 千字

版次 2017 年 12 月第 1 版

印次 2017 年 12 月第 1 次印刷

定价 78.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换



厦门大学出版社
微信二维码



厦门大学出版社
微博二维码

目 录

Contents

第一章 商标代理概论

第一节 商标代理概述	1
一、商标代理的概念及特征	1
二、商标代理的种类	4
三、商标代理制度的意义	6
四、我国商标代理制度的历史沿革	8
第二节 商标代理机构	12
一、商标代理机构的概述	12
二、商标代理机构的成立条件	12
三、商标代理机构的业务范围	13
四、商标代理机构的从业人员	15
第三节 商标代理权	16
一、商标代理权的概念	16
二、商标代理权的取得	17
三、商标代理权的行使	19
四、商标代理权的终止	20
第四节 商标代理行业监管	21
一、商标代理行业监管概述	21

二、商标代理行业的政府监管	22
三、商标代理行业的自律监管	24

第二章 商标注册申请代理

第一节 商标类别和名称选择	28
一、商标注册用商品或服务国际分类	28
二、中国类似商品或服务区分表	29
三、商品和服务类似判定	33
四、商品及服务名称填写	35
第二节 商标相同与近似查询	37
一、商标相同与近似查询概述	37
二、国家商标局查询系统	37
三、商标相同与近似判断	40
第三节 普通商标注册申请代理	42
一、商标申请人	42
二、商标图样及说明	43
三、商标注册申请材料提交	45
四、商标注册申请补正与撤回	51
第四节 特殊商标注册申请代理	54
一、集体商标注册申请代理	54
二、证明商标注册申请代理	55
三、地理标志商标注册申请代理	56

第三章 商标驳回复审代理

第一节 商标驳回	58
一、商标驳回概述	58
二、商标驳回的绝对理由	59
三、商标驳回的相对理由	87
四、商标驳回的应对措施	88
第二节 商标驳回复审代理	88
一、商标驳回复审概述	88
二、商标驳回复审申请材料	89
三、商标驳回复审证据材料	93

第四章 商标异议与商标不予注册复审代理

第一节 商标异议代理	96
一、商标异议概述	96
二、商标异议申请	98
三、商标异议受理	102
四、商标异议答辩	102
五、商标异议审理与裁定	103
第二节 商标不予注册复审代理	104
一、商标不予注册复审概述	104
二、商标不予注册复审申请	105
三、商标不予注册复审答辩	107

四、商标不予注册复审决定	108
--------------	-----

第五章 商标国际注册代理

第一节 商标国际注册概述	116
一、商标国际注册的概念	116
二、商标国际注册的意义	117
三、商标国际注册中的优先权	118
第二节 马德里商标国际注册代理	120
一、马德里商标国际注册体系	120
二、马德里商标国际注册的优势与劣势	121
三、马德里商标国际注册申请	123
第三节 逐一国家商标注册代理	131
一、逐一国家商标注册的优势与劣势	131
二、美国商标注册申请代理	132
三、日本商标注册申请代理	135
四、德国商标注册申请代理	137

第六章 商标撤销与无效宣告代理

第一节 商标撤销及复审代理	139
一、商标的撤销方式	139
二、商标撤销与商标无效的区别	141

三、商标撤销代理	142
四、商标撤销复审代理	145

第二节 商标无效宣告代理	151
一、商标的无效宣告方式	151
二、商标无效宣告代理	152
三、商标无效宣告复审代理	157

第七章 商标许可、转让、质押代理

第一节 商标使用许可	165
一、商标使用许可概述	165
二、商标使用许可合同	166
三、商标使用许可备案代理	167

第二节 商标转让代理	177
一、商标转让概述	177
二、商标转让合同	178
三、商标转让代理	179

第三节 商标专用权质押代理	184
一、商标专用权质权概述	184
二、商标专用权质押合同	184
三、商标专用权质权登记代理	185

第八章 商标续展、变更、注销代理

第一节 商标续展代理	194
一、商标续展概述	194
二、商标续展代理	195
第二节 商标变更代理	197
一、商标变更概述	197
二、商标变更代理	198
第三节 商标注销代理	201
一、商标注销概述	201
二、商标注销代理	201

第九章 商标诉讼代理

第一节 商标民事诉讼	204
一、商标民事诉讼类型	204
二、诉讼当事人	205
三、管辖法院	206
四、证据收集	207
五、诉前保护措施	210
第二节 商标行政诉讼	218
一、商标行政诉讼类型	218
二、诉讼当事人	221

三、管辖法院	221
四、证据收集	222
第三节 商标刑事诉讼	226
一、商标刑事诉讼概述	226
二、假冒注册商标罪	228
三、销售假冒注册商标的商品罪	229
四、非法制造或销售非法制造的注册商标标志罪	230
参考文献	236

商标代理概论

第一节 商标代理概述

一、商标代理的概念及特征

(一) 商标代理的概念

商标代理是指商标代理机构接受委托人的委托,以委托人的名义办理商标注册申请及其他有关商标事宜,且法律效果由委托人承担的法律行为。商标代理属于民事代理的一种,适用范围主要包括商标注册申请、变更、续展、转让、异议、撤销、评审、诉讼、法律咨询、法律顾问等事务。商标代理事务实际上还包括一些准法律行为(例如,通知)和事实行为(例如,领取证书)。^①但这些准法律行为和事实行为都是商标代理法律行为衍生出来的。根据《商标法》第十八条规定,我国自然人、企事业单位、社会团体或其他组织可以自行办理商标注册或其他商标事宜,也可以委托依法设立

^① 彭章键:《试论商标代理制度》,载《法学论坛》1993年第1期。

的商标代理机构办理。然而随着社会分工越来越细,通常情况下自然人、企事业单位、社会团体或其他组织很少亲自办理商标事宜,大多数时候都会委托商标代理机构办理。对于外国人或外国企业在中国申请商标注册和办理其他商标事宜的,《商标法》第十八条规定应当委托依法设立的商标代理机构办理。

(二) 商标代理的特征

商标代理属于民事代理的一种,因此具有民事代理的基本特征。商标代理还具有自身的特征。

1. 商标代理的代理人是经过备案的商标代理组织

商标代理的代理人是商标代理机构。根据《商标法》和《商标代理管理办法》的规定,只有经过国家商标局备案的具备商标代理资格和能力的商标代理机构才可以接受商标注册申请人或商标权人的委托办理商标事宜。有学者认为,代理人是商标代理机构或商标代理人。^① 这种观点值得商榷。一般而言,商标代理人作为从事商标代理事务的从业人员,隶属于某个商标代理机构,不能够独自对外承接商标代理业务。只有商标代理机构才能够承接商标代理业务,且国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)在商标代理事务中只接受商标代理机构的意思表示。

^① 李健:《知识产权代理教程》,知识产权出版社2015年版,第26页。

2. 商标代理事务具有较强的专业性

商标代理事务主要包括:商标注册国内申请、商标驳回复审申请、商标异议申请及答辩、马德里国际或单一国家商标注册申请、商标无效宣告申请及答辩、商标撤销申请及答辩、商标民事诉讼及答辩、商标行政诉讼及答辩,以及注册商标的续展、转让、变更、许可备案等事宜。这些商标事务都需要商标代理人具备较强的专业素养,商标代理人对于相同或相似商标、相同或相似商品和服务的理解程度往往决定了他们撰写的商标代理文书的水平。文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册,因此要判断相同或近似商标并不容易。中国商标局基于《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》制定了《类似商品和服务区分表》,包括 45 个商品或服务大类,485 个类似群,涉及几万种商品和服务,体系和非常庞杂。判断类似商品不但要依据《类似商品和服务区分表》,还要综合考虑商品和服务的功能及消费习惯等因素。如果没有专门知识和丰富的实践经验,根本不可能判断相同或相似的商品或服务。

3. 商标代理的第三人是具有商标行政管理职能或司法职能的国家机关

民事代理涉及本人(被代理人)、代理人和第三人等三方当事

人。商标代理作为民事代理的一种,自然不例外。商标代理的第三人相对来说是比较固定的。商标注册国内申请、商标异议申请及答辩、注册商标的续展、转让、变更、许可备案等代理事项的第三人都是商标局;商标驳回复审申请、商标无效宣告申请及答辩等代理事项的第三人都是商标评审委员会;商标诉讼代理事项的第三人是法院,当然依据商标诉讼的类型和标的,法院会有不同而已。

二、商标代理的种类

(一)任意代理与强制代理

根据法律对商标代理是否必须委托代理机构的要求,可以将商标代理分为任意代理与强制代理。

1.任意代理

所谓任意代理,是指商标申请人或商标权人可以自行办理商标申请或相关事宜,也可以委托依法设立的商标代理机构办理,法律不作强制性规定。任意代理适用于本国人或在本国有住所或营业场所的外国人或外国企业。对于这类人或企业,我国《商标法》第十八条第一款规定,申请商标注册或者办理其他商标事宜,可以自行办理,也可以委托依法设立的商标代理机构办理。《商标法实

施条例》第五条第四款规定,商标法第十八条所称外国人或者外国企业,是指在中国没有经常居所或者营业场所的外国人或者外国企业。

2. 强制代理

所谓强制代理,是指法律规定申请注册和办理其他商标事宜必须委托商标代理机构办理,不能够自行办理。我国《商标法》第十八条第二款规定,外国人或者外国企业在中国申请商标注册和办理其他商标事宜的,应当委托依法设立的商标代理机构办理。根据我国《商标法》第十八条和《商标法实施条例》第五条的相关规定,可以得出商标强制代理的两层含义:第一,商标强制代理适用于在我国无住所或营业场所的外国人或外国企业。如果是在我国有住所或营业场所的外国人或外国企业,可以自行办理商标事宜,也可以委托商标代理机构办理。第二,必须委托依法设立的商标代理机构代理商标事宜。依法设立的商标代理机构是指经过国家商标局备案的公司、律师事务所。

(二) 国内代理与涉外代理

根据商标代理是否具有涉外因素,可以将商标代理分为国内代理与涉外代理。我国《商标法》对涉外商标代理有许多特别的法律规定。

1.国内代理

国内代理是指国内商标申请人或商标权人委托国内代理机构在国内办理相关商标事宜的商标代理。国内代理的委托人都是具有中国国籍的自然人、依照中国法律设立的企业或其他经济组织。国内代理的商标事宜都是在国家商标局、商标评审委员会和法院等国家机关可以办结的事项,没有涉外因素,

2.涉外代理

涉外代理是指委托人或委托事项具有涉外因素的商标代理。外国人、外国企业在我国委托商标代理机构办理商标事宜属于涉外代理。我国自然人、企、事业单位等组织需要在境外办理商标注册申请或其他商标事宜也属于涉外代理。中国籍自然人、企、事业单位等组织向世界知识产权组织国际局申请办理商标国际注册,属于涉外代理。商标国际注册不是我国商标局就能够办结的事项。

三、商标代理制度的意义

商标代理制度有助于提高商标主管部门的效率,推动我国商

标事业快速发展,为我国企业走出国门保驾护航。

(一) 商标代理制度可以提高商标主管部门办事效率

商标代理机构熟悉商标注册申请、商标驳回复审申请、商标异议申请及答辩、商标无效宣告申请及答辩、商标撤销申请及答辩等商标代理事务的流程,而且具有较高的专业水平和丰富的实践经验,因此商标代理机构准备的商标文书比较规范。商标主管部门审查规范的商标文书能够节约大量的时间,提高办事效率。即使发现问题,商标主管部门也能够与商标代理机构更好地沟通。如果每一个自然人或企事业单位都自行办理商标事宜,商标主管部门必定要花费更多的时间去处理因为业务不熟悉、专业水平不够带来的相关事宜。

(二) 商标代理制度能够推动我国商标事业快速发展

根据国家商标局数据,截至2015年9月底,我国商标累计注册申请量为1764.17万件,累计商标注册量为1176.29万件,连续13年位居世界第一。^①我国已经成为名副其实的商标大国,商标事业发展取得了举世瞩目的成绩。在这份成绩单上,商标代理制度也有一份功劳在里面。正是因为我国1999年放开商标代理,才使得

^① 中国工商报:《我国有效注册商标总量突破千万大关》, http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201510/t20151014_162797.html, 2016-9-30 登录。