

## 浅析《商标法》三十二条中的在先权利

### ——以“乔丹”商标侵权案为例

夏刘繁

浙江工商大学法学院 浙江杭州

**【摘要】**在当代社会,自然人尤其是公众人物的姓名、肖像、艺术形象等人格标识的商业化利用现象已屡见不鲜,尤其在商标领域,当某个人物突然爆红,随之而来的是各个商家立马将该名人的姓名申请注册成为商标,很明显这种注册行为不是由于这个姓名本身是多么具有美感,而是看中了该姓名背后的巨大的经济利益,有学者提出“名人就是人格化的商标”。本文将“以“乔丹”商标侵权案为例,来浅析在先姓名权与公开权。

**【关键词】**公开权; 在先权利; 商标权; 不良影响

### Analysis of the prior rights in Article 32 of the Trademark Law ——Take the "QIAODAN" trademark infringement case as an example

Liufan Xia

Zhejiang Gongshang University Law School, Hangzhou China

**【Abstract】**In the present moment, the commercial use of personality identification such as the names, portraits, and artistic images of natural persons, especially in the field of trademarks, when a certain figure suddenly popular, the merchant was moved by the wind and immediately applied for the name of the celebrity to be registered as a trademark, it is obvious that this registration behavior is not because of how beautiful the name itself is, but the huge economic interests behind the name, some scholars have proposed that "celebrities are trademarks of personification". This article will take the "QIAODAN" trademark infringement case as an example to analyze the prior name rights and publicity rights.

**【Keywords】**Right of Publicity; Prior right; Trademark right; Adverse effect

#### 1 案情简介

(1) 2012年10月31日, 再审申请人向商标评审委员会提出撤销申请, 请求撤销乔丹公司的第6020578号“乔丹及图”商标。2014年4月14日, 商标评审委员会作出商评字[2014]第052424号关于第6020578号“乔丹”商标争议裁定(以下简称被诉裁定), 维持争议商标。

(2) 再审申请人不服被诉裁定, 向北京市第一中级人民法院(以下简称一审法院)提起行政诉讼, 请求撤销被诉裁定。一审法院判决: 维持被诉裁定。

(3) 再审申请人不服一审判决, 向北京市高级人民法院(以下简称二审法院)提起上诉。二审法

院判决: 驳回上诉, 维持原判。

(4) 再审申请人不服二审判决, 向最高人民法院申请再审, 请求本院: 撤销被诉裁定以及一、二审判决, 判令商标评审委员会对争议商标重新作出裁定。

最高人民法院再审认为, 本案的争议焦点有以下三点:

1) 争议商标的注册是否损害了再审申请人主张的在先姓名权和肖像权, 违反商标法第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定;

2) 争议商标的注册是否属于商标法第十条第一

款第(八)项规定的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的情形;

3) 争议商标的注册是否属于商标法第四十一条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形。

首先对于争议焦点(一)争议商标的注册是否损害了再审申请人主张的在先姓名权。根据最高院27号案判决的认定,“乔丹”在我国具有较高的知名度、为相关公众所熟悉,我国相关公众通常以“乔丹”指代再审申请人,并且“乔丹”已经与再审申请人之间形成了稳定的对应关系,故再审申请人就“乔丹”享有姓名权。在本案争议商标的申请日之前,直至2015年,再审申请人在我国一直具有较高的知名度,其知名范围已不仅仅局限于篮球运动领域,而是已成为具有较高知名度的公众人物。

根据《中华人民共和国民法通则》第九十九条、《中华人民共和国侵权责任法》第二条的规定,自然人依法享有姓名权。未经许可擅自将他人享有在先姓名权的姓名注册为商标,容易导致相关公众误认为标记有该商标的商品或者服务与该自然人存在代言、许可等特定联系的,应当认定该商标的注册损害他人的在先姓名权,违反商标法第三十一条的规定。本案中乔丹公司明知再审申请人在我国具有长期、广泛的知名度,仍然使用“乔丹”申请注册争议商标,容易导致相关公众误认为标记有争议商标的商品与再审申请人存在代言、许可等特定联系,损害了再审申请人的在先姓名权。因此,争议商标的注册违反了商标法第三十一条的规定,依照商标法第四十一条第二款的规定应予撤销,应由国家知识产权局就争议商标重新作出裁定。(本文这里只讨论姓名权,对于是否侵害了被申请人的肖像权不予讨论。)

其次对于争议焦点(二)关于争议商标的注册是否属于商标法第十条第一款第(八)项规定的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的情形最高院认为,争议商标标识不存在可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的情形。因此,对于再审申请人关于争议商标的注册违反商标法第十条第一款第(八)项规定的申请再审理由,不予支持。

最后对于争议焦点(三)关于争议商标的注册是否属于商标法第四十一条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形最高院

认为,争议商标的注册不属于扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源,或者以其他方式谋取不正当利益的行为,不属于商标法第四十一条第一款所规定的“其他不正当手段”。再审申请人亦未提供证据证明争议商标的注册系以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册。因此,对于再审申请人关于争议商标的注册违反商标法第四十一条第一款规定的申请再审理由,亦不予支持。

最高院在该案中,以诉争商标注册人侵害了在先权利人乔丹的在先姓名权,违反商标法第三十一条不得损害他人先在权利,最终判决撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的被诉裁定及一审、二审的判决,并判令国家知识产权局针对争议商标重新作出裁定<sup>[1]</sup>。

## 2 观点论述

### 2.1 姓名权

根据《民法典》第一千零一十二条规定,自然人享有姓名权,有权依法决定、使用、变更或者许可他人使用自己的姓名,但是不得违背公序良俗。第一千零一十四条规定,任何组织或者个人不得以干涉、盗用、假冒等方式侵害他人的姓名权。第一千零一十七条规定具有一定社会知名度,被他人使用足以造成公众混淆的笔名、艺名、网名、译名、字号、姓名和名称的简称等,参照适用姓名权和名称权保护的有关规定。

姓名是识别特定人的一个符号,而商标是识别特定商品或服务来源的一种符号,都是与它所指代的特定物存在一种固有的联系。这些符号本身并没有什么特殊的含义,但是人们通过特定的方式赋予他们所选择的符号特定的含义,并且通过一定的方式使该符号与特定物的联系长期稳定的固定下来,例如通过户籍登记制度实现姓名与该个人的这种稳定联系,而商标可以通过长期使用使其获得联系,或是通过登记注册这种方式实现这种联系。在当代社会,不断出现对自然人尤其是名人人格标识的商业化利用现象,例如对姓名、肖像等的利用,由此在西方国家产生了被称为公开权、形象权或商品化权的新型民事权利。<sup>[2]</sup>我国一些学者将此现象称为人格权的商品化、人格权的商业化利用,以及人格标识商品化权,并将其纳入人格权范畴。在这些学者看来,所谓人格标识商品化权,就是民事主体对自己的姓名、肖像、声音、形体等人格标识进行支配、

利用的权利。<sup>[3]</sup>我国学者认为人格权具有支配属性,这意味着,姓名可以作为可以支配的对象,人们对于自己的姓名可以自主决定、变更、利用或者是许可他人使用。名人的姓名被抢注为商标,不是由于这个姓名本身是多么具有美感,而是看中了该姓名背后的巨大的经济利益,有学者提出“名人就是人格化的商标”<sup>[4]</sup>。

根据《商标法》第三十二条规定申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。如若在将他人姓名申请注册为商标的纠纷中,其中的在先权利是指在先姓名权,但是根据相关法律规定每个人都享有姓名权,但是为什么只有具有一定知名度的名人的姓名才能受到保护呢?所保护的是姓名权本身还是该姓名所带来的经济利益?笔者认为这里所保护的在先姓名权并不是指传统意义上的姓名权本身,而是隐藏在姓名权背后的该姓名所带来的商业价值。如果引入公开权理论,可以解决人格权的财产化问题。

## 2.2 公开权

公开权理论在上世纪五十年代开始在司法判例中被承认,首次认可公开权独立于隐私权的案件是“Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc.”案。<sup>[5]</sup>传统民法认为如果侵犯他人人格权,例如生命权、健康权等,因为给对方精神造成了痛苦和打击,需要承担精神损害赔偿。但是现在出现了很多新的情况,以姓名商标为例,商家注册名人的姓名为商标,排除一些例外情形,很难说给名人的精神造成了损害,更多的是对名人通过许可他人使用其姓名从而获得的收益减少了,并且对于精神损害赔偿的数额对于侵权人所获得的利润来看可能不值一提,如果仅通过这种损害赔偿来威慑行为人的行为和补偿被侵权人的损失是不能够完全补偿的,并且精神损害是不能够用具体数额来确认的,如果赔偿数额过高就看起来属于侵权损害赔偿的范围了。在当今,为了使普通人成为很有知名度的人,其本人或其经纪公司在其中倾注了很多的精力,然而成功塑造后,准备收获时或者收获过程中,被商家抢先一步或是商家从中分了一杯羹,即使他们对此毫无贡献。人们对于自己的劳动果实当然可以排除他人不经同意的攫取行为,名人对于其成名后由其身份所带来的名气、地位、财产等是其应该获得的,所以对于他人未经同意使用其姓名以谋取商业利益的行为,应该有权禁止,这个权利就是公开权,正如

Carson 案<sup>[6]</sup>的法院判决所认为的:公开权旨在保护名人对其身份享有的商业利益,公开权的理论基础在于,名人的身份对于促销商品具有价值,因而名人享有某项利益,以禁止行为人未经授权商业性开发其身份……如果行为人商业性地开发使用了名人的身份,那么,不论行为人是否使用了该名人的姓名或肖像,该行为也是侵犯了名人的权利。”笔者认为公开权保护的主要是人格权的财产性利益,因为商家利用的是名人身份带来的经济价值。即使核心还是人格权,但是财产权也是其附属权利,一个权利包含两种性质。

以“乔丹”商标案<sup>[1]</sup>为例,法院最终以侵犯乔丹的在先姓名权为依据,支持了再审申请人对于“乔丹”商标的诉求,撤销一、二审的判决和原国家工商行政管理总局商评委的商标争议裁定。但是对于关于争议商标的注册是否损害了再审申请人主张的肖像权,法院并没有予以支持。法院认为请求保护的肖像必须是具有可识别性的,要明确指代某个特定的自然人,否则就不能予以保护,因为争议商标中的图像仅仅是黑色人形剪影,除了身体轮廓外,并没有包含再审申请人有关的个人特征,并且认为,该跳跃投篮的姿势是其他自然人也可以作出相同或相似的姿势的。但是笔者认为,如果我们对于姓名或者肖像的保护仅仅局限于明确具体的姓名或肖像,将它们框定于一个确定的范围之内,是不利于对于名人相关权利的保护的,因为对于具体行为人来说,法律已经把具体界限框出来了,界限之内的行为就是违法的,只要你能想的出来不属于界限内的行为,就是被允许的,侵权行为人就会发挥自己的创造力,创造出一种行为去利用名人的商业价值来获取利益。

在“乔丹”商标案中,如果以公开权为依据判断,似乎更加便捷且有选择性,很明显在该案中,行为人商业性的使用了乔丹的姓名,并没有获得乔丹的许可,让相关公众误以为该商标与乔丹存在某种联系。对于肖像的使用,行为人也是商业性的使用,虽然该动作并不是专属于乔丹的动作,其他自然人很容易作出相同或相似的动作,但是该动作加上“乔丹”二字,该动作标识就具有特定性了,很容易让大众产生误认,从而使大众误以为该动作明确指代其所对应的主体乔丹,从而判断其构成侵权。对于其类似的情况,例如其他模仿使用名人的姓名、肖像等人格权的行为,相关权利人就能以在先公开

权为由提出诉讼。但是如果引入公开权，公开权的保护范围如何确认则需要进行深入探讨，是对其进行扩张还是局限于特定的范围。笔者认为对于如果在未经名人的许可，对其身份利用案件审判中引入公开权，应该局限于法律规定的内容，不能进行扩张，如果给予法院过大的自由裁量权很容易造成同案不同判，但是过大的保护范围对于妄图通过侵权行为来获利的行为人来说也是一种有力的威慑。如果保护范围过窄，就会使侵权人创造出其他的侵权行为，所以若引入公开权制度，则需要公开权的保护范围进行探讨。

### 2.3 “不良影响”及具有联系的界定

《商标法》第十条不得作为商标使用中的第八款，有害于社会主义道德风尚或者其他不良影响如何界定？是否可以作为保护姓名权的兜底性条款呢？笔者认为该条款不能作为兜底性条款使用，虽然在很多司法案件中，该条看起来像是一个大口袋，将不能解决的问题都可以装进这个口袋中，但是《商标审查及审理标准》（2016年修正）对其进行了必要的限缩，要求达到“足以对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响”时才能适用该条款，所以在适用该条款时应该判断是否足以对我国社会公共利益或公共秩序产生了消极负面的影响，而不能一概认为若不能应用其他《商标法》其他条款或是其他相关法律解决姓名权与商标权的矛盾时，就直接适用该“其他不良影响”。在实践中，由于名人姓名所带来的巨大经济利益，抢注他人姓名商标已经很常见了，正如有的学者所说的“眼球经济”，还是需要将对他人姓名注册为商标这个问题进行具体明确的讨论分析界定。

诉争商标与他人姓名的联系如何界定，要达到什么程度才能判断具有联系，唯一对应联系还是稳定的联系呢？在“乔丹”商标案件中，法院认为“乔丹”已经与再审申请人之间形成了“稳定的对应关系”，要求诉争商标与姓名权人之间要有联系是必须的，是不是这个联系如果不稳定就不予保护呢？这个稳定的判断标准是什么？笔者认为这个“稳定”是以相关公众的判断为标准的，在相关公众的通常认知中，已经将该姓名符号与这个人之间形成了固定的联系，一提到这个姓名，脑海中第一时间浮现的是这个特定的人。稳定的联系相对于唯一对应关系来说，判断标准

相对来说较低，更易于对姓名权人的保护。但是稳定的对应联系要求该诉争商标与姓名权人的姓名完全相同吗？例如能对谐音商标主张保护吗？支持者认为，诉争商标的文字不必一定与他人姓名（或翻译）完全相同，只要相关公众的认知中指向该姓名权人即可。反对者认为姓名的范围应以姓名为限。<sup>[8]</sup>如果使用与他人姓名相近似的符号，使社会公众将该符号与其相联系，有损其名誉的，可认定为侵害名誉权，若此种使用有违公序良俗的，也可依照民法的一般原则予以禁止，没有必要认定为侵害姓名权。<sup>[8]</sup>笔者支持前者的观点，认为诉争商标只要与姓名权人之间形成了对应联系，以相关公众的认知为准，不必要求完全相同。如果要求完全相同，则不利于姓名权人对其在先权利的保护。

### 参考文献

- [1] 王利明.试论人格权的新发展[J].法商研究,2006(5).
- [2] 姚辉.关于人格权商业化利用的若干问题[J].法学论坛,2011(6).
- [3] 杨立新、林旭霞.论人格标识商品化权及民法保护[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2006.
- [4] 温世杨.人格权支配属性辨析[J].法学,2013(5).
- [5] 冯象.鲁迅肖像权问题[J].读书,2001(3).
- [6] 谢晓尧.商品化权：人格符号的利益扩张与衡平[J].法商研究,2005(3).
- [7] 周云川.商标授权确权诉讼——规则与判例[M].法律出版社, 2014.
- [8] 汪泽.商标法对在先姓名权的保护——简评两起涉及姓名权保护的商标异议案[J].中华商标 2005(5).

收稿日期：2022年7月1日

出刊日期：2022年8月30日

引用本文：夏刘繁，浅析《商标法》三十二条中的在先权利——以“乔丹”商标侵权案为例[J].现代工商管理, 2022, 2(2):38-41

DOI: 10.12208/j.jmba.20220027

检索信息：RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网(CNKI Scholar)、万方数据(WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明：©2022 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS