

中國最高法院「喬丹」商標爭議糾紛宣判

左涵湄、虞健

2016年12月8日中華人民共和國最高人民法院（下稱「最高法院」）對再審申請人（一審原告、二審上訴人）邁克爾·傑佛瑞·喬丹（下稱「喬丹」）與被申請人（一審被告、二審被上訴人）中國商標評審委員會（下稱「商標評審委員會」）之間，就第三人喬丹體育股份有限公司（下稱「喬丹體育」）的十個商標有效性爭議進行了判決。

喬丹體育是一家位於中國福建的體育用品製造商，其從2002年開始申請了一系列關於「喬丹」和「QIAODAN」的商標並在產品上進行使用和宣傳。喬丹則為美國國家籃球聯盟(NBA)的知名球星，在中國具有非常高的知名度。

本案件爭論的焦點是美國公民喬丹是否對其姓氏的中文翻譯「喬丹」享有姓名權。最高法院認定喬丹對中文字元商標「喬丹」享有姓名權，並判定其中三件涉及「喬丹」的商標侵害喬丹的姓名權予以撤銷，改變了北京市高級法院的判決；而喬丹對拼音「QIAODAN」和「qiaodan」並不享有姓名權，因而另外七件涉及拼音「qiaodan」和「QIAODAN」的商標則被保留，維持了北京市高級法院的判決。

該案件的關鍵點有兩個：1. 喬丹主張侵害其姓名權而撤銷商標的法律依據 2. 美國姓氏 Jordan 的中文翻譯「喬丹」是否是姓名權保護的客體。關於關鍵點 1，2001 年的商標法第三十一條僅規定，「申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利」，並未列舉在先權利的具體類型。最高法院認為，對於商標法無特別規定的事項，可以依據民法通則、侵權責任法和其他法律進行保護。民法通則第九十九條第一款規定：「公民享有姓名權，有權決定、使用和依照規定改變自己的姓名，禁止他人干涉、盜用、假冒」。據此，姓名權可以構成商標法三十一條的「在先權利」。

關於關鍵點 2，在判斷美國公民邁爾克·傑佛瑞·喬丹是否對「喬丹」享有姓名權的時候，最高法院認為在中國通常採用外國人的姓氏來指代其人，因此不支持喬丹體育所稱單純的姓氏「喬丹」並不能成為姓名權保護客體的主張。而在判定 Jordan 的中文翻譯「喬丹」是否適用原商標法第三十一條關於「不得損害他人現有的在先權利」的規定，認定此特定名稱受到姓名權保護時，最高法院提出要滿足以下三個條件：

其一，該特定名稱在我國具有一定的知名度、為相關公眾所知悉；

其二，相關公眾使用該特定名稱指代該自然人；

其三，該特定名稱已經與該自然人之間建立了穩定的對應關係。

在喬丹提交的中國各類報導的證據中，表明了中國大眾媒體通常直接用中文「喬丹」來指代其本人。在喬丹提供的兩份調查報告中，受訪者有 85% 和 63.8% 的認為提到喬丹，第一反應是喬丹本人而不是喬丹體育，表明中文「喬丹」已經和喬丹本人建立穩定的聯繫。而喬丹體育也在自己的《招股說明書》間接承認了「喬丹」與喬丹本人的聯繫。最高法院最

後認定喬丹本人對漢字「喬丹」享有姓名權，因而喬丹體育的「喬丹」商標不符合 2001 年商標法第三十一條的規定，要求商標評審委員會對該等商標的有效性重新做出決定。

值得注意的是，儘管喬丹在這三個商標中勝訴，此前已經有 50 個商標的再審申請已經被駁回。特別是目前喬丹體育正在使用的商標均得到了維持。根據 2001 年商標法第 31、41 條（現行商標法 32、45 條）的規定，由於喬丹體育目前所使用的商標均在 2007 年之前進行了註冊，因而當喬丹在依據侵犯姓名權提起無效程序的時候，已經過了「五年」的無效請求期限。

最高法院的這個判決肯定了姓名權為商標法規定在先權利之保障對象之一，申請商標註冊不得損害他人的姓名權。因為中國是大陸法系國家，最高法院的這個判決雖不能成為有拘束力的判例法，但作為中國最高權威的法院，此判決對其他法院在做出類似判決時將提供一定參考作用。相信以後在審理侵犯姓名權的商標爭議時，法院將不僅僅考慮被侵權人是否直接對該商標享有姓名權，還會考慮該商標所依附特定名稱是否和被侵權人建立了一種穩定的對應關係並被公眾所熟知。應特別注意的是，依據侵犯姓名權提起商標無效程序，受到商標法對提出無效請求 5 年法定期限的限制，因此姓名權的被侵權人應在爭議商標授權後五年內及時主張權利。此外，在中國不僅僅要針對公司母語版本和中文字符的音譯版本盡快申請註冊商標，同時還需要對中國消費者已經使用或可能使用的拼音版本進行申請註冊。在本案中，即使如“Jordan”在體育相關用品如此知名的名字和商標都無法保護其拼音版本的商標被其他人註冊和使用。

有些時候，相應的拼音版本可能已經被中國的消費者所熟知，或者預計將被熟知和使用。公司需要和商標法律顧問，翻譯人員和市場顧問一同協作，根據不同情況，確定中國消費者已經使用或容易說出或容易聯繫至該公司母語名稱/商標的音譯名稱和拼音名稱/商標。公司應對所選擇的名字/商標進行註冊，並且在中國持續使用，從而確立權利並且增加註冊名字/商標的消費者辨識度。