"乔丹"之争中的胜与负

■圆桌主持 陈宏光

本期嘉宾

上海光大律师事务所 潘轶

上海尚法律师事务所 和晓科

上海中夏律师事务所 李晓茂

主持人:

近日,最高人民法院对"乔丹及图"商标争议行政纠纷案 作出再审判决,认定乔丹体育股份有限公司(下称乔丹体育) 明知迈克尔·杰弗里·乔丹 (下称迈克尔·乔丹) 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迈克尔·乔丹 存在代言、许可等特定联系,损害了迈克尔·乔丹的在先姓名 权, 判决撤销一审、二审判决和被诉裁定。

那么,对于迈克尔·乔丹与乔丹体育围绕后者商标展开了 一系列诉讼,其中的胜负该如何解读呢?

乔丹体育并未完败

这次判决撤销的几个商标。只是乔丹体育注册的诸多商标中的一小 部分

和晓科: 这次最高院的终审判 决出来之后,很多媒体用乔丹体育 终审败诉、商标被撤销等为题讲行 了报道,给人以乔丹体育完败、乔 丹商标将不能继续使用的印象。

事实上并不是这样, 因为这次 判决撤销的几个商标, 只是乔丹体 育注册的诸多商标中的一小部分, 有些可能并未实际使用。

根据《商标法》,商标注册申 请人应当按规定的商品分类表填报 使用商标的商品类别和商品名称, 提出注册申请。

通过中文、拼音和图形的单独 展示和各种组合, 乔丹体育涉及争 议诉讼的商标多达数十个

正如乔丹体育在判决后作出的

声明中强调的, "经过国家商评委、 北京市第一中级人民法院、北京市高 级人民法院的一审、二审和最高法院 的再审裁决, 我公司注册时间超过5 年的74件商标已经取得胜诉,注册 时间未超过5年的4件商标发回商评 委重新作出裁定。此次判决的(图 形+文字) 商标系我公司注册时间未 超过5年的组合商标,该判决不会影 响我公司现有商标的正常使用, 也不 会对我公司的正常经营构成影响"。

乔丹体育表示,包括25类中文 乔丹、拼音 QIAODAN 和打篮球动 作图形在内的核心商标, 也就是目前 在该公司的商品、广告上最常见到的 商标,并未在诉讼中被确认侵权,因

商标注册"先下手为强"

根据《商标法》的规定,如果在先权利人认为商标注册侵犯其在先权 利,一般应当在商标获得注册之日起5年内提起无效申请。

李晓茂: 我国对于商标保护以 注册在先为原则, 因此及时、完备 地注册商标就十分重要。及时当然 好理解,就是越早越好。而完备, 则是指要妥善利用防御商标和联合

所谓防御商标,是指较为知名 的商标所有人在该注册商标核定使 用的商品(服务)或类似商品(服 条) 以外的其他类别注册若干相同 商标, 为防止他人在这些类别的商 品或服务上注册使用相同的商标。

比如某商标在运动品领域进行 了注册,为了防止别人傍名牌,在 其他商品和服务类别也进行注册, 就能起到防御作用。

所谓联合商标,是指同一商标 所有人在同一种或类似商品上注册 的若干近似商标。这些商标中首先 注册的或者主要使用的为主商标, 其余的则为联合商标。

比如 JORDAN 如果注册了商 为防止别人钻空子, 顺便也对

中文的"乔丹"进行注册,就能起到 联合商标的作用。

事实上, 倒是乔丹体育不但将 "乔丹"注册成了商标,还将相应的 拼音"QIAODAN"也注册成了商

对于迈克尔·乔丹和合作方耐克 公司来说,显然在商标注册环节慢了 一步、漏了一着。

此外,迈克尔·乔丹的维权行动 也有点姗姗来迟,导致目前处于相对 被动的境地。

根据《商标法》的规定,如果在 先权利人认为商标注册侵犯其在先权 利,一般应当在商标获得注册之日起 5年内提起无效申请。

对于注册时间已经超过5年的商 标. 迈克尔·乔丹一方从撤销角度着 力就很难了。

但在一系列商标争议尘埃落定之 不排除迈克尔·乔丹方面从侵权、 不正当竞争等角度切入,将来提起新 的诉讼



资料图片

■相关报道

8年"乔丹"商标之争 乔丹体育再遭败诉

据《中国青年报》报道, 迈克尔·乔丹诉国家知识产权局 及一审第三人乔丹体育股份有 限公司 (以下简称乔丹公司) 一案, 近日有了终审结果, 迈 克尔·乔丹胜诉

中国裁判文书网近日发布 了最高人民法院于3月4日作 出的"迈克尔·杰弗里·乔丹、 国家知识产权局商标行政管理 (商标) 再审行政判决书", 判 决结果显示, 国家知识产权局 须撤销由乔丹公司在国际分类 第25类"服装;游泳衣;鞋; 爬山鞋;帽;袜;皮带(服饰 用);舞衣;婚纱;睡眠用眼 罩;防滑鞋底"等商品上注册 "乔丹"商标。

作为国际篮球界的顶级明

星, 迈克尔·乔丹在中国有着极 高的知名度,但以生产运动鞋、服为主业并且注册了"乔丹" 商标的中国乔丹公司却与其没 有任何关系。

迈克尔·乔丹在 2012 年 10 月向当时的国家工商行政管理 总局商标评审委员会 (现国家 知识产权局)提出了申请,请 求撤销由乔丹公司注册的第 6020578号"乔丹及图" 商 标,但被驳回。此后,迈克尔· 乔丹先后在2014年向北京市 第一中级人民法院和 2015 年 向北京市高级人民法院提出一 审、二审上诉,请求法院裁定 商标评审委员会撤销由乔丹公 司注册的第 6020578 号"乔丹 及图"商标,但迈克尔·乔丹在

一审、二审均败诉。

2016年, 迈克尔·乔丹将 诉状递交到最高人民法院, 在 当年12月进行的公开庭审上。 最高人民法院已经认定了迈克 尔·乔丹享有中文"乔丹"的 "在先姓名权"

直至今年3月4日,最高 人民法院对此案做出了终审判 决, 认为原国家工商行政管理 总局商标评审委员会的被诉裁 定、北京一中院的一审、北京 高院的二审判决在认定事实和 适用法律均有错误,应予撤销。 判决结果意味着, 迈克尔·乔丹 对中文"乔丹"的商标注册和 使用获得法律保护, 乔丹公司 在服装、鞋帽等商品上已经注 册的"乔丹"商标将被取消。

姓名权获有条件确认

根据最高人民法院的判决意见:外国自然人外文姓名的中文译名符合条件的,可以依法主张作为特定名 称按照姓名权的有关规定予以保护

潘轶, 在迈克尔, 乔丹和乔丹 体育的一系列商标争议中,"姓名 权"始终是焦点之一

虽然对于一个外国人的中文 译名是否属于商标法所说的"在先 权利",理论界观点不一。但通过一 系列判决尤其是近日最高院的终 审判决,可以说姓名权获得了有条 件的确认。

根据最高人民法院的判决意 见:姓名权是自然人对其姓名享有 的人身权,姓名权可以构成商标法 规定的在先权利。

外国自然人外文姓名的中文 译名符合条件的,可以依法主张作

为特定名称按照姓名权的有关规 定予以保护。

外国自然人就特定名称主张 姓名权保护的,该特定名称应当符 合以下三项条件:

(1)该特定名称在我国具有一 定的知名度,为相关公众所知悉;

(2)相关公众使用该特定名称 指代该自然人:

(3)该特定名称已经与该自然 人之间建立了稳定的对应关系。

相关案例和裁判要点已被收 录为最高人民法院指导性案例,对 今后类似案件的审理有着较强的

而对于乔丹体育注册的、能够 与迈克尔·乔丹打球动作完美契合 的图形商标,此次最高院在判决中

争议商标标识中图形部分的 人体形象仅仅是黑色人形剪影,除 身体轮廓外,其中并未包含任何与 迈克尔·乔丹有关的个人特征。并 且, 迈克尔·乔丹就该标识所对应 的动作本身并不享有其他合法权 利,其他自然人也可以作出相同或 者类似的动作。因此,迈克尔·乔丹 不能就该标识享有肖像权,其有关 争议商标的注册损害其肖像权的 主张不能成立