

# 浅析商标法在先权利的法律适用

## ——以“乔丹案”为例

康瑞超

陕西理工大学经济管理与法学学院，陕西 汉中

收稿日期：2023年5月29日；录用日期：2023年7月7日；发布日期：2023年7月20日

### 摘要

自“乔丹案”再审宣判结束，商标法在先权利的法律适用问题引起法学界和社会公众的热议。文章从商标及商标权的内涵、商标的在先权利范围、姓名在先权利的限制三个方面做相关法律概念辨析，以“乔丹案”为例作在先权利的法律分析与制度改进，以期促进该项权利的正确行使和妥善运用。

### 关键词

商标权，在先权利，抢注，姓名权，“乔丹案”，知名度

# A Brief Analysis of the Application of the Law of Prior Rights under Trademark Law

## —Taking the “Jordan Case” as an Example

Ruichao Kang

School of Economic Management and Law, Shaanxi University of Technology, Hanzhong Shaanxi

Received: May 29<sup>th</sup>, 2023; accepted: Jul. 7<sup>th</sup>, 2023; published: Jul. 20<sup>th</sup>, 2023

### Abstract

Since the end of the retrial of the “Jordan case”, the application of the trademark law has aroused hot discussion in the legal community and the public. This paper analyzes the relevant legal concepts from the three aspects of the connotation of trademark and trademark right, the scope of trademark, the restriction of name first right, and takes the “Jordan case” as an example for the legal analysis and system improvement, in order to promote the correct exercise and proper use of the right.

## Keywords

Trademark Rights, Prior Rights, Rush Registration, Name Right, "Jordan Case", Name Recognition

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. 引言

《商标法》自施行以来先后历经四次修正，为规范商标市场秩序起到了显著的作用，有力地促进商品服务的发展。曾经在知识产权领域轰动一时的“乔丹案”历时八年得以尘埃落定，然而关于商标法中在先权利的研究方兴未艾。商标已经不单是一个起着区分作用的图形符号，其背后蕴含着巨大的财产价值，这也是兴起商标“抢注”恶风的缘由。

## 2. 相关法律概念辨析

### 2.1. 商标以及商标权的内涵

商标一词可作字面理解为用于商品上的一种标识，运用图形、文字、颜色等，以及它们的组合，形成独特的标记符号。商标的核心在于将一种商品或者服务与同类的商品或服务区别开来<sup>[1]</sup>，其并不是作为商事交易的主要对象，是附着于特定的商品或者服务上的，可以简单地理解商标就是一个生产厂家信息和商品信誉的缩影。商标权是赋予商标所有人法律上实现其利益的力量，由于商标具有区分功能，商标的使用便于行政部门对于商事活动进行管理，利于消费者、接受服务者进行商品选择和售后服务、维护权益等。商标权作为私权，所保护的利益是商誉，并以商标为权利客体<sup>[2]</sup>。注册机关在商标服务中是登记确认的管理部门，经其批准允许，向社会公众宣示注册人对于特定商标具有使用权，并且该项权力具有排他性。商标权人可以对自己的权力进行支配，未经商标权人允许，其他自然人、法人和非法人组不得擅自使用该商标。

### 2.2. 商标的在先权利范围

早在《巴黎公约》中规定一定期限内成员国内商标的注册申请，享有最早申请时间的期限优先权，此处的商标优先权是一种期限利益，不适用商号、商誉、产地名称等，在先权利的范围交由各成员国自行决定，存在很大的自由裁量范围。《TRIPS 协议》第 16 条第 1 款规定优先权达到限制所有权人专有权利的目的。以上二者皆与我国商标法中在先权利规定存在较大差异。

“在先权利”初见于《商标法》(2001 修正)第 31 条。在后续两次法律修正(2013 修正, 2019 修正)中, 第 32 条沿用了 2001 年《商标法》第 31 条。法律总是需要不断完善的, 文明法治国家也不能苛刻要求法律穷尽一切可能需要的规则, 其总是具有滞后性的, 法律修改的过程就是契合实际生活的一个缓慢进程。作为一项新的权利, 《商标法》(2001 修正)第 9 条、第 31 条、第 41 条规定了在先权利保护作为商标撤销的相对事由, 但并没有明示在先权利的范围和判断标准<sup>[1]</sup>。此处的在先权利应该是与商标使用具有紧密联系的优先使用权利, 或者是已经得到被法律或者社会公众认可的与特定人或商品对应起来的权利。在先权利应主要指向财产权, 也可以指向包含财产属性的人身权<sup>[3]</sup>。由于法律并没详尽规定在先权利具体指代的范围为何者, 是否可以采纳只要与商标有关系的一切人都可以纳入在先权利人范围, 这

样又会出现法律过度保护的问题，束缚商事交易服务活动应该有的自由。商标法上的在先权利，应该是法律明确规定的“权利”或“权益”，而不应包括法律未明确规定的“利益”[3]。商标法在先权利既有的规定内容在司法适用过程中需要进行法律解释，探寻其保护的界限为何。

### 2.3. 姓名在先权利的限制

关于姓名在先权的研究，主要是集中于近年发生在名人身上的商标抢注事件。知名人物的姓名带有大量的商誉色彩，社会普通民众基于对名人的喜爱，也将与其名字相同或相近的事物作为精神愉悦的附属品。名人光环不能成为一种“圈地运动”[4]，抢注本身就是一种投机取巧的行径，抢注者很少实际使用商标。商标权是用来规制商事交易活动，傍名人、傍热点的商标涌入商标注册市场，破坏的是商标管理秩序。

姓名权是保护姓名符号和特定自然人形象之间的身份联系[5]，作为一项人格权利，姓名权将人的姓名独立属性赋予保护权利，姓名蕴含一定的精神利益和财产价值[6]。对于外国人姓名权的保护，依据《民法通则》第8条字面解释，应该不以是否在我国有住所或经常居住为条件，只要活动范围在我国管辖范围内即可。《民法典》1017条规定扩大了姓名权的保护范围，“具有一定社会知名度”宜认定包含“为相关公众所知悉”的内涵[7]。三次(2001年，2013年，2019年)《商标法》修正均保留权利人请求宣告注册商标无效的行使期限，限制出于对在先权利人懈怠的否定性评价和对商标注册人利益的考虑[8]。如果姓名在先权利人超出五年时效利益的限制，怠于行使救济权力，则丧失了追究不当商标注册人的责任的机会。商标法所谓“权利失效”规则的界限针对的并非在先权利，而是在先权利人以在先权利受侵犯为由提起撤销相关注册商标的权利。因此，在先权利本身并未失效[9]。对于超出期限行使在先权利的权利人，笔者认为此时依然可以申请确认商标注册人行为违法。如同民事诉讼中对于超过起诉期限的原告依然享有起诉权，至于胜诉权的获得与否，取决于被告是否行使期限利益进行对抗。此处强调对于超出期限行使在先权利的权利人请求确认不当注册人违法，是出于不能允许任何人通过自身违法行为获得利益来考量，利于社会达到实质正义上的公平效果，所以有必要对不当注册人的行为以及其获得的商标权统一进行否定性的评价。

## 3. 案情梗概

乔丹体育公司于2007年4月提交“乔丹及图”的商标申请，2010年获得核准专用期限至2020年4月20日。迈克尔·杰弗里·乔丹于2012年10月31日向原国家工商行政管理总局商标评审委员会(原商评委)提出撤销乔丹公司的第6020578号“乔丹及图”商标(以下简称争议商标)，理由为其是世界知名的篮球明星，在我国享有巨大的知名度，相关公众看到与“乔丹”“QIAODAN”相同或者相似的标识，就会将上述标识与其关联。乔丹体育公司及其关联公司在明知或应知其知名度的情况下，将包括争议商标在内的大量与其相关的标识申请注册为商标，属于《中华人民共和国反不正当竞争法》的违反诚实信用原则的行为，以及不正当竞争行为；争议商标的注册损害了其在先姓名权和在先肖像权；乔丹体育公司的行为属于商标法的不良影响情形，以及商标法的以其他不正当手段取得注册情形。原商评委作出维持注册的裁定，一审、二审法院均未支持迈克尔·杰弗里·乔丹的诉请。最高院经审理后认为，迈克尔·杰弗里·乔丹在我国具有长期、广泛的知名度，容易导致相关公众误认为标记有争议商标的商品与其存在代言、许可等特定联系，损害了其在先姓名权；争议商标标识中图形部分的人体形象仅是黑色人形剪影，并未包含任何与其有关的个人特征，未侵犯其肖像权，争议商标的注册不属于其他不正当手段情形。最终作出撤销原判决、裁定，以及由国家知识产权局对争议商标重新作出裁定的判决<sup>1</sup>。

<sup>1</sup> 参见中华人民共和国最高人民法院(2018)最高法行再32号行政判决书。

## 4. “乔丹案”法律分析与法律制度改进

### 4.1. “乔丹案”法律分析

迈克尔·杰弗里·乔丹诉乔丹公司一案，在社会各界引起广泛关注。该判决的认知前提是姓名权为一项人格权，其可以容纳对尚未上升为民法权利的利益的利益的保护[10]。按照现行民法典来理解和认识姓名权作为人格权的一项重要权利内容，译名参照适用姓名权和名称权保护，“乔丹案”显然是一次关于姓名在先权利保护的实践，是行保护姓名的商品化权益[11]。再审中迈克尔·杰弗里·乔丹提交两份经公证的调查报告，其真实性和证明力符合标准，达到判断该品牌和自然人姓名之间是否存在稳定关联的一般消费者的认知水平，证实其姓名权的维护与所争议商标存在侵权法律关系。自然人所主张的特定名称与该自然人已经建立稳定的对应关系时可依法获得姓名权的保护[12]。

该案争议商标涉及的商品领域，与姓名权人从事的运动项目差别较大，此处存在公众是否会将二者联系的问题。消费者在商标的认可及商业信誉的形成过程中起到了不可或缺的作用，而商标侵权案件的处理却夸大了权利人的作用，忽略了消费者的付出[13]。商标的影响力往往是其背后有关生产服务企业的质量和信誉，商标也与商誉是紧密相联的。人格权是某一民事主体和其他民事主体的关系[14]，名人的姓名权、肖像权固然有权得到法律保护。

该案不涉及不正当手段注册问题，我国商标制度是“注册在先原则”，《商标法》(2001 修正)没有规定“在先权利”。乔丹公司注册多个与“乔丹”字样近似的商标，并不能必然按照“抢注”去理解，抢注损害公众人物的个人名誉和合法权益[15]，其判定是以实际使用与否作为考量依据。“抢注”导致商标数量虚增，干扰诚实商家的商标使用需求[16]，对该行为的干预和制止，是基于商标市场稳定的考量。

迈克尔·杰弗里·乔丹意图将乔丹公司使用争议商标情形，归入《反不正当竞争法》调整范围，以此为理由之一在向商标评审委员会申请撤销争议商标。《反不正当竞争法》第 6 条(2019 修正)基本承袭 1993 年规定的第 5 条内容。该条文规定的在先权益，是一种典型的法定化的权益，即权利化的权益，而不是泛化的尚不确定的权益[3]。然而，迈克尔·杰弗里·乔丹作为自然人，其不具备不正当竞争的诉讼主体资格，亦则属于援引法律错误。

### 4.2. 法律制度改进

纵观商标争议案件，其中大部分是与“抢注”有关，蹭社会热点、名人效应，不当商标注册申请人根本目的是借助所注册的商标牟取投机利益。注册取得商标权的大前提之下，通过设置适当的外部条件考证注册人的主观心态是否诚实信用[9]。《商标法》(2019 修正)第 4 条第 1 款规定，以使用为目的来区分商标注册的主观动机。这其实是一种申请过程中公权力对于申请人注册商标的适当限制。当然我们不能过度要求登记机关对商标注册申请人进行全面的实质审查，这样也不符合市场交易规律。商标注册申请人在提出申请时，可能只具有初步的经营范围、使用目的等，其商标所蕴含的价值也只有取得消费者青睐才能得以体现。我们是否可以提高商标注册的门槛，增加对于有关热点、名人商标注册的审查力度，从根本上减少“抢注”事件发生，给商标市场“降温”。

出于利益衡量和法秩序统一的考量，商标法规定在先权利人或利害关系人，以及驰名商标所有人请求宣告争议商标无效是否受五年时效限制。对损害赔偿和停止侵害救济进行适当的限制，以实现在先权利人和在后商标注册人利益的平衡[8]。一个品牌商标从创立之初到具有影响力需要时间跨度，对于超过五年期限的在先权利人即丧失了救济的权力是对双方都有所约束，督促在先权利人行使权力，并未考虑在先权利不知情的情况下，五年之后该如何救济的问题，这很难体现实质上的公平。

“乔丹案”并不存在反不正当竞争法适用的情形，迈克尔·杰弗里·乔丹一方存在法律认知上的欠

缺，也从侧面反映知识产权领域类案件可能会将民事侵权案件划入的现象，应避免将不可能构成知识产权民事侵权的行为认定为侵犯知识产权的犯罪[17]。

## 5. 结语

商标是附属在特定的商品或者服务上的，不仅体现了企业品牌的价值和形象，也是消费者识别产品和服务来源的重要标志，其背后蕴含着极大的商业价值。商标法对商标的使用和注册进行了严格规定，显然表明了法律对商标的重视和保护。商标法中在先权利的行使不能超出法律解释的范围，对于与名人、社会热点等有关的商标注册应严格限制，以避免不合理的商业竞争行为。应当提高商标注册的门槛和审查力度，以确保商标的合法性和专有性。抢注商标不仅破坏了商业秩序，也给企业的商标价值和声誉带来了负面影响。对于存在商标侵权行为的企业，在先权利人应及时行使救济，以维护自己的合法权益和商业利益，否则因时效经过而丧失权力；对于超过五年时限制权力的非驰名商标在先权利人，其仍有权申请确认争议商标违法。商标管理机构应该加强对于商标的审批和保护工作，从源头上防范商标在先侵权行为的发生，并提高侵权行为的处罚力度，保障商标的专有性和市场竞争的健康有序发展。

## 参考文献

- [1] 韩景峰. 商标法中在先权利的法理分析[J]. 知识产权, 2012(10): 24-30.
- [2] 宋建宝. 论商标权的本质及其异化[J]. 知识产权, 2011(1): 77-81.
- [3] 丛立先. 我国《商标法》上的在先权利与外国人姓名权保护研究[J]. 知识产权, 2020(6): 18-24.
- [4] 汤文平. 从个案规范到民法法典化——以“乔丹案”对司法解释及民法典草案的影响为例[J]. 现代法学, 2020, 42(3): 195-209.
- [5] 崔国斌. 姓名商品化权的侵权认定思路[J]. 清华法学, 2021, 15(1): 116-141.
- [6] 温世扬. 中国民法上的“公开权”——《民法典》人格标识许可使用规定之解析[J]. 当代法学, 2021, 35(2): 14-23.
- [7] 石冠彬. 民法典姓名权制度的解释论[J]. 东方法学, 2020(6): 113-124.
- [8] 朱冬. 不可争议商标中在先权利的保护及限制[J]. 知识产权, 2017(8): 58-63.
- [9] 曹博. 权利失效规则与诚实信用原则在商标法中的冲突及协调[J]. 知识产权, 2014(3): 51-56.
- [10] 马一德. 商标权行使与姓名权保护的冲突与规制[J]. 中国法学, 2018(4): 178-194.
- [11] 孔祥俊. 姓名权与姓名的商品化权益及其保护——兼评“乔丹商标案”和相关司法解释[J]. 法学, 2018(3): 161-176.
- [12] 杜微科, 石磊. 《迈克尔·杰弗里·乔丹与国家工商行政管理总局商标评审委员会、乔丹体育股份有限公司“乔丹”商标争议行政纠纷案》的理解与参照——商标法视野下的在先姓名权保护[J]. 人民司法, 2021(35): 4-9.
- [13] 杜颖. 商标法律制度的失衡及其理性回归[J]. 中国法学, 2015(3): 120-137.
- [14] 刘士国. 关于人格权法理的三点探析[J]. 法治研究, 2020(4): 48-55.
- [15] 姚玮. 力阻“恶意抢注”风[J]. 检察风云, 2022(7): 28-29.
- [16] 杨利华. 商标抢注规制新突破: 公共领域保留原则的引入——以网络热词的商标抢注为对象[J]. 社会科学战线, 2022(5): 189-198.
- [17] 王迁. 侵犯商标权犯罪相关疑难问题的法律分析[J]. 人民检察, 2022(8): 43-44.