

申請註冊的商標損害他人 在先姓名權的判定

“IVERSON 及圖”商標異議複審行政糾紛案¹評析

—芮松艷—

基本案情

本案為異議複審案件，被異議商標為“IVERSON 及圖”，指定使用商品為第 18 類的仿皮革；牛皮；傘；獸皮（動物皮）等。申請人為林則棟，即本案第三人。



“IVERSON 及圖”商標

針對被異議商標，力寶克國際有限公司（簡稱力寶克公司）經 Allen Iverson（NBA 著名籃球明星）授權，向國家工商行政管理總局商標局（簡稱商標局）提出異議申請。商標局經審查作出異議裁定，對力寶克公司的異議申請予以駁回。

力寶克公司不服，於法定期限內向商標評審委員會提出複審申請，其主要理由為被異議商標的註冊損害了 Allen Iverson 的姓名權，違反了 2001 年《商標法》第三十一條有關“申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利”的規定。此外，其同時認為被異議商標的申請亦違反了《商標法》第十條第一款第（八）項、第十三條、第四十一條第一款的規定，故不應被核准註冊。

力寶克公司提交了相關證據用以證明 Allen Iverson 作為 NBA 著名籃球明星在中國具有較高知名度。此外，現有證據亦可以看出，除被異議商標外，商標申請人林則棟亦申請註冊了另外三十餘件與 Allen Iverson 有關的商標，其中不僅有與 Iverson 相關的文字，同時亦有其打籃球的圖形。

商標評審委員會經審理認為，“Iverson”本身為普通美國

姓氏，其並非 Allen Iverson 的姓名全稱，因而力寶克公司稱被異議商標的申請註冊損害了其姓名權的主張並不成立。此外，其所提出的其他理由亦均不成立，故被異議商標應被核准註冊。

力寶克公司不服，向北京市第一中級人民法院提起訴訟，仍堅持其在異議複審階段的理由。

判決與理由

北京市第一中級人民法院經審理認為：因 Allen Iverson 為自然人，故其對 Allen Iverson 這一姓名享有姓名權，該姓名權受到我國法律保護，有權依法禁止他人基於不正當目的使用該姓名。

由現有證據可以看出，在百度及 GOOGLE 網站上以“Iverson”為搜索關鍵詞所得的搜索結果中，大量搜索結果指向 NBA 籃球明星 Allen Iverson，被異議商標申請日之前的四份雜誌中亦均有對 NBA 籃球明星 Allen Iverson 的專門介紹，上述證據可以說明 NBA 籃球明星 Allen Iverson 在中國具有較高的知名度，且通常被公眾稱之為 Iverson。而力寶克公司在訴訟中提交的 400 餘份被異議商標申請日之前的新聞報道，亦可以佐證這一事實。據此，法院認定 NBA 籃球明星 Allen Iverson 在中國的相關公眾中具有較高知名度且通常被稱之為 Iverson。在此基礎上，因為林則棟還註冊了三十餘件與 Iverson 有關的商標，其中有的商標中不僅包含文字，亦包含有運動員打籃球的圖形，故林則棟對 Iverson 與籃球之間的關係應有所認知。此

外,與林則棟有關的企業實際生產籃球鞋產品,且其企業網站中所作的宣傳均在相當程度上指向 NBA 籃球明星 Allen Iverson 等事實亦可以佐證這一點。鑒於此,法院認為,雖然 Iverson 為外國姓氏,但林則棟應當知曉 Allen Iverson 為 NBA 籃球明星,其註冊被異議商標具有不正當利用 NBA 籃球明星 Allen Iverson 聲譽的目的,構成對 Allen Iverson 姓名權的損害。

雖然力寶克公司與 NBA 籃球明星 Allen Iverson 並非同一主體,但鑒於本案為異議複審案件,對複審申請人的主體資格並無特殊限制,且力寶克公司已獲得 Allen Iverson 書面的維權授權,據此,對於力寶克公司認為被異議商標損害了 NBA 籃球明星 Allen Iverson 的姓名權的主張,法院予以支持。被異議商標的註冊違反了 2001 年《商標法》第三十一條“申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利”的規定。

綜上,被訴裁定認為被異議商標的註冊未違反上述規定的認定有誤,法院依法予以撤銷。依據《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第(二)項之規定,法院判決如下:撤銷被訴裁定;商標評審委員會就力寶克公司提出的異議複審申請重新作出裁定。²

一審判決作出後,各方當事人均未提起上訴。

評析

2001 年《商標法》第三十一條規定,“申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利”。雖然現有案件中涉及在先姓名權案件的絕對數量不多,但因為此類案件通常涉及名人,故頗受社會關注。

(一)損害姓名權行為判定的不同做法

就現有案件而言,目前的處理規則並未達成一致,主要分歧體現在兩個問題上:

1. 姓名權保護的前提條件

對於民事主體的姓名在何種情況下可以獲得姓名權保護,現有案件存在兩種做法。

(1)只要是自然人的姓名即可獲得姓名權的保護

本案即採取的是此種做法。本案判決中指出,“因 Allen Iverson 為自然人,故其對 Allen Iverson 這一姓名享有姓名權,

該姓名權受到我國法律保護”,可見,本文中對於姓名權保護的前提要件是該主體是否為自然人。也就是說,如果是自然人則當然對其姓名享有姓名權,無需附任何條件。

除本案外,亦有其他案件採用的是此種做法。如在“TOM FORD”案中,法院採用了與本案完全相同的表述。³

(2)只有符合一定條件的自然人姓名才能夠獲得姓名權的保護

在另一些案件中,法院或商標評審委員會則認為,自然人的姓名並非可以當然獲得保護,其應符合一定的前提條件。具體到不同案件,各自所設定的保護條件亦可能存在以下差別:

做法一:只有在中國具有“一定知名度”的自然人才可獲得姓名權保護。

如在“KATE MOSS”案中,商標評審委員會認為,“申請人提交在案的證據能夠證明“KATE MOSS”確係該模特的姓名,並在時裝業內享有一定的知名度。爭議商標使用於指定商品上則可能導致對他人的姓名權造成損害”。⁴

而在“ELLE MACPHERSON”案中,法院則基於同一理由對於原告主張的姓名權未予認定。判決中指出,原告現有證據“不足以證明在被異議商標申請註冊日之前其姓名艾爾·麥克弗森(ELLE MACPHERSON)在中國相關公眾中已經具有較高知名度,不足以證明被異議商標的註冊將會引起中國相關公眾的混淆誤認進而損害其姓名權益”。⁵

做法二:只有在中國具有“一定知名度”,且相關公眾已形成“惟一對應關係”的自然人,才可以獲得姓名權保護。

如在“喬丹”案中,商標評審委員會雖未否認其在中國所具有的知名度,但認為“喬丹”為英美普通姓氏,在除籃球運動之外的其他領域里並不與運動員邁克爾·喬丹具有唯一對應關係”。

在“布蘭妮”案中法院亦採用同樣做法。該判決中認定,原告作為美國流行歌手已在相關公眾中具有較高知名度,但是“‘布蘭妮’僅為常見的歐美女子名,指向性並不明確,亦無證據表明該文字與布蘭妮·斯比爾斯之間已形成固定對應關係,因此尚不能認定被異議商標的註冊申請會對布蘭妮·斯比爾斯的姓名權造成損害”。⁶

2. 損害姓名權的認定要件

除對姓名權保護的設定不同的前提條件外,現有案件中對於何種情況下訴爭商標的註冊會損害他人姓名權,做法亦不統一。

(1)採用主觀標準,考慮訴爭商標註冊人是否具有不正當目的。

本案採取的即是此種做法。本案判決中指出,“侵犯他人姓名權的行為原則上應以不正當目的為要件,而非只要使用他人的姓名即當然構成侵權。所謂不正當目的,包括牟利、營私、加害於他人及規避法律等”。

此外,在“TOM FORD”案中,法院指出,原告對“TOM FORD”這一姓名享有姓名權,有權依法禁止他人基於不正當目的使用該姓名。被異議商標申請人“應當知曉‘TOM FORD’為時尚領域的知名設計師,其註冊被異議商標具有不正當利用原告聲譽的目的,構成對原告姓名權的損害”。⁷

(2)採用客觀標準,考慮訴爭商標的註冊是否客觀上會使相關公眾認定訴爭商標與該自然人有關聯。

在“易建聯”案中,法院指出,“通常情況下,當相關公眾在看到某一商標時會自然聯想到某人的姓名,並認為該商標或該商標所使用商品的提供者與該人有關聯時,才有可能給該人的姓名權造成損害”,原告“未經許可在運動鞋等商品上註冊與易建聯姓名完全相同的爭議商標,使相關公眾在爭議商標與易建聯之間建立起了對應關係,容易使相關公眾認為上述商品來源於易建聯或者與易建聯具有一定的聯繫,從而損害了易建聯基於其知名度可能產生的相關利益”。⁸

在前文提到的布蘭妮案中,法院亦採用了與易建聯案相同的標準,但認定結論有所不同。判決中指出,“原告提交的證據可以證明其在音樂、娛樂等領域具有一定知名度,而被異議商標指定使用的商品包括壽衣、無紡布等,這些商品與原告享有一定知名度的領域存在較大差別,這些商品的相關公眾與音樂、娛樂領域的相關公眾亦存在較大差別,難以將‘布蘭妮’與原告建立起唯一對應關係”,據此判定訴爭商標的註冊未損害原告的姓名權。⁹

(二)2001年《商標法》第三十一條中損害他人現有在先權利的判定規則

對於上述做法合理性的判斷不能脫離2001年《商標法》

第三十一條中損害在先權利的一般判定規則的理解。2001年《商標法》第三十一條雖規定“申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利”,但對於何種情況下商標的註冊會構成對他人在先權利的“損害”,《商標法》中再無規定。但結合該條款的設立目的,似乎這一判斷規則不難確定。實踐中較為一致的觀點是上述條款設立的目的是在於避免權利衝突,避免商標註冊後的使用行為構成對他人在先權利的侵犯或不正當競爭。基於對這一設立目的的考慮,在判斷訴爭商標的註冊是否構成對他人在先權利的“損害”時,則應採用該在先權利的民事侵權或不正當競爭的認定原則。也就是說,如果訴爭商標的實際使用行為會造成對在先權利的侵犯或不正當競爭,則應認定該商標的註冊損害了該在先權利,否則將無法得出這一結論。

這一做法在其他案件中已有所體現。如在涉及在先外觀設計專利的“金泰輪”案中,針對訴爭商標的註冊是否構成對在先外觀設計專利權的損害,判決中明確指出應以對外觀設計專利權的侵權判定原則作為損害判斷的原則。¹⁰

而在涉及在先著作權的“老人城 LAORENCHENG 及圖”案中,法院亦指出,“判斷爭議商標的註冊是否構成對林則棟著作權的損害,應採用著作權侵權的判斷標準,即如果力實克公司在爭議商標的申請日之前已接觸過引證商標,且爭議商標整體上或部分與該引證商標構成實質性近似,即應認定爭議商標的註冊構成對林則棟著作權的損害”。¹¹

(三)損害在先姓名權的判定規則

由前文分析可知,對於損害在先姓名權的判斷,顯然應以侵犯姓名權行為的認定要件為依據。也就是說,如果訴爭商標的註冊使用會構成對他人姓名權的侵犯,則應認定構成對在先姓名權的損害。

現有法律中有關姓名權保護的規定主要體現在《民法通則》以及《最高人民法院關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見(試行)》(簡稱《民法通則意見》)。

《民法通則》第九十九條規定,“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”。《民法通則意見》第141條規定,“盜用、假冒他人姓名、名稱造成損害的,應當認定為侵犯姓名權、名稱權的行為”。

依據上述規定可看出,姓名權既是積極性權利(姓名權人

有權決定、使用和依照規定改變自己的姓名),亦是防禦性權利(姓名權人有權禁止他人干涉、盜用、假冒)。2001 年《商標法》第三十一條損害在先權利的規定則主要實現的是其防禦性權利的功能,亦即,姓名權人有權禁止他人將其姓名作為商標進行註冊。結合分析上述規定,筆者認為在 2001 年《商標法》第三十一條語境下對於損害在先姓名權的認定條件可得出如下結論:

1. 自然人均享有姓名權,無需附任何條件。

現有法律中對於姓名權的保護僅設定“自然人”這一要件,再無其他,因此,主張姓名權的民事主體僅需證明其是自然人即可,再無其他舉證要求。

因此,無論民事主體是否具有知名度,是否在相關公眾心目中已有對應關係,均可以獲得姓名權的保護。也就是說,不僅姚明、易建聯等名人可以主張姓名權,普通公眾亦當然可以主張姓名權。當然,這並非意味着,知名度等因素不會影響到對姓名權保護的認定結論,而只是表明,知名度等因素並非姓名權保護的前提條件。

本案中,法院即是基於上述理解,認定 Allen Iverson 對其姓名享有姓名權,該權利受到我國法律保護。

2. 未經許可基於不正當目的將他人姓名申請註冊為商標的行為屬於損害在先姓名權的行為。

民事權利的侵權認定通常應考慮主觀及客觀要件。客觀要件即行為要件,是指權利人可以禁止他人實施何種行為。主觀要件是對行為人主觀狀態的要求。也就是說,行為人對於其所實施的行為主觀是否具有故意或過失。

就客觀要件而言,侵犯姓名權的行為雖可能包括多種,但“盜用、假冒他人姓名”的行為顯然是其中重要的侵權行為類型,此種行為可以被理解為未經許可使用他人姓名的行為。因將他人姓名註冊為商標的行為顯然屬於使用他人姓名的行為,因此,在商標行政案件中,除非商標申請人可以舉證證明其已獲得姓名權人的許可,否則其申請註冊商標的行為均符合侵犯姓名權的客觀要件。

本案中,因商標申請人並未舉證證明其已獲得 Allen Iverson 的許可,因此,其申請註冊商標的行為符合客觀要件。

對於主觀要件,雖然法律規定中並未明確限定,但通常要

求行為人主觀具有過錯,具有不正當目的。這一主觀要件不僅可以從現有規定中的用語“盜用、假冒他人姓名”中得出,在學術界亦頗受認同。“假如利用重名及姓名之平行而故意混同,亦為侵害姓名權”。¹²

本案中,法院即指出,“侵犯他人姓名權的行為原則上應以不正當目的為要件,而非只要使用他人的姓名即當然構成侵權。所謂不正當目的,包括牟利、營私、加害於他人及規避法律等。”

在商標行政案件中,對於主觀要件的判斷,則主要考慮商標申請人在申請註冊商標時對他人姓名是否知曉。如果知曉,且無註冊的合理理由,則通常可推定其具有不正當目的。商標申請人這一不正當目的可能體現在多個方面,其或者是想利用該自然人的知名度,使相關公眾誤認為其所提供的商品或服務與該名人有關,或者是希望藉助其知名度吸引消費者的注意(即便相關公眾不會認為其與該名人有關),或者是希望僅僅通過註冊行為本身獲利(如阻礙該自然人將自己姓名註冊為商標,從而通過商標買賣獲利)。

具體到不同案件中,對於商標申請人主觀知曉及不正當目的的認定,則要考慮到案件的具體案情,最為常見的影響因素包括:該自然人的知名度,該姓名的顯著性,商標申請人與該自然人是否有往來,以及是否從事同一行業等。

前文中已指出,知名度雖然並非姓名權保護的前提條件,但該自然人是否具有知名度卻會直接影響到商標申請人主觀狀態的認定。本案判決中即指出,姓名權權利人是否具有知名度則通常是判斷使用人是否具有不正當目的的因素之一。”

當然,在考慮知名度的情況下,亦應結合考慮該姓名所具有的顯著性,如果該姓名是現有詞彙,則即便其確為名人姓名,亦不能當然認定商標申請人主觀具有不正當目的,仍應結合案件其他因素予以考慮。

如在“黎明”商標案中,該商標指定使用服務為第 36 類不動產出租等,香港歌星黎明針對該商標提出異議申請。商標局認為:“‘黎明’商標是現代漢語中常用詞,不屬獨創性詞彙,冠以‘黎明’商標的商品在流通中,沒有使消費者誤以為與某人有關。因此異議人所提的異議不成立,被異議商標准予註冊。”¹³該案中,在黎明確為現有詞彙的情況下,很難僅僅基於歌星黎明

所具有的知名度而當然認定商標申請人具有不正當目的。

但多數案件中,商標申請人將他人姓名申請為商標註冊均有不正當目的,而很難認為是基於巧合,當然,不同案件中的考慮因素可能會有差別。本案中,法院的考慮因素主要是 Allen Iverson 知名度、訴爭商標申請人其他商標的申請情形以及具體使用情形。

本文中,Allen Iverson 作為 NBA 籃球明星在中國的相關公眾中具有較高知名度且通常被稱之為 Iverson。雖然 Iverson 確為美國常見姓氏,但不可忽視的事實是,訴爭商標申請人不僅註冊了三十餘件與 Iverson 有關的商標,其中有的商標中不僅包含文字,亦包含有運動員打籃球的圖形,甚至 Iverson 的紋身,由此可知,其對 Iverson 本人以及其與籃球之間的關係必然有所認知。此外,與訴爭商標申請人有關的企業實際生產籃球鞋產品,且其企業網站中所作的宣傳均在相當程度上指向 NBA 籃球明星 Allen Iverson。結合上述因素可以看出,訴爭商標申請人顯然知曉 Allen Iverson 為 NBA 籃球明星,且其註冊訴爭商標的目的即在於利用 NBA 籃球明星 Allen Iverson 聲譽,可見其具有不正當目的,該申請註冊的行為構成對 Allen Iverson 姓名權的損害。

需要指出的是,知名度僅是認定訴爭商標申請人不正當目的的因素之一,而非唯一因素。一些案件中,即便該自然人在中國並無知名度,但在考慮案件其他因素的情況下,亦可認定訴爭商標申請人的不正當目的,其中最為重要的考慮因素是該姓名的顯著性。

如在“ZANG TOI”案中,雖然無法看出 ZANG TOI(沈書瀛)在中國具有知名度,但很顯然該名稱並非現有詞彙,且亦非中國公眾可能接觸到的外文姓名。基於此,訴爭商標基於巧合而與該姓名相同的概率極低,除非訴爭商標申請人能夠進行合理解釋,否則應可推定其是在知曉該名稱的情況下申請註冊的該商標。本文中,在訴爭商標申請人未提交相關證據的情況下,依據這一因素即可認定商標申請人知曉該名稱。當然,本案中法院還考慮了其他一些因素,包括 ZANG TOI 在國外的知名度,以及訴爭商標申請人曾與“ZANG TOI”及其公司就該品牌進入中國市場進行了商務聯繫等。¹⁴

在“KATE MOSS”案中亦然。雖然該姓名中兩個組成部分

均是英文中的現有詞彙,但並無證據證明這一組合方式為常見姓名。在此情況下,訴爭商標申請人將其註冊為商標且無合理解釋,亦可推定其主觀具有不正當目的。¹⁵

(四)損害姓名權判定中的常見誤區

1. 相關公眾的誤認與損害姓名權的關係

實踐中,有觀點認為,對於姓名權的保護應考慮相關公眾是否會具有誤認的可能性,即是否可能認為訴爭商標與該姓名權人有關聯。將這一觀點適用於案件中,通常會出現的一種結果是,如果訴爭商標指定使用的商品與該姓名權人所實際從事行業不具有關聯,或關聯程度較低,則通常不會被認定構成對他人姓名權的侵犯。

在《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南(徵求意見稿)》曾採用過這一觀點,其第 19 條規定,“由於相關公眾是否將某一姓名與特定自然人建立對應關係,會因具體的商品和服務領域而有所不同,因此對姓名權的具體保護範圍也應當結合相關商品和服務的具體情況加以確定”。但在正式頒佈時,該條款被刪除。

這一做法的誤區在於,將商標法的判定規則引入損害姓名權行為的認定中。混淆誤認這一因素僅是《商標法》中侵犯商標權的認定要件之一,顯然並非姓名權的侵權認定要件。對於損害他人在先姓名權的認定關鍵在於該商標的申請是否是基於不正當目的,而非是否會產生混淆誤認。相關公眾的混淆誤認雖在相當程度上可用以證明訴爭商標申請人的不正當目的,但並非不存在混淆誤認情形,即不存在不正當目的。前文中已指出,訴爭商標申請人的不正當目的,既可能是希望相關公眾混淆誤認,亦可能僅僅是希望吸引相關公眾的注意,或僅僅是希望通過註冊該商標營利等等。因此,如果足以認定存在其他目的,即使不存在相關公眾的誤認,亦可以認定損害他人姓名權行為的存在。

本文中,Allen Iverson 作為籃球運動員,其所從事的行業雖然與訴爭商標指定使用的“仿皮革;牛皮;傘;獸皮(動物皮)”等商品關聯程度很低,但鑒於訴爭商標申請人申請該商標的目的顯然在於吸引相關公眾的注意以獲得不當利益,故法院仍認定該行為具有不正當目的,構成對該姓名權的損害。

2. 姓名權是否具有財產內容



《民法通則》中將姓名權規定為人格權,而商標權則屬於財產權,因此,實踐中有觀點認為作為人格權的姓名權,無權禁止他人將姓名進行財產性使用,因此,不能禁止他人將其註冊為商標。

因本文重點並非在於討論姓名權的性質,故本文僅對此簡要評述。對於人格權的財產內容,現有法律規定中已有所規定。《民法通則》第一百二十條規定,“公民的姓名權、肖像權、名譽權、榮譽權受到侵害的,有權要求停止侵害,恢復名譽,消除影響,賠禮道歉,並可以要求賠償損失”。由該條款中有關賠償損失這一責任方式的規定可知,《民法通則》中對於人格權的財產內容持肯定態度。此外,我國學者也認為,某些具體人格權(姓名權、肖像權、名稱權)具有財產權的內容。¹⁶據此,姓名權人有

權禁止他人未經許可使用其姓名獲利,包括將其作為商標註冊使用。■

作者:北京知識產權法院法官

¹ 參見北京市第一中級人民法院(2012)一中知行初字第1384號行政判決書。

² 參見北京市第一中級人民法院(2012)一中知行初字第1384號行政判決書。

³ 參見北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字第2409號行政判決書。

⁴ 參見商評字[2009]第27162號《關於第3271558號“KATE MOSS 凱特·苔蘇”商標爭議裁定書》。

⁵ 見北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字第2435號行政判決書。

⁶ 參見北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字第2208號行政判決書。

⁷ 參見北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字第2409號行政判決書。

⁸ 參見北京市第一中級人民法院(2010)一中知行初字第707號行政判決書。

⁹ 參見北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字第2208號行政判決書。

¹⁰ 參見北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第519號行政判決書。

¹¹ 參見北京市第一中級人民法院(2009)一中行初字第1461號行政判決書。

¹² 王利明:《中國民法案例與學理研究 總則篇》,法制出版社2003年1月,第52頁。

¹³ 參見國家工商行政管理局商標局(1996)商標異服字第008《關於對黎明商標異議的裁定》。

¹⁴ 參見北京市第一中級人民法院(2012)一中知行字初第1954號行政判決書。

¹⁵ 參見北京市第一中級人民法院(2010)一中知行初字第534號行政判決書。

¹⁶ 王利明:《人格權法》,中國人民大學出版社2009年版,第3頁。