

# The Trademark Reporter®



## The Law Journal of the International Trademark Association

A Free Speech Right to Trademark Protection?

*Lisa P. Ramsey*

Understanding *Michael Jordan v. Qiaodan*: Historical Anomaly or Systemic Failure to Protect Chinese Consumers?

*Laura Wen-yu Young*

解读迈克尔·乔丹与乔丹体育股份有限公司案：历史的异常还是保护中国消费者体系的崩溃？

楊文玉著

Registrability of Nontraditional Trademarks in Brazil: Current Situation and Perspectives

*Pedro Vilhena*

Registrabilidade de Marcas Não Tradicionais no Brasil: Situação Atual e Perspectivas

*Pedro Vilhena*

*Commentary*: USPTO Snuffs Out Marijuana Dispensary Service Mark Application: Will All Others Go Up in Smoke, Too?

*J. Michael Keyes*

*Commentary*: Canada's Official Marks Regime: Officially Time for a Change!

*Janice M. Bereskin and Christina Capone Settimi*

*Commentary*: United in Discord: Disregarding National Decisions in the EU

*Martin Viefhues*

*Book Review*: *The Law and Practice of Trademark Transactions: A Global and Local Outlook*. Edited by Irene Calboli & Jacques de Werra

*Pamela S. Chestek*

# INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION

*Powerful Network Powerful Brands*

655 Third Avenue, New York, NY 10017-5646

Telephone: +1 (212) 642-1733

email: [wknox@inta.org](mailto:wknox@inta.org)

Facsimile: +1 (212) 768-7796

## OFFICERS OF THE ASSOCIATION

RONALD VAN TUIJL ..... *President*  
JOSEPH FERRETTI ..... *President Elect*  
TISH L. BERARD ..... *Vice President*  
DAVID LOSSIGNOL ..... *Vice President*  
AYALA DEUTSCH ..... *Treasurer*  
TIKI DARE ..... *Secretary*  
MAURY TEPPER ..... *Counsel*  
ETIENNE SANZ DE ACEDO ..... *Chief Executive Officer*

## *The Trademark Reporter* Committee

### EDITORIAL BOARD

#### EDITOR-IN-CHIEF, CHAIR

KATHLEEN E. MCCARTHY

#### STAFF EDITOR-IN-CHIEF

WILLARD KNOX

#### Senior Editors

NEIL WILKOF

JESSICA ELLIOTT CARDON

GLENN MITCHELL

RAFFI V. ZEROUNIAN

PAMELA CHESTEK

RUTH CORBIN

ELISABETH KASZNAR FEKETE

FABRIZIO MIAZZETTO

CHIKAKO MORI

#### Staff Editor

BEVERLY HARRIS

#### Staff Editor

JOEL L. BROMBERG

#### Editors

TSAN ABRAHAMSON  
MARIA BARATTA  
MARTIN J. BERAN  
DANIEL R. BERESKIN  
STEFANIA BERGIA  
LANNING BRYER  
SHELDON BURSHTEIN  
IRENE CALBOLI  
ROBERT CAMERON  
JANE F. COLLEN  
THEODORE H. DAVIS JR.  
ANNE DESMOUSSEAUX  
MEGHAN DILLON  
THOMAS F. DUNN  
SCOT DUVALL  
CLAUS M. ECKHARTT  
SHEJA EHTESHAM  
KAREN L. ELBURG  
MATTHEW EZELL  
NEMESIO FERNANDEZ-PACHECO  
SALVADOR FERRANDIS  
ALFRED FRAWLEY  
ALEX GARENS  
ALEXANDRA GEORGE  
DANIEL GLAZER  
ANDREW J. GRAY IV  
LESLEY MCCALL GROSSBERG  
ANN LAMPORT HAMMITTE

GUY HEATH  
ANNE HIARING HOCKING  
JANET L. HOFFMAN  
GANG HU  
DOMINIC HUI  
AHMAD HUSSEIN  
BRUCE ISAACSON  
AGLIKA IVANOVA  
E. DEBORAH JAY  
FENGTAO JIANG  
HE JING  
MARIA JOSE JIRON  
SIEGRUN D. KANE  
SUSAN J. KERI  
MIKE KEYES  
ROLAND KUNZE  
JOI MICHELLE LAKES  
SCOTT LEBSON  
NELS LIPPERT  
MARCUS LUEPKE  
VINCENT MARTELL  
J. THOMAS MCCARTHY  
NANCY A. MILLER  
GEORGE W. MOXON  
JOHN M. MURPHY  
PAUL MUSSELL  
SADAF NAKHAEI

SAURABH NANDREKAR  
AMANDA NYE  
JENIFER DEWOLF PAINE  
JEREMY B. PENNANT  
NEAL PLATT  
MICHEL RIJSDIJK  
RACHEL RUDENSKY  
JEREMY SCHACHTER  
MATTHEW R. SCHANTZ  
MARTIN SCHWIMMER  
JENNIFER SICKLER  
AARON SILVERSTEIN  
ALEX SIMONSON  
GIULIO ENRICO SIRONI  
DEBBIE SKLAR  
WENDI E. SLOANE  
JERRE B. SWANN, JR.  
SCOTT THOMPSON  
CHINASA UWANNA  
ANJALI VALSANGKAR  
EDWARD E. VASSALLO  
MARTIN VIEFHUES  
CHARLES WEBSTER  
JORDAN WEINSTEIN  
JOHN L. WELCH  
JOSEPH WELCH  
BRYAN K. WHEELLOCK  
JOSEPH YANG

#### Advisory Board

MILES J. ALEXANDER  
WILLIAM M. BORCHARD  
CLIFFORD W. BROWNING  
LANNING G. BRYER  
SANDRA EDELMAN  
ANTHONY L. FLETCHER  
ARTHUR J. GREENBAUM

ROBERT M. KUNSTADT  
THEODORE C. MAX  
JONATHAN MOSKIN  
VINCENT N. PALLADINO  
JOHN B. PEGRAM  
ALLAN S. PILSON

ROBERT L. RASKOPF  
PASQUALE A. RAZZANO  
SUSAN REISS  
PIER LUIGI RONCAGLIA  
HOWARD J. SHIRE  
JERRE B. SWANN, SR.  
STEVEN M. WEINBERG

The views expressed in *The Trademark Reporter* are those of the individual authors and do not necessarily reflect those of INTA.

*The Trademark Reporter* (ISSN 0041-056X) is published electronically six times a year by the International Trademark Association, 655 Third Avenue, New York, NY 10017-5646 USA. INTA, the INTA logo, INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, POWERFUL NETWORK POWERFUL BRANDS, THE TRADEMARK REPORTER, and [inta.org](http://inta.org) are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of the International Trademark Association in the United States and certain other jurisdictions.

## 解读迈克尔·乔丹与乔丹体育股份有限公司案： 历史的异常还是保护中国消费者体系的崩溃？\*

楊文玉<sup>1</sup> 著

### 一、事件背景

一九九七年，一家中国福建省的公司为了在国内市场行销运动系列服装，选择了一个足以激发活力并颇有新鲜感的名称——乔丹。

该公司于一九九七年申请注册了“乔丹及图”商标 ，<sup>2</sup> 使用商品为游泳衣、鞋和雨衣。商标的图案部分是一名棒球运动员在棒球场内转身准备去击打一个跃动的棒球。之后该公司继续用“乔丹”申请商标注册，其申请注册的四百六十个商标中有一百多个商标申请包含了中文“乔丹”， <sup>3</sup>，和二十三号图  <sup>4</sup>，或拼音“QIAODAN”。至二零一零年，该公司的销售收入已经达到了四点六亿美元，至二零一二年，

---

\* The author of this piece produced both an English article and a Chinese summary article. INTA staff and members of *The Trademark Reporter* (TMR) Committee edited the English article, and the author then carried those edits to the Chinese summary article (where applicable). INTA staff and members of the TMR Committee have taken steps to ensure that the author's intended meaning is preserved in both the English article and Chinese summary article; however, because of language limitations, INTA has not undertaken its normal editorial process with regard to the Chinese summary article and does not vouch for absolute translation accuracy between the two articles. INTA's goal is to expose important non-English writing on trademark law issues to the broader audience of its TMR readership.

1. 加州执业律师，加州伯克利大学法学院法学博士，国际律所王和王律师事务所管理合伙人。在加州伯克利大学、苏州大学、康奈尔大学法学院和太平洋大学麦可乔治法学院教授《国际商事交易》、《国际知识产权》和《法律基础比较》等课程。在此感谢林晔和周晨的协助。本文作者与本文中讨论提及的任何团体或个人没有任何关系。

2. 注册号为1186599的中国商标。

3. 注册号为3018498的中国商标。

4. 注册号为3667082的中国商标，第25类，之后被撤回或撤销。

该公司在全中国的分销商已逾五千七百家。<sup>5</sup> 二零一一年，该公司计划在上海证券交易所挂牌上市。<sup>6</sup>

在中国，喜爱体育运动的人只要提起“乔丹”几乎都会与美国篮球明星迈克尔·乔丹画上了等号，且“乔丹”一词在许多网络参考资料中都被用来描述该名运动员。<sup>7</sup>

自一九八一年起，耐克公司就进入了中国市场，并于一九九一年向中国商标局就第二十五类商品申请注册了MICHAEL JORDAN商标。<sup>8</sup> 多年来，耐克公司在中国申请了多个商标，包括一九九三年在服装和鞋类上申请注册的“飞人图形”商标，<sup>9</sup> 与当时大多数欧美公司一样，耐克公司主要将中国作为采购和产品生产的基地。二零零九年，耐克公司就JORDAN商标注册至少提出过五次申请，商品涵盖运动包、服装和鞋类。<sup>10</sup> 但这些申请都被提异议了，最终未获得注册。<sup>11</sup> 二零一二年，据媒体报导迈克尔·乔丹对福建乔丹体育公司所拥有的约八十个含有“乔丹”字样的商标注册分别提出了撤销申请。<sup>12</sup>

---

5. 根据迈克尔·乔丹的网站，TheRealJordan.com，2016年2月13日访问，网址：<http://www.therealjordan.com/en/facts-of-the-case.aspx>。

6. 参见如：<http://www.ifrasia.com/equities-michael-jordan-slams-chinese-ipo/21001891.article>，2016年2月10日访问。

7. 参见如，百度描述该运动员的网页，<http://baike.baidu.com/view/19096.htm?fromtitle=%E4%B9%94%E4%B8%B9&fromid=30699&type=syn>。百度列出了名为乔丹的数位个人和数家机构，包括一位英国女性名人和一家福建运动服装公司。

8. 注册号为605003的中国商标。

9. 注册号为643806的中国商标。

10. 中国商标局记录显示申请号7350128, 7752571, 7752572, 7752573, 7752574，于2009年提出申请，商标的状态已标为无效。

11. 一些决定是由负责商标争议的商标评审委员会作出的。当事人的理由和作出决定的依据不予以公开，仅公开最后的结果。因此作者的结论是基于从公开观点和意见中所得之事实而进行的逻辑推理。

12. 参见，如中国的新闻报道，网址：<http://finance.sina.com.cn/focus/Jordan2012/> and <http://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/20150414/082821949854.shtml>，2016年6月30日。

据《法制日报》报导,至少一项网上调查显示,在接受调查的二十余万互联网用户中,百分之五十一.二二的被调查者不认为福建公司侵犯了美国运动员迈克尔·乔丹的姓名权,<sup>13</sup>与此相反,另一项网上调查显示,在接受调查的三千余名中国互联网用户中,大多数的被调查者认为乔丹品牌应当属于迈克尔·乔丹,且被调查者知晓福建公司并预测美国运动员将会败诉。<sup>14</sup>这后一项调查结果表明消费者知道美国运动员并非乔丹品牌的注册人,但仍认为他应当对该名字享有姓名权。<sup>15</sup>考虑到被调查人群的不确定性及各参与者多次投票的可能性,网上调查被公认为是不可信的。

二零一五年十二月,中国最高法院裁定驳回迈克尔·乔丹就北京高院对乔丹商标撤销案所作出的二审判决的再审申请,目前,最高院网站上公布的有关乔丹商标争议案件的个案裁决就有六十多个。举例来说,在涉及迈克尔·乔丹申请第二十五类乔丹商标<sup>16</sup>撤销案的高法院(2015)知行字第312号申诉行政裁定中,最高院在概述了各方诉辩主张后认为北京高院的判决并无不当,对迈克尔·乔丹的再审申请予以驳回,<sup>17</sup>对于本案的争议焦点及认定,北京高院在(2015)高行(知)终字第1053

---

13. 在有20余万网友参加的新浪网“乔丹诉讼”民意测验中,有51.2%的人认为乔丹体育不侵权,44.4%的人认为(公司的)行为构成侵权,而4.4%的人选择了“不好说”。《“飞人”乔丹诉“乔丹体育”侵权案开审》法制网,2013年4月27日,网址:  
[http://www.legaldaily.com.cn/legal\\_case/content/2013-04/27/content\\_4418427.htm](http://www.legaldaily.com.cn/legal_case/content/2013-04/27/content_4418427.htm)

14. <http://vote.money.163.com/vote2/showGroup.do?vglId=1371#result>,显示1400个投票。

15. 同上。在约1400名网上投票者中,82%的投票者选择他们支持“乔丹本人”,而非中国的乔丹公司,但仅有55%的投票者认为迈克尔·乔丹最终将胜诉。

16. 注册号为1477414的中国商标。

17. 中国最高法院,案件号第三一二号(2015)(知行字第312号),发布于2016年3月17日,网址:  
<http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=b956be8e-fc3c-4223-8793-6e5435665703&Keyword=乔丹体育|1477414>。每份判决书都与某个具体的商标注册相关。其他的判决书可在以下网址获取:

<http://wenshu.court.gov.cn/list/list?sorttype=1&conditions=searchWord+QWJS+++%E5%85%A8%E6%96%87%E6%A3%80%E7%B4%A2:%E8%BF%88%E5%85%8B%E5%B0%94.%E4%B9%94%E4%B8%B9>

号判决书中作出了比较详尽的论述。<sup>18</sup> 迈克尔·乔丹认为其作为世界知名的美国篮球运动体育明星，在中国具有极高的知名度。经媒体报道，中国公众看到与“乔丹”、“QIAODAN”相同或者相似的标识，就会将其与迈克尔·乔丹联系到一起。乔丹公司用乔丹申请注册为商标，属于《中华人民共和国反不正当竞争法》规定的违反诚实信用原则的行为，乔丹公司还大规模申请注册与迈克尔·乔丹相关的商标，扰乱商标注册秩序，属于《中华人民共和国商标法》第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”所指情形，争议商标的注册和使用会造成公众对产品的来源产生误认，属于《商标法》第十条第一款规定的“有其他不良影响”所指情形。法院在审理中查明乔丹体育公司所注册的部分类别的乔丹商标已被认定为中国驰名商标，且福建公司注册的近两百个商标都与其业务相关联，非以不正手段取得商标注册行为。<sup>19</sup> 法院列出了乔丹体育公司对商标所进行的投入，并认为一审法院及商标评审委员会所作出的裁决没有违反法律或程序。<sup>20</sup> 法院同时也对迈克尔·乔丹所递交的证据作出认定，大多数证据的日期都在二零一零年之后，包括在二零一五年四月十日所做的一项消费者调查报告。法院认为迈克尔·乔丹有关其在中国知名度的证据，以及使用乔丹名称容易被消费者混淆的证据不能证明乔丹体育通过欺骗手段或不正当手段获得商标注册，也不构成有害道德的商标。<sup>21</sup>

---

18. 北京高级法院，知识产权庭，案件号第1053号(2015)，高行（知）终字第1053号，引用第3208768号商标注册，乔丹商标被认定为驰名商标。判决书可在以下网址获取：  
<http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=498450f3-0c22-46e0-a74c-0ea41bf0c946&Keyword=>

19. 同上。

20. 同上。

21. 同上。该陈述可理解为两千十年及之后乔丹作为迈克尔·乔丹名字的知名度无法证明在一九九九年乔丹商标获得注册之时其已是驰名商标了。

## 二、分析

### (一) 迈克尔·乔丹是诸多西方品牌的象征

由于中国消费者如今拥有购买全球品牌的自由度和财力，外国公司纷纷准备进军中国市场。但许多公司发现它们都被在中国已经注册了外国品牌的国内公司阻挡了。在某些情况下，中国的抢注者已发展成了羽翼丰满的竞争对手，利用相同的名称阻挠外国公司进入中国市场。

对于外国名人在中国的权利要求已经超出了纯粹的商标问题，也牵涉了其他理论，因为它涉及了个人名字。该争议在全球化时代提出了其他新问题，如当我们跨越语言和文化界限时是如何定义和确定名字的。美国运动员与福建公司之间的纠纷反映了在快速全球化的环境中因使用表音文字和非表音文字所致的不匹配。乔丹案已超出了单纯的商标问题，而且由于它还涉及个人的姓名，所以还需考虑其他的理论。该案引发了全球化时代的其他新问题，诸如当我们跨越语言和文化界限时应当如何界定和确定一个名称。拥有多民族人口的西方国家在其国内就面临着类似的问题，但从罗马字语言转化为汉字语言及为方便外国人使用罗马字在跨国品牌化和名称保护方面提出了更严峻的问题。乔丹案可能是一个时代造成的异常，当时中国消费者和生产者向世界敞开了大门，而世界上的其他人尚未跟上中国发展变化的脚步。中国消费者通过电影、新闻和流行音乐等渠道对西方的了解远比西方人对中国消费者的了解多的多。

### (二) 适用的法律理论

由于商法下的权利是以在中国的商业使用和知名度为前提条件的，名人可以尝试争辩商事权以外的权利。其可主张优先于商标权及其他商

事权的作为基本权利的人格权。<sup>22</sup> 为从福建公司手中“收回”名字，迈克尔·乔丹有五种可辩的论点以主张对“乔丹”的在先权利：

- A) 基于商标法的主张，包括：
  - 1) 驰名商标；
  - 2) 恶意注册；
  - 3) 有害道德的商标。
- B) 其他的法律主张，包括：
  - 1) 《反不正当竞争法》下的不正当竞争；
  - 2) 《民法通则》下的人格权。

## 1、商标法

### 1) 驰名商标：

根据中国《商标法》，对于以不正当地采用“搭便车”行为侵占他人有一定影响的商标为目的的商标注册可以予以撤销。<sup>23</sup> 对外国公司而言，难点是如何证明其商标在中国具有一定的影响。许多国际知名品牌未在中国销售，或对中国消费者来说价格过于昂贵，或未以吸引中国消费者的方式在进行营销。因此，许多国际知名的品牌无法提供其早期在中国驰名的证据。抢注其他人的品牌可能看似是中国特有的，但在采用属地原则的大多数地区，从法律上说，这种情况还是可能出现的，包括美国。

当西方媒体在对迈克尔·乔丹商标案的決定表示愤慨时，该等決定与美国对国外驰名商标的判決思路如出一轍。中国法律的制定旨在保护在中国的消费者，而非在外国的人。对于那些未在美国商业使用其商标

---

22. 《中国立法法》第九十二条：同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定；新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定。

23. 中国《商标法》第三十二条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标。

，但之后又来寻求撤销其竞争者的美国商标注册的外国人，美国专利商标局和美国联邦巡回上诉法院也一贯是予以保护的。

二十世纪八十年代，一家美国公司将来自日本供货商处复制而来的商标在美国申请了商标注册。<sup>24</sup> 联邦巡回上诉法院在上诉中作出了维持了美国审判和申诉委员会决定的判决，撤销了日本公司在美国的商标注册，该注册品牌在日本已可证明为驰名。正如大家所记得的，美国商标审判和申诉委员会认为日本公司对PERSON'S商标在服装商品上的注册与美国人拉里·克利斯曼在先的商标注册相近似。日本公司最初于一九七七年在日本在服装商品上注册了PERSON'S商标（记录未显示是否有该商标的日文，或该商标的日文如何表示）。日本公司的销售增长了，其开始向美国的批发商销售产品，并最后计划在二十世纪八十年代进军美国市场。

美国服装批发商，克利斯曼先生，在一次去日本的采购途中访问了这家日本公司。回到美国，在咨询了美国法律顾问后，他计划开始自己的PERSON'S品牌牛仔裤业务。他表面上从日本公司购买样品，复制其商标放在他生产的服装上，并最早在一九八二年开始在美国销售。一九八三年，克利斯曼和日本公司都对PERSON'S商标提出了注册申请。一九八四年，克利斯曼获得了服装上的PERSON'S商标注册。一九八五年，日本公司获得了在行李箱、服装和配饰上PERSON'S的商标注册。

一九八六年，日本公司在美国所作的广告宣传使克利斯曼注意到了日本公司的业务，于是他申请撤销日本公司的美国注册。日本公司声称其于一九八二年开始向美国代理商销售产品，比克利斯曼在美国最早进行的销售还要早七个月。然而，美国商标审判和申诉委员会认为克利斯曼是在美国的商标善意、资深的使用人。虽然无“在美国的恶名”

---

24. PERSON'S有限公司诉克利斯曼，900 F.2d 1565（联邦巡回法院：1990年）。

，日本公司却无法享受资深使用人的权利。法院的注解是：“对商标在国外使用的知悉并不排除其在美国对商标的善意采纳和使用。”<sup>25</sup>“委员会认为对在外国使用的商标的复制并非恶意使用，除非该外国商标在美国已经驰名或复制商标是为了阻碍在先使用人计划在美国的业务拓展。”<sup>26</sup> 尽管有证据表明日本公司于一九八二年向美国批发商进行销售，但法院最终还是没有认定日本公司计划向美国市场拓展。

在PERSON'S案的决定作出之时，许多美国的商标律师都提出了反对的意见，理由是该决定忽视了兴起的全球市场。然而，大多数法院，包括美国的大多数法院仍然将地域性视为商标保护的一条基本原则。值得注意的一个例外是美国第九巡回上诉法院依据公平原则对未在美国商业使用的未注册的外国商标给予了商标保护。法院持有一种全球观，可能是受了西部州高比例旅游和和移民人群的影响。法院表明了希望确保消费者不被仿冒外国品牌的美国假货所误导的愿望，而这点在联邦巡回法院判决PERSON'S案中却并没有得以体现。第九巡回法院认为：“没有这样的例外，绝对的地域性规则将促使在消费者群体中的混淆和欺诈。”<sup>27</sup> 然而，在美国，第九巡回法院只是例外，而非规则。<sup>28</sup> 最近的第四巡回法院在Belmora（以下简称“贝尔莫拉”）案中的裁决则反映了对全球化的认识，但却是基于反不正当竞争法，而非商标法，以下加以详述。

在另一个美国案例中，一家外国公司声称其在国外驰名的商标不应在美国被抢注，但却以失败告终。一家名称为ITC的在印度拥有连锁餐馆的印度公司对一家由ITC前雇员经营的纽约公司提起了诉讼。纽约餐

---

25. 同上，第1570页。

26. 同上，第1567页。

27. 吉冈特集团公司诉黛洛有限公司，391 F.3d 1088, (第九巡回法院 两千零四年)，第 1094 页。

28. PERSON'S案的裁定在随后自1990年至2014年间被公布的33个由联邦法院作出的商标裁定中被作为正面效应地予以引用。

馆复制了ITC的商标“BUKHARA”和ITC的标志及其餐馆的诸多商业外观，包括餐馆的装饰布置、菜单和制服。第二巡回上诉法院认为印度公司在美国不享有资深商标权。法院认为《与贸易有关的知识产权协议》第十六条第二款和《保护工业产权巴黎公约》第六条并不是自动生效的，且在《兰哈姆法案》中没有因在印度使用商标或商标驰名而给予BUKHARA商标保护的依据，这样做将逾越地域性之基本原则。<sup>29</sup>

并非所有的地区都认同名人的名气增强商标权的这一论点。英国的普通法认为一个名称的名气越大，那么它作为商标的显著性就越弱。文化预期是消费者购买东西是因为他们喜爱这位名人，而并非他们相信名人代表了优质的生产或是产品的来源。这种思维方式也适用于中国消费者，特别是在过往。然而，消费者的预期在不断变化中。中国消费者逐渐习惯于期盼名人与合法许可的商品之间可能存在某种联系，这与盗版产品是截然不同的。<sup>30</sup>

## 2) 恶意注册：

若在中国提出恶意注册，必须提供违反代理人和义务规定或侵犯在先权利的客观证据。<sup>31</sup> 在迈克尔·乔丹案例中，乔丹体育与迈克尔·乔丹无任何关系，因此对其不负有不使用该商标的义务。在先权利包含因对商标的投入和宣传而致商标在中国驰名所产生的权利。依据中国《商标法》，对他人具有在先权利和一定影响力的商标进行不正当搭便车而注册的商标可以被宣告无效。<sup>32</sup> 但是，法院的裁定明确指出未发现恶意。是他们对证据故意视而不见，还是他们的裁决确有依据？虽

---

29. ITC有限公司诉Punchgini有限公司，482 F.3d 135 (第二巡回法院)，无证明，128 S. Ct. 288 (2007)。

30. 参见 Robyn Rihanna Fenty v. Arcadia et al. (2015,英国) EWCA Civ 3, A3/2013/2087, 和 A3/2013/2955, 第四十一到第四十七段。

31. 中国《商标法》第十五条：未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

32. 中国《商标法》第三十二条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

显而易见篮球运动员迈克尔·乔丹和“乔丹”这个名字之间存在关联，但迈克尔·乔丹在中国拥有这个名字却并非显然。难点在于证明“乔丹”这个名字的知名度应使其获得商标权。由于迈克尔·乔丹从未直接使用或许可他人使用“乔丹”，它只能提供类似商标“JORDAN”的使用证据，而非“乔丹”。他可以声称以“乔丹”提供篮球服务，但中国法院很可能会认为该运动员是以“MICHAEL JORDAN”（迈克尔·乔丹）这个名字在美国签约，而非“乔丹”。

在另一个有关耐克公司的中国案例中，耐克公司于两千零五年提交了中文“勒布朗·詹姆斯”的商标申请，<sup>33</sup> 但发现有抢注人已在他们之前申请了该商标。<sup>34</sup> 二零一一年，该商标被耐克公司提异议后不予注册。最终耐克公司的商标申请获得了注册，但却是一直等到二零一五年七月耐克公司在中国最高法院的裁定中获得胜诉，这是最高也是最终级别的法院上诉。<sup>35</sup> 类似地，北京高院维持了北京一中院的判决，推翻了商标评审委员会和商标局就FACEBOOK公司对一中国个人二零一一年在饮料商品上申请注册“FACEBOOK”商标<sup>36</sup>所提异议作出的决定。法院发现商标评审委员会的裁定称由于“FACEBOOK”商标在饮料商品上非驰名商标，中国公司可予以申请注册。虽然法院的判决书没有明确地认可美国FACEBOOK公司在中国的商标注册<sup>37</sup> 驰名，但这种

---

33. 申请号为4903847的中国商标。

34. 申请号为4001053的中国商标。中国商标网的记录显示耐克公司于2010年对该商标注册提出异议申请并获胜，之后商标注册人提复审，但被驳回。

35. 注册号为4903847的中国商标，中文“勒布朗·詹姆斯”商标。最高法院的判决书（2015）行提字第7号。可在以下网址获取：  
<http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=5e74db08-3b47-46d2-8f72-0522db986fba&KeyWord=%E5%8B%92%E5%B8%83%E6%9C%97.%E8%A9%B9%E5%A7%86%E6%96%AF>

36. 注册号为9081730的中国商标。

37. 注册号为5251161和5251162的中国商标。

认定却是暗含在对基于保护中国市场诚实信用交易原则的需要而作出支持异议的判决之中的。<sup>38</sup>

由于中国是大陆法系，法院裁判不受在先判例的约束。但是该案与迈克尔·乔丹案的不同之处还是极为明显的。首先，对“FACEBOOK”是FACEBOOK公司的商标和服务商标这一点没有争议。第二点也是最重要的，在FACEBOOK公司提出异议申请之前的许多年里，商标注册人并没有设立公司公开对其商标注册进行使用。商标注册人对“其他驰名商标”的诸多注册在法院裁定其商标注册无效中也是被考量的一个因素。然而，对乔丹体育提出的类似的表明恶意的证据却看起来未被采纳，因为公司对乔丹商标已进行长期、公开的使用，故该等证据也就不相关了。<sup>39</sup> 这些案例表明若及早申请，依据《商标法》高度警戒的执法甚至可以保护有名的外国名字的中文音译。

### 3) 有害道德的商标：

据报道，美国运动员迈克尔·乔丹试图争辩福建公司的注册构成了有害道德的商标。然而，由于商标的内容本身并没有可被称之为非道德的，该论点未被采纳。当然，根据商标法，依照法律在他人之前申请注册商标并非不道德的行为。

在美国，依据《兰哈姆法案》第2(a)条，测试也同样限于商标本身的内在性质。美国商标和申诉委员会以不道德服务为由将商标申请驳回，但联邦巡回上诉法院裁定美国商标审判和申诉委员会的驳回行为不当。<sup>40</sup>

---

38. (2016)京行终475号，可在以下网址获取：  
<http://www.ciplawyer.cn/article.asp?articleid=18827>。法院并未提及多年来FACEBOOK的网站在中国一直是被屏蔽的。

39. 在前，第二十条。

40. 法院确认以描绘男性生殖器的商标本身是可耻的为由驳回商标，但称以其考虑申请人所提供的服务是不恰当的。在瑞·麦金利案中，660 F.2d 481 (美国关税与专利权上诉法院1981年)。

## 2、其他法律主张

### 1) 不正当竞争：

在最近的美巡法院的裁决意见中，第四巡回法院裁定《兰哈姆法案》适用于保护美国消费者不受误导性关联和广告宣传的影响，即使作出该误导性关联和广告宣传的是美国商标注册人。FLANAX案描述了与乔丹案相近的情形。拜耳消费保健品股份公司（以下简称“拜耳”）自一九七六年起在墨西哥持有FLANAX商标，并在该商标下销售萘普生钠药品。拜耳并未在美国使用FLANAX品牌，相反在美国销售相同的药品使用的品牌却是ALLEVE。在两千零四年，一家美国公司，贝尔莫拉公司，开始向在美国的讲西班牙语社区销售FLANAX品牌下的萘普生钠药品。贝尔莫拉在美国获得了FLANAX商标注册。在广告宣传中，贝尔莫拉称：“世世代代，FLANAX已成为拉丁美洲人寻求治疗各类普通疾病的药品品牌了。”<sup>41</sup> 第四巡回法院认为该等对访美的墨西哥游客及熟悉拜耳产品的墨西哥裔美国消费者的有意误导违反了《兰哈姆法案》第43(a)和43(b)条下的反不正当竞争的保護規定。法院没有认为拜耳在美国享有FLANAX商标权。但法院注意到贝尔莫拉的商标权不能用以欺骗消费者，且该等欺骗构成了不正当竞争。<sup>42</sup> 从全球性视角来看，此裁定与第九巡回法院的吉冈特集团案更相似，尽管该案是依据《兰哈姆法案》的商标条款，而非不正当竞争条款作出裁决。

不幸的是对中国消费者而言，他们无法享受该等保护，除非某一商标在中国的相关商品或服务上达到驰名程度。福建公司对迈克尔·乔丹的球衣号码及其孩子名字等进行的其他商标注册体现了其误导性地建立与美国运动员关联的一贯做法，但法院在判决中没有提到。然而，由

---

41. 贝尔莫拉有限责任公司诉拜耳消费保健品股份公司，美国地方法院第四巡回法院，2016年3月23日。第6页—（仍需官方引证）。

42. “...商标权不包括使用商标作为一种不正当竞争的方式来欺骗消费者，如在此所声称的。”  
Id. 第31页。

于中国要求乔丹品牌必须已经在中国的相关商品或服务上驰名，因此美国运动员无法获得中国不正当竞争法下的救济。相比较而言，由于《兰姆法案》在保护消费者时，并不一定要求商标是驰名的，拜耳可以保护消费者不受到因其墨西哥品牌FLANAX在美国未经授权使用所致的误导。美国运动员若经历美国的FLANAX案，将获得比中国案子有利得多的裁决。

## 2) 《民法通则》下的人格权：

商法下的权利是基于在中国的商业使用和知名度，但作为基本权利的人格权则不然。迈克尔·乔丹也曾试图争辩其对乔丹这个名字拥有基本的人格权。

在中国，人的姓名权始于对人姓名定义的探究。在超过十亿人口的中国，许多人的名字相同，这种重名的现象很普遍，法院的任务需要严格执行法律。法规中并没有提供其他类型名字的例子，也没有在定义中加入别名。与《商标法》下具体的商事权相比较，作为《民法通则》下的基本权利保护，人的姓名权先于商权。

然而，该权利被视为逐步发展的经济权领域。一些中国学者建议别名、假名和其他名字应当都加入“名字”的定义。<sup>43</sup> 从“名字”的功能性考虑，因为一个人是通过名字被他人所知的，所以别名和其他名字都应当作为名字获得保护。<sup>44</sup> 考虑到许多名人是通过其别名或其完整名字的一部分为他人所知的，若缺乏该等保护，将使许多第三方对这些有名的名字“搭便车”以误导公众。这在中国正打造一种消费文化且外国品牌和外国名人正引起人们的广泛兴趣时尤为重要。外国人的名字，正如在迈克尔·乔丹一案中的，常常被音译为中文。对外国名字

---

43. 程嘯, 侵权责任法, 第二卷, 中国: 法律出版社, 第137-139页。

44. 杨立新, 人格权法, 中国: 法律出版社, 2012年, 第334-335页。刘文杰, 民法上的姓名权, 中国学术期刊电子杂志社有限公司, 第65-76页, 可登录[www.cnki.net](http://www.cnki.net)获取。

中译文给予保护的全盘否决等同于发出了一个误导中国消费者的许可证。

迈克尔·乔丹发布了一个视频，在这其中他称“乔丹”是他自己的名字。<sup>45</sup> 他的自述在中国大概不足以作为一个法律事实，特别它首次是在二零一二年才作出，在与福建公司的纠纷产生之后。此外，在香港和台湾使用不同的中文字。为反驳乔丹是他“名字”的主张，中国政府部门可以要求出具包含乔丹作为他名字的任何官方文件，因为知道迈克尔·乔丹的美国护照不会显示乔丹这个名字。考虑到第九十九条的狭义语言，乔丹不太可能作为迈克尔·乔丹的名字。

另一方面，西方普遍的观点是乔丹或QIAODAN是迈克尔·乔丹在中国的名字，这是因为广泛的使用及与他相关的宣传已经将他与乔丹之间建立了关联性。这种对建立的关联性理念的接受是从不正当竞争概念借鉴而来的，但在美国对人格权的理念中却愈来愈显现出来。该等权利是由州法律所管辖的，且各个州做法不一。但举例来说，华盛顿州法律对名字的定义是包含“真实的名字、假名或别名…意图确定该个人身份的名字…”。<sup>46</sup> 使用了“意图确定该个人身份”的措词，该法律认同了由他人所建立的关联性可使个人产生一种权利，无论该个人是否采取任何行动来正式地申领或注册该名字。

华盛顿州法律看起来是对此情形作出了回应，即当一位运动员通过别名为众人所知晓后，法律使运动员对该别名拥有了所有权。这种宽泛的定义将名字和人格视为产权。<sup>47</sup> 纽约州的民法法规定了类似的宽泛

---

45. <http://www.therealjordan.com/en/MediaCenter/michael-jordan-files-lawsuit.aspx>, 在2016年2月15日获取。

46. 《华盛顿州民法典》第63:60:020 (6)章：“名字”指意图确定个人身份的一个活着的或死了的个人的真名或假名或别名。

47. 《华盛顿州民法典》第63:60:010章：每个人或名人对使用其名字、声音、签名、照片等都享有所有权。

概念，与商业利用相联系。<sup>48</sup> 根据加州法律，可保护名字不被第三人以商业目的进行使用。<sup>49</sup>

姓名权法规对于由他人建立的关联性或获得的名字鲜有规定。联邦商标法对此却有规定。一个例子是新奥尔良圣徒橄榄球队，它的球迷常用的加油欢呼是“WHO DAT?”在卡特里娜飓风摧毁了新奥尔良大部分地区的四年后的两千零九年，当球队闯入美国橄榄球超级杯大赛时，球迷欢呼的“WHO DAT?”一度风靡全美。对商标法的一知半解和希望“迅速致富”的愿望促使许多美国人向美国专利商标局提交了许多注册WHO DAT为商标的申请，特别是在服装及在美国橄榄球超级杯大赛上销售的物品上的商标。五十多个申请几乎全部被驳回或放弃了。一家名称为WHO DAT?有限公司的公司能够证明它实际在州际贸易中使用该商标，因此也就成为了数个商标注册的权利人。<sup>50</sup>

诸多圣徒球迷对于一家公司最后获得了一个由集体自发产生的欢呼口号的独占权而感到愤愤不平。许多人感到欢呼口号属于球队的全体球迷，不应成为一家公司的独占所有权。有些人感到商标应当属于球队或全国橄榄球联盟。然而，根据美国商标法，由于一家公司能够证明它在其他人之前第一个将该标识作为区分商品来源的标志予以了使用，它就获得了商标权。但是，该决定是基于商标注册人在商业中对该短语的积极使用，而非他人将该短语与球队建立起来的关联性。

---

48. 《纽约州民权法》第50章：为了广告或贸易之目的，个人、公司或法人在未事先获得某一活着的人（或若是未成年人，则未事先获得其父母或监护人）的书面同意的情况下擅自使用其名字、肖像或照片，则构成了轻罪。

49. 《加州民法典》第3344章，(1) 若未事先获得他人同意，任何人在知情的情况下以任何方式在产品、商品或货物上，或为了广告或销售，或推销产品、商品、货物或服务之目的，使用他人的名字、声音、签名、照片等，应当对遭受损害者承担赔偿责任。

(3)(e)：对他人名字、声音、签名、照片等的使用是否与商业赞助或付费广告直接关联，这应当是一个事实问题，以确定是否构成需要事先获得(a)条下同意的使用。

50. 美国商标注册号4310960,4385857等。

华盛顿州和加州法律对“名字”采用宽泛的定义，<sup>51</sup> 而并不要求确定一个“实际的名字”。对于一个其许多成员的名字都来自全球各地的社会，这样的定义是恰当的。 美国的名字不再是整齐划一地由一个基督教名和一个姓组成。即使移民和外国名人都会挑选一个符合传统欧洲形式的名字。现在，人们保留一个外国名字，但用罗马字的形式来拼写已经是很普遍的了。 比较一下美籍华人女演员陈冲“Joan Chen”与其名字被西方人所知的中国更年轻的女演员章子怡“Zhang Ziyi”。

但这“一人多个名字”的问题并非新问题。对于作者和演员来说，使用化名的情况比比皆是，这样做可以保护作者不受到批评抨击，或为了增加作品的接受度（乔治·艾略特，原名玛丽·安·伊万斯）或为了符合好莱坞影城或演员公会的要求（朱迪·加兰，原名弗朗西斯·埃塞尔·古姆，或约翰·韦恩，原名马里恩·莫里森）。如严格遵照中国《民法通则》第九十九条，他们的笔名或艺名都受不到任何保护。

相比较而言，根据加州或华盛顿州的法律，一个人名字的任何形式都能获得保护，只要该名字在美国被商业使用。因此，在加州或华盛顿的名人无需对其想获得保护的名称作出选择，如是保护“Jackie Chan”还是“成龙”。 两个名字都是该名人在商业中使用并为大众所知的。并且，只要在州际商务中商业使用该名字，就可适用《兰哈姆法案》，即美国各州对与人名相关联的一系列翻译都给予保护，使其无法被用来误导公众。<sup>52</sup> 此外，在大量看得懂中文的群体在美国社会立足之前，依据美国法律中文汉字的使用可作为“符号或图案”受到保护。<sup>53</sup> 美

---

51. 《华盛顿州民法典》第63:60:020 (6)章：“名字”指意图确定个人身份的一个在世或过世的个人的真名或假名或别名。”《加州民法典》第3344章，(1) 以类似宽泛和包容性的语言规定：“若未事先获得他人同意，任何人在知情的情况下以任何方式在产品、商品或货物上，或为了广告或销售，或推销产品、商品、货物或服务之目的，使用他人的名字、声音、签名、照片等，应当对遭受损害者承担赔偿责任。”

52. 《美国法典》第15卷1125 (a)(1): 在商业中使用 (1) 有可能对一人与另一人的关系或关联造成混淆，错误或欺骗的...任何文字、词语、名字、标志或图案...虚假产地标记、对事实虚假或误导性的描述、对事实虚假或误导性的陈述的...任何人。

53. 在前，《美国法典》第15卷第3344。

国州的法律常常包含商业元素，且重点关注公众的混淆，其较之将“名字”严格定义为人的正式名字的法律而言，对消费者的保护更充分。

加州《民法典》中的商业元素帮助缩小了保护范围，以允许其他人为一般目的使用其自身的名字。因此，加州姓名权与人名的商标权相类似。迈克尔·乔丹是否能够根据加州法律在加州禁止他人以“Jordan”作为名字来使用呢？很显然倘若没有其他因素存在的话，他不能。

“Jordan”不是他的全名，只是名字的一部分。他甚至不能禁止与他同名者在正常生活的日常活动中使用“Michael Jordan”这个名字。<sup>54</sup> 但是，在运动员已对其名字进行了商业使用后，若另一名叫“Michael Jordan”的个人试图将“Michael Jordan”用作运动装的商标，后者的行为将有可能被认定为违反了加州法律。即使在加州法律的规定下，单单“Jordan”这个名字将不能作为迈克尔·乔丹的名字而受到保护。他需要使用《兰哈姆法案》下的保护。

按照对中国《民法通则》原理的狭义解读，迈克尔·乔丹对于“乔丹”这个名字无法获得排他性质的所有权。但这种狭义的解读代价不低。它将外国人可作为人身权的一种保护形式有效地排除了，因为大多数外国人在中国都是以某一音译的中文名字，而非其法定的外文名字而出名。缺乏这一保护将致使欺骗及中国消费者的混淆继续存在。

对外国原告适用人身权，还存在另一个复杂问题。法律给予公民权利，但对外国人，允许适用其经常居住地的法律。<sup>55</sup> 如外国法律无法被查明的，或该国法律没有规定的，应当适用中华人民共和国的法律。<sup>56</sup> 如该条款的意思被解读为外国人名字的定义应遵照其所属国法律的话，它将包含别名，这可能改变在中国此案的结果。如果人们能表明

---

54. 在美国电话簿上，叫“Michael Jordan”这个名字的超过4000人。

55. 《涉外民事关系法律适用法》第15条：人格权的内容，适用权利人经常居所地法律。

56. 《涉外民事关系法律适用法》第10条：涉外民事关系适用的外国法律，由人民法院、仲裁机构或者行政机关查明。当事人选择适用外国法律的，应当提供该国法律。不能查明外国法律或者该国法律没有规定的，适用中华人民共和国法律。

其所属国法律认同对“名字”的宽泛定义时，包括多种语言，他们就能宣称几个名字都“属于”他们。但是，很难想象在中国对一个更为宽泛的标准进行如此超地域的应用。

### 三、结论

法治的一条基本准则是可预测性。公民应当能够根据他们自身的社会习俗和法律体系所形成的是非观来引导他们自己的行为。<sup>57</sup> 在过去的四十年里，中国的社会和法律体系所经历的变化如此巨大，因此如果指引行为的标准有些模糊也就不足为奇了。

《商标法》力图对中国消费者给予保护，确保其知晓市场上的产品的来源。法律规定区域内的先申请制，并对在中国知名的未注册商标给予保护。在可预测性的准则下，福建公司的注册，若合法的话，应当予以保护。在二十世纪九十年代，认为外国品牌价格过高或不为人所知，故难以吸引中国消费。如今中国消费者对这些品牌产品有巨大的需求，但它们可能已被那些仿冒品和遵照法律程序比外国原品牌持有人抢先一步在中国申请注册商标的当地品牌仿冒者所蒙骗。

乔丹案发生在迅速发展的中国消费经济的大背景下。消费文化对中国消费者来说相对较新，因此对于名人与品牌之间关系的预期也同样较新。由于中国的法律采用先注册制，而外国品牌持有人刚刚开始了解中国消费者，所以可能在之后的许多年中都会存在商标抢注者和品牌仿冒者误导中国消费者的情况。

为避免被一个具有先见之明的、计划全球出口的中国品牌仿冒者夺去自己的品牌，名人和品牌持有人应当认清其资产的价值，并在其产品风靡美国时立即考虑去中国进行商标注册。乔丹案是对外国品牌持有

---

57. 《世界正义工程》，受到美国律师协会的支持，对于法治有四部分的标准，包括第2点：“法律是清楚的、公开的、稳定的和公正的，并且旨在保护包括人和财产安全的诸多基本权利。”

人的一个提醒，即及早在中国进行商标注册是在将来保护其权利的必不可少的投资，且中国是不可忽视的消费之市场和出口平台。

---