

“飞人乔丹”诉“中国乔丹”侵权

中国企业屡惹商标纠纷

近年来,国内有15%的知名商标在国外被抢注,每年国内企业的商标在国外被抢注案件超过100起,总数超过2000多起。我国许多知名企业曾因品牌保护不力,出现商标、品牌在境外被抢先注册的情况,造成每年约10亿元的无形资产流失。

■ 本报记者 刘凌林 李延生

很多消费者可能最近才弄明白,商场里卖的“乔丹”品牌球鞋和服装跟篮球传奇人物“迈克尔·乔丹”其实没有任何关系。

日前,美国篮球巨星迈克尔·乔丹向中国一家法院提起诉讼,指控中国运动服饰生产商——乔丹体育股份有限公司(乔丹体育)在未经许可的情况下“蓄意且毫无顾忌”使用其姓名,误导中国消费者,并“索赔几千万元人民币”。

乔丹体育于2011年11月25日通过发审委审批,有望成为首家在国内上市的体育用品公司,而这场官司让乔丹体育的上市之路突发变数。

业内人士指出,这起商标纠纷再度为企业品牌运营发出警示,通过抢注商标,借力发展,这种急功近利的行为难免发生法律纠纷,最终累及企业品牌本身。“出来混,迟早要还的”。

乔丹起诉“乔丹”

据中新网的一项调查显示,有80%的网友以为或曾经以为乔丹品牌是美国篮球明星乔丹的。

2012年2月23日,迈克尔·乔丹通过公关公司发布消息,称已经向中国一家法院提起诉讼,指控乔丹体育在未经授权的情况下使用其姓名。

迈克尔·乔丹称“采取这一行动的目的是保护我所拥有的姓名权及品牌”,并表示起诉“这并不是钱的问题”。乔丹还表示,会将诉讼得到的经济赔偿用于发展中国的篮球事业。

据悉,目前只是将诉讼申请提交了中国相关司法机构,法院目前还没有正式立案。迈克尔·乔丹的代理律师近日在接受媒体采访时表示,按照民法规定,诉讼估计将在一周后立案,“我们提出了一个合理的赔偿,大概在几千万元人民币。”

乔丹体育回应称,中文“乔



日前,美国篮球巨星迈克尔·乔丹起诉乔丹体育股份有限公司“蓄意且毫无顾忌”使用其姓名,并“索赔几千万元人民币”。CNS供图

丹”是我公司依照中国法律申请注册并享有专用权的注册商标,对注册商标的合法使用行为受我国法律保护。

公开资料显示,乔丹体育前身是成立于1984年的晋江陈埭溪边日用品二厂,当时主要为运动品牌代工。

2000年6月,晋江陈埭溪边日用品二厂改名为晋江市乔丹体育用品有限公司,2000年9月22日,晋江乔丹经核准变更为福建乔丹。2009年12月,福建乔丹整体变更为股份有限公司,乔丹体育诞生。截至2011年6月30日,乔丹体育已建立了覆盖全国31个省、直辖市和自治区的营销网络,品牌专卖店达5715家,跻身中国自主运动品牌前六名。

目前,乔丹体育拥有品牌专卖店5374家,2010年实现营业收入约29.3亿元,净利润5.2亿元。2011年上半年的营收和净利分别为17亿元、2.8亿元。

乔丹体育公司商标主形象是一人跃起扣篮的剪影,被人认为很像迈克尔·乔丹。

根据乔丹体育的招股说明书,乔丹体育目前所用商标中,主要使用四个商标,包括两个中文“乔丹”商标、一个“QIAODAN”商标、一个乔丹图形商标。

招股书显示,乔丹体育还将迈克尔·乔丹的两个儿子“杰弗里乔丹”、“马库斯乔丹”的中英文名抢注成为了旗下的商标。

对于迈克尔·乔丹的维权起诉,体育品牌美国耐克公司很快发表声明表示支持。耐克公司在声明中表示,我们支持迈克尔·乔丹一直以来为保护他的品牌、他的姓名使用及他在中国的消费者而作出的努力。

据悉,与迈克尔·乔丹有合作关系的美国耐克公司早在1991年便对“MICHAEL JORDAN”申请了注册商标。耐克公司也曾对乔丹体育的商标提出异议,但被商评委予以驳回。因此有分析人士认为,耐克是飞人乔丹背后的力量。

谁是赢家?

据新浪网投票结果显示,71%的网友认为乔丹体育侵权,20%的网友认为不是。

但多位律师表示,乔丹体育这种行为是“打擦边球”,如果乔丹体育在中国商标注册成立的话,从法律上讲不会构成侵犯姓名权。

针对此案,著名律师严义明日前撰文指出,依据现行的法律,乔丹体育在中国境内使用“乔丹”商标合法。只能认为其绑定一个国际名人的中文译名去做宣传,然后利用《商标法》“注册在先”原则去抢先注册,获得商标专有权,多少让人会有对篮球巨星乔丹与乔丹体育具有关联性的联想,这种行为有违商业道德。

乔丹体育方面此前曾多次对外表示,“Jordan”作为普通外国人姓氏,并不具有特定性,与美国前职业篮球明星“迈克尔·乔丹”之间不存在一一对应的关系。“乔丹”商标是2003年前后完成注册,取得商标证书的时间已然超过五年,其间并无利害关系人就乔丹体育已注册的“乔丹”商标,提出过任何权利或主张。所以对该商标已享有专有权。

实际上,对于自己所可能面临的商标风险,乔丹体育早有意识。

在去年11月21日公布的招股说明书中,“商标及商号风险”被乔丹体育列为首个“需要特别关注的风险因素”。

招股说明书指出,该公司商号及主要产品商标“乔丹”与美国前职业篮球球星Michael Jordan的中文音译名“迈克尔·乔丹”姓氏相同,目前发行人和迈克尔·乔丹不存在任何商业合作关系,也未曾利用其形象进行企业、产品宣传。“尽管如此,仍可能会有部分消费者将发行人及其产品与迈克尔·乔丹联系起来从而产生误解或混淆,提请投资者注意”。

2005年“乔丹”图形商标由国家工商行政管理局商标局认定为“驰名商标”,2009年“乔丹”中文文字商标也被认定为“驰名商标”。

而根据有关法律规定的,对驰名商标的保护不仅仅局限于相同或者类似商品或服务,不相同或者不相类似的商品申请注册或者使用时,都将不予注册并禁止使用。

中国社科院知识产权专家黄晖接受本报记者采访时表示,判断是否侵犯他人姓名权的关键是看能否建立对应关系,乔丹本身可能是一个普通姓氏,但结合23号球衣和经典的上篮动作,乃至子女的姓名,相信消费者会得出自己的判断,当然本案中主张姓名权也可能会遇到一些时限方面的问题。

知名品牌专家邹文武表示,从商标法角度来说,并不构成侵权行为,毕竟乔丹体育注册乔丹时是合法注册商标,而且其英文名也是汉语拼音QIAODAN,而不是乔丹英文名Michael Jordan。事实上,商标注册时,厂商肯定有意识的借助乔丹这个名字,但是作为合法商标,而且厂家在品牌推广中将品牌与名人联系起来,那并不算侵权行为。可能在某种意义上,乔丹体育

这么多年来的推广还帮助了乔丹延续个人的生命力。

上市风险

去年11月25日,乔丹体育通过发审委审批,获准在国内A股市场上市。计划发行11250万股,占发行后总股本的20%,拟募集资金10.64亿元。如果一切顺利,乔丹体育有望成为首家在A股上市,国内第六家上市体育用品企业。

但此时爆发的商标之争可能使得乔丹体育的上市进程受到打击。

据了解,在去年乔丹体育宣布申请IPO的初期,就有业内人士指出,作为一家土生土长的民族企业,商号及主要产品商标“乔丹”均与美国前职业篮球球星的中文译名相同,该品牌存在潜在的商标侵权风险。

乔丹体育在招股书中也表示,已经意识到了商标以及商号风险,并声称和迈克尔·乔丹不存在任何商业合作关系,也未曾利用其形象进行企业、产品宣传。迈克尔·乔丹从未就发行人商号及“乔丹”注册商标事宜向发行人提出过任何权利或主张,发行人与迈克尔·乔丹之间不存在纠纷及潜在纠纷。

某投行人士在接受媒体采访时表示,若乔丹体育目前还没有拿到上市批文,其上市的不确定性将大大增加,至少要等诉讼结束后才能确定是否能够继续上市;若上市批文已经拿到,那也得暂缓发行进程,如果证监会认定该诉讼为重大事件,就极有可能召开首发会后事项,重新上会。

中投证券一位分析人士称,“无论官司输赢如何,事件将直接影响到乔丹公司议价能力,对整个品牌也有着重大影响。”

据了解,国内不少体育厂商试图“借光”知名运动员走捷径,从迈克尔·乔丹,到易建联、林书豪,无一不被国内企业“抢注”为商标。

业内人士指出,一些企业在创业过程中,希望通过搭“名人便车”,以求更高知名度,当企业做大了,问题就来了,导致企业骑虎难下,出现两难选择。

黄晖表示,中国企业在选择字号和商标时最好能尽量避开将来会给自己带来麻烦甚至纠纷的文字,否则在面临上市或走出去的关口,最初的问题还是会暴露出来。

财经评论员晋风指出,人们习惯以长远“眼光”来形容抢注商标的现象,但恰是这种抢注行为既暴露了中国商标法的不完善,又揭示出部分商人缺乏对商标概念领悟下的急功近利行为。

实际上,中国很多商标在国外也被抢注,并不只是中国人在抢注国外商标和名人,发达国家同样在做这样的事情,但是结果都是被抢注者需要发挥高昂的费用获得国外商标使用权,造成品牌资产无形流失。

数据显示,近年来国内有15%的知名商标在国外被抢注,每年国内企业的商标在国外被抢注案件超过100起,总数超过2000多起。我国许多知名企业曾因品牌保护不力,出现商标、品牌在境外被抢先注册的情况,造成每年约10亿元的无形资产流失。

纵深



当企业商标遭遇名人经济

■ 本报记者 李延生

因认为自己的名字在中国被恶意注册成了钟表类商品的商标,国际流行乐坛天后级人物“小甜甜”布兰妮将中国工商总局商标评审委员会告上法庭,要求其撤销准予注册裁定。日前,北京市一中院一审判决驳回了布兰妮的诉讼请求。

无独有偶,国际篮球新星林书豪的名字遭抢注的消息也引起了公众极大的关注。

据记者了解,目前,抢注名人的名字当商标已经成为知识产权领域一个不容忽视的现象。

抢注名人商标风潮渐起

布兰妮在起诉书中称,她是当今世界流行乐坛炙手可热的流行天后,“BRITNEY”作为她的名字,在中国的消费者中享有极高的知名度,而她的姓名“BRITNEY SPEARS”已经作为商标在美国取得了多类注册,在中国也在多个类别上获得了商标注册。

布兰妮认为,深圳万富达贸易有限公司在明知情况下,未经原告授权,故意将她的名字作为争议商标申请注册,借她的知名度以获取不正当利益,严重侵犯了她的姓名权。此外布兰妮还称,她在国际歌坛具有极高的知名度,“BRITNEY”已成为世界娱乐和时尚领域无可争议的驰名商标,争议商标的注册和使用必然会在市场上导致混淆和误认,使消费者误认为冠以争议商标的商品与她有关。布兰妮据此请求法院撤销商评委的注册裁定。

据法院查明,争议商标“布兰妮BRITNEY”由深圳万富达公司于2001年8月申请注册,2004年1月28日被核准注册,限定使用商品为钟表类商品。

法院经审理认为,布兰妮方面提供的证据,不足以证明万富达公司申请注册“布兰妮”商标时,她已在中国公众中广为人知,不应属于中国商标法关于驰名商标的保护范围,因而判决驳回了布兰妮的起诉。

布兰妮之所以提起这场诉讼,是因为“BRITNEY”商标具有极大的商业价值。据了解,布兰妮唱片销量平均每年可以卖854万张,其全球单曲总销量6000万张,全球专辑总销量8700万张,全球唱片总销量1.445亿张。

与此同时,继姚明之后另一个闪耀世界的华人NBA球星“哈佛小子”林书豪,也因其耀眼光环下的巨大商业价值而被江苏无锡的一家体育用品企业,将“林书豪”注册为商标。

“林书豪”名字被美国《福布斯》杂志评估价值约1亿元人民币。而这家成立于2002年,主要生产篮球、足球、排球等体育用品的企业只花费了4460元,就将“林书豪”商标成功注册。据这家体育用品企业的老板虞敏洁介绍,2010年7月,一次偶然的机会,她在电视里发现了一个出色的华人球员林书豪。虞敏洁凭着经验判断,林书豪很可能在不久的将来成为华人NBA球星。

记者在中国商标网上查询到,“Jeremy S.H.L.林书豪”商标,申请了25和128两大门类。其中,第25类主要是服装、鞋、帽等,28类指运动球类、游戏机、玩具等等,商标专用期限从2011年8月7日到2021年8月6日。

虞敏洁坦言,当初注册“林书豪”商标纯属一个带有预判性质的商业行为,没有恶意炒作等想法。

法律并未明文禁止

事实上,名人姓名以一种让人尴尬的方式出现在商标上已有先例。当年,谢霆锋最当红的时候,市面上突然出现了来自贵州安顺一制药厂的一种名叫“泻停封”的止泻药,一时成为娱乐圈的焦点话题,曾经闹得沸沸扬扬。除此,还有“本·拉丹”照明器、“旺家卫”坐便器、“赵本衫”衬衫等等,傍名人的商标也曾经轰动一时。

“目前,抢注商标已经成为很多人眼里颇有‘钱途’的‘朝阳产业’,而名人姓名这样炙手可热的资源,自然成了抢注的首选。”北京大学法学院副教授韦之分析道。

据业内人士介绍,在利益的驱动下,现在国内更出现了“职业注标人”、“商标倒爷”,抢注正在走向专业化运作,并且催生了一条产业利益链:抢注—炒作—胁迫赎回或转卖。

“单纯从法律的角度来讲,使用名人名字作为商标进行注册并未侵权。”北京惠诚律师事务所副主任张翔在接受采访时表示,“我国《商标法》对不予注册和不得作为商标使用的情况做了明确规定。名人名字是否可以作为商标注册,并没有明确的规定。”

依照我国目前的法律,名人要杜绝自己已被抢注几乎是不可能的,除非名人将所有商标类别都注册了。

“从客观上来看,以名人名字注册商标,公众立刻会联想到名人。但是,就因为明星用的这个名字,别人就不能注册为商标,也不公平。”对于抢注名人商标的问题,中国知识产权律师网首席律师徐新明介绍说,这涉及权利平衡原则。每个人都有姓名权,而且有很多人是重名。

在对“名人”还没有一个明确的标准予以定义的前提下,对名人的权利扩大保护,实质上是对商标申请人权利的侵犯。

法律专家认为,从法律上来说,有一个分界线,类似于林书豪这样,如果在注册商标时,他还没成为名人,很少有人知道他,那就可以注册,而且受法律保护。而在林书豪已经成为名人后,再有人去注册第25类和第28类之外的“林书豪”商标,就可能对他本人的姓名权是一种侵犯。

另外,在实践中,因此,商标审查人员在审查商标过程中,对“名人”的“公众性”具有自由裁量权,类似林书豪这样的名人,虽然有一定的知名度,但其被国人广泛所知也仅仅是近期的NBA联赛所致,不可苛求商标审查员应该知晓林书豪具有较高知名度。

抢注名人商标当慎行

抢注最根本的动力还是来源于巨额经济利益的诱惑。与著名笑星赵本山名字谐音的“赵本衫”商标被北京一家公司注册成功,并以1000万元人民币的价格向国内服装生产企业进行推荐。

北京某企业策划公司把大导演张艺谋名字的谐音“张一摩”注册成化妆品商标,还开出了800万元的转让价。

不仅仅是名人名字遭遇抢注,一些热点名词也成为抢注的对象。据悉,“嫦娥一号”2004年就被抢注,开价30万元,而“集结号”被注册为12类商标,叫价100万元。

专家认为,知名商标能让商家节省开拓市场的投入,获得巨大的经济效益。但是,光有好商标,没有能被公众认可和接受的产品,也是不行的。有追求的企业应更多地追求独创性强的商标,遵守商标法及其他法律法规的规定,避免不必要的纠纷。

据记者了解,虽然布兰妮的诉讼请求被驳回,但根据审理法院的判决理由,可以合理推论出,如果在万富达公司申请注册“布兰妮BRITEY”商标时或之前布兰妮已为中国公众广泛知晓,布兰妮的姓名权就属于中国商标法的保护范围,法院就应该判决支持布兰妮的诉讼请求。

“如果林书豪本人对已注册成功的商标提出异议,还有可能拿回用自己姓名注册的商标。”据业内人士介绍,如果该商标给林书豪带来不利影响,并有证据证明该商标使当事人的社会评价降低,或者使相关公众对该商标产生误认,当事人可以依据商标异议程序等商标审查的后续程序来请求商标局予以撤销,或者提起诉讼要求赔偿。

据了解,前几年有人抢注“易建联”商标就被撤销了。而去年底,武汉某公司在没有任何合法授权及正当理由的情况下,在其经营活动中擅自将“姚明”、“姚明一代”作为商业标志使用,最终被判侵犯姚明姓名权,赔偿人民币30万元。

“利用名人名字与商品挂钩多是新生企业为了在短期内扩大产品知名度,起到一定的宣传效果,但是从长远来说,对企业并无多大的益处。”专家同时提醒企业,抢注名人商标会引起人们的反感和对企业评价的降低,反而会损害企业的声誉,对企业今后的发展不利。

案例

姚明告赢“姚明一代”

去年5月,篮球明星姚明状告“姚明一代”生产厂家——武汉云鹤大鲨鱼体育用品有限公司侵权。武汉市中院一审判决武汉云鹤大鲨鱼公司侵犯姚明姓名权,赔偿人民币30万元。

抢注“易建联”被撤销

2003年4月,晋江一家体育用品公司注册“易建联 YI-JIANLIAN”为商标,当时被商标局核准予以注册。2006年,篮球明星易建联向商评委申请,称该商标注册未获其允许,要求对该商标撤销注册。2010年4月,北京一中院一审判决,“易建联 YIJIANLIAN”商标侵权,应予撤销。

“林书豪”已被抢注

近来在NBA大红大紫的华裔球员林书豪也被国内一家公司抢注了商标。“林书豪”商标的持有人为江苏无锡日升体育用品企业,商标申请日期为2010年7月,2011年8月7日注册成功。目前该商标未引发纠纷。