



《商标法》第三十二条对在先姓名权的保护是否以商品相同或类似为前提？

——评“Brunello Cucinelli”商标无效宣告案件

中国商标代理人 郜宇

1. 案件简介

“Brunello Cucinelli”品牌是意大利的世界顶级服装品牌。该品牌源自创始人 Brunello Cucinelli 先生的姓名，在世界时装行业享有盛誉，被称为“山羊绒之王”。

一家中国台州公司在第 9 类“眼镜；眼镜盒；太阳镜”等商品上注册申请了“Brunello Cucinelli”商标。受权利人 Brunello Cucinelli 公司及 Brunello Cucinelli 先生共同委托，我所对该商标提交了无效宣告申请。在无效宣告申请中，我们提出了以下主张：争议商标的注册和使用损害了时装界知名传奇品牌的创始人“Brunello Cucinelli”先生的姓名权和“Brunello Cucinelli”商标的声誉；争议商标与权利人在其他类别上已在先注册的商标构成类似商品上的近似商标；争议商标注册人大量抄袭他人商标，扰乱了正常的商标注册管理秩序；争议商标属于以“其他不正当手段取得注册”的情形。

最终商标评审委员会依据《商标法》第 44 条 1 款宣告争议商标无效。在无效宣告请求的裁定书中，商评委认定：“提交的在案证据可以证明‘Brunello Cucinelli’系同名品牌创始人姓名，具有较强的独创性。争议商标与申请人具有较强独创性的商标完全相同，难谓巧合。同时，除本案争议商标以外，被申请人在第 9 类上申请注册多枚‘H&M’、‘Teeniv Weeniv’、‘cosme decorte’等与他人具有较强显著性的商标构成相同或近似的商标。且被申请人未对上述相关商标的设计创作来源作出合理解释说明。由此，可以认定被申请人申请注册争议商标的行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意，其行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场环境，故被申请人申请注册争议商标的行为已构成了《商标法》第四十四条第一款所指的以‘其他不正当手段’取得注册的情形。”

2. 要点评析

本案中，商评委虽然认可了争议商标“Brunello Cucinelli”系申请人创始人的姓名，具有较强的独创性。但是并未支持我方依据《商标法》第 32 条所提出的“争议商标侵犯了 Brunello Cucinelli 先生的姓名权”的主张，理由是：“提交的证据尚不足以证明申请人的姓名权已在争议商标核定使用的眼镜等商品上在先使用并具有一定知名度，故难以认定争议商标在其核定使用商品上的注册会给申请人主张的姓名权造成或者可能造成损害。因此，争议商标的注册申请未违反《商标法》第三十二条所指的‘损害他人先权利’之商号权、姓名权的情形。”

对商评委以上认定，笔者存在不同观点。《商标法》第三十二条规定“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。”《商标审理标准》在关于“损害他人姓名权”的适用要件中规定“认定系争商标是否损害他人姓名权，应当以相关公众容易将系争商标在其注册使用的商品上指向姓名权人或者与姓名权人建立对应联系为前提。”而在今年颁布的《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中第 16.12 条规定“相关公众容易认为标有诉争商标的商品与该自然人存在许可等特定联系的，可以认定属于商标法第三十二条规定的情形。”由上可知，《商标法》、《商标审理标准》以及法院司法政策均没有将“商品相同或者类似”作为认定损害他人姓名权的前提，而是将“产生特定联系”作为认定损害姓名权与否的标准。本案中，争议商标所包含的文字“Brunello Cucinelli”并非常用英文单词，而是在时装行业享有很高知名度的设计师的姓名。该姓名很难让中国消费者将之与申请人之外的主体产生联系。而且“眼镜、太阳镜”等产品属于常见的时尚服饰商品，为很多服装品牌同时经营，对此，商评委和法院曾经在很多案例中认定了第 9 类“眼镜”和第 25 类“服装”构成类似商品。例如在“GAP”商标异议复审案件的再审判决中，最高院就认定：“太阳镜、眼镜框’和‘服装’商品的功能用途、销售渠道、消费群体具有较大的关联性，尤其对于时尚品牌而言，公司经营同一品牌的服装和眼镜等配饰是普遍现象。”¹由此可见，“眼镜”和“服装”在现实生活中不可谓没有关联。因此，相关中国公众很容易把和“服装”相关联的商品“眼镜”上使用的、由在“服装”上享有较高知名度的申请人创始人的姓名构成的品牌和申请人联系起来，从而损害了申请人的姓名权。因此商评委关于本案争议商标未损害申请人的姓名权的认定部分有待商榷。

不过，尽管如此，商评委在认定争议商标违反《商标法》第 44 条 1 款的时候，酌情考虑了争议商标和申请人具有较高独创性的姓名和商标雷同的事实，并最终认定“被申请人申请注册争议商标的行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意，其行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场环境。”由此可见，对于被申请人抢注他人商标的恶意比较明显的情况下，即便在对于《商标法》第 32 条不予认可的情况下，商评委在使用第 44 条 1 款这一“兜底条款”的时候，仍然会将被申请人注册申请争议商标的恶意作为考量要素，这也反映了商标主管机关目前对于打击商标恶意注册的强势态度，令人拍手称快。

注释：1. 最高人民法院（2012）行提字第 10 号判决书