

动漫形象商标抢注的应对之策

2020-10-29

从葫芦娃、哆啦A梦到功夫熊猫、小猪佩奇，对于动漫形象的权利人来说，如何应对动漫形象的商标抢注始终是使其颇为困扰的维权难题。近年来，以《哪吒之魔童降世》为代表的国漫IP的崛起，使得动漫形象商标抢注问题更加引发关注。

本文中所讨论的“抢注”是从广义上理解的概念，指非动漫形象权利人的主体抢先将动漫形象作为商标申请注册的行为，具体体现为以动漫形象的名称抢注和以动漫形象的图形抢注两类行为，对于两类抢注行为，也存在着不同的维权策略和权利基础。

针对动漫形象的商标抢注，主要存在行政程序、行政诉讼与民事诉讼两条维权路径，下面分别进行介绍。

一、动漫形象抢注的行政程序与行政诉讼救济

针对动漫形象商标抢注行为，动漫形象权利人的在商标法上的救济依据是《商标法》第三十二条的规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利……”。根据《商标法》的相关规定，在先权利人可以在商标初审公告阶段就此提出异议，对于异议决定结果不服的，可以向商标评审委员会请求宣告注册商标无效，也可以不经初审公告阶段异议，在商标注册之日起五年内请求商标评审委员会宣告该注册商标无效，对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

作为动漫形象权利人救济基础的“在先权利”，根据抢注人抢注内容的不同而有所区别。

对于以动漫形象图形抢注商标的，此时的“在先权利”是指包含动漫形象的作品的著作权，即“在先著作权”。在机器猫（福建）体育用品有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷[1]一案中，机器猫公司注册的图形商标和知名动漫形象“哆啦A梦（机器猫）”的外观酷似，“哆啦A梦（机器猫）”影视作品相关权利在中国大陆地区的独占权利人艾影公司针对争议商标向商标评审委员会提出撤销[2]注册的申请，商标评审委员会裁定撤销争议商标，机器猫（福建）体育用品有限公司就此向法院提起行政诉讼。北京市高级人民法院经审理认为，在先著作权属于商标法规定的“在先权利”，争议商标卡通图形与艾影公司享有在先著作权的两幅美术作品构成实质性相似，且机器猫公司具有接触上述美术作品的可能性，因此争议商标的申请注册损害了艾影公司享有权利的上述两幅美术作品的著作权，违反了2001年商标法第三十一条的规定，商标评审委员会对争议商标的撤销裁定正当。

对于以动漫形象名称抢注商标的，法院对其所损害的“在先权利”的认识则经历了发展变化的过程。与权利人的动漫形象图形因构成美术作品而享有“在先著作权”不同，由于动漫形象名称的文字过于短少，通常无法被认为是思想的具体表达而认定为文字作品，权利人对动漫形象的名称一般不享有著作权。而权利人对动漫形象的名称能否以“在先商品化权”主张在先权利，则成为了近年来司法实践中关注的焦点。

在2011年的“007案”[3]中，北京高院认为“007”“JAMESBOND”知名度所带来的商业价值和商业机会应当作为“在先权利”得到保护，并否定了商标评审委员会“角色商品化权并无法律依据”的观点；在2015年的“功夫熊猫案”[4]中，北京高院认为“功夫熊猫 KUNGFUPANDA”作为在先知名的电影名称及其中的人物形象名称应当作为在先商品化权得到保护，明确肯定了商品化权。

随着最高人民法院在2017年1月10日发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称“商标授权确权司法解释”）对角色名称保护条件做出明确规定，法院也据此对“商品化权”和作为角色名称商标法保护基础的“在先权利”有了新的理解。商标授权确权司法解释第二十二条第二款规定，“对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误以为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在

先权益的，人民法院予以支持。”北京高院在2019年的“葵花宝典案”[5]中对上述司法解释的阐释是：根据《民法总则》第一百二十六条，无论是民事权利，还是民事权益，都应当由法律予以规定方能获得保护。“商品化权”不属于现有的法律和司法解释明确规定的权益，不应作为在先权益予以保护。而在作品中的角色名称具有较高知名度的情况下，相关公众容易认为使用人与作品的著作权人之间存在特定联系。因此，如果未经作品的著作权人许可而将其作品名称或者作品中的角色名称作为商标使用而有可能引人误认的行为，属于《中华人民共和国反不正当竞争法》调整的不正当竞争行为，损害了《反不正当竞争法》在规制不正当行为过程中产生的著作权人的反射性利益，这种利益属于“法律规定”的民事权益，构成商标法规定的“在先权利”。

因此，根据商标授权确权司法解释的规定以及北京高院的最新解读，动漫形象的权利人对动漫形象名称本身并不享有当然的在先权利，其在先权利的主张须以动漫形象名称具有较高知名度且将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误以为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系为前提。

二、动漫形象商标抢注的民事救济

在商品或服务上实际使用动漫形象图形商标的行为，侵犯了动漫形象权利人对动漫形象美术作品享有的著作权，动漫形象权利人可就此提起侵犯著作权的民事诉讼。在“大闹天宫案”[6]中，被告使用的孙悟空形象与原告享有著作财产权的动漫形象美术作品构成实质性相似，被告未经权利人许可，擅自在互联网络、童鞋产品及其包装上使用原告涉案作品的行为，构成对涉案作品之信息网络传播权的侵害，擅自销售带有上述孙悟空形象的童鞋的行为，侵害了原告对涉案作品的复制权和发行权，应承担其相应的民事侵权责任。

将知名动漫形象的名称注册为商标并在某个品类商品上实际使用的行为，构成不正当竞争行为，该等行为给动漫形象权利人造成损害的，动漫形象权利人可以向法院提起不正当竞争之诉。根据《反不正当竞争法》第六条，经营者实施的足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为，属于《反不正当竞争法》所禁止的不正当竞争行为。而将他人具有较高知名度的动漫形象名称注册为商标并在商品上使用，确会引起相关公众误认为该商品是动漫形象权利人的商品或与动漫形象权利人存在特定联系，即会引起混淆的效果，给动漫形象权利人造成损害的，应当承担民事责任。

如今，动漫形象权利人的IP产权意识也在逐步提高。例如电影《哪吒之魔童降世》的版权方光线影业在影片上映后不久就向商标局申请注册了1800多个“哪吒”系列商标，对第三方的抢注防患于未然。尽管法律为动漫形象被抢注的权利人提供了救济途径，但对于制片方来说，相较于在动漫形象被抢注商标后进行维权，在动漫作品尚未发表之前对动漫形象进行商标布局与批量注册，显然是更加稳妥、有效的IP资产管理与保护手段。

注：

[1]北京市高级人民法院（2016）京行终4537号。

[2]2001年商标法第三十一条规定：“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。”2001年商标法第四十一条规定：“……已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。”

[3]北京市高级人民法院（2011）高行终字第374号。

[4]北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第1969号。

[5]北京市高级人民法院（2018）京行终6240号。

[6]上海市高级人民法院（2012）沪高民三(知)终字第67号。

来源：

作者：董媛媛 李欣

相关律师



董媛媛
高级合伙人

+8610 6184 8265
dongyy@tiantailaw.com

相关标签

- 信息技术、电信、传媒与娱乐
- 争议解决
- 知识产权