

电影名称商标侵权问题研究

丛溢柯

华东政法大学知识产权学院, 上海

收稿日期: 2023年10月16日; 录用日期: 2023年11月12日; 发布日期: 2023年11月21日

摘要

随着电影市场日渐繁荣, 电影名称涉及的侵权纠纷也日渐增加。本文针对的问题是未经许可擅自将他人已注册商标用作电影名称, 本文的研究目的在于理清这一问题的性质并对此类纠纷提出解决方案。这一行为的争议焦点在于该行为是否构成商标侵权。本文采取文献研究法, 通过对过往文献和案例的研究对这种行为的定性及相关争议的解决进行研究。该行为从性质上而言不属于对注册商标的商标性使用, 因此不侵犯商标专用权。其是否属于不正当竞争取决于商标注册领域是否与电影存在可以相互替代的竞争关系。在存有竞争关系的领域, 这一行为同时构成混淆与搭便车, 在判决认定时将搭便车吸收进混淆行为中, 只认定混淆行为即可。

关键词

商标性使用, 商标专用权, 混淆, 搭便车

Research on Trademark Infringement of Film Title

Yike Cong

Intellectual Property School, East China University of Political Science and Law, Shanghai

Received: Oct. 16th, 2023; accepted: Nov. 12th, 2023; published: Nov. 21st, 2023

Abstract

With the development and prosperity of the film market, the infringement about the film title has gradually been increasing. This paper concentrates on the nature of using the registered trademark that belongs to others as the title of a film without permission and the dispute caused by that. In addition, the paper also tries to find out an appropriate solution to this kind of disputes. The focus point of the dispute is whether the act of using the registered trademark of others as the title

of a film without permission constitutes trademark infringement. This paper adopts the literature research method, through the past literature and case research to study the nature of this act and the resolution of related disputes. The result is that the act mentioned ahead does not constitute the trademark use of the registered trademark, so it does not infringe the exclusive right to use the trademark. Whether it is unfair competition depends on whether there is an alternative competitive relationship between the trademark registration field and the film. In the field of competition, this behavior constitutes both confusion and free riding, and free riding is absorbed into the confusion line in the decision. In this case, only the act of confusion can be identified.

Keywords

Trademark Use, Exclusive Right to Use Trademark, Confusion, Free-Riding

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

随着文化产业的发展，电影市场也呈现一片繁荣之势。电影名称作为电影作品的重要标识，在很大程度上影响了消费者对一部电影的第一印象，进而影响电影的票房与口碑，具有不容小觑的商业价值。电影制作者在电影名称的选取上也倾注愈发多的心血。然而，一些制作者或出于攀附他人知名度或出于剽窃他人创意的原因，未经许可采用他人享有权利的商业标识作为电影名称，侵害他人权益，引起法律纠纷。此类法律纠纷表现为：一个文字商标事先已经在一类或几类商品或服务上获准注册，电影制作者在不获注册商标权利人许可的情况下将该文字商标用作自己电影的名称。对注册商标的这种使用行为是否侵害商标专用权是此类案件的争议焦点。

2. 电影名称是否属于商标性使用

2.1. 商标性使用的界定

构成商标侵权的前提是造成混淆，即令消费者对商品、服务的来源或商品、服务提供者之间的控制、许可、赞助等关联关系产生误认[1]。而商标法意义上的混淆必然源自对相关标志的商标性使用。我国《商标法》第48条将商标性使用规定为“将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。¹注册商标在使用必须中发挥了识别来源的作用才构成商标性使用，使用人才可能侵害注册商标权利人的商标专用权；反之，如果使用人对注册商标的使用行为不会起到区分商品或服务来源的作用，那么即便使用人确实将商标文字或图案使用于相同或类似的商品或服务上，也不侵害注册商标权利人的商标专用权[2]。

商标性使用要求使用人以一种向消费者传递商品来源的方式使用涉案商标，使用行为应当具有向消费者传达有关商品或服务来源信息的功能[3]。这一功能意味着消费者在接触使用人所使用的涉案商标时能够将使用人提供的商品或服务的来源与注册商标权利人相联系，或认为注册商标权利人与使用人存在许可、授权等关联关系。

¹参见《中华人民共和国商标法》第48条。

2.2. 电影名称的使用类型分析

将注册商标用作电影名称的行为难谓商标性使用。如前文所述，商标性使用要求注册商标在使用时发挥了识别来源的作用。识别来源的作用表现在区分不同提供者提供的相同或类似的商品或服务，而不在于区分不同类别的商品或服务。“不同提供者提供的相同或类似的商品或服务”指的是彼此之间存在竞争关系且可以相互替代的商品或服务，而彼此之间不存在竞争关系且无法相互替代的商品或服务则属于“不同类别的商品或服务”[4]。美国的麦卡锡教授深耕于商标法与反不正当竞争法，其在著作《麦卡锡论商标及不正当竞争法》中，通过对美国判例的梳理得出：每一本书、每一部电影、每一出戏剧、每一部唱片自己本身就是独立的市场，与其他同类作品之间没有竞争关系。出于这一原因，这些自成独立市场的作品的名称起到的作用是描述作品本身，而并非作为商标指向作品来源[5]。

在“功夫熊猫”案中，北京市第二中级人民法院在判决中称：涉案被诉电影《KUNGFUPANDA2》及此前的《KUNGFUPANDA》在中华人民共和国大陆地区公映时均使用“功夫熊猫”作为电影名称，并自2005年起就在新闻报道、海报等宣传材料中以“功夫熊猫”作为电影名称对上述电影进行了持续宣传。“功夫熊猫”作为该部电影作品的组成部分，系用以概括说明电影内容的表达主题，属于描述性使用，而并非用以区分电影的来源，即电影的制作主体。事实上，不同制作公司聘请不同的导演、组织不同的演员阵容，对同一部作品进行翻拍形成不同版本的同名影视剧的做法在影视界属于普遍存在的情况。电影产业的经营者是电影制作公司，而电影面向的消费者构成电影领域的相关公众。一般而言，相关公众的常识足以使其辨别电影名称与电影来源即电影制作公司的关系，其一般注意意识与生活常识使其是从电影制作公司以及该制作公司所选择的导演、演员的角度来识别电影的来源。在相关公众的认知中电影名称只起到指称电影作品的作用，与该部电影作品的来源无关。电影名称不能起到识别服务来源的功能，而这是商标最本质的功能，是构成商标的基础。因此，将“功夫熊猫”作为电影名称在涉案被诉电影以及各种宣传媒介中使用不构成商标性使用²。从法院的判决可以看出，商标的功能在于识别商品和服务的来源，而消费者在判断作为商品的电影来源何处、由谁提供时，所依据的并非电影名称。电影名称只是起到指代该部电影作品的作用，要确定电影来源即电影提供方时，需要找寻电影制作公司。电影宣传海报中，电影名称往往以显眼的方式出现在中心位置，但电影制作公司等电影来源信息也会以消费者可以识别的方式出现在电影海报与其他宣传中，这属于电影市场的惯例。消费者不会依据电影名称判断电影来源，因为即使名称相同属于一个系列的电影，也可能因为版权转让而来源于不同的出品方。因此，将注册商标用作电影名称自然不属于商标性使用。

无独有偶，在“使命召唤”案中，上海市浦东新区人民法院认定：电影名称的主要功能在于描述和概括电影内容，同时具有将特定的电影作品与其他电影作品相区分的功能。而商标的主要功能是识别并标明商品或服务的来源。两者涵盖的范畴不同，也无法实现相同功能。因此虽然电影名称存在被注册为商标的可能，实践中也确有这样的做法，但电影名称不能因此与商标画上等号。原告动视出版公司在第9类商品及第41类服务上注册了“使命召唤”商标，仅说明原告取得了在上述类别中的电影载体等商品及电影制作、电影发行等服务上标注“使命召唤”的专有权利，并不代表原告在电影名称上也获得了“使命召唤”的专有权³。法院区分了电影名称与商标的功能，明确电影名称与商标所实现的是不同功能，将注册商标用作电影名称实现的并不是注册商标识别商品服务来源的功能，因此不属于商标性使用。所以，注册商标权利人的商标专用权并不延伸至电影名称，即将注册商标用作电影名称的行为并不侵犯注册商标权利人的商标专用权。

²(2011)二中民初字第10236号北京市第二中级人民法院民事判决书。

³(2016)沪0115民初29964号上海市浦东新区人民法院民事判决书。

3. 将他人商标用作电影名称属于不正当竞争

3.1. 行为属于不正当竞争的原因

不正当竞争的构成以行为人与权利人存在竞争关系为前置条件。例如，当涉案商标注册在第 41 类服务上时，意味着权利人所提供的是旨在令人们娱乐、消遣或文娱活动的服务或为文化和教育目的向公众展示可视艺术作品或文学作品。这类服务与电影作品同属文化娱乐市场，面向的消费者也有极大重合，因此这种情况下注册商标权利人与电影制作者存在竞争关系。将他人注册商标用作电影名称，可能使消费者误认为电影与注册商标权利人及其所提供的服务存在某些联系，这种非来源意义上使用商标标识且主观上误导消费者的行为，虽然不侵犯商标专用权不能通过《商标法》加以规制，但属于不正当竞争行为[6]。

3.2. 行为构成混淆

3.2.1. 《反不正当竞争法》第 6 条第(四)项适用依据

《反不正当竞争法》第 6 条对于禁止混淆使用他人商业标识做出了规定⁴。前三项均指向未注册商标，作为兜底条款的第(四)项其所适用的客体是否涵盖注册商标应从立法历史与立法理由的角度解释。首先，现行《反不正当竞争法》第 6 条是 1993 年颁布的《反不正当竞争法》第 5 条演化而来。1993 年《反不正当竞争法》第 5 条采用列举式规定了竞争者在市场交易中不得采取的手段，其中第一项不正当手段便是假冒他人的注册商标⁵。同时，现行《反不正当竞争法》第 6 条第(四)项的立法理由指出：一些经营者投机取巧，试图通过“搭便车”“傍名牌”的方式来提高自己的市场竞争力，其所采取的手段是仿冒他人具有识别作用的标识如商标等商业标识，误导消费者使其误认为行为人的商品来源于被仿冒人或者与被仿冒人之间存在特定联系，从而不正当借用被仿冒人及其商品的影响力与商誉来提升自己或自己商品的市场竞争力[7]。立法理由中的用语是“标识”而非“未注册标识”，因此《反不正当竞争法》第 6 条第(四)项作为以禁止混淆为基础的兜底条款，是将所有商业标识都涵盖在内的，并非如同前三项那样仅仅指向未注册商业标识。

3.2.2. 混淆的构成要件

《反不正当竞争法》第 6 条第(四)项尽管也囊括禁止混淆使用注册商标，但这与《商标法》的规定有所不同。《商标法》提供保护的依据是基于注册商标专用权，而《反不正当竞争法》提供保护的依据则是注册商标在实际使用中已经凝聚了商誉，他人若擅自使用该注册商标便会产生混淆，为了防止混淆，对他人擅自使用该注册商标的行为应予以禁止。分析第(四)项混淆使用注册商标的构成要件时应从体系上加以理解，应与前三项规定的行为同等对待。前三项的构成要件全都要求：权利人的标识“因使用产生一定影响”，行为人对标识是“擅自使用”以及行为人对标识的使用“造成市场混淆误认”，因此要构成混淆使用注册商标也需得满足前述三要素的组合[8]。

《反不正当竞争法》(修订草案)第 6 条关于“混淆”的规定采用了广义的混淆的概念，包括了来源混淆、来源者关系混淆和其他各种混淆[9]。现行《反不正当竞争法》采纳了修订草案的做法。因此，尽管

⁴ 经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：(一)擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；(二)擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等)；(三)擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等；(四)其他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。

⁵ 经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：(一)假冒他人的注册商标；(二)擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；(三)擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；(四)在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示。

电影名称不起到指示电影作品来源的功能，消费者不会因为与其他商业标识相同或近似的电影名称而对电影作品的来源产生混淆，但可能导致来源以外的其他混淆。当一个注册商标在使用中已经产生一定影响，行为人未经许可擅自将该注册商标用作电影名称，这种照搬行为能够使消费者误认为电影作品与注册商标及其所指向的商品服务及其提供者之间存在某种联系或合作，如双方存在联名关系⁶，从而造成混淆。因此，将擅自将他人有一定影响的注册商标用作电影名称构成混淆，这种混淆可能导致注册商标指向的消费群体对电影产生移情，因商标权利人凝结在商标之上的商誉而对电影产生好奇与好感，买票观看电影的可能性增大。这种混淆也会在注册商标权利人企图将商标与其他视听作品进行合作时产生阻碍，因为以注册商标命名的电影已经上映，那么该注册商标在影视领域便已经被曝光并使用，不再新颖，对消费者吸引力下降，因此，其他视听作品制作者再与注册商标权利人合作的概率极低，使得注册商标权利人丧失交易机会。

3.3. 行为构成“搭便车”

3.3.1. “搭便车”定义

我国现行立法对于“搭便车”没有明确的规定，仅通过《反不正当竞争法》第二条从原则上进行了笼统规定⁷。相较于我国，法国在理论和立法上对“搭便车”做出了较为详尽的规定。法国的 Le Tourneau 教授结合司法实践与理论学说对搭便车做了定义：搭便车是指以营利为目的以相同或近似的方式使用他人个性化的经济价值并从中获得竞争优势。这种经济价值是他人技术、智力劳动或投资的成果，同时这种使用未经许可并缺乏正当理由[10]。经济价值分为知名度和经过创新或投入产生的成果两类，二者属于并列关系，对二者其一的不正当利用就可以构成搭便车。

3.3.2. “搭便车”构成要件

在利用他人知名度的搭便车行为中，知名度是获得保护的必要条件。以被他人未经许可擅自用作电影名称的注册商标为例，该注册商标必须已经在先前的使用中产生了一定影响力，在公众中积累了一定知名度，这种情况下使用人才可能构成利用该注册商标知名度的搭便车行为，注册商标才能因此受到保护。

此外，受到《反不正当竞争法》规制的搭便车行为应该是不正当的搭便车行为，在市场竞争中，全然不利用他人已创造的经济价值是很困难的，市场竞争的本质是自由竞争，对一切已有经济价值不加取舍的予以保护会给市场设置众多壁垒，不利于自由竞争与市场经济的发展。不正当搭便车行为从主观而言，要求行为人存在主观过错。在明知他人商标已在先注册并使用的情况下，仍未经许可擅自将商标作为电影名称使用表明行为人存在主观故意，满足不正当搭便车行为的主观构成要件。客观上，构成不正当搭便车要求行为实质地损害了商业标识所有人或消费者的利益。如前所述，擅自将他人注册商标用作电影名称一方面损害了注册商标的商业价值，减少了注册商标权利人的交易机会；另一方面使消费者产生混淆，使其错误地将电影与注册商标凝结的商誉相系进而对电影产生消费，违背其初衷。因此，使用注册商标作为电影名称属于利用他人知名度的不正当搭便车行为。

经上述分析可知，电影制作者将存在竞争关系领域内的他人注册商标未经权利人许可用作电影名称既构成《反不正当竞争法》规制的混淆，也构成搭便车。司法实践也肯定了这一论断。“使命召唤”案中法院便在判决中认定，被告华夏公司将涉案电影命名为《使命召唤》，易使相关公众产生涉案电影改

⁶商业中的联名指的是不同商业主体联合打造出来一款新品，双方以共同的名义负责新品创作。

⁷经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。本法所称的经营者，是指从事商品生产、经营或者提供服务(以下所称商品包括服务)的自然人、法人和非法人组织。

编自原告动视公司“使命召唤”游戏的混淆和误认。涉案电影使用“使命召唤”的名称属于攀附原告“使命召唤”知名游戏商誉的行为，利用了原属于原告的竞争优势，明显具有“搭便车”的主观故意，构成不正当竞争(见 p. 3279 脚注 3)。上海市浦东新区人民法院在认定被告行为性质时同时认定了混淆与搭便车，在判决中也并未就两者做出最后决断，而是将其笼统纳入不正当竞争范畴，但这两种行为并不等同，搭便车行为除了可以涵盖混淆行为还涵盖不存在混淆的情况下利用他人知名度的行为。因为“搭便车”行为的可责性基础是行为人“不正当地利用他人商誉为自己谋取利益”，其范围大于混淆行为^[11]。为了避免将两种行为混同，我国可以借鉴法国法院的大趋做法：此类案件中只认定混淆行为，将搭便车吸收进混淆行为中。正如 Larrieu 教授所说，将同一行为认定为双重属性是没有意义的，在此类案件中，认定混淆行为并据此作出判决已经能起到制止侵权并赔偿原告损失的作用，复将其认定为搭便车也无法扩大混淆行为已经确定的救济范围。

4. 结语

综上所述，未经许可擅自将他人注册商标用作电影名称不属于商标性使用，不侵害注册商标权利人的商标专用权。当涉案商标注册在与电影存在竞争关系的领域如第 41 类服务上时，该行为构成不正当竞争，且同时构成混淆与搭便车。但从制止侵权与损害赔偿的角度出发，对这一行为进行双重认定并不必要，所以不妨采纳法国法院的做法，只认定混淆行为，将搭便车纳入混淆行为中。若涉案商标注册领域与电影不存在竞争关系那么自然不构成不正当竞争，商标侵权也不成立，在此情形下注册商标权利人无权请求电影制作者承担责任。

参考文献

- [1] 王迁. 知识产权法教程[M]. 第七版. 北京: 中国人民大学出版社, 2021: 616.
- [2] 祝建军. 判定商标侵权应以成立“商标性使用”为前提——苹果公司商标案引发的思考[J]. 知识产权, 2014(1): 22-28+94.
- [3] 凌宗亮. 商标性使用在侵权诉讼中的作用及其认定[J]. 电子知识产权, 2017(9): 74-82.
- [4] 陈绍玲. 我国单部作品名称法律保护的困境及突破——兼评麦卡锡作品名称保护理论[J]. 政法论坛, 2021, 39(6): 96-109.
- [5] McCarthy, J.T. (2009) *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. 4th Edition, Clark Boardman Callaghan, New York.
- [6] 李士林. 商业标识的反不正当竞争法规整——兼评《反不正当竞争法》第 6 条[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2019, 37(6): 167-177.
- [7] 王瑞贺, 等. 中华人民共和国反不正当竞争法释义[M]. 北京: 法律出版社, 2018: 14.
- [8] 刘维. 论混淆使用注册商标的反不正当竞争规制[J]. 知识产权, 2020(7): 42-49.
- [9] 孟雁北. 《反不正当竞争法(修订草案)》研讨会综述[J]. 竞争政策研究, 2017(2): 81-85.
- [10] Le Tourneau, P. (1998) *Le Parasitisme*. Litec, Paris, 125.
- [11] 周樾平. 商业标识保护中“搭便车”理论的运用——从关键词不正当竞争案件切入[J]. 法学, 2017(5): 126-138.