

元宇宙中商标性使用的认定分析

郎 稳

云南民族大学法学院，云南 昆明

收稿日期：2024年9月3日；录用日期：2024年9月20日；发布日期：2024年10月28日

摘要

在元宇宙时代，商标虚拟化、数字化将是常态，同时也带来了在元宇宙中使用他人现实中的商标标识的行为定性问题、现实世界的商品和服务与元宇宙中的商品和服务的类似性判断问题以及与前两者密切相关的混淆认定问题。即使目前《商标法》及其相关制度没有针对前述商标数字化所带来的问题进行的专门规定，但元宇宙并非完全脱离现实，目前的商标性使用理论及与之密切相关的混淆理论仍可合理运用于元宇宙中的商标数字化。

关键词

元宇宙，商标性使用，相关公众，混淆，类似性

Analysis of the Identification of Trademark Use in the Metaverse

Wen Lang

Law School, Yunnan Minzu University, Kunming Yunnan

Received: Sep. 3rd, 2024; accepted: Sep. 20th, 2024; published: Oct. 28th, 2024

Abstract

In the metaverse era, trademark virtualization and digitization will be the norm. At the same time, it also brings about the qualitative problem of using the trademark logo in the reality of others in the metaverse, the similarity judgment problem between the goods and services in the real world and the goods and services in the metaverse, and the confusion identification problem closely related to the former two. Even if the current 'Trademark Law' and its related systems do not have special provisions on the problems caused by the above-mentioned trademark digitization, the

metaverse is not completely divorced from reality. The current trademark use theory and the closely related confusion theory can still be reasonably applied to trademark digitization in the metaverse.

Keywords

Metaverse, Trademark Use, Relevant Public, Confusion, Similarity

Copyright © 2024 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. 概述

众所周知，2021年被称为元宇宙元年，我们正式步入元宇宙时代，元宇宙尚在建设当中，它的概念也在随着它的建设而不断修正^[1]。即使元宇宙的概念目前并不统一，但不同中也有共识，即元宇宙是一个数字世界、虚拟世界。在技术层面上，元宇宙是区块链、人工智能、5G、VR、AR、物联网、大数据、云计算、边缘计算等前沿数字技术的集成应用^[2]。关于商标性使用，我国现行《商标法》第48条的前半段在商标的使用方式上进行了列举，在后半段明确规定了“用于识别商品来源的行为”，据此可知，“商标性使用”的本质应该是“识别来源”的使用。“识别来源”是相关公众在看到特定商标标识是否会产生或可能产生与该标识所代表商品或服务来源的认知^[3]。故应从相关公众的视角来判定商标是否是识别来源意义上的使用，而相关公众的范围一类是与商标所标识的商品和服务有关的消费者，另一类是与前述商品和服务密切关联的经营者¹。元宇宙在实现物理世界与数字世界的融合之下，现实世界中的商标完全可能虚拟化到元宇宙中，产生一个存在于元宇宙中的与现实商标所对应或类似的虚拟商标，而此种情形正在发生着，例如，耐克公司在2021年10月21日向美国专利商标局提交7个商标申请，用于制造和销售虚拟品牌的运动鞋和服装²。在元宇宙里，消费者可以用虚拟形象试穿或购买相应的虚拟商品，这与现实世界中消费者试穿或购买相应商品有类似之处。而在元宇宙中的这些虚拟商标及商品目前更多的是现实世界中对应商标和商品的一种镜像，也可谓之为现实商标与商品的“数字孪生”。

2. 现状及问题

目前的元宇宙还处于比较初级的发展阶段，尚未完全成熟，即使是尚未完全成熟，已经有不少商业主体把自己的商品和服务以及对应的商标虚拟化到虚拟的数字空间中，从某种意义而言，其实质就好比是一个商家在传统的网络平台之外的虚拟空间(平台)通过与现实商标对应的虚拟商标来宣传和售卖相应的虚拟商品和服务，当商家在元宇宙中使用的商标在现实世界中自己并无商标权时，对该商标标识使用行为的定性分析构成本文的主旨。商标标识在元宇宙中使用，是我国《商标法》立法时所没有预见到的情形，元宇宙的虚实交互性，为他人在元宇宙中使用非自己所享有专用权的商标的标识提供了更多的便利性与自由性。这就导致现实世界中无商标权的主体在元宇宙中使用该特定商标标识的行为的定性不明，即此使用行为是否构成商标性使用，以及与商标性使用密切相关的混淆认定的问题，而混淆的认定又离

¹ 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第8条：商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。

²Jessica Golden, Nike is quietly preparing for the metaverse, CNBC (2 November 2021), <https://www.cnbc.com/2021/11/02/nike-is-quietly-preparing-for-the-metaverse-.html?>

不开相关的类似商品和服务的判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》与《类似商品和服务区分表》是作为商品类似性的客观判断参考，但是元宇宙中的商品与服务很难在这两个表中找到完全对应的商品和服务的种类。元宇宙虚拟商品和服务在外在形式、内在目的等方面与实体商品的差异，也会影响到类似商品和服务的判定^[4]。

3. 商标标识在元宇宙中的使用行为分析

前文已论述，商标性使用的应从相关公众的视角出发，但以相关公众的一般注意力为标准^[5]。一般注意力既不要求相关公众在选购商品时特别地注意和谨慎，但也不能非常的粗心大意，相关公众的一般注意力主要是介于特别仔细与特别粗心大意之间。即使商标标识的使用场景由现实物理世界和传统互联网转变到元宇宙中，商标性使用的判断标准仍然可以适用于元宇宙场景。在元宇宙中，使用商标标识的行为，主要和现实世界中的类型差不多，首先在使用主体上，主要有商标权人使用和非商标权人使用，商标权人的使用行为显然是有权的商标使用，故而本文主要探讨的是非商标权人在元宇宙中使用他人商标标识行为的定性问题，主要包括非商标权人在元宇宙中将他人现实中商标使用在虚拟商品上和非具体虚拟商品上的映射性使用，而将他人商标在虚拟商品上使用涉及该行为的定性及商标权限制理论的适用。

(一) 在虚拟商品上使用他人现实中的商标

1、在虚拟商品上使用他人商标标识行为的定性

商标具有识别来源、品质保障和广告宣传的功能，其中识别来源为商标的核心功能^[6]，商标识别来源的核心功能并不会因为元宇宙的到来而改变。上文已论述到，商标性使用的判定应从相关公众的视角来判定商标是否是识别来源意义上的使用。元宇宙因其具有虚实交互性，可以实现将现实生活中的商标标识映射到虚拟世界中，虽然我国司法实践中尚未发生非商标权人在虚拟世界中直接在自己虚拟商品上使用他人商标标识的案例，但类似案例在美国已发生：爱马仕公司诉梅森·罗斯柴尔德案(Hermes Int'l v. Rothschild)³，在此案中，原告爱马仕国际公司和巴黎爱马仕公司(统称为“爱马仕”)著名的 Birkin 包注册了商标，被告梅森·罗斯柴尔德(Mason Rothschild)创作了原告爱马仕的豪华铂金包的人造毛皮覆盖版本的虚拟包，并将这些虚拟包命名为“MetaBirkins”，并使用所谓的“NFT”(不可替代的代币)出售它们。最终美国曼哈顿联邦陪审团裁定梅森·罗斯柴尔德创作并售卖的带有 Birkin 标识的虚拟包侵犯了爱马仕所生产的知名产品“Birkin(铂金包)”的商标权。在此案件中，虚拟包包的制作使用了适用于元宇宙的 3D 设计，现实世界的消费者可以通过数字化身在元宇宙中对此款虚拟包进行“穿戴”，满足消费者数字化身的“穿戴”需求^[7]，以及象征财富和标识身份等其他需求，因此虚拟包包与现实包包一样，是用于交换的劳动产品，符合商品的特征。梅森·罗斯柴尔德在并未获得商标权人爱马仕公司的授权和同意前提下，在自己制造的虚拟包上使用了爱马仕公司现实中的“Birkin”商标(如图 1)，此行为符合我国《商标法》第 48 条有关商标的使用的规定，即把商标用于商品上；在此案中，被告在元宇宙中的店铺还使用了标识“Birkin”，店铺名称为“MetaBirkins”(如图 2)，而在元宇宙中仅添加了前缀“Meta”是不足以将其与现实中的爱马仕公司的 Birkin 相区别开的，相反，当消费者在“MetaBirkins”店铺看到带有“Birkin”标识的虚拟包时，完全可能会误认为该虚拟包来源于爱马仕或者至少与爱马仕公司有关联，这就导致相关消费者对带有“Birkin”标识虚拟包的来源产生了误导，构成商标性使用。虽然目前元宇宙技术尚未完全成熟，但目前元宇宙中显然已经有许多用户利用带有现实商标标识的 NFT 进行商业活动，我们承认 NFT 可以构成数字作品而受《著作权法》保护的同时，也应看到，NFT 也是可以构成虚拟商品的，在元宇宙中，非现实商标权人在自己虚拟商品上直接使用他人现实商标标识的行为可构成商标性使用。

³Hermes Int'l v. Rothschild, 22-CV-384 (S.D.N.Y.5-18-2022).



Figure 1. Virtual package with Birkin logo⁴
图 1. 带有 Birkin 标识的虚拟包⁴

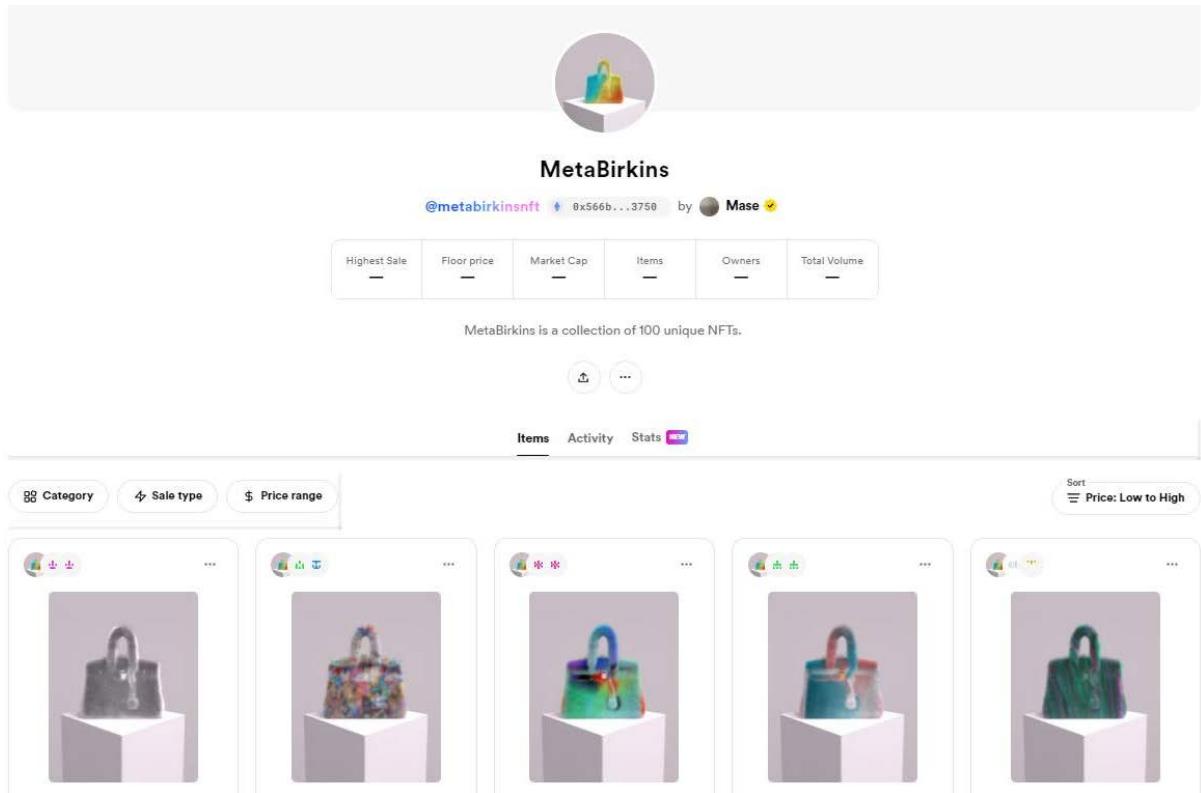


Figure 2. The defendant displayed the store name in the metaverse⁵
图 2. 被告在元宇宙中的店铺名展示⁵

2、商标权限制理论在元宇宙中的适用

商标权限制理论在元宇宙中的适用主要是公共领域保留、商标合理使用、在先使用及商标权用尽原则在元宇宙中的适用情况。在公共领域保留原则上，我国《商标法》第 59 条第 1 款规定是公共领域保留

⁴ 图来源于 <https://www.courtlistener.com/docket/62602398/hermes-international-v-rothschild/>

⁵ 图来源于 <https://www.courtlistener.com/docket/62602398/hermes-international-v-rothschild/>

原则在商标法上的体现，商品的通用名称、图形以及表示商品的主要原料等是属于公共领域的符号，本不应被任何人所垄断，公众无需通过他人的授权或同意就可以自由地使用。在元宇宙中，将这些公共领域的符号使用在虚拟商品上，应和现实中一样不构成商标性使用的，毕竟人人都在使用的公共领域的符号，自然不能起到识别来源的作用。商标合理使用主要包括描述性使用和指示性使用[8]，当商标使用者在元宇宙中使用他人的商标标识只是为了说明、描述自己的商品和服务时符合描述性使用；如果该使用商标标识是为了说明自己的商品和服务或为了客观指示自己商品用途、服务对象以及其他特性，构成指示性使用[9]，此时在元宇宙中使用他人的真实商标不会造成自己商品和服务与他人商品和服务在来源上混淆的，无“搭便车”嫌疑的，就不会构成《商标法》侵权意义上的商标性使用，即使认为合理使用原则的描述性使用与公共领域保留原则具有一定重合，但这并不影响元宇宙中适用此原则。商标法从制定伊始，就有防止他人“搭便车”的目的，在先使用人在商标注册人注册商标前就已使用商标标识，自然谈不上“搭便车”，也不能认定为是使用他人商标标识，但是在先使用人仍然不是《商标法》意义上的商标权人，由于我国《商标法》第 59 条第 3 款规定了在先使用人仅能在原适用范围内继续使用，所以如果在先使用人在元宇宙中使用其商标标识，可以认定为在先使用人改变了其现实商标标识的使用方式和使用范围，故而可构成对他人商标的商标性使用。关于商标权用尽原则，在元宇宙中是完全适用的，因为在元宇宙中，虚拟商品可以借助 NFT 技术得到固定，由于 NFT 具有不可分割、财产转移的可追踪验证性[10]，使得元宇宙中的虚拟商品在交易时更难进行篡改，与现实世界的商品交易相比，更不易损害来源识别功能，在元宇宙中合法获得正品的虚拟商品在进行二次售卖时，并不会构成对他人商标侵权意义上的商标性使用。

(二) 商标在元宇宙建设过程中的映射使用行为的定性

商标在元宇宙中建设过程中的映射使用行为在本文主要是指在元宇宙对现实世界进行映射的过程中，为了使元宇宙更加逼真，将现实世界中例如建筑物或街头的店铺招牌和商标映射到元宇宙中的行为。如下图 3，虚拟的日本涉谷显然是将现实涉谷街头的一系列店铺的招牌和商标都同时映射到了元宇宙中。虽然此类映射行为显然是涉及到了对现实商标的使用，但不应构成商标侵权意义上的商标性使用。因为识别商品来源是商标性使用的核心判断标准，商标在类似于图 3 的这种非具体虚拟商品上的使用，其目的并非是标识来源，而是为了把元宇宙环境建设得更好和更逼真，更偏向于一种艺术性的表达，故商标在此类非具体虚拟商品上的映射使用行为并不体现识别来源的功能，不构成商标侵权意义上的商标性使用。日本专利局(JPO)认为此类为了使元宇宙建设的更加贴近现实世界，在元宇宙中再现城市时映入眼帘的店铺招牌、广告等不属于商标性使用⁶。



Figure 3. Virtual Japanese Shibuya Street⁷
图 3. 虚拟的日本涉谷街头⁷

⁶「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方～とりまとめ～」による。

<https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kondankai/document/index/hokoku.pdf>.

⁷ 图源于 <https://mp.weixin.qq.com/s/AZBSxz8We8eSpPUkGyuBsA>。

4. 混淆理论在元宇宙中的应用

元宇宙虽然是一个虚拟世界，但其参与者究其根本都是现实中的人，不可能完全独立于现实世界，目前对混淆的判断仍需回归现实，混淆理论仍然适用于元宇宙中有关商标使用行为的定性。商标法领域的混淆是指在商品和服务的来源及有关方面已经或可能发生错误认识状态^[11]。混淆的类型：第一，直接混淆是指来源、出处的混淆；第二，间接混淆是在商品和服务的来源外的混淆，如误认为商标使用者与商标权人之间存在关联、许可、赞助等关系^[12]。然而谈论混淆，离不开商品和服务的分类，商标和商品近似是判断混淆可能性的要素^[13]，但混淆可能性贯穿于商标使用行为分析的整个过程，它在商标侵权判断中具有独立性^[14]。已注册的驰名商标的保护可以不区分商品和服务的类别进行保护即禁止跨类混淆，但非驰名商标却只能禁止他人在相同和类似的商品和服务上使用商标标识，不能禁止跨类混淆。

(一) 现实世界与元宇宙中的商品和服务的类似性判断

我国的《类似商品和服务区分表》中目前并未明确就元宇宙类系列的商品和服务做出划分，法律也未对现实世界的商品和服务与元宇宙中的商品和服务的类似性判断标准做有规定。我国现行的《商标侵权判断标准》第 12 条第 2 款规定了对于区分表未涵盖的商品，应基于相关公众的一般认识进行综合认定商品近似性⁸，在 2021 年 1 月 1 日起施行的商标法有关司法解释的第 12 条也规定了应从相关公众的一般认识来综合判断商品和服务的近似性⁹。显然，在对商品和服务进行近似性判断时，区分表仅是参考标准，应以在相关公众的一般认知下，是否会产生混淆可能性为标准。对此，在判断元宇宙中的商品和服务与现实世界中的商品和服务的类似性时，我们目前应回归现实，以现实世界中的相关公众为中心和混淆可能性为标准，将虚拟商品与其现实世界里对应的商品进行对比认定，在现实中构成类似的，其虚拟商品也构成类似。如与名为 MetaBirkins 的虚拟包对应的现实世界的商品就是包，与爱马仕公司的 Birkin 包，显然是构成相同或类似商品的，故虚拟的 MetaBirkins 包与现实的 Birkin 包构成类似。

(二) 在相关公众视角下现实与元宇宙中商品的混淆可能性

即使在元宇宙中使用他人商标构成商标性使用时，想进一步认定是否侵犯商标权，还需判断是否有混淆可能性，混淆可能性是商标侵权认定的核心标准，此标准在元宇宙中也不应该有所改变，毕竟商标的核心功能是识别来源，此功能不会因为元宇宙的到来而改变，而且商标的立法本身就有防止混淆的目的。判断元宇宙中非商标权人使用他人现实商标标识是否侵犯他人商标权时，在认定了该使用商标标识行为构成“商标性使用”和商标标识所用在的虚拟商品与对应的现实商品之间构成类似商品后，还需要从相关公众的一般认知出发，看能否造成混淆。例如，在上述的爱马仕公司诉梅森·罗斯柴尔德案中，当消费者在元宇宙中看到梅森·罗斯柴尔德售卖的带有 Birkin 标识的虚拟包时，一般可能会误认为爱马仕在元宇宙中开拓了新的业务，提供虚拟 Birkin 包，在知道售卖者是罗斯柴尔德时，可能会误认为罗斯柴尔德与爱马仕公司之间存在关联、许可等关系，对消费者产生了混淆，构成商标侵权。因此，在元宇宙中，非商标权人使用他人在现实中享有商标权的商标标识，要想构成侵权，得和现实中一样，造成消费者混淆，包括直接混淆和间接混淆。

(三) 驰名商标淡化理论在元宇宙中的适用

根据我国《商标法》第 13 条的规定，对未在中国注册的驰名商标提供的是禁止同类混淆的保护，这和前文论述的已注册的普通商标的保护具有很大的相似性，可适用已注册的普通商标的相关理论；而对

⁸《商标侵权判断标准》(国知发保字〔2020〕23 号)第 12 条第 2 款规定：“对于区分表未涵盖的商品，应当基于相关公众的一般认识，综合考虑商品的功能、用途、主要原料、生产部门、消费对象、销售渠道等因素认定是否构成同一种或者类似商品。”

⁹《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2020〕19 号)第 12 条规定：“人民法院依据商标法第五十七条第(二)项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。”

在中国已注册的驰名商标的保护力度是非常大的，禁止跨类混淆，故在元宇宙中使用他人已注册驰名商标的情形可以不用对商品和服务近似性进行判断。此外，商标法的有关司法解释也为驰名商标防止淡化的保护提供了法律依据¹⁰；在元宇宙中，仍应防止淡化驰名商标，商标淡化侵权行为同样重视“商标性使用”，“商标性使用”的界定有助于认识淡化行为的对象[15]。淡化驰名商标主要有“弱化”和“丑化”两种方式，弱化针对的是驰名商标的显著性，而丑化针对的是驰名商标的声誉，正如在爱马仕公司诉梅森·罗斯柴尔德案中，爱马仕代表律师 Oren Warshavsky 所言的那样“使用给定商标名称的人越多，将其与原始品牌联系起来的人就越少”[7]。在元宇宙中，未经同意和授权而使用现实中的驰名商标的人越多，将该驰名商标与原始品牌联系起来的人就会越少，也可能会导致该驰名商标丧失原有的彰显身份和地位的功能，淡化现实中的驰名商标。

5. 结语

我国《商标法》虽未针对元宇宙中的商标使用问题进行专门的立法和修改，但目前《商标法》及相关制度仍然可以适用于元宇宙中，毕竟元宇宙并非完全脱离现实，其参与者究其根本都是现实中的主体，而且元宇宙也必须服务于现实、促进现实的发展，其才有意义。首先，非商标权人在元宇宙中使用他人商标标识的行为定性，如若使用在虚拟商品上，应遵循从相关公众的一般注意力来判断商标是否是识别来源意义上的使用。如果此使用行为给相关公众对元宇宙中虚拟商品的来源产生错误认识，则构成商标性使用。其次，在元宇宙中也应遵循《商标法》对商标权的限制，如合理使用、公共领域保留和商标权用尽等限制。此外，对商标享有在先使用权的人将商标数字化到元宇宙中行为可构成对原有使用方式和范围的改变。为了使元宇宙建设的更好和更逼真而对现实世界进行映射时，将现实世界中例如建筑物或街头的店铺招牌和商标映射到元宇宙中的行为，更多的是一种艺术性表达，同时为了鼓励将元宇宙建设得更好更逼真，此类行为中的商标使用不构成商标侵权意义上的使用。在元宇宙的商品和服务的分类上，《区分表》只是一个参考，不是判断商品和服务的最终依据，仍然应以在相关公众的一般认知下，是否会产生混淆可能性为标准进行判断。现实中不构成类似的商品和服务，虚拟后的商品和服也可不构成类似。元宇宙的到来不会改变商标法防止混淆的目的和商标识别来源的核心功能，对元宇宙中使用商标标识的行为分析，仍可适用混淆理论；同时对驰名商标的防止混淆和防止淡化的保护也是可以延展到元宇宙中的。

参考文献

- [1] 翁榕. 搭建元宇宙的法律体系[N]. 中国社会科学报, 2023-03-01(002).
- [2] 于佳宁, 何超. 元宇宙[M]. 北京: 中信出版社, 2021: 19-21.
- [3] 刘铁光. 商标侵权中“商标使用”的判定规则[J]. 法学杂志, 2021, 42(6): 11-22.
- [4] 杜颖, 张呈玥. 元宇宙技术背景下商标法律制度的回应[J]. 知识产权, 2023(1): 31-49.
- [5] 吴汉东. 知识产权法[M]. 北京: 法律出版社, 2021: 613-615.
- [6] 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: 488-450.
- [7] 梁信. 元宇宙商标权“第一案”爱马仕胜诉 如何定义 NFT 艺术谁属? [EB/OL].
<https://www.21jingji.com/article/20230218/2d78e0259d036849e168128dce835464.html>, 2023-04-01.
- [8] 凌洪斌. 叙述性商标合理使用之证伪——兼评我国新《商标法》第 59 条第 1 款[J]. 西安电子科技大学学报(社会科学版), 2015, 25(1): 57-62.

¹⁰ 《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2020〕19号)第 9 条第 2 款规定：“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第三款规定的‘误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’”。

- [9] 张慧霞, 姚梦媛. 商标指示性使用问题之辨[J]. 电子知识产权, 2019(9): 44-54.
- [10] 马治国, 王雪琪. 元宇宙 NFT 映射权之构建[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2023, 43(2): 162-175.
- [11] 吴汉东. 知识产权法[M]. 北京: 法律出版社, 2021: 611-612.
- [12] 周樞平. 混淆理论和淡化理论在驰名商标跨类保护中的适用[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版), 2011, 36(6): 140-145.
- [13] 刘云开.“互联网+”环境下商品或服务类似性之判断——以手机 APP 类软件商标侵权纠纷为例[J]. 西部法学评论, 2021(2): 20-30.
- [14] 曹佳音. 支配权视角下的商标侵权混淆可能性研究[J]. 知识产权, 2016(4): 49-57.
- [15] 曹静. 商标淡化理论若干问题的思考[J]. 知识产权, 2013(8): 55-58.