

平面形象商标被商品化后的维权之路——从“愤怒的小鸟”案谈起

【案情回顾】

芬兰罗威欧娱乐有限公司（以下简称“罗威欧”）在第 28 类“游戏、玩具”等商品上拥有“愤怒的小鸟”形象的注册商标专用权（见下图）。日前，罗威欧以侵害商标权为由，针对佛山市一家出售“愤怒的小鸟”玩偶的淘宝店提起诉讼并要求赔偿。一审法院审理后认为“将商标图案制作成商品并不属于商标意义上的使用，被控侵权产品作为商品的功能是毛绒玩具，且商品不同于标识，其本身并未起到识别商品来源的作用”，最终判定淘宝店销售“愤怒的小鸟”玩偶不构成商标侵权。

罗威欧应该没有料到基于“玩具”商品上的注册商标针对“立体抄袭”的玩偶进行维权会是这样的结果。法院对于商标性使用的认定是否正确，罗威欧可以维权的手段有哪些，笔者将通过下文进行梳理。

一、淘宝店是否构成商标性使用

本案涉及到使用平面形象商标制作立体商品是否构成商标性使用的问题，这在司法实践中并不多见。基于商标法一般意义上的理解，笔者认为法院在本案中对于“商标性使用”的认定值得商榷和探讨。

本案法院做出上述判决的主要法律依据为《商标法》第四十八条：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、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”。该条款以列举的方式对“商标使用”进行了定义，但并没有穷尽所有使用方式，而是用“以及其他商业活动”来兜底，并明确商标使用行为的目的是“用于识别商品来源”。换句话说，具有识别商品来源作用的商业性使用行为，都应该属于商标性使用。因此，本案的关键在于“愤怒的小鸟”玩偶是否具有识别商品来源的作用。

“将商标用于商品”通常表现为将商标贴附于商品之上，商标和商品是相互独立的。本案中“愤怒的小鸟”是商品本身，商标与商品合二为一。但显而易见的是，普通消费者在看到“愤怒的小鸟”玩偶的时候，基于对“愤怒的小鸟”游戏的熟知和喜爱，必然会以为这些玩偶是由罗威欧生产或授权生产，而不是某家工厂觅得商机未经授权的生产。这种未经授权直接生产的行为也不符合我国法律“诚实信用原则”的朴素理论。因此，笔者认为这种使用行为依然起到了识别商品来源的作用，不应将“商标用于商品”的方式局限于最常见的方式，而应当从立法本意去理解和界定。

在 2010 年的“海宝”案中，上海世博局已将平面海宝形象注册在第 28 类玩具商品上，而多名被告未经许可擅自制造和出售上海世博会吉祥物海宝玩具挂件，且玩具上没有任何文字或图形标识，最后被告以涉嫌假冒注册商标罪被提起公诉并定罪入刑。这一判决意味着法院已经明确肯定了被告对“海宝”形象的商标性使用。

但是，需要注意的是，“愤怒的小鸟”商标在玩具等商品上的知名度应当远不及其在游戏领域的知名度，而玩具和游戏软件隶属于不类似商品。如果基于“愤怒的小鸟”商标在“玩具”上的注册主张淘宝店的商标侵权行为，即使可以制止淘宝店停止销售玩偶，也需要提交过去三年在“玩具”商品上使用“愤怒的小鸟”商标的证据，否则极可能面临无法获得赔偿的局面。如果罗威欧基于在“愤怒的小鸟”商标在“游戏”上的注册提起诉求，则需要大量证据来证明该商标在“游戏”上的知名度已经达到了驰名程度，以获得跨类保护。无论是哪种方式，举证都是罗威欧在这个案件中的胜败关键。

二、罗威欧公司维权的其他手段

除了主张商标侵权以外，罗威欧公司还可以考虑以下两种途径进行维权，且可能获得更好的效果。

（一）通过著作权进行维权

在著作权法中，从“平面到立体”的转换是否构成著作权侵权，实践中存在一定争议，主流观点是视作品客体类型而定。将美术作品从平面到立体的简单复制，通常被认为侵犯了著作权中的复制权或其他财产性利益。但如果作品为产品设计图纸、施工图等，由于从平面到立体的过程需要大量的创造性施工行为，一般不认为构成对著作权的侵犯。“愤怒的小鸟”是以线条、色彩勾勒而成的极具美感的卡通形象，显然属于著作权法保护的美术作品。淘宝店销售的玩偶在制作过程中不需要额外的创造性劳动，可以认定为简单的复制，构成对罗威欧公司著作权的侵犯。

早在 2006 年，在复旦开圆文化信息（上海）有限公司诉福建冠福现代家用股份有限公司一案中，冠福公司在未经合法授权的情形下，将平面的生肖卡通形象转换成立体的储蓄罐，被法院认定为侵犯了复旦公司的复制权。冠福公司提出的其卡通造型储蓄罐构成演绎作品的抗辩主张也没有获得法院的支持。本案情形与该案十分类似。

（二）试水“商品化权”维权

在我国，商品化权依然是一个应然的法律概念，在法律、法规中难觅

其踪。在司法实践中，我国法院早年并不认可商品化权，认为将一些知名形象、知名名称进行跨领域使用既不侵犯著作权，也不构成不正当竞争（如“五朵金花”案）。

但是随着经济的发展和市场竞争的日益激烈，知名形象、名称越来越频繁的被市场主体在宣传中使用，或者用做商品的包装、装潢。这些形象、名称的商业价值越来越高，获得法律保护十分必要，近年来，我国法院在“蜡笔小新”、“驯龙高手”、“功夫熊猫”及“Beatles”等多件商标行政案件中大胆创新，纳入商品化权理论，有利的维护了相关权利人的合法利益。但是，“商品化权”理论在我国仍不成熟，权利范围不够清晰，因此也尚未出现通过“商品化权”维权成功的侵权案例。

但正如法学家、哲学家德沃金的名言：法律是一种不断完善的实践，虽然可能因其缺陷而失效，甚至根本失效，但它绝不是一种荒唐的玩笑。法律是不断发展的，而从哲学角度来说没有矛盾就没有发展。尽管存在商品化权的保护需求和立法滞后这对矛盾，但笔者认为罗威欧公司仍然应考虑这种方式。一旦获得支持，本案将成为中国“商品化权”制度发展过程中的丰碑案例。

三、小结

我国的知识产权法律体系建立较晚但近几年发展迅速。对于经济发展带来的权利保护的新问题，业界已经有了一些探讨且我国司法机关也秉持相对开放的态度。了解司法保护的现状及动态，准确选择权利基础及维权方式，对于权利人至关重要。