

Expertise Makes It
Possible

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

元宇宙与虚拟商品的商标保护猜想

日期: 2022.07.27
作者: [王世程](#)/程锦

@Wanhuida Intellectual Property

www.wanhuida.com

Expertise Makes It Possible

元宇宙与虚拟商品的商标保护猜想

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

近期，杭州法院审结了一起涉NFT数字藏品的著作权侵权案件，[1]将NFT的概念引入了大众的视野。事实上，在美国已发生多起NFT相关的知识产权纠纷案件。那么NFT究竟是什么呢？

NFT，非同质权益凭证，英文全称为“Non-Fungible Token”。Merriam-Webster给出的定义为：“一种无法复制、替代或分割的唯一的数字标识符，记录在区块链中，用于证明真实性和所有权（如特定数字资产和与之相关的特定权利）。非同质权益凭证被用来验证独一无二的物品，如数字艺术品和其他数字物品的所有权。”[2]也就是说，NFT作品可以有多种形式，既可以是一张图片，也可以是一首歌曲，也可以是一段文字，甚至可以是一条微博。而NFT只是作品背后“一串无法篡改的编码”[3]。反过来说，任何形式的数字文件，都可以与NFT相连接，成为所谓的“NFT”作品[4]。

目前，众多互联网行业、时尚行业巨头也正在进军NFT虚拟商品领域，如LV推出了NFT商品并制作了区块链游戏Louis The Game；Nike推出了虚拟运动鞋并在OpenSea平台上架，最低售价超过5万元人民币。虚拟商品的巨大收益使得更多的公司纷纷下海，而NFT虚拟商品这种新颖的商品形式也引发了一系列的相关商标权的注册与保护问题。



图1：耐克一款虚拟鞋商品—RTFKT x Nike Genesis ANGL CRYPTOKICKS

一、NFT虚拟商品商标的申请与使用

1、美国虚拟商品商标注册现状

在推出虚拟商品的同时，NIKE于2021年10月向USPTO申请将自身名下7个商标拓展注册至第9类“可下载虚拟商品，即具有{指定性质、类型，例如，服装物品}的计算机程序，以便在线虚拟世界中使用”、第35类“以虚拟商品为特色的零售店服务，即指定类型，如服装，供在线虚拟世界中使用”及第41类“娱乐服务，即提供在线的、不可下载的虚拟（指商品，如服装、宠物、家具等），供在为娱乐目的而创造的虚拟环境中使用”。

从NIKE的商标注册申请可以看出，ID MANUAL（美国类似商品和服务区分表）目前存在多种虚拟商品相关类别可供申请注册，包含虚拟服装、虚拟货币、虚拟车辆、虚拟博物馆等。

分 类 编号	商品/服务描述	生效日期
009-3331	9 可下载的虚拟物品，即具有{指定性质、类型，例如，服装物品}的计算机程序，以便在线虚拟世界中使用。	04/09/2009
009-4554	9 用于{说明软件的功能，如玩电脑游戏、飞行员培训、医学教学等}的虚拟现实软件。	01/01/2019
009-492	9 虚拟现实游戏软件	01/01/2019

日期: 2022.07.27
作者: 张涵/程锦

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

009-5071	9 虚拟现实头戴设备	01/01/2017
009-5132	9 虚拟现实眼镜	03/09/2017
009-5172	9 用于虚拟现实游戏的头戴设备	05/04/2017
035-1584	35以虚拟商品为特色的零售店服务, 即{指定类型, 如服装}, 供在线虚拟世界中使用	04/09/2009
035-1704	35 在线零售商店服务, 提供实体和虚拟商品, 供在线社区成员使用, 与以虚构人物为特色的指定网站有关	08/06/2009
035-2671	35在{注明具体领域, 如汽车、艺术、工艺品等}领域进行网上虚拟贸易展览。	09/25/2014
036-1117	36金融服务, 即通过全球计算机网络提供虚拟货币的电子转账, 供在线社区的成员使用	01/16/2014
036-487	36金融服务, 即提供一种虚拟货币, 供在线社区的成员通过全球计算机网络使用	02/09/2007
038-370	38为定制虚拟车辆提供在线论坛	03/20/2008
041-1099	41娱乐服务, 即提供虚拟环境, 用户可在其中进行互动, 以达到娱乐、休闲或消遣的目的	04/09/2009
041-1167	41娱乐服务, 即提供在线的、不可下载的虚拟{指商品, 如服装、宠物、家具等}, 供在为娱乐目的而创造的虚拟环境中使用[这不包括提供在线虚拟软件作为填补]	01/21/2016
041-1945	41通过网络提供虚拟博物馆服务	12/03/2015
041-2014	41虚拟现实街机服务	02/02/2017
041-957	41为爱好或娱乐目的, 在线提供与虚拟车辆定制有关的信息	03/20/2008
041-959	41为爱好或娱乐目的提供虚拟车辆定制领域的在线计算机数据库	03/20/2008
042-1329	42为在线虚拟世界中使用的虚拟物品{如衣服、食物等物品}编程。	04/09/2009

表1: ID MANUAL中部分“虚拟商品”相关分类

2、我国NFT商品商标注册现状与解决路径

然而, 我国《类似商品和服务区分表(2022文本)》目前并未收录与虚拟商品相关的商品/服务类别。因此, 若有意在中国开展相关业务并申请注册商标, 需要从NFT虚拟商品的本质及现有的商品/服务出发, 以求最大程度保护企业的商标权益。

如前文所述, NFT商品可以是任何数字形式, 任何形式的数字文件均可以连接到NFT上成为一件NFT商品。因此, 我们需要透过NFT的形式看到NFT虚拟商品的本质。如前述杭州法院近期审结的NFT著作权案件中, 被侵权作品是一张NFT美术作品, 其本质仍是一张数字图片, 若以该美术作品为核定使用商品申请注册商标, 则可以将商标注册在第9类0901群组的“090696可下载的影像文件”商品上。顺着上述思路, NFT音乐作品的相关商标则可以选择0901群组的“090695可下载的音乐文件”商品进行申请注册。

目前, 最炙手可热的NFT商品除上述数字图片(美术作品)以外, 还有各大时尚类、服饰类企业的“虚拟衣物”、“虚拟鞋靴”等。以NIKE推出的NFT运动鞋为例, NIKE此系列NFT运动鞋以盲盒的形式发售, 购买者可在RTFKT[5]的官网开盒, 盲盒中包含一双鞋及染料, 购买者可用该染料为鞋上色。可以看出, 这实质上是一个可与终端用户(购买者)进行交互的计算机程序, 故NIKE若有意在中国大陆法域内为其NFT产品申请注册商标, 则可以选择0901群组的“090658可下载的计算机程序”。同理, LV等时尚品牌在游戏中推出的虚拟衣物, 可选择0901群组的“090717可下载的计算机应用软件; 090829可下载的计算机游戏软件”进行商标申请注册。

NFT商品	国际 分类	可注册商品/服务
NFT数字图片商品	9	0901可下载的影像文件; 电子出版物(可下载); 移动电话用可下载图像; 可下载手机图像
NFT音乐商品 (如数字专辑)	9	0901可下载的音乐文件; 090696可下载的影像文件
NFT虚拟衣物、鞋靴等可与终端用户进行交互的虚拟商品	9	0901可下载的计算机应用软件; 可下载的手机应用软件
区块链游戏中的NFT商品	9	0901可下载的计算机游戏软件; 虚拟现实游戏软件; 交互式多媒体计算机游戏程序; 可下载的电子游戏程序; 可下载的视频游戏程序

表2: 不同NFT商品可在我国申请注册的商品/服务类别

此外，为了更好地进行商标保护和布局，有意进军NFT市场的企业，除了在NFT对应的实体商品上申请注册商标外，还可在35类、41类、42类等类别上进行商标注册。

国
际
分
类
可注册商品/服务
类

3501 计算机网络和网站的在线推广；为零售目的在通信媒体上展示商品；3502 通过网站提供商业信息；通过互联网、有线网络或其他形式的数据传输提供商业信息；通过全球计算机网络提供商业信息；在互联网上提供在线商业信息目录

4104 提供不可下载的在线电子出版物；4105 娱乐服务；提供娱乐信息；在计算机网络上提供在线虚拟现实41 游戏；通过网站提供娱乐信息；提供在线计算机游戏；通过计算机网络在线提供的游戏服务；通过互联网方式提供的电子游戏服务；在计算机网络上提供在线游戏；提供不可下载的在线视频

4209 多媒体产品的设计和开发；4216 多媒体产品的设计和开发；4218 服装设计；4220 计算机软件的设计和开发；动画设计（替他人）；计算机游戏软件的设计和开发；多媒体产品的设计和开发；计算机程序的设计2 计、制作或维护；计算机视频游戏编程；计算机游戏编程；计算机图像设计；视频游戏开发服务；数字内容形式跨平台转换；电子数据存储；电子信息的数据转换；虚拟现实软件的设计和开发；手机应用软件的设计和开发；提供在线不可下载单点登录软件临时使用服务；软件即服务（SaaS）；软件设计和开发；

表3：数字经济商标布局可注册商品/服务类别

3. 区分表中尚未收录的新型商品/服务的商标使用问题

但是，商标成功注册后仍存在问题。商标的生命在于使用，《商标法》中也有无正当理由连续三年不使用的撤销制度。若申请人将商标注册在上述类别中，如何确保该注册商标在虚拟商品中的使用等同于在计算机程序中的使用？虚拟商品是否属于计算机程序的一部分？

爱国者商标案[6]中，最高院认为，区分表有一定的滞后性，且无法穷尽列举现实生活中的所有商品/服务，区分表亦会随市场的变化而调整。本案中，被诉商标核定使用在0922群组“电池”等商品上。由于申请注册商标时，区分表中并不存在“移动电源”这一商品，被告客观上无法在此类别上申请注册商标。而2015年区分表将新增的“移动电源”这一商品划入0922群组，与“电池”属于类似群组。故被告将被诉商标使用在“移动电源”这一商品上的行为难以被认定为超出核定使用的商品范围的使用行为。

故笔者认为，由于区分表的滞后性和虚拟商品的新颖性，目前客观上确实无法找到精准的注册类别，但是国知局和法院也会在实践中考虑到这一因素，并酌情进行裁量。如最高院在爱国者商标案中所述，由于区分表的滞后性，商标权利人客观上无法在特定商品上申请注册商标时，权利人其后的使用行为仍应被认定为在核定使用的商品范围内的商标使用行为。同样，在撤三案件中，也不应因注册时区分表无此类商品而否定商标权利人的商标使用行为。

欧盟知识产权局近期针对NFT商品商标注册有关问题做出了回应，建议将NFT虚拟商品划入第9类，并在商品名称中针对商品的特点和特征作出进一步的描述，如将虚拟服装命名为“可下载的虚拟商品，即虚拟服装”。[7]此外，国知局也正计划对《类似商品和服务区分表》进行修改和调整，调整后是否会顺应现状添加“虚拟商品”相关的分类，让我们拭目以待。

二、当虚拟世界（元宇宙）真正到来时可能出现的商标侵权问题

目前NFT虚拟商品的发展还处于初级阶段，大多数字商品依旧仅是高度概念化的产物。消费者的购买主要是基于对数字平台的信任，以及对为虚拟商品背书的设计师/品牌的信任，这类虚拟商品大多只有收藏价值。然而，当虚拟商品真正可以运用到虚拟世界，或者能够在真实世界中让大家有更明确认知之时，这里所涉及的商标侵权问题似乎会变得更有讨论价值。

2022年1月，爱马仕以商标侵权及商标淡化为由将一位名为Mason Rothschild艺术家告上法庭，并称Rothschild自2021年12月开始进行宣传的“MetaBirkin”NFT商品侵犯了爱马仕全球知名的“Birkin”商标和商品外观（trade dress），并在相关公众中产生了混淆误认，使相关公众认为其与爱马仕有授权赞助等关系。无独有偶，美国一家名为StockX的二手鞋交易平台“铸造”并售卖了数百双带有NIKE商标的NFT虚拟鞋类商品。2022年2月，NIKE以商标侵权及商标淡化为由，将StockX诉至法院。StockX辩称其NFT只是合法购买的实体NIKE鞋的权属证明，并非交易的商品，消费者可凭NFT向其换取实体鞋。而NIKE则称目前并无任何消费者将其NFT进行了实体鞋的兑换，StockX的兑换程序只是个幌子，实质仍是在售卖NFT虚拟商品。上述两个案例可以看出，随着NFT虚拟商品的发展，已经衍生出相应的民事诉讼。但上述两个案例依旧是停留在数字藏品的阶段，权利人以哪个类别的商标作为权利基础，以及最终法院的判决结果我们尚难以判定。但假设上述的被诉商品均出现在元宇宙中，侵权判定的走向将为何？对于已注册驰名商标来说，除适用商标近似及商品类似构成混淆性近似外，可利用驰名商标跨类保护、商标淡化理论、不正当利用驰名商标声誉及不正当竞争等作为论点来支撑NFT虚拟商品相关的侵权诉讼，似乎整体的保护可能性相对较大，毕竟驰名商标整体的保护力度要远大于普通商标。

1、未达到驰名商标的注册商标保护仍以是否造成混淆为判断标准

无论被诉侵权行为是发生于真实世界还是发生在虚拟世界中，按照目前《商标法》的保护理论，均应以造成消费者混淆作为商标侵权的保护要件。上述爱马仕诉Rothschild案驳回被告动议的Memorandum Order中，美国纽约南区地区法院提及了用于判断混淆可能性的因素——Polaroid要素。该要素源于1961年第二巡回法院的Polaroid Corp诉Polarad Elecs. Corp案，主要包括八个方面：（1）原告商标的显著性；（2）商标的近似性；（3）两产品是否为竞品；（4）在先商标权利人进入在后商标使用人产品市场的可能性；（5）实际混淆的证据；（6）在后商标使用人采用该商标时是否具有恶意；（7）两产品各自的质量；（8）相关市场中消费者的谨慎程度。[8]

这实际与我国《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定(2020修正)》的第十二条类似，本条规定，当事人依据商标法第十三条第二款主张诉争商标构成对其未注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考量如下因素以及因素之间的相互影响，认定是否容易导致混淆：（一）商标标志的近似程度；（二）商品的类似程度；（三）请求保护商标的显著性和知名程度；（四）相关公众的注意程度；（五）其他相关因素。商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素。

虽然我国在制定上述司法解释时应当未考虑在虚拟商品的商标侵权的认定逻辑，但是该司法解释中的各项考量因素仍然有适用空间。

2. 在此类案件的难点主要出现在商品类似的问题判断上

如上司法解释所述，除了类似商品外，其余考量因素均与真实世界没有本质差别。注册在实体商品上的商标能否将其商标专用权延伸至NFT虚拟商品上？仅为数字化图片的虚拟商品能否与实体商品被认为是商标法意义上的类似商品？

关于类似商品的判断标准，《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(2020修正)》第十一条规定：“商标法第五十七条第（二）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。”

显然，从表面来看，虚拟商品与实体商品的功能、用途、生产部门、销售渠道均不相同。但是对类似商品的判断不能简单地以商品本身的呈现形式进行判断，无形为虚拟商品最大的特点，其商标、商品的呈现形式虽然发生了变化，但两者在虚拟世界中所起到的作用，两者之间的关系却和真实世界一致。就NFT现阶段的发展来说，商品集中在服饰类，如鞋、衣物、包包等商品上，部分NFT商品可供消费者在电子游戏中为虚拟人物换装。故虽是虚拟商品，无论在真实世界还是虚拟世界中，普通消费者眼中仍视其为服饰类商品，其功能、用途实际上与实体服饰类商品别无二致。而NFT商品的消费群体也与实体服饰的消费群体呈现高度重合的状态。这就使得在此种情况下虚拟商品与实体商品在消费者眼中有可能构成类似商品。例如一双NIKE的鞋子无论在真实世界还是虚拟世界相关公众大多同一，这就使得用真实世界25类商标权获得保护的可能性较大。再加上目前各大品牌均在扩展自身至NFT市场，这使得在NFT服饰类商品上使用实体服饰类商标，很容易使得消费者误认为NFT商品与实体商品为同一提供者，最终造成来源混淆。另外，鉴于此观点并未形成一致认知，部分观点认为现阶段虚拟商品上的商标使用，是在计算机软件整体概念下的使用，故在发现侵权行为时可将9类的商标一并主张。

当然，也存在另一种可能。如因为某些特殊功能的商品，其在真实世界和虚拟世界的相关消费群体会产生较大的差异，例如以老年人为目标客户的商品。而由于老年人对新技术、元宇宙等概念认识的接纳度相对较低。此类案件很有可能在侵权认定时产生不一样的判决结果。同理，如果一个品牌先在元宇宙中迅速蹿红，但在真实世界中的大部分群体却对该商品缺乏了解。此种情形下，产生权利冲突时应如何解决？这些问题可能都会在元宇宙的体系逐渐完善后衍生出来。

最后，笔者想说，就现阶段技术发展的程度来说，NFT商品的概念性远大于其功能性。由于数字商品的轻易可复制性，虚拟世界的所有权无法保障。但是NFT的不可复制性、不可替代性、不可分割性和可交易性，为实现脑机接口技术后的元宇宙世界中经济体系的搭建提供了基础。正如很多人所说，“NFT是开启元宇宙的钥匙”。可以预见的是，在相关技术成熟后，商标在真实世界与元宇宙中的交互、链接会更加频繁，会有更多的法律问题会不断的涌现，我们目前无法给出更精确的结论，只能停留在猜想阶段。随着元宇宙等新兴科学技术的不断发展，一定会对现行的法律规定产生不同程度的挑战。但只要把握住商标保护的基本原理，现行法律规定依旧可以在一定程度上为我们解决问题提供指引。

[1]杭州互联网法院（2022）浙0192民初1008号民事判决书。

[2]<https://www.merriam-webster.com/dictionary/NFT>, “A unique digital identifier that cannot be copied, substituted, or subdivided, that is recorded in a blockchain, and that is used to certify authenticity and ownership (as of a specific digital asset and specific rights relating to it). Non-fungible tokens are used to verify unique items such as digital art and digital ownership of other items.”

[3]同前注1，“NFT全称为Non-FungibleToken,指非同质权益凭证，是用来标记特定数字内容的区块链上的元数据，NFT也是区块链技术下的一个新兴应用场景。FT表现为区块链上一组加盖时间戳的元数据，其与存储在网络中某个位置的某个数字文件具有唯一的且永恒不变的指向性，该元数据显示为存储特定数字内容的具体网址

链接或者一组哈希值，点击链接或者使用哈希值进行全网检索，就能够访问被存储的特定数字内容。该凭证与区块链上的智能合约相关联，能够记录关于该特定客体的初始发行者、发行日期以及未来的每一次流转信息。每一个NFT都是独一无二的，一个NFT与另一个NFT不可相互交换，一个NFT也不能拆分为若干个子单位，这即为NFT“非同质化”的内涵。NFT是一串无法篡改的编码，非同质化通证(NFT)铸造时，首先通过哈希算法将数字作品图片文字转化为特定长度的哈希值，然后将哈希值、发布方、时间戳等信息写入智能合约，生成非同质化通证(NFT)。非同质化通证(NFT)不存储数字作品文件，只是记录了数字作品文件的数据特征，NFT本身不具备任何直接转变为画面的数据，不能“观赏”，只是一个抽象的信息记录。以文学艺术领域的作品通过NFT进行交易的称之为“NFT数字作品”，提供“NFT数字作品”交易的平台称之为“NFT数字作品交易平台”。

[4]See *Hermès Int'l v. Rothschild*, United States District Court for the Southern District of New York. “This means that an NFT could link to a digital media file that is just an image of a handbag or could link to a different kind of digital media file that is a virtual handbag that can be worn in a virtual world.”

[5]RTFKT是一家为视频游戏爱好者设计的定制运动鞋开发商。该公司提供限量版的定制运动鞋，同时提供独特的虚拟版本供用户试穿和解锁特效，于近期被NIKE收购，被戏称为“元宇宙第一鞋厂”。

[6]最高人民法院(2018)最高法民申3270号民事裁定书。

[7]Virtual goods, non-fungible tokens and the metaverse - News - EUTM (europa.eu), 最后访问日期2022年7月8日。

[8]同前注4, “factors include (1) the strength of the plaintiff's mark; (2) the similarity of the marks; (3) the competitive proximity of the products in the marketplace; (4) the likelihood that the senior user will "bridge the gap" by moving into the junior user's product market; (5) evidence of actual confusion; (6) the junior user's bad faith in adopting the mark; (7) the respective quality of the products; and (8) the sophistication of the consumers in the relevant market).