

## 商标法32 | “捉妖记”真的抓住了妖，其商品化权被认定 (2017)

日期：2017.11.16 作者：卢唐超



VS



商标评审委员会依据2014年《商标法》第三十二条（在先权利），宣告他人抢注的“天天捉妖记”商标无效。

《捉妖记》是中国一部奇幻类喜剧电影作品，该片取材于《山海经》与《聊斋》，改编自中国神话故事，采用真人与动画结合的表达方式，打造了一个全新的人妖共存的奇幻世界。该片于2014年4月由安乐（北京）电影发行有限公司开始大力宣传，2015年出品，2015年6月上海电影节首映，2015年7月全国公映。上映后好评不断，票房持续攀高，最终以24.38亿的高票房打破《速度与激情7》的记录，成为当年内地影史票房最高的影片。

该影片主要讲述了小伙子天荫阴差阳错地怀上了即将降世的小妖王，他被降妖天师小岚一路保护着躲过各种妖怪。由于受到众多影迷的喜爱，续集《捉妖记2》剧本及拍摄事项也紧接着开始筹备，并于2016年10月正式开机，在原有胡巴家族演员保持不变的情况下，还有更多影视大咖和明星的加盟。

上海游爱之星信息科技有限公司于2015年5月18日，在第41类的“在计算机网络上提供在线游戏、娱乐、音乐制作、电视文娱节

目、在线电子书籍和杂志的出版”等服务项目上申请了“天天捉妖记”商标（争议商标）。该商标于2016年7月21日被商标局核准注册。

2016年8月25日，安乐（北京）电影有限公司对前述商标向商标评审委员会提起商标无效宣告请求。其主要理由为：《捉妖记》为其出品的电影，在争议商标申请注册前已是公众知晓并在中国获得极高票房的知名电影名称，因此争议商标的注册损害了其在先商品化权（《商标法》第三十二条）；同时，被申请人还同时抢注了《星际穿越》知名电影名称，具有明显恶意，违反了公序良俗原则和诚实信用原则（《商标法》第七条一款）。

商标评审委员会认为本案审理的焦点为，争议商标的注册是否损害了安乐（北京）电影有限公司的在先商品化权。商标评审委员会认定：争议商标完整地包含了申请人发行的知名影视作品的名称，且未形成明显区别于申请人上述知名影视作品名称的其他含义，同时争议商标指定使用的“为娱乐目的组织时装表演”等服务是当下电影产业通常可能涉及到的衍生服务，挤占了申请人基于该知名影视作品名称而享有的市场优势地位和交易机会。由此，争议商标的注册损害了申请人基于知名影视作品名称而享有的在先权利，违反了《商标法》第三十二条的规定。从而，商标评审委员会遂于2017年9月25日宣告争议商标无效。

#### 短评：

本案中的亮点是，商标评审委员会非常明确地指出了，权利人主张的在先“商品化权”即为《商标法》第三十二条所指的“在先权利”，其不仅包括现行法律已有明确规定的在先法定权利，也包括根据《民法通则》和其他法律的规定应予保护的合法权益。

“商品化权”是近年来知识产权领域一直关注和讨论的问题，尤其是关于形象的商业化利益的保护对象、保护范围，无论在实践中还是在学术上均有较大争论。那么首先，什么是“商品化权”呢？世界知识产权组织是这样定义的：为了满足特定顾客的需求使顾客基于角色的亲和力而购进这类商品或要求这类服务，通过虚构角色的创作者或自然人以及一个或多个合法的第三人在不同的商品或服务上加工或次要利用该角色的实质人格特征。

“商品化权”确非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型，但是，基于它能够带来商业价值和商业机会，并且因交易机会的增加所带来的丰厚利润，使其作为合法的民事权益予以保护，业界没有太多争议。

近年来，随着“商业化利益”理论的日趋成熟和司法实践中此类案件的不增多，使得司法界也逐渐接受并认可了“商业化利益”的功能与价值。近些年来，的司法解释、司法判例等皆有体现。2016年北京高院整理发布《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》中“关于形象的商业化利益保护问题”，其态度是案件中不以“商品化权”进行表述，具体分析诸如角色名称的商业化权益以确定民事合法权益的保护范围。2017年公布的《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》中关于“作品名称、作品中的角色名称”，其认为如作为商标使用易导致误认或者存在特点联系，可予以在先权益的保护。

“The BEATLES”、“驯龙高手”、“功夫熊猫”、“唐老鸭”、“007”、“JAMES BOND”、“SNOOPY/史努比”，等等，都是近年来层出不穷的有关“商品化权”法院判例。虽然各级法院对于该“在先权益”的定义不一，但最终均是考虑到了被他人抢注后可能带来的商业权益的损害，权利人投入了大量的人力、物力和财力去创作才获得的今天的知名度，应当受到应有的尊重和保护。

回看本案，近年来国产电影，如《泰囧》、《捉妖记》、《战狼》、《杀破狼》、《唐人街探案》、《寻龙诀》等，也层出不穷、百花齐放，越来越受到大家的喜爱。在此种情形下，越是受到广大的消费者喜爱，那么该作品名称或者其中的角色，在商业领域中

被用于周边衍生产品进行市场交易的机会越大，而这种交易的基础正是源于该作品或者角色的影响力和声誉能创造出巨大的商业价值。

纵观近年来司法机关以及商标评审委员会对于此种在先“商品化权”的判例可以看到，总体上是倾向于维护权利人的权益。那么，这种环境下的影视作品也会越来越多，越来越优秀；并且，越来越多的优秀作品也能够促使我国法律在先“商品化权”方面的不断完善。