

君合美国说 S3: E1 | 从著名企业 NFT 领域的知识产权诉讼看我国企业面临的境外知识产权维权挑战

一、 导语

2021 年被称为 NFT 的元年，虽然 NFT 并不是 2021 年产生的，但是在 2021 年从小众圈子的“玩物”迅速进入大众的视野，而且收获了全球市场众多投资者对其前景的关注。据相关报道，NFT 市场在 2021 年短短一年内从一个价值不到十亿美元的小众市场爆发到一个年销售额超 400 亿美元的新兴产业¹。其中，美国最大的 NFT 交易平台 OpenSea 在 2021 年下半年和 2022 年上半年的巅峰期间单月交易量接近 60 亿美金²。在中国，众多互联网大厂也纷纷宣布进军数字藏品行业。但由于前期的爆发性增长，NFT 市场中陆续出现了投机炒作、盗用著作权、虚构价值、交易不规范等系列问题³。

对于中国企业而言，NFT 的盛行带来的机遇和挑战并存。通常而言，中国企业的知识产权可能仅在中国进行过相关注册，且在海外的知名度可能远不及其在国内的知名度。因此，当出现 NFT 涉嫌侵犯中国企业知识产权时，中国企业的维权路途可能将困难重重。

本文旨在对 NFT 及其所带来的潜在知识产权侵权挑战进行介绍，并对 NFT 所适用的美国知识产权法律进行分析，最后对中国企业如何在美进行知识产权维权提出我们的建议。

二、 什么是 NFT?

NFT 的英文全称是 Non-fungible Token（又称“非同质化代币”），是一个不能被复制或替代、记录在区块链中并用于证明真实性和所有权的独特数字资产或现实世界资产的代币化版⁴。虽然 NFT 与其他区块链虚拟货币均基于区块链技术且同样具备去中心化、可追溯、难以篡改等特性，但是比特币、以太币等虚拟货币本质上是同质化代币，而 NFT 是非同质化代币，每一个都是不可替代的。比特币等同质化代币的等量交换并不对交换者的资产产生任何影响和变更，但非同质化代币则不同，由于每一个 NFT 都是独一无二的数字资产，NFT 资产并不存在数量意义上的等量交换、也不能被分割成更小单位。因此，相对于同质化代币所强调的货币“流通性”属性，NFT 数字资产则更着重于其“所有权”属性。

在 NFT 出现之前，传统数字化资产（例如音乐或图片）的主要存在形式为可随意复制的电子文件，每一份复制版本与原文件并无区别，因此用户即便在购买了传统数字化资产后仍更多充当着使用者的角色。然而，NFT 通过区块链加密和分配智能合约等底层技术，在数字化资产上添加了一个具备共识承认且不可篡改的权利证书，使得 NFT 从被铸造出后立刻被烙印上了权属性质，这也就意味着

¹ <https://i.ifeng.com/c/8CZpbtWj2k>

² <https://www.blocktempo.com/opensea-august-volume-falls-below-500-million/>

³ <https://www.artnews.com/art-news/news/nft-trading-volume-down-97-since-january-artnews-1234641141/>和

<https://finance.sina.com.cn/blockchain/roll/2022-08-22/doc-imizmscv7207949.shtml>

⁴ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/NFT>

NFT 的所有权可以进行后续完整记录、转让、出售和交易。

三、 NFT 带来的潜在知识产权侵权挑战

与令人眼花缭乱的概念形成鲜明对比的是，创造一个 NFT 的过程并不复杂。无需技术背景，一个普通人就可以在 NFT 交易平台上通过上传图片、视频、音频或 3D 模型等方式完成 NFT 数字资产的铸造⁵。由于铸造门槛较低且铸造过程较为简单，NFT 技术吸引了无数普通人和艺术家在交易平台上铸造他们的 NFT 作品。

随着 NFT 热潮的兴起，其所涉及的知识产权争议也日益增多，NFT 铸造者借鉴甚至直接使用他人知识产权的情形屡见不鲜。例如，好莱坞知名导演昆汀·塔伦提诺推出的包含了电影场景、独家评论和剧本手稿等的 NFT 内容因涉及著作权侵权被电影制作公司米拉麦克斯影业起诉；NFT 公司 Opulous 在未经饶舌歌手 Lil Yachty 同意的情况下利用他的名字和肖像发行 NFT 获取暴利。在侵权 NFT 的铸造和销售乱象中，我们也注意到存在中国著名企业的商标或域名被他人 NFT 平台铸造和销售的现象。

正因如此，NFT 的火爆引发了很多以知识产权为核心资产的公司的深切担忧。一旦公司的知识产权（例如 Logo、产品外观和颜色等）被第三方未经授权铸造成相关 NFT 产品并在 NFT 交易平台上公开出售，公司商誉和产品价值都可能因此受到侵害。2022 年，数家遭受知识产权侵权的企业向 NFT 铸造者提起诉讼，我们在此对其中影响较大的三个案件进行简要分析讨论。

（一）爱马仕案件

2022 年，法国著名奢侈品品牌爱马仕对 NFT 艺术家马丁·罗斯柴尔德提起了知识产权侵权诉讼⁶。如下图所示，MetaBirkin 是一个由艺术家罗斯柴尔德铸造的外形酷似爱马仕铂金包的 NFT 系列。基于爱马仕铂金包的外观附上具有毛皮质感的外表和不同的图案，该系列的 NFT 在交易平台上的单个售价高达 42,000 美元⁷。鉴于铂金包的设计和商业外观已在美国专利商标局注册为商标，爱马仕对该艺术家提出了包括商标侵权在内的多项指控，而被告则主张其在 NFT 作品制作是对爱马仕铂金包商业外观的合理使用。该案件目前仍处于诉讼阶段，法院尚未给出最终裁决。



（NFT 平台出售的 MetaBirkins 示例；出处：
【法院文书】）

（二）耐克案件

著名鞋类产品二手平台基于其库存中的耐克运动鞋推出了一系列 NFT，该 NFT 相当于其实体运动鞋的所有权证明。消费者购买 NFT 后，可以将此 NFT 转卖或销毁此 NFT 以赎回实体运动鞋。耐克公司在 2022 年 2 月向该平台提起诉讼，指控其侵犯了耐克公司的鞋类商标、误导消费者并严重抬高了耐克鞋类产品的价格⁸。该平台则主张其 NFT 在功能上仅仅是获得实物产品的“钥匙”，对耐克运动鞋产品的图像和描述是为了销售实体运动鞋，仍属于合理使用的范畴。该案件目前仍处于诉讼阶段，法院尚未给出最终裁决。

⁵ 铸造是在区块链上发布 NFT 以供购买的过程。

⁶ *Hermes International et al v. Rothschild*, No. 1:2022cv00384 (S.D.N.Y. 2022)

⁷ [https://www.thefashionlaw.com/from-baby-birkins-to-metabirkins-brands-](https://www.thefashionlaw.com/from-baby-birkins-to-metabirkins-brands-are-being-plagued-in-the-metaverse/)

[are-being-plagued-in-the-metaverse/](https://www.thefashionlaw.com/from-baby-birkins-to-metabirkins-brands-are-being-plagued-in-the-metaverse/)

⁸ *Nike, Inc. v. StockX LLC*, No. 1:22-cv-00983-VEC (S.D.N.Y. 2022).

（三）昆汀案件

好莱坞知名导演、编剧、制片人、演员昆汀·塔伦蒂诺将其执导的 1994 年著名电影《低俗小说》中的七个未剪辑场景、原创手写剧本和昆汀本人的独家音频评论等铸造成 NFT 并在交易平台 OpenSea 上拍卖（单个 NFT 此前的拍卖价格超 100 万美元⁹）。该 NFT 包含的所有内容只有其购买者有权独家观看。米拉麦克斯影业在 2021 年 11 月向昆汀提起诉讼，指控昆汀此举违反了与米拉麦克斯影业多年前签署的一份著作权转让协议，侵犯了米拉麦克斯影业的著作权¹⁰。昆汀则认为著作权转让协议中对“著作权”的定义并未包含该 NFT 所涉及的未剪辑场景、原创手稿等内容。目前，昆汀案件已经和解，法院未颁布最终裁决。

根据三个案件中原告和被告的相关主张及美国法律界的普遍解读，我们理解，美国知识产权法规仍将适用于 NFT 这一新型领域。因此，我们将在下文中结合两个案件的内容对美国知识产权法规进行简要介绍。

四、NFT 所适用的美国知识产权法规简介¹¹

NFT 侵权案件中主要涉及著作权和商标，与专利关联较小，因此下文我们将对美国著作权和商标的相关法律进行简要介绍。

（一）美国著作权法简要介绍

“著作权”的定义

美国目前在著作权方面的主要法律为 1976 年颁布的《著作权法》（The Copyright Act of 1976）、1998 年颁布的《数字千年著作权法》（The Digital

Millennium Copyright Act of 1998）及二者的修正案（统称为“美国著作权法”）。根据美国著作权法，著作权是为固定（fixed）在有形载体上的原创作品（original works of authorship）的作者所提供的知识产权保护形式¹²。

具体而言，作品享有著作权需满足三个要求：首先，该作品必须有“形”，即固定于某种有形的表现媒介（一个作品背后的想法和事实是不受保护的，只有有形的表现方式才可获得保护）；其次，该作品必须是由人类作者独立创作的（即“原创作品”）；最后，该作品必须具备最低程度的创造性或创新性。

当作品被记录在一个永久性的媒介中使其可以在短时间内被感知、复制或传播时，该作品便进入了“固定”状态。著作权保护便从原创作品被固定下的那一刻起自动存在。

著作权侵权

根据美国著作权法，著作权人对作品的复制、改编、发行、公开表演和公开展示具有专有权¹³。著作权人可以将该专有权自由转让或出售给他人，亦可将相关专有权许可予他人。对于侵犯著作权的作品，著作权人可依法提起侵权诉讼，要求侵权人承担责任、销毁侵权作品、提供经济赔偿或采取其他补救措施（例如禁止令）。

根据美国著作权法和美国最高法院的裁决，著作权人依法提起诉讼的前提是获得著作权注册¹⁴。因此，虽然当原创作品固定在有形载体上后著作权已经自动存在，但是只有经美国著作权局（U.S. Copyright Office）注册登记后著作权人才可以向法院提起侵权诉讼。换言之，侵权行为在著作权未

⁹<https://www.businesswire.com/news/home/20220121005513/en/SCRT-Labs-Announces-Triumphant-Sale-of-First-Never-Before-Seen-Or-Hard-Tarantino-NFT-for-1.1-Million>

¹⁰ Miramax, LLC v. Quentin Tarantino et al, Case No. 21-cv-08979 (C.D. Cal. 2021).

¹¹ 注：由于以上案件目前仍在审理过程中，对于具体商标法在 NFT 领域的适用仍存在许多不确定之处。因此，以下讨论仅供参考及讨论，

欢迎批评指正

¹² 17 U.S.C. § 102(a).

¹³ 17 U.S.C. § 106.

¹⁴ 17 U.S.C. § 411; Fourth Estate Pub. Benefit Corp. v. Wall-Street.com, LLC, 139 S. Ct. 881, 892 (2019).

经注册时仍可能发生，但是为提起诉讼之目的，著作权人必须进行相应注册登记。

以昆汀·塔伦提诺的案件为例，米拉麦克斯影业表示，电影《低俗小说》涉及的全部内容均属于受著作权保护的“原创作品”且著作权人昆汀发行 NFT 前就已经将大部分著作权，包括数个已在美国著作权局登记后的著作权，转让给了米拉麦克斯影业。米拉麦克斯影业以此要求法院认定昆汀发行并出售这些 NFT 的行为属于著作权侵权。

（二）美国商标法简要介绍

“商标”的定义

美国现行的商标法为 1946 年颁布的《兰哈姆法》(The Lanham Act) 及其修正案，其对美国的商标保护和注册程序做出了较为完整的规范（“美国商标法”）。在美国商标法下，“商标”的定义包括任何文字、名称、符号、装置或其任何组合¹⁵。其中，最为常见的注册商标是品牌名称 (Brand Name) 和标志 (Logo)。品牌名称可以简单地以文字形式注册，也可以以带有或不带有其他设计元素的设计风格化字母注册。此外，若产品的商业外观 (Trade Dress) 甚至颜色经长期使用后在公众视野里与产品本身产生密切关联（即“第二含义”），该外观或颜色也可以注册成为商标并受到美国商标法保护（例如可口可乐的瓶身设计和蒂芙尼蓝）。

如何界定商标侵权

美国商标法规定，原告主张被告商标侵权需证明（1）其商标是有效的，且（2）被告在商业活动中未经授权使用该商标可能造成对被告商品来源的混淆¹⁶。

首先，商标注册为保护期内的有效商标在全美国提供商标法下保护，是商标权人在商标侵权中证

明商标有效的最直接方式。对于未经注册的商标，证明商标有效则较为艰难。通常，商标权人需证明其为第一个将此商标投入商业使用的人，该举证过程在缺乏公开记录支撑的情况下十分复杂。而且即便证明成功，未经注册的商标也只能享有商标法的部分保护。

此外，美国法院在判定是否存在第二点商品来源混淆时通常会考虑以下因素，包括但不限于：被告商品和原告商标的区分度和相似程度、双方的商品是否进入相同市场且是否使用相同的营销渠道、公众是否已经将双方的商品实际混淆、被告使用类似商品的意图、及消费者对所购买特定商品或服务的辨别能力等。

以爱马仕案件为例，爱马仕早已将铂金包的设计和外观申请了美国商标，因此上述第一点已经满足。对于上述第二点，爱马仕主张，由于铂金包的商标已经在公众认知中与爱马仕品牌产生紧密联系，任何带有铂金包商标的产品都会被公众立即联想到、甚至判定为爱马仕的产品。因此，爱马仕认为，被告在销售 MetaBirkin NFT 时致使公众错误地认为该 NFT 源于爱马仕或经爱马仕批准、赞助或合作，导致公众对其来源产生混淆和错误。

（三）可维权对象

NFT 铸造者及购买者的责任

在美国著作权法和商标法下，侵权 NFT 的铸造者作为直接侵权方（如爱马仕案件中的艺术家马丁·罗斯柴尔德）通常为主要责任方。此外，在著作权法下，若买家再次转售侵权 NFT，即使其对侵权情况并不知情，该买家也可能需承担一定责任（但由于区块链交易的匿名性，确认买家身份通常较为困难）。另外，引诱他人侵权及已知或有理由知

¹⁵ 15 U.S.C. § 1127

¹⁶ 15 U.S.C. § 1114(1) & 15 U.S.C. § 1125(a) (1) (A).

道侵权行为但继续为侵权方提供便利的人通常为次要责任方。由于 NFT 交易平台为侵权 NFT 的铸造和交易提供了便利,因此 NFT 交易平台能否被判定为次要责任方以进行相应追责,是 NFT 维权过程中的关键问题。

NFT 交易平台的责任

目前,美国法律并未规定 NFT 交易平台必须在客户上传前审核上传内容是否存在侵权情形,且 NFT 主流交易平台暂未要求用户在铸造 NFT 时提交相关知识产权的所有权证明。由于缺乏主动审核机制,多数情况下 NFT 交易平台并不了解在平台上铸造和交易的 NFT 的侵权情况,因此通常不会被判定为次要责任方。但是,若 NFT 交易平台通过例如客户投诉等渠道已经获悉某些 NFT 存在侵权情况、且知情后仍继续上架并销售侵权 NFT 时,该 NFT 交易平台则可能成为次要责任方并产生相应责任。

在著作权法领域,数字千年著作权法为发布用户上传内容的第三方网络平台提供了著作权领域的特殊保护,以免平台因其用户上传的侵权内容受到追责。该法律规定,平台需建立完善的投诉窗口和下架机制,在收到相关投诉后对侵权内容及时做下架处理;只要平台建立并维持此下架机制,平台将不对用户上传内容所涉及的著作权侵权责任负责¹⁷。

在商标法领域,虽无类似数字千年著作权法这类明确限制平台责任的法规,但美国法院在近二十年的判例中基于同样逻辑建立了一套相似的法律体系。在一起著名的平台责任案件中,蒂芙尼认为某电商平台应对其网站上销售的盗版蒂芙尼商品所涉及的商标侵权行为负责。法院认为,只有当平台已知或有理由知道卖家从事商标侵权行为并继续向该卖家提供服务后,平台才应承担次要侵权责

任¹⁸。换言之,平台在不知情的情况下,无需采取任何预防措施主动避免侵权,而只需在获悉侵权后将相关内容及时下架。

五、我国企业应该如何在美国进行维权

NFT 数字藏品的交易存在去中心化、高匿名度及国际化程度高等特点,且尚无明确法规对 NFT 数字藏品的交易进行监管。因此,被侵权人在 NFT 侵权案件中往往需历经复杂且充满障碍的维权过程。

对于中国企业而言,其在美国所面临的知识产权挑战更为严峻。首先,中国企业的知识产权往往并未在美国进行注册,且在美国可能并不被大众所熟知。因此,中国企业的知识产权可能不受美国法律的保护。此外,中国企业在美国也面临着不熟悉美国法律和跨境诉讼等难题。对此,我们希望为广大中国企业在美维权提供一些我们的建议。

(一) 进行美国知识产权注册

为保护知识产权,首先建议中国企业在美国专利商标局和著作权局进行相关注册。如上文所述,商标和著作权注册为所有者提供了知识产权的排他性保护,也为所有者的知识产权维权提供了法律基础。因此,在完成知识产权注册后,中国企业在侵权诉讼中的举证难度将大大降低。

此外,知识产权在注册成功后享有一定的回溯效力。对商标来说,虽然商标注册需花费 12 至 18 个月,但商标一经注册后其法律保护效力可以追溯至商标的首次申请的时间。著作权则不同,著作权在问世的那一刻著作权保护便自动存在,著作权注册后法律保护效力往往可以追溯至著作权的首次诞生时间。因此,商标越早注册越好,而著作权甚至可以在遭受侵权后再进行注册。综上,如中国企业拟在美开展知识产权注册但又无法同时兼顾商

¹⁷ 17 U.S.C. § 512.

¹⁸ Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2nd Cir. 2010).

标和著作权的话，从法律保护的时效性层面建议优先注册商标。

（二）对数字化资产进行额外商标注册

对于已经在美国完成商标注册的中国企业，可以考虑在额外的尼斯分类（即“商标注册用商品和服务国际分类”）的第 9 类、第 35 类和/或第 41 类等与虚拟资产有关的类别中，为相同商标提出新的商标申请。该举措不仅防止重要商标在与虚拟资产有关的类别中被他人抢注，还为中国企业利用商标资产进军 NFT 行业保驾护航。

2022 年 8 月，欧盟知识产权局发布了《虚拟商品和 NFT 商标分类方法指南》¹⁹。欧盟知识产权局表示，商标注册时应将 NFT 数字资产注册为尼斯分类的第 9 类。虽然美国商标局暂未就 NFT 相关商标的分类发表意见，但欧盟商标局的指南仍对美国商标注册实操提供了一定借鉴意义。

我们注意到，越来越多的美国企业重视起商标在 NFT 虚拟资产领域的权益保护。2020 年，美国专利商标局仅收到 20 份 NFT 品牌的商标申请；但在 2021 年，这一数字已经超过了 1,400 份²⁰。包括强生、3M、欧莱雅、古驰、巴黎世家、万事达、狮门在内的诸多跨行业品牌已经在商标的虚拟分类中进行了商标注册²¹。

（三）要求交易平台对侵权产品下架

如上文所述，美国法律和案例均要求 NFT 交易平台在获悉 NFT 侵权情况后及时对侵权 NFT 进行下架处理。因此，中国企业应对 NFT 交易平台的上架产品保持关注，并在发现存在 NFT 侵权情况后及时向 NFT 交易平台沟通反馈。

通常，NFT 交易平台的用户协议中会详细说明该平台的投诉和下架机制。中国企业应按照平台规定的流程，将侵权 NFT 的链接、侵权情况的事实描述、知识产权所有权证据及企业法务部门的联系方式等向平台提交。

此外，由于 NFT 侵权事件的大规模发生，OpenSea 等大型 NFT 交易平台已表示将使用技术手段在用户上传 NFT 时进行初步的知识产权核查²²。因此，即便未发现 NFT 侵权情况，中国企业也可以主动与 NFT 交易平台联系并提供企业拥有的知识产权清单，要求 NFT 交易平台将相关知识产权在平台的核查机制（例如数据库）中备案。

（四）采取如诉讼等进一步法律行动

若 NFT 侵权已对企业造成较为严重的损害或 NFT 交易平台在收到投诉后未采取任何行动，中国企业可以考虑对 NFT 铸造者和/或交易平台采取进一步的法律行动。

中国企业可以先以律师函形式与侵权 NFT 的铸造者和/或交易平台建立谈判和沟通渠道。此律师函应阐明事实情况和法律依据、充分提出主张和解决方案并告知不履行后的潜在后果。

若发送律师函仍无法妥善解决相关争议，中国企业可考虑采取诉讼手段进行维权。由于跨境诉讼的经济成本和时间成本较高，中国企业决策前应充分了解美国诉讼的整体流程，分析双方事实背景和法律依据的相对力度，并从投入和产出比例的角度衡量诉讼收益。

六、结语

本文从法律角度分析了 NFT 产业对中国企业

¹⁹ https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse

²⁰ <https://www.mekiplaw.com/nfts-and-trademarks-the-ultimate-guide/>

²¹ <https://www.reuters.com/legal/legalindustry/demystifying-nfts->

[intellectual-property-trademark-copyright-concerns-2022-06-17/](https://www.reuters.com/legal/legalindustry/demystifying-nfts-intellectual-property-trademark-copyright-concerns-2022-06-17/)

²² <https://cointelegraph.com/news/opensea-announces-new-security-features-to-protect-users-from-nft-scams>

在美可能面临的知识产权方面的挑战，并为中国企业在维权路径方面提供的一定思路。作为一个大众瞩目的新兴领域，随着 NFT 数字技术的不断发展，预计未来较长一段时间内，美国可能将通过立法或法院判例等形式约束 NFT 的行业乱象，引导行业的合规发展。在 NFT 行业的合规化过程中，中国企业

应对美国法律保持积极关注，并在充分保护自身权益的情况下，探寻 NFT 数字藏品市场的潜在商业价值。

郝 勇 合 伙 人 电 话：+1-6467975704 邮 箱 地 址：haoy@junhe.com

张 怡 合 伙 人 电 话：+1-6502652098 邮 箱 地 址：zhangyi_sv@junhe.com

刘义婧 律 师 电 话：+1-6462059966 邮 箱 地 址：liuyijing@junhe.com

武心阳 律 师 邮 箱 地 址：wuxinyang@junhe.com

（实习生杨明、聂家宜对本文亦有贡献）

本文仅为分享信息之目的提供。本文的任何内容均不构成君合律师事务所的任何法律意见或建议。如您想获得更多讯息，敬请关注君合官方网站“www.junhe.com”或君合微信公众号“君合法律评论”/微信号“JUNHE_LegalUpdates”。

