

澳大利亚Barefoot案 对商标“使用”含义的突破 及引发的思考

摘要：绝大部分国家的商标法都规定了商标权人使用商标的义务以及不使用撤销制度，然而商标使用义务中“使用”一词含义不甚明确，常导致分歧。“使用”含义的不确定和模糊性在一波三折的澳大利亚Barefoot案中得以充分体现。该案也体现了对商标“使用”含义传统理解的重大突破：一般认为“使用”必须是商标权人或经其授权、同意情况下的使用，但该案最终判决却认定不被商标权人控制或知情的他人使用也构成使用。这一突破及其背后的法理值得我们深思，并应引起我国司法实务界的重视。

关键词：不使用撤销制度 使用 消费者

文 / 董慧娟

一、Barefoot案的案情简介¹

Barefoot案是一起涉及商标侵权的案件。Gallo²公司是一家葡萄酒生产商，主要的生产和销售区域是美国，该公司的“Barefoot”商标于1999年在澳大利亚得以注册，该商标所使用的商品种类是葡萄酒。2008年1月，Lion Nathan公司在澳大利亚推出一款新的啤酒，啤酒上使用了“Barefoot Radler”商标。因此，Gallo公司以商标侵权为由将Lion Nathan公司诉至澳大利亚联邦法院。在法庭上，Lion Nathan公司抗辩，Gallo公司的商标已经连续三年未使用，应当予以撤销。而Gallo公司则举证指出，在过去的三年中曾有一

批“Barefoot”牌葡萄酒入境澳大利亚销售。经法庭调查，这些“Barefoot”葡萄酒是从美国销往欧洲后，从欧洲入境澳大利亚，而且这些产品入境澳大利亚并未经过Gallo公司的许可，也未通过任何Gallo公司的经销协议。也就是说，这批葡萄酒的入境不受Gallo公司的控制。

一审法院判决认为，两商标不近似，啤酒和葡萄酒在商标法中属于不同的商品种类，使用的商品不类似，且这批不受Gallo公司控制入境的商品上的商标不能视为原告商标在澳大利亚的使用，因此驳回了Gallo公司的诉讼请求；法院还根据澳大利亚注册商标不使用撤销制度，认

定Gallo公司丧失了对“Barefoot”商标的独占使用权。后来，Gallo公司提起了上诉。

二审法院（澳大利亚联邦法院）在是否构成近似商标的问题上作出了不同于一审的判断，认定两商标构成近似，使用的商品也类似；但是，就Gallo公司的商标是否在澳大利亚实际使用的问题，二审法院维持了一审法院的认定，认为不由Gallo公司控制入境的商品上对该商标的使用，不能视为Gallo公司的商标使用行为，这些产品只是凭借不由Gallo公司控制的其他原因进入澳大利亚，不能视为“Barefoot”商标在澳大利亚的使用，因

1. 参见《澳大利亚法院认为不由权利人控制入境的商品上使用的商标不能视为该商标在该国境内的使用》，来源：<http://www.wanhuida.com/ch/html/128943727044651033.html>；《澳最高法院就商标使用义务的判决有利于商标权人》，载《电子知识产权》2010年第6期，第7页。三次审理的判决详见：E. J. Gallo Winery v Lion Nathan Pty Ltd (No 2), [2008] FCA 1005, 2008 WL 2624777; E & J Gallo Winery v Lion Nathan Australia Pty Ltd, 175 FCR 386, [2009] AIPC 92-337, 2009 WL 765541, [2009] FCAFC 27; E & J Gallo Winery v Lion Nathan Australia Pty Ltd, [2010] HCA 15, 2010 WL 1971895.

2. 通常译为“嘉露”。

此不能作为Gallo公司主张他人侵权的权利基础。

然而，2010年5月19日，澳大利亚最高法院作出相反判决，认定商标权人的使用义务的满足不以商标权人对使用的实际知晓或授权为前提；即使商标权人对于这一商标的使用行为并不知情，但其依然构成商标的使用，不能撤销该商标。这一判决在业内引起了争议，有反对者认为它是“对商标法的实质修改”。

二、商标不使用撤销制度中对“使用”的传统理解

（一）我国的相关规定评析

我国关于注册商标使用义务的规定，主要体现在《商标法》第44条第（4）项和《商标法实施条例》第39条。据规定，注册商标连续三年停止使用的，由商标局撤销其注册。该制度通常被称为注册商标的不使用撤销制度。《商标法实施细则》第3条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、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。”

2010年4月20日出台的最高人民法院的司法解释《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中还作了更具体的规定：“人民法院审理涉及撤销连续三年停止使用的注册商标的行政案件时，应当根据商标法有关规定的立法精神，正确判断所涉行为是否构成实际使用”；“商标权利人自行使用，许可他人使用以及其他不违背商标权利人意志的使用，均可认定属于实际使用行为”；“没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行为，或者仅有

商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专用权声明等的不宜认定为商标的使用”。

从《商标法》及其实施条例的规定来看，我国商标“使用”的范围和表现形态比较广泛、丰富多样，“使用”的构成条件似乎比较宽松。而且，未严格区分注册商标不使用撤销制度中的“使用”与商标侵权构成中的“使用”两种不同性质的“使用”行为，似有不妥。为此，部分学者主张限制、缩小不使用撤销制度中商标“使用”的含义，更加严格“使用”的构成条件。比如，田晓玲主张，“仅仅在广告中使用，或者为了应付使用要求而象征性地使用，不能满足商标法对注册商标的使用要求，不足以维持商标注册”^[1]；王迁认为，“德国、法国和英国等许多国家的判例均认为仅仅在报纸杂志、广播电视或互联网上做广告而没有实际销售商品的，一般不构成‘使用’”^[2]；黄晖也认为，“不能仅仅是为应付使用义务而进行的象征性使用，例如偶尔发一小批货，在报纸上声明一下商标的归属，应该都不属于正常的商业性使用。”^[3]笔者比较赞同上述学者的观点。在这样的背景下，结合我国司法实践经验的积累，前述司法解释的出台是一个进步，至少明确了严格认定“实际使用”的态度。

（二）部分国家的相关规定

《德国商标法》第26条第（1）项规定：“以对因注册商标所产生之请求权的主张或注册的持续有效取决于商标已投入使用为限，商标必须由所有人在国内真实使用于其所为之注册的商品或服务之上，但对未使用存在正当理由的除外。”《日本商标法》第50条规定：“商标权

人、专用使用权人以及一般使用权人连续三年以上在日本国内对各指定商品以及指定服务未使用注册商标时，任何人都可以要求就撤销该商标注册的审判。”

事实上，除德国、日本等少数国家外，大部分国家的相关法律都没有涉及对商标使用行为的“主体”的明确规定或要求。³然而，不使用撤销制度中商标的使用义务本质上都是一国商标法对商标注册人或商标权人的要求；况且，从德国、日本的规定来看，也是将使用的主体限定为“其所有人”（德国）或者“商标权人、专用使用权人以及一般使用权人”（日本），因此我们不难推出，商标的使用主体一般要求是商标所有人、注册人或者得到授权的许可使用权人，才能满足维持商标注册的“使用”要求。

（三）小结

可见，许多国家都未对商标使用的“主体”作出明确的规定或要求，可能立法者认为没有规定的必要、不会导致争议。然而，一般认为，该商标使用行为的主体是商标权人或注册人，或者至少是经其同意的代理人、许可使用权人等。我国前述司法解释也规定，“商标权利人自行使用，许可他人使用以及其他不违背商标权利人意志的使用，均可认定属于实际使用行为”⁴。

根据商标不使用撤销制度的立法目的，结合部分国家的法律规定及判例法，有学者将商标“使用”的构成条件归纳为四点：一是必须是真实的使用；二是必须使用在注册指定的商品或服务种类上；三是必须是注册人的使用或者在注册人控制或同意下的使用；四是必须是商标法意义上的使用。⁵笔者认为，可将上述条件归

3. 参见《意大利商标法》第42条等。

4. 对该规定的正确理解应该是，被列举的使用行为“可认定属于实际使用行为”；但并不意味着“实际使用”必须是“商标权利人自行使用，许可他人使用以及其他不违背商标权利人意志的使用”。

5. 参见田晓玲：《注册商标三年不使用撤销制度研究》，载《学术论坛》2010年第3期，第173-175页。

纳为客观和主观两个方面的要求：一是有商标使用行为这一客观事实；二是主观上是商标注册人或商标权人的意愿。具体的行为主体可以是商标注册人或商标权人自己，也可以是受其意志控制下的代理人、许可使用权人等。

可见，对商标不使用撤销制度中“使用”的传统理解是，必须是商标权人亲自所为或者在其授权或许可范围内、至少是经其同意后的商标使用行为，最起码不违背商标权人的意志；否则，不能体现商标权人使用该商标的真实意愿，从而不能满足为维持商标注册的“使用”要求。

三、Barefoot案对商标“使用”传统含义的突破

在Barefoot一案中，商标权人拥有的“Barefoot”注册商标面临着以三年不使用为由的撤销的命运。在此三年内，商标权人的德国经销商向澳大利亚境内的一家酒类批发商销售了150瓶“Barefoot”牌的酒，但没有证据表明商标权人对此知情。

为此，根据传统的理解，一审和二审法院均认为，不受商标权人控制的入境销售行为不能构成商标权人的使用，应当以三年不使用为由撤销商标。

澳大利亚最高法院最终作出不撤销“Barefoot”商标的判决并认定：商标权人使用义务的满足“不以商标权人对使用的实际知晓或授权”为前提；即使商标权人对于这一商标的使用行为并不知情，但其依然构成商标的使用。该法院还指出，商标区分产品的能力“并非取决于商标权人是否故意将产品投入澳大利亚市场，而是取决于产品是否已经存在于澳大利亚境内的商业流通过程之中的事实。^[4]”

从最终判决结果来看，如果非要坚持对商标“使用”的传统理解，要想自圆

其说的话，我们只能勉为其难地解释为，虽然这批150瓶“Barefoot”牌的酒不是在商标权人事先知情或同意的条件下入境的，但商标权人在法庭上的举证表明，商标权人是事后同意或者至少默许了这一入境销售行为。当然，这种解释是非常勉强的。

很明显，澳大利亚最高法院的判决和观点对我们的传统理解是一个重大突破。可以说，一向被我们视为必要条件之一的商标权人的主观意愿被澳大利亚最高法院抛弃了。至少，在它的视野中，商标权人的主观意愿，远远不如实际使用、实际销售这一客观事实，从根本上说不如消费者对该商标的认知这一客观事实来得重要。该案例同时也表明，完全不顾商标权人的“使用”意愿、只看重消费者的认知和商标使用的客观事实的立场，在澳大利亚并非惯例。否则，不会出现如此的大逆转，不会出现一审、二审法院与最高法院如此根本性的分歧和矛盾。

四、Barefoot案背后的法理

可能有学者认为，澳大利亚的Barefoot案不过是一个小小的例外，也许会饱受批评和争议。但笔者认为，与其纠缠于该案的表象，不如深思该案背后的法理。澳大利亚最高法院之所以敢冒天下之大不韪，其背后隐藏着重大的价值取向。

在商标法的视野中，“‘消费者保护’和‘制造商激励’理论似乎常常是一个硬币的两面”^[5]^[44]。我们很想将两者统一起来，但事实并不总能如人所愿。这两种理论经常会在某些案件中出现分离，不同的选择将直接导致不同结果。

商标的使用问题在我们的想象中似乎很简单，但现实情况往往是复杂的。对于已注册商标，我们可以假设三种情况：

(1) 商标权人已在商业活动中使用商标，且已有一定的消费者认知；(2) 商标权人已在商业活动中使用商标，但仅处于商业筹备中，未向消费者展示、尚无消费者认知；或者虽已实际销售，但未能成功地建立联系、取得消费者认知；(3) 商标权人并未有意识地宣传、推广该商标，但其产品实际已获得一定的消费者认知；或者甚至商标权人并未在一国境内主动、授权或同意使用该商标，但意外出现了附带该商标的商品在境内销售的实际情况（如Barefoot案）。

显然，在第一种情况中，对该商标权人的商标予以保护，既是对其商标投资、宣传、使用行为的激励，也是对消费者认知的保护，“消费者保护”和“制造商激励”两种价值均得以实现；但在第二、三种情况下，两种理论却出现了分离，面临着非此即彼的选择。如果在第二种情况下，我们选择对商标注册的维持，则能实现激励功能，激励商标权人对商标的使用和投资；相反，主张严格商标“使用”条件、仅限于实际使用和实际销售的观点，则更多地体现了对消费者和其它利害关系人的保护。第三种情况最为棘手，属于出乎商标权人意料的情形：若选择激励功能，不受商标权人控制的“使用”当然不能满足维持注册的使用要求，否则，促使商标权人使用商标的初衷难以实现；相反，只考虑“消费者保护”理论的话，即使没有商标权人的主观使用意愿，也可根据使用的客观事实对“使用”行为予以认定。

在澳大利亚的Barefoot一案中，保护消费者利益的理念最终占据了上风，打败了激励理论；可见其对客观的商标使用事实、消费者认知以及商标与商品之间客观联系等方面的重视程度。笔者认为，对于

商标法而言，“消费者保护”与“制造商激励”都是非常重要的价值目标，缺一不可，但在两者发生分离、无法兼顾的情况下，必须做出慎重选择。价值取向的选择，往往会直接影响案件的结果，关乎公平、正义以及未来。

五、Barefoot案所引发的思考

对某些学者而言，Barefoot案的结果可以说是令人意外的。虽然是国外的案例，但其中蕴含的对消费者认知的重视以及对消费者保护的优先考虑这一重要原则，却恰恰是被我国经常忽略的。希望这一点引起我国的重视。

在商标使用中，商标权人或商品销售者的意志或意愿到底起多大的作用，是构成商标使用的必要要件吗？如果商标权人所声称的“使用”不是源于商标权人的意愿或产品本身，而是源于消费者的一种普遍说法，结果又将如何？

在我国，商标法司法实务中似乎出现了过于重视“制造商激励”理论、忽视“消费者保护”理论的倾向，这可以从一系列涉及“商标俗称”的恶意抢注案中找到蛛丝马迹。如“索尼爱立信”与“索爱”、“广州本田”与“广本”等涉及纯粹的消费者简称的案例，又如“VIAGRA”（正式译名为“万艾可”）与“伟哥”（消费者的俗称）案。在“索爱”一案中，索尼爱立信公司请求撤销“索爱”注册商标的请求并未得到支持。⁶从1998年到2010年，广州威尔曼公司

与辉瑞公司就“伟哥”商标应是否准予注册这一争议焦点展开了一系列对抗：威尔曼公司欲申请注册“伟哥”，辉瑞公司因其“VIAGRA”与“伟哥”之间在中国消费者心中存着对应关系、可能导致混淆而力争阻止“伟哥”的注册。2008年北京市高院终审判决辉瑞公司败诉，2009年6月最高人民法院裁定驳回辉瑞公司的再申请⁷；2008年商标局因认定“伟哥”与“VIAGRA”存在对应关系、易引起混淆，裁定不予注册“伟哥”商标；但2010年商标评审委员会却核准了威尔曼公司的“伟哥”商标注册⁸。2003年，广州某公司申请在汽车上注册“广本”商标，广州本田汽车公司提出异议，商标局裁定该异议成立；某公司申请复审后，2010年商标评审委员会仍裁定“广本”商标不予注册⁹。在这些案例中，只有广州本田公司获得了胜诉，成功地阻止了“广本”商标的注册；而在“索爱”、“伟哥”以及路华公司对“陆虎”注册商标的撤销申请案¹⁰中，涉及相关商标或商号俗称的商标（“索爱”、“伟哥”和“陆虎”）都被维持了注册。

虽然在上述案例中，对商标权人不利的判决结果一定程度上归咎于商标权人在法律依据的选择和适用上存在一定的问题，但也有学者鲜明地指出：“在消费者认知中，商标俗称不过是商标的别名，在相同或类似商品上使用商标俗称，极有可能引起混淆。注册他人商标的俗称，借用商标信誉的恶意不言自明”；“从实体法

上分析，这种结果是源自裁判机关的一个错误推理，他们认为社会公众对俗称的使用不等于商标权人自己的使用，由于商标权人未实际使用俗称，故而对俗称不得主张权利。这种思路混淆了商标权的使用效力和禁用效力”；他还进一步认为，“俗称与商标本身使用在相同或类似商品上有可能引起混淆，根据商标法理论，俗称与商标之间即构成近似关系，商标权人可以根据自己商标的禁用权反对他人注册俗称”；“禁用效力及于近似商标，并不以‘商标权人实际使用了近似商标’为前提。”¹¹杨敏等学者也指出，在“索爱”与“伟哥”商标争议行政诉讼案中，法院观点也基本都认同在先商标的‘被动使用’不能认为是商标权人产生商标法效果意义上的使用。¹²另外，在HYSTERIC商标行政纠纷案中，“被动使用”同样未被承认为构成“使用”¹²。

笔者对李琛等学者的上述观点深感赞同。商标权人是否有权阻止商标俗称的注册，不应取决于商标权人是否实际使用或宣传过该俗称，而应当从客观上判断该俗称的注册有没有引起消费者混淆的可能性，在这里，消费者认知应当起决定性作用。由于商标（或商号）的俗称往往不受商标权人控制，甚至不符合其意愿，但作为一个客观事实，消费者自身已经在该俗称与商标权人及相关商品之间主动建立了联系，这种联系同样应当受到保护；然而，由于商标权人自身没有主动对该俗称进行使用，因而想从正面取得对该俗称的

6. 参见北京市高级人民法院（2008）高行终字第717号行政判决书。具体案情可参见李琛：《商标所指的意义与解读——评“索爱”商标争议行政诉讼案》，载《中国专利与商标》2009年第3期。

7. 参见最高人民法院（2009）民申字第312号民事裁定书。

8. 参见商标评审委员会2010年第4751号裁定。

9. 参见商标评审委员会2010年第16974号裁定。

10. 参见商标评审委员会2010年第17256号裁定。

11. 参见杨敏：《“HYSTERIC”商标行政纠纷案引发的〈商标法〉第三十一条适用的再思考》，载《电子知识产权》2010年第11期，第77页；李静冰：《外文商标的中译或简称被抢注的法律困境》，载《中华商标》2010年第1期，第21-26页。

12. 参见（2006）商标异字第01656号，HYSTERIC商标异议裁定书。

商标权益是相当困难甚至不可能的，我们只能而且更应当赋予商标权人从消极的角度，即阻止他人恶意注册该俗称的角度进行自我救济的权利，这样才能确保消费者不至于陷入混淆，才能维持诚信、良好的竞争秩序。

在美国，部分判例也表明了与我国前述案例结果不同的态度，在此仅列举两个典型判例。在涉及“Bug”商标权的 Volkswagen A. G. v. Advance Welding & Mfg. Co.¹³ 一案中，大众公司为其经济型轿车事先设计的正式名称是“Type 1”（一型），后来使用的是“Beetle”，但消费者一般称之为“Bug”。该案的关键问题是：“最先使用这个名称的是消费者，而不是大众公司。即使‘Bug’源于消费者自己，商标法保护大众公司与‘Bug’之间的联系吗？如果保护，那么它是商标‘消费者保护’理论的体现，与激励/财产原则相对立。^{[5]473}”最终，法院的倾向性态度是：消费者建立的这种联系在该案中应受保护。另外，在 National Cable Television Assn. v. American Cinema Editors, Inc.¹⁴ 一案中，ACE 是人们通常对“American Cinema Editors”的首字母缩略词称呼，用来表示电影编辑协会，是一种简称。法院判决同样也是倾向于对消费者所建立的这种联系予以保护。

在我国，已有学者意识到这一问题的重要性，开始对我国相关司法实践进行反思。有学者指出，“无论商标的主动使用还是被动使用，都会产生一个相同的结果，即商标与特定的商品或者商品来源产生特定的联系。所以，从商标的功能和符号明确指向性的使用效果方面判断，将商标的被动使用也理解为商标的一种使用方

式，是值得思考和讨论的”^{[7]25}；“商标的被动使用，如果产生了指向特定商品及其来源的实际效果，或者与特定商品及其来源发生密切关系，这样的关系并且为公众所认同，商标被动的使用也应当解释为商标使用的一种形式。”^{[7]26}还有学者指出，“商标最基本的功能是区分商品的来源，任何‘主动使用’的目的也无非是建立这份联系，既然现在已经能明确指向特定的商品及来源，那么‘被动使用’实际上产生了‘主动使用’的效果”^{[8]78}；因此，“建议今后类似案件的审判中，不应把‘被动使用’完全排除，而是应该根据具体案件考虑‘被动使用’的影响程度，以彰显法律的公平与公正”^{[8]82}。

应当承认，澳大利亚 Barefoot 一案与我国前述商标俗称注册争议案之间并无类推或必然对应关系，但该案及美国上述判例中体现的对消费者认知的充分考虑、一定程度的认可以及对消费者利益的保护等观念，是值得我们重视和参考的。因为“商标权的争议往往不仅涉及私权，而且涉及消费者利益和诚信的竞争秩序”^[9]；甚至在某些时候，当“消费者保护”与“制造商激励”无法共存时，消费者保护更为重要，应当予以优先考虑。^{[9]P}

（作者单位：厦门大学法学院，
广东海洋大学法学院）

参考文献

- [1] 田晓玲. 注册商标三年不使用撤销制度研究[J]. 学术论坛, 2010(3):174.
- [2] 王迁. 知识产权法教程[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2009:452.
- [3] 黄晖. 商标法[M]. 北京: 法律出版社, 2004:104.
- [4] MIP. 澳最高法院就商标使用义务的判决有利于商标权人[J]. 电子知识产权, 2010(6):7.
- [5] [美]罗伯特·P·墨杰斯, 伯特·S·迈乃尔, 马克·A·莱姆利等. 新技术时代的知识产权法[M]. 齐筠, 张清等. 译. 北京: 中国政法大学出版社, 2003:443-473.
- [6] 李琛. 对“商标俗称”恶意注册案的程序法思考[J]. 知识产权, 2010(5).
- [7] 李静冰. 外文商标的中译或简称被抢注的法律困境[J]. 中华商标, 2010(1).
- [8] 杨敏. “HYSTERIC”商标行政纠纷案引发的《商标法》第三十一条适用的再思考[J]. 电子知识产权, 2010(11).
- [9] 李琛. 对“商标俗称”恶意注册案的程序法思考[J]. 知识产权, 2010(5):58.

13. See 193 U. S. P. Q. 673 (TTAB 1976).

14. See 937 F. 2d 1572 (Fed. Cir. 1991).