

【法坛论衡】

南非驰名商标保护第一案: 麦当劳案

张怀印¹, 姚远光²

(1. 湘潭大学 法学院, 湖南 湘潭 411105 2 绥宁县人民法院, 湖南 绥宁 422600)

摘 要: 驰名商标的概念已为世界各国所接纳, 但各国对驰名商标的认定和保护措施各不相同。1996 年的“麦当劳诉朱伯格旅行饭店有限公司案”是南非新《商标法》出台后在驰名商标保护方面的第一案, 南非对驰名商标的认定及保护措施在该案中得到了较好的体现和运用。该判例在商标权保护方面的重要地位, 对于我国驰名商标保护亦有重要的借鉴意义。

关键词: 南非; 驰名商标; 麦当劳案

中图分类号: D923.43

文献标识码: A

文章编号: 1672-3910(2009)04-0084-04

驰名商标 (well-known trademark), 作为国际上通用的一个法律上的概念, 最早出现在 1925 年修改的《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)上。因为《巴黎公约》没有对驰名商标作出明确规定, 所以世界各国对其认定和保护措施各不相同。南非在 1993 年出台的新《商标法》中增加了对驰名商标的保护, 但并未解决驰名商标保护的基本理论问题。南非对驰名商标的认定和保护措施在 1996 年的“麦当劳诉朱伯格旅行饭店有限公司案” (McDonald's Corporation v. Joburgers Drive-Inn Restaurant (PTY), 以下简称麦当劳案) 中得到了较好的体现和运用。该判例后来成为哈佛大学法学院等多家研究机构的教学素材, 也成为发展中国家在驰名商标保护方面的一个典型案例。

一、麦当劳案的历史背景及案情

南非的知识产权法有着悠久的历史, 最早可追溯到 1916 年的《专利、设计、商标和著作权法》。后来, 该法被撤销, 商标法开始走上独立发展之路。南非最早的《商标法》出现于 1963 年。1993 年 10 月 22 日, 为了加入世界知识产权组织 (WIPO), 南非国会同时通过两部知识产权法《设计法》(Designs Act 1993) 和《商标法》(Trademarks Act 1993), 并规定于 1995 年 5 月 1 日开始生效。

新《商标法》第 35 条明确规定了驰名商标的保护制度。但第 35 条并未对驰名商标的认定标准作出具体规定, 而是将解释法律的空间留给了法院。而作为深受英国知识产权法影响的判例法国家, 南非在麦当劳案中驰名商标的认定及保护就显得愈发重要了。

麦当劳公司是世界闻名的快餐连锁公司, 自 1968 年以来在南非先后取得了 52 个注册商标, 其中 27 个包含“McDONALD'S”、“McDONALD”和“GOLDEN ARCHES 图形”, 其余的则使用“BIG MAC”、“EGG McMUFFIN”和“McMUFFIN”作为标志。为了使这些商标保持有限, 麦当劳公司分别于 1974 年、1979 年、1980 年和 1985 年对这些商标进行了重新注册。但这些商标直至诉讼开始时麦当劳公司都未使用。

南非企业家乔治·索姆伯纳斯自 1968 年开始涉足快餐业, 于 1979 年注册“金炸鸡有限公司”, 并于同年注册“Chicken Licken”商标。该公司很快发展成为多家鸡肉快餐连锁店, 朱伯格旅行饭店有限公司是其中一家。1992 年, 索姆伯纳斯决定以朱伯格公司的名义启用“McDONALD'S”, “BIG MAC”和“GOLDEN ARCHES 图形”作为其开办的餐饮连锁店的店名。1993 年, 朱伯格公司以自己的名义向南非商标注册局递交了“McDONALD'S”等数个商标的注册申请, 并以不

收稿日期: 2009-02-23

基金项目: 国家社会科学基金项目 (08CFX008)

作者简介: 张怀印 (1978-), 男, 山东临沂人, 副教授, 博士, 主要从事外国法制史、知识产权法史研究。

使用为由对麦当劳公司的商标注册提出撤销请求。随后,朱伯格公司在当地《星期日时报》上声明他将使用“McDONALD'S”等商标开店。麦当劳公司很快对此作出反应,以对麦当劳商标的侵权、仿冒和不正当竞争为由向德兰士瓦省高等法院提起侵权诉讼。朱伯格公司则在法庭上提起反诉,要求撤销“McDONALD'S”等数个商标。其结果是麦当劳公司胜诉,德兰士瓦省高等法院颁布了禁止朱伯格公司使用“McDONALD'S”等数个商标的临时禁令。

在案件审理过程中,朱伯格公司收购了一家小店,这家小店自1978年以来一直以“ASIAN DAWN MACDONALDS”为招牌从事经营活动。就在朱伯格公司即将成为该店主人之时,麦当劳公司再次向德兰士瓦省高等法院提起请求,请求法院禁止朱伯格公司用“McDONALD'S”名义进行经营。^[1]麦当劳公司认为该行为违反了以前的禁令,是蔑视法庭的表现,法院遂再次颁发禁令。为避蔑视法庭之嫌,朱伯格公司将“ASIAN DAWN / MACDONALDS”店卖给了“代格斯资产有限公司”(简称代格斯公司)。代格斯公司以自己的名义递交了“McDONALD'S”等数个商标的注册申请,并向德兰士瓦高等法院提出了撤销麦当劳公司的注册商标的请求。麦当劳公司则以代格斯公司侵权为由提起反诉。

以上两案可称之为“朱伯格案”和“代格斯案”。就在1995年下半年以上案件即将听审之际,南非商标法发生了重大变化。1993年颁布的新《商标法》已于1995年5月1日生效。^[2]其中该法第35条规定使得本案出现重大转机。如同张保国先生所说:“该法第35条规定意指在南非未取得商标注册的外国驰名商标所有人,如果发现有人假冒其商标,并将商标用于与商标所有人的商品或服务系统的或近似的商品或服务上,而且这样的使用很可能造成欺骗或混淆,便可以对他提起侵权诉讼。”^[1]很明显这一规定加强了对驰名商标的保护力度。于是麦当劳公司便以驰名商标对朱伯格和代格斯公司提起侵权诉讼,阻止他们使用“McDONALD'S”等数个商标,此案称为“驰名商标案”。以上三个案件都合并交由萨斯伍德法官审理并作出裁决。经过审理,萨斯伍德支持了朱伯格和代格斯公司撤销“McDONALD'S”等数个商标的请求,并解除了德兰士瓦高等法院对

朱伯格公司的禁令。该案的一审以麦当劳公司的败北而告终。

二、麦当劳案涉及的问题

麦当劳公司不服一审判决,遂上诉至南非最高法院,上诉案由克罗斯科伯夫大法官和三位上诉法官负责审理。他们经过严密的论证,最终根据1993年《商标法》第35条作出判决,禁止朱伯格公司和代格斯公司使用“McDONALD'S”等商标,而且认定他们的使用行为构成了对麦当劳公司的侵权。克罗斯科伯夫大法官和萨斯伍德法官都是基于同样的事实和法律来审理本案,何以作出截然不同的判决呢?笔者认为,本案的关键在于麦当劳公司的“McDONALD'S”等商标是否符合南非1993年《商标法》第35条所说的驰名商标以及有无资格依据该条得到保护。

1. 驰名商标的认定

一般认为,驰名商标应包括高度驰名、信誉卓著的含义。^[3]对于驰名商标的具体认定标准,《巴黎公约》第6条之2及世界贸易组织的《与贸易有关知识产权协定》(TRIPS)等国际公约都没有明文规定。TRIPS第16条第2款仅作出了原则性的规定:“确定一项商标是否驰名,应考虑相关行业公众对商标的认可程度,包括该成员内部凭该商标促销的结果。”^[4]南非1993年《商标法》第35条也没有对驰名商标法作出具体规定,因而对驰名商标的认定完全取决于法官对该条的解释。

南非1993年《商标法》第35条规定如下:

(1) 本法所指的在(南非)共和国内驰名的商标是根据《巴黎公约》作为驰名商标保护的商标。商标所有人为具有成员国国籍的自然人或在成员国内有住所或有真实有效的工业或商业场所的自然人,不论他在南非是否经营或有何信誉。

(2) 本法所指的商标所有人将以此为据。

(3) 根据《巴黎公约》有资格作为驰名商标受到保护的商标所有人有权力在南非共和国内阻止另一商标的使用,如果该商标或其主要部分构成了对驰名商标的复制、仿冒或翻译,而且其商品或服务驰名商标的商品或服务相同或类似,从而造成欺骗或混淆。

在麦当劳案中,克罗斯科伯夫大法官和萨斯伍德法官在1993年《商标法》第35条的解释上产生了极大的分歧。萨斯伍德法官在一审中之所以

没有认定“McDONALD'S”商标在南非是驰名商标,是基于他对1993年《商标法》第35条的错误理解。他认为,“McDONALD'S”商标要使用第35条的保护,必须满足以下四个条件:(1)商标的知名度必须达到整个南非都知晓的程度;(2)为社会的各阶层、各民族所熟知;(3)作为驰名商标所有人必须是《巴黎公约》成员国国民,或在成员国内有居所或有真实有效的工业或商业场所,这就需要一种公知原商标所在国已经加入巴黎公约;(4)他人对“McDONALD'S”商标的使用很可能造成欺骗或混淆。萨斯伍德法官的观点引发了两个问题:(1)驰名商标是否必须为所有阶层和领域的人熟知;(2)在何种程度上、在哪些相关阶层中为公众所熟知才能被认定为驰名商标。对于以上问题,克劳斯科伯夫大法官指出,南非存在多种阶层的分化,有富人阶层、贫民阶层、知识阶层等,如果让一个商标为全社会各阶层所熟知,恐怕没有几个商标能享受到这种保护,该条也就失去其保护作用。据此他否定了萨斯伍德法官的解释。他认为,1993年《商标法》第35条的目的是为外国商标所有人创立一种诉因,如果能够证明他的商标在南非有信誉,则其经营者就不需要在这个国家有任何商誉,因而也无需有实际的经营活动。

2 驰名商标的证明——商标的信誉问题

在本案中,麦当劳公司首先要解决的问题是证实“McDONALD'S”商标在南非是驰名商标,而且有资格根据商标法第35条受到保护。为证实其商标的知名度,麦当劳公司分别于1993年和1995年作了两次市场调查。1993年9月,考德先生受麦当劳公司委托在比勒陀利亚、约翰内斯堡等6个城市对16岁以上的202名高收入者进行调查,结果显示77%的人熟知麦当劳的商标。1995年在德班市的市场调查也证实,90%以上的人知晓麦当劳的商标。对于以上两次调查能否成为案件审判的证据,萨斯伍德法官和克劳斯科伯夫大法官也存在分歧。前者认定麦当劳公司作的市场调查范围太小而不能作为证据接受,而后者则认为调查证据应当予以承认,而且可以用来增加证明麦当劳商标知名度的砝码。

麦当劳公司还面临一个难题,即证明“McDONALD'S”商标在南非有信誉,其难点在于麦当劳公司从未在南非使用过其商标。为证实这一问题,麦当劳公司使用了南非特许协会副主席

格科林斯先生的证词。他证实在他任职期间曾收到许多会员的请求,咨询如何成为麦当劳公司的被特许人,并进一步提到南非媒体上经常有关于“McDONALD'S”商标的报道。麦当劳公司也用证据证明从1975年至1993年间曾收到来自南非的242个缔结特许协议的请求,并证明他是世界上最大的快餐食品连锁店之一,在世界上70多个国家拥有13993家“McDONALD'S”餐厅,每年营业额超过235亿美元,其中广告费约9亿美元,因此“McDONALD'S”商标是世界驰名商标。这一事实不容朱伯格公司和代格斯公司否定。对于科林斯先生的证词,萨斯伍德法官同样没有采纳。而最高法院最终接受了科林斯的证词以及麦当劳公司的证据,认定“McDONALD'S”等商标是世界驰名商标,应该得到1993年《商标法》第35条的保护。

三、麦当劳案的意义及影响

第一,“McDONALD'S”商标案在南非早已结束,但它已成为南非商标法历史上最具有影响力的一个经典判例,对于发展中国家驰名商标的保护亦有重要的借鉴价值。麦当劳案在南非的最终胜利,表明南非政府正在努力改变其在国际社会中的形象,同时也证明了南非法律的公正性。

第二,麦当劳案有着重要的理论意义。它引发了各国学者对于驰名商标认定标准及保护的讨论,成为许多国家研究的一个经典判例。美国哈佛大学、德雷克大学法学院都已把它作为驰名商标保护方面的教学素材。

第三,麦当劳案对于发展中国家制定知识产权发展战略具有重要的参考价值。有学者认为:“随着世界经济一体化格局的逐渐展开,驰名商标保护问题已不仅仅是一种法律规则的制定与时间问题,甚至也不仅仅是纯粹的知识产权保护问题,而是各国用以争取和维持本国竞争者在国际上对抗和排斥其他竞争者,从而获得竞争优势,最大限度地占领市场份额,并以法律认可且公开保护的方式垄断市场的有效手段。”^[5]驰名商标作为一种重要的知识产权,其保护问题已引起了各国的重视。如何保持知识产权所有人和社会利益之间的平衡已成为许多国家共同面临的一个课题。正如杨利华老师所说:“在确立和保护知识产权的同时,又对知识产权予以适度限制,就可以构建知识

产权的利益平衡机制,协调知识产权人利益与社会公众利益之间的冲突,从而使得知识产权法在激励知识创造和保护知识产权人合法权益基础上促进社会经济、科技和文化发展的立法宗旨得以实现。”^[6]对于南非这样的发展中国家而言,在制定知识产权发展战略之时,一方面要注意保护本国企业的知识产权不受他国企业侵犯,另一方面要注意保护国外驰名商标所有人的合法权益。这样才能吸引外国对南非的投资,更好地发展经济。

第四,麦当劳案还有着重要的实践价值。它阐明了驰名商标的涵义及认定标准,为此后南非的一系列商标案件提供了先例。1997年以来,随着南非经济贸易的增长,商标侵权案件与日俱增,南非最高法院在 2007 年 9 月宣判的“瓦立马克有限公司诉宝马公司案”(Verimark (Pty) Ltd v

BMW AG)即是其中的一例。在该案的诉讼过程中,南非最高法院就参考了麦当劳案。

参考文献:

- [1] 张保国. 反败为胜——“麦当劳”南非终挫对手 [J]. 中华商标, 1997 (1): 25-26
- [2] 张怀印. 全球化与南非知识产权保护 [J]. 学术界, 2007 (3): 233-288
- [3] 刘春梅. 我国驰名商标特殊保护制度的构想 [J]. 法学家, 1997 (4): 47-51.
- [4] 李胜群, 邹琳. 论企业驰名商标域外保护策略 [J]. 湘潭大学学报 (哲学社会科学版), 2004 (2): 116-118
- [5] 冯霞. 驰名商标的认定归属权在跨国保护中的适用与例外 [J]. 中国人民大学学报, 2000 (3): 90-96
- [6] 杨利华. 知识产权权利限制的特征及其合理性探析 [J]. 湘潭大学学报 (哲学社会科学版), 2004 (6): 37-39

The First Case in South African Well-Known Trade Mark Protection: McDonald's Case

ZHANG Huaiyin, YAO Yuan-guang

(1 Faculty of Law, Xiangtan University, Xiangtan 411105 2 Peoples' Law Court of Suining County, Suining 422600 China)

Abstract The identification and protection measures of the well-known trademark in South Africa got well reflected and used in the case of McDonald's Corporation v Joburgers Drive-Inn Restaurant (PTY) after the enactment of new Trade Mark Act in 1993 in South Africa. Owing to the important position of that case in the protection of the well-known trademark, and we can draw lessons from this case to protect our well-known trademark.

Key words South Africa well-known trademark; McDonald's Case