

試論商標之

共同使用

吳士琪

- 三、商標設計。
- 四、產品設計。
- 五、專利買賣介紹。

當公司或其附屬公司或分公司共同享有企業名稱或商標時，有趣的商標爭議便產生了：二個獨立的公司何時使用相同或大部分相同的商標是適當的？本篇將淺介這問題，尤其，為使原商標所有權人及他公司能夠使用同一商標將進一步探究利用共同使用規定之可能性。

一、獲准註冊及保護商標之一般原則
一位著名的商標法評註者認為商標保護乃消費者的保護、智慧財產權、經濟效益及普遍的正義觀念等的政策、商標為辨認產品或服務之來源，商標保護的法律不僅使消費者免受仿冒者的誤導且使商標所有人保有其商譽及名稱。

商標本質上為具顯著性的設計，或為一不具顯著性的設計，如敘述性或地理名詞，此種不具顯著性的設計可能獲得顯著性，即經由一般大眾長期的認知，認為該名詞或設計為產品或服務的來源，通常我們稱為「引伸性意義」，一般而言，商標的權利係經由使用而發生，最早使用一具顯著性商標之人為先使用者及商標所有人，至於不具顯著性之商標，首先得到「引伸性意義」者，商標權就建立於上了。

本質上，具顯著性的名詞經由使用，得立即地具可註冊性，然而不具顯著之名詞須經由足夠的使用並造成「引伸性的意義」後才具可註冊性。此外，美國現允許即將使用的商標申請註冊，即一經核准註冊即推定申請日為最早使用日。關於此部分請參閱「淺介美國商標法修正案」。

概括而言，只有在不造成混淆、誤認產品或服務來源、贊助者或同業聯盟時，雙方才可使用相同之商標。因此，就同一商品而言，談不所謂的競爭問題，但在不同產品或相關產品間，商標之保護自有其利益。若消費者認為第二種產品和第一種產品有關連，或附屬於第一種產品，或為第一種產品所贊助時，商標因可以對抗沒有競爭性產品的使用而受到保護，商標除了因混淆的可能而受保護外，在一些發展中的州法，對於強勢商標在沒有混淆之情形下，與即使使用於不相關之產品，亦給予保護。目前已有二十五州有類似之規定。

二、共同使用
蘭姆法案（美國商標法）提供商標之聯邦註冊，承認相同的商標得於商標專利局於考慮下列條件後，由二個不同的個體申請註冊使用於相當有關聯的產品：

「關於商標之使用或產品使用之處或關於此種商標被使用之區域或方式的條件及限制之下，二人或二人以上繼續使用相同或近似的商標，不致造成混淆、誤認、欺騙，或由有管轄權之法院最後裁定二人以上得使用相同或近似的商標」。

蘭姆法案已於一九八八年修正，共同申請人不得具備先使用之事實。如第二條第二項D款所增列：

「當此註冊或申請之所有人同意和申請人共同註冊該商標時，在申請日前使用，即非必要的」。

多數法院在下列情形承認共同使用：A、後使用者「無心地」使用一由先使用者在別地擁有的商標時；B、雙方同意共同使用相同的商標於相關連產品時；C、一公司因地域區分為數個總經銷區域時。當混淆的可能性較地域的區分或同意有更多的爭議時，法院亦會同意共同使用，例如在處理企業之一部分時，商標可能因移轉而引起的共同使用情形。

A、後使用者
依修正前美國商標法之規定，只有經由實際使用才能得商標權，故在善意使用者提出申請前，一地理區域的最早使用者對該商標有優先權。此導致一結果：二不同的公司得在不同的區域共同使用相同或近似的商標於相同或相關連產品上。茲舉美國最高法院二判決為例：原告於一九七二年在北方使用「TEA ROSE」商標於麵粉上，被告於不知原告已使用之情形下，在南方開始使用「TEA ROSE」商標於麵粉上，雙方使用之地區並無重疊，最高法院在該案認為一商標不論使用的範圍多廣或為多數人所熟知，若被他人所仿冒、侵害，商標所有權人均得受到保護及補償，但並非商標專用權人即可獨佔其商標所未及之處及非其商標所表徵之商品。

另一個判決：原告首先於一九七七年於東北部使用「R」商標於藥品上，被告於一九八三年才開始在肯塔基州使用「R」商標於藥品，原告於一九九二年時始販賣其藥品至肯塔基州，最高法院判決認為不能只因原告誠實地最早使用於偏遠地區，遂禁止其他人之使用。

至於引伸性意義，實務上亦曾發生：原告首先於一九三五年在巴爾的摩及大西洋海岸開設連鎖店「FOOD FAIR」，被告於一九三六年首先在「D」(哥倫比亞特區)開設「FOOD FAIR」商店，繼而在「D」附近發展連鎖店。法院認定雙方並無故意地仿冒或偽取「FOOD FAIR」商標，由於原告之商標在「D」區缺少「引伸性意義」，故原告不得於「D」使用該商標。

反之，若一商標於後使用者使用相同商標時為著名的，此一商標即不能同時存在，如一名為

「KOLTES」的邁阿密餐廳獲得一禁止令，禁止當地的餐廳使用「Brooklyn」，此係因許多邁阿密餐廳的旅客來自 Brooklyn；紐約有一著名法國餐廳名為「MAXIM'S」，即使並無實際上的競爭，其他的紐約餐廳亦不得使用「MAXIM'S」；芝加哥「PUMP ROOM」得禁止一費城餐廳使用「ORSTI'S PUMP ROOM」；原告於一九四四年首先開設「KATZ」連鎖店，並於一九三六年在聖路易市(St. Louis)開設連鎖店，但被告已於一九三三年使用「KATZ」商標在聖路易市開設連鎖店，法院判決認為當一九三三年被告在聖路易市開設第一家「KATZ」連鎖店時，原告之「KATZ」商標在當地並無任何引伸性意義，故拒絕原告之請求。

從上述的例子中，我們可以發現現在大眾媒體一商標可以經由大量的廣告在偏遠地區變成著名的商標。如在俄亥俄州與賓州之跨州公路沿線廣告的「GASTORNE」商標，所有入即成功地禁止後使用者於麻塞諸塞州與康乃狄克州使用「GASTORNE」商標，因為此四州的公路路途往來是頻繁的，且此二商標亦會造成混淆。

B、共同使用協議
美國商標法上訴及訴願委員會及法院指出，在雙方同意共同註冊之案件中應仔細斟酌並決定是否有混淆之可能性。最著名的例子為杜邦公司申請「RALLY」商標之註冊，(指定商品為汽車用擦亮劑、清潔劑)，為商標上訴及訴願委員會所拒絕。該「RALLY」商標先由另一家公司申請註冊，使用於所有用途之清潔劑產品，後與杜邦公司簽訂書面協議同意杜邦公司申請「RALLY」商標之註冊，並且允許杜邦公司得銷售「附帶可使用的」產品於其他市場，但禁止為「特別適合該市場之使用」之廣告。雖有此書面協議

「特別適合該市場之使用」之廣告。雖有此書面協議

「特別適合該市場之使用」之廣告。雖有此書面協議

「特別適合該市場之使用」之廣告。雖有此書面協議

「特別適合該市場之使用」之廣告。雖有此書面協議

台乙行百貨股份有限公司
專營各種百貨雜項

議，美國商標上訴及訴願委員會仍拒絕其註冊，理由為：不論是否有協議存在，大眾的利益是不能被忽略的，當雙方的產品係相關連的，使用同一商標將造成混淆、誤認。原告「RALLY」商標專用權人只是不使用於汽車清潔劑，並不排除混淆可能性之存在。然而，美國海關及商標上訴法院卻採不同之意見，認為法院在判斷是否有混淆之可能性時，沒有理由忽略「同意共同使用協議書」之證據，且認為商標之享有聲譽的使用者無意造成大眾之混淆。此判決繼而為其他案件所遵循，例：「SUPERIOR」商標註冊使用於白熾燈泡及信號燈，另一家公司與該商標專用權人協議同時使用相同商標於各別的指定商品，為期十年。美國商標專利局與商標上訴及訴願委員會均拒絕後使用者之申請註冊，但海關及商標上訴法院卻認為指定商品之銷售管道、經銷皆不同，雙方並無預見混淆之可能性，申請人並不會使用於實際生產的商品，而係使用於戶外之廣告招牌，且商標專用權人對此並無異議，故此後海關及商標上訴法院亦採雙方之衝突之相同見解。

杜邦一案之後，同意書經常影響委員會使其改變審查員之核對處分，但若只是有共同使用之同意書，而混淆之可能性仍存在時，委員會還是會維持原處分。例如「STANOLITE」商標使用於香煙上，另一家公司欲申請該商標於煙斗上，雙方之同意書中說明已長時間共同使用且不會造成混淆。但委員會認為杜邦案及其他案件，係考慮產品、行銷、銷售管道等因素，認為不會導致消費者之混淆、誤認，不予核准註冊。

類似之情形如：「HEAD STAFF」商標使用於男性化妝品，他公司使用於洗髮精、護髮用之維他命，後方的形諸於外，擴及非公共場所，貼身衣物也脫離了矯正體形、表示體貌的單純功能。

在個性化內衣市場中，維多利亞絲絲特公司(Victoria's Secret Stores, Inc.)無疑是此中佼佼者。該公司隸屬美國著名百貨集團「尼米特集團」(The Limited Inc.)麾下，創立迄今已近三十年，年營業額超過二千八百萬美元，三百餘家連鎖店遍布美國本土，更有數萬份郵購目錄通行全球，為其主力商品——貼身衣物——及服飾、化妝品、食品等多元化商品廣為宣傳。

維多利亞絲絲特公司其名與其商標，有意在不言中之妙。「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)同時滿足了人們對自己在形象的放縱與對他人真貌的幻想，帶著十九世紀大英帝國的尊貴，而又融合了現代女性獨立、自我中心的角度扮演。透過絲綢等高雅質材及其用心攝製的廣告、目錄，使消費者閱覽時彷彿置身性感浪漫的個人天地：似無情卻有情，自自傲的現代女性以挑戰之姿對男性欲擒故縱，此間興味往往使得消費者難以抗拒，而因一時衝動買下該公司價位頗高的衣物。這種戲劇化的圖片處理方式，加上特殊風格，迎合了時

者將不被核准註冊。

從上述的例子中，我們可以得知共同使用協議書之內容須仔細斟酌，並至少包含下述各點：

- (一)雙方之指定商品或服務項目。
- (二)二者之差異處：
- ①指定商品或服務，
- ②銷售管道，
- ③銷售對象，
- ④實際上之混淆並不存在；
- ⑤雙方均無預見發生混淆之可能性；
- ⑥雙方為避免發生混淆而採取之行為；
- ⑦雙方同意共同使用及註冊。

值得注意的是，雙方之協議並非使商標所有權人於發現第三人使用近似商標有發生混淆之可能時，不得對之提起異議。例：「THINKER」商標註冊於兒童玩具用品上，與「THINKER TOYS」商標共同使用，有另一家公司欲以「THINKER TOYS」商標申請註冊於電腦設施，法院認為原來「THINKER」商標所有權人同意「THINKER TOYS」之共同使用，並非同意所有關於此商標之使用及註冊，故拒絕申請註冊於電腦設施之「THINKER TOYS」商標。

除上述之外，同意使用於特定的指定商品，即不得擴張指定商品之範圍。例：A、B公司於一九二四年協議不使用「TEX」商標於衛生紙、紙巾，但不得阻礙B公司使用「KIMTE」商標於不織布抹布。法院認為使用「KIMTE」不得使用於衛生紙、紙巾，而得使用於不織布抹布。

由於商標是消費經濟的骨幹，其所涉及之問題值得大家注意及討論。關於篇幅有限，關於地理區域之分隔，企業之部分出售及商標之授權等問題，將另闢專文討論之。

代的潮流，也造就了今日服飾界的巨人——維多利亞絲絲特公司。

面臨多元化的新趨勢，該公司也嘗試各種相關產品市場的開拓，相信其品牌魅力的外延，勢必掀起另一股風潮。而「維多利亞的秘密」目錄成為收藏、賞玩的圖集，且收集者中不乏商賈、名流，恐怕是維多利亞絲絲特公司所始料未及的吧！

維多利亞絲絲特公司其名與其商標，有意在不言中之妙。「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)同時滿足了人們對自己在形象的放縱與對他人真貌的幻想，帶著十九世紀大英帝國的尊貴，而又融合了現代女性獨立、自我中心的角度扮演。透過絲綢等高雅質材及其用心攝製的廣告、目錄，使消費者閱覽時彷彿置身性感浪漫的個人天地：似無情卻有情，自自傲的現代女性以挑戰之姿對男性欲擒故縱，此間興味往往使得消費者難以抗拒，而因一時衝動買下該公司價位頗高的衣物。這種戲劇化的圖片處理方式，加上特殊風格，迎合了時

維多利亞絲絲特公司其名與其商標，有意在不言中之妙。「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)同時滿足了人們對自己在形象的放縱與對他人真貌的幻想，帶著十九世紀大英帝國的尊貴，而又融合了現代女性獨立、自我中心的角度扮演。透過絲綢等高雅質材及其用心攝製的廣告、目錄，使消費者閱覽時彷彿置身性感浪漫的個人天地：似無情卻有情，自自傲的現代女性以挑戰之姿對男性欲擒故縱，此間興味往往使得消費者難以抗拒，而因一時衝動買下該公司價位頗高的衣物。這種戲劇化的圖片處理方式，加上特殊風格，迎合了時

VICTORIA'S SECRET