

國外團體標章案例介紹

王宗佩

案例一：

壹、主旨：

原告：Schroeder et al.

被告：Lotito et al.

團體標章——取決於所有權的商標和名稱

團體標章是由擁有註冊商標的組織的會員所使用的，而不是由本身不生產或銷售商品或者提供服務的組織所有人所使用的，爲此原因，在法律理論上，團體標章曾不被視爲有效的商標。不過，有關團體標章在商標的可保護性上所存有的疑問已經因法律的制定和現代法律的公平觀念而逐漸消失。爲了尋求有效的團體標章的保護，組織所有人常代表其會員提出訴訟。

此一訴訟案中，原告尋求違反禁止不公平競爭，詐欺交易和商標侵害法條和法理的救濟。原告聲稱被告使用外觀與原告商標近似的工會名稱。被告辯稱：①法院缺乏標的物的裁判權，②原告沒有立場，③此案缺乏法律依據。

一九八三年十月，庭內陪審團棄權，在推事審判後，保留了決定，此一判定構成法院對事實的調

查和適用法律的結論。

貳、說明

原告 Schroeder 是製圖通訊國際工會，（非公司型態的勞工組織）的理事。製圖通訊國際工會是製圖藝術國際工會以及國際印刷和製圖通訊工會的合法結合後所形成的新工會，也是石版師和照相製版師國際工會，和美國合併石版師工會的繼承者。製圖通訊國際工會是由石版師、照相製版師、印刷業者、裝訂業者和致力於聯合貿易的人所組成的。

目前製圖通訊國際工會擁有原來被製圖藝術國際工會所使用和註冊的商標，該商標是用來辨識雇用製圖藝術國際工會會員的公司所生產的商品，該商標已在美國、加拿大和哥倫比亞註冊，除此之外，製圖通訊國際工會也擁有照相製版師國際工會於一九六四年在美國和羅德島註冊的商標，同樣地，製圖通訊國際工會控制（雖非經常使用）了美國合併石版師工會的商標。製圖通訊國際工會一直有力地執行它對上述商標的專用權。

上述所有商標的共同目的是用來標示於以商業營利爲目的的印刷品上，以便辨識製作品爲工會勞工所生產，通常這種商標被稱爲 Union bugs，一般

而言，消費者較喜歡光顧納入工會會員的印刷商店。

被告 Lotto 是羅德島的帝王弓箭聯合服務理事長，帝王弓箭是擁有並經營弓箭印刷商店（以前名為弓箭文字商店）的非營利法人團體。弓箭印刷商店是印刷邀請卡、廣告卡、名片等的公司。弓箭印刷商店的員工都不是任何工會的會員，事實上，該公司從未有任何雇主與員工間的集體協定。

此次訴訟在五年前就種下了遠因，當時 Lotto 收到美國獨立石版師協會的傳單。美國獨立石版師協會不是勞工組織，也不從事於印刷業，不過，它有個很好的新產品，它吹噓其所提供的服務可以對抗因其他納入工會的印刷業者而失去印刷工作的經驗。換言之，訂閱美國獨立石版師協會雜誌的店主可取得該協會的豪華雜誌以及聲稱其為工會商店的機會。

被告知道美國獨立石版師協會的好處後，便接受其邀請。

在此次訴訟案件之前，製圖通訊國際工會曾在美國地方法院對美國獨立石版師協會提出告訴。一九八二年十月八日美國地方法院決定禁止美國獨立石版師協會使用其商標並要求該協會告之會員，不過 Lotto 聲稱它並未接獲該通知。

在觀察註冊實體時，美國獨立石版師協會的標

誌與製圖通訊國際工會的商標是可辨認的，不過，當兩商標以縮小方式使用於印刷品上時，其間差異則難以看出，因此，該兩商標仍是足以造成混淆的，尤其美國獨立石版師協會商標的最突出部份是工會標示，這個事實又使得情況更加惡化。

迪路里中尉競選時要求一定要找有工會標示的商店為他印製競選傳單。Lotto 向他推薦弓箭印刷商店，卻沒告訴他 Lotto 本人未與工會訂約，也未說明弓箭印刷商店的員工未加入工會。當迪路里中尉分發印有假的工會標示的邀請卡時，Lotto 就知道麻煩大了。

審判時，Lotto 表示，他知道工會標示只是辨識工會會員的圖案，不過，他認為工會標示代表一公司擁有工會會員的員工，Lotto 從未提到弓箭印刷商店和美國獨立石版師協會的關係並非工會與雇員的關係。

一九八三年五月製圖通訊國際工會理事長約瑟夫看到了中尉的邀請函，便立刻開始調查。

被告辯稱，該法院缺乏對第二個原告聯合請求權的裁判權，而且邀請函分寄各州，所以，非美國商標法一〇五一條所能主張。

(1) 根據美國第二八號法案第一三三條：法院對任何依據有關商標保護的國會條文以及不公平競爭相關的州法律所提出之訴訟案具有原裁判權，不

論公民身份是否有變更或有爭議性，地方法院都有原裁判權。

(2)(3)(4)根據美國商標法第一一四條：原告對於在商業上使用、複製、仿冒或偽造聯邦註冊商標的被告尋求救濟。美國商標法第一一二五條聯邦不公平競爭法對使用假的來源名稱，或在商業上使用假的商品描述或描繪的人強制規定需負民事責任。

(5)原告需證實(1)被告商標或假的商品描述在商業上使用於商品上(2)被告在州內的侵害行為對原告州際的業務有重大影響。

(7)被告抗議原告的立場，被告表示，聯邦法院只審對個人有實質傷害的案子，而原告保護的是團體商標而非個人商標。然而，被告的理由不具說服力。

原告的重點不是社會大眾被弓箭印刷商店，帝王弓箭公司和 Loto 的陰險手段所傷害，重點是社會大眾被混淆欺騙的事實只是被告因不適當使用美國獨立石版師協會商標而引起對製圖通訊國際工會傷害的附帶結果。因此，原告的立場不容反駁。

(8)被告認為原告商標是團體標章，所以原告沒有立場提出告訴。的確，團體標章是由擁有註冊商標的組織會員所使用，而非由組織所有人所使用。不過，美國商標法中的「個人」都改為「包括公司，法人、工會、協會或其他組織」，而且，爲了

尋求有效的團體標章的保護，組織所有人常代表其會員提出訴訟，因此，原告的立場十分清楚且理由充足。

(9)(10)美國商標法第一一四條禁止複製註冊商標並使用於商品銷售上以致於可能引起混淆、錯誤和詭計的行為。此一罪行的重點在於傳遞冒牌商品或服務。因此，法院必須找出被告(1)使用原告商標的仿冒品或偽造品(2)未經製圖通訊國際工會之同意而使用原告商標(3)在商業交易上使用原告商標(4)在相關於印刷品或印刷服務的銷售或經銷上使用原告商標(5)使用原告商標可能引起混淆。

(11)(12)被告的行為引起消費者誤認商品是來自於只雇用工會會員的商店。

(13)最重要的主張是「被告使消費者誤認其商品或服務是由商標註冊人所生產或提供的」。被告想運用收買的方式來使用美國獨立石版師協會的標章，這種行為相當令人不悅。被告誤導消費者認為該商品爲工會會員所製造，故消費者的確受到了欺騙。

(14)商標侵害只是不公平競爭狹窄的一面。雖然主張商標侵害通常也會同時主張不公平競爭。不過，主張不公平競爭卻不代表主張商標侵害。原告按美國商標法第一一四條提告訴並非毫無根據，但也無法絕對適用。在任何商標侵害的主張僅觸及美

國商標法第一一四條外緣部份的地方，其灰色陰影都能完全被普通法或第一一二五條的光線所驅除。

(15) 美國商標法一二二五條(a)禁止使用假的來源名稱或假的商品描述。如果使用假來源名稱或商品描述可能引起損害的話，可提民事訴訟。被告辯稱一二二五條(a)不包括錯誤宣傳的主張，就算有包括「錯誤陳述」的主張，也是指商品或服務本質的錯誤陳述。其實，第一一二五條(a)包含了普通法加在錯誤宣傳的限制，以前一二二五條指的是「故意」使用假的來源名稱，但後來刪除了「故意」二字，又加上禁止使用假的商品描述，最後，更放寬為包括任何可能遭到損害的人都可依此條提告訴。

(16) 製圖通訊國際工會是三個註冊商標的專用權人，因此，該工會提出商標侵害的主張，實際上就是主張被告使用近似商標可能引起大眾混淆誤認。

(17) 很明顯地，被告使用美國獨立石版師協會標示乃是故意企圖傳達弓箭印刷商店已加入工會的印象。

(18) 最後所要陳述的是，依照美國商標法第一一二五(a)條，原告可能會因被告的詭計而遭受損害。為了證明可能造成傷害，原告必須顯示出假的商品描述與其立場間的關連。製圖通訊國際工會負

起舉證的責任。製圖通訊國際工會會員與弓箭印刷商店在同一地區生產同類型的印刷品。所以，他們必須在相同的顧客群面前相互競爭，而且，無可爭議地，印刷業者必須靠加入工會的執照來吸引生意上門。因此，原告證實了製圖通訊國際工會確實享有原告所主張的獨占立場。

(19) 如果法院對事實認定，同樣的分析可以適用於普通法不公平競爭的起訴。

(20) 支持原告根據美國商標法第一一二五(a)條尋求救濟的證據也足以支持普通法中有關錯誤宣傳的主張。被告故意製造混淆，使得想買工會會員所生產的印刷品的消費者誤認弓箭印刷商店為工會會員而購買其商品。被告並未具備合法使用工會標示的權利，卻使消費者誤認其商品為工會會員所製造，這種行為犯了普通法中，不公平競爭的罪行。

總之，原告已經證明本身有權根據美國商標法第一一二四條和第一一二五(a)條，對被告尋求救濟。

參、判決：

法院判定原告與其職員，代理人以及所有與原告合作的人永遠不得使用美國獨立石版師協會的商標或仿造製圖通訊國際工會商標的標示於印刷業或類似或相關業務上。

美國獨立石版師協會的「工會標示」，雜誌，

授權卡，被告用以複製其印刷品的鑄模、鉛版和所有相關設備，以及被告所有的印刷品、廣告促銷資料等都交給原告銷毀。

藉著證明製圖通訊國際工會確是該區唯一的工會來源的方式，原告已經明白顯示出被告所引起的確實損害。因此，法院特別懇請裁定給予原告損害賠償。（本案例取材自 United States Patents Quarterly Headnotes）

案例二

壹、主旨：

Saks & Co. 和食品協會

1. 團體會員標章一詞也可以作為服務標章，用來識別協會服務。食品協會便以 SFA 作為團體會員標章，以識別其組織會員。

2. 商標和公平交易實務

侵害——商標間的衝突——混淆誤認之虞——商品的關連——商品不近似。

申請人使用 SFA 來代表食品協會的服務，以及異議人零售店使用商標 SFA 於販賣零食點心和其他食品，兩者間尚未產生混淆誤認，因為零售店和促進食品協會之間的關係十分微小，即使兩種服務都以 SFA 為商標，社會大眾也不會將兩者聯想在一起。

貳、說明：

在報章雜誌的廣告中，異議人的銷售商品上都打著 SAKS FIFTH AVENUE 的商標或其縮寫 SFA。

申請人是代表食品加工生產業者的協會，在西元一九三七年，申請人以 Potato Chip Institute 之名成立，一九七六年重新命名為 Potato Chip /Snack Food Association，使用 PC/SFA 的標誌，一九八六年，又取消 Potato Chip 兩字，成為 Snack Food Association，因而使用 SFA 標誌，其會員包括生產食品以供銷售的業者以及食品業設備和服務的供應商、申請人提供其會員（非會員則需繳費）有關食品業的未來，如何提高食品品質、增加利潤、改善公共關係等資訊。該資訊可經由研討會、展示會、手冊、雜誌、快訊、公佈欄等方式傳播。

雖然異議人努力地想把自己本身的事業描述成和申請人一樣。不過，他們的事業其實並不相同，因為異議人所說在向食品生產業者下訂單時所給予的標籤細目和品管方針並不構成一項服務。

而且消費大眾直接接觸異議議者標有 SFA 的產品，可是消費者卻無法直接接觸申請人及其商標，因為在我們對此異議案下判決時，必須考慮異議人與申請人商標指定的服務是否相同，所以，此一異議案不成立。（本案例取材自 United States Patents Quarterly Headnotes）