

## 避免商標變成通用名稱，一次就上手

將群法律事務所 黃于庭律師

### 一、商品代名詞-商標成為通用名稱

在眾多的日常生活用品，你會怎麼稱呼？

網路上曾流傳這麼一段：「你想喝飲料時，會說要拿cola(可樂)，而非可口可樂(coca cola)；而你頭疼時，會去拿aspirin(阿斯匹靈)吃，而非止痛藥；要是你受傷時，會去拿Band-Aid(OK繃)，而非繃帶；你擤鼻涕時不是找衛生紙，而是趕緊抽一張KLEENEX(舒潔)；你要在網路上搜尋資訊時，會說我來GOOGLE一下；要影印時，會說我要xerox；甚至要修圖時，會說我要Potoshop一下」。

上述的例子，是不是似曾相似？上面提到的知名品牌，是不是也經常性的以商品代名詞的形式出現在你我周遭？



### 二、商標成為通用名稱，商標權人都要哭泣

很多公司為了創造家喻戶曉的品牌，不遺餘力，設計適合廣為流傳的商標詞彙，但因為絕大多數人本身對於物品本身並無概念，對於物品的認知實際上是來自家喻戶曉品牌，因此，或許是因為品牌名稱太膾炙人口，多數人會開始認為某領導品牌或新興商品的商標名稱足以代表某產品，並開始改以「商標」代稱原有「商品名稱」，甚至厲害的商標還能作為一般動詞使用，久而久之，自然讓這些品牌用語成為商品本身的代名詞，而成為「通用名稱」。

成為通用名稱的商標，不論依台灣商標法第 29 條第 1 項第 2 款、第 63 條第 1 項第 4 款，或者依中國商標法第 11 條第 1 項第 1 款、第 49 條第 2 項之規定，均認為成為通用名稱的商標，因為該商標名稱不具識別性，且已成為公共財，不得為一人享有排他權，故均不准許註冊為商標，即使註冊為商標後，仍得廢止(中國為申請撤銷)商標註冊。

從而，商標成為通用名稱後，商標權人自然喪失商標品牌主導權的優勢，形同被迫放棄辛苦建立的品牌形象及策略，自然連帶影響公司的獲利。

### 三、常見造成商標通用化的情形

說了這麼多，到底常見的促成商標通用化的用法有哪些呢？

上個月，知名軟體公司「Adobe」為維護旗下「Photoshop」商標，在其官網發表了一篇教導消費者如何正確使用商標文章，就洋洋灑灑的幫我們列出八大點常見促成通用化的情形，包含：

- (1)商標當成動詞使用。Ex.圖片已經Photoshop好了。
- (2)商標當成名詞使用。Ex.這張photoshop在取笑那位參議員。
- (3)商標未以正確形式呈現。Ex.圖片已經photoshop®好了。
- (4)商標用作俚語。Ex.我的嗜好是photoshop。
- (5)商標用作所有格。Ex.Photoshop的新功能很棒。
- (6)商標是未當成專有形容詞使用。Ex. 圖片已經用Photoshop處理過。
- (7)商標寫成縮寫。Ex.來瞧瞧PS的新功能吧!
- (8)未隨時註明商標所有者。

「Photoshop」商標為家喻戶曉的商標，在各國修圖軟體界廣為人知，對Adobe公司而言，即使「Photoshop」商標成為通用名稱，應該代表著該品牌始終居於同業領導地位，仍然會為公司創造了龐大的收益及

商機。但Adobe公司這麼積極維護，隱藏在背後的動機，當然是怕，如果一不小心「Photoshop」商標被判定為通用名稱，不僅使得品牌辨識度極速退化，也使得商標被撤銷而無法再繼續使用，一方面也代表任何其他相類似的產品也都能合法使用他們的品牌名稱，必定會造成公司難以估算的收益損失。

#### 四、有效避免商標通用化

公司辛苦建立品牌形象後，如果不小心讓商標成為通用名稱，造成的損失非可小覷。然如何避免商標通用化的情形呢？

近來多數公司在認知商標變成通用名稱後，可能帶來鉅大損失，紛紛開始密切關注相關市場使用商標的方式，在商標有通用化的傾向時，開始採取各種方式來防止商標名稱普遍化，本文簡單將常見預防通用化的方式整理如下：

##### 1. 推出前所未見的「新興商品」時，讓消費者知道如何稱呼新商品

商標通用化最常發生在新興商品的推出，因公司所引進或創造推廣新興商品在國內可能很少人見過，沒有人知道如何稱呼，因此，消費者自然很容易將品牌名稱拿來作為商品的名稱使用。所以，為避免上開情形發生，公司在推出新興商品時，除須精心營造自有品牌外，亦須使消費者知道如何稱呼，才能有效避免商標通用化的情形。

##### 2. 在廣告詞中強調商標

嬌生集團在Band-Aid開始普遍化後，在廣告詞「我迷上Band-Aid了」，改成「我迷上Band-Aid品牌了」。

舒潔在包裝和行銷上均使用「舒潔品牌」，而非單單「舒潔」，並放置很多廣告，提醒消費者舒潔是一個商標。

##### 3. 積極警告將商標作為通用名稱使用的人

公司在發現有人將商標作為通用名稱使用，尤其是被媒體誤用，如果

置之不理，必定會使消費者產生錯誤的認識，在此情況，可以透過發警告函、律師函等方式，聯絡使用通用化名稱的人，以改正他們的說法。

例如舒潔也是透過直接聯絡使用「舒潔」作為通稱衛生紙的人，要求其改正說法。

#### 4. 善用媒體改正通用化的情形

例如，Adobe為避免通用化的情形加劇，率先在官網發佈八大點商標使用的限制方式，間接透過媒體渲染的力量，引發廣大網友及使用者的討論，成效如何固然見仁見智，但也不失為提醒廣大使用者「Photoshop」的有效方法之一，著實看見Adobe為改正通用化情形所下的功夫。

商標通用化的問題在品牌廣泛流傳與維持商標創造收益間，持續拉扯、發酵，但兩者並非二擇一的情況，只要定期關注並維護市場正確使用商標的方式，或參考上述方式積極改正商標誤用的情況，相信在品牌家喻戶曉的同時，仍然能夠以自有商標為公司創造鉅大的收益！

※ 法條依據

##### 1. 台灣商標法

###### 第29條第1項第2款

商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：...二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。

###### 第63條第1項第4款

商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：...四、商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。。

##### 2. 中國商標法

###### 第11條第1項第1款

下列標誌不得作為商標註冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的…。

###### 第49條第2項

註冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用

的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該註冊商標。商標局應當自收到申請之日起九個月內做出決定。有特殊情況需要延長的，經國務院工商行政管理部門批准，可以延長三個月。