

商標申請，非知道不可的五大重點(上)

將群法律事務所 黃于庭律師

「我有三個品牌，我如果只申請其中一個商標，可以保護到其他兩個品牌嗎？」、「我還沒申請商標，可以將商品先上市販售嗎？」、「我選擇以彩色申請好，還是以墨色申請好」等問題，看到這些問題，是不是也是你心中對於商標申請存在已久的疑惑？因此，為了讓大家更瞭解如何進行商標布局，本文將分成(上)(中)(下)三篇文章，簡單說明最常見、你不能不知道的五大重點問題。

一、商標的品牌戰略—單一品牌VS多種品牌

在申請商標之前，申請人首先要決定的就是到底要將旗下所有產品以一個品牌提申，還是分別設計不同品牌提申？這自然會因各申請人所採取的品牌策略而有不同，並沒有絕對優劣之分。

但攸關商標布局的重點前提問題是：「到底要怎麼選擇合適的品牌策略？」

多角化經營的品牌策略

商標是具有連鎖效應的功能，一家公司所使用的商標，代表該品牌所具有的商譽及品質，假如該公司將旗下各系列商品均使用「同一個商標品牌」，而旗下某一系列的商品聲譽卓著，自然提升其他系列商品的形像；反之，如果旗下某一系列的商品質量不佳，或者因新推出的產品類型與原品牌形象有極大落差，例如原生產食品業的品牌轉戰廁所清潔用品，將會使消費者聯想到浴廁問題而降低購買食品的慾望。

舉個知名的例子，知名「頂新」集團旗下的「味全」品牌因食安爭議鬧的沸沸揚揚的，也連帶使旗下的「林鳳營」、「康師傅」等相關品牌，業績從此一蹶不振，由此可見品牌的連帶效果的影響，將影響到整個品牌甚至旗下品牌的形象，對於公司未來發展都有鉅大的影響。

市場區隔的商標戰略

選擇「多品牌的策略」，則可以減緩商標連鎖效應的功能，並且能突出各商品類型的獨特之處，例如，知名的蘋果公司固然以「apple」做為公司的商標，但仍對於旗下不同類型的商品仍賦予其不同的品牌，如iPod用來行銷數位隨身聽、iPhone用來行銷手機、iPad用來行銷平板電腦，也因為各種類商品各有不同品牌名稱，上開「i」系列的商標也自然而然在消費者心目中建立特殊形象，蘋果當然能不費吹灰之力的進行有利行銷。

多品牌行銷策略的困境

但多品牌的行銷策略也會有踢到鐵板的時候，例如碰到「近似前案」或遭他人「搶註」時，只能嘗試主張廢止、撤銷等法律上攻防；如果法律上沒有辦法克服引證案，就只能乖乖與對方協商，把錢掏出來購買遭搶註的商標或收購該品牌了！但如果對方始終不願意賣出商標呢！這時只能被迫重新設計其他品牌名一途！

從而，在「多品牌策略」下，除因推出全新品牌，在消費者未熟識的情況下，因與消費者關係完全切割，公司需花費更多的時間與金錢成本進行品牌推廣，對於新興公司將造成不小的負擔。

此外，如所設計的品牌名稱已有「在先前案」或遭「搶註」，也需面臨花大錢收購品牌的戲碼，甚至有可能因雙方無法談妥而被迫轉換行銷策略的問題。

因此，為能以最低成本使商標對消費者的影響能完全發揮，申請人必須取決公司規模、長期規劃及商品類型選擇合適的品牌策略，才不會使長期投注成本推廣的品牌功虧一簣。

二、商品先上市？商標先申請？

商標的排他性

第二個常見商標申請的問題就是：「到底要先申請商標還是先上市販

售商品」？

先說明一個重要觀念，不論商標申請與否，都不影響商品上市，法條未規定沒有申請商標就不能販售商品，但差別在於，取得商標權後，如果有人侵害或使用與您申請的商標相同或近似的話，才能「排他性」的禁止他人使用相同商標；相對的，也能夠避免被第三人後來取得相同的商標權後，回過頭來排他性的禁止您原已在使用的商標。

先上市/先申請的選擇攻略

因此，是否要先申請商標還是要先上市，要回歸到公司品牌策略的選擇。比如說，貴公司屬新創公司，大家還不瞭解或知曉推出的新品牌，這時，可以藉由先於商品上使用商標上市販售，打響品牌的知名度，一方面也可以減少從申請到獲准註冊所空耗的時間、利益，但風險是如果最後申請的商標未獲准註冊，就需要重新設計其他商標進行使用，將造成公司成本增加。

但如果是著名公司，因為公司所推出旗下的各品牌就備受矚目，如先行上市將會造成第三人先行搶註商標，而使該品牌無法受商標權保護，將導致公司損失慘重。

以「ipad」例子為例，此緣起於蘋果公司已經習慣以「i」系列做為商標命名旗下商品，在推出「ipod」、「iphone」商品之後，接續2010年初推出的平板電腦則打算以「ipad」命名。但Apple公司發現台灣的唯冠集團已於2000年在歐洲等世界各國取得「ipad」商標權，且真的有在使用，Apple公司在面臨唯冠集團的「在先使用權」的情勢之下，透過旗下的英國子公司IP Application以5.5萬美元向台灣唯冠集團收購「ipad」全球商標，但陰錯陽差未將中國大陸的「ipad」商標權一併納入收購版圖，導致Apple公司事後再花6,000萬元美元與台灣唯冠集團和解，才成功收購「ipad」商標。

由上例可知，Apple在「ipad」上市前，僅以5.5萬美元即收購歐洲各國的「ipad」商標權，而在「ipad」上市後，光收購中國一地的商標，

價格即被哄抬高達6,000萬元，不難看出著名公司選擇商品上市後再申請商標，無疑是洩露重大商機，「搶註」、「在先商標權」的問題會紛紛出籠，將導致原有的行銷策略遭遇莫大阻礙及損失，實不可不慎。