

新名稱之採用是否構成原商標之拋棄？



The Association of Trial Lawyers of America (ATLA)---全世界最大的律師協會於西元1976年將The Association of Trial Lawyers of America 及 ATLA註冊為其協會之商標。後來於西元2006年七月，考量協會名稱能更凸顯該協會之成立宗旨，更名為The American Association for Justice (AAJ)。

AAJ前成員Givens於西元2007年三月另外成立一家協會並取名為The American Trial Lawyers Association，Givens的協會並於西元2007年六月至十一月間發信給未來的成員(pro prospective members)，Givens的協會在廣告促銷題材、官方網站網址以及協會電話不斷使用"The ATLA" 及 "THEATLA"字眼，經AAJ口頭勸阻無效後，AAJ於西元2007年十一月於美國聯邦地區法院(明尼蘇達區)提起商標侵權訴訟，AAJ的訴狀中指控Givens和其協會侵害了AAJ的Association of Trial Lawyers of America 及 ATLA商標權。然而Givens於該侵權訴訟中提出抗辯，其認為AAJ將協會官方名稱之改變，已造成AAJ原商標之拋棄，故AAJ應不再享有原商標之商標權。

本案法官於處理Givens的抗辯(AAJ原商標之拋棄)時，發現AAJ於更換協會名稱之後，仍於其官方網站、廣告和研討會邀請函持續聲明AAJ前身即為Association of Trial Lawyers of America；舊的官方網站也會自動導引點閱者至新官方網站；AAJ員工一直到西元2007年三月為止皆仍於其電子郵件的簽名欄中使用Association of Trial Lawyers of America作為協會名稱；AAJ仍持續將ATLA商標授權與他人使用，且該被授權人到現在仍在該商標；甚至AAJ於西元2007年整年之出版品皆將ATLA商標置入出版品名稱中。故法官認為AAJ雖然更改其協會名稱，其對於原有的ATLA及 Association of Trial Lawyers of America商標仍持續使用，並未構成商標之拋棄，Givens的抗辯不成立，法官因而進一步審理Givens及其協會使用是否有侵害AAJ之商標。

相關連結

IPToday.com

LAW.COM



施品安
組長 編譯整理

上稿時間：2010年05月

LAW.COM，2010年03月23日，http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1202446663973&Trademark_Infringement_Suit_by_AAJ_Against_Another_Trial_Lawyer_Group_to_Go_to_Trial，最後瀏覽日：2010年03月27日

資料來源：IPToday.com，2010年03月24日，<http://www.iptoday.com/news-article.asp?id=5477&type=ip>，最後瀏覽日：2010年03月28日

