

美国最高法院裁定“通用词.COM”的商标格式仅当该名称对消费者具有通用含义时不可注册

作者：Michael J. Adams 博士和 Keelin A. Hargadon

根据美国商标法，通用名称不符合联邦注册的条件，因为注册赋予商标所有人排除其他人使用该名称的权利。在 *United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V.* 案中，美国最高法院考虑了“Booking.com”是否是不可注册的通用名称。更广泛地说，最高法院考虑了美国专利商标局（USPTO）的近乎当然违法原则的规则：将通用名称与通用互联网域名后缀（如“.com”）结合产生的是不可注册的复合标识。最高法院裁定：（1）“通用词.com”式样的名称仅当对消费者而言具有通用含义时，才是一类商品或服务的通用名称；（2）USPTO 提议的禁止注册组合通用名称的规则是站不住脚的，因为该规则不受 USPTO 以往做法的支持，并且在商标法和商标政策中缺乏支持。

根据美国商标法，通用名称不符合联邦注册的条件，因为注册赋予商标所有人排除其他人使用该名称的权利。举例来说，通用名称是一类商品或服务的名称，例如“漂白剂”，或者在当前案件中为“在线酒店预订服务”。其他企业或个人可能要求不受限制地使用通用名称来描述其产品或服务。在 *United States Patent and Trademark Office, et al. v. Booking.com B.V.*, 2020 WL 3518365 中，最高法院考虑了“Booking.com”是否是不可注册的通用名称。更广泛地说，最高法院考虑了美国专利商标局（USPTO）的近乎当然违法原则的规则：将通用名称与通用互联网域名后缀（如“.com”）结合产生的是不可注册的复合标识。在此，最高法院最终裁定，描述性名称或通用名称与另一个通用名称（例如“.com”）的组合的可注册性取决于消费者对该组合名称的认知。即，如果消费者将该组合视为商标所有者的商品或服务的唯一来源标识，则该复合商标是可以注册的。最高法院同意下级法院的判决，裁定：（1）“通用词.com”式样的名称仅当对消费者而言具有通用含义时，才是一类商品或服务的通用名称；（2）USPTO 提议的禁止注册组合通用名称的规则是站不住脚的，因为该规则不受 USPTO 以往做法的支持，并且在商标法和商标政策中缺乏支持。

在 USPTO 以“Booking.com”为在线酒店预订服务的通用名称为由拒绝注册“Booking.com”商标后，本案最终上诉到最高法院。考虑到 USPTO 过去的做法和商标法的一般原则，最高法院裁定支持 Booking.com B.V.，认为“Booking.com”不是通用词，因为消费者不认为它是通用词，因此可以注册。

为了支持其决定，USPTO 辩称，拒绝注册通用复合商标可以防止产生反竞争影响，例如，垄断诸如“booking”之类的词典中可查到的通用名称。USPTO 的第二个担忧包括质疑“通用词.com”品牌的所有者需要商标保护，因为他们能够依靠其他反不正当竞争法和拥有域名的竞争优势。USPTO 进一步辩称，由于域名的排他性（没有两个是完全相同的，一次只能有一个实体占用一个域名），熟悉域名系统这一方面的消费者可以推断出，一个例如“booking.com”的域名是指特定实体。因此，法院得出结论，域名与其所有者之间的独一无二的联系“使商标保护**更为适当**，而不是相反。”

根据美国联邦商标法第 1052 条和第 1091 条，商标注册的一项重要要求是，申请人的标识能够将其商品和服务与他人的商品或服务区分开。如果标识符合此要求，则该标识不会是通用名称。USPTO 声称，“booking”和“.com”这两个名称在单独查看时是通用词，因此在组合时也是通用词。但是最高法院认为，消费者会整体考虑该名称，而非分开来考虑。并且，商标法要求从消费者角度考虑商标。因此，对于商标注册资格而言，必须考虑组合后的名称。在将“Booking.com”标识作为整体进行分析后，最高法院认为消费者不会将 Travelocity 等其他旅行预订服务视为“Booking.com”。因此，“Booking.com”不是通用词。

法院进一步指出了 USPTO 过去做法的例子，在这些案例中 USPTO 允许其他“通用词.com”商标的注册，包括“Art.com”和“Dating.com”。

尽管在 *Booking.com* 一案中做出了这样的判决，但最高法院指出，并非每个“通用词.com”标识都自动具有注册资格。根据美国联邦商标法和其他普通法的商标原则，可注册性取决于消费者对标识的认知。

综上所述，最高法院在 *Booking.com* 案中的判决巩固了商标法的宗旨，即商标必须从消费者的角度进行评估。结合上述裁决，最高法院驳回了 USPTO 提议的规则，即将通用名称与通用互联网域名后缀（例如“.com”）进行结合产生的是不符合联邦注册条件的通用组合词。