

美國最高法院裁定“通用詞.COM”的商標格式僅當該名稱對消費者具有通用含義時不可註冊

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

根據美國商標法，通用名稱不符合聯邦註冊的條件，因為註冊賦予商標所有人排除其他人使用該名稱的權利。在 *United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V.* 案中，美國最高法院考慮了“Booking.com”是否是不可註冊的通用名稱。更廣泛地說，最高法院考慮了美國專利商標局（USPTO）的近乎當然違法原則的規則：將通用名稱與通用互聯網域名後綴（如“.com”）結合產生的是不可註冊的複合標識。最高法院裁定：（1）“通用詞.com”式樣的名稱僅當對消費者而言具有通用含義時，才是一類商品或服務的通用名稱；（2）USPTO 提議的禁止註冊組合通用名稱的規則是站不住腳的，因為該規則不受 USPTO 以往做法的支持，並且在商標法和商標政策中缺乏支持。

根據美國商標法，通用名稱不符合聯邦註冊的條件，因為註冊賦予商標所有人排除其他人使用該名稱的權利。舉例來說，通用名稱是一類商品或服務的名稱，例如“漂白劑”，或者在當前案件中為“在線酒店預訂服務”。其他企業或個人可能要求不受限制地使用通用名稱來描述其產品或服務。在 *United States Patent and Trademark Office, et al. v. Booking.com B.V.*, 2020 WL 3518365 中，最高法院考慮了“Booking.com”是否是不可註冊的通用名稱。更廣泛地說，最高法院考慮了美國專利商標局（USPTO）的近乎當然違法原則的規則：將通用名稱與通用互聯網域名後綴（如“.com”）結合產生的是不可註冊的複合標識。在此，最高法院最終裁定，描述性名稱或通用名稱與另一個通用名稱（例如“.com”）的組合的可註冊性取決於消費者對該組合名稱的認知。即，如果消費者將該組合視為商標所有者的商品或服務的唯一來源標識，則該複合商標是可以註冊的。最高法院同意下級法院的判決，裁定：（1）“通用詞.com”式樣的名稱僅當對消費者而言具有通用含義時，才是一類商品或服務的通用名稱；（2）USPTO 提議的禁止註冊組合通用名稱的規則是站不住腳的，因為該規則不受 USPTO 以往做法的支持，並且在商標法和商標政策中缺乏支持。

在 USPTO 以“Booking.com”為在線酒店預訂服務的通用名稱為由拒絕註冊“Booking.com”商標後，本案最終上訴到最高法院。考慮到 USPTO 過去的做法和商標法的一般原則，最高法院裁定支持 Booking.com B.V.，認為“Booking.com”不是通用詞，因為消費者不認為它是通用詞，因此可以註冊。

為了支持其決定，USPTO 辯稱，拒絕註冊通用複合商標可以防止產生反競爭影響，例如，壟斷諸如“booking”之類的詞典中可查到的通用名稱。USPTO 的第二個擔憂包括質疑“通用詞.com”品牌的所有者需要商標保護，因為他們能夠依靠其他反不正當競爭法和擁有域名的競爭優勢。USPTO 進一步辯稱，由於域名的排他性（沒有兩個是完全相同的，一次只能有一個實體占用一個域名），熟悉域名系統這一方面的消費者可以推斷出，一個例如“booking.com”的域名是指特定實體。因此，法院得出結論，域名與其所有者之間的獨一無二的聯繫“使商標保護**更為適當**，而不是相反。”

根據美國聯邦商標法第 1052 條和第 1091 條，商標註冊的一項重要要求是，申請人的標識能夠將其商品和服務與他人的商品或服務區分開。如果標識符合此要求，則該標識不會是通用名稱。USPTO 聲稱，“booking”和“.com”這兩個名稱在單獨查看時是通用詞，因此在組合時也是通用詞。但是最高法院認為，消費者會整體考慮該名稱，而非分開來考慮。並且，商標法要求從消費者角度考慮商標。因此，對於商標註冊資格而言，必須考慮組合後的名稱。在將“Booking.com”標識作為整體進行分析後，最高法院認為消費者不會將 Travelocity 等其他旅行預訂服務視為“Booking.com”。因此，“Booking.com”不是通用詞。

法院進一步指出了 USPTO 過去做法的例子，在這些案例中 USPTO 允許其他“通用詞.com”商標的註冊，包括“Art.com”和“Dating.com”。

儘管在 *Booking.com* 一案中做出了這樣的判決，但最高法院指出，並非每個“通用詞.com”標識都自動具有註冊資格。根據美國聯邦商標法和其他普通法的商標原則，可註冊性取決於消費者對標識的認知。

綜上所述，最高法院在 *Booking.com* 案中的判決鞏固了商標法的宗旨，即商標必須從消費者的角度進行評估。結合上述裁決，最高法院駁回了 USPTO 提議的規則，即將通用名稱與通用互聯網域名後綴（例如“.com”）進行結合產生的是不符合聯邦註冊條件的通用組合詞。