

美國聯邦最高法院判決網域名稱「booking.com」可取得聯邦商標註冊



美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States）於2020年6月30日以8票對1票之決定，肯認網域名稱「booking.com」可取得聯邦商標註冊。

本案之爭點在於，「通用名稱.com（generic.com）」是否亦會被認定為通用名稱而無法取得商標註冊。過去美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）認為，當通用名稱與通用頂級域名（如「.com」）組合時，所得之組合仍會被認定具有通用性（generic），因為僅在通用名稱中加入「.com」，如同加入「公司」一詞，無法藉此傳達任何可識別來源之意義。就「booking.com」而言，由於「Booking」一詞意指旅行預訂，「.com」一詞表示其為一個商業網站，故消費者觀諸「booking.com」此一用語，會認為其是提供旅遊住宿之線上預訂服務。且即便認為「booking.com」屬於描述性商標，其亦缺乏第二意義而無法註冊。

惟聯邦最高法院認為，因為同一時間僅有一個實體可占用一特定網域名稱，因此「generic.com」一詞可向消費者傳達與特定網站之關聯。且對於通用性之認定原則主要有三：首先，通用性係指商品或服務之類別，而非該類別之特定示例；其次，對於複合用語而言，其識別性之認定應以整體觀之，非個別隔離觀察；最後，應視用語之相關意涵對於消費者之意義而定。基於該等原則，「booking.com」是否具有通用性，取決於該用語是否整體上向消費者表示為線上旅館預定服務之類別，例如：消費者是否會認為另一家提供相似服務之Travelocity也是一種「booking.com」；但消費者並非以此種方式來認知「booking.com」用語，因此，由於「booking.com」對於消費者而言並非通用名稱，其未具通用性。

USPTO另認為基於政策考量，其反對如「booking.com」之「generic.com」之商標註冊，因此種商標保護將使商標權人對於其他應保持自由使用之相似文字擁有過度控制權，例如可能會妨礙競爭者使用「booking」用語或「ebooking.com」、「hotel-booking.com」等域名。聯邦最高法院指出，USPTO顧慮之情形其實也會出現於任何描述性商標。事實上，除非可能造成消費者混淆，競爭者之使用並不會侵害商標權。「booking.com」是識別性較弱的商標，較難導致消費者混淆，且booking.com公司亦自承「booking.com」之註冊不會阻止競爭者使用「booking」之用語來描述其之服務。因此，聯邦最高法院最終認定「booking.com」之註冊不會使商標權人壟斷「booking」此一用語。

本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」

相關連結

- [何謂「商標名稱通用化」？](#)
- [由AOL LLC and PLATFORMA, INC. v. ADVERTISE.COM, INC. 案看網域名稱與商標名稱爭議](#)

相關附件

- [U.S. Patent and Trademark Office v. Booking.com B. V. \[pdf\]](#)

你可能會想參加

- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-直播場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-實體場
- 「台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法專家小組意見概述1.0」意見徵集座談會
- 2023年【Skill-up Seminar】新創商標與商務契約實務-實體場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創商標與商務契約實務-直播場
- 新創必知的商標保護與申請



施雅薰

法律研究員 編譯整理

上稿時間：2020年07月

進階閱讀：

劉芷宜，〈何謂「商標名稱通用化」？〉，資策會科法所科法新知快遞，<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?tp=5&i=180&d=8089&no=67>（最後瀏覽日：2020/07/15）。

古心怡，〈由AOL LLC and PLATFORMA, INC. v. ADVERTISE.COM, INC. 案看網域名稱與商標名稱爭議〉，資策會科法所法律要聞，<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?tp=1&i=92&d=3176&no=64>（最後瀏覽日：2020/07/15）。

文章標籤

推薦文章