

從 *Booking.com* 案論美國商標法 對通用名稱之判斷與認定

馮震宇

壹、前言

貳、通用名稱與 *Booking.com* 之判決

參、美國對通用名稱之規範與認定

- 一、通用名稱與「主要意義測試法」
- 二、主要意義測試法與 *Marvin Ginn* 兩階段判斷原則
- 三、通用名稱的舉證責任與可提出之證據
- 四、通用名稱可否取得後天識別性

肆、*Booking.com* 案爭議背景與法院見解

- 一、*Booking.com* 的背景與爭議
- 二、*Booking.com* 判決的主要見解

伍、*Booking.com* 判決的影響

陸、結論

作者為政治大學法律系教授。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

美國商標實務通說認為通用名稱無法取得後天識別性故無法獲准註冊，此等原則也被明確規定於美國商標審查手冊中，故美國商標學者又將此等排除通用名稱取得商標註冊的原則稱為「商標能力喪失理論」。但是此種理論忽視通用名稱嗣後可能發生的語言變遷之事實，也等於是忽視消費者認知的變化。也因此美國聯邦最高法院在2020年6月在 *Patent and Trademark Office v. Booking.com B. V.* 案，准許由通用名稱與頂級網域名稱（如 .com）所構成的 *Booking.com* 可以註冊的見解，就有其特殊的重要性。一方面，該判決雖未明文廢除商標能力喪失理論，但卻將主要意義測試法擴大適用至通用名稱之認定，等於間接承認消費者認知可隨社會或語言之變遷而改變。此外，美國最高法院不採美國專利商標局的見解，判決美國商標法並無通用名稱與頂級網域名稱結合就成為通用名稱的當然原則，以及肯定在通用名稱爭議案件中市場調查證據之重要，均對有關通用名稱的問題有重大的影響。因此本文首先介紹美國對通用名稱的規範與判斷原則，其次則介紹 *Booking.com* 案件之主要爭點與法院判決重點，並探討 *Booking.com* 判決對傳統實務的影響以及美國商標學界與實務界對該判決之迴響。

關鍵字：通用名稱、識別性、商標能力喪失理論、後天識別性、通用化、主要意義測試法

generic terms、distinctiveness、the doctrine of trademark incapacity、secondary meaning、genericism、primary significance test

壹、前言

一般而言，申請人若欲將其所選擇的名稱獲得商標之保護，必須透過申請註冊的程序，經由各國主管機關進行實體審查，認為符合各國商標法之相關要件後，方可註冊取得商標權。但是在商標申請審查過程中，該標識是否為通用標章或通用名稱（generic terms，下稱「通用名稱」），就攸關該標識能否取得註冊、以及註冊後是否能繼續獲得商標法保護。

這是因為通用名稱缺乏商標註冊所應具備的識別性（distinctiveness），因此通說認為，縱使該通用名稱經申請人長期與廣泛的使用仍無法取得識別性，美國商標學者又將此等排除通用名稱取得商標註冊的原則稱為「商標能力喪失理論」¹（the doctrine of trademark incapacity），也就是縱使消費者當下已經將過去的通用名稱視為表彰商品服務來源的標識時，仍不予以商標保護²。

也因為如此，美國過去的判例與通說均認為通用名稱無法主張取得後天識別性（secondary meaning）而獲准註冊；我國商標法亦同，例如商標法第 29 條第 2 項就未將通用名稱納入得透過使用取得後天識別性之適用範圍內，也就是說，若業者所欲註冊的商標圖樣係通用名稱，縱使經長期使用仍無法透過使用消除其不得註冊之事由。

惟這種長期維持的原則隨著網路與電子媒體的快速發展，以及各式各樣的網域名稱（domain name, DN，又稱域名）廣為消費者普遍知悉與利用（如 Amazon.com 等）後，也引發新的問題，那就是若業者將通用名稱與頂級網域名稱（Top Level Domain, TLD, 如 .com, .net 等）結合，該網域名稱是否仍屬通用名稱？或其

¹ 商標能力喪失理論（又稱為事實上的次要意義理論 de facto secondary meaning doctrine）是由 Louis Altman 教授首先提出，3 Louis Altman & Malla Pollack, *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies* § 20:33 (4th ed. 1983)。該理論之所以又稱為事實上的次要意義理論，是因為法院將相關使用證據視為事實上的證據。至於其應用則涵蓋通用名稱與功能性兩種情況，有關該理論所涉及之通用名稱與功能性問題，請參見 Sandra L. Rierson, *Toward a More Coherent Doctrine of Trademark Genericism and Functionality: Focusing on Fair Competition*, 27 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 691 (2017). Available at: <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol27/iss4/1> (last visited Feb. 20, 2021).

² 有關商標能力喪失理論的介紹與其缺失的討論，請參見 Jake Linford, *A Linguistic Justification for Protecting "Generic" Trademarks*, 17 YALE J.L. & TECH (2015). Available at: <https://digitalcommons.law.yale.edu/yjolt/vol17/iss1/3> (last visited Mar. 15, 2021).

是否會因此改變性質而可透過長期使用取得後天識別性獲准註冊？甚或是已經獲准註冊，可否仍會因成為通用名稱而被廢止？

由於網域名稱採登記制，先搶先贏，在 2000 年網路泡沫前，由於網域名稱具有商業價值，因此遭有心人士大量搶註，也因此出現 cybersquatting（國內翻譯為網路蟑螂或域名搶註）等名稱，可見問題之嚴重，美國並因此在 1999 年訂定防搶註消費者保護法³，以防止他人註冊與他人姓名、商標近似之網域名稱。由於網域名稱並無商標法之近似或類似觀念，也無審查制度，任何人都可登記與其他網域名稱近似或類似的網域名稱，也因此若此等通用名稱+.com 的網域名稱可註冊為商標，則其他與其近似或類似的網域名稱是否會構成侵權即引發疑義，更引發是否會造成不公平競爭或限制競爭的爭議。

也因此美國聯邦最高法院在 2020 年 6 月在 *Patent and Trademark Office v. Booking.com B. V.*⁴ 案准許網域名稱 Booking.com 註冊的判決就有其特殊的重要性。一方面，最高法院不顧美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）的反對，判決美國商標法（Lanham Act）並無通用名稱與頂級網域名稱（如 .com）結合就成為通用名稱的當然原則（per se rule）⁵。另一方面，該判決雖未廢除商標能力喪失理論，但卻提供了一個抽象的例外，那就是只要消費者認為系爭名稱不是通用名稱，該名稱就非通用名稱，這等於承認消費者認知可隨社會或語言之變遷而改變，故如何證明消費者對該名稱主要意義之認知、以及若准許網域名稱註冊為商標是否會產生不公平競爭或限制競爭等問題，也在美國商標學界與實務界產生不少的迴響。因此本文首先對美國商標法有關通用名稱的相關規定與實務見解加以介紹，隨後對 *Booking.com* 案的判決及少數意見書之內容與其影響加以介紹，以供各界參酌。

³ The Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), 15 U.S.C. § 1125(d), Pub. L. 106–113 (1999).

⁴ *Booking.com B. V. v. Matal*, 278 F. Supp. 3d 891 (E.D. Va. 2017); *Booking.com B. V. v. Patent and Trademark Office*, 915 F.3d 171 (4th Cir. 2019); 591 U.S. 2301 (2020) (U.S. Jun. 30, 2020)。有關該案的討論詳後述。

⁵ “[T]he PTO urges a nearly per se rule: When a generic term is combined with a generic Internet-domain-name suffix like ‘.com,’ the resulting combination is generic. The rule the PTO proffers is not borne out by the PTO’s own past practice and lacks support in trademark law or policy.” Pp. 7–14.

貳、通用名稱與 *Booking.com* 之判決

Booking.com 判決之所以重要，乃在於其涉及通用名稱之組合是否當然屬通用名稱（也就是該案中所稱的 *per se rule*），以及其得否取得後天識別性進而註冊為商標的問題，而其核心則在於在回歸傳統通用名稱的判斷方法（也就是主要意義測試法）時，應如何與消費者認知之變遷相互配合而加以認定。

就美國商標法與商標實務而言，通用名稱由於係表彰一種特定類型的商品或服務，並不能將一個生產者的商品 / 服務與其他生產者的商品 / 服務相區隔，再加上通用名稱無法透過長期使用取得後天識別性，自然無法獲准註冊⁶。此種原則，不僅表現在美國商標法與 USPTO 所訂頒之商標審查手冊（Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP）中（詳後述），也為美國司法實務所支持，故 USPTO 一再駁回含有通用名稱之網域名稱申請註冊為商標。

面對越來越多網域名稱申請註冊商標的趨勢，USPTO 與商標審判暨上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB）仍維持一貫的見解，認為以通用名稱和 .com 頂級網域名稱結合的組合（generic + .com）不具有識別性，對於 *Booking.com* 的註冊申請亦同。

只不過在 *Booking.com* 案中，地方法院卻認為通用名稱增加 .com 後，意味著網路商務的網站，因此原本屬於預訂旅遊服務的 *Booking* 也不再是通用名稱，更何況網域名稱是唯一的，其他人不能登記相同的網域名稱，也更進一步加強其名稱的特殊性。雖然其他巡迴上訴法院的見解與地方法院的見解有別⁷，但是第四巡迴上訴法院仍維持地方法院的判決，撤銷 USPTO 與 TTAB 的決定⁸。為此

⁶ 請參見美國法典 15 U.S.C. §1052 與 §1091(a) 項。另請參見 Restatement (Third) of Unfair Competition § 15, p. 142 (1993); *Otokoyama Co. v. Wine of Japan Import, Inc.*, 175 F.3d 266, 270 (2nd Cir. 1999) (“ [E]veryone may use [generic terms] to refer to the goods they designate.”)。

⁷ 於和 *Booking.com* 案高度相似的案件中，不同的聯邦上訴法院曾判決 *LAWYERS.COM*, *SPORTSBETTING.COM*, *MATTRESS.COM*, *HOTELS.COM* 等網域名稱均係通用名稱。In *re Reed Elsevier Props. Inc.*, 482 F.3d 1376, 82 USPQ2d 1378 (Fed. Cir. 2007) (判決 *LAWYERS.COM* 係通用名稱)；In *re Hotels.com, L.P.*, 573 F.3d 1300, 91 USPQ2d 1532 (Fed. Cir. 2009) (判決 *HOTELS.COM* 為通用名稱)；In *re DNI Holdings Ltd.*, 77 USPQ2d 1435 (TTAB 2005) (判決 *SPORTSBETTING.COM* 為通用名稱)；In *re 1800Mattress.com IP LLC*, 586 F.3d 1359, 92 USPQ2d 1682 (Fed. Cir. 2009) (維持 TTAB 的決定，認為 *MATTRESS.COM* 為通用名稱)。

⁸ 在該 2:1 的判決中，持不同意見的法官擔心該決定將允許擁有更多資源的大公司透過執行 *Teflon* 市調或其他消費者調查的方式，而將通用名稱 +.com 的網域名稱納入囊中，進而影響其他較不具實力之競爭者。*Booking.com B. V. v. Patent and Trademark Office*, 915 F.3d 171 (4th Cir. 2019)。

USPTO 特別向美國聯邦最高法院提起上訴，請求最高法院肯定其當然（*per se*）不可註冊與主要意義測試法僅可適用於商標通用化的見解，並撤銷第四巡迴上訴法院的判決。

不過美國聯邦最高法院卻拒絕接受 USPTO 的主張，反而認為美國商標法中並無「當然原則」。此外，最高法院也不接受 USPTO 主要意義測試法僅可適用於商標通用化判斷之主張，指出 USPTO 的主張與法院通說及其審查基準之規定有別⁹，判決該測試法可適用於判斷通用名稱與商標通用化兩種情形。

更重要的，就是在判決中，最高法院雖仍繼續維持相關通用名稱不准註冊的原則，但是卻透過擴大主要意義測試法的方式，切出一個通用名稱可以取得後天識別性的例外，那就是「通用名稱」結合「.com」後，所組成的標識並不見得為另一「通用名稱」，故可能取得「後天識別性」，也因此某一特定名稱（例如 *generic.com*）之通用與否問題「繫於其對消費者之意義（The generic (or nongeneric) character of a particular term depends on its meaning to consumers）」，只要消費者不將其視為通用名稱，其就非通用名稱。由於在該案中，最高法院肯定 *Booking.com* 所提出的市場調查報告的證據力，進而肯定 *Booking.com* 對消費者而言並非通用名稱，因此其就非通用名稱（Because “*Booking.com*” is not a generic name to consumers, it is not generic.）此等見解等於間接承認二個通用名稱之結合仍可取得後天識別性進而取得註冊，並不僅限於 *generic.com* 的模式¹⁰，這也代表法院對通用名稱的態度有所變化¹¹，開始承認消費者認知會隨時間的經過而改變，更可能影響到「商標能力喪失理論」的應用與持續性。

⁹ 美國多個聯邦上訴法院都認為主要意義測試法可以適用於申請註冊時之通用名稱的判斷與註冊後的商標通用化與否的判斷。請參見 *In re Cordua Restaurants, Inc.*, 823 F.3d 594, 599 (Fed Cir. 2016) ; *Nartron Corp. v. STMicroelectronics, Inc.*, 305 F.3d 397, 404 (6th Cir. 2002) ; *Genesee Brewing Co. v. Stroh Brewing Co.*, 124 F.3d 137, 144 (2nd Cir. 1997)。此外，USPTO 的 TMEP 也在 § 1209.01(c)(i) 有類似的規定。

¹⁰ 這一決定為諸多類似的名稱獲得商標保護奠下基礎。其不僅侷限於通用名稱+.com 的情形（例如 *Weather.com*, *Law.com*, *Wine.com*, *Hotels.com*）等，還可能包括其他兩個字的組合，例如 *Home Depot*, *Salesforce*, *TV Guide*, *The Container Store* 等。請參見 Jan Wolfe, 'Not a generic name': *Booking.com* wins trademark fight at U.S. Supreme Court, REUTERS, <https://cn.reuters.com/article/us-usa-court-booking-idUSKBN2412EG> (last visited May 14, 2021); Jon Porter, *US Supreme Court rules in favor of Booking.com, allowing trademarks for generic website names*, July 1, 2020, THE VERGE, <https://www.theverge.com/2020/7/1/21309739/booking-trademark-name-supreme-court-ruling-website> (last visited May 14, 2021)。

¹¹ 該院於判決中雖表示，「一般而言通用名稱根本沒有資格作為商標進行保護」（Indeed, generic terms are ordinarily ineligible for protection as trademarks at all.），但卻判決 *Booking.com* 例外可以取得商標註冊，591 U.S. 2301 (2020)。

另一方面，法院雖仍繼續維持以「主要意義測試法」作為通用名稱的主要判斷原則，但是為了要證明消費者認知，也明確承認以 Teflon survey（詳後述）方式所進行的市場調查（market survey）或消費者調查（consumer survey）具有相當強的證據能力，也等於提高了市場調查在判斷通用名稱的重要性。

更值得注意的，就是若通用名稱可因和頂級網域名稱（最常見的包括 .com, .net）結合就改變其通用名稱的性質，不但會重振已經喪失重要性的網域名稱之價值，更會重新引發各界對網域名稱商標化的重視，也因此美國已經出現配合此判決的商標策略建議¹²，值得業者重視。

參、美國對通用名稱之規範與認定

就美國商標法而言，所謂通用名稱，乃是指系爭名稱為相關消費大眾主要理解為（understands primarily）表彰商品或服務的通用或類別名稱¹³，例如 wine, water 等名稱。美國商標法權威 McCarthy 教授更貼切的指出，通用名稱與商標的區別，在於商標可以回答消費者「你是誰？」「你來自哪裡？」的疑問，而通用名稱只能告訴消費大眾產品是什麼（what the product is）¹⁴。

由於通用名稱無法作為表彰商品或服務來源之標識，不但無法註冊為商標（TMEP § 1209.01(c)）；縱使註冊仍可以被廢止（15 U.S.C. § 1064(3)¹⁵，也就是商標通用化 genericness, genericism 的規定）。雖美國法有此等規定，惟商標法並未對通用名稱與商標通用化的判斷原則加以規定，反而是法院透過判例發展出一個體系化的判斷標準。

¹² 請參見 Gene Markin, *Using Top-Level Domains to Overcome the Generic Trademark Bar*. The National Law Review (January 18, 2019).

¹³ TMEP § 1209.01 (c) Generic Terms. Generic terms are terms that the relevant purchasing public understands primarily as the common or class name for the goods or services. *In re Dial-A-Mattress Operating Corp.*, 240 F.3d 1341, 57 USPQ2d 1807, 1811 (Fed. Cir. 2001); *In re Am. Fertility Soc'y*, 188 F.3d 1341, 1346, 51 USPQ2d 1832, 1836 (Fed. Cir. 1999). These terms are incapable of functioning as registrable trademarks denoting source, and are not registrable on the Principal Register under §2(f) or on the Supplemental Register.

¹⁴ 2 J. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, §12:1 at 12-4 (5th ed. 2019).

¹⁵ 15 U.S. C § 1064. Cancellation of registration. A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged... by the registration of a mark on the principal register established by this chapter, ... (3) At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered...

一般而言，美國學說與司法實務根據識別性的強弱，將商標分為四種類型¹⁶，也就是（1）任意性商標（fanciful or arbitrary，或稱獨創性商標），（2）暗示性商標（suggestive），（3）描述性（或說明性）商標（descriptive），以及（4）通用（或普通）名稱（generic）。而對於通用名稱，由於法院通說將其認為係表彰商品或服務本身或其類型的通稱¹⁷，故其識別性過於薄弱，不但無法註冊，縱使原非通用名稱而獲得註冊，但何人均可隨時主張該商標已變成通用名稱，請求法院將該註冊商標廢止。

一、通用名稱與「主要意義測試法」

美國司法實務對於通用名稱與商標之間的劃分非常嚴格，在判斷系爭商標是否為通用名稱的問題上，美國法院通說認為通用與否是一種事實問題，而非法律問題¹⁸。故在判斷某一名稱或標識是否為通用名稱這個事實問題時，美國實務均採用美國聯邦最高法院在 1938 年於 *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.* 案所創造出來的「主要意義測試法」（primary significance test），作為判斷商標是否係通用名稱以及是否構成通用化的標準¹⁹。

¹⁶ 美國聯邦最高法院在 1992 年的 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 的判決中，即肯定此等劃分（但將 fanciful 與 arbitrary 區隔而劃分為五種類型），“Distinctiveness is often expressed on an increasing scale: Word marks ‘may be (1) generic; (2) descriptive; (3) suggestive; (4) arbitrary; or (5) fanciful.’” 505 U.S. 763, 768, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992).

¹⁷ 請參見 *Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc.*, 718 F.2d 327, 331 (9th Cir. 1983), 469 U.S. 189 (1985); *Glover v. Ampak, Inc.*, 74 F.3d 57, 59 (4th Cir. 1996) (A mark is generic when it “ identifies a class of product or service, regardless of source.”); *Blinded Veterans Ass'n v. Blinded Am. Veterans Found.*, 872 F.2d 1035, 1039 (D.C. Cir. 1989) (“ A generic term is one commonly used to denote a product or other item or entity, one that indicates the thing itself, rather than any particular feature or exemplification of it”); *Miller Brewing Co. v. G. Heileman Brewing Co., Inc.*, 561 F.2d 75, 79 (7th Cir. 1977), cert. denied, 434 U.S. 1025 (“ [A] generic or common descriptive term is one which is commonly used as the name or description of a kind of goods”); *S.S. Kresge Co. v. United Factory Outlet, Inc.*, 598 F.2d 694, 696 (1st Cir. 1979) (“ Generic terms are those which refer to a genus of which a particular product is a species, without distinguishing its source or origin”); *Surgicenters of Am., Inc. v. Medical Dental Surgeries, Co.*, 601 F.2d 1011, 1014 (9th Cir. 1979) (“ A ‘generic’ term is one that refers, or has come to be understood as referring, to the genus of which the particular product or service is a species”).

¹⁸ *Swatch AG v. Beehive Wholesale, LLC*, 739 F.3d 150, 155 (4th Cir. 2014); *In re Merrill, Lynch, Pierce, Fenner, & Smith, Inc.*, 828 F.2d 1567, 1570 (Fed. Cir. 1987).

¹⁹ “Shredded Wheat case is frequently cited as the source of the primary significance doctrine, which has become the touchstone for genericism analysis today, both in case law and in Lanham Act itself.” See Deven R. Desai & Sandra L. Rierson, *Confronting the Genericism Conundrum*, *Cardozo Law Review* 28, 1822 (2007); John F. Coverdale, *Trademarks and Generic Words: An Effect-on-Competition Test*, *University of Chicago Law Review* 51:868, 873-74 (1984).

在 *Kellogg* 案中，美國聯邦最高法院首先表示，如果「一個標識在消費公眾心目中的主要意義不是產品，而是生產者」，則該標識就不是通用名稱²⁰，揭櫫主要意義測試法的基本原則就是「消費公眾心目中的主要意義」。最高法院的此項見解後來被明確納入 TMEP）與美國法典第 1064 條第 (3) 項，也使得美國明確以「其對相關公眾的主要意義」（primary significance ... to the relevant public）作為通用名稱與商標通用化的判斷標準²¹。

這個廣為各方採行的判斷標準卻在 *Booking.com* 案受到挑戰，因為 USPTO 主張主要意義測試只能適用於第 1064 條第 (3) 項所規定的廢止情形，其他情事都不能適用。但是此主張卻被最高法院駁回。該院明確指出，若對主要意義測試法採限縮解釋，將會與上訴法院的見解和 USPTO 的 TMEP 產生扞格。因為不論是法院判決或是 TMEP 都認為主要意義測試法不只可以適用於商標通用化的廢止情形，也可以適用於特定名稱是否構成通用名稱得否註冊的情形²²。也因此最高法院特別在判決中再次肯定主要意義測試法的重要性，並認為該測試法決定了無可爭議的原則，那就是「消費者認知界定了一個名詞的意涵²³。」（consumer perception demarcates a term's meaning）

²⁰ *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111, 118 (1938) (If “the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer”). 在這件涉及 Shredded Wheat 早餐穀物的案件中，最高法院判決，家樂氏（Kellogg）公司在生產自己的 Shredded Wheat 早餐穀物時，沒有違反任何商標法或不正當競爭法，因為雖然該早餐穀物最初是由國家餅乾公司（後來稱為 Nabisco）發明，但是其專利已經屆滿。而對於 Shredded Wheat 一詞，最高法院則判決該名稱是通用名稱，不能獲得商標法之保護，並據以駁回 Nabisco 主張其已取得後天識別性的主張。

²¹ 15 U.S.C. § 1064(3) 最後一段明確規定，註冊商標對相關公眾的主要意義，而不是購買者的動機，應是確定註冊商標是否已成為其使用或與之相關商品或服務之通用名稱的檢驗標準（The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.）。

²² 最高法院並未在判決書主文中反駁 USPTO，而是在附註 3（FN3）做此說明。其原文如下：“To so confine the primary-significance test, however, would upset the understanding, shared by Courts of Appeals and the PTO's own manual for trademark examiners, that the same test governs whether a mark is registrable in the first place. See, e.g., *In re Cordua Restaurants, Inc.*, 823 F.3d 594, 599 (CA Fed. 2016); *Nartron Corp. v. STMicroelectronics, Inc.*, 305 F.3d 397, 404 (CA6 2002); *Genesee Brewing Co. v. Stroh Brewing Co.*, 124 F.3d 137, 144 (CA2 1997); Trademark Manual of Examining Procedure § 1209.01(c)(i), p. 1200–267 (Oct. 2018),” 591 U.S. 2304.

²³ “Sufficient to resolve this case is the undisputed principle that consumer perception demarcates a term's meaning.” *Ib.*

根據主要意義測試法，主張商標不屬通用名稱的原告必須證明，「於消費大眾心目中該商標的主要意義不是產品本身，而是生產者」²⁴。由於該測試法主要在於判斷大多數消費者或相關公眾對於爭議商標的認知程度，亦即該商標對相關公眾的主要意義是在區別產品還是指向生產者²⁵，因此商標權人如欲主張爭議商標並非通用名稱，必須證明該商標於消費者心目中的主要意義為商品來源而非商品本身，並以多數消費者的共識為依據。

二、主要意義測試法與 *Marvin Ginn* 兩階段判斷原則

雖然主要意義測試法早在 1938 年 *Kellogg* 案後就出現，但是對該原則應如何應用則不明。美國司法實務在長期累積的判決中，逐漸發展出一個兩階段判斷原則（又稱為 *Marvin Ginn Test*²⁶）作為標準。該判斷原則除已為各級法院遵循之外，也應用到複合字或短句等認定²⁷，並納入 USPTO 的 TMEP § 1209.01(c)(i) 中。

根據該判斷原則，如果一個標識對相關公眾的主要意義是某特定商品或服務的種類或類別，或是與其相關的使用，則該標識就是通用名稱²⁸。若要判斷某一名稱是否屬於通用名稱，首先應確定爭議商品或服務的類別屬性（genus）²⁹ 為

²⁴ “[T]hat the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer.” *Ib.*

²⁵ *Glover v. Ampak Inc.*, 74 F.3d 57, 59 (4th Cir.1996).

²⁶ 該兩階段判斷原則是源自於 1986 年聯邦上訴法院在 *H. Marvin Ginn Corp. v. International Ass’n of Fire Chiefs, Inc.*, 782 F.2d 987, 990, 228 USPQ 528, 530 (Fed. Cir. 1986) 所做的判決。法院指出，商標通用化案件的關鍵問題在於，對想要獲准註冊的名稱而言，相關公眾對該名稱的主要使用或理解是否係指相關商品或服務的屬性（“The critical issue in genericness cases is whether members of the relevant public primarily use or understand the term sought to be registered to refer to the genus of goods or services in question.”）*Ib.*

²⁷ 請參見第五巡迴上訴法院 2015 年 *Princeton Vanguard, LLC v. Frito-Lay N. Am., Inc.*, 786 F.3d 960 (Fed. Cir. 2015)。該案係因 *Frito-Lay* 公司反對 *Princeton Vanguard* 將已在輔助登記簿中註冊的 *Pretzel Crisps* 商標於主要登記簿註冊而引發，該院於判決中明確指出，在處理商標通用化問題時，僅有一個法律標準，那就是 *Marvin Ginn* 兩階段測試法（“[T]here is only one legal standard for genericness: the two-part test set forth in *H. Marvin Ginn Corp. v. International Association of Fire Chiefs, Inc.*, 782 F.2d 987 (Fed. Cir. 1986). Under this test, in order to determine whether a mark is generic, the [TTAB] must identify the genus of goods or services at issue and then assess whether the public understands the mark, as a whole, to refer to that genus. The test is the same regardless of whether the mark is a compound term or a phrase.”）。

²⁸ TMEP § 1209.01(c)(i) Test. “A mark is generic if its primary significance to the relevant public is the class or category of goods or services on or in connection with which it is used.”

²⁹ 根據英文字典的定義，genus 是一種主要的分類學分類，其位階係位於物種（species）之上和科目（family）之下。也因此若某特定商標為消費者認知係表彰某種特定商品或服務，而非該特定商品或服務的來源（提供者）時，就會構成通用名稱。

何？其次，則應確定相關公眾是否將該名稱理解為主要係指該商品或服務的類別屬性（understood by the relevant public primarily to refer to that genus of goods or services）³⁰？

也因此 *Marvin Ginn* 判斷原則的第一階段僅涉及對商標註冊所指定使用之商品或服務屬於何種屬性的確認，為一種純粹客觀的判斷；第二階段方屬關鍵，因為法院必須要在此階段決定相關公眾（the relevant public）的意義與範疇及對其所指涉之主要意義（primarily to refer to）為何等問題。前者是根據商品或服務的性質，並基於屬於該商品或服務典型消費者的立場加以判斷；縱使缺乏第三人使用該標識的直接證據，也不會影響對該商標是否構成通用化的認定³¹。相對的，後者則遵循 *Kellogg* 案所創建的主要意義測試法加以證明。

三、通用名稱的舉證責任與可提出之證據

在認定是否構成通用名稱的爭訟中，究竟當事人可提交哪些證據以支持其主張，以及其舉證責任究竟應如何分配的問題乃是勝敗的關鍵。為此，TMEP 特別根據美國法院的相關判決，在 TMEP § 1209.01(c) 規定，審查委員有責任透過明確的證據證明該名稱係通用名稱。至於相關公眾對該名稱主要意義認知的證據，則可以從任何具有證據能力的來源獲得，包括字典定義，研究資料庫，報紙或其他出版物³²，甚至商標權人的網站和其他網站資源也都可以作為系爭商標意義與商品／服務有關使用方式的證據³³。由於法院並不要求必須證明相關公眾確切使用該名稱來表彰該屬性，故只要證明相關公眾將該名稱理解為通用名稱即已足³⁴。

³⁰ TMEP § 1209.01(c)(i) Test. 其原文為：There is a two-part test used to determine whether a designation is generic: (1) What is the genus of goods or services at issue? and (2) Does the relevant public understand the designation primarily to refer to that genus of goods or services?

³¹ 參見 *In re Mecca Grade Growers, LLC*, 125 USPQ2d 1950, 1958 (TTAB 2018)。

³² 例如在 *In re Analog Devices Inc.*, 6 USPQ2d 1808 (TTAB 1988), aff'd, 871 F.2d 1097, 10 USPQ2d 1879 (Fed. Cir. 1989)，商標審查委員就根據字典與 Nexis 資料庫，認定 ANALOG DEVICES 為通用名稱。

³³ 例如在 2007 年的 *In re Reed Elsevier Properties Inc.*, 482 F.3d 1376, 82 USPQ2d 1378 (Fed. Cir. 2007) 案中，聯邦上訴法院就根據申請人自己以及其他 8 個網站的資訊，認定 LAWYERS.COM 商標已經構成普通名稱。

³⁴ *In re 1800Mattress.com IP LLC*, 586 F.3d 1359, 92 USPQ2d 1682, 1685 (Fed. Cir. 2009)。

除了 TMEP 規定外，美國知名商標法學者 McCarthy 教授則建議法院可採行以下證據來決定系爭商標的主要意義：（1）競爭對手使用該商標的情形，（2）原告使用商標的情形，（3）字典定義，（4）媒體使用情形，（5）業內人士的證詞，以及（6）市場調查³⁵。McCarthy 教授的建議也獲得美國法院的採行。例如聯邦巡迴上訴法院在 1987 年的 *In re Merrill Lynch, Pierce, Fenner, and Smith, Inc.* 案中就指出，購買證明、市場調查、詞典收錄、行業期刊、報紙和其他出版物都可以成為證明公眾對涉案商標理解的證據³⁶，且審查委員有責任以明確的證據加以證明³⁷。

而於各種證據中，市場調查無論是在學術界還是司法實踐中都受到高度重視，甚至有專家認為其已成為「有關通用名稱訴訟中不可或缺的證據」³⁸。這是因為美國將通用名稱之認定視為事實問題，而市場調查所呈現的調查統計證據就成為商標訴訟中呈現客觀數據的主要證據類型之一。

值得注意的是，雖然市場調查的方式很多，美國實務界也針對通用名稱爭議發展出與一般市調方式不同的特殊消費者調查方式。惟就美國司法實務觀察，法院基本上只承認兩種市調方式的證據能力。一種是第二巡迴上訴法院在 1963 年於 *King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries*³⁹ 所承認的調查方式，又稱 Thermos survey。該方法是將受訪者置於進入商店的假設情境中，並詢問受訪者會使用什麼詞句來就該產品詢問店員。

另一種則是目前最廣泛使用的 Teflon survey。該調查方式是紐約東區聯邦地方法院在審理 *E.I. DuPont de Nemours & Co. v. Yoshida Int'l*⁴⁰ 案所採納的方式。該案的主要爭議，就是杜邦公司聚四氟乙烯（PTFE）的鐵氟龍（Teflon）商標是否已成為不沾鍋代名詞，也因為其所運用的特別調查方法能更明確的對消費者的主

³⁵ Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademark and Unfair Competition*, 2-13 (4th Edition 2012), McCarthy 教授建議的六種證據如下：(1) competitors' use of the mark, (2) plaintiff's use, (3) dictionary definitions, (4) media usage, (5) testimony of persons in the trade, and (6) consumer surveys.

³⁶ 828 F.2d 1567 (Fed. Cir. 1987).

³⁷ 828 F.2d at 1571; TMEP §1209.01(c)(i) (“The Examining Attorney has the burden of proving that a term is generic by clear evidence.”).

³⁸ E. Deborah Jay, *Genericness Surveys in Trademark Disputes: Evolution of Species*, 99 *Trademark Reporter* 1118, 1164 (2009).

³⁹ 321 F.2d 577 (1963).

⁴⁰ 393 F. Supp. 502 (E.D.N.Y 1975).

要意義加以確認，故雖然該案只是一個地方法院層級的判決，卻受到各級法院的肯定，也因而成為通用名稱與商標通用化案件中最常被運用的市調方式，甚至在 *Booking.com* 案中也受到最高法院的肯定。

根據相關文獻的敘述，進行 Teflon survey 的第一步是提供定義和範例，並向受訪者解釋通用名稱和品牌的差異。第二步則是進行小型測試，例如詢問受訪者一些已經確定的名稱是品牌還是通用名稱。第三步才是通過顯示系爭名稱，並要求受訪者將其分類為通用名稱或商標⁴¹。

法院對 Teflon survey 的態度其實與在其他商標訴訟案件中對市場調查的態度有很大的不同。例如根據 Bird & Steckel 教授於 2012 年就 2000-2006 年美國聯邦法院 533 件商標侵權案件的研究⁴²，發現市場調查並無一般人所想像的廣泛運用，在所有商標侵權訴訟案件中，只有不到 17% 的案件當事人有提供市場調查報告作為佐證⁴³。更重要的是，法院在侵權案件中對市場調查採取比較嚴格的態度，若當事人調查方法有任何瑕疵，法院將會質疑該報告，使得市場調查面臨較嚴格的檢驗⁴⁴，只有在其他證據不具有明顯證據能力時方能充分發揮其效力⁴⁵。也就是說，若是其他證據足以顯示消費者的混淆誤認與侵權情形，市場調查證據所能夠發揮的效力就較為有限⁴⁶。

⁴¹ 請參見 Zeisel H., Kaye D., *Trademark Surveys: Genericness*. In: *Prove It with Figures. Statistics for Social Science and Public Policy* (Springer 1997)。另請參見 Robert H. Thornburg, *Trademark Surveys: Development of Computer-Based Survey Methods*, 4 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 91, 109 (2005)。 (“By far, the most frequently used survey format for genericness surveys is the ‘Teflon’ type survey.”); Timothy Greene, *Trademark Hybridity and Brand Protection*, 46 LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO L. J. 75 (2014)。

⁴² Robert C. Bird & Joel H. Steckel, *The Role of Consumer Surveys in Trademark Infringement Cases: Evidence from the Federal Courts*, 14 J. BUS. L. 1013 (2012)。

⁴³ *Ib.* at 1035。

⁴⁴ Joel Steckel, Rene Befurt, Rebecca Kirk Fair, *Is It Worth Anything? Using Surveys in Intellectual Property Cases, White Paper*, 3 (2013)。

⁴⁵ 此見解與美國聯邦最高法院於 *Moseley v. V. Secret Catalogue Inc.*, 537 U.S. 418, 123 S.Ct. 1115, 155 L.Ed.2d 1, (2003) 中之見解類似。聯邦最高法院指出：“It may well be, however, that direct evidence of dilution such as consumer surveys will not be necessary if actual dilution can reliably be proven through circumstantial evidence—the obvious case is one where the junior and senior marks are identical. Whatever difficulties of proof may be entailed, they are not an acceptable reason for dispensing with proof of an essential element of a statutory violation.”

⁴⁶ Robert C. Bird & Joel H. Steckel, *supra* note 42, at 1042-1043。該研究發現，若是 Polaroid 案的八點判斷因素無法決定是否構成混淆誤認時，被告所提出的市場調查報告將會扮演重要的角色。但是若根據該等判斷因素已可以判斷混淆誤認時，則被告所提供的市場調查報告亦不易有較大的影響。

而在通用名稱與商標通用化爭訟方面，市場調查之證據力早期亦與侵權案件類似，受到一定的壓抑。例如 2008 年 *Hotels.com* 將其網域名稱申請商標，該公司提出其所作的市場調查報告，指出高達 76% 的消費者都認為 *Hotels.com* 為商標，而非通用名稱，但其申請卻仍被 USPTO 駁回。*Hotels.com* 轉而向法院提起上訴，主張其網域名稱已經長期使用取得後天識別性，並非通用名稱。但法院並未重視該市調結果，仍維持 USPTO 與 TTAB 的否准註冊決定⁴⁷。不過這種情形在美國聯邦最高法院 *Booking.com* 判決後，似乎又有所改變，市場調查不但獲得重視，反而更形重要（詳後述）。

四、通用名稱可否取得後天識別性

雖然通用名稱因缺乏識別性而不得註冊，但是通用名稱得否透過廣泛行銷與長期使用取得後天識別性進而取得商標註冊，或作為避免商標通用化的證據呢？對於此等問題，早在前述 1938 年的 *Kellogg* 判決中最高法院就已經有所決定。在該案中，商標權人 Nabisco 主張，縱使法院判決「Shredded Wheat」為通用名稱，無法根據美國商標法於主要登記簿註冊，但該名稱經其廣泛且長期的使用，已經取得後天識別性，故仍可根據美國判例法獲得保護。但商標權人 Nabisco 的主張卻不被美國聯邦最高法院所接受。美國聯邦最高法院認為，被告 *Kellogg* 雖在原告運用其技巧與商業判斷、並花費大量且長期廣告所創造出來的（早餐穀物）市場中分享 Shredded Wheat 的商譽，但是這種分享並非不公平。因為分享一個不受專利或商標保護商品的商譽是每一個人都具有的權利，且在自由實施該權利的情況下，消費大眾可以獲得最大的利益⁴⁸。也就是說，通用名稱縱使取得後天識別性也無法獲得商標的保護。

⁴⁷ *In re Hotels.com, L.P.*, 87 U.S.P.Q.2d 1100, 1110-12 (T.T.A.B. 2008), 573 F.3d 1300, 1301 (Fed. Cir. 2009).

⁴⁸ “Kellogg Company is undoubtedly sharing in the goodwill of the article known as ‘Shredded Wheat’; and thus is sharing in a market which was created by the skill and judgment of plaintiff’s predecessor and has been widely extended by vast expenditures in advertising persistently made. But that is not unfair. Sharing in the goodwill of an article unprotected by patent or trade-mark is the exercise of a right possessed by all - and in the free exercise of which the consuming public is deeply interested.” *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111, 122 (1938).

縱使進入網路時代，*Kellogg* 見解仍然獲得維持。例如在 2001 年 AOL 控告 AT&T 侵害其「You Have Mail」、「IM」和「Buddy List」等商標的案件中，美國聯邦第四巡迴上訴法院在採用主要意義測試法分析後，判決這三個商標均已成為通用名稱⁴⁹。

在駁回 AOL 有關後天識別性的抗辯時，法院明確指出：「如果生產商或供應商以促銷和廣告方式，使其通用名稱取得後天識別性，但該通用名稱仍無法獲得保護，因為若允許該通用名稱受保護，將『剝奪競爭對手以該通用名稱稱呼其產品的權利』」⁵⁰。從此判決也可以得知，就美國商標實務而言，在 *Booking.com* 判決之前，美國對商標能力喪失理論採嚴格的態度。事實上，該理論僅有極少數之例外，例如因商標通用化而失去保護的商標可能會因長期使用後重新獲得後天識別性，從而重新獲得商標保護⁵¹。

雖然如此，亦有部分美國學者對此等商標能力喪失理論持有不同的見解。例如 Jake Linford 教授就主張，雖然商標法傳統上注重保護消費者免受混淆誤認之傷害，但所謂的「商標能力喪失理論」對通用名稱取得後天識別性採否定態度亦有不妥。蓋該理論忽視通用名稱嗣後可能發生的語言變遷之事實，等於是忽視消費者認知的變化，不但違反主要意義測試法，亦違反美國商標法的基本原則。

⁴⁹ *America Online, Inc. v. AT&T Corp.*, 64 F. Supp. 2d 549 (E.D. Va., August 13, 1999), *aff'd. in part, vacated and remanded in part*, 243 F.3d 812 (4th Cir., February 28, 2001). 有關該案的分析，請參見 Michael Fiorentino, *America Online, Inc. v. AT&T Corp.* 243 F.3d 812 (4th Cir. 2001), 11 DEPAUL J. ART, TECH. & INTELL. PROP. L.581 (2001). Available at: <https://via.library.depaul.edu/jatip/vol11/iss2/12>。

⁵⁰ “[E]ven if a producer or provider has achieved secondary meaning in its generic mark through promotion and advertising, the generic mark is still not entitled to protection because to allow protection would ‘deprive competing manufacturers of the product of the right to call an article by its name.’” *Ib.* at 565.

⁵¹ 例如美國聯邦最高法院在 19 世紀時針對縫紉機的勝家 (Singer) 和橡膠的固特異 (Goodyear) 的判決。參見 *Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co.*, 163 U.S. 169 (1896); *Goodyear’s Rubber Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co.*, 128 U.S. 598, 602 (1888)。但是到 20 世紀，這兩個商標卻又因為取得後天識別性而重新透過法院判決取得商標保護。*Singer Mfg. Co. v. Briley*, 207 F.2d 519, 520 n.3 (5th Cir. 1953) (維持地方法院的判決，認為勝家公司在縫紉機市場持續不斷且獨家的使用 Singer 一詞 (“by the constant and exclusive use of the name ‘Singer’ ”)，並在製造與行銷之際也持續與廣泛的使用 Singer 名稱，因此重獲 Singer 商標)；*Goodyear Tire & Rubber Co. v. H. Rosenthal Co.*, 246 F. Supp. 724, 729 (D. Minn. 1965) (認為最高法院的判決僅係針對 Goodyear Rubber 是否為描述性名稱，故對於後天識別性並無拘束力 “no bearing on the issue of secondary meaning”)。

也因此 Linford 教授建議應採主要意義測試法來取代商標能力喪失理論，也就是說如果有證據表明大多數消費者認為該通用名稱已經主要是表彰商品或服務來源的功能，而非僅表彰產品或服務類型時，則考量時空與消費者認知之變遷，縱使原為通用名稱，也應有資格獲得聯邦商標保護⁵²。而 Linford 教授的見解，也與聯邦最高法院在 *Booking.com* 案特別強調消費者認知與主要意義測試法相互呼應。而 *Booking.com* 判決也等於實質變更商標能力喪失理論，透過提供了一個較廣泛的例外，讓通用名稱能在證明消費者當下認知的情況下，例外可透過取得後天識別性的方式獲得商標註冊。

肆、*Booking.com* 案爭議背景與法院見解

一、*Booking.com* 案的背景與爭議

雖然美國對於通用名稱的判斷與認定已經有一定的規範架構，但是近年來也面臨一定的挑戰。特別是許多搶先將普通名詞如 hotels, law, art, dating, mattress, booking 等登記為網域名稱的業者進一步將該網域名稱申請商標時，就凸顯過往的原則能否繼續適用的問題。而這種「通用名稱+.com」（generic+.com）模式，或是兩個通用名稱的組合是否仍屬於通用名稱，以及對這些通用名稱組合應否給予商標法的保護？是否會有悖於商標法的基本原則等問題，也讓通用名稱與通用化問題在近年來重新獲得重視。

（一）美國在 *Booking.com* 案前對通用名稱結合不具識別性標識的態度

對通用名稱與其他字詞相結合是否可註冊商標的問題，美國聯邦最高法院早在 1888 年在 *Goodyear Co. v. Goodyear Rubber Co.*⁵³ 案就明確表示，在描述商品類別的名稱後添加「公司」等商業標識，並不能註冊為

⁵² Jake Linford, *supra* note 2.

⁵³ 128 U.S. 598 (1888). 在該案中，聯邦最高法院認為對僅用於描述商品或服務性質的名稱附加諸如「公司」(Company) 等普通名稱，就不能註冊為商標 (“[T]he addition of commercial indicators such as ‘Company’ to terms that merely describe classes of goods could not be trademarked.”)。

商標 (“the addition of commercial indicators such as ‘Company’ to terms that merely describe classes of goods could not be trademarked”)。嗣後，各個聯邦上訴法院也先後對此等問題表態支持最高法院的見解，認為二個以上通用名稱之組合並不能因此改變其性質而取得識別性⁵⁴。也因此 USPTO 在 TMEP § 1209.01(c) 中，特別對複合字 (compound words) 與組合字 (telescoped words)⁵⁵ 是否屬通用名稱與是否能取得識別性有詳細的規定。根據該項規定，若一個名稱係由複合字或組合字組成時，審查委員可以通過證明每個組成字本身都是通用名稱，且單獨字詞在形成複合字或組合字時仍保留其通用意義，並具有「與這些組成複合字的字詞通常用法相同的意涵」，來證明該組合也是通用名稱⁵⁶。

此外，該條項還根據聯邦上訴法院在 *In re Steelbuilding.com*⁵⁷ 案的判決明確規定，和判斷其他標識一樣，縱使證明構成網域名稱標識的各個單字都是通用名稱，仍必須確定疊加個別通用名稱的複合字本身是否為通用名稱。只有在極少數情況下 (In very rare instances)，在其他通用名

⁵⁴ 例如 *In re Gould Paper Corp.*, 834 F.2d 1017, 1018, 5 USPQ2d 1110, 1111–12 (Fed. Cir. 1987) (判決 SCREENWIPE 在所指定的電腦與電視防靜電擦拭布市場已經成為通用名稱)；*In re Greenliant Sys. Ltd.*, 97 USPQ2d 1078, 1081 (TTAB 2010) (認為消費者會認為 NANDRIVE 僅是兩個通用名稱 Nand 與 drive 的組合字，故 NANDRIVE 為通用名稱)；*In re Wm. B. Coleman Co., Inc.*, 93 USPQ2d 2019 (TTAB 2010) (認為結合三個通用名稱的 ELECTRIC CANDLE COMPANY 商標為通用名稱)。

⁵⁵ 根據 TMEP § 1213.05，所謂的組合字是由兩個或兩個以上共用字母的單詞所組成。A telescoped mark is one that comprises two or more words that share letters (e.g., HAMERICAN, ORDERRECORDER, SUPERINSE, VITAMINSURANCE, and POLLENERGY)；相對的，複合字則是由兩個或兩個以上獨立的字組合成為單一的字詞而成。A compound word mark is comprised of two or more distinct words (or words and syllables) that are represented as one word (e.g., BOOKCHOICE, PROSHOT, MAXIMACHINE, and PULSAIR)。

⁵⁶ “When a term consists of a compound word or a telescoped word, the examining attorney may establish that the term is generic by producing evidence that each of the constituent words is itself generic, and that the separate words retain their generic significance when joined to form the compound or telescoped word that has ‘a meaning identical to the meaning common usage would ascribe to those words as a compound.’”

⁵⁷ *In re Steelbuilding.com*, 415 F.3d 1293, 1299, 75 USPQ2d 1420, 1423 (Fed. Cir. 2005)。

稱後附加頂級網域名稱（如 .com）能創建一個具有識別性的標識⁵⁸。根據上述規定，USPTO 一再拒絕網域名稱註冊為商標，並獲得許多上訴法院的支持⁵⁹。

（二）*Booking.com* 案的事實與訴訟經過

本案之導火線就是旅遊訂房網站 *Booking.com* 向 USPTO 提出商標註冊之申請，欲將該公司網域名稱 *Booking.com* 註冊為商標。惟商標審查委員和 TTAB 均認為 *Booking* 是預訂服務的通用名稱，而 .com 則是表示商業網站的頂級網域名稱，也屬通用名稱，兩個通用名稱的結合並無法使其具有識別性，故否准其註冊。TTAB 還認為，即使 *Booking.com* 是描述性名稱也無法註冊，因為申請人無法證明已經取得後天識別性。

Booking.com 不服提起上訴，主張根據美國商標法，消費者為王（“under the Lanham Act, the consumer is king”）⁶⁰，並提出根據 Teflon Survey 所完成的市場調查證據，證明已有高達 74.8% 的相關消費者認為 *BOOKING.COM* 是商標，而非通用名稱。*Booking.com* 還主張，根據主要意義測試法，應就該商標對相關公眾所顯示的主要意義加以判斷，而非根據最高法院在 1888 年於 *Goodyear Co. v. Goodyear Rubber Co.* 案中的見解加以判斷。

⁵⁸ 該條規定，網域名稱與其他商標一樣，即使證據表明構成擬議商標的各個組成部分都是通用的，也必須確定將各個名稱結合是否會創建一個本身仍是通用名稱的複合字。（“With respect to Internet domain names, as with other marks, even if the evidence shows that the individual components that make up the proposed mark are generic, one must determine whether joining the individual terms creates a composite that is itself generic.”）。根據 TMEP，USPTO 之所以採取此見解，主要是因為聯邦上訴法院在 *In re Steelbuilding.com*, 415 F.3d 1293, 1299, 75 USPQ2d 1420, 1423 (Fed. Cir. 2005) 一案中撤銷 USPTO 的決定，認為不能當然將 *STEELBUILDING* 與 *.COM* 分別考慮，而應就其結合的複合型態加以判斷。但 USPTO 仍認為，只有在極少數情況下，才會在將頂級網域名稱（‘TLD’ 例如 .com）添加到其他通用名稱時產生一個具有識別性的標識（“In very rare instances, the addition of a top-level domain indicator (‘TLD’) to an otherwise generic term may operate to create a distinctive mark.”）。

⁵⁹ 請參見註 6 所引註之相關判決。

⁶⁰ Eileen McDermott, *The Consumer is King: High Court Sides with Booking.com, Rejecting Per Se Test for Generic.Com Trademarks*. IP WATCHDOG, June 30, 2020, <https://www.ipwatchdog.com/2020/06/30/the-consumer-is-king-high-court-sides-with-booking-com-rejecting-per-se-test-for-generic-com-trademarks/id=122960/> (last visited Jan. 22, 2021).

雖然 Booking.com 的事實與 Goodyear 案有些類似（將原本附加的 company 字樣換成 .com），且有 Goodyear 判決在先，但地方法院根據 Booking.com 所提出的市場調查證據，認為相關消費大眾並未將 Booking.com 視為該服務本身的屬性，反而主要理解為描述該網站所提供的旅遊訂房服務，故判決 Booking.com 與「預訂」（booking）有別，Booking.com 屬於描述性名稱，且根據 Booking.com 所提出的市調證據（74.8% 的消費者不認為其係通用名稱），證明其已經取得後天識別性，故判決可以註冊為商標⁶¹。第四巡迴上訴法院維持地方法院判決⁶²，USPTO 不服此等結果上訴到美國聯邦最高法院，主張第四巡迴上訴法院的判決違背了既定的商標法原則、准許 Booking.com 註冊將使商標權人對應供自由利用的類似語詞取得過度控制權。並與其他上訴法院的見解與 TMEP § 1209.01(c) 的規定相抵觸，故建議最高法院撤銷第四巡迴上訴法院的判決。

二、Booking.com 判決的主要見解

雖然 USPTO 強力主張撤銷第四巡迴上訴法院的判決，但最高法院卻不顧 USPTO 的敦促⁶³，反而在 2020 年 6 月 30 以 8：1 的票數作出維持上訴法院判決的判決⁶⁴。於判決中，最高法院指出，美國商標法並沒有一個將 generic.com 通用名稱組合當然認定係通用名稱的原則，商標通用與否的分析應該基於消費者的認知，而不是採行當然原則。

最高法院在判決中首先確認有關通用名稱與商標通用化的三個主要原則，那就是：1、通用名稱是表彰商品或服務的「類別（class）」（下級法院常用

⁶¹ Booking.com B.V. v. Matal, 278 F.Supp.3d 891, 918 (2017).

⁶² 915 F.3d 171, 184 (2019).

⁶³ 最高法院指出，USPTO 敦促其採行一項類似當然不可註冊的規則，也就是無論有何具體消費者認知之證據，都將使類似 Booking.com 的網域名稱無法註冊（[T]he PTO urges a nearly per se rule that would render “Booking.com” ineligible for registration regardless of specific evidence of consumer perception.）。

⁶⁴ 最高法院於結論中明確指出，“The PTO challenges the judgment below on a sole ground: It urges that, as a rule, combining a generic term with ‘.com’ yields a generic composite. For the above-stated reasons, we decline a rule of that order, one that would largely disallow registration of ‘generic.com’ terms and open the door to cancellation of scores of currently registered marks. Accordingly, the judgment of the Court of Appeals for the Fourth Circuit regarding eligibility for trademark registration is Affirmed.” 591 U.S. ___ (2020).

genus)，而非該類型中的任何特定特徵或例證。2、對於一個複合名稱，識別性的判斷是針對該名稱的整體含義，而不是個別割裂部分。3、一個名稱的相關意義是其對消費者的意義⁶⁵。

根據這些基本原則，*Booking.com* 整體是否為通用名稱，就繫於該名稱整體對消費者而言，是否代表線上訂房服務的類型⁶⁶。根據這些基本原則，最高法院明確表示，由於下級法院已認定消費者並不認為 *Booking.com* 是一個通用名稱，且 USPTO 也不爭執下級法院的此種認定，因此本案已無爭論，那就是由於消費者認為 *Booking.com* 不是一個通用名稱，因此它就不是通用名稱⁶⁷，故可以註冊為商標。

大法官 Ginsberg 所撰寫的多數意見明確指出，「一個 generic.com 型態的標識只有在對消費者具有該通用名稱意義時，它才是該類商品或服務的通用名稱⁶⁸。」「若根據 PTO 的見解，凡是在通用名稱後添加 .com（就如同在名稱後添加『公司』一樣），就無法傳達任何表彰商品來源意涵的前提是錯誤的，因為就網域名稱而言，就只能有一個實體登記取得該特定的網域名稱，因此一個特定的『generic.com』仍可以向消費者傳遞其與特定網站的關聯⁶⁹。」此外，多數意見還特別指出，「完全無視消費者認知的法律原則與美國商標法的基本原則不符，那就是特定名稱的通用（或非通用）特質取決於其對消費者的意涵；亦即，消費者實際上是否

⁶⁵ Although the parties here disagree about the circumstances in which terms like “Booking.com” rank as generic, several guiding principles are common ground. First, a “generic” term names a “class” of goods or services, rather than any particular feature or exemplification of the class. Second, for a compound term, the distinctiveness inquiry trains on the term’s meaning as a whole, not its parts in isolation. Third, the relevant meaning of a term is its meaning to consumers. *Ib.*

⁶⁶ “Sufficient to resolve this case is the undisputed principle that consumer perception demarcates a term’s meaning. Under these principles, whether ‘Booking.com’ is generic turns on whether that term, taken as a whole, signifies to consumers the class of online hotel-reservation services.” *Ib.*

⁶⁷ “Consumers do not in fact perceive the term ‘Booking.com’ that way, the courts below determined. The PTO no longer disputes that determination... That should resolve this case: Because ‘Booking.com’ is not a generic name to consumers, it is not generic.” *Ib.*

⁶⁸ “[A] term styled ‘generic.com’ is a generic name for a class of goods or services only if the term has that meaning to consumers.” *Ib.*

⁶⁹ “According to the PTO, adding ‘.com’ to a generic term—like adding ‘Company’—can convey no source-identifying meaning. That premise is faulty, for only one entity can occupy a particular Internet domain name at a time, so a ‘generic.com’ term could convey to consumers an association with a particular website.” *Ib.*

認為該名稱為某特定類別商品的名稱，或是認為可作為區分該類別商品與其他商品的名稱⁷⁰。」

最後，法院還明確宣布，「我們拒絕採行一個幾乎全面排除所有『generic.com』名稱註冊為商標的規則（We decline to adopt a rule essentially excluding registration of "generic.com" marks）。」法院指出，雖然其拒絕 PTO 主張「generic.com」名稱就當然是通用名稱的原則，但也不接受將此類名詞自動歸類為非通用名稱的原則⁷¹。更重要的是，法院明確表示，「任何特定的『generic.com』名稱是否為通用名稱，取決於消費者是否實際上將該名稱視為一種類別的名稱，或者是否認為該名稱能夠區分該類別中的成員⁷²。」

持反對意見的大法官 Breyer 則肯定 USPTO 的擔憂⁷³，並於不同意見書中表示，多數意見無視重要的商標法原則和健全的商標政策，那就是「僅傳遞生產者商業性質的標識應維持供所有人自由使用」。根據此判決，許多企業可以通過在其產品的通用名稱後添加「.com」來獲得商標，這將不會促進競爭，反而會產生廣泛的不公平競爭效應⁷⁴。

但多數意見則指出，商標侵權要求商標權人應證明構成混淆誤認的可能性，消費者不太可能因為 generic.com 標識的通用性或高度描述性字詞，而與其他企業使用類似詞語或符號而造成混淆誤認。多數意見特別指出，商標法允許企業使用

⁷⁰ “Moreover, an unyielding legal rule that entirely disregards consumer perception is incompatible with a bedrock principle of the Lanham Act: The generic (or nongeneric) character of a particular term depends on its meaning to consumers, i.e., do consumers in fact perceive the term as the name of a class or, instead, as a term capable of distinguishing among members of the class.” *Ib.*

⁷¹ “While we reject the rule proffered by the PTO that ‘generic.com’ terms are generic names, we do not embrace a rule automatically classifying such terms as nongeneric.” *Ib.*

⁷² “Whether any given ‘generic.com’ term is generic, we hold, depends on whether consumers in fact perceive that term as the name of a class or, instead, as a term capable of distinguishing among members of the class.”

⁷³ 最高法院指出，根據 PTO 的書狀顯示，PTO 擔心若對 Booking.com 提供商標保護，會排除或阻止競爭對手使用「預訂 (booking)」一詞、或採用「ebooking.com」或「hotel-booking.com」等類似的網域名稱。請參見該判決書 B 段之討論。

⁷⁴ “By making such terms eligible for trademark protection, I fear that today’s decision will lead to a proliferation of ‘generic.com’ marks, granting their owners a monopoly over a zone of useful, easy-to-remember domains. This result would tend to inhibit, rather than to promote, free competition in online commerce.”

描述性名稱，若其他業者是以「公平和善意」的方式描述自己的產品，「而不是作商標使用」，傳統的商標合理使用理論就可以保護其他業者⁷⁵。也因此法院認為，即使 generic.com 商標權人起訴其他網域名稱中包含通用名稱的競爭對手，但商標合理使用的例外仍可以保護競爭對手免於負擔侵權之責，因此反而認為其判決可使不公平競爭的危害得到緩解⁷⁶。

伍、*Booking.com* 判決的影響

在該案判決後，美國各界反應熱烈，也讓通用名稱問題在沉寂多年後，又回到各方關切的重心之一。而對於聯邦最高法院在 *Booking.com* 的判決，雖然讓網域名稱取得商標保護的可能性大增，並可減少網域名稱因含有通用名稱而被認為不受保護的可能，甚至對許多已經將「網域名稱」型態的文字作為「商標使用」使用達五年以上的標識而言，還可以取得一個已取得識別性的推定。但從判決文字觀察，美國聯邦最高法院仍明確維持主要意義測試法作為基本原則，並駁回該測試法只能適用於商標通用化的狹義解釋，而將該原則擴大適用於後天識別性與可否取得商標註冊。

由於最高法院將主要意義測試法之適用範圍擴大，使其能配合社會與語言之變遷及發展，並打破原本嚴格的商標能力喪失理論，也使得通用名稱能在消費者認知證據（主要是市場調查）的支持下，有機會透過取得後天識別性之方式取得商標之註冊。這等於對商標能力喪失理論畫出了一個廣泛的例外，也不可避免會使許多通用名稱+.com 的網域名稱（如 *Shoes.com*, *Vitamins.com*, *Drugstore.com*, *Beauty.com* 等）變得更有價值。

⁷⁵ “And even where some consumer confusion exists, the doctrine known as classic fair use protects from liability anyone who uses a descriptive term, ‘fairly and in good faith’ and ‘otherwise than as a mark,’ merely to describe her own goods. 15 U.S.C. § 1115(b)(4); see *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*, 543 U.S. 111, 122–123, 125 S.Ct. 542, 160 L.Ed.2d 440 (2004).”

⁷⁶ “These doctrines guard against the anticompetitive effects the PTO identifies, ensuring that registration of ‘Booking.com’ would not yield its holder a monopoly on the term ‘booking.’”

但學者也指出，由於最高法院並未明確放棄商標能力喪失理論，故很難看出該原則未來將如何與最高法院在 Booking.com 的見解相協調⁷⁷，且目前 USPTO 也尚未修改 TMEP 的規定，因此應該仍只有極少數申請人能夠成功註冊，蓋若無法提出如 Booking.com 令人印象深刻的市場調查（74.8% 的相關消費者認為 BOOKING.COM 是商標，而非通用名稱），就會很難證明「generic+.com」的組合可成為表彰特定商品或服務來源的標識⁷⁸。

而對於證明消費者主要意義的證據，雖然 Breyer 大法官在不同意見書特別指出，市場調查證據「可能是一個不可靠的商標通用化指標」（"may be an unreliable indicator of genericness"），但多數意見卻指出「市調可以成為確定消費者認知的有利證據（Surveys can be helpful evidence of consumer perception）」⁷⁹。而此等見解也必然會提升市場調查在判斷通用名稱與商標通用化的重要性。也無怪乎在 Booking.com 案中，不論是地方法院、上訴法院或聯邦最高法院均引用市場調查之結果，認定若有 74.8% 的相關消費者將「Booking.com」認為是一家提供訂房服務的公司，則 Booking.com 依消費者認知就不是通用名稱，而應准許其註冊。

特別是最高法院在附註 6 中，特別指出法院所可採行的證據不僅包括市場調查，還可包括字典、消費者和競爭對手的使用，以及與消費者如何看待該名稱含義有關的其他證據來源，但也表示市場調查雖然可以是消費者認知的有利證據，惟在設計和解釋方面需要謹慎⁷⁹。值得注意的，就是最高法院明確指出，「當一個名稱對消費者而言具有多種意義或其意義已經隨著時間而改變時，還可在市場

⁷⁷ Jessica Litman, Opinion analysis: Court holds that "generic.com" marks may be registered trademarks or service marks when consumers do not perceive them as generic, SCOTUSblog(Jun. 30, 2020), <https://www.scotusblog.com/2020/06/opinion-analysis-court-holds-that-generic-com-marks-may-be-registered-trademarks-or-service-marks-when-consumers-do-not-perceive-them-as-generic/> (last visited Mar. 1, 2021).

⁷⁸ 比較極端的案例如前揭 Hotels.com，雖然其透過市場調查證明高達 76% 的消費者不認為 Hotels.com 不是通用名稱，但仍未能獲准註冊（註 45 參照）。不過在 Booking.com 判決後，情況已有所改善。

⁷⁹ 附註 6 原文如下：“Evidence informing that inquiry can include not only consumer surveys, but also dictionaries, usage by consumers and competitors, and any other source of evidence bearing on how consumers perceive a term's meaning. Surveys can be helpful evidence of consumer perception but require care in their design and interpretation.”

調查時提出較困難的問題」⁸⁰。此見解等於准許業者在運用市場調查證明消費者認知變遷時，可設計比較符合實際的問題，以凸顯該名詞具多種意義或意義變遷的事實，也顯現最高法院對運用市調於判斷通用名稱與商標通用化態度的改變。

因此 Litman 教授指出，雖然大法官 Sotomayor 在協同意見書中想限制市場調查的重要性⁸¹，但該判決似乎反而會使市場調查的重要性在未來商標訴訟中更為提升，甚至還會鼓勵業者在申請註冊時就採用市場調查作為非通用名稱的證據⁸²。

陸、結論

各國商標法雖然都對通用名稱加以規範，但對應如何判斷某一特定名稱或標識是否為通用名稱，多數國家均遵循美國聯邦最高法院在 *Kellogg* 案所確立的判斷原則，也就是以主要意義測試法作為判斷標準。不過縱使採行主要意義測試法，各國在實務上仍有所差異。

美國還發展出其他配套的措施或原則，例如 *Marvin Ginn* 兩階段測試法、商標能力喪失理論、Teflon 市調法等。雖然如此，在實際判斷某特定名稱是否為通用名稱以及通用名稱是否可以取得商標註冊仍有相當的挑戰，這是因為商標能力喪失理論等於斬斷了通用名稱可以取得後天識別性的可能，而此等問題隨著網域名稱的廣泛使用，特別是通用名稱 (generic) + 高階網域 (如 .com, .net) 的組合經長期使用而為消費者認知之後，其問題就更顯複雜。究竟商標能力喪失理論是否應繼續適用，以及 generic + .com 這種由兩個通用名稱組合而成的網域名稱是否當然屬通用名稱，或是可以因此改變性質成為描述性名稱？都引發極大的爭議。

⁸⁰ “Moreover, difficult questions may be presented when a term has multiple concurrent meanings to consumers or a meaning that has changed over time.” *Ib.* FN 6.

⁸¹ 大法官 Sotomayor 雖在協同意見書中表示，特定市調設計中的缺陷或消費者調查中普遍存在的弱點，均可能會限制市調的證據價值，特別是在決定某特定名稱是否係描述性名稱還是通用名稱。但是，「我不認為多數意見將市場調查認為是萬能的或是最終的證據。如多數意見在附註 6 中所指出的，諸如『字典、消費者和競爭對手的使用、以及與消費者如何看待一個標識意涵有關的其他證據來源』等也可以作為判斷一個特定標識是通用還是描述性的基礎。」請參見大法官 Sotomayor 協同意見書。

⁸² Jessica Litman, *supra* note 77.

也因此美國聯邦最高法院在 *Booking.com* 的決定對傳統通用名稱的認定產生一定的影響。首先，法院明確擴大主要意義判斷原則的適用範圍，使其可涵蓋通用名稱與商標通用化兩種類型。其次，則是強化該原則之認定效果，只要消費者認為系爭通用名稱係表彰特定商品或服務之來源，該名稱就是非屬通用名稱。這種見解等於改變了商標能力喪失理論的基礎，並對消費者認知採與時俱進的方式，也等於承認社會與語言變遷的效力，這也可能會影響通用名稱的判斷。

而為確認消費者認知的主要意義為何，最高法院也一改過去對市場調查的嚴格態度，不但肯定 *Booking.com* 利用 *Teflon* 市調法所完成的調查報告，並進而認為市調可作為認定消費者認知的有利證據，還可對蘊含多種意義的名稱與意義已隨時間改變的名稱等設計較困難的問題，以明確該等名稱對消費者認知之主要意義究竟為何。此種發展也將進一步提升市場調查在通用名稱與商標通用化訴訟案件的運用。

就我國商標法之規定與實務觀察，雖然根據我國商標法第 29 條第 2 項反面解釋，通用名稱無法取得後天識別性，故無法註冊⁸³，但在「通用名稱+.com」等網域名稱得否註冊等問題上，我國《商標識別性審查基準》第 4.9.4 點卻規定，「申請人如能檢送相關證據，證明該網域名稱係作為商標使用，且足以使相關消費者認識其為指示及區別商品或服務來源的標識，可准予註冊」。根據此規定，我國實務態度和美國聯邦最高法院之見解相符，也就是說，「通用名稱+.com」並非絕對不得註冊，惟應根據使用證據及消費者認知來認定其識別性作為准否註冊的依據。

但與美國有別者，則是法院對於市場調查之態度仍有所保留，並未發展出類似美國 *Teflon survey* 的市調方法，反而委由當事人自行協商處理⁸⁴。因此如何確認消費者主要意義，似可參酌 *Booking.com* 案承認特定市調方法，以有效建構具一致性的認定原則。

⁸³ 根據智慧局「商標法逐條釋義」之說明，商標為通用標章或名稱者，並未納入第 29 條第 2 項得透過使用取得後天識別性之適用，故通用標章或名稱無法透過使用消除其不得註冊之事由，頁 67。

⁸⁴ 例如在 *TutorABC* 控告科見美語的案件中，原審法院係請兩造就市場調查應如何進行始符合「異時異地隔離觀察原則」表示意見。經原告提議，被告同意後，再由法院發函中華徵信所請其進行市場調查時應以原告所述之異時異地隔離觀察之方式進行市場調查。智慧財產法院 104 年度民著上易字第 12 號判決參照。