



未在美国注册的外国商标如何在美国取得保护

美国最高法院于 2017 年 2 月 27 日否决了 **Belmora** 公司（**Belmora LLC**）就其与拜耳公司（**Bayer Consumer Care AG**）商标权纠纷和不正当竞争诉讼的复审理求。美国最高法院认为，在美国以外拥有注册商标权的原告有权根据 **Lanham** 法案第 14（3）条和第 43（a）条就被告未经授权使用原告从未在美国使用的外国商标的行为提起不正当竞争诉讼。因此 **Bayer** 公司有权就 **Belmora** 公司将 **Bayer** 公司的墨西哥注册商标 **FLANAX**，在美国注册在萘普生钠止痛剂上的行为对 **Belmora** 公司提起不正当竞争诉讼。

第四巡回上诉法院认为，**Lanham** 法案并没有规定原告必须要在美国有注册商标或有商业使用才可以提请不正当竞争诉讼。早在 **Lexmark** 案中（**Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.**, 134 S. Ct. 1377 (2014)），美国最高法院已就此问题提出了一个两步法

的分析思路，第四巡回上诉法院沿用了最高法院的这一思路。第一，法院认为阻止“欺骗、误导式地使用”外国商标这一不正当竞争行为是 **Lanham** 法案保护的应有之义；第二，法院认为拜耳公司充分举证了由于 **Belmora** 公司欺骗性质的广告引起的消费者对两个品牌的错误的联想所直接导致的拜耳公司在经济上的损失。

目前，美国不同的法院对这一问题的态度存在不一致。外国商标所有人在寻求反不正当竞争的救济的时候，应当关注对法院的选择。另外，外国商标所有人应当搜集不正当竞争行为对其在经济利益和公司声誉方面造成损害的证据，例如由于被告故意使用外国商标造成消费者混淆而获得的利润，以支持不正当竞争诉讼的索赔。

同时，美国注册商标所有人也应该注意到，欺骗性的行为，特别是利

用仅在国外注册的商标的美誉来搭便车的行为将有可能引发外国商标所有人对其提起不正当竞争行为之诉，同时也有可能被撤销商标注册。

本文是原版英文众达法律评论的概述。欲阅读全文，请点击[原文](#)。

联系律师：

Meredith M. Wilkes

克利夫兰

+1.216.586.7231

mwilkes@jonesday.com

John G. Froemming

华盛顿

+1.202.879.4693

jfroemming@jonesday.com

Anna E. Raimer

休斯顿

+1.832.239.3786

aeraimer@jonesday.com

Aryane Garansi

华盛顿

+1.202.879.3682

agaransi@jonesday.com

Meredith L. Williams

欧文

+1.949.553.7529

mwilliams@jonesday.com

Haifeng Huang

香港

+852.3189.7253

hfhuang@jonesday.com

众达出版物不应被视为针对某事件或情形发表的法律意见。众达出版物旨在为读者提供一般信息。未经众达书面同意，任何人不得在其它出版物或诉讼中引用或引述众达出版物的内容。众达保留批准他人引用或引述众达出版物内容的权利。众达发表出版物的目的并非试图与读者建立律师和客户的服务关系；读者收到众达出版物也不表示律所与读者之间会构成律师和客户的关系。众达出版物中的观点仅属于作者的个人观点，并不一定代表律所的观点。