

眾達法律評論



未在美國註冊的外國商標如何在美國取得保護

美國最高法院於 2017 年 2 月 27 日否決了 Belmora 公司 (Belmora LLC) 就其與拜耳公司 (Bayer Consumer Care AG) 商標權糾紛和不正当競爭訴訟的複審請求。美國最高法院認為，在美國以外擁有註冊商標權的原告有權根據 Lanham 法案第 14 (3) 條和第 43 (a) 條就被告未經授權使用原告從未在美國使用的外國商標的行為提起不正当競爭訴訟。因此 Bayer 公司有權就 Belmora 公司將 Bayer 公司的墨西哥註冊商標 FLANAX，在美國註冊在萘普生鈉止痛劑上的行為對 Belmora 公司提起不正当競爭訴訟。

第四巡迴上訴法院認為，Lanham 法案並沒有規定原告必須要在美國有註冊商標或有商業使用才可以提請不正当競爭訴訟。早在 Lexmark 案中 (Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc., 134 S. Ct. 1377 (2014))，美國最高法院已就此問題提出了一個兩步法的分析思路，第四巡迴上訴法院沿用了最高法院的這一思路。第一，法院認為阻止“欺騙、誤導式地使用”外國商標

這一不正当競爭行為是 Lanham 法案保護的應有之義；第二，法院認為拜耳公司充分舉證了由於 Belmora 公司欺騙性質的廣告引起的消費者對兩個品牌的錯誤的聯想所直接導致的拜耳公司在經濟上的損失。

目前，美國不同的法院對這一問題的態度存在不一致。外國商標所有人在尋求反不正当競爭的救濟的時候，應當關注對法院的選擇。另外，外國商標所有人應當蒐集不正当競爭行為對其在經濟利益和公司聲譽方面造成損害的證據，例如由於被告故意使用外國商標造成消費者混淆而獲得的利潤，以支持不正当競爭訴訟的索賠。

同時，美國註冊商標所有人也應該注意到，欺騙性的行為，特別是利用僅在國外註冊的商標的美譽來搭便車的行為將有可能引發外國商標所有人對其提起不正当競爭行為之訴，同時也有可能被撤銷商標註冊。

本文是原版英文眾達法律評論的概述。欲閱讀全文，請點擊[原文](#)。

聯繫律師

Meredith M. Wilkes

克利夫蘭

+1.216.586.7231

mwilkes@jonesday.com

John G. Froemming

華盛頓

+1.202.879.4693

jfroemming@jonesday.com

Anna E. Raimer

休斯頓

+1.832.239.3786

aeraimer@jonesday.com

Aryane Garansi

華盛頓

+1.202.879.3682

agaransi@jonesday.com

Meredith L. Williams

歐文

+1.949.553.7529

mwilliams@jonesday.com

Haifeng Huang 黃海峰

香港

+852.3189.7253

hfhuang@jonesday.com

眾達出版物不應被視為針對某事件或情形發表的法律意見。眾達出版物旨在為讀者提供一般信息。未經眾達書面同意，任何人不得在其它出版物或訴訟中引用或引述眾達出版物的內容。眾達保留批准他人引用或引述眾達出版物內容的權利。眾達發表出版物的目的並非試圖與讀者建立律師和客戶的服務關係；讀者收到眾達出版物也不表示律所與讀者之間會構成律師和客戶的關係。眾達出版物中的觀點僅屬於作者的個人觀點，並不一定代表律所的觀點。