

## Game Plan Interrupted: 关于商标权转让的一堂课

作者: Alli Antar 博士、Seema Mehta

中文编译: 钟少平、左涵湄

美国联邦巡回上诉法院（联邦巡回法院）近期维持了美国专利商标局（USPTO）商标审判与上诉委员会（TTAB）的一项终局决定：撤销 Game Plan, Inc. 就其艺术设计（stylized）商标“**I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN**”的注册，并驳回其对 Uninterrupted IP, LLC 提交的六件包含“**I AM MORE THAN AN ATHLETE**”和“**MORE THAN AN ATHLETE**”字样的意向使用（intent-to-use）商标申请所提起的异议。<sup>1</sup>

### 案件背景：优先权之争

Game Plan 是一家非营利组织，旨在帮助弱势社区的学生。2016 年 12 月 28 日，Game Plan 向 USPTO 申请注册艺术设计商标“**I AM MORE THAN AN ATHLETE**”，该商标于 2018 年 6 月 5 日获准注册。Uninterrupted IP, LLC（“UNIP”）是一家致力于通过媒体和服装为运动员提供自我表达方式的公司，其提交了六件意向使用申请，申请注册包含“**I AM MORE THAN AN ATHLETE**”和“**MORE THAN AN ATHLETE**”字样的艺术设计商标，其字体不同于 Game Plan 的已注册商标。

2018 年 11 月 28 日，Game Plan 根据《兰哈姆法》第 2(d) 条向 TTAB 提起异议程序，主张 UNIP 的拟注册商标与其已注册商标可能构成混淆。根据《兰哈姆法》第 2(d) 条，如果商标在申请人商品上或与其商品相关使用时，与在先存在的商标可能造成消费者混淆，则禁止其注册。Game Plan 进一步主张，其基于联邦注册应当享有使用优先权。此外，Game Plan 还主张，在诉讼过程中，“**MORE THAN AN ATHLETE**”商标被转让给 UNIP，该转让无效。

UNIP 回应称，其商标不可能造成混淆。更为重要的是，UNIP 提出反诉请求（counterclaim），请求撤销 Game Plan 的商标注册，并主张其基于普通法权利享有使用优先权。UNIP 认为，其通过 2019 年 2 月 22 日与 DeAndra Alex 及其公司 More Than an Athlete, Inc.（“MTAA”）签署的资产购买协议，取得了“**MORE THAN AN ATHLETE**”商标的权利。关键在于，MTAA 至少自 2012 年起即在服装及社区活动中使用该商标。

### TTAB 裁决：受让权利确立优先地位

TTAB 在最终裁决中认定，Game Plan 未在审理阶段提交任何在先使用证据，即未提交早于 MTAA 使用时间的使用证据，而 UNIP 通过资产购买协议取得了 MTAA 的相关权利。因此，Game Plan 既未通过在先使用取得普通法权利，也未因其注册而取得优先权。

---

<sup>1</sup> *Game Plan, Inc., v. Uninterrupted IP, LLC*, 160 F.4th 1377 (Fed. Cir. 2025).

TTAB 援引 *Dial-A-Mattress Operating Corp. v. Mattress Madness, Inc.*<sup>2</sup>一案作为先例，指出即使商标及其商誉是在诉讼期间转让，转让动机并不会使转让所得的权利无效。

最终，TTAB 支持 UNIP 的反诉请求，认定尽管 Game Plan 于 2016 年 12 月 28 日提交了注册申请，但 UNIP 对“MORE THAN AN ATHLETE”享有更为优先的权利。因此，Game Plan 的商标注册被撤销。

### CAFC 判决：驳回“裸转让”主张

Game Plan 及时向联邦巡回法院提起上诉，主张 MTAA 于 2019 年向 UNIP 的转让无效，属于“裸转让”（assignment in gross），违反了《美国法典》第 15 编第 1060(a)(1)条关于商标反倒卖的规定，并且 TTAB 未审查其就该问题提交的相关证据。所谓“裸转让”，是指未随同相关商誉一并转让的商标或商号的不合法出售。

与 TTAB 一样，联邦巡回法院驳回了 Game Plan 的主张，指出 2019 年的转让同时包含了商标及其相关商誉，这是有效商标转让的核心要件。基于该转让，联邦巡回法院维持了 TTAB 的裁决，确认 UNIP 基于从 MTAA 取得的普通法权利享有优先权。转让的时间点被认为与此无关。

### 案件启示

简言之，UNIP 通过一项巧妙的策略，取得并主张了普通法商标权，使其权利时间早于 Game Plan 的注册申请日。本案确认，在 TTAB 异议程序中，商标权人可以通过受让第三方在先使用的商标及其相关商誉，取得优先权地位，无论转让发生的时间点为何。

---

<sup>2</sup> 841 F.Supp 1339 (E.D.N.Y. 1994)