

Game Plan Interrupted: 關於商標權轉讓的一堂課

作者: Alli Antar 博士、Seema Mehta

中文編譯: 鍾少平、左涵湄

美國聯邦巡迴上訴法院（聯邦巡迴法院）近期維持了美國專利商標局（USPTO）商標審判與上訴委員會（TTAB）的一項終局決定：撤銷 Game Plan, Inc. 就其藝術設計（stylized）商標“**I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN**”的註冊，並駁回其對 Uninterrupted IP, LLC 提交的六件包含“**I AM MORE THAN AN ATHLETE**”和“**MORE THAN AN ATHLETE**”字樣的意向使用（intent-to-use）商標申請所提起的異議。¹

案件背景：優先權之爭

Game Plan 是一家非營利組織，旨在幫助弱勢社區的學生。2016 年 12 月 28 日，Game Plan 向 USPTO 申請註冊藝術設計商標“**I AM MORE THAN AN ATHLETE**”，該商標於 2018 年 6 月 5 日獲准註冊。Uninterrupted IP, LLC（“UNIP”）是一家致力於通過媒體和服裝為運動員提供自我表達方式的公司，其提交了六件意向使用申請，申請註冊包含“**I AM MORE THAN AN ATHLETE**”和“**MORE THAN AN ATHLETE**”字樣的藝術設計商標，其字體不同於 Game Plan 的已註冊商標。

2018 年 11 月 28 日，Game Plan 根據《蘭哈姆法》第 2（d）條向 TTAB 提起異議程序，主張 UNIP 的擬註冊商標與其已註冊商標可能構成混淆。根據《蘭哈姆法》第 2（d）條，如果商標在申請人商品上或與其商品相關使用時，與在先存在的商標可能造成消費者混淆，則禁止其註冊。Game Plan 進一步主張，其基於聯邦註冊應當享有使用優先權。此外，Game Plan 還主張，在訴訟過程中，“**MORE THAN AN ATHLETE**”商標被轉讓給 UNIP，該轉讓無效。

UNIP 回應稱，其商標不可能造成混淆。更為重要的是，UNIP 提出反訴請求（counterclaim），請求撤銷 Game Plan 的商標註冊，並主張其基於普通法權利享有使用優先權。UNIP 認為，其通過 2019 年 2 月 22 日與 DeAndra Alex 及其公司 More Than an Athlete, Inc.（“MTAA”）簽署的資產購買協定，取得了“**MORE THAN AN ATHLETE**”商標的權利。關鍵在於，MTAA 至少自 2012 年起即在服裝及社區活動中使用該商標。

TTAB 裁決：受讓權利確立優先地位

TTAB 在最終裁決中認定，Game Plan 未在審理階段提交任何在先使用證據，即未提交早於 MTAA 使用時間的使用證據，而 UNIP 通過資產購買協定取得了 MTAA 的相關權利。因此，Game Plan 既未通過在先使用取得普通法權利，也未因其註冊而取得優先權。

¹ *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.*²一案作為先例，指出即使商標及其商譽是在訴訟期間轉讓，轉讓動機並不會使轉讓所得的權利無效。

最終，TTAB 支持 UNIP 的反訴請求，認定儘管 Game Plan 於 2016 年 12 月 28 日提交了註冊申請，但 UNIP 對“MORE THAN AN ATHLETE”享有更為優先的權利。因此，Game Plan 的商標註冊被撤銷。

CAFC 判決：駁回“裸轉讓”主張

Game Plan 及時向聯邦巡迴法院提起上訴，主張 MTAA 於 2019 年向 UNIP 的轉讓無效，屬於“裸轉讓”(assignment in gross)，違反了《美國法典》第 15 編第 1060 (a) (1) 條關於商標反倒賣的規定，並且 TTAB 未審查其就該問題提交的相關證據。所謂“裸轉讓”，是指未隨同相關商譽一併轉讓的商標或商號的不合法出售。

與 TTAB 一樣，聯邦巡迴法院駁回了 Game Plan 的主張，指出 2019 年的轉讓同時包含了商標及其相關商譽，這是有效商標轉讓的核心要件。基於該轉讓，聯邦巡迴法院維持了 TTAB 的裁決，確認 UNIP 基於從 MTAA 取得的普通法權利享有優先權。轉讓的時間點被認為與此無關。

案件啟示

簡言之，UNIP 通過一項巧妙的策略，取得並主張了普通法商標權，使其權利時間早於 Game Plan 的註冊申請日。本案確認，在 TTAB 異議程序中，商標權人可以通過受讓第三方在先使用的商標及其相關商譽，取得優先權地位，無論轉讓發生的時間點為何。

² 841 F.Supp 1339 (E.D.N.Y. 1994)