

2020 年美國商標現代化法案簡介

夏禾^{*}

壹、前言

貳、商標現代化法案對美國商標法之修正

- 一、美國商標法明定第三人提出證據程序
- 二、賦予局長更多彈性去訂定商標註冊申請人的回覆期間
- 三、建構新的單方程序以有效清理註冊簿上的未實際使用商標
- 四、可舉反證推翻之受有不可回復損害之推定
- 五、確認局長權限之修正

參、結論

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局商標審查官
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

2020 年 12 月 27 日，美國商標現代化法案作為「綜合撥款法案」之一部分，已經由美國總統簽字公布，具體之修正內容包含：明定第三人提供證據程序、賦予美國專利商標局局長調整申請人答辯期間之彈性、建構新的單方程序以有效清理註冊簿登載資料、明定聲請禁制令案件原告「受有不可回復損害之推定」，以及確認美國專利商標局局長之權限等，預計將為美國的商標法制與實務帶來重大變革，爰就本次修正重點進行簡介，俾利各界參考利用。

關鍵字：商標現代化法案、第三人意見書、單方註銷程序、單方再審查程序、不可回復之損害

Trademark Modernization Act、Letter of Protest、Ex Parte Expungement Proceeding、Ex Parte Reexamination Proceeding、Irreparable harm

壹、前言

2020 年商標現代化法案作為「綜合撥款法案（Consolidated Appropriations Act, 2021）」之一部分，已於 2020 年 12 月 27 日，由當時的美國總統川普簽字公布（enactment）。大部分之修正內容，將於公布日起算之 1 年後施行，為美國商標法制寫下新頁，並將為有關實務運作方式帶來重大變革。

為使新法之規定得以順利上路、有效運行，在該法正式施行前，美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）亦須積極研擬、整備有關行政法規（regulation），由 USPTO 局長（下稱局長）發布施行，俾使有關程序之操作方式更為具體明確。以下謹就目前已經確定之新制內容，分點予以介紹，以供各界參考利用。並希望能協助已經或未來將進軍美國市場的從業者及早掌握修正內容，預為準備與調整。

貳、商標現代化法案對美國商標法之修正

一、美國商標法明定第三人提出證據程序¹

在本次美國商標法修正前，審查實務上便容許第三人針對特定商標註冊申請案提出意見書（letter of protest）及有關證據，以表達其認為該案依法不應獲准註冊的主張。不過，這樣的第三人意見書與證據提出機制，過去係 USPTO 本於其裁量所創設的非正式程序²。本次公告之商標現代化法案，於美國商標法（Lanham Act）第 1 條新增第 f 項規定，將前述第三人於註冊申請案審查過程提出意見書與證據之程序，明定於商標法之法條文字³。

更具體地來說，依新增的美國商標法第 1 條第 f 項規定，第三人得請求個案之審查人員，將該案存在不得註冊事由之相關證據，納入卷證資料。而第三人所提交之內容，應指明有關不得註冊事由，並附上對所提證據的簡要說明⁴。在第

¹ H.R. 6196, 116th Cong. § 3(a) (2020).

² TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE § 1715 (2018).

³ *Supra* note 1.

⁴ *Id.*

三人提交上述事證之日後的 2 個月內，局長須決定該證據應否被納入所涉註冊申請案的卷證資料⁵。若局長認定應納入第三人所提事證，只有該案所涉不得註冊事由及其相關證據方得被納入⁶。此外，局長針對第三人所提事證應否被納入卷證所下的任何決定，均屬終局決定，且不得對其表示不服⁷。但這樣的決定，並不會對任一方在其他程序中提出任何爭點及援引任何證據，產生拘束之效果⁸。

上述關於第三人提出證據程序之增訂內容，將於商標現代化法案公布日後 1 年生效⁹。且在這 1 年的期間內，局長應透過行政法規，針對如何評估第三人所提事證，建立適當之程序，並得就該程序設定相應之規費¹⁰。然而，現行相關行政法規已就第三人意見書之提出設有相關要求¹¹，並已訂定 50 美元之申請規費¹²。因此，針對商標法此部分之修正，USPTO 未必會發布新的行政法規¹³。

二、賦予局長更多彈性去訂定商標註冊申請人的回覆期間

美國商標法第 12 條第 b 項之規定內容，係為審查人員認定個別商標註冊申請案應予駁回時的處理方式及有關程序。具體言之，若審查人員認定個案之申請人不能取得註冊，應將其認定及理由通知該申請人¹⁴。在本次修法前，申請人於收到上述通知後，有 6 個月之期間可以提出答辯或對申請案進行補正，以使其案件再次受到審查¹⁵。縱有發生遲誤期間之情事，如申請人能舉證使局長相信該遲誤情形非因故意所致，尚可望能獲得回覆期間之延長¹⁶。這樣的程序可能反覆進行，直到審查人員終局駁回該商標之註冊申請，或該申請案因逾期未回覆審查人員的通知，亦沒有依法申請延長回覆期間，進而被視為已經放棄（have been abandoned）¹⁷。

⁵ *Id.*

⁶ *Id.*

⁷ *Id.*

⁸ *Id.*

⁹ H.R. 6196, 116th Cong. § 3(c) (2020).

¹⁰ *Id.* § 3(a)-(b).

¹¹ 37 C.F.R. § 2.149 (2021).

¹² 37 C.F.R. § 2.6(a)(25) (2021).

¹³ USPTO, Trademark Modernization Act Establishes New Procedures, <https://www.uspto.gov/trademarks/laws/2020-modernization-act> (last visited Feb. 18, 2021).

¹⁴ 15 U.S.C. § 1062(b) (1946).

¹⁵ *Id.*

¹⁶ *Id.*

¹⁷ *Id.*

相對於上述美國商標法之規定，我國商標法第 31 條第 2 項規定，同樣要求審查人員就商標註冊申請案做出核駁審定前，應先將核駁理由以書面通知申請人限期陳述意見。而針對此處所稱限期陳述意見之期間，並具體明定於商標法施行細則第 34 條，亦即：申請人在我國境內有住居所或營業所者，為 1 個月；無住居所或營業所者，為 2 個月¹⁸。申請人若不及於上述期間陳述意見，得敘明理由申請延長。初次申請延長期間，在我國境內有住居所或營業所者，得延長 1 個月；無住居所或營業所者，得延長 2 個月¹⁹。惟若再次申請延長，則由商標專責機關依補正之事項、延長之理由及證據，再酌予延長期間，若經審酌申請無理由者，得不受理之²⁰。

自上述說明以觀，美國商標法給予申請人之回覆期間似乎較為寬裕，但長達 6 個月的基本回覆期間，卻也可能導致審查程序的延滯與案件的積累，並且欠缺彈性。即便特定申請案無法取得註冊的情形甚為明顯，審查人員發出該案存在不得註冊事由的通知後，仍然必須等待至少半年的期間，審查程序方能終結。

藉由本次修正，商標現代化法案於美國商標法第 12 條第 b 項新增第 2 款規定，賦予局長得於原本的 6 個月回覆期間外，另就申請人可得提出答辯、補正或上訴之期間，以行政法規訂定不少於 60 日的較短期間²¹。如此的修正方式，無疑給予局長更多彈性與空間，可以去調整申請人之回覆期間。此外，商標現代化法案也在美國商標法第 12 條第 b 項新增第 3 款規定，明定局長應就上述以行政法規訂定之較短期間，提供延期回覆的機會²²，且在申請人提出請求的狀況下，局長應給予申請人自收到案件存在不得註冊事由之通知後，累計至多 6 個月的答辯或補正期間²³。不過，局長亦得於該行政法規明定每次延期之期間及相應之規費²⁴。

¹⁸ 商標法施行細則第 34 條第 1 項。

¹⁹ 商標法施行細則第 34 條第 2 項。

²⁰ 商標法施行細則第 34 條第 3 項。

²¹ H.R. 6196, 116th Cong. § 4 (2020).

²² *Id.*

²³ *Id.*

²⁴ *Id.*

三、建構新的單方程序以有效清理註冊簿上的未實際使用商標

縱觀商標現代化法案之內容，實不難發現，如何有效清理 USPTO 註冊簿上日益增加的未實際使用商標，無疑是本次修法所欲積極解決的核心問題。不同於我國商標法制，美國係採「使用主義」的國家，亦即商標權的存在，並不是建立在通過 USPTO 之審查，以取得商標之註冊，而係建立於商標的實際使用。在這樣的制度下，即便是未於 USPTO 取得註冊的商標，仍有可能本於在先實際使用的事實，對他人主張商標權。

不過，即便美國係採使用主義，在美國商標主要註冊簿取得註冊者，得享有註冊商標、權利歸屬、排他使用權之有效性推定²⁵、已通知公眾自己為商標權人之推定²⁶、商標實際使用時點之推定等優點²⁷，為註冊權利人帶來實質的優勢。爰此，對投身美國市場，並希望透過商標建立商譽、積極維護自身權益之業者而言，取得商標之註冊，依然至關重要。以美國 2020 會計年度（2019 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日）為例，USPTO 在該年度總計收到 553,505 件、738,112 類商標註冊申請案，相對於 2019 會計年度的數字（494,513 件、673,233 類），呈現明顯增長之情形²⁸。

值得深思的是，商標註冊簿上所登載的商標，如果係透過提供不正確或錯誤的資訊而獲准註冊，抑或並未實際使用於商業交易過程，不僅無法發揮商標的功能與價值，亦將對真正有意使用相同或近似商標者造成阻礙。USPTO 前局長 Andrei Iancu，於 2019 年參加國際商標協會（International Trademark Association, INTA）第 141 屆年會時便曾指出：美國的商標註冊簿，可謂是業者做出商業決定時極其關鍵的工具，其正確性也因而至關重要。倘若商標註冊簿的資訊不正確，業者將無所適從，無法決定自己究竟是應提出商標註冊申請，還是去構思一個新的商標²⁹。

²⁵ 15 U.S.C. §§ 1057(b), 1115 (1946).

²⁶ 15 U.S.C. § 1072 (1946).

²⁷ 15 U.S.C. § 1057(c) (1946).

²⁸ U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, FY 2020 PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT, 210 (2020).

²⁹ Andrei Iancu, *Remarks by Director Iancu at International Trademark Association 141st Annual Meeting*, USPTO, May 21, 2019, at 2, <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/remarks-director-iancu-international-trademark-association-141st-annual> (last visited Jan. 24, 2021).

進一步言，如果商標註冊簿充斥著未實際使用，或者是透過不正手段取得註冊的商標，將墊高後續希望申請註冊之人避開前案之難度，以及所需的時間與金錢成本，並可能須透過所費不貲的異議、撤銷（cancellation），抑或是聯邦法院之訴訟程序，來清理這些形同「枯枝（deadwood）」的未實際使用商標³⁰。又倘若有關業者決定改變其原本的商業決定，往往也將因而付出一筆可觀的成本³¹。

實際上，美國自 2012 年起，便透過其「使用證據稽核計畫（Proof of Use Audit Program）」，來查核商標註冊權利人在註冊公告後第 5 至第 6 年間、第 10 年，以及後續每 10 年所提出之使用聲明的真實性³²。而據該計畫所蒐集到的資訊顯示，超過 50% 受到稽核的註冊案，最終均因為無法就 USPTO 所詢商品或服務提供使用證據，至少減縮了部分商品或服務³³。此外，美國近年收到之惡意商標註冊申請案量大幅增加，且多數來自於國外申請案。這樣的狀況，也導致註冊簿資訊擁擠雜亂的情形益加嚴峻³⁴。

有鑒於上述情形，USPTO 成立了工作小組，積極研議有關法規之修正方向，俾使 USPTO 能有更多工具來對抗惡意之行為³⁵。而本次商標現代化法案所建構的「單方註銷程序（ex parte expungement proceeding）」及「單方再審查程序（ex parte reexamination proceeding）」，應可謂係前述努力的具體實踐，透過上述兩個全新的制度，USPTO 能夠更有效率，甚至是更為主動地撤銷錯誤或運用不正手法取得之商標註冊，移除註冊簿上未實際使用之商標。以下便分別就此二單方程序詳為說明：

（一）單方註銷程序

1、概述³⁶

透過商標現代化法案所建構之「單方註銷程序」，係以在美國商標法新增第 16A 條之方式來加以規定。而該程序之主要內容為：儘

³⁰ *Id.*

³¹ *Id.*

³² *See* 15 U.S.C. § 1058 (1946).

³³ Iancu, *supra* note 29, at 3.

³⁴ *Id.*

³⁵ *Id.*

³⁶ H.R. 6196, 116th Cong. § 5(a) (2020).

管依美國商標法之有關規定，登載於主要註冊簿之商標的註冊證，可作為該商標及其註冊之有效性，以及註冊權利人擁有該商標之表面證據³⁷；商標依法註冊於主要註冊簿，註冊權利人即享有已通知公眾自己為商標權人之推定³⁸，以及可於有關行政或司法程序作為表面或確定證據³⁹，任何人依然得以「註冊商標未曾於商業交易過程使用在部分或全部註冊商品或服務⁴⁰」為由，申請註銷該商標之註冊。

2、提出單方註銷案之程式要求⁴¹

提出單方註銷案，應備具申請書及用以支持該申請的文件，其內容應包含：(1) 指明作為該申請案標的之註冊案；(2) 指明該註冊案中未曾有商標使用的商品或服務；(3) 經宣示內容為真實的陳述書（verified statement）；(4) 申請人所援引作為基礎的支持證據（supporting evidence）；(5) 局長所訂定之規費。

新法也具體規定，在前述經宣示內容為真實的陳述書中，註銷案申請人應指出為了確定系爭商標未曾於商業交易過程使用在該案請求註銷之商品及服務，其採取了哪些因素來進行「合理調查」，以及任何支持其斷言該商標未曾於商業交易過程使用在前述商品及服務的附加事實。此外，針對此處所稱「合理調查」之內涵，以及能夠用以支持系爭商標未曾使用於商業交易過程，且達於已經初步證明之程度的一般證據態樣，商標現代化法案也特別要求局長應發布有關行政法規，俾利依循。但局長應保有在個別程序中，決定具體個案是否已經初步證明之認定權限。

³⁷ 15 U.S.C. § 1057(b) (1946).

³⁸ 15 U.S.C. § 1072 (1946).

³⁹ 15 U.S.C. § 1115 (1946).

⁴⁰ 本文所稱「使用在部分或全部註冊商品或服務」，包含將商標使用在與註冊商品或服務相關（in connection with）之範疇，如：將商標使用於商品之包裝容器、提供服務之有關物品、商品或服務之相關商業文書或廣告等，均為其例。

⁴¹ *Supra* note 36.

3、單方註銷案之處理模式

(1) 是否為已經初步證明之案件的認定、立案及通知⁴²

局長針對落入單方註銷案之範圍的各該商品或服務，應就系爭商標未曾於商業交易過程使用在前述商品或服務之待證事實，判斷該申請案之內容能否構成已經初步證明之案件（*prima facie case*），並應就其認定已經初步證明之商品或服務範圍，立案（*institute*）開啟單方註銷程序。

不論局長是否決定開啟單方註銷程序，均應將其認定結果通知註冊權利人及單方註銷案申請人，且這樣的通知應包含單方註銷案申請書及該案所包含之任何支持文件及證據的影本。應予特別說明的是，局長對於是否開啟單方註銷程序的認定結果，係屬一終局決定，且不得聲明不服，但該決定不會限制任何一方在其他程序舉出任何爭點及援引任何證據的權利。

(2) 單方註銷案之審查⁴³

A. 通知答辯或補正

單方註銷案之審查程序，基本上與美國商標法第 12 條第 b 項規定，針對商標註冊申請案審查所建構的程序相同，亦即：單方註銷案經局長立案開啟程序後，審查人員應通知系爭註冊商標之權利人提供使用證據或未使用之正當事由。註冊權利人在收到前述通知後，得於期限內答辯及提供使用證據⁴⁴。審查人員後續會綜合考量個案存在之所有事證，決定是否撤銷系爭商標全部或一部之註冊⁴⁵。

儘管單方註銷案之審查與註冊申請案之審查程序頗為相似，商標現代化法案特別要求局長應發布行政法規，以建立及管理單方註銷案更為詳盡的審查程序，其內容得包含：

⁴² *Id.*

⁴³ *Id.*

⁴⁴ *Supra* note 13.

⁴⁵ *Id.*

- 特別就此類程序設定回覆及延期回覆的次數，且針對此類程序給予註銷案申請人之回覆期間，不必比照註冊申請案之審查程序，規定回覆期間可延長至 6 個月。
- 設定有關限制，以管控針對特定註冊商標或由特定申請人或真正具有利害關係之人提出之單方註銷案申請的時機與次數。
- 定義單方註銷程序與其他商標相關程序間的關係。

B. 註冊權利人所提出的書面使用證據

相對於單方註銷案申請人所提出之有關事證，註冊權利人所提出的書面使用證據，自然也是左右商標審查人員認定單方註銷案是否有理由的關鍵。而註冊權利人所提出的使用證據，應該要符合美國商標法第 45 條對「使用於商業交易過程」的定義⁴⁶，但可提出之證據，並不限於實際使用商標之樣本。

倘若在單方註銷程序中，註冊權利人無法針對系爭商標提出使用證據，但該商標當初係依美國商標法第 44 條第 e 項或第 66 條規定之延伸保護取得註冊，註冊權利人得提出證據，以證明其未使用商標之情形，係因為情有可原之特殊情形所致（excusable nonuse）。在這樣的狀況下，審查人員應

⁴⁶ 15 U.S.C. § 1127 (1946) provides that: “The term “use in commerce” means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this chapter, a mark shall be deemed to be in use in commerce—

(1) on goods when—

(A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and

(B) the goods are sold or transported in commerce, and

(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services.”

判斷註冊權利人所提出之事實與證據，能否證明其確有未使用之正當事由。若有關事證確實足以證明此情，審查人員便不應認定系爭商標之註冊應予撤銷（should be cancelled）。

C. 撤銷註冊之決定

針對未曾於商業交易過程使用商標，復無未使用之正當事由的商品或服務範圍，審查人員應認定該部分商品或服務之註冊應予撤銷。除非此一決定後續遭到推翻（overturned on review），在上訴期間經過或任何上訴程序均已終結後，局長應以命令撤銷系爭商標全部或一部之註冊。

惟若個案中有註冊權利人將系爭商標使用於商業交易過程的證據，且在該商標申請註冊時、相關使用聲明（allegation of use）被提出時⁴⁷，抑或是在該商標註冊後、單方註銷案申請日或局長主動立案開啟單方註銷程序前之期間，該證據暫時足以支持系爭商標之註冊，則該商標便不應被認定為未曾使用於商業交易過程。

4、局長職權立案開啟單方註銷程序⁴⁸

若局長發現有關資訊顯示一商標未曾於商業交易過程使用在其註冊資料所涵蓋之任一（any）商品或服務，並達已經初步證明的程度，局長得本於其自身之決定，立案開啟一單方註銷程序。當局長透過此一途徑開啟單方註銷程序，其應立即通知註冊權利人該決定，並應將據以做出該決定的資訊納為立案通知的一部分，一併轉送予註冊權利人或使其能夠取得該資訊。至於後續單方註銷程序之進行方式，則與前述依申請立案開啟的單方註銷程序相同。

⁴⁷ 此處所稱「使用聲明」，應係指原本以「意圖使用商標（美國商標法第1條第b項規定）」作為基礎申請註冊，後續在申請案審查過程已實際將該商標使用於商業交易過程，得向審查人員申請將基礎轉換為「實際使用商標（美國商標法第1條第a項規定）」。

但要成功完成上述申請基礎之轉換，申請人必須提出一「使用聲明」。相關規定可參見：37 C.F.R. § 2.35(b)(8)、TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE § 806.03(e) (2018)。

⁴⁸ *Supra* note 36.

5、何時能提出單方註銷案申請或職權立案⁴⁹

在特定商標之註冊日後已滿 3 年但尚未滿 10 年之期間內，單方註銷案之申請，以及局長本於其自身決定所開啟之單方註銷程序，均得隨時提出或立案。但美國商標法第 16A 條規定之公布日後 3 年內，對於已註冊滿 3 年之特定商標，得隨時提出單方註銷案之申請，局長亦得隨時本於其自身決定，立案開啟單方註銷程序。

6、對於後續提出之單方註銷程序的限制⁵⁰

（1）不容許併行程序

針對特定商標之註冊，若已經有一個單方註銷程序正在進行，對於作為該進行中單方註銷程序標的之相同商品或服務，後續不能另案開啟單方註銷程序。

（2）禁反言

針對特定商標之註冊，先前已經作為單方註銷程序標的之商品或服務，若其註冊權利人已被認定有就該商品或服務使用註冊商標，且該商標之註冊所包含的上述商品或服務因而沒有被撤銷，則任何人均不得對前揭商品或服務再次立案開啟單方註銷程序。參照新法之條文內容，這樣的禁反言規定似無期間的限制，但並未排除任何人後續透過商標法第 14 條之撤銷程序（cancellation proceeding），尋求撤銷相同商標之註冊的可能性。

（二）單方再審查程序

1、概述⁵¹

除了「單方註銷程序」，商標現代化法案也同時建立了「單方再審查程序」，並於美國商標法新增第 16B 條。該程序之主要內容為：任何人均得以「特定商標在相關期日以前，並未於商業交易過程使用

⁴⁹ *Id.*

⁵⁰ *Id.*

⁵¹ H.R. 6196, 116th Cong. § 5(c) (2020).

在部分或全部註冊商品或服務」為由，就該商標之註冊提出再審查申請。而此處所稱「相關期日」，會因系爭商標原本依據美國商標法規下之何種途徑提出註冊申請而有所不同，可能之態樣包含：

(1) 系爭商標原本係依美國商標法第 1 條第 a 項規定申請註冊，且未在任何時點轉換為依同法第 1 條第 b 項規定申請註冊，則有關單方再審查程序之「相關期日」為該商標最初提出註冊申請之日。

(2) 系爭商標原本係依美國商標法第 1 條第 b 項規定申請註冊，或在任何時點轉換為依該條項規定申請註冊，則有關單方再審查程序之「相關期日」，依個案實際的情況，係指下列期日之一：

A. 依美國商標法第 1 條第 c 項規定提出使用聲明之轉換日⁵²。

B. 依美國商標法第 1 條第 d 項規定提出使用聲明之期間，包含所有經核准的相關延長期間，均已到期之日⁵³。

2、提出單方再審查案之程式要求⁵⁴

提出單方再審查案，應備具申請書及用以支持該申請的文件，其內容應包含：(1) 指明作為該申請案標的之註冊案；(2) 指明該註冊案中，在相關期日以前，並未於商業交易過程使用商標的商品或服務；(3) 經宣示內容為真實的陳述書；(4) 申請人援引作為基礎的支持證據；(5) 局長所訂定之規費。

新法也具體規定，在前述經宣示內容為真實的陳述書中，再審查案申請人應指出為了確定系爭商標於相關期日以前，並未於商業交易過程使用在該案請求再審查之商品及服務，其採取了哪些因素來進行「合理調查」，以及任何支持其斷言該商標並未於商業交易過程使用在前述商品及服務的附加事實。此外，針對此處所稱「合理調查」之

⁵² 參見註 47，以及本文後述說明。

⁵³ 同前註。

⁵⁴ *Supra* note 51.

內涵，以及能夠用以支持系爭商標並未使用於商業交易過程，且達於已經初步證明之程度的一般證據態樣，商標現代化法案也特別要求局長應發布有關行政法規，俾利依循。但局長應保有在個別程序中，決定具體個案是否已經初步證明的認定權限。

3、單方再審查案之處理模式

(1) 是否為已經初步證明之案件的認定、立案及通知⁵⁵

針對落入單方再審查案之範圍的各該商品或服務，局長應就系爭商標並未於商業交易過程使用在前述商品或服務之待證事實，判斷該申請案之內容能否構成已經初步證明之案件，並應就其認定已經初步證明的商品或服務範圍，立案開啟單方再審查程序。

不論局長是否決定開啟單方再審查程序，均應將其認定結果通知註冊權利人及單方再審查案申請人，且這樣的通知應包含單方再審查案之申請書，以及該案所包含之任何支持文件及證據的影本。應予特別說明的是，局長對於是否立案開啟單方再審查程序的認定結果，係屬一終局決定，且不得聲明不服。但該決定並不會限制任一方在其他程序舉出任何爭點及援引任何證據的權利。

(2) 單方再審查案之審查⁵⁶

A. 通知答辯或補正

單方再審查案之審查程序，基本上與美國商標法第 12 條第 b 項，針對商標註冊申請案審查所建構的程序相同，亦即：單方再審查案程序經局長立案開啟後，審查人員應通知系爭註冊商標之權利人提供使用證據。註冊權利人在收到前述通知後，得於期限內答辯及提供使用證據⁵⁷。審查人員後

⁵⁵ *Id.*

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ *Supra* note 13.

續會綜合考量個案存在之所有事證，以決定是否撤銷系爭商標全部或一部之註冊⁵⁸。

此外，針對單方再審查案之審查，商標現代化法案同樣要求局長應發布行政法規，以建立及管理單方再審查案更為詳盡的審查程序，其內容得包含：

- 特別就此類程序設定回覆及延期回覆的次數，且針對此類程序給予單方再審查案申請人之回覆期間，不必比照註冊申請案之審查程序，規定回覆期間可得延長至 6 個月。
- 設定有關限制，以管控針對特定註冊商標或由特定申請人或真正具有利害關係之人提出之單方再審查案申請的時機與次數。
- 定義單方再審查程序與其他商標相關程序間的關係。

B. 註冊權利人所提出之書面使用證據

相對於單方再審查案申請人所提出之有關事證，註冊權利人所提出之書面使用證據，自然也是左右商標審查人員認定單方再審查案是否有理由的關鍵。而註冊權利人所提出之使用證據，應該要符合美國商標法第 45 條規定對「使用於商業交易過程」的定義⁵⁹，但可提出之證據，並不限於實際使用商標之樣本。

C. 撤銷註冊之決定

針對被認定在相關期日以前並未使用於商業交易過程，故而原本不應准予註冊之各該商品或服務，審查人員應認定系爭商標之註冊，於前述各該商品或服務之範圍，應予撤銷。除非審查人員之決定後續遭到推翻，在上訴期間經過或任何

⁵⁸ *Id.*

⁵⁹ *Supra* note 46.

上訴程序均已終結後，局長應以命令撤銷系爭商標全部或一部之註冊。

4、局長職權立案開啟單方再審查程序⁶⁰

如局長發現有資訊顯示一商標於相關期日以前尚未（having not been）於商業交易過程使用在商標註冊所涵蓋的部分或全部商品或服務，並達已經初步證明之程度，局長得本於其自身之決定，立案開啟單方再審查程序。當局長透過此一途徑開啟單方再審查程序，其應立即通知註冊權利人該決定，並應將據以做出該決定的資訊納為立案通知的一部分，一併轉送予註冊權利人或使其能夠取得該資訊。至於後續單方再審查程序之進行方式，則與前述依申請開啟之單方再審查程序相同。

5、何時能提出單方再審查案申請或職權立案⁶¹

對於以實際使用為基礎取得註冊之商標，在該商標註冊公告日後的5年內，任何人均得提出單方再審查案之申請，或局長得本於其自身之決定，立案開啟單方再審查程序。

6、對於後續提出之單方再審查程序的限制⁶²

（1）不容許併行程序

針對特定商標之註冊，若已經有一個單方再審查程序正在進行，對於作為該進行中單方再審查程序標的之相同商品或服務，後續不得另案開啟單方再審查程序。

（2）禁反言

針對特定商標之註冊，先前已經作為單方再審查程序標的之商品或服務，若認定其註冊權利人已有就該商品或服務使用註冊商標，且該商標之註冊所包含的上述商品或服務因而沒有被撤銷，則任何人均不得對前揭商品或服務再次立案開啟單方

⁶⁰ *Supra* note 51.

⁶¹ *Id.*

⁶² *Id.*

再審查程序。參照新法之條文內容，這樣的禁反言規定似無期間的限制，但並未排除任何人後續透過商標法第 14 條之撤銷程序，尋求撤銷相同商標之註冊的可能性。

（三）簡析—單方註銷程序與單方再審查程序之異同

1、設計兩套單方程序之緣由

商標現代化法案於美國商標法新增第 16A 條及第 16B 條，分別就本次修法所建構之「單方註銷程序」及「單方再審查程序」的制度內涵予以明定。而參照此二條規定之內容可以發現：儘管可得提出單方註銷案及單方再審查案申請的事由與期間未盡相同，但有關提出各該申請案之程式要求，申請案是否為已經初步證明之案件的認定、立案及通知、實際審查時的通知答辯或補正、註冊權利人提出之使用證據的認定、審查人員和局長的決定、不容許併行程序與禁反言等程序面向規定，二者幾乎可謂如出一轍。而商標現代化法案之所以要特別設計出兩套彼此相近的程序，應係著眼於美國商標法提供了複數可資據以提出商標註冊申請的基礎，其分別為：

（1）實際使用（美國商標法第 1 條第 a 項，下稱 1(a) 申請案）

據以申請註冊之商標，於申請註冊時已經實際使用於商業交易過程。

（2）意圖使用（美國商標法第 1 條第 b 項，下稱 1(b) 申請案）

申請人雖然尚未實際使用據以申請註冊之商標，但有將該商標實際使用於商業交易過程的意圖，亦得以陳述書宣示其在提出註冊申請之日，確有將該商標使用於所指定之商品或服務的意圖（bona fide intention），依美國商標法第 1 條第 b 項規定提出註冊申請。倘若申請人已在該案之審查程序中實際使用商標，亦得申請轉換為 1(a) 申請案。

然而，倘若 1(b) 申請案沒有在審查過程中轉換為 1(a) 申請案，縱經審查人員認定沒有美國商標法規定之不得註冊事由，在公告異議期間也未經第三人異議，仍無法直接取得註冊，而只會收到審查人員所發出之「允許通知（notice of allowance）」⁶³。在收到該通知後的 6 個月內，該案申請人必須提出一經宣示內容為真實的陳述書，陳明該商標已被實際使用於商業交易過程，並應檢附相關樣本或傳真圖⁶⁴。如申請人不及於上述期間提出實際使用證據，可繳納規費申請延期⁶⁵。唯有在申請人遵期提出實際使用證據的情況下，方能取得註冊。反之，若申請人未能於 6 個月或經申請延長後的期間內提出使用證據，該案可被視為已經放棄⁶⁶。

（3）外國註冊（美國商標法第 44 條第 e 項，下稱 44(e) 申請案）

希望於美國取得商標註冊的申請人，如已就所欲申請註冊的商標在自己的來源國（country of origin）取得註冊，其得以該外國註冊為基礎，檢附其確有將該商標使用於商業交易過程之意圖的陳述書，於 USPTO 之主要或輔助註冊簿取得註冊⁶⁷。此處所稱之來源國，包含該申請人具有真實且有效之工業或商業據點的國家、其住所之所在國，或是其具有國民身分之國家⁶⁸。在這樣的定義下，單一申請人可能有一個以上的來源國⁶⁹，惟該申請人之來源國須和美國同屬相關公約、條約或協定之締約方，而其內容讓該申請人能夠以自己在來源國取得之註冊，作為於美國取得商標註冊之基礎，抑或是該來源國依其法規，有提供美國國民互惠之註冊權利⁶⁹。

⁶³ 15 U.S.C. § 1051(d)(1) (1946).

⁶⁴ 15 U.S.C. § 1051(d)(2) (1946).

⁶⁵ 15 U.S.C. § 1051(d)(4) (1946).

⁶⁶ 15 U.S.C. § 1126(e) (1946).

⁶⁷ 15 U.S.C. § 1126(c) (1946).

⁶⁸ TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE § 1002.04 (2018).

⁶⁹ 15 U.S.C. § 1126(b) (1946). *See also* TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE § 1004 (2018).

（4）馬德里國際註冊（美國商標法第 66 條，下稱 66 申請案）

依美國商標法之規定，申請人亦得本於其在馬德里議定書締約方取得之商標註冊，將該註冊之保護延伸至美國⁷⁰。具體言之，申請人應檢附其確有將該商標使用於所指定商品或服務之意圖的宣誓書，向世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）之國際局提出延伸國際註冊保護範圍至美國的申請，並經國際局轉送至 USPTO，該案即應被視為已在美國提出註冊申請⁷¹。

依上述不同基礎提出之註冊申請案，其商標成功取得註冊的要件並不相同，其中 1(a) 及 1(b) 申請案，均係以提出實際使用證據作為取得註冊之要件；而 44(e) 及 66 申請案，則不以提出實際使用證據作為取得註冊之前提要件。而商標現代化法案所設計出的兩套單方程序，便係植基於這樣的差異性，分別予以對應。

具體言之，必須提出實際使用證據方能取得註冊的 1(a) 及 1(b) 申請案，其後續適用的程序為「單方再審查程序」，其可得提出或由局長職權立案之期間，為系爭商標註冊公告日後的 5 年內，藉以處理透過提送造假、變更過之實際使用證據或商標樣本，抑或是錯誤、不實的使用聲明取得註冊之商標；至於註冊前無須提出實際使用證據的 44(e) 及 66 申請案，則對應「單方註銷程序」，必須在系爭商標註冊已滿 3 年後，方得提出，藉以處理註冊商標長期未經實際使用之問題，也只有單方註銷程序中，註冊權利人得透過舉證其有未使用之正當事由，取代提出實際使用證據，避免其商標註冊遭到撤銷。

⁷⁰ 15 U.S.C. § 1141e(a) (1946).

⁷¹ 15 U.S.C. § 1141f(a) (1946).

2、新的撤銷案申請事由

實際上，在本次商標法修正前，若一商標已沒有繼續使用，並且沒有恢復使用之意圖，該商標應被視為已遭拋棄（abandonment）⁷²。且連續 3 年未使用商標之事實，應屬可資用以證明該商標已遭拋棄的初步證據（prima facie evidence）⁷³。任何人如認為自己因特定商標之註冊受有損害或將會受到損害，且該註冊商標已遭拋棄，使得依美國商標法第 14 條第 3 款規定，向 USPTO 申請撤銷該商標之註冊⁷⁴。但此類撤銷案係屬商標審判暨上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB）之雙方程序，須由撤銷案申請人及註冊權利人作為程序之兩造，彼此進行攻防⁷⁵。

此外，藉由本次修正，商標現代化法案也特別在美國商標法第 14 條新增第 6 款撤銷案申請事由，亦即：「註冊滿 3 年後，若該商標未曾於商業交易過程使用在全部或部分該註冊案所列商品或服務。⁷⁶」顯而易見的是，此一新增事由之內容，可謂與「單方註銷案」之申請事由兩相呼應，且商標現代化法案針對該事由，也特別在美國商標法第 14 條新增文字說明：「依（美國商標法）第 44 條第 e 項或第 66 條規定取得之註冊，若註冊權利人能夠證明其任何未使用之情形係由於特殊情況存在，以致於該未使用情形係屬情有可原，該註冊即不應依第 6 款規定被撤銷。⁷⁷」使美國商標法針對未使用商標之撤銷案申請事由與雙方程序之有關規定更加周全。

3、不服單方註銷程序或單方再審查程序之終局決定的救濟

美國商標法第 20 條原規定：「對於審查人員所為任何終局決定有不服者，得向 TTAB 提起上訴，並繳納規費。」如果當事人對 TTAB 之決定不服，美國商標法提供兩種向法院尋求救濟的途徑：第

⁷² 15 U.S.C. § 1127 (1946).

⁷³ *Id.*

⁷⁴ 15 U.S.C. § 1064 (3) (1946).

⁷⁵ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE § 102.02 (2020).

⁷⁶ H.R. 6196, 116th Cong. § 5(b)(1)-(2) (2020).

⁷⁷ H.R. 6196, 116th Cong. § 5(b)(3) (2020).

一種是向美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱 CAFC）提起上訴，第二種則是向有管轄權之地方法院提起民事訴訟⁷⁸。而不同救濟途徑之選擇，將影響當事人能否在訴訟階段提出新證據。

更具體地來說，選擇上訴至 CAFC，該案應以既有的行政案卷資料為基礎來進行審理，不允許新證據的提出⁷⁹。反之，選擇向地方法院提起民事訴訟，同時具有上訴及提起新訴訟的性質，當事人可以提出新證據⁸⁰。在當事人就事實爭點提出新證據的狀況下，地方法院針對該爭點，必須就有關事實重新認定（*de novo factual findings*），且應一併考量新證據和存放於 USPTO 的行政案卷資料⁸¹。

然而，本次修法所建構單方註銷程序及單方再審查程序之新制度，其後續的救濟途徑有其特殊之處。在商標現代化法案之設計下，單方註銷程序及單方再審查程序經立案開啟後，各該程序之當事人應為註冊權利人，若其不服審查人員在上述程序所為之終局決定，得向 TTAB 提起上訴⁸²。惟若註冊權利人對於 TTAB 之決定仍有不服，其只能將該案上訴至 CAFC，而不能選擇向有管轄權之地方法院提起民事訴訟⁸³。

⁷⁸ 15 U.S.C. § 1071(a)-(b) (1946).

⁷⁹ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE § 906.01 (2020).

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ *Id.*

⁸² H.R. 6196, 116th Cong. § 5(d)(1) (2020).

⁸³ H.R. 6196, 116th Cong. § 5(d)(2) (2020).

單方註銷程序與單方再審查程序比較簡表

	單方註銷程序	單方再審查程序
事由	註冊商標未曾於商業交易過程使用在部分或全部註冊商品或服務	註冊商標在相關期日以前，並未於商業交易過程使用在部分或全部註冊商品或服務
主要適用標的	44(e) 申請案、66 申請案：非以實際使用為基礎之註冊商標	1(a) 申請案、1(b) 申請案：以實際使用為基礎之註冊商標
能否以存在未使用之正當事由替代實際使用證據之提出	◎	×
能否由局長職權立案	◎	◎
可得提出申請或由局長職權立案之期間	註冊日後已滿 3 年但尚未滿 10 年之期間內	註冊公告日後的 5 年內
效果	經審查人員認定屬實，由局長命撤銷系爭商標註冊之全部或一部	
註冊權利人不服終局決定之救濟方式	TTAB → CAFC → 美國最高法院	

四、可舉反證推翻之受有不可回復損害之推定

依修正前之美國商標法第 34 條第 a 項規定，有權管轄該法規定之民事訴訟的法院，應有權依衡平法則及法院可能認定為合理之條件去同意核發禁制令，以防止任何於 USPTO 註冊簿取得商標註冊者，受到權利之侵害⁸⁴。美國司法實務上，法院在判斷是否應核發初步禁制令（preliminary injunction）時，一般會運用「四因素測試法」，亦即綜合考量：(1) 原告取得本案勝訴判決之可能性；(2) 若法院不同意核發禁制令，原告將受到不可回復之損害；(3) 原告可能受到之損害大於該禁制令可能對他造帶來之損害；(4) 衡平法上之平衡⁸⁵。而在涉及永久禁制令

⁸⁴ 15 U.S.C. § 1116(a) (1946).

⁸⁵ Legal Information institute, Injunction, <https://www.law.cornell.edu/wex/injunction> (last visited Jan. 24, 2021).

(permanent injunction) 的情形，法院判斷之四個因素則為：(1) 原告受有不可回復之損害；(2) 依法可獲得之救濟（如：金錢損害賠償）不足以填補其所受損害；(3) 授予衡平救濟前，須平衡考量原告與被告所遭遇之困難；(4) 所聲請之永久禁制令不會對公益造成損害⁸⁶。

參照上述美國司法實務關於禁制令核發的判斷因素，不論是涉及初步禁制令或永久禁制令，法院均會考量「原告是否（將）受到不可回復之損害」。而過去在涉及美國商標法之案件中，法院常見的操作方式，係推定獲得勝訴之原告，會因違法行為的持續受到不可回復之損害⁸⁷。此外，由於在商標侵權的案件中，若被控侵權商標確實有致相關消費者混淆誤認之虞，原告通常即有相當之可能性取得勝訴判決，實務上亦有法院在判斷是否核發初步禁制令時，只要原告釋明被告使用之商標與其商標有混淆誤認之虞，即認定已同時符合「取得本案勝訴判決之可能性」及「將受到不可回復之損害」此二因素⁸⁸。

然而，上述推定原告受有不可回復之損害的實務操作方式，在美國最高法院之 eBay Inc. v. MercExchange L.L.C. 案（下稱 *eBay* 案）⁸⁹ 和 Winter v. Natural Resources Defense Council, Inc. 案（下稱 *Winter* 案）判決⁹⁰，分別於 2006 年及 2008 年問世後，情況開始出現轉變。

eBay 案之原告 MercExchange 公司（下稱 MercExchange），擁有一使用於電子市集的商業方法專利，該專利藉由建構一中控機制，提升市場參與者間的信任程度，進而有助於促進私人間的商品銷售⁹¹。MercExchange 發現 eBay 公司及其關係企業 Half.com 公司（以下合稱 eBay）有使用上述專利之行為，在與 eBay 進

⁸⁶ *Id.*

⁸⁷ Theodore Davis Jr. & Rita Weeks, *Trademark Modernization Act Becomes Law: Establishes New Procedures to Remove Deadwood Registrations, Restores Presumption of Irreparable Harm, and Protects the Independence of the Trademark Trial and Appeal Board*, JDSUPRA, Dec. 28, 2020, <https://www.jdsupra.com/legalnews/trademark-modernization-act-becomes-law-77145/> (last visited Jan. 24, 2021).

⁸⁸ 參見范智達，商標侵權案件定暫時狀態處分審酌因素之釋明——以 *eBay* 案後美國法發展與我國判決實務為中心，科技法學評論 12 卷 2 期，頁 172，2015 年 12 月。

⁸⁹ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

⁹⁰ Winter v. Natural Resources Defense Council, Inc., 555 U.S. 7 (2008).

⁹¹ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006).

⁹² *Id.*

行授權談判未果後，於 2003 年以 eBay 為被告，向維吉尼亞州東區地方法院提起專利侵權訴訟，開啟了本案之訴訟歷程⁹²。

在地院階段，儘管法院認定 MercExchange 之專利為有效，且 eBay 係故意侵權，但針對 MercExchange 聲請核發永久禁制令，以禁止 eBay 繼續使用該專利部分，該案法院考量 MercExchange 並未實施其專利，故而不足以證明其受有不可回復之損害，進而予以駁回⁹³。本案經上訴至 CAFC 後，該院維持專利侵權部分之判決，但針對地院駁回永久禁制令聲請之判決部分，則予以廢棄，並指出若非有特別例外之情形，法院一般的原則，就是會對已經認定屬專利侵權之案件核發永久禁制令⁹⁴。

本案後續經上訴至美國最高法院，該院認為在涉及專利權之案件判斷是否同意核發禁制令時，仍應運用傳統衡平法則下的四個判斷因素來加以權衡⁹⁵。然而，CAFC 及地院雖均有在判決中提及上揭判斷因素，卻都沒有正確予以適用⁹⁶。具體言之，CAFC 所採「認定構成侵權且專利權為有效，即應核發永久禁制令」之見解，是一種錯誤的類型化判斷⁹⁷。另一方面，地方法院以原告「有意願授權專利」及「欠缺實施系爭專利權之商業活動」為由，認定其並未受有不可回復之損害，同樣已經超出了傳統衡平法則的內涵⁹⁸。植基於上述理由，美國最高法院廢棄了 CAFC 之判決，並將該案發回。

繼涉及永久禁制令判斷之 *eBay* 案後，美國最高法院後續在涉及環境保護議題之 *Winter* 案中進一步指出，聲請核發初步禁制令之原告，必須建立其有「相當之可能性（likely）」能獲得勝訴判決、若不核發初步禁制令，其有「相當之可能性」將受到不可回復之損害、在衡平法之平衡判斷上也較具優勢，且該禁制令之核發符合公眾之利益⁹⁹。換言之，倘若聲請初步禁制令之原告僅證明其有取得勝訴判決及受到不可回復之損害的「可能性（possibility）」，並不足以讓法院同意核發禁制令。

⁹³ *Id.* 393.

⁹⁴ *Id.*

⁹⁵ *Id.* at 392.

⁹⁶ *Id.* at 393.

⁹⁷ *Id.* at 394.

⁹⁸ *Id.* at 393.

⁹⁹ *Winter v. Natural Resources Defense Council, Inc.*, 555 U.S. 7 (2008).

儘管 *eBay* 案及 *Winter* 案並非涉及商標侵權之案件，但在上述案件問世後，對於商標領域的判決也產生了一定程度之影響。特別是有關「不可回復損害之推定」能否在商標侵權案件持續被法院所援用一事，個別聯邦法院間的有關見解，開始出現較為明顯的分歧狀況¹⁰⁰。

有鑒於上述實務見解分歧的狀況，本次美國商標法修正，特別在原本的第 34 條第 a 項規定新增有關文字，明定聲請禁制令之原告，在聲請永久禁制令之案件中，若法院已認定被告確實構成原告所主張之違法情事；在聲請初步禁制令或暫時性限制令（temporary restraining order）之案件中，若法院已針對原告所主張之違法行為，認定其有獲得有利判決之可能性時，該原告應享有可舉反證推翻之受有不可回復損害之推定¹⁰¹。而商標現代化法案也特別指出，上述修正不應被解釋為：在本法案頒布前，聲請禁制令之原告並未享有上述推定¹⁰²。

藉由這樣的修正，可望讓「不可回復損害之推定」能否於 *eBay* 案後繼續於商標領域適用的爭論，暫時告一個段落。但實務上有認為，本次修法並未釐清此處所稱「可舉反證推翻」的內涵，係指被告在個案事實無法被確定之狀況下，須承擔不利結果的「舉證責任」，抑或僅加諸被告提出有關證據來支持其主張的責任（burden of production）。若其實質內涵為後者，該推定之效果對商標權人而言其實相當薄弱，因為被告僅需提出反證，即可突破該推定¹⁰³。

五、確認局長權限之修正

另一個商標現代化法案的重要修正，是在美國商標法第 18 條、第 20 條，以及第 24 條規定，新增有關文字，明定局長之權限亦包含重新審認、變更，抑或是廢棄 TTAB 之決定¹⁰⁴。此外，商標現代化法案亦指出：前述修正不應被解釋為：在該法案頒布前，局長無權重新審認、變更，抑或是廢棄 TTAB 之決定¹⁰⁵。

¹⁰⁰ Davis Jr. & Weeks, *supra* note 87.

¹⁰¹ H.R. 6196, 116th Cong. § 6(a) (2020).

¹⁰² H.R. 6196, 116th Cong. § 6(b) (2020).

¹⁰³ Davis Jr. & Weeks, *supra* note 87.

¹⁰⁴ H.R. 6196, 116th Cong. § 8(a) (2020).

¹⁰⁵ H.R. 6196, 116th Cong. § 8(b) (2020).

此一修正內容看似擴張了局長的權限，惟之所以會進行此一修正，應係 USPTO 希望透過修法，預先解決刻正等待美國最高法院做出決定之行政法官任命合憲性爭議。此一爭議源自於 *Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc.* 案（下稱 *Arthrex* 案）判決¹⁰⁶，該案涉及美國憲法第 2 條規定下之「任命條款」，亦即：美國的大使、公使及領事、最高法院法官，以及所有其他任命方式未於美國憲法中明定，但應依法律規定設置的美國官員（Officers of the United States），應由總統提名，經諮詢參議院意見並取得其同意後，予以任命¹⁰⁷。至於相對較為低階的官員（inferior officers），則可由國會制定法律，將其任命權授予美國總統、法院，抑或是各該行政部門首長¹⁰⁸。

在 *Arthrex* 案中，CAFC 所要處理的主要爭點，即為專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）之行政法官究屬應由總統任命之「高階官員（principal officers）」，抑或是得由國會授權行政部門首長任命之「低階官員」¹⁰⁹，以及現行 PTAB 行政法官由美國商務部部長（Secretary of Commerce）任命之方式，有無違憲之情事。為就上述爭點作出適切之判斷，CAFC 分別就經總統任命之官員是否對 PTAB 行政法官有決定之覆核權、監督權，以及免職權這 3 個因素加以析論，再綜合上揭因素之分析結果，認定美國商務部部長和局長，均無法對 PTAB 之行政法官，進行足夠的實質管控與監督¹¹⁰。

具體言之，儘管局長對於 PTAB 行政法官有一定之政策決定與管理監督權，但在現行美國有關法制下，沒有任何總統任命之官員，具有能在 PTAB 行政法官發出決定前，對該決定進行覆核（review）的獨立法定權限¹¹¹。即便由總統任命之局長係為 PTAB 之一員，但在 PTAB 進行多方複審之案件，須由至少 3 位

¹⁰⁶ *Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc.*, 941 F.3d 1320 (2019).

¹⁰⁷ U.S. CONST. art. II, § 2, Cl. 2 provides: “[The President] ... shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, and all other Officers of the United States, whose Appointments are not herein otherwise provided for, and which shall be established by Law: but the Congress may by Law vest the Appointment of such inferior Officers, as they think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in the Heads of Departments.”

¹⁰⁸ *Id.*

¹⁰⁹ *Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc.*, 941 F.3d 1320, 1328 (2019).

¹¹⁰ *Id.* at 1329.

¹¹¹ *Id.*

行政法官共同做出決定，局長亦無單獨覆核、廢棄或推翻行政法官所發出之終局書面決定之法定權限¹¹²。此外，PTAB 行政法官之免職，依法須符合「有助於促進行政部門效率」的原因，亦非美國商務部部長或局長所得任意免職¹¹³。

綜合上情，CAFC 認定 PTAB 之行政法官應屬「高階官員」，須由美國總統提名，經諮詢參議院並獲同意後，予以任命¹¹⁴。而原本由美國商務部部長任命 PTAB 行政法官之作法，並不符合憲法之規定¹¹⁵。儘管在該案中 CAFC 透過宣告 PTAB 行政法官之免職，依法須符合「有助於促進行政部門效率」原因之規定違憲，並排除（sever）該規定適用於 PTAB 行政法官之方式，讓 PTAB 行政法官能夠被解釋為係得由國會授權行政部門首長任命之「低階官員」，以解決後續 PTAB 行政法官任命之合憲性問題¹¹⁶。惟就該案本身而言，由於系爭被上訴之 PTAB 決定在作成時，作成決定之合議體並非由符合憲法規定方式任命之行政法官組成，故而 CAFC 依然廢棄了系爭 PTAB 決定，但未就實體問題進行認定，將該案發回 PTAB，並指出該案須由新的合議體重新審議¹¹⁷。

無獨有偶，相對於 2012 年成立的 PTAB，歷史更為悠久的 TTAB 行政法官，同樣係由美國商務部部長所任命。可以想見的是，倘若美國最高法院也認定目前由美國商務部部長任命 PTAB 行政法官之方式違憲，亦將對 TTAB 之有關法規與運作實務帶來影響。實際上，在 CAFC 之 Arthrex 案問世後，已經出現在 TTAB 程序主張由行政法官組成之合議體違憲的實例¹¹⁸。

為了避免 TTAB 行政法官任命之合憲性，可能因美國最高法院之決定而受到動搖，USPTO 除參加該案之訴訟程序，更透過商標現代化法案，直接以修法之方式，解決上述問題。而本次修正的結果，可謂係明確地將 TTAB 行政法官定位為「低階官員」，因此得由國會透過法律授權行政部門首長進行任命，進而使上述不確定之狀態，提早獲得解決。

¹¹² *Id.*

¹¹³ 35 U.S.C. § 3(c) & 5 U.S.C. § 7513(a).

¹¹⁴ *Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc.*, 941 F.3d 1320, 1328-1335 (2019).

¹¹⁵ *Id.* at 1335.

¹¹⁶ *Id.* at 1338.

¹¹⁷ *Id.* at 1339-1340.

¹¹⁸ *Davis Jr. & Weeks*, *supra* note 87.

參、結論

有論者認為，商標現代化法案或許是繼 1988 年後，美國商標法最為重要的一次修正¹¹⁹。而本次修正希望積極處理的核心問題之一，莫過於是如何有效清理 USPTO 註冊簿上之未使用商標，並減少實務上申請人不正確或錯誤之使用主張，以維繫美國所採行之「使用主義」的優點與價值。

實際上，在本次商標法修正前，若已經取得註冊之商標連續 3 年未使用，認為自己因該商標之註冊受有損害或將會受到損害者，便得向 USPTO 申請撤銷該商標之註冊。但此類撤銷案係屬 TTAB 之雙方程序，由撤銷案申請人及註冊權利人作為程序之兩造，彼此進行攻防。而 TTAB 之運作方式與法院相近，其程序當事人往往須負擔相當可觀之時間與金錢成本，令人卻步。

更具體地來說，透過 USPTO 電子系統提出之撤銷案，須繳納一類 600 美元之規費，紙本提出則為 700 美元¹²⁰。另參照 USPTO 所公告之統計數據，諸如撤銷案等以類似法院審理程序處理之 TTAB 雙方程序案件，2018 至 2020 會計年度之平均結案所需期間約為 149 週¹²¹。換言之，向 TTAB 提出的撤銷案如確實經過完整的審理程序，通常需要超過 3 年的期間，才能獲得 TTAB 之決定。在這段期間內，該案之當事人可能須持續準備證據與書狀，並投入高昂的律師費等相關成本。在這樣的狀況下，資源有限的市場參與者，除非已面臨可能被控侵害商標權等類似之風險，抑或是希望取得註冊之商標與在先註冊之前案相衝突，一般不會有充分的誘因，耗費龐大的時間與金錢成本，透過此一雙方程序來撤銷他人之註冊商標。

透過本次修正，於美國商標法中建構出兩套新的單方程序，大幅降低透過行政程序尋求撤銷特定商標註冊之成本，並希望能藉此有效移除未實際使用之商標註冊資料，俾使商標註冊簿登載的資訊更加正確而具參考價值。

¹¹⁹ *Id.*

¹²⁰ 37 C.F.R. § 2.6(a)(16) (2021).

¹²¹ USPTO, TTAB Incoming Filings and Performance Measures for Decisions, <https://www.uspto.gov/trademarks/ttab/ttab-incoming-filings-and-performance> (last visited Feb. 17, 2021).

進一步言，商標現代化法案所建構之單方註銷程序及單方再審查程序，應在該法案公布日起算屆滿 1 年後生效，並應適用於任何在生效日前已經註冊、於該日註冊，抑或是嗣後取得註冊之商標¹²²。為使上述單方程序能確實發揮預期的效益，商標現代化法案也明文要求局長應於該法案公布後 1 年內，發布有關行政法規，以建立及管理單方註銷案及單方再審查案更為詳盡的審查程序¹²³。

此外，為期能有效評估本次修法對於清理商標註冊簿資訊所發揮的效果，商標現代化法案也特別要求審計總長（Comptroller General of the United States）自本法案公布日後之 3 年內，應分別向參議院及眾議院之法制委員會提交一份研究報告，並依據其研究結果，提出能夠使商標註冊簿更加健全，以及減少不正確或錯誤之使用主張的法規興革建議¹²⁴。而審計總長為形成此一報告，應諮詢局長之意見，具體研究局長在該法案公布日後 12 個月起算至 30 個月為止這段期間，採取了哪些努力作為，來處理在商標申請及註冊案中所提出之不正確及錯誤的使用主張¹²⁵。

伴隨著網路科技之發達與普及，資訊得以快速地在全球流通，卻也提高了商標在不同國家遭到搶註的風險。而如何有效率地確保商標註冊簿登載資料之正確性，同時避免商標權人享有商標權卻不使用，減少他人申請註冊的機會，應為各國商標專責機關所共同面對之課題。透過本次修正，美國建構出了兩套新的單方程序，並將第三人提供證據之程序提升至法律位階，且未來會透過行政法規訂定更為細緻的程序，其制度之設計方式與實際運作成效，值得持續關注，以資借鑑。

¹²² H.R. 6196, 116th Cong. § 5(g) (2020).

¹²³ H.R. 6196, 116th Cong. § 5(f) (2020).

¹²⁴ H.R. 6196, 116th Cong. § 7(c) (2020).

¹²⁵ H.R. 6196, 116th Cong. § 7(a) (2020).