



美國商標局對於商標欺瞞行為之實務探討*

劉蘊文**

摘要

與台灣註冊主義之制度不同，美國商標制度採取使用主義，申請人須以實際使用或有使用意圖為基礎提出申請。若商標已在美國使用，申請人於申請時須提出使用證據及聲明書；若申請人係基於在美國有使用意圖而提出申請，則須於收到核准通知（Notice of Allowance）後於規定之期限內提出使用證據及聲明書，否則申請案即視為放棄。取得註冊之後，商標權人也不能怠於商標使用，在註冊後第 5 年至第 6 年間須以實際使用的商品或服務提出使用宣誓書及使用證據以維持註冊之有效性，於第 9 年至第 10 年間辦理工標延展時亦同。然而，若申請人或商標權人提出聲明書或使用宣誓書時有不實陳述之情況，例如：聲稱將商標使用於指定之商品或服務上，但實際上並未使用或僅使用於部分之商品或服務上，則可能構成欺瞞行為，導致商標註冊被撤銷。

本文藉由美國法院判決實務介紹商標欺瞞行為之相關概念與構成要素，整理出美國實務上對商標欺瞞行為判斷基準之演變，藉以探討如何避免在商標申請或維護過程中產生欺瞞行為，使台灣商標申請人及商標權人有所依循。

關鍵字：欺瞞行為、商標申請、商標維持、使用宣誓、聲明書、Fraud、Statement of Use、Section 8 Declaration、Trademark Renewal、Trademark Cancellation

收稿日期：100 年 11 月 14 日

* 本文章為譯稿，由英文版作者關濱莉（Binli Guan）授權譯者翻譯為中文，原文「Fraud on United States Trademark Office」，2010 年。英文版作者現為美國 Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP 事務所智權顧問。

** 廣流智權事務所國際部主任。



壹、何謂「欺瞞行為」？

根據美國聯邦商標法¹（下稱商標法）第 14 條第 3 款規定，若商標經由不實手段而註冊，則該商標可隨時被撤銷。

更具體說明，美國商標審理與上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB，下稱委員會）會考量下列情形：

- 一、是否提供不實聲明；
- 二、該聲明對於美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）決定商標註冊與否是否重要；
- 三、是否意圖欺騙，故意為該聲明。

對於美國專利商標局而言，構成欺瞞行為的聲明必須是一、不實；二、重要；三、故意²。

在 *In re Bose Corporation*, 476 F.3d 1331 一案中，法官設立了證明欺瞞行為的相關標準。法官認為「若申請人在商標註冊或延展程序中，有意做出與申請案關連、不實但重要的聲明，則構成欺瞞行為³。」

委員會在 *Eddy Packing Co., Inc. v. HEB Grocery Company*, 2010 WL 1720597 (TTAB) 一案，依據 *First Int'l Services Corp. v. Chuckles Inc.*, 5 USPQ2d 1628, 1634 (TTAB 1988) 之判決，並引述 *Smith Int'l, Inc. v. Olin Corp.*, 209 USPQ 1033, 1043-44 (TTAB 1981) 一案，對於「欺瞞行為」一

¹ 亦稱蘭哈姆法（Lanham Act）。

² *Torres v. Cantine Torresella S.R.L.*, 808 F.2d 46, 1 USPQ2d 1483, 1484 (Fed. Cir. 1986)

³ *Torres*, 808 F.2d 46, 1 USPQ2d 1483, 1484 (Fed. Cir. 1986)



詞作出下面解釋：「欺瞞行為隱含了故意欺騙的作法或行為，該作法或行為係設計用以取得為該行為者無權取得之事物。尤其，該行為牽涉了申請人或商標權人故意向美國專利商標局隱瞞重要訊息或事實；若美國專利商標局知悉該訊息或事實則不會核准其申請案或延展案時，即構成欺瞞行為。欺瞞的意圖需為故意。如果是因為『誠實的』誤解、懈怠、因過失而遺漏等，而非故意欺騙之原因造成不實陳述，則不構成欺瞞行為。如果能證明不實的陳述是基於合理且誠實的相信其陳述為真，或不實的陳述對於商標核准或續存與否並非重要時，則亦不構成欺瞞行為。構成欺瞞行為之證據需明確且令人信服，沒有推測、推論或揣測的空間。主張之一方需澄清所有疑慮。」

貳、構成欺瞞行為之要件

欺瞞行為之要件如下：

- 一、向美國專利商標局提出不實聲明；
- 二、該聲明對於美國專利商標局決定商標註冊與否是重要的；
- 三、意圖欺騙，故意為該聲明；
- 四、缺乏良善意圖（bona fide intention）。

參、法院以及美國商標審理與上訴委員會之案例

一、Medinol 案之前：

- （一）*Western Farmers Association v. Loblaw Inc.*, 180 USPQ 345 (TTAB 1973)：委員會發現商標權人故意且錯誤地將某些商品列在使用陳



述 (statement of use) 中，而系爭商標從未用於該些商品上。

- (二) *Torres v. Cantine Torresella S.r.l.*, 1 USPQ2d 1483 (Fed. Cir. 1986)：委員會認為有欺瞞行為，聯邦巡迴上訴法院之後的見解與其一致。Torres 提出商標註冊延展 (renewal) 之申請，且宣稱「LAS TORRES」商標依然使用於先前指定的商品上。實際上，Torres 當時未使用先前註冊之商標字樣，而僅使用 TORRES 名字以及三座塔的圖樣。Torres 認為將 LAS 字樣從商標使用中移除並非重要變更，但是委員會不同意，並撤銷了商標註冊。聯邦巡迴上訴法院肯定委員會之見解並認為「在 Torres 提出商標延展之申請時，Torres 明知或可得而知註冊之商標以及提交的樣品 (specimen) 非為當時使用的樣態」。
- (三) *First International Services Corp. v. Chuckles, Inc.*, 5 USPQ2d 1628 (TTAB 1988)：委員會認為有欺瞞行為，因為申請人已經簽署了申請案，並聲明該商標使用在「洗髮乳、潤髮製劑、頭皮按摩製劑」，然而商標實際上僅使用於「洗髮乳及頭髮造型乳液」上。
- (四) *Mister Leonard Inc. v. Jacques Leonard Couture Inc.*, 23 USPQ2d 1064 (TTAB 1992)：系爭商標指定用於男士泳裝，卻用於女性服飾上，委員會根據其欺瞞行為依簡易判決請求 (Motion for Summary Judgment) 撤銷其商標註冊。
- (五) *Medinal Ltd. v. NeuroVasx Inc.*, 67 USPQ2d 1205 (TTAB 2003)：此為首宗委員會以非常嚴格之標準判斷欺瞞行為。

在此案中，NeuroVasx 公司以意欲使用「NEUROVASX」商標為基礎，



申請註冊於醫療器材上，也就是神經支架及導管上。在收到核准通知後，NeuroVasx 公司以電子表格方式提交使用陳述書，聲明「申請人於商業上使用該商標於下述商品/服務或與其相關之商品/服務；該些商品/服務已於核准通知上指明。」而後，官方發出商標註冊證書。

NeuroVasx 公司在提交使用陳述書時已經知道其商標僅用於導管上。審判過程中，NeuroVasx 公司以下列兩點作為為何提交不實陳述書之理由：（1）電子表單上之複選框非有意選到的，以及（2）由於明顯疏忽之原因，支架仍然包含於指定商品中。

Medinol 公司以欺瞞行為提出撤銷註冊（cancellation against the registration）之申請。NeuroVasx 公司請求修正註冊，將導管從指定商品中刪除。委員會認為：「該商標從未使用於導管上，將導管從指定商品中刪除無法補救對於美國專利商標局之欺瞞行為；縱使導管從指定商品中刪除，爭點始終在於被告是否在商標申請之過程中，對於美國專利商標局作出欺瞞行為。」雖然委員會接受過程中有「誠實的錯誤」，而且是因為「明顯的疏忽」造成未使用的商品包含於陳述書中，但也不可因此忽略 NeuroVasx 公司明知或可得而知使用陳述書中之聲明有誤之結論。

在此案，提出使用陳述書時所犯之「無惡意之差錯」或「誠實之錯誤」，不論是否有意，商標權人就是做出欺瞞之行為，且有失去其珍貴商標註冊的可能性。此外，一旦做出欺瞞之行為，商標權人無法藉由修改申請案或註冊，將未使用之商品刪除，來彌補欺瞞行為。

二、Medinol 案之後：

Medinal 案之後，委員會發表了約莫 20 條遵照 *Medinol* 一案的規則，



採取「明知或可得而知」客觀檢視標準。

(一) *Jimlar Corp. v. Montrexpert S.P.A.*, Canc. No. 92032471 (TTAB 2004 年 6 月 4 日): 在此案中, 一位外國商標權人提出了商標延展之申請, 聲稱持續使用「MONTREX」商標。雖然商標權人之代表確實不知某些指定商品在美國已經不再使用, 但委員會仍依據欺瞞行為撤銷其註冊。

(二) *J.E.M. International, Inc. v. Happy Rompers Creations Corp.*, Canc. No. 92043073 (TTAB 2005 年 2 月 10 日): 在此案中, 商標權人未將其申請案分為已經使用與意欲使用申請, 反而以電子方式提出使用陳述書時選擇「是」的選項來聲明該商標已經在美國使用於全部的指定商品上。縱使商標權人缺乏商標申請程序之相關知識, 但商標仍被撤銷。

(三) *Turbo Sportswear Inc. v. Marmot Mountain Ltd.*, 77 USPQ2d 1152 (TTAB 2005): 委員會認為聲稱無法將未使用該商標之指定商品或服務刪除是由於不小心或是無故意之疏忽無法避免商標註冊被撤銷。委員會認為: 在簽署「已於美國使用」為基礎的申請案或簽署根據商標法第 8 條提出的聲明書時, 若商標未使用於部分指定商品或服務, 申請人無法單單將商標未使用的指定商品或服務從註冊狀態刪除, 來彌補其欺瞞行為。

(四) *Hawaiian Moon, Inc. v. Rodney Doo* Opposition No. 91165327 (TTAB 2006 年 4 月 27 日): 在此案中, 因為律師以及商標權人之間溝通有誤, 無意間使得列在申請案中所有的商品都修正為有使用, 而產生



欺瞞行為。

- (五) *Standard Knitting Ltd. v. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha*, 77 USPQ2d 1917 (TTAB 2006)：在此案中，異議人聲稱不實的聲明書是誠實錯誤的結果，而非因不實意圖。異議人指出：他申請商標時並不了解「使用於商業上」(use in commerce)的意義。委員會認為異議人特定或真實的意圖對於欺瞞行為方面並非重要。根據紀錄的證據，委員會認定當異議人簽署申請案時，他清楚了解「使用於商業上」的意思。雖然美國專利商標局不會調查關於列在一類中每個商品的使用情形，且申請人僅需提供其中一種商品的樣品，至於其他沒有樣品的商品，美國專利商標局依賴的是申請人的聲明書；因此，委員會認為：若放任申請人漫不經心提出使用聲明書，對於沒有使用商標的商品項目將造成不正確之法律推測。因此，該註冊因為欺瞞行為而被撤銷。
- (六) *Grand Canyon West Ranch LLC v. Hualapai Tribe*, 88 USPQ2d 1501 (TTAB 2008)：在此案中，委員會認為關於商標使用於商品或服務上的聲明書，對於申請案及註冊過程中的誠實性是相當重要的。
- (七) *Herbaceutical Inc. v. Xel Herbaceutical Inc.*, 86 USPQ2d 1572 (TTAB 2008)：委員會認為：以使用為基礎的申請案所提出的宣誓書(oath)、使用陳述書、根據商標法第8條提出的使用聲明書，以及延展等文件必須於簽名及提交給美國專利商標局前已審慎確認過。
- (八) *ING Bank FSB et al. v. PNC Financial Services Group Inc. et al*, 08-CV-00514, 美國達拉威州地方法院：法院採用「明知或可得而知」



標準撤銷了 ING 的商標，因為該公司提出了使用陳述，聲稱商標使用於信用卡服務上，但 ING 的總裁曾公開表示他的公司未打算提供客戶信用卡服務。

(九) *Hiraga v. Arena*, 90 USPQ 2d 1102 (TTAB 2009)：委員會認為：因為商標局無法獨立核實指定商品與服務或其他重要資訊的事實情況，商標局倚賴申請人或商標權人提供與商品與服務相關的正確資訊。委員會也認為：在申請案或註冊案中，若申請人或商標權人所提供的重要相關資訊不實時，決定是否有欺瞞行為的關鍵在於申請人或商標權人是否為明知或可得而知該資訊有誤。

(十) *In re Bose Corporation*, 580 F.3d 1240 (Fed. Cir. 2009)：聯邦巡迴上訴法院推翻了委員會在 *Medinol Ltd. v. Neuro Vasx Inc.*, 67 USPQ2d 1205 (TTAB 2003) 一案的主要判決理由。上訴法院尤其不贊同委員會僅藉由商標權人或申請人「可得而知」呈送至美國專利商標局的重要聲明書不實，就認定欺瞞行為。在聯邦巡迴上訴法院提出其意見之後：

1. 只有在申請人或商標權人以欺騙的手段獲得商標註冊或維持商標註冊，且有意作出錯誤的重要聲明書以欺騙美國專利商標局時，聯邦註冊的商標才可成功撤銷。
2. 欲成功以欺瞞行為作基礎挑戰申請案或註冊案，紀錄證據與證詞必須明確且使人信服 (clear and convincing)。
3. 與委員會直接使整個申請案或註冊案無效，或是整個類別的商品及服務無效的處理方式不同，比較合適的救濟方式或許是將那些



申請案「限縮」在個別的商品及服務上。

三、In re Bose 案之後：

In re Bose 案之後，委員會作出的判決顯示其判決傾向嚴格適用 *In re Bose* 標準。

- (一) *Enbridge Inc. v. Excelerate Energy LP*, 92 USPQ2d 1537 (TTAB 2009)：由於商標權人是否惡意提報不正確的服務資訊有事實的爭議，委員會因此拒絕異議人的簡易判決請求 (motion of summary judgement)。委員會更進一步表示，因為缺乏明確且使人信服的證據證明申請人提出與商標用於指定的服務相關的不實聲明，委員會拒絕了異議人的動議。
- (二) *Asian & Western Classics B.V. v. Selkow*, 92 USPQ2d 1478 (TTAB 2009)：委員會背離了其根據 *Medinol* 一案發展但現已不再使用的法學系統，宣稱本案之主張無法滿足聯邦民事訴訟規則 (Federal Rules of Civil Procedures, FRCP) 法第 9 條 (b) 項對於訴狀的要求。
- (三) *Qualcomm Inc. v. FLO Corp*, 93 USPQ2d 1768 (TTAB 2010)：委員會確認，申請人對於第三人使用有混淆誤認之虞的類似商標的認知，非為欺瞞行為之基礎。
- (四) *Daimler Chrysler Corporation and Chrysler, LLC v. American Motors Corporation*, 94 USPQ2d 1086 (TTAB 2010)：此件為「後 Bose」的重要判決，其中，委員會針對如何於訴狀中成功主張欺瞞行為提出所需之準則。



1. 委員會指出：根據聯邦民事訴訟規則第 9 條 (b) 項，主張欺瞞行為必須提供細節。
2. 雖然通常都會提到，但訴狀中必須宣稱意圖欺騙。
3. 委員會提到：DC 有充分提出欺瞞行為的主張，包括宣稱被告有構成要件要求的欺騙美國專利商標局的意圖，藉以獲得其商標註冊。
4. DC 特別說明關於事實的不實陳述，並聲明商標局倚賴了這些關鍵且不實之陳述。
5. 委員會指出：他們偏好的作法是，特別聲稱對方想要欺瞞美國專利商標局之意圖，如此一來，訴狀中毫無疑問有主張到這不可缺少之要素。
6. 委員會拒絕了 DC 的簡易判決動議，因為 DC 未能證明與 AMC 有欺瞞意圖的直接或間接證據相關的議題不存在。
7. 委員會進一步指出：是否有意圖的問題，不適合以簡易判決來解決。

(五) *Eddy Packing Co., Inc. v. HEB Grocery Company*, 2010 WL 1720597 (TTAB)，原告表示：系爭註冊案是藉由欺瞞行為而獲得的，因為被告「明知其他人使用了『完全煮熟』的詞彙來描述他們的產品。被告也了解『完全煮熟』是通用性或 / 及高度描述性的詞彙，因此不能作為販售產品的商標。」雖然法院將商標撤銷，但以缺乏證據為由，拒絕了原告主張欺瞞行為的請求。



- (六) *O.C. Secrets, Inc. v. Hotelplan Italia S.P.A.*, 95 USPQ2d 1327 (2010) :
原告聲稱被告有欺瞞行為，因為他缺乏將其商標使用於列在申請案中全部的商品及服務上的良善意圖。法院認為：「主張欺瞞行為之訴狀，闡明了申請人錯誤主張其有良善意圖將商標使用於列在申請案中全部的商品及服務上」。根據法院及委員會所遵循之訴狀規則，原告訴訟上的請求必須分別為陳述」（聯邦民事訴訟規則第 10 條 (b) 項）。委員會說明，既然欺瞞行為的主張並未單獨作為一項請求，他們不會針對未主張之部分下判決。
- (七) *Meckatzer Löwenbräu Benedikt Weiß KG v. White Gold, LLC*, 95 USPQ2d 1185 (TTAB 2010)：委員會認為：若一方根據錯誤的使用證明證實了欺瞞行為，就算只是指定商品中的一項，委員會將使申請案或註冊案中牽涉到的類別無效。
- (八) *Message in a Boottle, Inc. f/k/ a Gold Sheels, Inc. v. Keith Cangiarella*, 2010 WL 2604981 (TTAB)：申請人欲以欺瞞行為撤銷異議人主張之商標註冊案。申請人宣稱異議人在申請過程中錯誤列出商標指定之服務。委員會認為申請人主張之關鍵，在於異議人從未提供或意圖提供申請案中指定的電信服務；為證明欺瞞行為，原告必須證明其陳述不實，且為有意之不實，加上該不實陳述對於獲得或維持商標註冊有一定重要性。因此委員會認為申請人無法建立欺瞞行為之主張，因此駁回其撤銷異議人商標註冊案之反訴。
- (九) *Anosh Toufigh v. Persona Parfum, Inc.*, 2010 WL 2783900 (TTAB 2010)：委員會參考 *In Re Bose Corp.* 一案所作成的判決，並說明該



判決闡述了證明欺瞞行為的相關標準。

(十) *E & J. Gallo Winery v. Thomas M. Scott*, 2010 WL 2783899 (TTAB 2010): 委員會依據 *In re Bose* 一案作成之判決，認為欺瞞行為之主張必須包含聲明其意圖。

肆、關於欺瞞行為的法院歷史判決

上述由 TTAB 判定的案件未使用先前例如 *Smith Int'l Inc. v. Olin Corp.*, 209 USPQ1033, 1043 (TTAB 1981) 一案所採的主觀檢視標準。

在 *Smith* 一案中，委員會認為欺瞞行為暗示了故意欺騙；在 *Metro Traffic Control, Inc. v. Shadow Network Inc* 41 USPQ2d 1369 (TTAB 1997) 一案，委員會提到欺騙的意圖必須要是「故意的」。

同樣地，聯邦巡迴上訴法院在 *Symbol Techs., Inc. v. Opticon, Inc.*, 935 F.2d 1569, 1582 (Fed.Cir.1991) 的判決中指出：誠實的誤解、懈怠或是因過失而遺漏不等同於欺瞞行為。再者，在 *Knorr-Nahrmital Aktiengesellschaft v. Havland Int'l, Inc.*, USPQ 827, 834 (TTAB 1980) 這個案子中，委員會提到：「合理且誠實的相信錯誤的陳述是對的，並非欺瞞行為」。在 *Smith Int'l, Inc.* 一案，委員會甚至認為欺瞞行為必須被清楚證明。在 *San Juan Prods., Inc. v. San Juan Pools of Kan., Inc.*, 849 F.2d 468, 472 (10th Cir.1988) 一案，法院提到：要證明欺瞞行為，必須提出明確且使人信服之證據。在 *Woodstock's Enter. Inc. (California) v. Woodstock's Enter. Inc. (Oregon)*, 43 USPQ2d 1440, 1443 (TTAB 1997) 一案，委員會提到，構成欺瞞行為之證據沒有推測、推論或揣測的空間；主張之一方需澄清所有疑慮。



伍、近年來TTAB慢慢改變其見解

在 *Medinal* 一案之後，委員會在判斷欺瞞行為與否，似乎開始著重於不同的面向。在 *Maids to Order of Ohio, Inc. v. Maid-to-Order, Inc.*, 78 USPQ2d 1899 (TTAB 2006) 一案，委員會認為如果申請人或商標權人對其錯誤之陳述有合理或合法的解釋基礎，則不會被認為是欺瞞行為。在此案，商標權人聲稱她丈夫與她有將商標使用於跨州的清潔服務上。她的事業位於伊利諾州。商標權人兩次在威斯康辛州打掃房子，克羅拉多與聖地牙哥則各有一次。她也於伊利諾州之外的地區打廣告。委員會認為：不論是否真的符合法律上的標準，商標權人可以合理解釋為何她在申請時善意相信自己已將商標用於跨州的商業用途上。上述善意的相信已經足以推翻，商標權人係為了獲得及維持其商標註冊而對美國專利商標局為欺瞞行為。

在 *Hurley International LLC v. Volta*, 82 USPQ2d 1339, 1344 n. 5 (TTAB 2007) 以及 *University Games Corp. v. 20Q.net Inc.*, 87 USPQ2d 1465 (TTAB 2008) 兩案的審查階段，委員會對於欺瞞行為也採取了較不嚴格的解釋；委員會在此兩案允許商標權人在公告前刪除未使用的商品來修正申請案，未發現申請人蓄意欺騙美國專利商標局。

2009 年 1 月 20 日，在 *G&W Laboratories, Inc. v. GW Pharma Limited*, 異議申請案第 91169571 號中，委員會認為：在多類別的申請案（第 5 及 35 類），當欺瞞行為並未發生於全部類別時，商標遭到撤銷的情況僅限於欺瞞行為發生的類別，而非全部註冊的類別。委員會認為：在多類別的註冊案，各個類別必須分開考量，所以在其中之一類別發現欺瞞行為，不應



該造成整個商標遭到撤銷，不然如此一來申請人會減少提出多類別的申請案之意願，而且沒有一個國家是僅依據申請人申請的是單類別或多類別的申請案而有差別待遇。

陸、Zanella 案

在一個近期的判決中，委員會終於對於下述情況提供準則：為了更正在使用陳述中所犯的粗心錯誤，在註冊後或公開後，申請人得否提出修正，將商標未使用的指定商品名稱刪除。在 *Zanella Ltd. v. Nordstrom, Inc.*, 90 USPQ2d 1758 (TTAB 2008) 一案中，Nordstrom 百貨以「意圖使用」為基礎，申請註冊 ZELLA 商標於女人及女孩運動服飾相關商品。Zanella 公司以前述商標與其已註冊之「ZANELLA」商標有混淆誤認之虞為理由，對於 Nordstrom 的申請案提出異議，Zanella 公司引據了五個用於不同的男性與女性服飾並具不可爭性 (incontestable) 之商標註冊案。

透過證據揭示 (Discovery) 程序，Nordstrom 百貨了解到 Zanella 公司沒有將其商標使用於某些指定商品上，因而 (a) 提出了修正答辯意見之請求，在其答辯中加入反訴，以欺瞞行為為由，撤銷五個據爭商標註冊案；(b) 請求 TTAB 直接依其欺瞞行為之反訴作簡易判決。因為委員會認為 Zanella 公司毫無疑問未將其商標使用於所有指定商品上，准許了 Nordstrom 百貨對其中一商標之簡易判決請求，並撤銷其商標註冊。至於其他四件註冊案，委員會認為關於 Zanella 公司是否有欺瞞美國專利商標局之意圖是關鍵事實，因而否決了 Nordstrom 的簡易判決請求。委員會發現 Zanella 公司已經將未使用商標的指定商品從註冊案中刪除。其中三件註冊案，Zanella 公司在根據商標法第 8 條與第 15 條提出聲明書時即刪除



未使用之指定商品；在根據商標法第 8 條與第 15 條提出聲明書後，Zanella 公司主動提出請求，將未使用商標的指定商品從最後一件註冊案中刪除。上述更正在 Zanella 公司試圖以這些商標註冊案對抗 Nordstrom 百貨之申請案之前。

根據這些事實，委員會認為 Zanella 公司在對於其註冊案發生實際或有威脅性的挑戰之前，及時採取更正錯誤聲明的行動，使其具有「Zanella 公司未有欺瞞美國專利商標局的意圖」這種可反駁的法律推定基礎。委員會認為 Nordstrom 用以支持其簡易判決請求之證據，也就是 Zanella 在證據揭示程序中承認未將商標使用於某些指定商品上，以及單就註冊案的申請歷史等等證據，未能證明其有欺瞞美國專利商標局的意圖。

這件案子給予商標權人機會及時更正在使用陳述中所犯的疏忽。此外，此案亦給予商標權人機會表明，不應僅由不實陳述便推論其意圖非合理、合法以及主觀。因此若主觀的意圖係合理且合法，系爭註冊案或許能「獲救」。

柒、聯邦巡迴上訴法院對於Bose案之判決

2009 年 8 月 31 日，聯邦巡迴上訴法院終於對於 *In re Bose Corporation*, 2009 WL 2709312 (C.A.Fed) 一案作出等待已久之判決，提出下列論點：「只有申請人或商標權人有欺瞞專利商標局之意圖，並故意做出錯誤且重要的陳述，係為欺詐取得之商標」。

Bose 公司依其在先註冊之 WAVE 商標，對於 Hexaware 公司之 HEXAWARE 商標註冊一案提出異議。Hexaware 公司提出反訴，當 Bose 公司延展商標註冊時主張將商標使用於所有指定商品上，然而其明知公司



已經停止生產銷售某些指定商品（錄放音機），因此依欺瞞行為請求撤銷 WAVE 商標。Bose 公司的法務長在簽署商標延展申請書時，知道約莫在 1996 及 1997 年間，Bose 公司還有修理仍在保固期間的廣播機、錄放音機等。他認為維修和船運修好的商品給 Bose 公司的客戶符合「商業使用」的定義。委員會認為這種理解並不合理，因此將整個註冊案撤銷。

之後 Bose 公司上訴至聯邦巡迴上訴法院，法院將不實陳述與欺瞞行為分開，聯邦巡迴上訴法院認為後者有欺瞞的意圖，而前者是因為誤解、純粹疏忽等等而發生。

聯邦巡迴上訴法院之首席法官 Michel 說明，縱使主觀的欺騙意圖很難證明，但這卻是在分析是否為欺瞞行為時不可或缺的要素。因此，聯邦巡迴上訴法院推翻了委員會在 *Medinol v. NeuroVzsx Inc.* 一案以及類似後案關於『商標使用的錯誤聲明，在真正的事實是可得而知的情況下，構成欺瞞行為。』的見解。首席法官 Michel 認為委員會將「可得而知其錯誤」等同於「主觀欺瞞意圖」，錯誤地將欺瞞行為的標準降低為單純疏忽的標準。

如此一來，若適用上述 *In re Bose* 案的情況於其他案子上，則可能造成這樣的結果：提交給美國專利商標局不實之陳述，卻不被視為是欺瞞行為。法院適用了 *Smith v. Olin* 一案以及其他先例，認為若為錯誤的陳述是誠實的誤解或疏忽而無故意的欺瞞意圖，則不被認為是欺瞞行為。除非挑戰者能提出證據，且能從證據中推論出欺騙的意圖，否則該證據不符合主張欺瞞行為所需的「明確且令人信服」標準。

在該判決中，聯邦巡迴上訴法院建議應將未使用商標的商品從註冊案中刪除，以反應商業現況。



此案之後，在欺瞞行為的案件中，客觀的檢視標準不再沿用，因此對於挑戰者而言，要證明申請人及商標權人故意的主觀意圖是相當困難的。雖然能從間接與情況證據（circumstantial evidence）去推論並主張欺瞞行為，但誤解、單純疏忽等等情況不能用以證明其為故意欺瞞，因此舉證之責任在於挑戰者，而其證據需達到「明確且令人信服」的標準。

捌、其他與欺瞞行為相關之議題

根據 *In re Bose* 一案的判決，聯邦巡迴上訴法院對於其他與欺瞞行為相關的議題使用與前述情況相同的判斷標準，像是委任非具有律師資格之人作為代理人、未依美國專利商標局要求向其揭露與申請案有關的資訊、關於第一次使用商標的日期提供不正確的日期或是使用舊的或未使用的樣品等等。

另一個重要的議題是關於國外商標與文字翻譯成英文的情況。在 *Bart Schwartz Int'l, Inc. v. Federal Trade Comm'n*, 129 USPQ 258, 260 (CCAP 1961) 一案，美國海關及專利上訴法院 (Court of Customs and Patent Appeals, CCPA) 決定，任何申請人所負的責任須有商標法的法條規定。37 C.F.R § 2.32 (a) 賦予申請人翻譯或直譯的義務，因為非英文的字詞與其同義的英文字詞一樣，必須具有識別性，需要依據商標法第 2 (d) 條以及商標審查基準第 1207.01 (b) 與 1209.03 (g) 規定聲明不專用及引據先前商標。因此，為了避免專利商標局提出撤銷或核駁，提供國外商標的翻譯或直譯是很重要的。

舉例來說，在 *Ex parte Odol-Werke Wien Gesellschaft M.B.H.*, 111 USPQ



286 (Comm'r Pats. 1956) 這個案子中，「Chat Noir」這個商標申請註冊遭到核駁，因為「Black Cat」已經註冊於相關商品上（Chat Noir 翻譯成英文即為 Black Cat 之意）。

玖、在訴狀中需包含哪些事項？

在 *E. & J. Gallo Winery v. Thomas M. Scott*, 2010 WL 2783899 (TTAB) 一案的判決中，法院提到主張欺瞞行為的訴狀中必須包含意圖的主張 (allegations of intent)。此外，如果在一撤銷案中，原告未能於訴狀中就欺瞞行為之主張為適當的聲明，因而不足以構成已就欺瞞行為主張為聲明之要求，則針對欺瞞行為主張簡易判決的請求會被視為無理由⁴。

委員會在 *Asian and Western Classics B.V. v. Selkow*, 92 USPQ2d 1478 (TTAB 2009) 一案中認為：僅依商標申請人或商標權人於其申請案或註冊案中，對於重要事實，明知或可得而知做出不實或使人誤解的陳述，不足以支持欺瞞行為之主張，因為該行為僅暗示其僅為疏忽，而不足推論為欺瞞或不誠實。因此，*In re Bose* 一案中，主觀意圖是主張欺瞞行為特定之要素，而僅主張申請人或商標權人可得而知其重要陳述不實，不能成為適當之訴訟上請求。

委員會進而重申：僅適當為主張的事項始得作為簡易判決之標的，尤其當主張簡易判決請求之基礎是欺瞞行為時，特別重要⁵。

⁴ *Asian and Western Classics B.V. v. Selkow*, 92 USPQ2d 1478 (TTAB 2009)

⁵ *Consolidated Foods Corporation v. Berkshire Handkerchief Co., Inc.*, 229 USPQ 619, 621 (TTAB 1986)



拾、證明欺瞞行為所需的要素

一、證明欺瞞行為所需的要素包含：

- (一) 關於重要事實作出的錯誤陳述；
- (二) 明知或相信其陳述是錯誤的；
- (三) 意圖使聽者因其陳述而做或不做某事；
- (四) 合理的信賴其不實陳述；
- (五) 因為前述信賴而造成損失。

二、缺乏良善意圖

委員會在許多判決中提到：若申請案缺乏將商標於商業上使用的良善意圖，則會被視為自始無效。此觀點在 *The Saul Zaentz Company dba Tolkien Enterprises v. Joseph M. Bumb*, Opposition No. 91170589 (TTAB 2010) 一案中又再次被重申。

然而，與欺瞞行為不同，在 *The Wet seal, Inc. v. FD Management, Inc.*, 82 USPQ2d 1629 (TTAB 2007) 一案中，委員會認為：成功主張申請案不具良善意圖，僅能剔除未具良善意圖的商品，而非整個類別。不同於異議者提出的論點，若不能證明欺瞞行為，或不能證明申請人缺乏使用該商標於申請案所有指定商品而非僅部分商品的良善意圖時，不能以申請案缺乏良善的使用意圖而視為無效。

拾壹、舉證責任

證明欺瞞行為之舉證責任落在主張欺瞞行為的一方上。



在 *In re Bose* 一案，法院重申 *W.D. Byron & Sons, Inc. v. Stein Bros. Mfg. Co.*, 377 F.2d 1001, 1004 之判決，認為主張因欺瞞行為而請求撤銷商標註冊案之一方應負較重的舉證責任。

法院更再次強調：主張欺瞞行為需提供清楚且有說服力的證據。對於欺瞞行為沒有推測、推論或揣測的空間；主張之一方需澄清所有疑慮。*Smith Int'l, Inc. v. Olin Corp.*, 209 USPQ 1033, 1044 (TTAB 1981).

在 *Anosh Toufigh v. Persona Parfum, Inc.*, 2010 WL 2783900 (TTAB) 一案，被告簽署且提出使用陳述，聲明已將商標使用於指定的商品上。原告未提交任何證據證明，在聲明書完成之日期時，被告之商標未使用於商品上。既然原告未能證明被告使用陳述書上的聲明有誤，更遑論清楚證明其錯誤，因此原告指控被告欺瞞之主張不成立。

原告需證明被告之欺瞞意圖，而非建立於推論之上。可以說，意圖是欺瞞行為的基礎。

拾貳、補救方式

在 *Medinol* 一案之後，委員會試圖以其他方式安撫商標權人，像是在特定情況下允許商標權人在美國專利商標局改正自己的欺瞞行為。

Medinol 一案中的被告試圖刪除未使用商標的一項商品來修正註冊案，以「改正」其欺瞞行為，但委員會拒絕這項請求且認為被告有欺瞞行為。委員會甚至提到，即使核准修正，爭點始終在於被告是否在商標申請之過程中，對於美國專利商標局作出欺瞞行為。

委員會首宗提到改正欺瞞行為可能性之案例是 *Hurley Int'l LLC v.*



Volta, 82 USPQ2d 1339 (TTAB 2007)，但委員會認為其修正無法改正欺瞞行為。

Hurley Int'l 一案之法庭意見啟發了 *University Games Corp. v. 20Q.net Inc.*, 87 USPQ2d 1465 (TTAB 2008) 一案，委員會認為在申請過程中修正自己錯誤的使用聲明的申請人應享有可反駁的法律推論，認為該申請人缺乏故意的欺瞞意圖。

2009 年，委員會延伸這種「改正」的法律概念，*Zanella Ltd. v. Nordstrom, Inc.*, 90 USPQ2d 1758 (TTAB 2008) 一案跟隨了 *University Games* 一案中大多數法官的決定，認為如果在註冊案被挑戰之前更正錯誤的使用陳述，則產生了可反駁的法律推論，認為商標權人非故意欺瞞。但在 *In re Bose* 一案的判決出爐後，上述改正的立場已然改變，不再適用。

一、申請案修正

雖然委員會在 *Hurley Int'l* 一案拒絕商標權人試圖改正錯誤使用陳述的請求，但在其法庭意見中留給擔心潛在欺瞞行為指控的商標從事者一線希望。委員會提到，若申請人在申請案公告之前將其錯誤的使用陳述改正過來，則不構成欺瞞行為。

二、聯邦註冊案之撤銷

若成功在商標局前主張對方有欺瞞行為，最主要的補償即是將整個註冊案撤銷⁶。法院在 *Far Out Productions* 一案指出：即使商標已因欺瞞行為而遭撤銷，欺瞞行為的被告仍可依據普通法之商標侵權提起訴訟。

⁶ *Far Out Productions, Inc. v. Oskar*, 247 F.3d 986 (9th Cir. 2001)



因為全國性的擬制使用（constructive use nationwide）已然失效，撤銷一聯邦註冊案可使商標侵權的被告在先使用權方面處於較有利之地位。此外，欺瞞行為之影響足以使整個註冊案失效，即使部分商品之使用聲明為正確的聲明⁷。

又，對商標局之欺瞞行為是交由陪審團決定之事實問題⁸。

三、商標法第 38 條

此條建立了因錯誤或欺瞞行為完成註冊之民事責任。條文如下：「任何人如係以口頭或書面為虛偽或不實之陳述，或藉由任何虛偽方式而於專利商標局取得商標註冊者，則需對因其行為而遭受損害之他人負民事賠償責任。」

關於第 38 條的判例法主要依賴傳統對於欺瞞行為之答辯的判例法。第 38 條規定的欺瞞行為需因該註冊案而造成損害。此外，律師費及用於撤銷不實方式取得註冊之商標之相關花費非第 38 條規定之賠償。

拾參、對於欺瞞行為之答辯

一、誠實誤解（honest misunderstanding）

聯邦巡迴上訴法院在 *In re Bose* 一案中指出：若是因誠實的誤解或疏忽而造成虛偽不實的陳述，非出於故意欺瞞的意圖，不被視為欺瞞行為（參 91 USPQ2d, 1942）。

⁷ 參見 *Grand Canyon West Ranch, LLC v. Haulapai Tribe*, 78 USPQ2d 1696 (TTAB 2006)

⁸ *Minnesota Mining & Mfg. Co. v. Shurtape Techs. Inc.*, 62 USPQ2d 1606 (D. Minn. 2002)



*In re Bose Corp.*一案的事實落入誠實誤解這個保護傘下。公司法務人員解釋，簽署第 8 條聲明書時，他們認為 Bose 公司維修先前販售且損壞的 WAVE 錄放音機，而後交還顧客之行為符合延展商標所需的「商業使用」。雖然法庭否決了這項論點，但在 2001 年以前，不論是美國專利商標局或法院都未曾對於商業使用一詞做出排除修理以及運送修理好的商品行為的解釋。法律未明確規範，所以法務人員基於誠實的基礎相信該商標仍然使用中。這引起了另外的問題，也就是，這種想法是否合理？但聯邦巡迴上訴法院認為合理與否不在討論的範圍內。

委員會在 *Eddy Packing Co., Inc. v. HEB Grocery Company*, 2010 WL 1720597 (TTAB) 依據 *First Int'l Services Corp. v. Chuckles Inc.*, 5 USPQ2d 1628, 1634 (TTAB 1988)，並引用 *Smith Int'l, Inc. v. Olin Corp.*, 209 USPQ 1033, 1043-44 (TTAB 1981)，認為若可證明不實陳述係由於誠實錯誤、疏忽造成而非意圖故意欺瞞，欺瞞行為不成立。

因此，如有一方欲以誠實誤解作為避免成立欺瞞行為之手段，必須提出好的解釋理由。

二、誠實或合理的相信 (honest or reasonable belief)

因為誠實且合理相信所聲明之陳述為真，至少有一案例是宣誓者免受欺瞞行為之控告。*Maids to Order of Ohio, Inc. v. Maid-to-Order, Inc.*, 78 USPQ2d 1899 (TTAB 2006) 一案，商標法規的門外漢若相信系爭活動構成 MAID TO ORDER 商標之州際商業使用，係為合理。



三、缺乏故意欺瞞意圖 (lack of willful intent to deceive)

聯邦巡迴上訴法院在 *Bose* 案作出下列判決，若是因為誠實錯誤或疏忽造成的不實陳述，而無故意欺瞞的意圖，不構成欺瞞行為(參 91 USPQ2d at 1942)。委員會在 *Eddy Packing Co., Inc. v. HEB Grocery Company*, 2010 WL 1720597 (TTAB) 依據 *First Int'l Services Corp. v. Chuckles Inc.*, 5 USPQ2d 1628, 1634 (TTAB 1988)，並引用 *Smith Int'l, Inc. v. Olin Corp.*, 209 USPQ 1033, 1043-44 (TTAB 1981)，認為欺瞞行為牽涉申請人或商標權人故意對美國專利商標局隱瞞重要資訊或事實之意圖，這些資訊或事實若讓美國專利商標局知悉，則會造成申請案不被核准或註冊案無法維持之情形。隱瞞之意圖需為故意，如果不實陳述是由於誠實誤解、疏忽等而非因故意欺瞞之意圖，則欺瞞行為不成立。

拾肆、無效的答辯理由

法院及委員會認為聲稱自己不懂基本的商標法並非有效抗辯欺瞞行為之理由。委員會在 *Hurley Int'l LLC v. Volta*, 82 USPQ2d 1339 (TTAB 2007) 一案中拒絕澳洲申請人不懂商標法第 1 條 (a) 項所要求的事項的主張。同樣地，委員會在 *Standard Knitting, Ltd. v. ToyotaJidosha Kabushiki Kaisha*, 77 USPQ2d 1917 (TTAB 2006) 一案駁回加拿大商標權人關於其不了解商業使用一詞之主張。

拾伍、建議

一、證明欺瞞行為之主張：

(一)主張欺瞞行為之一方需針對其主張進行調查，以便收集較佳之證據。



- (二) 被告如有其他的商標，針對其他的商標進行完整背景調查。
- (三) 原告必須證明欺瞞行為成立無疑，不能存在任何推論的空間。構成欺瞞行為之證據沒有推測、推論或揣測的空間；主張之一方需澄清所有疑慮。

二、小心避免被控告欺瞞行為：

準備商標申請案時，律師需將下述聲明書寄給申請人檢查，以確認申請案是正確的，且其知悉下述聲明：

聲明書：

在此鄭重警告下述簽名者，根據美國法典第 18 編第 1001 條之規定，故意做出不實陳述或其他類似事宜者，將受罰款或徒刑或兩者皆有之處罰。上述不實陳述可能危害申請案或該申請案所取得註冊之有效性。下述簽名者聲明，我有適當的權利代表申請人進行商標申請；我相信申請人是申請註冊之商標之所有人；或，依據美國法典第 15 編第 1051 條 (b) 項提出的申請案，我相信申請人有資格在商業上使用該商標；就我所知所信，沒有其他人、公司、企業或組織有權在商業上，使用該商標或類似的商標於其商品、服務，若該使用有造成混淆或誤認或欺騙之可能性。所有陳述皆以我自己的認知所做成且為真實，所有陳述建立於真實之訊息與信念上。

回覆官方審查意見書的時候，詢問申請人所做之修正是否足以反應其使用商標之實際情形。

遞交使用陳述時，詢問申請人商標是否用於所有指定之商品；此外，



前述聲明書應提供給申請人確認。

準備第 8 條及第 15 條聲明書時，應將相關聲明書提供給商標權人確認商標是否用於所有指定之商品；此外，前述聲明書應提供給商標權人確認。

最後，準備商標延展申請時，應將相關聲明書提供給商標權人確認商標是否用於所有指定之商品；此外，前述聲明書應提供給商標權人確認。

若是商標讓與的情況，應確認受讓人是否將商標用於申請案或註冊案中所有指定之商品或服務。

為了反駁欺瞞行為之指控，商標權人應該收集儲存可用以證明選擇、採用商標及商標使用的證據，包括銷售紀錄及廣告支出。在挑戰其他人的商標之前，應該先確認自己商標的相關資訊，包括權利歸屬、使用情形、若未使用的合理理由等等。