

## Great Concepts, LLC v. Chutter, Inc.: 为欺诈行为“开绿灯”？

作者：Colin Phelan; Arsalan Safiullah

在 *Great Concepts, LLC v. Chutter, Inc.* [1]一案中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）认为，如果“商标注册是以欺诈方式获得的”，商标审判与上诉委员会（TTAB）有权撤销该注册，但如果商标的无可争辩性(incontestability)地位是“以欺诈方式获得的”，则无权撤销该注册。

2003年，Great Concepts 申请注册将在餐厅服务中使用的“DANTANNA'S”商标。该商标在2005年3月获得注册。2005年，Dan Tana 申请注册用于餐厅服务的 DAN TANA，但 USPTO 以 DANTANNA'S 已注册为由拒绝了该注册。

随后，Tana 的继承人 Chutter, Inc. 请求 TTAB 撤销 Great Concepts 的注册，理由是可能与 Tana 的普通法“DAN TANA”商标产生混淆。在 Tana 起诉 Great Concepts 商标侵权的民事诉讼未决期间，撤销程序被中止。随后，地方法院批准了 Great Concepts 的即决判决动议，该动议后于2010年7月获得美国第十一巡回上诉法院支持。2010年12月，TTAB 驳回了 Tana 的撤销程序。

然而，2010年3月，Great Concepts 的律师按照《兰哈姆法》第8条和第15条规定，向美国专利商标局（USPTO）提交了一份关于使用和无可争辩性的联合声明。该律师在第15条声明中虚假地声明，“美国专利商标局或法院不存在涉及上述权利的未决和未处理的程序。”事实上，在 USPTO 提起的撤销程序和向第十一巡回法院提出的即决判决请求均处于未决状态。

因此，2015年，Chutter 以该虚假声明为由，请求 USPTO 撤销 Great Concepts 的“DANTANNA'S”商标。2021年，TTAB 认为 Great Concepts 的律师罔顾事实签署了第15条声明，并首次裁定，“罔顾事实等同于欺骗意图，并符合关于欺诈的欺骗意图要件”。因此，TTAB 作出了撤销 Great Concepts 的 DANTANNA'S 商标注册的裁决。

Great Concepts 将 USPTO 的撤销决定上诉至 CAFC，论点主要集中于《兰哈姆法》第15条和第14条之间的关系。第14条赋予 USPTO 根据多种理由（包括“注册是否以欺诈方式获得”）撤销注册商标的权力。因此，该上诉的争论点是第14条是否授权 USPTO 以为了确立无可争辩性而作出的欺诈行为为由撤销注册。CAFC 认为，为获得无可争辩性而作出的第15条声明项下的欺诈性陈述不构成在维持或获得注册中的欺诈行为。具体而言，CAFC 认为，“第14条允许第三方在‘注册是以欺诈方式获得’时寻求撤销注册，但当该商标的无可争辩性地位是‘以欺诈方式获得’时，并未授权撤销注册。”因此，推翻了 USPTO 的裁决。

CAFC 认为，《兰哈姆法》第14条列明了撤销注册的依据，但并不包括关于无可争辩性声明的欺诈行为。这样，多数意见认为，这种遗漏是有意的，因为国会列出了一个很

长的法定情形清单，因此，TTAB 无权以通过欺诈方式获得的无可争辩性地位为由撤销商标注册。值得注意的是，CAFC 并未触及 Great Concepts 的律师是否存在欺诈行为的问题。

CAFC 指出，该文件同时包含了维持注册所需的第 8 条使用声明和对维持注册非必要的第 15 条无可争辩性声明。该法院认为，欺诈性陈述是在第 15 条声明部分中作出的。因此，CAFC 认为，第 15 条声明仅适用于注册的无可争辩性地位，而且不是维持注册所必需的，因此不存在为维持注册而作出的欺诈行为。

CAFC 还认为，与获得无可争辩性地位相关的欺诈行为不同于与获得注册本身相关的欺诈行为。为此，欺诈性的第 15 条声明让 Great Concepts 获得的是注册的无可争辩性地位，而不是注册本身。

CAFC 巡回法官 Reyna 与由三名法官组成的审判小组中的另外两名成员的意见相左。他在一份单独的不同意见中提醒道，欺诈行为在行政程序的任何阶段都不应得到开脱。提到专利背景时，巡回法官 Reyna 指出，“关于任何单一权利要求的不正当行为都会使整个专利不可执行”，并可能危及专利权人对相关专利享有的权利。关于多数意见，巡回法官 Reyna 认为，这已为注册人可能获得巨大收益且几乎没有任何实际风险的不正当行为“开了绿灯”。

因此，巡回法官 Reyna 同意 Chutter 的观点，即：如果提交欺诈性的无可争辩性宣誓书的唯一后果是丧失无可争辩性地位，那么，根本就没有任何后果，因为商标所有人从一开始就无权获得无可争辩性地位。故而，撤销商标注册应是对此类欺诈行为的适当惩罚。

进而，多数意见认为，CAFC 无意鼓励欺诈行为。多数意见是否希望在成文法中反映不同的结果，这与其根据美国国会制定的现行《兰哈姆法》裁定案件的责任无关。事实上，多数意见同意，故意使用虚假陈述来获得一项重要权利，例如无可争辩性地位的权利，“不能仅仅被定性为疏忽或误解”，因此，他们也同意，有必要采取一些重要的惩罚措施，“以阻止对第 15 条项下宣誓书中的陈述采取这种轻视态度的情况出现进一步发展。”

此外，多数意见还指出，作出与获得无可争辩性相关的欺诈行为并非没有任何潜在代价，因为 TTAB 可能撤销注册的不可争辩性地位，并可能对作出欺诈行为的律师实施惩罚。提交虚假的第 15 条声明可按伪证罪论处；因此，律师很容易受到处罚，其中可能包括转交给美国司法部进行刑事起诉。因此，该法院认为已存在足够的机制来充分防止欺诈。

值得注意的是，2024 年 1 月，在第三方（Intervenor）提交无异议的重新审理请求后，CAFC 修改并重新出具了其判决书。具体而言，修改了原判决书中的一句话。修改的句子原文为：“第 14 条列明了第三方可以要求 TTAB 撤销注册商标的各种依据，包括混淆可能性、放弃、淡化、欺骗、以及商标仅是描述性的或已变为通用或具有功能性。”修改后，这句话现在改为：“第 14(3)条列明了第三方可随时要求 TTAB 撤销注册商标的各种依据，包括商标已普遍用于商品或服务、具有功能性、已被放弃、以欺诈方式获得注册、或

该商标被用于误导商品来源。”也就是说，修改后的句子侧重于第 14(3)条而非第 14 条，因为所涉注册已超过 5 年，因此可申请撤销的理由有限。然而，这一改变并不影响原判决或其论据。

只有时间才能告诉我们，国会是否会决定修改《兰哈姆法》，以将第 15 条声明中的欺诈性陈述添加为撤销注册的依据。

[1] *Great Concepts, LLC v. Chutter, Inc.*, 84 F.4th 1014 (Fed. Cir. 2023)。