

Great Concepts, LLC v. Chutter, Inc.: 為欺詐行為“開綠燈”?

作者: Colin Phelan; Arsalan Safiullah

在 *Great Concepts, LLC v. Chutter, Inc.* [1]一案中，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）認為，如果“商標註冊是以欺詐方式獲得的”，商標審判與上訴委員會（TTAB）有權撤銷該註冊，但如果商標的無可爭辯性(incontestability)地位是“以欺詐方式獲得的”，則無權撤銷該註冊。

2003年，Great Concepts 申請註冊將在餐廳服務中使用的“DANTANNA'S”商標。該商標在2005年3月獲得註冊。2005年，Dan Tana 申請註冊用於餐廳服務的 DAN TANA，但 USPTO 以 DANTANNA'S 已註冊為由拒絕了該註冊。

隨後，Tana 的繼承人 Chutter, Inc. 請求 TTAB 撤銷 Great Concepts 的註冊，理由是可能與 Tana 的普通法“DAN TANA”商標產生混淆。在 Tana 起訴 Great Concepts 商標侵權的民事訴訟未決期間，撤銷程序被中止。隨後，地方法院批准了 Great Concepts 的即決判決動議，該動議後於2010年7月獲得美國第十一巡迴上訴法院支持。2010年12月，TTAB 駁回了 Tana 的撤銷程序。

然而，2010年3月，Great Concepts 的律師按照《蘭哈姆法》第8條和第15條規定，向美國專利商標局（USPTO）提交了一份關於使用和無可爭辯性的聯合聲明。該律師在第15條聲明中虛假地聲明，“美國專利商標局或法院不存在涉及上述權利的未決和未處理的程序。”事實上，在 USPTO 提起的撤銷程序和向第十一巡迴法院提出的即決判決請求均處於未決狀態。

因此，2015年，Chutter 以該虛假聲明為由，請求 USPTO 撤銷 Great Concepts 的“DANTANNA'S”商標。2021年，TTAB 認為 Great Concepts 的律師罔顧事實簽署了第15條聲明，並首次裁定，“罔顧事實等同於欺騙意圖，並符合關於欺詐的欺騙意圖要件”。因此，TTAB 作出了撤銷 Great Concepts 的 DANTANNA'S 商標註冊的裁決。

Great Concepts 將 USPTO 的撤銷決定上訴至 CAFC，論點主要集中于《蘭哈姆法》第15條和第14條之間的關係。第14條賦予 USPTO 根據多種理由（包括“註冊是否以欺詐方式獲得”）撤銷註冊商標的權力。因此，該上訴的爭論點是第14條是否授權 USPTO 以為了確立無可爭辯性而作出的欺詐行為為由撤銷註冊。CAFC 認為，為獲得無可爭辯性而作出的第15條聲明項下的欺詐性陳述不構成在維持或獲得註冊中的欺詐行為。具體而言，CAFC 認為，“第14條允許協力廠商在‘註冊是以欺詐方式獲得’時尋求撤銷註冊，但當該商標的無可爭辯性地位是‘以欺詐方式獲得’時，並未授權撤銷註冊。”因此，推翻了 USPTO 的裁決。

CAFC 認為，《蘭哈姆法》第14條列明了撤銷註冊的依據，但並不包括關於無可爭辯性聲明的欺詐行為。這樣，多數意見認為，這種遺漏是有意的，因為國會列出了一個很

長的法定情形清單，因此，TTAB 無權以通過欺詐方式獲得的無可爭辯性地位為由撤銷商標註冊。值得注意的是，CAFC 並未觸及 Great Concepts 的律師是否存在欺詐行為的問題。

CAFC 指出，該文件同時包含了維持註冊所需的第 8 條使用聲明和對維持註冊非必要的第 15 條無可爭辯性聲明。該法院認為，欺詐性陳述是在第 15 條聲明部分中作出的。因此，CAFC 認為，第 15 條聲明僅適用於註冊的無可爭辯性地位，而且不是維持註冊所必需的，因此不存在為維持註冊而作出的欺詐行為。

CAFC 還認為，與獲得無可爭辯性地位相關的欺詐行為不同於與獲得註冊本身相關的欺詐行為。為此，欺詐性的第 15 條聲明讓 Great Concepts 獲得的是註冊的無可爭辯性地位，而不是註冊本身。

CAFC 巡迴法官 Reyna 與由三名法官組成的審判小組中的另外兩名成員的意見相左。他在一份單獨的不同意見中提醒道，欺詐行為在行政程序的任何階段都不應得到開脫。提到專利背景時，巡迴法官 Reyna 指出，“關於任何單一權利要求的不正當行為都會使整個專利不可執行”，並可能危及專利權人對相關專利享有的權利。關於多數意見，巡迴法官 Reyna 認為，這已為註冊人可能獲得巨大收益且幾乎沒有任何實際風險的不正當行為“開了綠燈”。

因此，巡迴法官 Reyna 同意 Chutter 的觀點，即：如果提交欺詐性的無可爭辯性宣誓書的唯一後果是喪失無可爭辯性地位，那麼，根本就沒有任何後果，因為商標所有人從一開始就無權獲得無可爭辯性地位。故而，撤銷商標註冊應是對此類欺詐行為的適當懲罰。

進而，多數意見認為，CAFC 無意鼓勵欺詐行為。多數意見是否希望在成文法中反映不同的結果，這與其根據美國國會制定的現行《蘭哈姆法》裁定案件的責任無關。事實上，多數意見同意，故意使用虛假陳述來獲得一項重要權利，例如無可爭辯性地位的權利，“不能僅僅被定性為疏忽或誤解”，因此，他們也同意，有必要採取一些重要的懲罰措施，“以阻止對第 15 條項下宣誓書中的陳述採取這種輕視態度的情況出現進一步發展。”

此外，多數意見還指出，作出與獲得無可爭辯性相關的欺詐行為並非沒有任何潛在代價，因為 TTAB 可能撤銷註冊的不可爭辯性地位，並可能對作出欺詐行為的律師實施懲罰。提交虛假的第 15 條聲明可按偽證罪論處；因此，律師很容易受到處罰，其中可能包括轉交給美國司法部進行刑事起訴。因此，該法院認為已存在足夠的機制來充分防止欺詐。

值得注意的是，2024 年 1 月，第三方（Intervenor）提交無異議的重新審理請求後，CAFC 修改並重新出具了其判決書。具體而言，修改了原判決書中的一句話。修改的句子原文為：“第 14 條列明了第三方可以要求 TTAB 撤銷註冊商標的各種依據，包括混淆可能性、放棄、淡化、欺騙、以及商標僅是描述性的或已變為通用或具有功能性。”修改後，這句話現在改為：“第 14(3)條列明了第三方可隨時要求 TTAB 撤銷註冊商標的各種依據，包括商標已普遍用於商品或服務、具有功能性、已被放棄、以欺詐方式獲得註冊、或

該商標被用於誤導商品來源。”也就是說，修改後的句子側重於第 14(3)條而非第 14 條，因為所涉註冊已超過 5 年，因此可申請撤銷的理由有限。然而，這一改變並不影響原判決或其論據。

只有時間才能告訴我們，國會是否會決定修改《蘭哈姆法》，以將第 15 條聲明中的欺詐性陳述添加為撤銷註冊的依據。

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