

第三版：

美國商標案例

美國商標審理暨訴願委員會近來在處理商標不實宣誓所衍生之爭議時已改採較以往更嚴格之標準，根據委員會最近之判決，過度擴張一註冊商標之商品及服務範圍時即視同欺騙，即使商標權人並非故意，而是因無知、疏忽或缺乏法律知識才過度擴張商品及服務範圍。

美國聯邦巡迴訴願法院在 1986 年審理 Torres 對 Cantine Torresella S.r.l.一案時，確認已註冊三十年之商標「LAS TORRES 及圖」應遭撤銷註冊，因商標專用權人 Torres 在辦理延展時宣誓仍持續使用系爭商標，而原告 Cantine Torresella S.r.l.提出撤銷時則證明被告在宣誓前已取掉 LAS 一字，且已更改設計圖形，法院認為「被告理所當然知道其所呈送之使用證據並非目前實際使用之商標圖形」，但仍提出不實宣誓。相同判決亦見於 1990 年 General Car and Truck Leasing Systems, Inc.對 General Rent-A-Car Inc.一案，被告 General Car and Truck Leasing Systems, Inc.在提第六年使用宣誓時並未刪除未實際使用之「船及航空器之租賃服務」，法院認為被告在提出宣誓時即知道該商標並未實際使用在「船及航空器之租賃服務」，而仍提出宣誓，此舉已構成欺騙行為，故商標應遭撤銷。

2003 年美國商標審理暨訴願委員會在審理 Medinol 對 Neuro Vasx Inc.一案時沿用上述二件案例，亦以欺騙為由判決係爭商標應遭撤銷，申請人 Medinol 向美國商標局申請註冊「NEUROVASX」商標於「醫療設備，即斯滕特氏印模及導管」，並在核准後提出使用宣誓，聲明該商標已實際使用在核准通知書上所列舉之商品，亦即斯滕特氏印模及導管，Medinol 之競爭對手 Neuro Vasx Inc.向美國商標審理暨訴願委員會申請撤銷系爭商標之註冊，主張被告並未實際使用系爭商標在斯滕特氏印模，被告在答辯時主動刪除指定商品斯滕特氏印模，並強調提出不實宣誓係因一時疏忽，希望保留系爭商標使用在導管之註冊，但美國商標審理暨訴願委員會仍認為「刪除未實際使用之商品於事無補，若商標是基於欺騙而取得註冊，則整件註冊商標皆無效」。

美國商標審理暨訴願委員會已多次以欺騙為由撤銷註冊商標，即使商標專用權人以沒有律師、有律師但未告知嚴重性、不知道自己簽署的內容、不懂英文等理由亦無法保留部分專用權，因此商標申請人或專用權人在提出使用宣誓、延展或對他人之商標提出異議前應詳細檢查指定商品及服務，及時刪除未實際使用之商品及服務，以避免遭他人以不實宣誓為由申請撤銷商標。