

September 30, 2009

### Medinol 之死：联邦巡回法院驳回商标委员会的欺诈判断标准

经过漫长的等待，联邦巡回上诉法院昨天终于澄清了判断商标注册欺诈的标准。法院认为，只有在商标申请人或者注册人故意作出虚假重大陈述、**企图欺骗专利商标局**的情况下，才构成兰哈姆法规定的欺诈性商标注册（见 *In re Bose Corporation*, Appeal No. 2008-1448 (Fed. Cir. Aug. 31, 2009)，重点为编者所加）。商标审判暨上诉委员会（商标委）在 *Medinol Ltd. v. Neuro Vasx, Inc.* 一案的2003年决定中，认为商标权人“已知或应当知道”申请类别中的部分商品没有使用注册的商标标记，却仍然错误地声明该标记在申请的全部商品上进行使用，于是撤销整件商标注册（见67 U.S.P.Q.2d 1205 (T.T.A.B. 2003)），而联邦法院的决定澄清了商标权人与从业人员所顾虑的问题。联邦法院的Bose决定还重新拾起Medinol一案之前的要求具有明确欺诈意图的判断标准。

妥当的实践做法是，商标权人保持一贯的谨慎，确保向专利商标局提交的文件是真实准确的。依据Medinol标准，注册商标时由于无心过失或者错误可能会导致整个商标注册被取消（或者取消在某一商品和服务类别的注册），出于对此的担心，一些商标权人通过或者正在考虑通过更正提交错误程序来更正文件提交时的过失或者错误，所以，联邦法院的Bose决定的重要性在于，商标权人不再需要通过更正提交错误程序，仍然可以保留注册商标。

### Medinol 之后的欺诈判断标准

根据商标委作出的 Medinol 2003 决定，“当商标申请人在声明中对他知道或应当知道的事实作出错误或者误导性的重大陈述，则他在申请商标注册过程中存在欺诈”。此案之后，有关欺诈问题的诉讼层出不穷。由于申请人或者注册人在声明该标记在其申请 / 注册的商品或服务类别的应用

时存在一些错误或不准确的陈述，即使该陈述仅涉及少量商品或服务且申请人并非有意做出的，商标委也会苛刻地撤销整个注册商标。

由于商标委取消了欺诈判断标准中的“意图欺骗专利商标局”分析，所以实际上是对商标权人应用了严格的责任标准，要求商标权人不能有任何错误或者不准确。自然地，众多的商标权人和从业人员对此标准持有不同意见，因为并非在所有的商品或服务方面都存在恶意的欺骗意图或者不准确的陈述，而因此取消所有类别商品或服务的商标注册则属于“罪罚不当”。

Bose 一案使得联邦巡回法院第一次有机会对 Medinol 以后的欺诈判断标准给出意见。Bose 案中，联邦法院明确地不同意商标委在 Medinol 中的决定，并且确认，如果没有“清楚可信的证据”来证明商标申请人或注册人企图欺骗专利商标局，则不存在欺诈。

### **Bose 案件**

此案中，商标委认为，Bose 公司在续展商标 WAVE 时存在欺诈，该商标用于卡式录音机、播放器和其它商品。Bose 公司在撤销程序中承认，自己在 1996-1997 年期间没有制造和销售卡式录音机和播放器，但在商标续展时没有将这些商品从注册商品类别中删除。抗辩时，Bose 声称，他们维修并且将卡式录音机和播放器产品返给消费者的行为足以满足联邦商标注册的“商业使用”要求。

商标委则认为，按照保修条款运送已售出的产品不构成维持商标注册有效的使用。此外，Bose 对于运输和传送行为的认定是不合理的，Bose 应当已知该标记没有继续被应用到注册的全部产品上。尽管 Bose 真实地说明 WAVE 标记应用在注册类别的其它产品上，商标委仍然撤销了该商标注册。于是 Bose 提起上诉。

### **联邦巡回法院的判决**

联邦法院认为，商标委的 Medinol 决定是错误的，尽管可能较难证明存在“主观的欺骗故意”，但这仍然是分析“欺诈”的必不可缺要素。法院进一步确认，欺诈案件中的举证责任很高，“欺诈指控的本质是应当以“清楚可信的证据”，而不应以推度、引申、揣测的方式来证明存在欺诈，并且很明显，应当由指控方证明其任何的怀疑”（出处省略）。

法院引用了商标委、联邦巡回法院、关税和专利上诉法院的决定及其它上诉判决，这些判决发生在Medinol案之前，由此来证明商标委的Medinol决定与现行的案例法矛盾。例如，法院引用了商标委在1976-1997年之间的多项决定，证明商标委过去曾正确坚持““错误”声明与“欺诈性”声明之间的实质性法律差别，后者具有欺骗的故意，而前者只是由于误解、疏忽、无意等而偶然发生的”（出处省略）。之后，引用第五、第八、第九和第十巡回上诉法院的决定，联邦巡回法院继续指出，许多姊妹巡回法院都要求在撤销商标注册之前证明存在欺骗意图。

然后，联邦巡回法院判决，由于宣誓人在宣誓发言时证明，在他签署有关商业使用的声明时他认为这个声明是真实的，所以本案没有发现存在着欺诈。“除非质疑者可以提出证据来支持存在欺骗意图的推论，否则就不能满足欺诈指控所要求的清楚可信证据标准”。最终，法院同意，注册商标应当仅限于实际使用 WAVE 标记的那些商品上，并将本案发回商标委重审，撤销不再使用该标记的产品上的商标注册。

欲获得更多信息，敬请联络：

#### **旧金山**

Carla B. Oakley

电话：415.442.1301

电邮：[coakley@morganlewis.com](mailto:coakley@morganlewis.com)

#### **华盛顿，D.C.**

Anita B. Polott

电话：202.739.5397

电邮：[apolott@morganlewis.com](mailto:apolott@morganlewis.com)

#### **关于摩根路易斯的知识产权业务部**

摩根路易斯的知识产权业务部包括190多名知识产权专业人员。我们为客户提供知识产权领域全方位的服务及咨询，包括：专利、商标、版权、诉讼、许可、权力实施、商业秘密保护、与特许经营/因特网/广告/不正当竞争相关的业务、及外包和管理服务方面的业务。

#### **关于摩根路易斯律师事务所**

摩根路易斯是一个国际性的律师事务所，共有1400多名律师，在全球设有22个分所，分别位于北京、波士顿、布鲁塞尔、芝加哥、达拉斯、富兰克尔、哈里斯伯、休斯顿、尔湾、伦敦、洛杉

矶、迈阿密、明尼阿波利斯、纽约、帕洛奥多、巴黎、费城、匹兹堡、普林斯顿、旧金山、东京和华盛顿。 若需更多信息，请点击 [www.morganlewis.com](http://www.morganlewis.com)

本知识产权法规速递仅作为一般信息提供给摩根路易斯律师事务所的客户和友人，其既不应该被解释为亦不构成针对任何特定问题所提供的法律意见，同时其所包含的信息不会产生律师-客户关系。并且请注意，资料中讨论的现有判决并不能保证在今后的案件中亦会产生相同的结果。

© 2009 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.

