

淺談美國商標提交使用資料應注意事項

作者：達穎專利師事務所 廖鈺達/辜子綾

美國商標申請制度係採使用主義，相較大多數國家之商標申請制度採行註冊主義，二者間存在的相當大的差異性。換言之，申請人若要取得美國商標註冊證書，有部分者需要於官方核准公告且無人異議後，提出申請商標於美國使用資料；縱然取得美國商標註冊證書，商標權人需要在註冊日後第五至第六年間繼續提交美國使用資料進行宣誓，每隔十年提出延展申請時，商標權人也需要同時提交美國使用資料，商標權才有機會繼續維持有效性，可見，使用資料對於美國商標申請及延續之重要性不可言喻，故本文將就美國商標申請制度、可被官方接受的使用資料等進行說明及提供案例，以利申請人或商標權人可順利獲證及延續商標權。

一、美國商標申請制度簡介

1. 由於美國商標法係採使用主義，使用主義的優點在於可讓商標註冊簿內容更接近市場真實情形，因為，申請人或商標權人若無法提交在美之使用資料，商標權將無法取得或延續，此更可有效自動刪除註冊後不使用的商標或排除搶註的商標占據註冊，並儘可能確保註冊簿中的商標是於市場上有實際使用的，藉此也讓申請人或商標權人善盡應使用註冊商標責任。申請人於提出申請美國商標時，須同時指定商標申請基礎，目前有 5 種商標申請基礎可供申請人指定，謹分述如下：

■ 「意圖使用(intend to use)/1B」：

倘申請商標尚未於美國使用，可於商標案件核准公告後，向美國商標局提呈使用宣誓(申請人須提交使用聲明書/statement、使用資料 specimens 及提供美國最早使用日)。待使用宣誓核准後，即進行發證。

■ 「已使用(use in commerce)/1A」：

- (1) 若申請商標已於美國使用，可於申請時一併提交使用資料/specimens，同時提供商標於世界各地及美國之最早使用時間，以利官方審理之。
- (2) 採行此方式，中間無需提呈使用宣誓，且待商標核准審定，於公告期間無人異議，即進行發證。

■ 「本國註冊(Foreign Registration)/44E」：

- (1) 若申請商標已於原屬國獲准註冊，可於申請時一併提交該商標證書影本及其英譯本；惟，申請商標圖樣須與原屬國註冊證上一致，指定商品亦須相同或小於原屬國註冊指

定範圍。

- (2) 採行此方式，中間無需提呈使用宣誓。待商標核准審定，於公告期間無人異議，即進行發證。

■ 「本國申請(Foreign Priority)/44D」：

- (1) 若申請商標已於原屬國提出申請，可於原屬國申請提交之日起 6 個月內，基於國內申請優先權在美國提交商標申請案，並於申請時一併提交國內商標申請書影本；惟，申請商標圖樣須與原屬國申請書上一致，指定商品亦須相同或小於原屬國申請指定範圍。
- (2) 採行此方式，雖然中間無需提呈使用宣誓，但須待原屬國之商標獲准註冊後，向 USPTO 提呈該商標證書及其英譯本。待美國申請商標核准審定，於公告期間無人異議，即進行發證。

■ 「國際註冊延伸保護申請案(Requirement for Request for Extension of Protection of an international registration)/66A」：

- (1) 若申請商標有提出馬德里國際註冊案，可從馬德里會員國中指定申請美國，採行此方式，中間無需提呈使用宣誓。待商標核准審定，於公告期間無人異議，即進行發證。
- (2) 台灣目前不是馬德里會員國，因此，一般台灣申請人較少採行此方式申請美國商標。

2. 換言之，申請人若非採上述 44E、44D 及 66A 等申請基礎，則須於「申請過程中」提出美國商標使用資料及聲明書(statement)。另依美國商標法規定，商標權人需註冊日後第五至六年宣誓及每十年延展時，亦提交使用資料(specimens)。使用資料(specimens)的種類及案例將說明如下文。

二、美國註冊後使用證明稽核計畫(Post-Registration Proof of Use Audit Program)說明

USPTO 於 2017 年 11 月啟動「註冊後使用證明稽核計畫 (Post Registration Proof of Use Audit Program)」，該計畫的實施目的在於提高商標註冊的完整性、撤銷註冊簿中未有實際使用之註冊商標，或刪減註冊商標中之未使用商品或服務品項。該計畫將隨機抽查符合條件之商標註冊案，而抽查條件如下：

- 指定一案一類的註冊案：每類指定 4 個或以上商品或服務。
- 指定一案多類的註冊案：每類指定 2 個或以上商品或服務。

從上述抽查條件可知，註冊案符合被 USPTO 抽查稽核機率極高。當遭抽查時，商標權人會被要求須提交官方所指定的 2 項商品或服務之使用資料，商標權人若是無法提交該些使用資料，則須刪除該些商品或服務並繳納規費，因此，筆者建議商標權人可考慮於提出第五至六年宣誓及每十年延展前，先自行檢視目前商品或服務使用狀況，並將無使用資料的商品或服務自動刪減，以免遭 USPTO 抽查及產生額外費用。

三、使用資料(specimens)案例之介紹

USPTO 對於申請人或商標權人所提交商品或服務的使用資皆會進行審查，且就目前實務上該審查標準趨於嚴格，因此，有許多案件應使用資料因不符規定而遭官方核駁及要求補正，故謹就使用資料(specimens)說明如下：

- 第 1-34 類商品資料：如標示有商標之商品本身、外盒、包裝、標籤、吊牌等使用資料。
- 第 35-45 類服務資料：如顯示商標與服務之間直接關聯的在線廣告 (網站)、印刷品、宣傳冊、傳單、發票、名片等使用資料。

謹將可被官方接受(Acceptable specimens) &不被官方接受(Unacceptable specimens)之商品/服務案例分別介紹如下：

※ 可被官方接受之使用資料案例

商品使用資料案例



註:標示有商標之產品

商品使用資料案例



註:標示有商標之標籤

商品使用資料案例



註:標示有商標之包裝

商品使用資料案例



註:標示有商標及指定商品之紙箱

商品使用資料案例



註:標示有商標及指定商品之包裝



A WISE CHOICE

達穎專利師事務所
達穎智權股份有限公司
Darwin Intellectual Property Co.

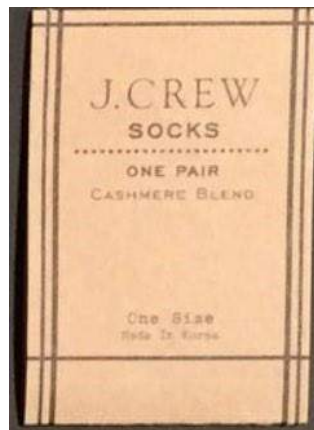
- 品質專業化
- 效率最佳化
- 服務客尊化

商品(訂購單)使用資料案例



註:標示有商標及指定商品之產品訂購單

商品使用資料案例



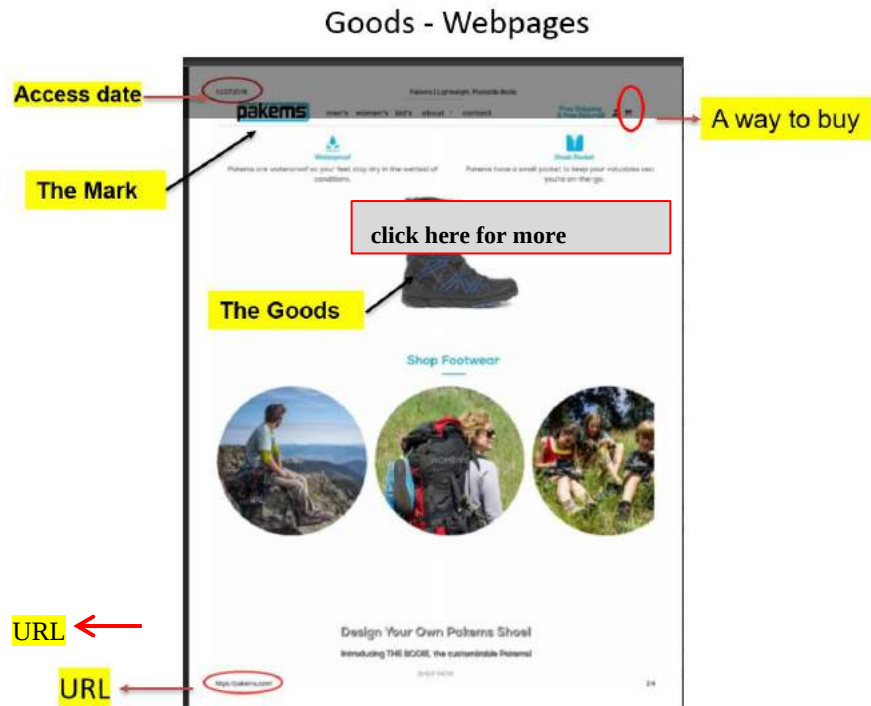
註:標示有商標之標籤

商品使用資料案例



註:標示有商標及指定商品之外盒

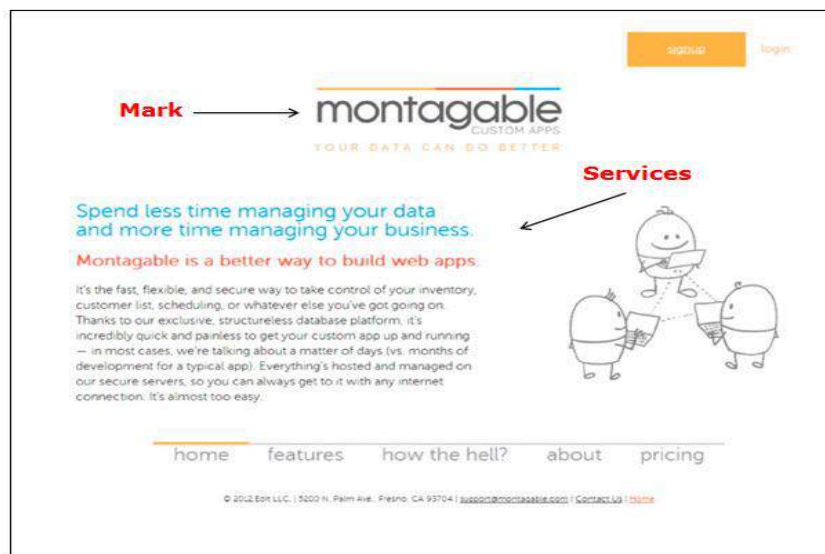
商品網頁使用資料案例



註:若提交網頁使用資料則必須包含滿足以下四大內容:

- (1)商品的圖片或充分的商品內容文字描述;
- (2)與商品相關的申請商標;
- (3)訂購商品的方式, 例如“購物車”按鈕/連結、訂單單或訂購專線;
- (4) URL 及顯示日期.

服務使用資料案例



註:標示註冊商標及指定服務的網頁使用資料

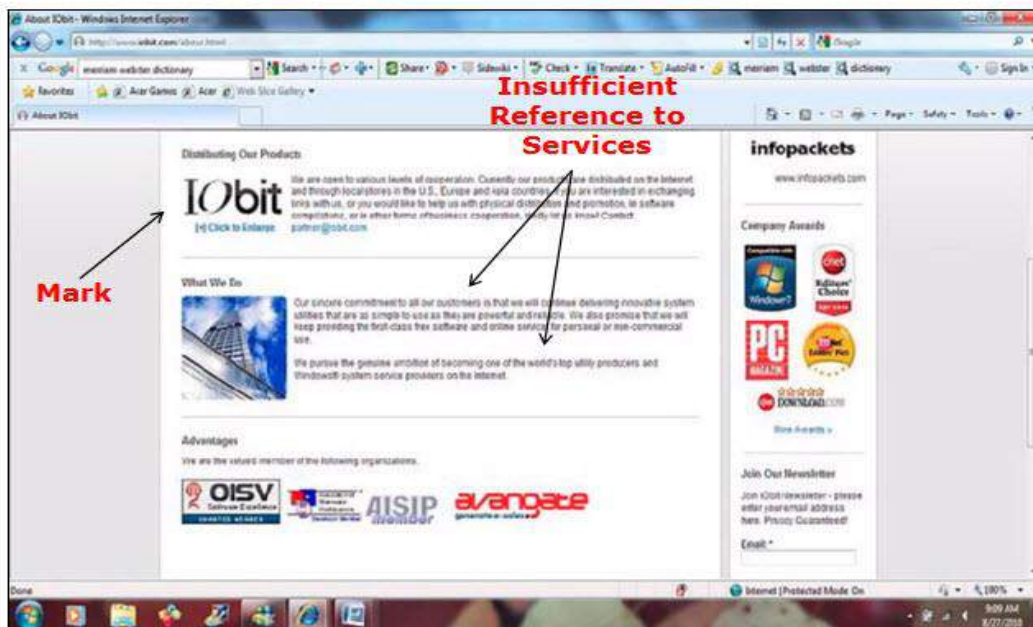
※ 不可被官方接受之使用資料案例

商品使用資料案例



註:雖有註冊商標，但無顯示指定商品、訂購方式等內容

服務使用資料案例



註:雖有註冊商標，但無顯示指定服務內容

四、結論

近年來 USPTO 為有效管理註冊簿中有使用商標及避免濫發註冊證，對於使用資料審查資格要求較往年嚴格許多，因此，希望藉由上述使用資料案例介紹，可以讓申請人或商標權人於提交使用資料時更有概念及提交符合資格資料，以免遭官方核駁而影響商標權益。

參考資料：

1. USPTO, Definitions for maintaining a trademark registration

<https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/forms-file/definitions-maintaining-trademark;>

2. USPTO, Registration Maintenance/Renewal/Correction Forms

<https://www.uspto.gov/trademarks/maintain>

3. USPTO, Post Registration Audit Program

<https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/post-registration-audit-program>