

美国商标注册注意事项 (三) 美国商标申请的「四大基础」怎么选？

上一篇提到，过往曾有申请人在提交美国商标申请时伪造使用证据以提交使用声明，究竟是为了什么？这其实与我们本篇要探讨的主题息息相关。

在绝大多数国家，提交商标申请时并不论申请人当下是否已经在该国开始或已经使用该商标，因为多数国家采取「申请在先」原则（即「先到先得」），主要根据申请日期来判断谁享有优先审查权。然而，美国除了讲究申请顺序外，更极度严格要求商标必须「真实在美国境内有商业使用」。

当您与律师或专业代理人准备向美国专利及商标局（USPTO）递交商标申请时，首要确认的就是选择以哪个「申请基础」来提交。这个决定将直接影响您何时需要提交使用证据、使用声明、整体申请审查时间长度，以及后续的规费成本。

美国商标主要有四种不同的申请基础：

- 一、 实际使用基础 (Use in Commerce – Section 1(a))
- 二、 意图使用基础 (Intent to Use – Section 1(b))
- 三、 原属国注册基础 (Foreign Registration – Section 44(e))
- 四、 原属国申请基础 (Foreign Application – Section 44(d))

值得注意的是，上述四个基础并非只能单选，启源建议应灵活运用。申请人可以针对不同的商品或服务类别选用不同的基础，甚至可以针对某些具体品项选用 1(a)，针对另一些品项选用 44(e)。

在决定采用哪种申请基础之前，建议先向您的律师或专业代理人详细咨询，评估究竟哪一个基础（或基础组合）才最符合您目前的业务发展节奏与成本效益！

启源特此就美国商标的四种不同申请基础做简要拆解，分析其定义、适用情境及优缺点，供客户参阅。

SHENZHEN 深圳

Rooms 1203-06, 12/F.
Di Wang Commercial Centre
5002 Shennan Road East
Luohu District, Shenzhen, China
中国深圳市罗湖区深南东路5002号
地王商业中心12楼1203-06室
T: +86 755 8268 4480

SHANGHAI 上海

Room 1201, 12/F., Tower A
Guangqi Culture Plaza
2899A Xietu Road, Xuhui District
Shanghai, China
中国上海市徐汇区斜土路2899甲号
光启文化广场A座12楼1201室
T: +86 21 6439 4114

BEIJING 北京

Room 303, 3/F.
Interchina Commercial Building
33 Dengshikou Street
Dongcheng District, Beijing, China
中国北京市东城区灯市口大街33号
国中商业大厦3楼303室
T: +86 10 6210 1890

TAIPEI 台北

Rooms 7F-702, 7/F., 188 Section 5
Nanjing East Road
Songshan District, Taipei
Taiwan 105411
台湾台北市松山区南京东路五段
188号7楼7F-702室
邮编: 105411
T: +886 2 2711 1324

TOKYO 东京

Rooms 502-03, 5/F.,
Lions Mansion Matsugaya
1-4-6 Matsugaya, Taito, Tokyo
Japan 111-0036
日本东京都台东区松谷1-4-6
狮子大厦5楼502-03室
邮编: 111-0036
T: +81 50 5538 0687

SINGAPORE 新加坡

138 Cecil Street, #13-02 Cecil Court
Singapore 069538
T: +65 6438 0116

KUALA LUMPUR 吉隆坡

Menara Suezcap, Tower 2
E-13A-3A, No. 2 Jalan Kerinchi
Gerbang Kerinchi Lestari
59200 Kuala Lumpur, Malaysia
T: +60 19 2177 344

NEW YORK 纽约

202 Canal Street, Suite 303, 3/F.
New York, NY 10013, USA
T: +1 646 850 5888

LONDON 伦敦

Room 5, 2/F., 39-41 High Street
New Malden, Surrey
KT3 4BY, UK
T: +44 20 3910 8392

一、 实际使用基础 (Use in Commerce – Section 1(a))

实际使用基础 (Use in Commerce – Section 1(a))		
定义	在提交申请书的当下，该商标所涵盖的产品或服务，已经在美国市场上公开销售或提供。	
适用情境	适合已经在美国实体店铺上架、在网上商店稳定让身处的美国消费者购买的卖家，或已经能在美国稳定提供服务的申请人。	
优点	流程最快	在提交商标申请时同时附上使用证据及美国境内首次使用日期，完成审查和公告期后，就能马上取得注册证书。
	成本最低	费用最便宜，因为不需要后续补交使用声明，也没有额外行政步骤。
缺点	前期投入风险高	必须先在美国实际投入市场。假使商标最后因与在先商标近似而无法取得注册，前期投入的金钱将无法收回；如果要更改商标，已经印上原来商标的产品亦无法复原。
	有被抢注风险	正因为「先使用了」，若在美国公开宣传却迟迟未递件，可能导致商标在正式申请前已被其他人抢注。

二、 意图使用基础 (Intent to Use – Section 1(b))

意图使用基础 (Intent to Use – Section 1(b))		
定义	在提交申请书时，该商标的产品或服务尚未在美国市场上公开销售或提供，但在未来具有真实意图 (Bona Fide Intent) 要在美国市场销售或提供。	
适用情境	适合希望先占住商标名称以免被别人注册、希望确保商标能顺利通过审查和公告后才投入生产和使用，或产品正处于研发/备货阶段，预计数个月后才在美国上市的申请人。	
优点	先排位、防抢注册	可以先抢占商标的排位顺序，防止别人捷足先登。
	降低投资风险	不需要先在美国使用，可以确保商标在「能够成功注册」的前提下，才投放更多资源去生产及上市。
缺点	流程较慢	需要在公告获准后收到核准通知书 (Notice of Allowance) 的 6 个月内，补交使用声明和使用证据（虽然可以申请延期，最多可延期 5 次、每次 6 个月，但每次延期都会产生额外费用），一天未能提供到使用证据，都无法取得注册证书。
	成本增加	必须在后续补交使用声明，会产生额外费用。

三、 原属国注册基础 (Foreign Registration – Section 44(e))

原属国注册基础 (Foreign Registration – Section 44(e))		
定义	该商标已经在您的原属国（例如香港或中国内地）成功注册。	
适用情境	适合在原属国已经经营多年、拥有注册商标，想要发展美国市场但暂时还没有在美国本地实际销售的申请人。	
优点	免交美国使用证据	在申请时及公告后，都不需要提交美国境内的使用证据，直接避开了前期的使用审查。
	流程简便且费用较低	完成审查和公告结束后就能马上取得注册证书，费用与实际使用基础一样相对便宜。
缺点	范围受限	美国的申请范围绝对不能超出原属国证书核准的范围。
	官方审查严格	美国对产品/服务描述的审查非常严格，很大机会会收到官方审查意见书要求修正描述，这会耽误申请进度，且每次回覆都会产生额外的专业服务费。

四、 原属国申请基础 (Foreign Application – Section 44(d))

原属国申请基础 (Foreign Application – Section 44(d))		
定义	该商标已经在您的原属国提交申请，并在 6 个月内透过主张优先权 (Priority) 递交美国申请。	
适用情境	适合希望在全球同步布局新品牌的申请人。	
优点	享有优先权保护	在原属国提交申请后的 6 个月内搭配主张优先权，可以有效防止竞争对手在这段空窗期内在美国抢注。
	暂免美国使用压力	同样不需要一开始就在美国实际使用，减少因商标无法注册带来的损失。
缺点	范围受限	美国的申请范围绝对不能超出原属国证书核准的范围。
	官方审查严格	美国对产品/服务描述的审查非常严格，很大机会会收到官方审查意见书要求修正描述，这会耽误申请进度，且每次回覆都会产生额外的专业服务费。
	后续仍需转为实质基础	最重要的一点是，44(d)只是帮您争取优先权的「跳板」，后续依然要搭配 1(a)（补交使用声明和使用证据）或 44(e)（补交原属国核准的证书），才能正式完成注册。

如果您需要进一步的信息或协助，烦请您浏览本所的官方网站 www.kaizencpa.com

或通过下列方式与本所联系：

电邮： info@kaizencpa.com

電話： +852 2341 1444

手提電話： +852 5616 4140, +86 152 1943 4614

WhatsApp, Line 和微信： +852 5616 4140

Skype: kaizencpa

KAIZEN 啓源