

美國商標註冊注意事項 (三) : 美國商標申請的「四大基礎」怎麼選？

上一篇提到，過往曾有申請人在提交美國商標申請時偽造使用證據以提交使用聲明，究竟是為了什麼？這其實與我們本篇要探討的主題息息相關。

在絕大多數國家，提交商標申請時並不論申請人當下是否已經在該國開始或已經使用該商標，因為多數國家採取「申請在先」原則（即「先到先得」），主要根據申請日期來判斷誰享有優先審查權。然而，美國除了講究申請順序外，更極度嚴格要求商標必須「真實在美國境內有商業使用」。

當您與律師或專業代理人準備向美國專利及商標局（USPTO）遞交商標申請時，首要確認的就是選擇以哪個「申請基礎」來提交。這個決定將直接影響您何時需要提交使用證據、使用聲明、整體申請審查時間長度，以及後續的規費成本。

美國商標主要有四種不同申請基礎：

- 一、 實際使用基礎 (Use in Commerce – Section 1(a))
- 二、 意圖使用基礎 (Intent to Use – Section 1(b))
- 三、 原屬國註冊基礎 (Foreign Registration – Section 44(e))
- 四、 原屬國申請基礎 (Foreign Application – Section 44(d))

值得注意的是，上述四個基礎並非只能單選。啟源建議靈活運用。申請人可以針對不同的商品或服務類別選用不同的基礎，甚至可以針對某些具體品項選用 1(a)，針對另一些品項選用 44(e)。

在決定採用哪種申請基礎之前，建議先向您的律師或專業代理人詳細諮詢，評估究竟哪一個基礎（或基礎組合）才最符合您目前的業務發展節奏與成本效益！

啟源特此就美國商標的四種不同申請基礎做簡要拆解，分析其定義、適用情境及優缺點，供客戶參閱。

SHENZHEN 深圳

Rooms 1203-06, 12/F.
Di Wang Commercial Centre
5002 Shennan Road East
Luohu District, Shenzhen, China
中國深圳市羅湖區深南東路5002號
地王商業中心12樓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
中國上海市徐匯區斜土路2899甲號
光啟文化廣場A座12樓1201室
T: +86 21 6439 4114

BEIJING 北京

Room 303, 3/F.
Interchina Commercial Building
33 Dengshikou Street
Dongcheng District, Beijing, China
中國北京市東城區燈市口大街33號
國中商業大廈3樓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
台灣台北市松山區南京東路五段
188號7樓7F-702室
郵編: 105411
T: +886 2 2711 1324

TOKYO 東京

Rooms 502-03, 5/F.,
Lions Mansion Matsugaya
1-4-6 Matsugaya, Taito, Tokyo
Japan 111-0036
日本東京都台東區松谷1-4-6
獅子大廈5樓502-03室
郵編: 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 紐約

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

LONDON 倫敦

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

一、 實際使用基礎 (Use in Commerce – Section 1(a))

實際使用基礎 (Use in Commerce – Section 1(a))		
定義	在提交申請書的當下，該商標所涵蓋的產品或服務，已經在美國市場上公開銷售或提供。	
適用情境	適合已經在美國實體店鋪上架、在網上商店穩定讓身處美國的消費者購買的賣家，或已經能在美國穩定提供服務的申請人。	
優點	流程最快	在提交商標申請時同時附上使用證據及美國境內首次使用日期，完成審查和公告期後，就能馬上取得註冊證書。
	成本最低	費用最便宜，因為不需要後續補交使用聲明，也沒有額外行政步驟。
缺點	前期投入風險高	必須先在美國實際投入市場。假使商標最後因與在先商標近似而無法取得註冊，前期投入的金錢將無法收回；如果要更改商標，已經印上原來商標的產品亦無法復原。
	有被搶註風險	正因為「先使用了」，若在美國公開宣傳卻遲遲未遞件，可能導致商標在正式申請前已被其他人搶註。

二、 意圖使用基礎 (Intent to Use – Section 1(b))

意圖使用基礎 (Intent to Use – Section 1(b))		
定義	在提交申請書時，該商標的產品或服務尚未在美國市場上公開銷售或提供，但在未來具有真實意圖 (Bona Fide Intent) 要在美國市場銷售或提供。	
適用情境	適合希望先佔住商標名稱以免被別人註冊、希望確保商標能順利通過審查和公告後才投入生產和使用，或產品正處於研發/備貨階段，預計數個月後才在美國上市的申請人。	
優點	先排位、防搶註	可以先搶佔商標的排位順序，防止別人捷足先登。
	降低投資風險	不需要先在美國使用，可以確保商標在「能夠成功註冊」的前提下，才投放更多資源去生產及上市。
缺點	流程較慢	需要在公告獲准後收到核准通知書 (Notice of Allowance) 的 6 個月內，補交使用聲明和使用證據 (雖然可以申請延期，最多可延期 5 次、每次 6 個月，但每次延期都會產生額外費用)，一天未能提供到使用證據，都無法取得註冊證書。
	成本增加	必須在後續補交使用聲明，會產生額外費用。

三、 原屬國註冊基礎 (Foreign Registration – Section 44(e))

原屬國註冊基礎 (Foreign Registration – Section 44(e))		
定義	該商標已經在您的原屬國 (例如香港或中國內地) 成功註冊。	
適用情境	適合在原屬國已經經營多年、擁有註冊商標，想要發展美國市場但暫時還沒有在美國本地實際銷售的申請人。	
優點	免交美國使用證據	在申請時及公告後，都不需要提交美國境內的使用證據，直接避開了前期的使用審查。
	流程簡便且費用較低	完成審查和公告結束後就能馬上取得註冊證書，費用與實際使用基礎一樣相對便宜。
缺點	範圍受限	美國的申請範圍絕對不能超出原屬國證書核准的範圍。
	官方審查嚴格	美國對產品/服務描述的審查非常嚴格，很大機會會收到官方審查意見書要求修正描述，這會耽誤申請進度，且每次回覆都會產生額外的專業服務費。

四、 原屬國申請基礎 (Foreign Application – Section 44(d))

原屬國申請基礎 (Foreign Application – Section 44(d))		
定義	該商標已經在您的原屬國提交申請，並在 6 個月內透過主張優先權 (Priority) 遞交美國申請。	
適用情境	適合希望在全球同步佈局新品牌的申請人。	
優點	享有優先權保護	在原屬國提交申請後的 6 個月內搭配主張優先權，可以有效防止競爭對手在這段空窗期內在美國搶註。
	暫免美國使用壓力	同樣不需要一開始就在美國實際使用，減少因商標無法註冊帶來的損失。
缺點	範圍受限	美國的申請範圍絕對不能超出原屬國證書核准的範圍。
	官方審查嚴格	美國對產品/服務描述的審查非常嚴格，很大機會會收到官方審查意見書要求修正描述，這會耽誤申請進度，且每次回覆都會產生額外的專業服務費。
	後續仍需轉為實質基礎	最重要的一點是，44(d)只是幫您爭取優先權的「跳板」，後續依然要搭配 1(a) (補交使用聲明和使用證據) 或 44(e) (補交原屬國核准的證書)，才能正式完成註冊。

如果您需要進一步的資訊或協助，煩請您瀏覽本所的官方網站 www.kaizencpa.com
或通過下列方式與本所聯繫：

電郵：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 啟源