

七、申請與救濟：

A 初審（Office Action）不准時，審查委員會列舉核駁理由與前案資料。

B 不服初審者可提再審。
C 不服再審審定者可提訴願。
D 不服訴願委員會裁定者，可向美國稅務及專利訴願法庭提出訴願，亦可逕向美國哥倫比亞特區地方法院控告專利局長。



美國商標註冊須知



■陳鳳英

一、申請所需文件：

A 申請書包括委任狀及宣誓書，外國申請人須指定代理人。
B 製圖（DRAWING OF THE MARK）。
C 五張商標實際使用圖樣——可為標籤、包裝或照片。
D 商標註冊證及其英譯文——依本國註冊提出者，方須準備，但我國不可依本國註冊提出申請。

二、商品分類與指定商品：

A 有獨立之商品分類，但於申請文件上，亦載國際分類，有服務標章之設，但無聯合商標之規定。
B 一件商標申請案，可指定數類商品或服務，須另繳規費，此種跨類申請之商標，其註冊證亦含該指定之各項商品。
C 商標申請所指定之商品須為已使用之商品，將來欲使用之商品如欲受保護時須至實際使用後，再另行申請註冊。

三、先使用主義註冊：

A 商標權並非因註冊而取得，本質上係屬由於使用之實事所發生之普通法（COMMON LAW）上之權利，因之商標申請註冊依法作爲有效商標之表見證據（PRIMA FACIE EVIDENCE）之用。

B 最早在美國使用商標者，取得優先權。美國境內州與州之交易，外國與美國之交易，均認定爲在美國之使用。

四、註冊程序：

A 商標經提出申請後，即由審查員進行審查。

B 第一次審查報告（OFFICE ACTION）可就程序及實體爲處分，如應補充何種文件，商品如何修正，有無近似情事或何部份須作 DISCLAIM 等或通知核准。

商標申請人應於該報告付郵日起六個月內答辯，逾期不得提出延展。

C 審查員於接到上述答辯書後，再就全案予以審查，倘合於註冊要件即予核准，進行

公告，若有未合註冊要件者，仍可要求商標申請人提出修正或答辯。
D 第二次審查報告之作成約在第一次審查報告答辯後一年內。

五、註冊效力：

A 商標審查公告一個月，若未遭異議，即由主管機關發給註冊證。

B 專用期間自註冊日起廿年。

C 商標註冊僅具有作爲有效商標之表見證據。

六、延展：

A 商標之延展應於期滿前六個月或期滿後三個月內爲之，並繳費。

B 所需文件：申請書，仍在使用之宣誓書。

七、使用：

A 自註冊日起第六年間，順提出使用宣誓書，宣誓該商標尚在使用或因正當事由而未使用。倘未提使用宣誓書，主管機關可逕依職權撤銷商標專用權。

B 商標之使用須依申請之圖樣，倘僅使用申請圖樣之一部份，並不視為該商標之使用。

八、標示：

註冊商標之使用須為已註冊之標示如®，未為已註冊之標示，致他人仿冒、侵害該商標時，不得請求損害賠償，除非能證明被告於接獲仿冒之通知後，仍繼續其仿冒行為。

九、商標近似：

A 商標之近似係指讀音、外觀、意義，足以造成混淆之虞者而言。

B 於認定商標混淆之可能性時，須斟酌商品行銷及販賣之各種情況，如市場交易途徑
(Marketing Channels) 預期商品購

買者之同一 (The identity of prospective purchasers of goods) 以及商標與商品之近似程度。

十、禁止仿冒商品進口

A 請求美國海關禁止仿冒商品入關時，須先向美國國際貿易委員會申請，經核准後，海關便依該協會之決定採取禁止商品入關之行動。

B 申請人向美國貿易委員會提出禁止他人商品入關之提請時，美國貿易委員會可聽取對造之答辯，再做裁決，如其中一造不服其裁決，可向法院提出訴願。

十一、申請所需時間：

A 自申請至收到正式申請收據，約須三個月。

B 自申請至首次審查報告約須六、七個月。

C 審查公告期間一個月。

D 自公告至領證約須四個月。