

美国商标使用证据相关规定解读

许晓婷

美国是我国企业最重要的海外市场之一，美国商标的申请和维护对于我国企业在美国开展贸易活动至关重要。与我国商标法不同，美国商标制度更加注重商标在商业中的实际使用，从申请阶段到注册阶段再到商标续展阶段，商标权利人均需在不同时间节点向美国专利商标局提交使用证据，以确保商标的有效性。本文将对美国商标提交使用证据的相关规定进行解读，并对提交使用证据的全流程进行介绍，旨在为我国企业提供参考使用之便利。

一、 美国关于“商业使用 Use in Commerce”相关规定

美国《商标法》第 45 条 (Section 45) 对“商业使用 Use in Commerce”的定义¹如下：

“商业使用”是指在正常贸易过程 (the ordinary course of trade) 中善意使用商标的行为，而不仅仅是为了保留商标权利的使用。就本法案而言，下述行为可视为商标在商业中使用：

商品商标的使用：

(1) 是指将商标以任何方式用于商品、商品容器或与之相关的商品展示物上，或贴附在标签上，或者如果商品性质无法将商标按照上述方式使用，则在商品相关文件或交易文件上使用商标的行为可视为商标使用，以及

(2) 商品在商业中出售或运输，以及

服务商标的使用：

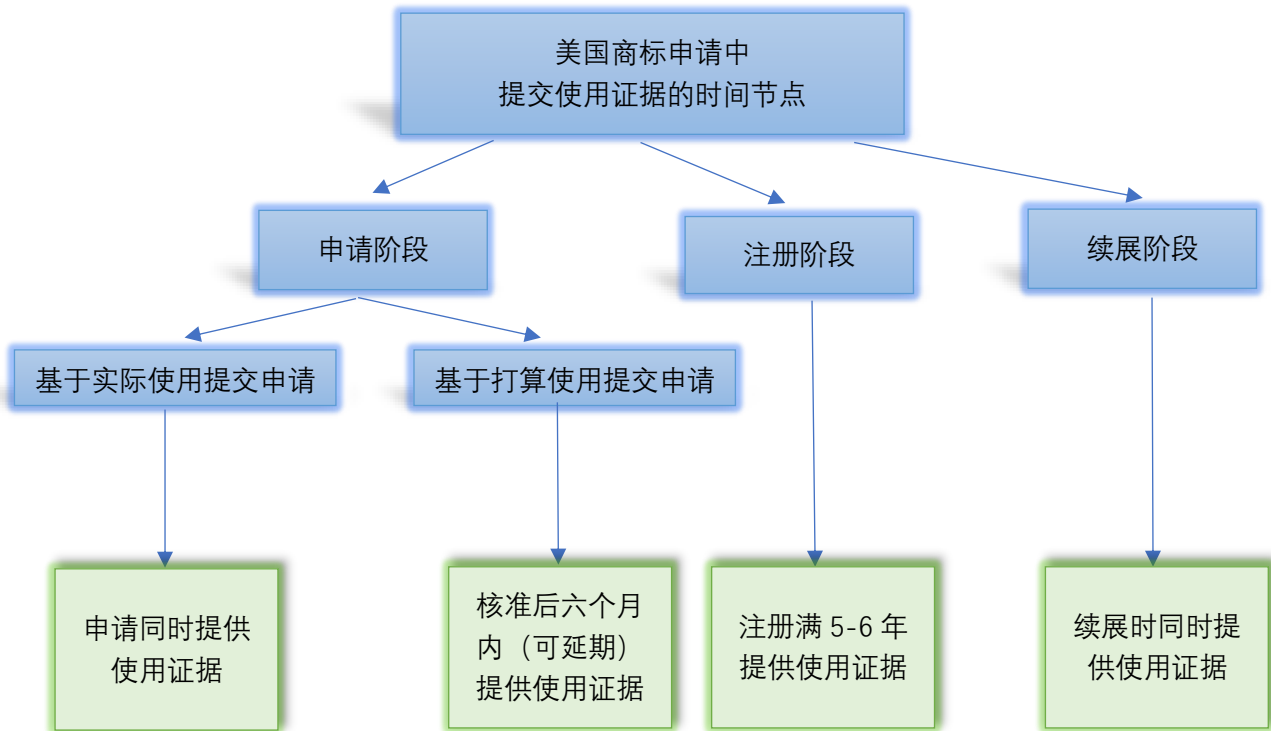
在服务交易或广告中使用或展示商标，并且相关服务是在商业中提供，或者相关服务是在美国多个州之间、或美国与外国之间提供的，并且提供服务者从事与服务相关的商业活动。

判断是否符合“在正常贸易过程中善意使用商标”的法定要求时，需要考虑以

¹ 美国专利商标局网站 <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-900d1e1.html>

下因素：（1）使用量；（2）交易的性质或质量；以及（3）特定行业内的惯常用法。零星、随意和名义上的使用不符合支持注册所需的在正常贸易过程中善意使用商标的标准。

二、 递交时间



美国《商标法》规定，美国商标权利人需要在商标申请注册程序中以下时间节点提交使用证据：

1. 申请阶段

美国商标申请可以直接向美国专利商标局提交单一国家申请注册，亦可以通过马德里国际注册申请指定美国。在直接申请中，美国商标申请可基于以下申请基础：（1）拟申请商标在美国已实际使用；（2）拟申请商标在美国打算使用；（3）基于拟申请商标在原属国的注册。

在上述（1）基于美国实际使用提交的商标申请中，在提交商标注册申请时，申请人需要提供商标在美国最早使用日期，以及商标使用证据。

在上述（2）基于在美国打算使用的商标申请中，在提交商标注册申请时，

申请人无需提供使用证据，如果商标申请顺利通过审查、公告阶段并由美国专利商标局下发核准注册通知，申请人需要在收到该核准通知后的六个月内提交使用证据，该期限可以申请延期，每次可以延期 6 个月，共可延期 5 次，总时间不得超过核准通知发出之日起 36 个月。

在上述（3）基于拟申请商标在原属国的注册的商标申请中，申请人无需提供使用证据。

2. 注册阶段

美国商标法规定，已注册的美国商标自注册之日起第 5-6 年内，商标权利人需要提交商标使用声明以及商标使用证据，以维持商标的有效性。如果申请人错过上述期限，依然可以在上述期限届满后的 6 个月宽限期内提交使用声明，但需要额外缴纳宽限期附加费用。

马德里国际注册商标指定美国的申请获得注册后，同样需要在该商标在美国的注册之日起 5-6 年内提交使用声明和使用证据，亦存在 6 个月宽展期。

3. 续展阶段

美国商标法规定，美国注册商标办理商标续展时，即商标注册后的 9-10 年、以及后续的每 9-10 年内，商标权利人需要提交商标使用声明以及商标使用证据，以维持商标的有效性。如果申请人错过上述期限，依然可以在上述期限届满后的 6 个月宽限期内提交使用声明，但需要额外缴纳宽限期附加费用。

马德里国际注册商标指定美国的申请获得注册后，同样在该商标在美国的注册之日起 9-10 年内、以及后续的每 9-10 年内提交使用声明和使用证据，亦存在 6 个月宽展期。

三、 证据形式²

1. 商标使用样本（specimen）的定义

商标使用样本是商业使用中的商标样式，是申请商标在市场中实际使用在指

² 美国专利商标局 <https://www.uspto.gov/trademarks/laws/specimen-refusal-and-how-overcome-refusal>

定或核准商品或服务上的使用证据，是消费者在考虑是否购买相关商标所使用的商品或服务时所看到的。

对于商品，商标使用样本能够显示商标与现有指定商品在商业中实际使用，并且商标与商品直接关联。例如，商标使用样本可以是附着在商品上显示商标的标签或标记，或在包装上显示商标的产品容器或包装，或显示显示商标并可以购买或订购相关商品的网站。

对于服务，商标使用样本能够显示商标与现有指定服务在商业中实际使用，并且商标与服务直接关联。例如，商标使用样本可以包含用于服务的商标的广告、小册子、网站打印件或其他宣传材料，在所提供服务中能够显示商标的商业标志，或显示商标的服务车辆。

一般来说，向美国专利商标局提交使用证据的方式为电子方式，不应提交实物样本，所以可以提交实物样本的照片、扫描件、屏幕截图或打印件。

2. 商标使用样本 (specimen) 要求

🌈 合格的商标使用样本需满足以下要求：

- 在提供商品或服务的商业活动中证明商标使用的真实证据（不是模型、打印商标的证据、电子修改后的照片、预期包装的表现形式或显示商标的网站草稿）；
- 需显示商标实际使用在商标指定商品或服务项目上；
- 显示商标与注册商标相同；
- 应为商标权利人对商标的使用（非他人使用，例如专门发送给新闻媒体的新闻稿）；
- 根据商品或服务类型选择合适的样本类型，例如，广告材料是服务的可接受样本，但不是商品的可接受样本；
- 可直接将商标与商品或服务联系起来的能够显示商标的使用形式；
- 商标使用方式可以让消费者识别商标指定商品或服务的来源（即起到商标的作用）；

- 网页截图必须显示访问或打印网页的网络连接（URL）和日期；
- 商标使用样本可为JPG格式,大小不超过5M,也可为PDF、WAV、WMV。WMA、MP3、MPG、AVI等格式,大小不超过30M。

✚ 以下为美国专利商标局可接受的商标使用样本示例：

➤ 商品本身



➤ 商品标签或标记



➤ 商品包装



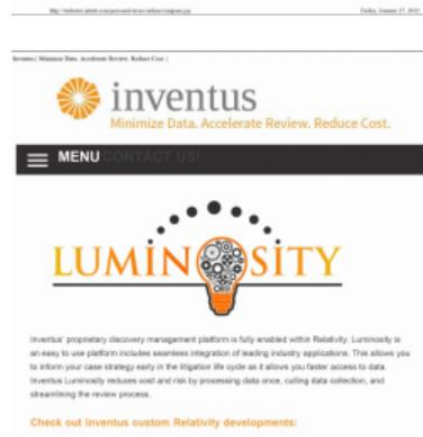
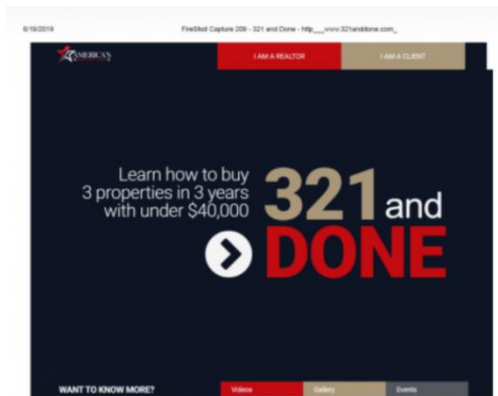
➤ 商品销售陈列



➤ 商品销售网站 (必须显示访问或打印网页的网络连接和日期)



➤ 服务商标相关的往来广告或打印文件



- 服务商标相关的电视和广播广告
- 服务商标与服务之间直接关联的营销材料
- 服务提供场所的标志
- 提供/提供服务时使用的材料，如饭店菜单
- 显示商标与服务之间直接关联的收据
- 显示商标与服务之间直接关联的名片和信头

四、 证据审查

使用声明中应说明商标实际使用的指定商品或服务项目并提供相对应的使用证据，如果商标未在部分指定商品或服务上进行实际使用，则需要使用声明中予以删除。一般情况下，注册商标的每个类别需对应提供至少一份商标使用样本，如果一份商标使用样本可以对应注册的多个商品或服务项目，则需要提供相应的具体说明。如果审查员为了适当审查有额外的合理需要，或者指定项目较为宽泛或存在不相关联的项目，则可以要求商标权利人提供额外证据。

如果注册商标未在全部分核定注册的所有商品、服务或类别上进行商业使用，且该未使用情况是由于非商标权利人可控的特殊情况所造成，则应说明商标未实际使用的商品、服务或类别，商标在商业中停止使用的日期以及预计恢复使用的大致日期，并列举事实未使用这些商品、服务或类别的特殊原因，并明确表示未使用并不是放弃商标的意图。上述特殊情况有可能为以下情况：交易禁运或超出

所有人控制的其他情况、因业务收购而导致的暂时不使用、因工厂或设备的更新而导致商标可能暂时无法使用但可以在计划的时间再次生产的等相关情况。

使用声明或证据提交后，审查员会进行审查，如认为存在问题的，则会下发官方通知书（Office Action），并说明原因。答复上述通知书的方式一般有以下几种，申请人可以根据具体情况进行针对性选择。

(1) 根据审查员的要求对提交的证据进行补正，如商标使用样本难以辨认，申请人可以提交一份该样本的清晰易读的真实副本（true copy）作为回应，并附上转交人的声明。

(2) 重新提交一份替代证据（Substitute Specimen），并重新提交新证据对应的使用声明，如最早使用日期有变化的，亦需相应修改；

(3) 争辩原证据能够显示商标在商业中的实际使用，可以通过提出具体的、基于事实的观点来反对审查员的证据或分析，以说明为什么审查理由应予撤回；

(4) 采用“变更基础”的方式进行答复，如将“实际使用”为基础的申请变更为“意图使用”或“原属国注册”为基础，但如变更为“意图使用”为基础，后续在注册前仍需提交使用证据。

如答复仍不满足审查员要求，在未涉及新的审查理由的情况下，审查员将下发最终通知书（Final Office Action），针对最终通知书，商标权利人可以向原审查员申请重新考虑（Request for Reconsideration），或向商标审理和上诉委员会（TTAB）提起上诉（Appeal）。

此外，为提高商标注册的准确性和完整性，并将注册作为商业中使用的商标的可靠反映，美国专利商标局制定并实施商标注册后审计制度（Post Registration Audit Program）³，对提交的商标使用声明和使用证据进行随机审计，审计的对象一般需要符合以下要求：首先是注册商标已经完成注册后使用声明的提交；其次是该注册商标一个类别中指定四项及以上商品或服务，或指定两个以上类别，且每个类别分别指定了两项以上商品或服务。对被要求审计的注册商标，美国专利商标局会下发首次审计通知书，要求商标权利人提交已提交使用声明外的其他

³ <https://www.uspto.gov/about-us/events/understanding-trademark-post-registration-audit-program>

额外两项商品或服务的使用证据，如期限内提交的证据不符合要求或仅删除指定的两个项目，则会下发二次审计通知书，要求商标权利人提供该商标所有其余指定项目的使用证据，如提交证据仍不符合要求，官方会下发三次通知书，商标权利人可以继续提供使用证据或删除商品。审计通知书采用类似强制答复制度，即如果商标权利人不按期答复，则商标将会被整体撤销。

五、 结语

美国对商标使用证据的审查标准日趋严格，希望本文可以帮助商标权利人了解美国使用证据的相关规定和审查标准，为商标权利人在商标布局之初选择商品或服务项目时提供方向和参考，敦促商标权利人积极使用美国注册商标并注意保存相关使用证据，提示商标权利人按照美国商标法规定的时间节点以及相关要求提交符合规定的使用证据，避免因未按时提交使用证据或提交使用证据不符合要求而影响商标权利的取得或造成不必要损失。