

美國商標審查實務最新發展

陳宏杰*

摘要

美國之智慧財產權相關法令與實務，一直為國際所矚目，也是我國在檢討、調整或建立智慧財產權相關法令規章與形成實務見解時之重要參考對象。本文將介紹美國專利商標局有關混淆誤認之虞的判斷、著名商標的保護、商業上使用的要件與證明使用的樣本等最新發展實務。

關鍵詞：美國專利商標局、商標、混淆誤認之虞、著名商標、使用證明。

* 作者為現任經濟部智慧財產局商標審查官兼科長。
本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表任職單位之意見。

壹、序言

美國之智慧財產權相關法令與實務，一直為國際所矚目，也是我國在檢討、調整或建立智慧財產權相關法令規章與形成實務見解時之重要參考對象。因此，與美國專利商標局（USPTO）之審查實務交流，向為我國智慧財產局（以下簡稱智慧局）所重視。本文部分內容來自 USPTO 舉辦之「高階商標審查訓練課程¹」，以下介紹 USPTO 有關混淆誤認之虞的審查、著名商標的保護、商業上使用的要件與證明使用的樣本等最新發展實務，供各界參考。

貳、混淆誤認之虞

混淆誤認之虞為美國商標法（Lanham Act）規定的法定核駁理由，其基本原理為申請人之商標不得與先申請或已註冊之另一商標過度近似／類似（so resembles a mark），以致在市場上達到混淆誤認之虞的程度。但該核駁理由規定於美國商標法第 2 條（d）項：「商標不得被核駁註冊²，除非與已於美國專利商標局申請或註冊之商標過度近似／類似，以致使用於申請人相關商品（或服務）時，有（消費者）混淆誤認、誤認誤信或欺罔之虞的程度。」

在商標新申請案審查階段，審查律師³審查是否具核駁理由的第一個步驟，為檢索 USPTO 現有商標註冊資料庫之註冊商標與在先申請、尚未核准的商標，至於各國或國際商標註冊資料庫、依州法註冊或根本未註冊的商標（例如依普通法取得權利之商標）皆不在檢索的範圍。

USPTO 審查混淆誤認之虞問題（美國實務上稱之為混淆性近似問題），依其商標審查手冊（Trademark Manual of Examining Procedure，簡稱 TMEP）所載，係引用 1973 年海關與專利上訴法院於杜邦案判決中建立的考量因素（簡稱「杜邦案因素」），包括：

¹ 筆者於 106 年獲智慧局指派參加該課程，於訓練過程中與美方及與會其他國家官員直接進行討論與互動。

² USPTO 認為美國商標法第 2 條規定之精神，在於申請註冊之商標應以核准為原則，除非有各項法定核駁事由之適用。

³ USPTO 之商標審查人員皆具律師資格，因此實務上皆稱之為「審查律師（examining attorney）」。

1. 兩造商標於外觀、讀音、觀念及／或商業印象上的近似程度。
2. 兩造商標之商品／服務的類似性。
3. 購買與銷售商品之交易管道的類似性。
4. 商品或服務購買者通常係為衝動購買或在仔細深思（careful reflection）後購買。
5. 在先商標的聲譽（fame）。
6. 近似商標用於類似商品或服務的數量。
7. 實際混淆的性質與範圍。
8. 無實際混淆之持續期間的長度，以及混淆誤認得以避免的條件。
9. 商標是否用在各種商品與服務（多角化經營程度）。
10. 兩造互動的性質與範圍。
11. 申請人有權排除他人使用商標於商品上的範圍（此為法院考量之因素）。
12. 可能混淆的範圍。
13. 使用之影響、可用以證明之任何公認的因素。

在審查律師比較兩商標之前，要先確認申請商標的單一性。USPTO 與我國相同，均不接受系列商標之申請註冊。若來自外國的申請案（例如依巴黎公約主張優先權之申請案），其外國申請或註冊的商標包括一系列不同的商標時，該申請人必須就每個商標在美國各別申請。在此情況下，USPTO 接受申請人將申請書中的一系列不同商標，刪到只剩下其中一個。由於一申請案僅接受一個商標圖樣⁴，若一個申請案中有多個商標圖樣，又非原先於外國以系列商標註冊之情形，通常不能以刪掉其中幾個圖樣的方式處理，尤其是在刪除後會改變整體商標商業印象的情況下。然而，在立體商標之特殊情形時，申請人如果有提出多面圖式之必要，必須提出請求（petition），同意個案不依一般性規定辦理（waiver of rule）。

⁴ 美國商標法：

§ 1(a) (1) The owner of a **trademark** used in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office **an application** and a verified statement....

在比較商標之近似性時，審查律師可以認定兩造商標相同；若非相同，亦可能只因讀音、外觀或觀念等單一因素，就能認定有混淆誤認之虞。讀音方面，USPTO 強調沒有所謂「正確的讀音」，而讀音上細微的差異，並無法避免混淆誤認之虞，例如商標審判與上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board，簡稱 TTAB）於前案認定 Beck's Beer 與 Ex Bier 商標近似，且讀音可能造成混淆性近似，又例如 CRESCO 與 KRESSCO。

在 USPTO 解釋商標近似概念時，曾舉出 TENNIS ANYONE 與 10SNE1 為例。USPTO 表示，本案是審查律師建立完整的假資料（pesudo）案件，並適當發揮檢索技巧，才能得此結果；例如前案商標 10SNE1 應鍵入的假資料為 TEN SNE ONE，如此即有可能在審查後案 TENNIS ANYONE 時，將檢索條件設為 TEN*S*N*ONE（「*」在檢索邏輯上代表任意字元）而發現 10SNE1。由此可見，審查律師的基本功與審查經驗，以及檢索工具的功能完善有多重要。

在外觀方面，USPTO 強調增、刪或取代某些字母、文字或設計時，仍得認有混淆誤認之虞。例如指定於電池商品之在先註冊商標 CONFIRM 與在後申請商標 CONFIRMCELLS，或是指定於門商品之在先註冊商標 WESTSIDE 與在後申請商標 WESTSIDEDOOR 等情形，由於一造商標所增加的文字係指定商品的通用名稱，為該等商標無識別性之部分，因此兩造商標仍屬外觀近似。若兩造商標皆由相同文字組成，但文字順序經過調換，而調換後的觀念與商業印象沒有改變，則兩造商標仍屬近似；反之，如果商業印象因調換後而改變，則可能認定非屬近似、無混淆誤認之虞，例如 FLITE TOP 與 TOPFLITE，由於後者之同音字「TOPFLIGHT」有「頂級」之意，因此認兩造商標非屬近似。另外，以他人在先商標，加上自己的母商標而成為新商標的情況，實務上仍得認兩造商標有混淆誤認之虞。

審查律師以有混淆誤認之虞繕發核駁先行通知後，申請人可以提出在先商標權人同意並存註冊之同意書，USPTO 通常會接受以並存同意書排除混淆誤認之虞，且同意書中不一定要說明如何區隔兩造商標的具體作法，只要內容包含「有消費者發生混淆誤認問題時會加以處理」等類似聲明即可。

在認定兩造商標相同或近似後，審查律師會考量兩造商品／服務關聯性，兩造商品／服務是否相同？若不相同，是否具緊密關聯（closely related）？USPTO 強調，商品／服務關聯性問題並非在於消費者是否會相信商品／服務係屬類似，而是消費者是否會相信商品或服務來自相同來源。商品之間不一定要相同，也不一定要有競爭關係，只要求有相關聯；例如麵包與乳酪被認定屬於類似商品。美方強調其商品／服務關聯性之認定相當有彈性，以下情況都有可能被認定具有緊密關聯：

1. 種類類似：餐廳與酒吧；廣播播送服務與網路直播服務。
2. 常一起搭配使用：薯片與沾醬；紙與筆；影印服務與傳真服務。
3. 透過相同管道一起行銷：網球拍與網球鞋；服裝與服裝零售店服務。

兩造商品／服務不同時，審查律師並會進一步考慮兩造商品／服務緊密關聯的程度，是否達在先註冊的商標權人會擴張其業務到申請人所指定商品／服務的可能；例如電視機商品業者可能會擴張業務到電腦螢幕，但不太可能擴張業務到T恤商品，此即為業務擴張的判斷原則。

除了考量商標近似與商品／服務關聯性之外，審查律師尚須注意：

1. 每個案件都須依個案的案情判斷。
2. 與混淆誤認之虞相關的疑問無法確認時，須以對在先註冊商標權人有利的
方式處理。
3. 申請人有法律上義務選擇與已註冊商標完全不近似的商標來申請註冊。
4. 要判斷的是混淆誤認之虞，而非實際混淆誤認。
5. 以具普通注意程度之商品／服務購買者的立場，考量商標是否為「混淆性
近似」。
6. 兩造商標皆指定於藥品（包含營養補充品）時，應運用「更加小心」（greater
care）理論，意即對於近似程度的要求相較於藥品以外商品來得低，就足以認定有混淆誤認之虞。USPTO 並強調，即便申請人主張該等藥品為處方藥，但實際上處方藥也可能有成為非處方藥的一天，消費者仍有可能直接選購，而且混淆誤認之虞的考量對象也包含中間過程的醫生，因其混淆誤認可能導致更嚴重的後果。

參、著名商標

美國對於著名商標的保護，可以區分為國際條約／協定的義務，以及美國內部法制體系產生的規範。在國際條約／協定部分，主要來自巴黎公約第6條之2規定：「會員必須保護註冊與未註冊著名商標，使之免於遭到侵害。」而此著名商標保護義務已由與貿易有關的智慧財產權協定（TRIPS Agreement）第16條所採納。巴黎公約要求核駁他人申請、撤銷他人註冊、禁止他人使用相同、複製、模仿或翻譯的著名商標，前提是用於同一或類似商品時，有致混淆誤認之虞，且該著名商標未註冊也有適用。而依據 TRIPS 協定第16.2條規定，會員僅須考慮該商標在相關商品／服務公眾中的著名性，包括因商標促銷的結果。USPTO 認為此即代表無須達全國著名的程度，即可獲得國際條約／協定所規範之著名商標的保護。

美國商標法中著名商標保護之適用，則包括第2條（a）、（d）項與第43條（a）項的規定，以及第43條（c）項著名商標反淡化的規定，又適用反淡化規定的著名商標，須達全國著名之高標準，且通常僅有美國在地企業的商標才能滿足此要求。

第2條（a）項規定，排除包含欺騙性事項、錯誤暗示與在世或已故個人、機構、信仰或國家標誌有關、或藐視或貶損的事項，或由其構成的事項等註冊為商標。USPTO 將此規定稱之為錯誤連結（false association），僅可由未註冊的著名商標與地理標示權利人於爭議階段運用，並將其中的「個人或機構（institution）」解釋為包含著名商標與地理標示權利人（包括個人與公司）。已註冊的著名商標，則可適用第2條（d）項規定之有致混淆誤認、誤認誤信或欺罔之虞的一般性條款，此即新申請案審查階段所適用之著名商標保護規定。因為考量混淆誤認之虞的杜邦案因素中，即有考慮「在先商標之聲譽」的因素，且當在先商標的聲譽越高，導致混淆誤認之虞的商標近似性要求就越低。

混淆誤認之虞是執行著名商標保護最簡單的解決方案。只要有混淆誤認之虞，不論所使用的是註冊或未註冊的著名商標，或是其翻譯；不論用於同一、類似、相關聯或不相關聯的商品／服務，都能加以處理，且這些因素在認定上非常有彈性，並認為無須定義著名商標為何，就能以該標準含括對著名商標的保護義務，而其保護的範圍完全取決於審查律師與法官如何運用各種參考因素。

細看美國商標法第 2 條 (d) 項，其適用對象不僅是已於 USPTO 註冊的商標，還包括於美國使用在先、且未放棄使用的商標或商業名稱，審查律師即得以引據未註冊著名商標來核駁他人商標註冊。然而，由於審查律師必須負擔證明該等商標達著名之責任，這種處分通常不會被 TTAB 維持，因此該等案件通常會留待異議階段處理⁵。

因此審查律師雖不易運用第 2 條 (d) 項混淆誤認之虞的規定，來保護未註冊著名商標，但還有第 2 條 (a) 項錯誤連結的規定可以運用，即將其中「個人或機構 (institution)」解釋為包含著名商標權人 (包括個人與公司)，因此該項可用於著名人物、機構之名稱、信仰或國家標誌，不論有無註冊為商標。實際判斷時有以下要件：

1. 商標與人物或機構之名稱或身分識別 (例如肖像) 相同或高度近似。
2. 該商標會被認為唯一且毫無疑問地指向該人物或機構。
3. 該人物或機構與該商標申請人業務活動無關。
4. 該人物或機構之聲譽或信譽，使得申請人將該商標用於其商品或服務時，會被認為與該人物或機構相連結。

除了運用前述規定保護著名商標之外，著名商標權人尚可透過異議與評定程序，以前述理由 (第 2 條 [a] 與 [d] 等 2 項規定) 及第 43 條 (c) 項有關夙著聲譽商標 (famous mark) 之反淡化規定，向 TTAB 尋求保護。又異議與評定制度將舉證責任，由審查律師，移轉至著名商標所有人身上，落實主張著名商標應受保護之權利。

TTAB 的行政法官們在判斷商標是否著名時，通常但不限於考量以下因素：

1. 識別性程度 (高低)。
2. 商標使用期間長度與範圍。
3. 商標廣告期間長度與範圍。
4. 交易地理區域範圍。

⁵ USPTO 要求未註冊著名商標所有人，必須先提出商標註冊之申請後，方能對他人商標提出異議，以鼓勵及促使著名商標權人申請商標註冊。

5. 交易管道。
6. 商標在該等交易管道中被認識的程度。
7. 第三人使用相同／近似商標的性質與範圍。
8. 商標是否註冊。

有關 TRIPS 協定第 16.3 條著名註冊商標保護，適用於不類似商品或服務之規定，採用「著名商標」之用語，與美國商標法第 43 條反淡化規定採用的「夙著聲譽商標」一詞有何差別的問題；美方認為，TRIPS 協定第 16.3 條規定之要件，包括商品或服務不類似、系爭商標於使用時會表示其商品或服務與在先著名註冊商標相關聯（indicate...a connection）、有損害在先著名註冊商標權人利益之虞，USPTO 將其相關聯看作「有致混淆誤認之虞」，且認為該規定未要求在先商標有在美國使用；相反地，美國商標法第 43 條反淡化規定，並不要求證明系爭商標之商品或服務與在先商標有相關聯。但在先商標必須於美國有商業上使用（use in commerce）。因此，USPTO 認定「夙著聲譽商標」都是「著名商標」，但「著名商標」並非都是「夙著聲譽商標」，因為有些著名商標在美國沒有商業上使用。

肆、商業上使用之要件與使用證明之樣本

USPTO 認為要求商標註冊須有使用，是很好的政策工具，因為可讓商標註冊簿內容更接近市場真實情形，避免註冊後不使用的商標或搶註的商標占據註冊簿，讓註冊簿有容納較多商標的空間，創造善意申請的確認責任，從而降低業者進入新市場的門檻。美國目前有 4 種商標申請基礎⁶，分別是在商業上有實際使用者、有善意使用意圖者、依巴黎公約主張優先權（巴黎公約 § 4⁷）或已有註冊

⁶ 美國商標法：

§ 1(a) 已在商業上使用（Use in commerce）。

§ 1(b) 意圖使用（Intent to use）。

§ 44(d) 國外申請案（Foreign application）與 § 44(e) 國外註冊案（Foreign registration）。

§ 66(a) 國際註冊延伸保護申請案（Requirement for Request for Extension of Protection of an international registration）。

⁷ 巴黎公約第 4 條 A 項：

(1) Any person who has duly filed an application... for the registration... of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed.

權（巴黎公約 §6 之 5⁸）者、透過商標國際註冊馬德里制度申請註冊者；其中只有第 1 種（實際使用）在申請審查階段就須提出在商業上使用商標的證據，否則將無法獲准註冊。

第 2 種（意圖使用）則為申請基礎，而非註冊基礎。申請人在申請時僅須提出聲明書（statement），宣誓證實申請人在申請日有將所申請商標用於指定商品或服務的「善意」（bona fide intention），否則將有偽證罪之刑責。一般而言，審查律師在註冊申請審查階段不會質疑申請人的使用意圖，不會要求申請人證明其使用意圖；但利害關係人可於異議程序質疑申請人的意圖使用聲明，此時申請人必須提供可靠的證據，顯示其於美國使用該商標之意圖係基於客觀且善意之基礎。而在此種註冊申請案經審查通過且審議期間經過、無人提出異議或異議不成立，並於審查律師發出接受通知（notice of allowance）後 6 個月內，申請人必須提出在商業上使用商標的證據，或者提出延期申請並繳交延期規費後延展 6 個月，共可延展 5 次，因此最晚在審查律師發出接受通知後 3 年內，申請人須提出使用證據，經檢視證據符合要求後，該申請案才能註冊，如不符合要求，即通知申請人補正或核駁註冊。

第 3 種（巴黎公約）與第 4 種（馬德里國際註冊）申請案，在註冊申請審查階段只要提出與前述第 2 種相同之意圖使用聲明書，無須提出使用證據即可獲准。

證明所申請商標有「實際使用」時，須提出使用聲明書，完整的使用聲明書包含以下部分：

1. 宣誓申請人是商標之所有人，且商標有在商業上使用，載明該商標於任何地方首次使用之日期，以及首次在商業上使用的日期，並列舉該商標已使用的商品／服務，或接受通知上所列的商品／服務。
2. 該商標在商業上使用於每類商品／服務的其中 1 個的樣本（specimen）：USPTO 近期更推動試行計畫（pilot program），額外要求代理人須保證其申請人確實將所申請的商標用於每個指定商品／服務上，並強調審查律師

⁸ 巴黎公約第 6 條之 5A 項：

(1) Every trademark duly registered in the country of origin shall be accepted for filing and protected as is in the other countries of the Union...

可以要求申請人補提原未提出之其他商品／服務樣本，藉由要求申請人提出多個商品／服務樣本的作法，以避免核准註冊無真實使用於商品／服務的商標。

3. 已註冊商標，在註冊日後第 5 年到第 6 年間，以及每 10 年申請延展註冊之時，都須提出使用宣誓書（affidavit），聲明該商標於註冊指定使用的商品及服務仍有在商業上使用，並附上使用樣本與規費，或者說明未使用之理由。所謂未使用之理由，係商標之使用因為商標權人所無法控制的情況，而暫時停止使用該商標的理由。此時宣誓書必須載明何時開始停止使用、何時將恢復使用、未使用的特定理由、重新開始使用商標所採取的特定步驟、宣稱未使用的商品／服務，以及其他相關事實。前述申請都適用於專用期間屆滿後 6 個月的寬限期內，但須繳交額外的規費。

他人可以透過異議或廢止註冊之程序，挑戰商標權人在美國善意使用其註冊商標之意圖。在決定是否符合「將商標善意使用於一般交易過程中」的法定要件時，可以考慮以下因素：使用之數量、交易之性質或品質、在該特定業界典型的使用方式為何、以及任何其他可用於證明的事實。

審查律師在檢視商標使用樣本時，會注意稱為 M.U.S.T. 的以下 4 項要點：

1. 商標圖樣是否與樣本相符（Match）：判斷標準為該商標圖樣是否與出現在樣本上的商標為實質精確之表示（substantially exact representation）。所謂「實質精確之表示」應限縮解釋，尤其是針對巴黎公約申請案。實務操作上，針對標準字商標，樣本上任何設計字體都可以被視為相符；針對設計字商標或圖形商標，得要求樣本上有與申請圖樣相同設計或相同樣式（format）的商標，才能被視為相符；針對墨色圖形商標，視為不指定顏色，故樣本上的商標有任何顏色，都會視為相符；彩色圖形商標就必須以該等色彩表現於樣本上，才能被視為相符。圖樣上所有部分都要出現在樣本上，不論是否為具識別性部分，如此才算相符，有缺損、不完整（mutilation）之情形即屬不相符；樣本上可以包含額外的圖文，只要對消費者而言，該商標能與樣本中的其他圖文有所區隔，而產生自己的商業印象。特別一提，USPTO 在商標申請註冊審查階段，申請人可要求將商標圖樣由墨色換成具

特定顏色之圖樣，如此將被視為限縮商標申請範圍而同意，而不會被視為商標圖樣的實質變更（material alteration）而駁回要求。

2. 樣本是否顯示商標在商品或服務上的使用（Usage）。
3. 樣本所證明（Support）的商品及／或服務是否在註冊指定的商品／服務之列。
4. 樣本類型（Type）是否適當：商品的樣本類型通常為顯示標在實際商品或包裝上之商標、或銷售展示之商標實際商品的吊牌、標籤、使用手冊、容器或照片；服務的樣本類型通常為顯示商標用於服務之實際銷售或廣告中的招牌、照片、宣傳手冊、網站截圖或廣告。如果是電子銷售的證據，例如網站，USPTO 會要求網站截圖上應出現訂購資訊、商標及美金價格，否則無法採認為適格的證據。

在商業上實際使用的商標註冊申請案中，如果所送樣本不被 USPTO 接受，申請人可以提出符合樣本的新商標圖樣，只要該新圖樣與原圖樣之間沒有實質變更，USPTO 將同意以新圖樣取代舊圖樣；申請人亦可提出符合原圖樣的新樣本，並補聲明其提出的新樣本，至少在該案申請日之前已在商業上使用；或者要求將申請基礎改為意圖使用，但在申請案被核准註冊前仍須提出適格的使用聲明與樣本。

伍、結語

審查律師在審查新申請註冊案時，僅檢索 USPTO 之商標註冊資料庫。即便該商標已眾所皆知，美國商標法採使用主義，審查律師在申請審查之單造程序中，也無法確實審究註冊前案目前是否仍在使用，或其使用情形如何；同樣地，申請人也不能在審查律師發核駁先行通知函，認與註冊前案有混淆誤認之虞時，主張自己在先使用所申請註冊的商標，而要求不受註冊前案之拘束，此即使用主義與註冊主義調合之重要作法，尊重註冊簿也讓新申請案審查律師能較為快速地處理案件。

在著名商標保護方面，USPTO 強調的是運用現有制度的彈性，而非建立一份著名商標之註冊簿來參考。即便著名商標註冊簿可以消除著名性的舉證責任、讓法官更容易作出判決、著名商標權人更輕鬆、政府更容易履行著名商標保護義務，然而，著名商標註冊簿可能對美國商標較為有利（相較於外國商標），無法顧及未註冊的著名商標，不能解決「沒列入清單，就不易主張著名」的問題，而靜態的註冊清單也可能留有已經沒有使用的商標，導致結果不夠可靠。因此，著名商標註冊簿實非合理的制度設計。就此而言，我國僅提供參考性的案例蒐集清單，即源自相似的法理與政策考量。

USPTO 如同全球所有的商標註冊機關，其註冊資料庫中有許多已註冊商標，卻未持續使用於指定商品／服務之情形，USPTO 稱呼該等商標為「dead wood」。相較於我國智慧局僅能依商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，在商標註冊後無正當事由未使用或繼續停止使用滿 3 年時，由商標專責機關依職權或依申請廢止註冊，USPTO 以定期要求提交使用樣本之作法，處理前述問題。此種作法或許可以作為我國日後修法上的參考，畢竟註冊商標本負有使用之義務。

此外，由於 USPTO 的商標使用樣本都伴隨使用聲明書或使用宣誓書提出，因此 USPTO 通常不要求證據中須出現具參考價值之日期，此亦顯示 USPTO 註冊簿上登載使用相關之日期，皆僅透過申請人聲明而來，極少經過實際證據之證實。因此，不論是我國商標審查人員、商標代理人、法律從業人員或實際營商之業者，在查閱或運用該等資料時皆不可不慎。但也反映出美國商標審查實務上，相當重視申請人誠實的聲明，事後如發現有不實聲明，申請人可能因而構成偽證或遭認屬非善意申請，宜謹慎合法聲明。