

HIGHLIGHTS 美国专利商标局 (USPTO) 专刊

目录

马德里简讯特刊.....	3
美国专利商标局作为被指定缔约方.....	4
术 语.....	4
申请保护延伸到美利坚合众国.....	5
引 言.....	5
审查将保护延伸到美利坚合众国的请求.....	5
在美利坚合众国可以注册的内容.....	5
根据绝对理由和相对理由出具临时驳回——法定驳回.....	6
基于未遵守美国专商局要求的临时驳回——程序要求.....	7
检索商标在美利坚合众国的可用性.....	8
指定美利坚合众国情况下的申请和美国专商局的要求.....	8
(1) 仅在美国专商局主注册簿上登记——无辅登记选项.....	8
(2) 申请依据.....	8
(3) 申请日期.....	8
(4) 《巴黎公约》规定的优先权申请权利要求日.....	9
(5) 申请费.....	9
(6) 使用意向声明——WIPO 正式表格 MM18.....	9
(7) 无须体现使用商标的意向旨在获得注册.....	9
马德里业务处理股(MPU)在美利坚合众国被指定情况下的作用.....	10
美国专商局的审查和要求.....	10
(1) 申请人的法律性质和公民身份(国籍).....	10
(2) 商标图样和说明.....	11
(a) 标准字符商标.....	11
(b) 特殊形式商标.....	12
(i) 由特殊形式的文字、字母和数字和/或平面设计组成的商标.....	12
(ii) 立体商标.....	13
(iii) 声音商标.....	14
(iv) 颜色商标.....	15
(v) 集体商标、证明商标或保证商标.....	15
(3) 放弃专用权声明.....	16
(4) 对美利坚合众国在先注册的权利要求.....	16
(5) 商品/服务分类.....	17
(6) 商品/服务名称.....	17
(7) 避免上述事项相关的临时驳回.....	18
(a) 将有关信息纳入国际申请.....	18
(b) 通过直接向美国专商局提交“主动修改”提供有关信息.....	19
(8) 美国专商局的审查过程和时间进度.....	19

(9) 美国专商局的主管局临时驳回通知.....	20
(a) 美国专商局发出临时驳回的期限.....	20
(b) 主管局首次通知.....	20
(c) 主管局后续审查意见通知.....	20
(10) 申请人对美国专商局主管局通知的回复.....	20
(a) 回复期限和回复办法.....	20
(b) 回复内容.....	20
(c) 回复由谁签字.....	21
(d) 未回复.....	21
(e) 请求恢复因申请人未回复而被放弃的申请.....	21
(f) 请求恢复因美国专商局差错而被放弃的申请.....	21
(11) 推翻法定/实质性驳回和程序要求.....	21
(a) 依照第 2(f)条提出商标具有获得性显著性.....	21
(b) 修改商品/服务名称.....	22
(c) 就驳回和要求作出答辩.....	22
(d) 修改延伸保护请求.....	22
延伸保护申请的分案请求.....	22
转让——所有权变更.....	22
以美利坚合众国本地律师作为代理人.....	22
与美国专商局通信的地址.....	23
上诉程序.....	23
异议程序.....	24
美利坚合众国给予保护的撤销和宣告无效.....	24
转 变.....	24
代 替.....	24
在美利坚合众国给予保护——已注册的延伸保护：注册后的要求.....	25
(1) 国际注册的续展和已注册延伸保护的维持.....	25
(a) 国际注册的续展.....	25
(b) 已注册延伸保护的维持——第 71 条的宣誓或声明.....	25
(i) 提交时间.....	25
(ii) 提交要求.....	26
(iii) 注册后事务司的审查.....	26
(2) 已注册延伸保护的分案处理.....	27
马德里提示.....	28
依照美利坚合众国要求避免临时驳回的核对清单.....	28
常见问题(关于美利坚合众国的指定).....	29
缔约方.....	30
柬埔寨加入《马德里议定书》.....	30
有用信息.....	30
新版马德里电子续展服务.....	30
澳大利亚品牌所有人可使用马德里电子申请服务.....	30
为国家局举办有关商标国际注册马德里体系实务的讲习班.....	31
国际商标协会(INTA)第 137 届年会.....	31
尼斯分类第十版西班牙文版.....	31
马德里联盟地图.....	32
联系我们.....	33

马德里简讯特刊

欢迎阅读马德里简讯特刊。本文介绍了美国专利商标局(美国专商局, USPTO)作为《马德里议定书》规定的被指定缔约方主管局的职责。并感谢美国专商局提供本文第 4 页至第 29 页的内容。

美利坚合众国是品牌产品和服务的一个重要市场, 所以毫不奇怪, 它也是马德里体系下最经常被指定的缔约方之一。美利坚合众国自 2003 年加入该体系以来, 已被指定进行了 157,000 多件国际注册。同期, 美利坚合众国的商标持有人也通过马德里体系提交了约 40,000 件国际申请。

本马德里简讯特刊卷首语介绍了美利坚合众国商标法的两个显著特征, 即美国专商局规定商品和服务的方法, 以及继续给予保护的使用要求。本文还载有对在国际注册中指定美利坚合众国颇为有用的提示和技巧。

我们希望本特刊成为有关美国专商局作为《马德里议定书》下被指定缔约方主管局的不可或缺的参考。

我们衷心感谢美国专商局的友好合作, 感谢它向我们提供美利坚合众国在马德里体系方面的以下信息。

除定期发行马德里简讯之外, 我们还计划在今后的特刊中介绍其他经常被指定的缔约方的信息。

美国专利商标局(美国专商局, USPTO)作为被指定缔约方(DCP)

术 语

以下是本文使用的术语和缩写,按字母顺序列出:

- **Common Regulations(共同实施细则)** = 商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书的共同实施细则
- **DCP** = 马德里体系被指定缔约方
- **Holder(持有人)** = 国际注册以其名义登记在国际局国际注册簿中的自然人或法人
- **IA** = 国际申请
- **IB** = 国际局
- **IR** = 国际注册
- **MGS** = 马德里商品与服务管理器
- **MPU** = 马德里业务处理股; 马德里议定书体系下被指定的美国专商局的一个部门
- **Office action(审查意见通知书)** = 美国专商局出具的信函,要求答复直接提交给美国专商局
- **Registrant(注册人)** = 已获注册的保护延伸的当事方或持有人,美国专商局以它们的名义给与了保护
- **REP** = 在国际注册或后期指定申请中请求保护延伸
- **SD** = 后期指定
- **TEAS** = 美国专商局商标电子申请系统
- **TEASi** = 美国专商局商标电子申请提交国际体系
- **TBMP** = 美国专商局商标评审和上诉委员会程序手册
- **TMEP** = 美国专商局商标审查程序手册
- **TSDR** = 美国专商局商标状态和文献检索,涉及检查申请和注册情况并查阅、下载申请和注册记录
- **TTAB** = 商标评审和上诉委员会
- **US** = 美利坚合众国
- **USPTO** = 美国专商局
- **WIPO** = 世界知识产权组织

申请保护延伸到美利坚合众国

引言

美国专商局自 2003 年 11 月 2 日起是《马德里议定书》的成员。将保护延伸到美国(US)可以通过最初在递交国际申请(IA)时在国际申请中指定美国来进行,也可以通过在国际注册(IR)发布之后在后期指定(SD)中指定美国来进行。在美国专商局,延伸保护请求(REP)被称为“马德里申请”、“第 66(a)条申请”(以美国商标法中有关延伸保护请求的第 66(a)条命名),或者“79 号系列申请”(所有延伸保护请求均被分配一个以“79”开头的美国专商局序列号);并且,被授予保护的延伸保护请求被称为“马德里注册”或“第 66(a)条注册”。下文阐述的政策和程序同样适用于所有延伸保护请求,不管美国是在国际申请中还是在后期指定中被指定。有关保护延伸到美国的请求的详细信息参见 [TMEP § § 1904 - 1904.15](#)。

审查将保护延伸到美利坚合众国的请求

将保护延伸到美国的请求在美国不会自动获得保护。延伸保护请求被称为“马德里申请”,因为它们被视为在获允注册之前必须获得审查和批准的“申请”。这也是美国国内申请要经过的程序。美国将马德里申请并入了其国内申请做法之中。因此,不管是马德里申请还是美国国内申请,两者都要依据相同的商标政策和做法得到审查。[TMEP § 1904.02\(a\)](#)。不过,在本文讨论的马德里申请方面有少数例外情况,例如没有不具显著性特征的注册选项(即没有辅注册选项)、没有在注册之前说明商标用途的要求,也不要求将商品/服务的国际类别添加到延伸保护请求中。

延伸保护请求被处理和审查的方式与美国国内申请相同,注册被驳回的理由也与美国国内申请相同。美国专商局的所有审查员在接受培训时,要求既可以对延伸保护请求进行审查也可以对美国国内申请进行审查。被指定的审查员对所有理由的申请进行复审,包括评估商品/服务名称的可接受性,以及驳回的相关理由。对初审时不符合美国专商局所有要求的延伸保护请求出具载有临时驳回的审查意见通知。申请人有机会对审查意见通知作出答复,并提供论据和/或信息以推翻驳回。许多驳回都可以通过直接向美国专商局提交必要的信息和/或修改延伸保护请求而轻而易举地被推翻。因此,申请人不应当对美国专商局出具载有临时驳回的审查意见通知感到沮丧,而是应当将其视为向美国专商局审查员及时提供可接受的信息的一个机会,这样申请才可以继续进入第三方异议的公告阶段。

在美利坚合众国可以注册的内容

延伸保护请求中的所有商标必须有资格在美国专商局主注册簿上注册,这意味着商标必须具有显著性特征。显著性商标包括本身具有显著性特征的商标(商标在本质上就与众不同)和被证明已经获得显著性特征的商标(商标经事实证明已变得与众不同)。有资格在美国专商局主注册簿上注册的商标类型有:

- 标准字符商标,由拉丁字符的单词和字母、罗马数字或阿拉伯数字,以及常用标点符号和变音符组成;
- 平面设计商标,不管是否有文字;
- 仅由颜色组成的商标;
- 非传统商标,如:
 - 立体结构商标(也称为商业外观),不管是否有文字和/或平面设计;

- 声音;
- 气味;
- 证明商标; 以及
- 集体商标/服务商标。

在国际申请中应当明确指明要保护的商标的性质, 如商标是立体商标还是证明商标。

根据绝对理由和相对理由出具临时驳回——法定驳回

美国商标法允许根据绝对理由和相对理由出具驳回。在美国专商局, 这些不会被成为“法定驳回”或者“实质性驳回”, 根据相对理由出具的驳回被称为“容易引起混淆的驳回”。以下是美国出具临时驳回的法定/实质性理由, 美国专商局可以根据其中的一个或多个理由驳回注册:

- 申请人并非商标所有人;
- 注册对象不能作为商标发挥作用, 因为所提议的商标:
 - 仅仅用作商品名;
 - 是功能性的, 即具有商品或其包装的实用设计特征;
 - 商品或其包装的非显著性结构;
 - 是单纯的装饰;
 - 是商品或服务的通用名称; 或
 - 是一个创意作品的标题, 亦或某个作者或表演艺术家的姓名;
- 所提议的商标包括不道德或者令人反感的内容;
- 所提议的商标具有欺骗性;
- 所提议的商标包括可能贬损或虚假地暗示与个人、机构、信仰, 或国家徽记有关联, 或者可能会使它们遭到蔑视或使其声誉受损;
- 所提议的商标包括美国或者任一州、市或其他国家的国旗、盾徽, 或其他徽章;
- 因法律禁止, 致使申请人使用该商标不合法或者将会不合法;
- 所提议的商标包括可以体现某一在世的个人的姓名、肖像或签名, 但未经其书面同意, 或者可以体现美国某已故总统的姓名、肖像或签名, 但在其遗孀在世之时未经其书面同意;
- 所提议的商标与之前的一个注册商标非常相似, 在与申请人的商品和/或服务一并使用时容易引起混淆或误解, 亦或造成欺骗(容易引起混淆); 美国专商局对商品/服务作出此种决定, 并不依据分类;
- 所提议的商标仅仅是描述性的(缺乏显著性特征), 或者欺骗性地错误描述了申请人的商品和/或服务; 美国专商局对商品/服务作出此种决定, 并不依据分类;
- 所提议的商标主要是地理性地描述了申请人的商品和/或服务;
- 所提议的商标基本上只是一个姓氏。

有关这些驳回的详细信息参见 [TMEP § § 1201 - 1211.02\(b\)\(vii\)](#)。通常，出具临时驳回时会依据其中的某些法定/实质性理由，临时驳回也仅在对商标的使用要求保护的情况下出具，由此可能不适用于通过马德里体系的指定。

如果商标不具有内在的显著性特征(缺乏显著性特征)，就没有资格在美国专商局主注册簿上登记。不过，申请人可以根据美国商标法第 2 (f) 条提交整个商标或部分商标已取得显著性特征的声明和证明(表明商标或部分商标已经变得与众不同)，便仍然可以寻求在主注册簿上注册。[TMEP § § 1212 - 1212.10](#)。

常见的法定/实质性临时驳回：美国专商局出具的最常见的法定/实质性临时驳回依据的是相对理由和商标缺乏显著性特征。

相对理由——**商标与注册商标或在先申请的处理中的商标有冲突**——容易引起混淆：注册将依据美国商标法第 2(d) 条被驳回，因为延伸保护请求中的商标与某一注册商标或在先申请的处理中的商标有冲突。这要求不仅要考虑商标之间的相似性，也要考虑商品/服务名称之间的相似性。这些商标不必相同，但是它们很相似就足以定论。商品/服务也不必相同，但是它们很相似或相关便足矣。驳回的相对理由中的关键问题并不在于商标本身或者用该商标提供的商品/服务容易引起混淆，而是在于其中所使用的商标使得在商品/服务的来源和赞助方面容易引发混淆。混淆的可能性参见 [TMEP § § 1207 - 1208.03\(c\)](#)。不像有些国家，美国商标法要求对商品/服务进行审查，并不依据商品/服务被指定的国际类别进行。商品/服务的相关性可能会出现在同一类别或不同类别中。因此，可能会对同一类中的一些商品/服务而不是对所有商品/服务出具驳回。

绝对理由——**商标缺乏显著性特征**——商标仅仅是描述性的：注册将依据美国商标法第 2(e) (1) 条被驳回，原因是延伸保护请求中的商标缺乏显著性特征，就是说商标仅仅描述或者说明了特定商品/服务的用途、功能、特征或特点。商标不一定要描述所有用途、功能、特征和特点才会被认为仅仅是描述性的。如果商标仅描述了特定商品/服务的一个重要用途、功能、特征或特点，就足以定论。对某个商标是否仅仅是描述性的作出决定，针对的是寻求注册的延伸保护请求中所列出的特定商品/服务，而不是摘要中的商品/服务。有关描述性参见 [TMEP § § 1209 - 1209.04](#)。

基于未遵守美国专商局要求的临时驳回——程序要求

以下是对因未遵守美国某些申请要求而出具临时驳回的其他理由。在美国专商局，这些驳回是指“程序要求”。可以根据以下理由驳回注册，例如因申请人未能提交：

- 申请人的信息 ([TMEP § § 803 - 803.06](#))：
 - 申请人的姓名和注册经营别称，如果适用的话；
 - 申请人的法人类型和名称；
 - 如果是个人或自然人的话，申请人的国籍；如果是法人申请人的话，公司或机构的州或国家；
- 清晰的商标图样 (TMEP § § 202.01, 807 - 807.18)；
- 商标说明，如果商标不是采用标准字符的话 (TMEP § § 808 - 808.03(g))；
- 如果商标包括颜色，一份颜色要求保护书，指出颜色是商标的一个显著成分，另具一份颜色定位说明书，说明颜色出现在商标中的位置 (TMEP § § 807.07(a)-807.07(a)(ii))；

- 一个原本已注册商标的未注册成分的说明书(描述性或通用词语和图像)(TMEP § § 1213 - 1213.11);
- 翻译商标中的非英文词语并音译商标中的非拉丁文字符, 如果有的话([TMEP § § 809 - 809.03](#)); 以及
- 指出商标包括体现了其姓名或肖像的任何在世个人的说明书, 并指出已获得其同意, 或者姓名或肖像不体现某一在世个人的说明书, 如果适用的话([TMEP § § 813 - 813.01\(c\)](#)).

检索商标在美丽坚合众国的可用性

在指定美国之前, 鼓励申请人检索美国专商局数据库, 确保寻求保护的商标可以使用, 与同类或相关商品/服务方面的已注册商标或在先申请的处理中的商标不会有混淆性相似。检索可以利用商标电子检索系统(TESS)在美国专商局网站上免费进行, 网址为: <http://www.uspto.gov/trademark>。通过 TESS, 可以访问已注册商标、处理中的商标和已放弃商标的文字和图像。有关已注册和处理中商标的更多信息, 包括当前状态, 可以通过输入美国专商局序列号和在美国专商局商标状态和文件检索(TSDR)数据库中的注册号获取, 网址为: <http://tsdr.uspto.gov/>。

美国专商局不会在提交延伸保护请求之前为申请人检索商标(即: 进行商标可注册性查询), 也不能对申请人的特殊情况提供法律咨询, 例如其他商标是否与延伸保护请求中的商标有混淆性相似或者可能会与其相似。不过, 在收到了延伸保护请求之后, 作为审查工作的一部分, 美国专商局会对延伸保护请求中的商标进行检索, 如果美国专商局发现某一已注册商标或在先申请的处理中的商标与延伸保护请求的商标混淆性相似, 且涉及相同的或相关的商品/服务, 则会驳回注册。

指定美丽坚合众国情况下的申请和美国专商局的要求

指定美国时, 需要注意以下问题和要求。

(1) 仅在美国专商局主注册簿上登记——无辅登记选项

延伸保护请求中的商标仅有资格在美国专商局的主注册簿上登记, 如果商标本身具有显著性特征, 或者如果已根据美国商标法第 2(f) 条作出了已获得显著性特征的声明并已经证明的话。否则, 美国会驳回注册。这种商标不得在美国专商局辅注册簿上登记。[TMEP § 1904.02\(f\)](#)。

(2) 申请依据

保护延伸到美国的申请依据的是《美国商标法》第 66(a) 条。第 66(a) 条的申请依据不能与任何其他美国申请依据结合使用。第 66(a) 条要求延伸保护请求由国际局传送给美国专商局, 不能被添加或被代之成为原来根据《商标法》第 1 条或第 44 条向美国专商局递交申请的依据。

(3) 申请日期

如果延伸保护请求最初是在国际申请中作出, 延伸保护请求的申请日即国际注册日。如果延伸保护请求是在后期指定中作出, 延伸保护请求的申请日即后期指定在国际局的登记日。[TMEP § 1904.01\(b\)](#)。美国专商局利用申请日来确定美国专商局审查申请的顺序, 以及决定发布供第三方提出异议的顺序。

(4) 《巴黎公约》规定的优先权申请权利要求日

要想有资格申请《巴黎公约》规定的优先权权利要求，申请人必须在构成优先权权利要求依据的申请日六个月内将延伸保护请求提交给美国。如果美国在国际申请中被指定，国际注册日不能晚于构成优先权权利要求依据的申请日后六个月。如果延伸保护请求在后期指定中作出，后期指定的登记日不得晚于构成优先权权利要求依据的申请日后六个月。美国专商局电子系统利用国际注册中提供的日期自动计算某一延伸保护请求是否享受了优先权权利要求方面的利益。[TMEP § 1904.01\(e\)](#)。

(5) 申请费

申请费由国际局以瑞士法郎 (CHF) 收取并转交给美国专商局。[TMEP § 1904.01\(f\)](#)。WIPO 目前的费用表见 http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html。

(6) 使用意向声明——WIPO 正式表格 MM18

美国专商局要求，在申请之时，保护延伸到美国的申请必须包括一份附有以下说明的声明：(1) 申请人有诚意在美国国会可以监管的商业中，或者在与国际申请和后期指定所确定的相关商品/服务中使用商标；(2) 声明人有适当的权利代表申请人执行这一声明；(3) 声明人相信申请人有权在美国国会可以监管的商业中，或者在与国际申请和后期指定所确定的相关商品/服务中使用商标；**并且**，(4) 根据声明人的了解，任何其他个人、公司、企业、协会或其他法律实体均无权在美国国会可以监管的商业中使用该商标，无论是以同样的形式还是相当类似的方式使用，也无权在与此人相关的商品/服务中使用商标，以避免引起混淆、避免引起错误或欺骗。

声明必须由以下人员签署：(1) 有约束申请人法律权威的人员；(2) 了解事实第一手资料，且实际有权或默认有权代表申请人行事的人员；**或者**(3) 有权在美国专商局行事，且具有申请人的实际书面或口头委托书或默认委托书的律师。签名必须手写，由签署人用永久性墨水亲自签署。其他人（如律师助理、法律助理、秘书）不得签署律师或其他授权签字人的名字。签署人的名字必须在签字的紧邻下方或旁边用印刷体列出或打印出来。

WIPO 正式表格 MM18 载有美国专商局的声明文字。表格 MM18 是美国被指定情况下的国际申请或后期指定的部分内容，必须与国际申请或后期指定一并递交。国际局要确保表格 MM18 附在国际申请或后期指定中；声明的措辞未被修改；文件在延伸保护请求被转交给美国专商局之前已被签署。国际局不将表格 MM18 发送给美国专商局，而仍是在国际局存档的国际注册的一部分。

有权在美国专商局行事的人员参见 [TMEP § § 602 - 602.03\(e\)](#)，；以及，使用意向声明的规定参见 [TMEP § 1904.01\(c\)](#)。

(7) 无须体现使用商标的意向旨在获得注册

美国国内申请依据的是在美国国会可以监管的商业中使用或者有意使用商标，与此相反，美国《商标法》并不要求延伸保护请求为了获得注册而需要体现出在商业中使用商标的意向。因此，在美国被指定之时已经在美国使用了商标的申请人无需提交使用商标的日期。反之，所有延伸保护请求只需在美国被指定之时声明其使用商标的意向，通过填写、提交上文所述的 WIPO 正式表格 MM18 即可。不过，在延伸保护请求注册之后，注册人/持有人需要定期提交支持文件，证明正在商业中使用该商标，并向美国专商局提交有关这种使用的样本（第 71 条证明或声明），这一点将在下文讨论，与要求美国国内注册人履行的规定相同。尽管延伸保护请求无需证明在注册之前已经在美国国会可以

监管的商业中使用，但是注册可能会被某第三方根据未在美国使用而受到质疑。如果连续三年未被使用，可以推定该商标已被放弃。[TMEP § 1613.11](#)，[TBMP § 309.03\(c\)](#)。

马德里业务处理股 (MPU) 在美利坚合众国被指定情况下的作用

马德里业务处理股 (MPU) 是美国专商局的一个特殊部门，负责复审载有延伸保护请求临时驳回的审查意见通知，之后再将其转给国际局，并向美国专商局客户提供有关延伸保护请求处理情况的一般信息。马德里业务处理股不对延伸保护请求进行实质审查。美国专商局审查员审查延伸保护请求的注册资格。不过，马德里业务处理股复审载有临时驳回的每一个审查意见通知，以确保美国专商局符合《马德里议定书》的要求。马德里业务处理股也处理美国专商局与国际局之间的与申请相关的许多通函。马德里业务处理股的职责举例如下：复审并处理来自国际局的纠正和限制通知；通知国际局最终处理情况以及有关延伸保护请求中的哪些商品/服务在美国最终被授予了保护的进一步决定；通知国际局马德里注册的取消和无效情况；以及，转变和代替的处理请求。

美国专商局的审查和要求

延伸保护请求或马德里申请由美国专商局负责审查美国国内申请的审查员进行，像美国国内申请一样，也要经历同样的法定/实质性和程序驳回。[TMEP § 1904.02\(a\)](#)。以下各节列出了延伸保护请求的常见问题，描述了美国专商局的各种要求，解释了在延伸保护请求被审查之前怎样提供信息以避免临时驳回，并探讨了如果出具了临时驳回的话推翻该驳回的方法。

(1) 申请人的法律性质和公民身份(国籍)

美国专商局要求每个申请人写明其法律性质(如实体类型)和公民身份(如国籍)。保护延伸到美国的申请可以不列入这种信息，因为这不属于国际申请的要求。但是，申请人有将法律性质和公民身份写入国际申请之中的选项，如果列入其中的话，国际局会将其作为延伸保护请求的一部分转交给美国专商局。如果这种信息未列入延伸保护请求，美国专商局则会出具审查意见通知。为了避免收到审查意见通知，申请人应当在国际申请中写入法律性质和公民身份。如果申请人是个人(自然人)，则必须写明姓名和其公民国籍所在国。如果申请人是法人实体(法律实体，如公司或有限责任公司)，则需提供按某一州或某一国的法律组成的申请人的名称、法律性质以及州名或国名。[TMEP § § 803.03 - 803.04](#)。

无论申请人是个人还是法人实体，美国专商局都不接受将申请人的国籍认定为申请人“权利”国。权利方面的信息只是说明申请人有权提交国际申请的依据，并不见得是申请人的公民国籍。

申请人的法律性质应当与体现申请人是法人/法律实体的申请人名称中的缩写一致。例如，如果申请人的名称是“ABC, LLC”，众所周知，“LLC”是“有限责任公司”的缩写，则申请人的法律性质应当被确定为“有限责任公司”。如果其被认定为其他类型(例如，公司或合伙)，美国专商局则会出具审查意见通知，要求申请人澄清这种不一致的情况。

法律性质体现了一个外国名称或其缩写的，如果此外国名称或其缩写出现在《商标审查程序手册》(TMEP)附录 D([附录 D——外国实体附录](#))中，美国专商局可以接受附录 D 中的美国相应对等术语作为申请人的法律性质，从而不会出具审查意见通知。例如，如果申请人的名称是“ABC, S. p. A.，”而且法律性质被确定为“Società per Azioni，”，则美国专商局接受外国名称作为申请人的法律性质，因为附录 D 中指出，“S. p. A.”相当于美国的“公司”、“有限股份公司”或者“股份公司”。当申请人的法律性质出现外国名称时，附录 D 会成为一个翻译工具。如果延伸保护请求中没

有提供申请人的法律性质，则美国专商局会出具审查意见通知，要求将这种信息直接提供给美国专商局。

(2) 商标图样和说明

商标图样：延伸保护请求中的商标不能改变，因为它依据的是国际注册中的商标，而国际注册中的商标依据的是基本申请/注册。即使基本申请/注册中的商标发生了改变，情况也是如此。基本申请/注册的商标的变更不会转发给国际局，也不会体现在国际注册和延伸保护请求之中。尽管延伸保护请求中的商标不能改变，但是可以在一些情况下对商标的再现方式和体现在图样中的方式作出修改，以便遵守美国商标法，满足美国专商局的图样要求。这种修改不被视为改变了商标，而是对在再现时如何描绘商标给予澄清。

美国专商局认为可接受的图样如下：显示出商标的优质图像，清晰地描绘出所有要素；用颜色显示出商标，如果颜色是商标的一个显著成分的话；不含有信息内容，例如美国联邦注册符号®；以及，显示出商标的再现图样。如果图样缺乏这些基本要求，美国专商局会出具审查意见通知，要求提交修改后的图样。

商标说明书：对于所有非标准字符的商标，美国专商局要求对商标给予说明。须提交一份准确、简明的商标说明，对商标的所有重要成分进行描述，既包括文字/文本要素，也包括设计要素。[TMPEP § § 808 - 808.03\(g\)](#)。如果延伸保护请求不包括商标说明，或者其中列入了商标说明，但是说明不完整或不准确，美国专商局会要求申请人修改商标说明，以正确地描述商标的所有要素。如果美国专商局据此出具了审查意见通知，它通常会列入其所建议的商标说明内容，其中商标说明书中应包括颜色保护要求说明和颜色位置说明。如果适用的话，申请人可以采纳。

以下内容是可以在美国获得保护的各类商标以及美国专商局对每个类型的要求。如果延伸保护请求不符合这些要求，美国专商局会出具审查意见通知。

(a) 标准字符商标

商标图样：采用标准字符的商标对任何特定字体、大小和颜色均不作权利要求，它们不是商标的显著成分。如果申请人希望延伸保护请求中的商标采用标准字符，美国专商局会要求商标必须遵守美国标准字符规定，申请人必须提交一份标准字符要求书。[TMPEP § § 807.03 - 807.03\(i\)](#)。由于不同的国家对标准字符要求书的规定不同，有的情况可能是，国际注册和延伸保护请求中的商标符合美国专商局对标准字符要求书的规定，但是标准字符要求没有在国际注册和延伸保护请求中写明。如果国际注册和延伸保护请求没有指出商标采用的是标准字符，而申请人寻求保护的是采用了标准字符的商标，则申请人可以修改延伸保护请求，增加一份标准字符要求书。申请人不得添加标准字符要求书，除非该商标符合美国对标准字符的规定。

为了避免收到审查意见通知，待美国专商局收到了延伸保护请求并分配了一个美国专商局序列号之后，申请人便可以通过填写一份自愿修改表格(见下文)，将标准字符要求书单独、直接提交给美国专商局。美国专商局对要求书采用了以下措辞：“商标由标准字符组成，对任何特定字体、大小和颜色不作权利要求。”

没有标准字符要求书，看起来具有某种风格的商标，不管是多么小的标志，都将作为一种特殊形式的商标得到审查，如下文所示。标准字符表见美国专商局网站，网址为：<http://www.uspto.gov/teas/standardCharacterSet.html>。[TMPEP § 807.03\(b\)](#)。非拉丁字符不被视为“标准”字符。任何对标准字符主张权利要求的要求均将被忽略。标准字符商标示例如下：

COCA-COLA

注册号: 4019547

商 品: 润唇膏; 唇彩, 第三类。

PomaGrand

注册号: 3216554

商 品: 浓缩果汁; 含果汁的非酒精饮料, 第三十二类。

商标说明书: 美国专商局不要求对采用标准字符的商标进行商标说明。相反, 如果该商标符合美国标准字符要求, 且申请人有意对商标采用标准字符, 必须提交一份标准字符要求书备案。

(b) 特殊形式商标

商标图样: 非标准字符商标视为特殊形式商标。它包括以特定字体、大小、颜色、非常见形式的标点符号和/或设计要素作为全部或部分显著成分的商标。含有美国专商局标准字符清单以外的上标、下标、指数或其他字符标记的商标都是特殊形式商标。[TMPEP § § 807.04 - 807.04\(b\)](#)。对图样的质量要求是, 应能进行可扫描进美国专商局数据库、效果令人满意的复制。如果不能作出令人满意、能供扫描及美国专商局商标 *《官方公告》* 和注册证书印刷的复制, 美国专商局将要求提交新图样。

商标说明书: 如果是特殊形式的商标, 美国专商局要求申请人必须提交一份商标说明书。如果延伸保护请求中的商标只含有特殊风格的字体而无设计元素, 为符合美国专商局的说明要求, 可以接受申请人在国际申请中填写的“商标的文字要素”一项作为商标说明。[TMPEP § 808.03\(b\)](#)。如果商标图样为彩色, 美国专商局要求申请人在商标说明书中提交以下材料:

- (1) 一份要求保护的色清单, 列明商标中的所有颜色, 并声明所列颜色是商标的显著成分; 以及
- (2) 一份关于颜色所处位置的声明, 解释每种颜色在商标中的位置。[TMPEP § § 807.07\(a\) - 807.07\(a\)\(ii\)](#), [808.02](#)。

以下类型的商标视为特殊形式商标。其中, 立体商标、声音商标和颜色商标也称为“非传统商标”。

(i) 由特殊形式的文字、字母和数字和/或平面设计组成的商标

如果文字、字母、数字和平面设计是以独特的形式(如特殊的字体、大小、颜色)出现, 这种出现形式使人产生一种不寻常或“特别”的商业印象, 而若按标准字符图样注册会改变或丧失这种印象, 即要求提交特殊形式图样。[TMPEP § 807.04\(b\)](#)。商标说明书须对构成商标的全部要素逐一进行详细说明。这种商标的示例如下:



注册号: 4161375

服 务: 饮料运输服务及其相关的咨询服务, 第三十九类。

说明：本商标由特殊风格的字母拼写的词语“PEPSI DIRECT”和一个球形的图案组成，球形图案分为三块，其中中间的一块将球形分成几部分，球形图案外有边框。词语“DIRECT”下方有一条带有弧度的下划线。



注册号：4611348

商 品：软饮料，第三十二类。

说明：本商标包括以纵向排列、特殊风格的白色字母拼写的词语“PEPSI”。“PEPSI”中的第二个“P”包含一个球形图案，图案分为三块。第一块是红色，第二块是白色，第三块是蓝色。整个商标以蓝色为背景。

颜色保护要求：红色、白色和蓝色是商标的显著成分，要求保护。

(i) 立体商标

商品的立体商标包括产品本身或其销售包装的外形。服务的立体商标包括如餐厅的内部形态、零售设施的外部形态或某一销售点的展示，如服务提供商所使用或因与宣传服务相关而使用的服装。美国专商局把这些商标称为“商业外观”。商标图样必须作出立体描述，说明商标外观的长、宽、高。如果商标只是商业外观的一部分，必须在图样上用实线标明要求保护的那部分要素，用虚线标明不要求保护的部分。[TMEP § § 807.10, 1202.02\(c\)\(i\) - 1202.02\(c\)\(i\)\(C\)](#)。

商品商标的说明书必须指出是“立体”商标，并指出它包括商品本身或产品“包装”或装有销售商品的“容器”的“产品设计”或“外形”。服务商标的说明书必须指出是“立体”商标，并指出它包括延伸保护请求所服务的商业外观。说明书必须具体说明图样上的哪些要素构成了商标并要求保护，哪些不是。说明书必须清晰标明所有虚线部分，并写明虚线部分不要求保护。[TMEP § 1202.02\(c\)\(ii\)](#)。如果延伸保护请求中没有满足这些标准的说明书，美国专商局将发出主管局通知，要求申请人依照这些标准提交说明书。

申请人有责任确保商标的确是立体商标。如下所述，商标注册成功后，要向美国专商局提交权利维持文件(第 71 条的宣誓或声明)，说明商标正在美国国会可监管的商业中使用，这时美国专商局将对样本进行审查，确保商标是立体商标。如果不是，注册可能被撤销，则国际注册的保护无效。

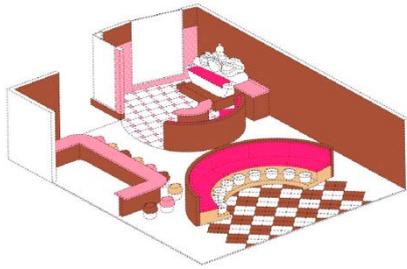
立体商标示例：



注册号：4503633

商 品：啤酒；矿泉水和汽水以及其他不含酒精的饮料，即，无醇啤酒以及含果汁的无酒精饮料，第三十二类。

说 明：本商标是商品包装的立体外形，即，顶部为学位帽造型的瓶子。瓶身有一个八角星的设计，瓶子底端有“HUIZON”一词。瓶颈部位有一个 V 型的标记，此部分不要求保护。瓶子的外部轮廓和 V 型标记以虚线表示；用虚线画出的瓶子外形和轮廓，表示这部分要素不要求保护，只用来显示商标的位置。



注册号：3963872

服 务：美容中心服务，即：美甲、修脚和面部护理；美发沙龙服务，第四十四类。

说 明：本商标是美容沙龙内部的商业外观，其中包括一个含棕色、粉色、紫红色和米色的颜色主题，其展示方式能使人产生冰淇淋主题的联想。棕色位于墙面、地砖表面、长椅背面、座椅外表以及桌子、柜台和长椅的基部。粉色位于墙砖、桌面、柜台表面和座椅外表。紫红色位于长椅外表。米色位于长椅的基部。美容沙龙以虚线表示的部分是为显示商标的位置，不是商标的组成部分。

颜色保护要求：棕色、粉色、紫红色和米色是商标的显著成分，要求保护。

如果单一一份立体商标的图样复制无法描述出商标的全部要素，申请人可以请求美国专利商标局局长取消单一复制的要求，接受商标的多份复制。申请人应在此请求中解释，单一复制无法充分描述该商标的显著成分，需要加上其他图样复制，才能清晰展示要求保护的商标的全部显著成分。美国专商局通过商标电子申请系统 (TEAS) 提供该请求的电子表格，可查阅 <http://go.usa.gov/3rM5j>。

(iii) 声音商标

声音商标仅由声音构成(如音乐、话语和音乐、狗吠声、鸭子的嘎嘎叫声)。美国专商局不要求提交声音商标的图样。[TMEP § 807.09](#)。但要求提交商标声音的再现音频和书面说明，具体如下。申请人必须提交一份音频文件，文件中的再现音频或录音应仅为商标声音本身，文件应为 .wav、.wmv、.wma、.mp3、.mpg 或 .avi 格式，大小不得超过 5MB，因为更大的文件 TEAS 无法容纳。再现音频的目的是对商标说明作补充和澄清。

在美国专商局发出主管局通知后，如果申请人使用 TEAS “回复主管局通知(Response to Office Action)” 的电子表格进行回复，将无法在其中附上或发送音频文件。须采用的做法是，在提交回复后，将音频文件作为电子邮件附件直接发送至 TEAS@uspto.gov，并在邮件中清晰写明该音频文件应关联的是“序号为<具体写明序号>的申请”。以电子邮件附件形式提交的音频文件大小不能超过 9MB。

必须提交一份声音商标的详细说明书。如果商标含有音乐或话语和音乐，应提交音乐的乐谱，作为商标说明的补充和澄清。[TMEP § 807.09](#)。在美国专商局发出主管局通知后，如果申请人使用 TEAS “回复主管局通知(Response to Office Action)”的电子表格进行回复，乐谱应以.jpeg 或.pdf 文件格式，附在表格“杂项声明(Miscellaneous Statements)”项下的“其他声明(Additional Statements)”部分。

(iv) 颜色商标

颜色商标仅由某些特定物品使用的一种或多种颜色构成。作为商品商标，颜色可用于商品的整个表面、商品的一部分或商品包装的整体或部分。例如，一个颜色商标可以包括用在沙拉碗上的紫色、用在食铲手柄上的粉色或用在产品包装整体或部分上的蓝背景或粉圈。同样，服务商标的颜色商标可以是宣传与提供服务所用材料的整体或部分的顏色。例如，服务商标的颜色商标可以是运输服务所用卡车车身的棕色。

颜色标记本身并不具有显著性，因此无法在主注册簿上登记。但是，如果颜色是作为商品商标或服务商标使用，而且如果消费大众把颜色视为确认或区分商品/服务和表明商品/服务来源的记号，则颜色具有商标功能。在这种情况下，如果申请人提出并证明颜色商标具有获得显著性，依照《美国商标法》第 2(f) 条，此颜色商标可以在主注册簿上登记。[TMEP §§ 1202.05 - 1202.05\(i\)](#)。

(v) 集体商标、证明商标或保证商标

如果延伸保护请求指出商标是“集体商标、证明商标或保证商标”，美国专商局将发出主管局通知，要求申请人澄清申请保护的商标性质/类型。如果是集体商标、证明商标或保证商标，申请人必须遵照相应的填写要求，以便获得特定的商标保护。集体商标参见 [TMEP §§ 1302 - 1303.02\(c\)\(ii\)](#) 和 [TMEP § 1305](#)，证明商标参见 [TMEP §§ 1306 - 1306.09\(c\)](#)。

集体商标 - 定义：集体商标是集体组织的成员所使用的一种商品商标或服务商标，以显示其商品/服务来自该组织的成员。集体组织可以是合作团体、协会和联盟。集体商标归集体组织所有，但所有组织成员均可在自己提供的商品/服务上使用该商标。[TMEP § 1302](#)。

集体商标或集体服务商标表明商品/服务的商业来源，但作为集体商标，它表明商品/服务的提供方是某一团体的成员，且符合该团体的准入标准。该商标供所有团体成员使用。因此，任一成员均没有该商标的所有权，这个供集体使用的商标的权利归代表所有成员利益的集体组织所有。集体组织本身既不出售有该商标的商品，也不提供有该商标的服务，但可以对此商标进行广告宣传，并推销组织成员在此商标下出售的商品/服务。例如，由农产品销售商组成的某一农业合作社自身不出售商品或提供服务，但可以推销合作社成员的商品和服务。[TMEP § 1303](#)。

使用方式：除了具体说明并纳入商品和服务商标适用的全部要素外，申请人还必须具体说明希望拥有商标使用权的是哪些人，说明他们与申请人的关系以及申请人希望以何种方式控制商标的使用权。为此目的，可采用以下措辞：“申请人希望以下列方式控制成员的商标使用权：[作具体说明]”。也可提交一份声明，指出申请人的规章制度或其他书面规定已对预期的控制方式作了具体说明。[TMEP §§ 1302 - 1303.02\(c\)\(i\)](#)。

证明商标 - 定义：证明商标是一种证明商品/服务具备客观资质和标准的商品和服务标记。证明商标由所有人/证明人允许其他个人(非所有人/证明人)正在美国国会可监管的商业中使用，它证明使用者个人的商品/服务所属区域或原产地、原料、制造方法、质量、准确性等其他特定品质，或者证明该商品/服务的工作/劳动是由某一联盟或组织的成员完成。[TMEP §§ 1306 - 1306.09\(c\)](#)。

有两个特征把证明商标与商品或服务商标区别开来。第一，证明商标的使用者不是商标的所有人/证明人；第二，证明商标不表明商业来源或对一个人的商品/服务作与其他人的区分。换言之，证明商标的使用者是实际提供商品/服务、且因所供商品/服务达到商标所有人/证明人所设客观标准而获认证的有关方(非商标所有人/证明人)。证明商标的所有人/证明人不在自己的商品/服务上使用该商标。证明商标的目的是告知购买者，该商品/服务具备某些特定品质或达到另外一方设定的某些资质或标准。证明商标不表明单个商品的来源或专有源来源。在认证后，同一商标可用在多个不同供应方的商品/服务上。[TMEP § § 1306.01 - 1306.01\(b\)](#)。

证明商标一般有三种：(1) 证明商品/服务源自某一特定地域；(2) 证明商品/服务达到质量、原料或制造方法相关的某些标准(如经过美国保险商实验室公司批准)；以及(3) 证明形成产品或服务的工作或劳动是由某一联盟或组织的成员完成。[TMEP § 1306.01](#)。

认证声明和认证标准：除了具体说明和纳入证明商标注册申请适用的所有要素外，申请人还须提交认证声明和认证标准。认证声明须指出所认证的特定品质，如果是地域证明商标，须指出商品/服务的一般或特定地域来源。认证声明必须足够详细，以便妥善说明所认证的内容，其中可能包括除地域来源以外的其他特定品质。声明须以以下内容开头：“该证明商标由(或计划由)获得授权的人使用，所认证(或计划认证)的内容是……”。[TMEP § 1306.06\(f\)\(i\)](#)。

还须提交一份认证标准的副本。认证标准不必由商标所有人/证明人制定，它可以是另外某一方制定的标准，如某政府机构颁布或某私营研究机构制定的标准。但是，认证标准必须涵盖延伸保护请求所列商品/服务的整个范围。例如，如果商品是“橄榄油”，而所提交的认证标准仅适用于特级初榨橄榄油，则申请人必须修改名称，将商品删减为“特级初榨橄榄油”，或者如果可能的话，提交能够涵盖多个橄榄油品种的标准。[TMEP § 1306.06\(f\)\(ii\)](#)。

保证商标：《美国商标法》不作保证商标的注册。

(3) 放弃专用权声明

如果商标包含描述性词语或通用语或这类词语的图示(相当于书面表达的图案)，美国专商局要求作出有关该词语和图示的弃权声明。弃权声明是记录申请人不对商标某一特定要素使用权的专有权提出权利要求的声明。弃权声明的目的是使可作为整体注册、但包含不可单独注册要素的商标获允注册，同时避免对注册人关于商标某部分要素之权利的权限产生错误印象。美国专商局要求弃权声明采取以下格式：“除所示商标外，不对使用‘_____’的专有权作权利要求。”[TMEP § § 1213 - 1213.11](#)。为避免收到主管局通知，申请人在指定美国时，可以在提交国际申请时纳入一份弃权声明。如果国际申请中含有弃权声明，该申请将转发给所有的被指定缔约方(DCP)。

但是，如果商标是一个单一整体，意即整个商标只产生一种商业印象，且该印象独立于任何单个的描述性要素或通用要素单独存在，则不要求提交弃权声明。[TMEP § § 1213.05 - 1213.05\(h\)](#)。

(4) 对美利坚合众国在先注册的权利要求

如果申请人已对相同或相似商品/服务作了相同或相似的商标注册，可以提交对美国在先有效注册的权利要求。[TMEP § § 812 - 812.01](#)。这将为审查员提供有关信息，以便他们在审查相关驳回理由时，就延伸保护请求中的商标是否与已注册商标发生冲突(可能产生混淆)作出决定。这一信息不得写入国际申请，但可以在美国专商局受理延伸保护请求、并分配美国专商局序号后，立即通过一份“主动修改”直接提交给美国专商局，具体如下。如果申请人拥有多个在先注册，可根据商标相似程度和商品/服务相关程度，提交最接近的两项或三项注册的注册号，并在其后写上“及其他”即

可。美国专商局规定，提出该权利要求的标准格式是：“申请人是注册号<具体写明编号>的所有人。”或“申请人是注册号<具体写明两三个编号>及其他的所有人。”

(5) 商品/服务分类

商品/服务的分类由国际局控制，它是根据尼斯分类体系所分配的国际类别。美国专商局不能改变分类，不能添加分类，也不能在一个多类的延伸保护请求中转换商品/服务的分类。美国专商局只有在收到国际局更正分类的通知后，才能改动分类。美国专商局不对延伸保护请求中、本局认为有类别错误的任何商品/服务作再分类。此外，如果必须修改延伸保护请求中的商品/服务，美国专商局只能在国际局所分配的类别中作此修改。[TMEP § § 1401.03\(d\)](#)，[1904.02\(b\)](#)。

(6) 商品/服务名称

申请必须具体说明申请人希望在美国国会可监管的商业中进行商标使用的特定或相关商品/服务。申请人必须具体确认希望保护的商品/服务，以便在公告中公布，并便于审查员正确审查并就相关驳回理由(即产生混淆的可能)作出知情判断。因此一般而言，美国专商局不接受以类别标题命名的商品/服务名称和过于宽泛的名称。[TMEP § 1402.01\(c\)](#)。但是，美国专商局接受以第十五类(乐器)和第二十三类(纺织用纱和线)商品类别标题命名的名称，因为“乐器”和“纺织用纱和线”被视为是明确的名称。

美国专商局的名称政策考虑名称的范围和明确性。

名称的范围：在修订名称时，国际局分配的类别定义了延伸保护请求的商品/服务的范围。因此，美国专商局无法允许任何超出国际局分配类别以外的修订。[TMEP § 1401.03\(d\)](#)。例如，如果国际注册和延伸保护请求中的商品确认为“服装，第二十五类”，申请人只能在第二十五类服装内进行修订。所以，申请人不能将其修订为任何第九类的服装，如“用于防火的防护服”，因为它超出了国际局分配类别的范围。

在许多情况下，商品/服务名称只是完全重复了某一类的类别总标题。但是，在延伸保护请求中使用包含类别标题的措辞(总体名称)作为名称，不视为该名称包括该类别确立范围内的所有商品/服务。在这种情况下，美国专商局出于决定名称范围的目的，只考虑该措辞的普通含义。美国专商局不允许申请人在修订时纳入该类别下的所有商品/服务，除非该商品/服务符合标题(总体名称)措辞的普通含义；美国专商局也不允许申请人将商品/服务修订为其他类别。[TMEP § 1402.07\(a\)](#)。

只要所修订的名称对商品/服务作出删减或澄清，此修订就可获许成立。一旦美国专商局接受名称的修订，修订后的名称将替换之前的所有名称，并且商品/服务的范围将限制为修订后用语的范围。不允许作添加或扩大商品/服务范围的进一步修订，即便要添加的商品/服务列于国际注册或基础申请/注册中，也不允许这么做。[TMEP § 1402.07\(e\)](#)。

名称的明确性：美国专商局要求名称必须具有明确性，这表示名称必须具体、清晰、准确和简明。[TMEP § § 1402.03 - 1402.03\(f\)](#)，[1402.07 - 1402.07\(e\)](#)。名称应当具体说明每种商品/服务的常用名，使用人们通常理解的用语。对没有常用名的商品/服务，申请人应当使用清晰简明的语言作出说明或解释。使用技术语言或深奥的语言和对特定品质或用途作冗长说明都不恰当。应当使用一般人可以理解的语言，所用语言应不要求对相关领域有深入了解。名称中可以包含某一特定领域或行业的专业术语，但如果不是普通大众普遍理解的术语，应在名称中纳入对该术语的解释。[TMEP § § 1402.01\(c\)](#)，[1402.03 - 1402.03\(f\)](#)，[1904.02\(c\) - 1904.02\(c\)\(v\)](#)。关于美国专商局有关商品/服务名称的做法，参见[TMEP § § 1402 - 1402.15](#)和[TMEP § § 1402.11 - 1402.11\(j\)](#)。

美国专商局对延伸保护请求的商品/服务的详细程度之要求适用与美国国家申请相同的标准。商品/服务审查依照美国专利商标局《商品和服务可接受名称手册》(《名称手册》)进行,可查阅美国专商局网站 <http://tess2.uspto.gov/netahhtml/tidm.html>。强烈建议在回复主管局通知、拟定名称时查阅美国专商局的《名称手册》。例如,美国专商局不接受以“服装”作为第二十五类商品的名称。申请人必须具体说明服装种类,列出寻求保护的每项商品的常用名,如“服装,即,短裤、衬衫,毛衣”或“儿童服装,即,夹克和背心”。同样,美国专商局不接受以“业务功能”作为第三十五类服务的名称。申请人必须具体说明该业务功能的领域或主题,如“业务功能,即,企业经营、企业行政和办公功能”或“业务功能,即,为医疗保健行业提供的企业管理服务”。

名称中的方括号: 按照美国专商局的政策,商品/服务名称中不应使用方括号或圆括号。在美国专商局,单个方括号用来表示商品/服务已从注册中删除,不再受到保护。美国专商局《名称手册》里的方括号和方括号中的内容视为仅供参考的信息。如果延伸保护请求的商品/服务名称中出现方括号,审查员将发出主管局通知,要求申请人删除方括号及其中的内容。如果未对此通知作出回复,可能导致延伸保护请求全部或部分被放弃。

标点符号: 为便于审查并确保公告内容清晰,申请人应使用分号和逗号分隔同一具体类型下的不同项目。一般应使用分号分隔某一类别下不同的商品/服务类型。例如,在第三类中,“清洁剂,即,玻璃清洁剂,烤箱清洁剂,地毯清洁剂;宠物除臭剂”是可接受的名称。在这个例子中,“清洁剂”一词所指的类型包括了“玻璃清洁剂,烤箱清洁剂,地毯清洁剂”。“宠物除臭剂”之前的分号表明,除臭剂是不同于清洁剂的另一商品类型。当所列项目有“即”这个词时,在它的前后都应标上逗号。例如,在第二十五类商品中,“服装,即,帽,帽子,毛衣,牛仔裤”是可接受的商品名称,其中的逗号使用十分合宜。[TMEP § § 1402.01\(a\)](#)。

如果美国专商局由于这方面的原因发出主管局通知,通常会在通知中建议申请人可酌情采用的商品/服务名称。

(7) 避免上述事项相关的临时驳回

如果延伸保护请求的信息没有满足美国专商局的全部申请要求,美国专商局将发出一份含有临时驳回的主管局通知。申请人可以通过以下方式避免针对部分或全部申请要求的临时驳回。

(a) 将有关信息纳入国际申请

申请人可在指定美国时,在最初的国际申请中提供有关信息。如果适用于延伸保护请求,这类信息包括:申请人的法律性质和公民身份;对须在美国保护的商品/服务名称的主动删减;弃权声明;以及翻译和/或音译。在指定美国前拟定名称时,极力鼓励申请人查阅 WIPO 网站提供的 WIPO 马德里商品和服务管理器(MGS) (<http://www.wipo.int/mgs/>) 和美国专商局网站提供的美国专商局《名称手册》 (<http://tess2.uspto.gov/netahhtml/tidm.html>)。

MGS 为申请人提供美国和许多其他被指定缔约方可接受的商品/服务信息。在指定美国时,鼓励申请人使用 MGS 的“检查被指定缔约方接受情况”功能,检查商品/服务的具体措辞是否可被美国接受。如果显示该商品/服务是美国不可接受的,鼓励申请人查阅美国专商局《名称手册》寻找可接受的措辞。

(b) 通过直接向美国专商局提交“主动修改”提供有关信息

申请人可以通过直接向美国专商局提交“主动修改”来提供美国专商局要求的相关信息。这种做法只能等到美国专商局向申请人发出申请受理回执，确认美国专商局受理请求、并为请求分配序号之后。有了序号，申请人可以使用 TEAS 的“非回复美国专商局主管局通知/函件的主动修改”电子表格提交，该表格可见 <http://teas.uspto.gov/office/pr>。美国专商局开始受理延伸保护请求后，将于数日内把请求分派给审查员。因此，越早提交主动修改，就越有可能让分派到的审查员在发出带有临时驳回的主管局首次通知之前看到修改信息并作审查。

如果预计由于最初的延伸保护请求没有提供注册所需的全部信息，可能收到美国专商局的临时驳回，申请人可以抢在驳回之前采取行动，通过提交主动修改来提供信息。如果适用于延伸保护请求，美国专商局要求提供以下信息，并鼓励申请人以主动修改的方式提交：

- 申请人的法律性质和公民身份；
- 要求保护的标准品质；
- 商标说明；
- 颜色保护要求和颜色位置说明；
- 商品/服务名称：极力鼓励申请人在拟定名称时查阅美国专商局《名称手册》，手册可见美国专商局网站 <http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html>；
- 弃权声明；
- 翻译和音译；以及
- 作为在先注册所有人的权利要求。

关于这些问题的解释和美国专商局的要求，参见前文有关部分。

(8) 美国专商局的审查过程和时间进度

美国专商局审查程序的起点是分派到的审查员对延伸保护请求进行审查，审查员或者批准请求并予以公告，看是否有第三方提出异议，或者发出带有临时驳回的主管局首次通知。如果申请人对主管局通知作出及时回复，并在回复中解决通知提出的所有问题，延伸保护请求将获得批准并进入公告程序。如果回复没有解决所有问题，审查员将发出主管局最后通知。有时，审查员可能因疏忽或错误发出了法定/实质性驳回或程序要求，或者申请人的回复中出现了新问题。在这两种情况下，会发出主管局二次非最后通知，在申请人回复后，如果仍有未决问题，将在主管局最后通知中作出终局决定。

收到主管局最后通知后，申请人有两种回应方式：(1)通过提交复审请求、请审查员重新考虑驳回或有关要求，对延伸保护请求进行修改，确保符合并解决所有未决问题；以及/或者(2)向商标评审和上诉委员会(TTAB)提起上诉，将未决问题交由委员会裁决。如果提交了复审请求，但未提交上诉通知，而且审查员未改变决定，如果这时尚未到回复期限，申请人可以再提出上诉。提出复审请求不会为申请人赢得额外的上诉时间。如果复审请求被驳回，而且没有及时上诉，延伸保护请求将被放弃。[TMEP § § 715 - 715.04\(b\)](#)。

有关待决延伸保护请求的问题，鼓励申请人联系分派到的审查员。

延伸保护请求的申请程序从最初审查到登记结束，通常的时间进度可查阅美国专商局网站 <http://go.usa.gov/3rMnT>。

(9) 美国专商局的主管局临时驳回通知

(a) 美国专商局发出临时驳回的期限

作为马德里议定书的成员，美国专商局同意在国际局通知美国专商局之日起的 18 个月内，将所有临时驳回(即不能在美国授予保护的理)通知国际局。[TMEP § 1904.02\(g\)](#)。

(b) 主管局首次通知

审查员审查完延伸保护请求，并确定未满足的申请要求后，将编写带有临时驳回的主管局首次通知，指出并解释各项问题。审查员将酌情写入如何解决或满足要求的建议。美国专商局把带有临时驳回的主管局首次通知发给国际局，由国际局随后转发给申请人。[TMEP § 1904.02\(h\)](#)。如果申请人在打开国际局的文件时遇到问题，可以查看并打印该文件以及美国专商局 TSDR 数据库有关该保护请求的其他文件(数据库见 <http://tsdr.uspto.gov/>)。TSDR 提供有关受理状态的详细信息和所有美国商标申请/注册的审查历史记录。TSDR 一周七天、一天 24 小时开放，目前不要求创建用户账户。

(c) 主管局后续审查意见通知

发出主管局首次通知后，美国专商局按本局而非国际局登记的通信地址向申请人直接发送所有主管局后续通知。但是，自美国专商局收悉延伸保护请求通知之日起 18 个月内，如果发现新的驳回理由，可能会在主管局后续通知中予以提出。如果出现这种情况，美国专商局除根据通信地址记录发送新临时驳回的主管局通知外，还将向国际局发送通知的副本。

(10) 申请人对美国专商局主管局通知的回复

(a) 回复期限和回复办法

申请人有六个月时间回复所有美国专商局的主管局通知。对于主管局首次通知，六个月是自美国专商局向国际局发出主管局通知之日起计算。该日期是国际局向申请人发送主管局通知时，国际局附信上的“邮寄日期(Mailing Date)”，该附信与美国专商局的主管局通知一起发送。对于主管局后续审查意见通知，六个月是以美国专商局通知标明的“发出/邮寄日期(Issue/Mailing Date)”为起点计算。[TMEP § 1904.02\(h\)](#)。对美国专商局通知的回复必须直接发给美国专商局，而非国际局。鼓励申请人使用美国专商局 TEAS “回复主管局通知”的表格，以电子方式提交回复，表格可见 <http://teas.uspto.gov/office/roa/>。

(b) 回复内容

对主管局通知的回复必须针对审查员在通知中提出的所有问题。申请人可以就任一或全部法定/实质性驳回或程序要求作出答辩，或者遵照任一或全部程序要求处理。

(c) 回复由谁签字

如果申请人没有经过授权可在美国专商局办理业务的代理律师，必须由申请人个人或有法律权威可约束法人申请人的人(如企业高管或普通合伙人)签字。如果是没有代理律师的共同申请人，所有共同申请人均须签字。如果申请人有美国的代理律师，须由律师签字。[TMEP § 611.03\(b\)](#)。

(d) 未回复

如果美国专商局没有收到对任一主管局通知的及时回复，将放弃延伸保护请求。将按美国专商局记录在案的通信地址，向申请人(而非国际局)发送放弃通知。如果只是某些商品/服务被驳回保护请求，而且申请人未对主管局通知作出回复，延伸保护请求将被部分放弃。被驳回请求的商品/服务将从延伸保护请求中删除。余下的商品/服务将保留，并获允进入公告阶段，看是否有第三方提出异议。[TMEP § 1904.02\(h\)](#)。

提交更正和删减：向国际局提交更正或删减，以及国际局对美国专商局有关该更正或删减的后续通知，均不视为对美国专商局主管局通知的回复。申请人可以向国际局提交更正或删减，但仍须及时回复美国专商局的主管局通知，以避免延伸保护请求被放弃。如果更正或删减解决了所有法定/实质性驳回和程序要求的问题，延伸保护请求将继续进入第三方异议的公告阶段。[TMEP § 1904.02\(e\)\(iii\)](#)。

(e) 请求恢复因申请人未回复而被放弃的申请

如果由于未及时回复美国专商局的主管局通知，导致延伸保护请求被放弃，申请人可以提交恢复请求。恢复请求必须在放弃通知的日期之后的两个月内提交。提交请求的规费为 100 美元，无论延伸保护请求中有多少类商品/服务。申请人可以使用 TEAS 的“被放弃申请恢复请求——未及时回复主管局通知”电子表格提交恢复请求，表格见 <http://teas.uspto.gov/poa/>。[TMEP § § 1714 - 1714.01\(g\)](#)。

(f) 请求恢复因美国专商局差错而被放弃的申请

如果由于美国专商局的差错或错误，导致延伸保护请求被放弃，申请人可以提交恢复请求。申请人可以使用 TEAS 的“恢复请求”电子表格提交，表格见 <http://go.usa.gov/3rMPz>。[TMEP § 1712.01](#)。只有当申请记录表面能明显看出美国专商局一方的差错或错误时，才会允许这种请求。

(11) 推翻法定/实质性驳回和程序要求

《美国商标法》为马德里申请人提供了多种推翻临时驳回的备选方案。这些备选方案与提供给美国本地申请人的相同。但是，由于延伸保护请求不能在美国专商局的辅注册簿上登记，美国专商局只允许在主注册簿上登记延伸保护请求。

(a) 依照第 2(f) 条提出商标具有获得性显著性

如果认为商标本身不具有显著性(缺乏显著特征)，例如商标是描述性的、具有地理描述性或含有姓氏，美国专商局可能驳回主注册簿的注册。在这种情况下，申请人要在主注册簿上注册，可以依照《美国商标法》第 2(f) 条，提出并证明商标具有获得显著性(商标已成为具有显著性的标记)。要提出这种要求，申请人须表明商标或商标的相关部分已经通过在美国国会可监管的商业中的使用获得了显著性。尽管延伸保护请求不要求提供商标的首次使用日期，但指出商标用于商业用途的时间长度，或提供商业使用具体日期的相关信息，用以支持对获得显著性的要求，对于决定是否可接受

该要求具有影响，应当予以提供。仅在某一境外国家使用、或在两个境外国家间使用，这样的证据在美国不能作为获得显著性的证据。[TMEP § § 1212 - 1212.10](#)。

(b) 修改商品/服务名称

主管局通知通常涉及对部分或全部商品/服务注册请求的驳回，理由通常是可能产生混淆或商标缺乏显著性。一般而言，对商品/服务名称进行修改，删除驳回针对的商品/服务或缩小其范围，可以推翻驳回。

(c) 就驳回和要求作出答辩

申请人可以就任何或全部法定/实质性驳回或程序要求作出答辩，说服审查员撤回驳回或要求。

(d) 修改延伸保护请求

如果审查员提出推翻法定/实质性驳回和程序要求的备选方案，而且依然未被申请人要求撤回驳回和要求的答辩说服，申请人可以对延伸保护请求作出相应修改，这样申请有可能进入第三方异议的公告阶段。

延伸保护申请的分案请求

分案理由：申请人可出于任何理由向美国专商局提出对延伸保护申请分案处理的请求。[TMEP § § 1110 - 1110.11\(a\)](#)。例如，为了推翻仅限于特定商品/服务或类别的临时驳回，申请人可以尝试分案处理，将不受驳回影响的商品/服务或类别组成新的申请。新申请将继续进入第三方异议的公告阶段。含有受驳回影响的商品/服务或类别的原申请将继续由审查员受理。

提交分案请求不算作对主管局通知的回复：如果美国专商局发出了主管局通知，提交分案请求不算对该通知的“回复”。申请人必须单独提交回复。否则延伸保护请求可能被全部或部分放弃。

转让——所有权变更

如果延伸保护请求中的商标全部或部分转给新的所有人，必须直接向国际局提交转让申请，对所有权的变更进行登记。国际局一旦登记，将通知美国专商局。美国专商局在收到通知后，将自动更新其记录。如果延伸保护请求只是部分转让给新的所有人，美国专商局处理部分变更所有权的方式是，将其作为分案请求，将新所有人的信息反映在新创建的“子”申请或注册中。转让申请不能提交给美国专商局。如果转让申请提交给美国专商局，申请文件将不予受理并返还提交人。[TMEP § 1904.06](#)。

以美利坚合众国本地律师作为代理人

不要求申请人指定美国本地律师代理申请人在美国专商局的延伸保护请求业务。但是，凡被指定的律师，必须符合美国有关美国专商局业务代理人的国家规定。律师代理人的相关事宜参见 [TMEP Chapter 600](#)。

没有美国专商局业务办理授权的外国律师或代理人可以接收美国专商局的信函，并将其转交给申请人或注册人。但是，外国律师或代理人不得编写申请、对主管局通知的回复、注册后的权利维持文件或其他须提交美国专商局的文件；不得在修改、对主管局通知的回复、向美国专利商标局局长提出的请求、通信地址更改请求或明确提出放弃的函上签字；也不得以其他方式代表申请人、注册人或诉讼当事一方在美国专商局办理业务。[TMEP § 608.01](#)。

与美国专商局通信的地址

由申请人/持有人选择美国专商局与谁通信，通信人的姓名和地址作为通信地址列入美国专商局记录。[TMEP § § 609 - 609.04](#)。

申请人：如果申请人没有美国本地律师代理，申请人可以直接接收美国专商局的信函。美国专商局不仅向申请人寄送信函，也接收来自申请人的通讯联系，如对主管局通知的回复、电话和电子邮件。

国际注册和延伸保护请求中的申请人代理人：如果国际注册显示申请人指定了代理人接收国际局的通讯联系，国际局要将此信息提供给美国专商局。美国专商局将其作为记录在案的通信地址处理，直到有新的通信地址提供或有经过授权的美国律师出现。

申请人的美国国内代理人：申请人可以指定一名美国国内的代理人，由其接收美国专商局传达的通知或影响商标的受理程序。但是，该国内代理人不能回复主管局通知，美国专商局也不能在电话或电子邮件中讨论申请事宜。

申请人的美国本地律师：申请人可以指定一名美国本地律师，代表申请人在美国专商局办理业务并接收美国专商局的信函。美国专商局将该律师的信息作为记录在案的通信地址处理，并只与该律师（而非申请人或申请人的国内代理人）沟通联系，而且接收来自该律师的主管局通知回复、电话和电子邮件。如果在美国专商局发出主管局首次通知时，申请人没有美国本地律师代理，但最后却是美国律师代表申请人回复主管局通知并提供地址，美国专商局将把该律师的地址作为通信地址处理，并更新其记录。如果美国律师在回复时没有提供新的通信地址，美国专商局接受该回复。美国专商局将与该律师沟通联系，而所有信函将继续寄送至记录中的通信地址。

对于所有的通信联系，美国专商局极力鼓励采用电子方式。鼓励申请人提供电子邮件地址及其使用授权，以便提高注册程序的效率。所有与延伸保护请求相关的沟通联系都可在线进行。完整的文件内容可参见 <http://tsdr.uspto.gov/>，关于提交电子通讯的信息参见 <http://www.uspto.gov/trademarks/teas/index.jsp>。

警告：与美国专商局正式通讯相似的非美国专商局广告：谨此通知申请人，一些与美国专商局无关的私营公司正在使用美国专商局公开提供的记录信息，向申请人发送商标相关的广告邮件或电子邮件，其中可能声称提供以下服务：(1) 法律服务；(2) 商标监测服务；(3) 在美国海关及边境保护局登记商标；以及(4) “登记” 建立公司自己的私有注册簿。谨此告知申请人，美国专商局的所有正式函件均是发自弗吉尼亚州亚历山德里亚市的“美国专利和商标局”（“United States Patent and Trademark Office”，Alexandria, VA）；如果通过电子邮件发送，则具体是发自“@uspto.gov”的域名。欲知更多信息，包括从事非美国专商局广告生意的部分私营公司名称，可查阅 <http://go.usa.gov/3rMPP>。

上诉程序

申请人可以就美国专商局发出的任何法定/实质性驳回(如商标与已注册商标或在先提交的待决商标相似易混淆，或商标缺乏显著性)或程序要求(如商品/服务名称或弃权声明)向 TTAB 提出上述。提交上诉的规费是每类 100 美元。美国专商局通过 TTAB 的商标评审和上诉电子系统(ESTTA)提供上诉申请的电子表格，见 <http://estta.uspto.gov/>。对 TTAB 的终局决定如有异议，可上诉到美国联邦地区法院或美国联邦巡回上诉法院。[TMEP § § 1501 - 1501.07](#), [1904.02\(a\)](#)。

异议程序

美国商标法允许第三方在授予保护前对延伸保护请求的注册申请提出异议。美国专商局审查完延伸保护请求并批准其进入第三方异议公告阶段后，将在美国专商局商标《官方公告》中公布该申请。公布的目的是告知公众，与所述商品/服务关联使用的该商标已依职权获得批准，第三方有机会就该注册提出异议。提出异议的时间期限为 30 天，自《官方公告》发布之日起计算；如果提出延长异议期的请求，最长可延至 6 个月。提出异议的规费为每类 300 美元。美国专商局通过 TTAB 的 ESTTA 系统提供异议和异议期延长申请的电子表格，见 <http://estta.uspto.gov/>。异议和异议期延长申请必须通过 ESTTA 系统提交，否则这种请求将被驳回。[TMEP § § 1503 - 1503.05, 1904.04](#)。

美利坚合众国给予保护的撤销和宣告无效

延伸保护请求在美国给予保护后，一般可出于以下原因，对已注册的延伸保护作全部或部分撤销或宣告无效：(1) 第三方向 TTAB 提起撤销程序；(2) 美国联邦法院下令；(3) 未向美国专商局提交可被接受的权利维持文件(第 71 条的宣誓或声明)，讨论见下；或者(4) 注册人主动放弃已注册的延伸保护。已注册的延伸保护一经撤销，美国专商局就向国际局发出无效通知。[TMEP § § 1904.07 - 1904.07\(d\)](#)。

转 变

延伸保护仅在第 6(4)条规定的国际注册撤销的情况下(即由于基础申请/注册撤销而应原属局的请求撤销)才可以转变。下列情况中的延伸保护不得转变：国际注册因未续展而到期，国际注册应注册人的请求全部或部分注销，或因任何其他原因全部或部分撤销。

如果相对于国际注册中所列的部分或全部商品/服务，其基础申请/注册被删减、放弃、撤销或到期，原属局将通知国际局。国际局将撤销国际注册中相应的商品/服务，并通知美国专商局。随后，美国专商局将全部或部分撤销已注册延伸保护中相应的商品/服务，或者全部或部分放弃延伸保护请求申请中相应的商品/服务。在这种情况下，国际注册的注册人可以依照《美国商标法》第 1 条或第 44 条，申请将已撤销的已注册延伸保护或已放弃的延伸保护请求“转变”为美国国家申请。

进行转变时，必须是相同商标，而且必须是延伸保护所涵盖的部分或全部被删减、撤销、到期或被放弃的商品/服务。转变请求必须在国际申请撤销之日起的三个月内提交给美国专商局。这个提交期限不能延期。转变申请的提交日期与延伸保护请求的提交日期相同，所有优先权要求可转至转变后的美国申请。提交转变请求的规费为：如通过电子方式提交，每类 275 美元或 325 美元；如通过纸件提交，每类 375 美元。[TMEP § § 1904.09 - 1904.09\(b\)](#)。美国专商局通过商标电子申请提交国际系统(TEASi)提供转变请求的电子表格，见 <http://go.usa.gov/3rMER>。

代 替

如果已注册的美国延伸保护和美国国家注册满足以下条件：(1) 注册人相同，(2) 所注册的商标相同，以及(3) 注册所列的商品/服务相同，则该已注册延伸保护在所注册的延伸保护期内，应享有与该美国国家注册相同的权利。

如果满足代替条件，该美国国家注册视为依法由已注册的延伸保护代替。如果注册人请求美国专商局在记录中注明代替，该请求须提交以下材料方被受理：(1) 已注册的美国延伸保护的序号或注册号；(2) 被代替的美国国家注册的注册号；以及(3) 每类 100 美元的注明代替请求规费。

美国专商局对注明代替的请求进行审查，以确定已注册的延伸保护满足以下条件：(1) 与美国国家注册的注册人相同；(2) 所注册的商标相同；以及(3) 商品/服务清单所列项目是美国国家注册所含的全部项目。如果满足注明代替的要求，美国专商局将更新其数据库，并向国际局发出相应通知。美国专商局通过 TEASi 提供注明代替请求的电子表格，见 <http://go.usa.gov/3rMm3>。TMEP § 1904.12。

在美利坚合众国给予保护——已注册的延伸保护：注册后的要求

(1) 国际注册的续展和已注册延伸保护的维持

已注册的延伸保护给予保护的时间有限，为使注册持续有效，注册人必须提交权利维持文件。

(a) 国际注册的续展

美国商标法不要求“续展”美国注册的延伸保护。不过，注册人必须向美国专商局提交权利维持文件(第 71 条的宣誓或声明)，讨论见下。但是，注册人必须就美国的延伸保护向国际局续展国际注册。如果未续展国际注册，国际注册到期(“国际注册失效”)时，国际局将通知美国专商局。随后，美国专商局将撤销所注册的延伸保护。TMEP § 1905。

(b) 已注册延伸保护的维持——第 71 条的宣誓或声明

美国专商局授予注册保护后，依照《美国商标法》第 71 条，注册人必须在一定时期提交权利维持文件，以使美国注册的延伸保护持续有效。要求这份文件证明商标正在美国国会可监管的商业中使用。另一种选择是，可以提交商标合理未使用的声明，意即商标未在商业中使用，但注册人认为不应予以撤销，因为未使用商标是出于有合理解释的特殊情况，而不是出于任何放弃商标的意图。在美国专商局，这份文件称为“第 71 条的宣誓或声明”。如果这份文件没有及时提交，而且/或者不满足提交要求，注册将被撤销，并将向国际局发出无效通知。之后，注册人可以指定美国进行延伸保护。关于提交第 71 条的宣誓或声明，参见 TMEP § § 1613 - 1613.19，关于合理未使用，参见 TMEP § 1613.11。

对于已向美国专商局提供有效电子邮件地址和电邮通讯授权的注册人，美国专商局将在到期应提交注册后权利维持文件时，发出电子邮件提醒。关于此类提醒的信息，包括接收资格、提醒内容以及如何退出接收，均可查阅美国专商局网站 <http://go.usa.gov/3rMvA>。

欲知关于提交第 71 条的宣誓或声明的有用提示信息，参见美国专商局网站 <http://go.usa.gov/3rM6z> 和 <http://go.usa.gov/3rMFC>。第 71 条的宣誓或声明的范本可见 <http://go.usa.gov/3rMFW>。

(i) 提交时间

提交第 71 条的宣誓或声明的日期自美国专商局授予已注册延伸保护的日期(即美国注册日期)而非国际注册的日期起计算。提交第 71 条的宣誓或声明必须：(1) 在美国注册日之后的第 5 年至第 6 年间；(2) 在美国注册日之后的第 9 年至第 10 年间；以及(3) 在美国注册日之后后续的每个 10 年间隔期届满的前一年内。这每一个期限之后都有 6 个月的宽限期，注册人可在宽限期提交第 71 条的宣誓或声明并缴纳宽限期费。TMEP § 1613.04。美国专商局通过 TEASi 提供提交第 71 条的宣誓或声明的电子表格，见 <http://teas.uspto.gov/postreg/sect71>。

(ii) 提交要求

提交第 71 条的宣誓或声明的要求如下, [TMEP § 1613.05](#):

- 由国际注册的注册人提交;
- 包括美国注册的注册号;
- 包括规费, 目前为每类 100 美元; 如果在宽限期提交, 则须额外缴纳宽限期费, 目前为每类 100 美元;
- 列出正在使用的商品/服务、作出合理未使用声明的商品/服务和/或任何将从注册中永久删除的商品/服务;
- 指出商标正在美国国会可监管的商业中使用或与已注册的商品/服务相关; 如果商标不在商业使用中或不与已注册的商品/服务相关, 则指出停止使用的日期、预期重新使用的大致日期, 并引用事实说明未在所说商品/服务上使用商标是出于有合理解释的特殊情况, 而不是因为打算放弃商标;
- 包括一份声明, 证明商标正在美国国会可监管的商业中使用, 或证明商标有合理未使用理由, 声明由获得代表注册人签字适当授权的人签字核实(宣誓); 以及
- 为每类商品/服务提供一个可接受的样本, 表明商标目前正在使用中, 已作合理未使用声明的除外。如果美国专商局有要求, 必须提供额外样本和/或有关已提交样本的信息。

(iii) 注册后事务司的审查

第 71 条的宣誓或声明提交后, 美国专商局注册后事务司将对其进行审查。如果未满足全部提交要求, 注册后事务司将发出一份主管局通知, 告知注册人提交材料的缺陷, 并给予 6 个月的回复时间。未回复该主管局通知会导致注册被撤销, 国际局会收到无效通知。如果满足全部提交要求, 批准第 71 条的宣誓或声明的消息将在美国专商局商标《官方公告》上发布。在提交第 71 条的宣誓或声明时, 以下要求尤其值得注意。

所有权: 第 71 条的宣誓或声明必须由国际注册的“注册人”提交。《美国商标法》第 60 条定义“注册人”是“以其名义在国际注册簿上登记国际注册的自然人或法人”。如果第 71 条的宣誓或声明不是由注册人提交, 美国专商局将不予接受。[TMEP § § 1613.07 - 1613.07\(e\)](#)。

样本: 第 71 条的宣誓或声明必须为每类商品/服务提供一个可接受的样本或传真, 表明商标目前正在美国国会可监管的商业中使用或与已注册的商品/服务相关, 已作合理未使用声明的除外。美国专商局可能要求额外样本, 如果要求, 则注册人必须提供。[TMEP § § 1613.12 - 1613.12\(c\)](#)。关于商品商标样本的信息参见 [TMEP § § 904.03 - 904.04\(c\)](#), 关于服务商标样本的信息参见 [TMEP § § 1301.04 - 1301.04\(h\)\(ii\)](#)。样本必须显示与已注册延伸保护所示商标实质相同之商标的使用情况, 而且必须是用在注册所列的商品/服务上或与之相关。如果样本显示的商标存在重大差异, 或者所显示的商标使用不是针对注册中确认的商品/服务, 则样本是不可接受的。

第 71 条的宣誓或声明如果没有为每类商品/服务各纳入一个可接受的样本, 即是有缺陷的。注册后事务司将发出一份主管局通知, 要求注册人提交替补样本。对于一个多类注册, 注册人可以提交一份(或相同)样本, 前提是它以可接受的方式显示了与每一类都相关的商标使用, 但注册人应在提交文件中对此作出说明。注册后事务司不要求提交同一样本的多个副本, 但可能在注册记录中作出注释, 指出该样本所支持的类别。

费用：第 71 条的宣誓或声明必须包括为其所涵盖的每类商品/服务提交的费用。如果第 71 条的宣誓或声明是在宽限期内提交，还须缴纳宽限期费。如果没有包括全部所需费用，则第 71 条的宣誓或声明是有缺陷的。注册后事务司将发出一份主管局通知，要求提交所缺少的费用。所缺费用可在《美国商标法》第 71 条规定的期限到期前支付，而无须支付缺陷费；或者在到期后支付，则须另外支付缺陷费。在单一一项第 71 条的宣誓或声明中，更正一个或多个缺陷只要求支付一份缺陷费。[TMEP § § 1613.06 - 1613.06\(c\)](#)。美国专商局目前的费用价目表见 <http://go.usa.gov/3rMFR>。

(2) 已注册延伸保护的分案处理

只有当国际局的所有权信息出现部分更改时，才对美国已注册的延伸保护进行分案处理，具体见前文的“转让”部分。[TMEP § 1615.02](#)。

马德里提示

依照美利坚合众国要求避免临时驳回的核对清单

以下提供的所有信息均为可选项。但是，为在指定美国时避免美国专商局的临时驳回，申请人应在提交国际申请时，在 MM2 表格中填写以下信息。

国籍(公民身份)和法律性质

如果申请人是自然人，应在第 2(f) (i) 项中填写申请人的国籍；或者

如果申请人是法人(如公司或有限责任公司)，应对应第 2(a)项中申请人名称的任何简称，在第 2(f) (ii) 项中写明其法律性质和注册地点。见《商标审查程序手册》(TMPEP) [附录 D](#)(外国企业附录)。

标准字符声明

如果第 9(e) 项中没有商标说明，应在第 7(c) 项中写明是标准字符。请注意，标准字符在美国相当于文字商标，而不是图形商标。

商标图样

第 7(a) 项中的商标应当清晰可辨，其全部要素应当能够识别。商标不应包括美国联邦注册商标(®)。

商标说明

如果申请人不作标准字符声明，则应在第 9(e) 项中填写商标说明。

颜色保护要求和颜色位置说明

如果商标含有颜色，应在第 8(a) 和 (b) 项中分别填写颜色保护要求和颜色位置说明。颜色位置说明必须与第 9(e) 项中的商标说明相同。

商品/服务名称

如果第 10(a) 项的商品/服务名称中包含类别标题或含义宽泛的词语，应在第 10(b) 项中填写有关美国的删减，以明确指出可被美国专商局接受的商品/服务。关于可接受的名称，参见 [WIPO 马德里商品和服务管理器](#) (MGS) 与 [美国《商品和服务可接受名称手册》](#) (《名称手册》)。

弃权声明

如果商标包含描述性词语、通用语或词语的图示，应在第 9(g) 项中就这类词语和图示作出弃权声明。如果国际申请中有弃权声明，该弃权声明适用于整个国际申请(意即所有被制定缔约方)。

翻 译

如果商标包含非英语的措辞，应在第 9(b) 项中提供翻译。

常见问题(关于美利坚合众国的指定)

问题 1: 我是在国际局办理业务的外国代理人。我能代表客户在表格 MM18 上签字吗?

答: 外国代理人不能代表申请人签字, 除非该代理人符合下列情况: (1) 是获得授权可在美国专商局办理业务的律师; (2) 有约束申请人的法律权威(如公司高管); 或(3) 第一手掌握有关事实, 并有实际或默示的注册人代行权。

问题 2: 我是共同注册人之一, 而且我有代表其他人签字的授权。我们能否向原属局提交单一一份表格 MM18?

答: 无论您有什么授权, 每一位共同申请人都必须在 MM18 上签字。

问题 3: 我收到了美国专商局缺乏相关信息的临时驳回, 所缺信息如法律性质、标准字符声明、商标说明、颜色保护要求、弃权声明和翻译。我能将这些信息加入国际注册吗?

答: 不能, 您不能在获得国际注册后, 将这种信息加入国际注册簿。但是, 您可以向含有该临时驳回的主管局通知提交回复, 从而直接向美国提供有关信息。

问题 4: 谁可以向美国专商局提交第 71 条的使用宣誓证明并在上面签字?

答: 第 71 条的使用宣誓证明必须以国际注册注册人的名义**提交**。第 71 条的宣誓必须由注册人或有代表注册人签字适当授权的人**签字**。这个人可以是: (1) 获得授权可在美国专商局办理业务的律师; (2) 具有约束注册人的法律权威的个人(如公司高管); 或(3) 对有关事实有第一手了解, 并有实际或默示的注册人代行权的人。

问题 5: 是否能向国际局提交第 71 条的使用宣誓证明?

答: 不能。第 71 条的使用宣誓证明必须直接提交给美国专商局。

问题 6: 我是外国代理人。我是否能从美国专商局接收第 71 条宣誓的提醒?

答: 如果您的电邮地址已登记在美国专商局记录的“通信地址”部分, 将向您发送提醒。建议您核查并/或更新这些地址, 以确保通知发到正确的地址。

问题 7: 我们已向美国专商局提交了第 71 条的权利维持文件。为什么我们还应向国际局更新国际注册?

答: 提交第 71 条的使用宣誓证明是依照美国法律所作的特殊要求。依照马德里体系, 注册人必须向国际局更新国际注册。

问题 8: 我们的美国指定被美国专商局宣告无效已有超过 6 个月时间。为什么国际注册簿中尚未记录这次无效?

答: 只有美国专商局通知了国际局以后, 国际局才能在国际注册簿中做无效的记录。

问题 9: 向国际局发送无效通知是否有时间限制?

答: 没有。何时向国际局发送无效通知完全靠各局自行决定。以美国专商局为例, 它是在美国撤销已注册延伸保护之日后的大约 8 至 12 个月内发送这种通知。存在这一延迟的原因是为使注册人有机会就错误撤销的注册提起上诉。

缔约方

柬埔寨加入《马德里议定书》

柬埔寨于 2015 年 3 月 5 日向 WIPO 总干事交存了《商标国际注册马德里协定有关议定书》的加入书，成为马德里联盟第 95 个成员。《议定书》将于 2015 年 6 月 5 日对柬埔寨生效，允许企业在超过 110 个国家进行商标注册。

有用信息

新版马德里电子续展服务

更新后的商标国际注册[电子续展](#)服务现已上线。新服务允许在国际注册到期日之前或在此后的 6 个月宽限期内，在线提交续展请求。可以使用[WIPO 往来帐户](#)或信用卡支付应缴规费。

新版服务提供：

- 关于国际注册最新的详细信息(国际注册号、注册人、原属局、代理人、被制定缔约方)；
- 商标图样(如适用)；
- 每个被制定缔约方的保护状态；
- 按类型和缔约方显示的适用规费计算表；以及
- 含续展详细信息的自动电子邮件确认。

规费依照马德里体系[《共同实施细则》](#)的规定，考虑被制定缔约方所保护的商品和服务，自终局决定记录在案后进行计算。马德里电子续展现在包括商品和服务有关被制定缔约方的删减、转让和宣告无效。

针对某一缔约方续展有关所有商品和服务(包括未给予保护的项目)的国际注册，[请勿使用](#)马德里电子续展。请使用[表格 MM11](#)以纸件形式提交续展请求。

欲知更多关于电子续展服务功能和规费计算的信息，请查阅[“新闻”](#)。

澳大利亚品牌所有人可使用马德里电子申请服务

澳大利亚的商标所有人现在可以通过马德里电子申请服务，提交在线申请并进行管理，从而在主要出口市场为其商标提供保护。

马德里电子申请服务通过澳大利亚知识产权局的电子服务系统，提供安全访问马德里注册簿的电子方式，帮助商标所有人避免在提交商标国际申请时遇到程序上的困难。

为商标申请人提供的便利包括：

- 根据国家记录进行数据输入验证。它能帮助减少不规范和“无法证明通知”的情况，并加快相关程序。
- 可以使用 WIPO 往来帐户或信用卡，通过单一一次交易以瑞士法郎支付所适用的规费。
- 简化原属局——澳大利亚知识产权局的处理程序。
- 有关文件立刻发到 WIPO。原属局和 WIPO 之间不存在因沟通联系造成的时间损失。

- 在线监测申请和案卷。电子提醒和重要处理日期的功能帮助申请人实时追踪注册进展。

更多有关[澳大利亚的马德里电子申请服务](#)信息。

为国家局举办有关商标国际注册马德里体系实务的讲习班

下一次国家局培训讲习班将于 2015 年 4 月 15 日至 17 日在瑞士日内瓦举行。它就各局在马德里体系中的作用开展培训，并提供有关 WIPO 通信往来的详细信息，其中包括 WIPO 最新的知识产权工具和数据库。讲习班具体针对《马德里议定书》的新缔约方、发展中国家和最不发达国家(LDC)。

国际商标协会 (INTA) 第 137 届年会

WIPO 将参加 2015 年 5 月 2 日至 6 日在美利坚合众国加利福尼亚州圣地亚哥举行的国际商标协会第 137 届年会。有关该会议的详细信息可见国际商标协会网站：<http://www.inta.org/2015AM/Pages/Home.aspx>。

WIPO 代表团的成员将就以下内容回答提问：如何通过商标国际注册马德里体系和工业品外观设计国际注册海牙体系购买和维持商标与工业品外观设计权利，如何通过 WIPO 仲裁与调解中心获得关于所有形式的知识产权和域名方面的争议解决。

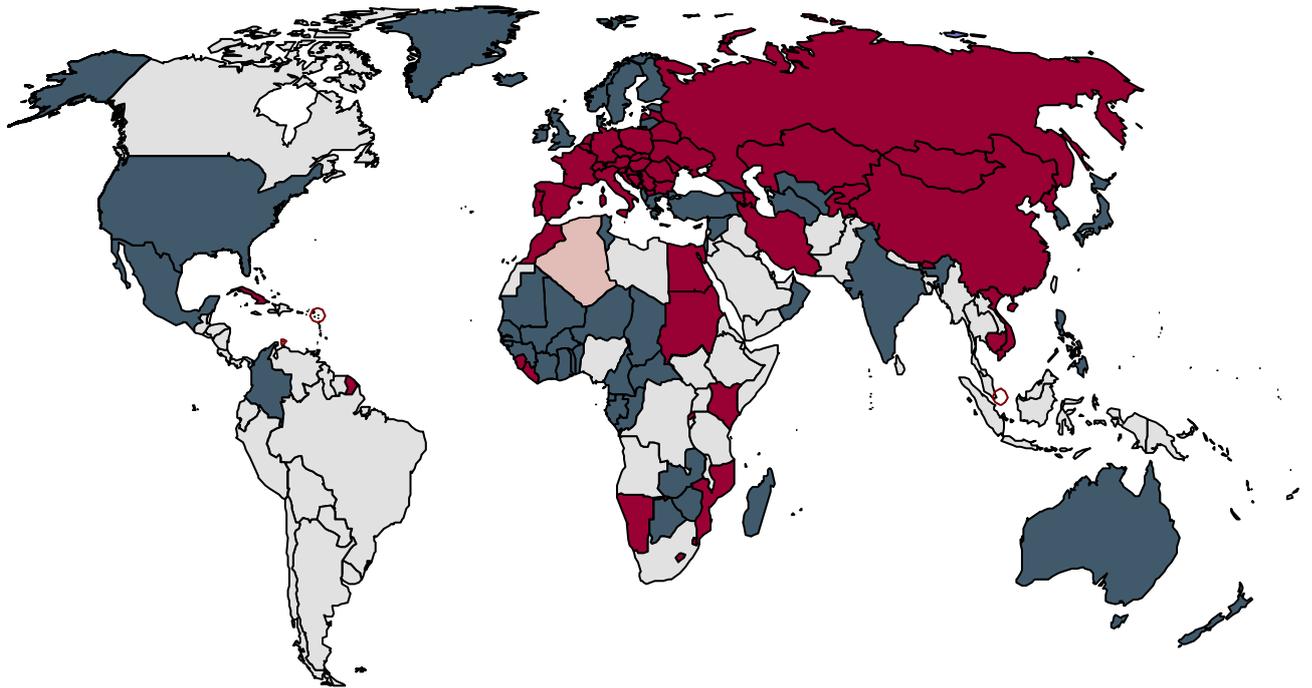
国际商标协会第 137 届年会期间的马德里体系用户会议 (MSUM) 临时日程安排可见 WIPO 网站：http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/inta_2015_program.pdf。

尼斯分类第十版西班牙文版

国际局与马德里联盟的西班牙语成员(古巴、哥伦比亚、墨西哥和西班牙)合作，于 2014 年 10 月 15 日最终确定了 NCL10-15 西班牙文版的更新。包括注释在内，完整的商品和服务清单于 2015 年 1 月 1 日公布，可在以下链接查阅：<http://web2.wipo.int/nef/en/project/1435/NS015>。

访问文件请点击所需文件的附录编号(“ANX”栏)。

马德里联盟地图



- 1 仅属《协定》
 - 40 仅属《议定书》(包括欧盟和非洲知识产权组织)
 - 54 同属《协定》和《议定书》
- 共95个成员

联系我们：

电话开放时间：日内瓦时间上午 9 时至下午 6 时
(北京时间下午 3 时至 12 时)。

一般查询：马德里客户服务，+41 22 338 8686, intreg.mail@wipo.int

摘录查询：马德里客户记录，+41 22 338 8484, madrid.records@wipo.int

具体查询：请根据原属局/居住地联系相应的马德里业务组

一组： madrid.team1@wipo.int +41 22 338 750 1		二组： madrid.team2@wipo.int +41 22 338 750 2		三组： madrid.team3@wipo.int +41 22 338 750 3	
AG	安提瓜和巴布达	AL	阿尔巴尼亚	AU	澳大利亚
AM	亚美尼亚	AT	奥地利	BH	巴林
BG	保加利亚	AZ	阿塞拜疆	BT	不丹
BQ	博纳尔、圣俄斯塔休斯和萨巴	BA	波斯尼亚和黑塞哥维那	BW	博茨瓦纳
CH	瑞士	BX	比荷卢	CN	中国
CO	哥伦比亚	BY	白俄罗斯	CY	塞浦路斯
CU	古巴	DE	德国	DK	丹麦
CW	库拉索	EE	爱沙尼亚	FI	芬兰
CZ	捷克共和国	GE	格鲁吉亚	GB	联合王国
DZ	阿尔及利亚	GH	加纳	GR	希腊
EG	埃及	HR	克罗地亚	IE	爱尔兰
EM	欧洲联盟	IN	印度	IL	以色列
ES	西班牙	IR	伊朗(伊斯兰共和国)	IS	冰岛
FR	法国	IT	意大利	JP	日本
HU	匈牙利	KG	吉尔吉斯斯坦	KE	肯尼亚
KP	朝鲜民主主义人民共和国	KH	柬埔寨	KR	大韩民国
LI	列支敦士登	KZ	哈萨克斯坦	NZ	新西兰
MA	摩洛哥	LR	利比里亚	NO	挪威
MC	摩纳哥	LS	莱索托	OM	阿曼
MD	摩尔多瓦共和国	LT	立陶宛	PH	菲律宾
MG	马达加斯加	LV	拉脱维亚	RW	卢旺达
MK	前南斯拉夫的 马其顿共和国	ME	黑山	SE	瑞典
MN	蒙古	NA	纳米比亚	SG	新加坡
MX	墨西哥	RS	塞尔维亚	TR	土耳其
OA	非洲知识产权组织*	RU	俄罗斯联邦	US	美利坚合众国
MZ	莫桑比克	SD	苏丹	VN	越南
PL	波兰	SI	斯洛文尼亚	ZW	津巴布韦
PT	葡萄牙	SK	斯洛伐克		
RO	罗马尼亚	SL	塞拉利昂		
ST	圣多美和普林西比	SM	圣马力诺		
SX	圣马丁	SZ	斯威士兰		
SY	阿拉伯叙利亚共和国	TJ	塔吉克斯坦		
TN	突尼斯	TM	土库曼斯坦		
		UA	乌克兰		
		UZ	乌兹别克斯坦		
		ZM	赞比亚		

免责声明：本刊可以为非商业目的复制、重印、发行和改编。请按下列方式标注版权声明：版权© WIPO，2015 年。除上述以外的用途，未取得特别使用许可，请联系：intreg.mail@wipo.int。