

外国知识产权法律译丛

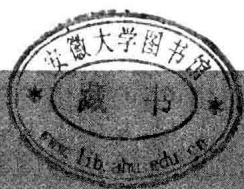
美国商标法

杜颖 译

外国知识产权法律译丛

美国商标法

杜颖 译



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书为美国商标法最新中文译本。包括第1分章主注册簿、第2分章辅助注册簿、第3分章一般规定、第4分章马德里议定书。

读者范围：知识产权领域从业人员，高校法学院师生。

责任编辑：卢海鹰

责任校对：董志英

版式设计：卢海鹰

责任出版：卢运霞

文字编辑：崔 玲

图书在版编目(CIP)数据

美国商标法/杜颖译. —北京：知识产权出版社，2012.2

(外国知识产权法律译丛)

ISBN 978-7-5130-1003-0

I. ①美… II. ①杜… III. ①商标法—美国 IV. ①D971.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 254536 号

外国知识产权法律译丛

美国商标法

MEIGUO SHANGBIAOFA

杜 颖 译

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村1号

邮 编：100088

网 址：<http://www.ipph.cn>

邮 箱：bjb@cnipr.com

发行电话：010-82000860 转 8101/8102

传 真：010-82005070/82000893

责编电话：010-82000860 转 8122

经 销：各大网络书店、新华书店

印 刷：知识产权出版社电子制印中心

及相关销售网点

开 本：880mm×1230mm 1/32

印 张：3

版 次：2013年1月第1版

印 次：2013年1月第1次印刷

字 数：60千字

定 价：15.00元

ISBN 978-7-5130-1003-0/D · 1379 (3875)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换

出版说明

知识产权出版社自成立以来一直秉承“为知识产权事业服务、为读者和作者服务、促进社会发展和科技进步”的办社宗旨，竭诚为知识产权领域的行政管理者、高校相关专业师生、法律实务工作者以及社会大众提供最优质的出版服务。

为满足国内学术界、法律实务界对相关国家知识产权法律的了解、学习及研究需求，知识产权出版社组织国内外相关法学知名学者翻译出版了这套“外国知识产权法律译丛”，涉及的外国法律主要包括美国、法国、德国、日本等国家的最新专利法、商标法、著作权法。陆续出版的相关法律（中文译本）包括：《外国专利法选译》《日本商标法》《日本著作权法》《法国知识产权法典》《美国专利法》《美国商标法》《美国著作权法》《德国著作权法》《德国商标法》等，其他具有代表性的国家或洲际的知识产权法律中文译本也将适时分别推出。

真诚期待各位读者对我们出版的本套丛书提出宝贵意见。

知识产权出版社

目 录

第 1 分章 主注册簿	1
第 1 条 (15 U. S. C. § 1051) 注册申请；宣誓 证实	1
第 2 条 (15 U. S. C. § 1052) 可以获得主注 册簿注册的商标；并存注册	6
第 3 条 (15 U. S. C. § 1053) 可以获得注册的 服务商标	9
第 4 条 (15 U. S. C. § 1054) 可以获得注册 的集体商标和证明商标	9
第 5 条 (15 U. S. C. § 1055) 相关公司的使 用对商标的注册和有效的影响	9
第 6 条 (15 U. S. C. § 1056) 声明放弃不能 注册标记的专有使用	10
第 7 条 (15 U. S. C. § 1057) 注册证书	10
第 8 条 (15 U. S. C. § 1058) 商标保护期间、 宣誓书和费用	13
第 9 条 (15 U. S. C. § 1059) 注册的续展	15
第 10 条 (15 U. S. C. § 1060) 转让	16

第 11 条(15 U.S.C. § 1061) 认可书和宣誓	
书的执行	17
第 12 条 (15 U.S.C. § 1062) 公告	18
第 13 条 (15 U.S.C. § 1063) 商标注册异议	19
第 14 条(15 U.S.C. § 1064) 注册商标的撤销	20
第 15 条 (15 U.S.C. § 1065) 特定条件下商	
标使用权的不可争议性	22
第 16 条(15 U.S.C. § 1066) 抵触; 局长宣告	23
第 17 条 (15 U.S.C. § 1067) 抵触; 异议;	
并存注册程序或撤销程序; 通知;	
商标审判与上诉委员会	23
第 18 条 (15 U.S.C. § 1068) 专利商标局局	
长对抵触申请、注册异议、并存注	
册申请或撤销注册申请的处理	24
第 19 条 (15 U.S.C. § 1069) 有相对人的程	
序中衡平原则的适用	25
第 20 条 (15 U.S.C. § 1070) 不服商标审查	
员的决定向商标审判和上诉委员会	
上诉	25
第 21 条 (15 U.S.C. § 1071) 上诉到法院	25
第 22 条 (15 U.S.C. § 1072) 注册视为发出	
主张所有权的通知	28
第 2 分章 辅助注册簿	29
第 23 条 (15 U.S.C. § 1091) 辅助注册簿	29

第 24 条 (15 U.S.C. § 1092) 不做商标注册 异议公告；撤销注册	30
第 25 条 (15 U.S.C. § 1093) 主注册簿注册 证书与辅助注册簿注册证书相区别	31
第 26 条 (15 U.S.C. § 1094) 本章规定对辅 助注册簿注册的适用	31
第 27 条 (15 U.S.C. § 1095) 辅助注册簿注 册不妨碍主注册簿注册	32
第 28 条 (15 U.S.C. § 1096) 辅助注册簿注 册不能用于阻止进口	32
第 3 分章 一般规定	33
第 29 条 (15 U.S.C. § 1111) 注册通知；注 册标志；侵权诉讼中利润返还和损 害赔偿	33
第 30 条 (15 U.S.C. § 1112) 商标和服务的 分类；跨多类商品或服务的注册	33
第 31 条 (15 U.S.C. § 1113) 费用	34
第 32 条 (15 U.S.C. § 1114) 救济；侵权； 印刷者和出版者非故意侵权	34
第 33 条 (15 U.S.C. § 1115) 主注册簿注册 作为商标专有使用权的证据；抗辩	39
第 34 条 (15 U.S.C. § 1116) 禁令救济	41
第 35 条 (15 U.S.C. § 1117) 权利侵害救济	46
第 36 条 (15 U.S.C. § 1118) 销毁侵权物品	48

第 37 条 (15 U. S. C. § 1119) 法院就注册可 以行使的权力	49
第 38 条 (15 U. S. C. § 1120) 错误注册或欺 诈注册的民事责任	50
第 39 条 (15 U. S. C. § 1121) 联邦法院管 辖；州或地方规范要求注册商标变 更或做不同标识；禁止	50
第 40 条 (15 U. S. C. § 1122) 州、州属机构 及州官员的责任	50
第 41 条 (15 U. S. C. § 1123) 专利商标局程 序规则 and 规定	51
第 42 条 (15 U. S. C. § 1124) 禁止进口带有 侵权商标或名称的商品	52
第 43 条 (15 U. S. C. § 1125) 禁止原产地虚 假表示、虚假描述；禁止淡化	52
第 44 条 (15 U. S. C. § 1126) 国际公约	61
第 45 条 (15 U. S. C. § 1127) 解释与定义； 本章目的	63
第 46 条 (15 U. S. C. § 1128) 美国知识产权 法实施协调委员会	68
第 4 分章 马德里议定书	70
第 47 条 (15 U. S. C. § 1141) 定义	70
第 48 条 (15 U. S. C. § 1141a) 基于美国申 请或注册作出的国际申请	72

第 49 条 (15 U.S.C. § 1141b) 国际申请的 认证	73
第 50 条 (15 U.S.C. § 1141c) 基础申请或 基础注册的限制、放弃、撤销或失效	73
第 51 条 (15 U.S.C. § 1141d) 国际注册后 请求延伸保护	74
第 52 条 (15 U.S.C. § 1141e) 根据马德里 议定书国际注册商标保护延伸到美国	74
第 53 条 (15 U.S.C. § 1141f) 请求向美国 延伸保护的效力	75
第 54 条 (15 U.S.C. § 1141g) 美国延伸保 护请求的优先权	75
第 55 条 (15 U.S.C. § 1141h) 延伸保护请 求的审查与异议; 拒绝通知	76
第 56 条 (15 U.S.C. § 1141i) 延伸保护的效力	78
第 57 条 (15 U.S.C. § 1141j) 美国延伸保 护附属于国际注册	79
第 58 条 (15 U.S.C. § 1141k) 保护期、宣 誓书和费用	80
第 59 条 (15 U.S.C. § 1141l) 延伸保护的转让	82
第 60 条 (15 U.S.C. § 1141m) 不可争议性	82
第 61 条 (15 U.S.C. § 1141n) 延伸保护的 权利	82

美国商标法^①

第1分章^② 主注册簿

第1条 (15 U.S.C. § 1051) 注册申请；宣誓证实

(a) 商标使用的申请

(1) 于商业中使用的商标的所有人，可以向专利商标局提出申请和宣誓陈述书，请求在主注册簿上注册其

① 美国商标法 (The Lanham Act 1946) 被编入美国法规汇编第15编 (Title 15) 商业与贸易编 (Commerce and Trade) 中的第22章 (Chapter 22)。在汇编中，条文从 15 U.S.C. § 1051 开始，到 15 U.S.C. § 1141n 结束，但最后有一条生效日期的规定 (15 U.S.C. § 1141 note)。本译文按照从 1~61 的顺序将条文进行排序，但此排序后面附该条在美国法规汇编中编号方式，以便读者查询英文原文。本译文反映了截至 2011 年 5 月美国商标法所作出的修订。

② 美国商标法被编入美国法规汇编第15编中的第22章，因此整个商标法构成一章，其构成内容中的每一个大部分构成“分章”。有的译本将本译本中的“分章”设为“章”，不将商标法作为一章，而是作为一部单独的法来看待，例如中华人民共和国国家知识产权局译本即采此种体例，见 http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zcfg/flfg/sb/wgf/200804/t20080403_369293.html。

商标，该申请要缴纳规定的费用，以专利商标局局长规定的形式提出，并需按照专利商标局局长要求的数量提交标记样本或副本。

(2) 申请书要记明申请人的住所、国籍、申请人首次使用标记的日期、标记使用的商品以及标记的图样。

(3) 陈述书应该经申请人宣誓证实，并指明——

(A) 宣誓人相信其或其宣誓所代表的法人是申请注册商标的所有人；

(B) 据宣誓人所知，并且宣誓人也确信，申请书中所述事实准确无误；

(C) 标记于商业中使用；且

(D) 据宣誓人所知，并且宣誓人也确信，没有人有权在其商品之上使用相同或类似标记而可能造成混淆、错误或欺骗；但如果是并存使用的申请，所有申请人都应该——

(i) 声明主张排他使用权利的例外情形；且

(ii) 在宣誓人知晓的范围内，明确——

(I) 任何其他人进行的并存使用；

(II) 并存使用的商品类别以及地域；

(III) 每一并存使用的期间；以及

(IV) 申请人所要设定的注册商品类别和地域范围。

(4) 申请人应该遵守专利商标局局长设定的规则和规范要求。专利商标局局长应该发布规则规定申请及申请日期的有关要求。

(b) 意图真实使用商标的申请

(1) 意图于商业中真实使用商标的人，在证明其真实意图后，可以请求在主注册簿上注册其商标。该申请要缴纳规定的费用，以专利商标局局长规定的形式向专利商标局提交申请书和宣誓陈述书。

(2) 申请书要记明申请人的住所、国籍、意图真实使用标记的商品以及标记的图样。

(3) 陈述书应该经申请人宣誓证实，并指明——

(A) 宣誓人相信其或其宣誓所代表的法人有权于商业中使用标记；

(B) 申请人于商业中使用标记的真实意图；

(C) 据宣誓人所知，并且宣誓人也确信，申请书中所述事实准确无误；且

(D) 据宣誓人所知，并且宣誓人也确信，没有人有权在其商品之上使用相同或类似标记而可能造成混淆、错误或欺骗。

但如果是根据本编^❶ 1126 条作出的申请，只有申请人满足本条 (c) 款和 (d) 款的要求时，才能获得商标注册。

(4) 申请人应该遵守专利商标局局长设定的规则和规范要求。专利商标局局长应该发布规则规定申请及申请日期的有关要求。

❶ 本编是指美国法规汇编第 15 编 (Title 15) 商业与贸易编。

(c) 为符合 (a) 款的要求而补正 (b) 款的申请

在专利商标局对本条 (b) 款的申请进行审查中的任何时间, 于商业中已经开始使用商标的申请人, 在补正其申请使其符合本条 (a) 款的要求后, 都可以主张使用带来的本章^❶规定的利益。

(d) 商标于商业中使用的宣誓陈述书

(1) 根据本编 1063 条 (b) (2) 的规定, 向本条 (b) 款中的申请人发出许可通知之日起的 6 个月内, 申请人应该向专利商标局提交专利商标局局长要求数量的商业中使用的标记的样本或副本, 缴纳规定的费用, 标记于商业中使用的宣誓陈述书。陈述书中应指明标记已经于商业中使用、首次于商业中使用的日期、许可通知中确定的标记使用的商品或服务。在使用陈述书经核查并认可后, 标记于专利商标局获得注册, 应该针对标记可以获得注册的陈述书中列举的商品或服务核发注册证书, 注册通知应该在专利商标局发布的公报上公告。核查的内容可以包括本编 1052 条 (a) 至 (e) 规定的事项。注册通知应当明确指出标记注册的商品或服务。

(2) 在第 (1) 项规定的 6 个月期间届满前, 根据申请人提出的书面申请, 专利商标局局长可以将第 (1) 项规定的提交商业使用陈述书的期间再延长 6 个月。除根据前述规定可以对期间进行延长外, 如果申请人能够证

❶ 本章是指美国法规汇编第 15 编 (Title 15) 商业与贸易编 (Commerce and Trade) 中的第 22 章 (Chapter 22) 商标 (Trademarks), 因此, 本译本中凡提及“本章”之处, 意指美国商标法。

明存在正当理由，且在最后一次延长本项规定的期间届满前提出书面申请，专利商标局局长可以再延长提交商业使用陈述书的期间，但累加后的期间不能超过 24 个月。申请延长本项期间时应同时提交宣誓陈述书，声明申请人仍然意图于商业中真实使用标记，并指明许可通知中确定的继续意图真实使用的标记所标识的商品或服务。根据本项规定申请延长期间的，应该缴纳规定的费用。专利商标局局长发布条例，规范本项规定的正当事由如何认定。

(3) 专利商标局局长应该通知提交使用陈述书的申请人其陈述书是否被接受或被拒绝。如果使用陈述书被拒绝，还应该通知其拒绝的原因。申请人可以对使用陈述书进行补正。

(4) 没有按照第 (1) 项或第 (2) 项的规定按时提交宣誓陈述书或者延长期间申请的，将导致申请被放弃，除非向专利商标局局长证明迟延回应不是故意的情况下，提交期间会被延长，但延长的期间不能超过第 (1) 项和第 (2) 项规定的提交陈述书的期间。

(e) 指定接受送达的居民

如果申请人在美国没有住所，其可以向专利商标局提交文件，指定商标审查决定或通知应该送达的美国居民的姓名和地址。审查决定或通知可以直接向指定的人当面送达，也可以向最后指定文件中记载的被指定人的地址邮寄审查决定或通知的方式送达。如果找不到最后一次提交的指定文件中被指定的人，或者申请人没有向

专利商标局提交文件指定商标审查决定或通知应该送达的美国居民的姓名和地址的，审查决定或通知应该送达给专利商标局局长。

第 2 条 (15 U.S.C. § 1052) 可以获得主注册簿注册的
商标；并存注册

能够将申请人的商品与其他人的商品区别开来的商标，都能够在主注册簿上获得注册，而不论标记的性质如何，除非商标——

(a) 包含不道德的、欺骗性的或毁誉性的事物或由其构成；包含贬损生存或死亡的自然人、机构、信仰、国家象征的事物或由其构成，或不当暗示与生存或死亡的自然人、机构、信仰、国家象征有某种联系，或使其受辱、名誉受损；或者包含地理标志或由其构成，该地理标志用于葡萄酒或烈性酒之上反映的不是商品的真实原产地，且在世界贸易组织协定（根据第 19 编 3501 条 (9) 的定义确定）在美国生效 1 年之日或其后，申请人才首次在葡萄酒或烈性酒上使用的。

(b) 包含美国、美国的州、市、其他国家的国旗、徽章或其他证章或摹仿这些标志的事物或由其构成。

(c) 包含在世自然人的名字、肖像或签名或由其构成，或者已故美国总统有遗孀的，在该遗孀在世时，包含已故美国总统的名字、签名或肖像或由其构成的，但在世自然人或已故美国总统遗孀作出书面同意的除外。

(d) 包含与专利商标局已经注册的标记、与他人于

美国在先使用并尚未抛弃的标记或商号相似的标记或由其构成，将标记用于申请人的商品之上可能会造成混淆、错误或欺骗的。但是，如果专利商标局局长认为，两个以上的主体根据特定条件或限制，以某种方式或在一定地域于商品之上继续使用同一或类似标记不会造成混淆、错误或欺骗的，专利商标局就可以向因下列日期前于商业中合法并存使用标记而有权使用该标记的主体作出并存注册：

(1) 未决申请中最早提出申请的申请日或依据本章最早进行注册的注册日；

(2) 如果是根据 1881 年 3 月 3 日的商标法或 1905 年 2 月 20 日的商标法已经获得注册的，且在 1947 年 7 月 5 日仍然有效，则是 1947 年 7 月 5 日；

(3) 如果是根据 1905 年 2 月 20 日的商标法提出申请，在 1947 年 7 月 5 日后获得注册的，则是 1947 年 7 月 5 日。已经获得商标申请或商标注册的商标所有人同意授予其他申请人并存注册的，不要求在未决申请提交日之前或注册之前使用标记。当有管辖权的法院最终裁决一个以上的主体有权在商业中使用相同或类似的标记的，专利商标局局长也可以作出并存注册。在作出并存注册时，专利商标局局长应该就不同的主体以什么方式或在什么地域使用标记、或在哪些商品上使用标记分别规定条件和限制。

(e) 由下列标志构成：

(1) 用于申请人的商品之上或与商品相关的标记使

用仅仅具有描述商品的意义，或欺骗性描述商品；

(2) 用于申请人的商品之上或与商品相关的标记使用主要描述了商品的产地，而不属于本编 1054 条可以作为原产地标记进行注册的情形；

(3) 用于申请人的商品之上或与商品相关的标记使用主要是地理欺骗性描述商品；

(4) 主要以纯粹姓氏意义存在；或

(5) 由整体具有功能性的事物构成的。

(f) 除本款 (a)、(b)、(c)、(d)、(e) (3) 以及 (e) (5) 明确规定排除的，本章的任何规定，都不能阻止显著标识申请人、经营商品的申请人已经使用的标记获得注册。如果能够证明，申请人在主张标记已经获得显著性之日前，已经在其经营的商品上基本进行排他且连续使用标记 5 年的，或进行与其商品相关使用的，专利商标局局长可以将其视为初步证据，证明标记已经具有显著性。如果申请人在商品上使用标记或者进行与商品相关的使用，主要具有地理欺骗性描述意义，但在 1993 年 12 月 8 日前，对于申请人经营的商品标记已经获得显著性，则本款规定不能阻止标记的注册。

根据本编 1125 条 (c) 的规定，标记因冲淡或污损而有造成淡化可能的，可以根据本编 1063 条规定的程序驳回注册申请。根据本编 1125 条 (c) 的规定，已经注册的标记因冲淡或污损而有造成淡化可能的，可以根据本编 1064 条或 1092 条规定的程序撤销注册。