

## 美國聯邦法規第三十七編

### 第一章 – 商務部專利商標局

#### A 節 – 總則

### 第一部 – 專利案件處理細則

#### 一般資訊及聯繫書件

#### 第 1.1 條 所有得寄交專利商標局局長之通知書件

- (a) 所有提交專利商標局之信函及其他通知書件均得註明「專利商標局局長」為收件人，寄至 Washington, D.C. 20231。適當之情況下，亦得以特定之行政官員或個人為收件人。
- (b) 有關國際申請案之信函及其他通知書件，如係申請階段中且尚未給予國際流水號，應額外附記「Box PCT」字樣。
- (c) 請求再審查者應額外附記「Box Reexam」字樣。
- (d) 繳納專利年費及與其相關之通知書信應額外附記「Box M. Fee」字樣。
- (e) 有關抵觸程序及涉及抵觸程序之申請案或專利應額外附記「BOX INTERFERENCE」字樣。
- (f) 向專利商標局申請延展專利期間之申請書及提出任何與之相關之通知書件應額外附記「Box Patent Ext.」字樣。適當之情況下，亦應註明特定之個人為該書件之收件人。
- (g) 所有有關繫屬訴訟程序依聯邦民事上訴規則或法院規定或命令得提出送達法務官之通知書件，應親自送交該法務官之辦事處，或郵寄至 P.O. Box 15667, Arlington, Virginia 22215，或其它於訴訟中指定之地址。所有其它得提交法務官之辦事處之通知書件應寄至：Box 8, Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231。任何郵寄 Box 15667 但不涉及繫屬訴訟案之通知書件得退回寄件人不予受理。見第 1.302 條(e)項及第 2.145 條(b)項第(3)款有關向美國聯邦巡迴上訴法院提交上訴通知書之規定。
- (h) 於美國法典第十五編第 1501 條(b)項有關商標法第一條(b)項基於有使用意圖提出之註冊申請中，依商標法第一條(d)項提出之使用聲明書及延展提出時間之請求書，應額外附記「Box ITU」字樣。

#### 第 1.8 條 投郵證明

(a) 除下列特別列舉之案例外，於指定期間內提交專利商標局之文件及規費，若符合以下規定，視為適時提出：

(1) 以專利商標局局長為收件人，寄至 Washington, D.C. 20231，且貼足郵資以美國郵政局一級郵件於指定期間屆滿前投郵；且

(2) 附上載明投郵日期之投郵證明。簽發投郵證明者應有合理之依據認該聯繫書件可於指定日期當天或以前寄出。專利商標局實際收受文件之日期得作為其它目的使用。本程序不適用於以下請況：

- (i) 提出國際專利申請案說明書及專利圖式，或為取得申請日期提出之其它文件；
- (ii) 提出商標申請；
- (iii) 提出美國法典第三十五編第 135 條(c)款規定抵觸程序中之協議書；
- (iv) 提出證明商標仍有使用或其未使用係基於得不使用之特別理由之宣誓書(美國法典第十五編第 1058 條(a)項、(b)項及第 1062 條(c)項，商標法第八條(a)項或(b)項規定或商標法第十二條(c)項之規定)；
- (v) 提出延展註冊期間申請書(美國法典第十五編第 1059 條，商標法第九條之規定)；
- (vi) 提出聲請撤銷商標註冊之聲請書(美國法典第十五編第 1064 條，商標法第十四條第(1)或(2)款之規定)；
- (vii) 提出美國法典第十五編第 1065 條，商標法第十五條第(3)款規定之宣誓書；
- (viii) 提出通知其選擇依美國法典第三十五編第 141 條或商標法第二十一條(a)項第(1)款之規定進行有對造程序民事訴訟之通知書；
- (ix) 提出美國法典第三十五編第 107 條或商標法第二十一條第(2)款之上訴通知及上訴理由書；
- (x) 提出美國法典第四十二編第 2182 條或美國法典第四十二編第 2457 條(c)項規定之聲明書；
- (xi) 提出國際專利申請書及與之相關之所有文件及規費；
- (xii) 提出抵觸程序中審查員命令得親自提出或以特快專遞郵寄之文件；

(xiii) 提出本節執業懲戒程序相關之文件；

(xiv) 於商標法第一條(b)項規定基於具善意於商業上使用商標提出之申請案，提出第 2.88 條(美國法典第十五編第 1051 條(d)項)規定之使用聲明書；

(xv) 於商標法第一條(b)項規定基於具善意於商業上使用商標提出之申請案，依第 2.89 條(美國法典第十五編第 1051 條(d)項)規定申請延展提出第 2.88 條(美國法典第十五編第 1051 條(d)項)規定之使用聲明書之期限；

(xvi) 於商標法第一條(b)項規定基於具善意於商業上使用商標提出之申請案，提出第 2.76 條規定之使用主張變更書。

(b) 於聯繫書件及規費依本條(a)項規定適時提出，但專利商標局未收到並認當事人放棄申請或相關程序應予駁回、終止或為不利決定之情況，當事人得提出以下書件或費用，使專利商標局認其書件及規費為適時提出：

(1) 知悉專利商標局未收受該等文件時，立即通知專利商標局有為郵寄或傳送。

(2) 補送一份該文件或補繳規費，及

(3) 附上一份依第 1.68 條或第 2.20 條規定之聲明書，證實據其個人所已知適時提出或繳納專利商標局未收到的文件或費用。

## 第二部 – 商標案件處理細則

### 第 2.1 條 第一部各條款之適用

除特別指涉專利部分之條款及第 1.22 與第 2.85 條(e)款、第 2.101 條(d)款、第 2.111 條(c)款或第 2.162 條(d)款規定不符之規定部分外，本章第 1.1 至 1.26 各條款，商標案件均準用之。於本細則特定條款所引述或提及之其它第一部之條款，商標案件亦準用之。

### 第 2.2 條 定義

(a) 本細則所稱之「商標法」係指載於美國法典第十五編第 1501 條及其後條款，亦即修正後一九四六年商標法。

(b) 本細則所稱之「主體」包括自然人及法人。

### 第 2.6 條 商標規費

下列各項商標案件所需費用係由專利商標局所制定：

(a) 商標程序規費

- (1) 申請註冊費，每類美金二百四十五
- (2) 依商標法第一條第(c)項規定提出使用主張變更書，每類美金一百元
- (3) 依商標法第一條第(d)項第(1)款規定申請提出使用聲明書，每類美金一百元
- (4) 依商標法第一條第(d)項第(2)款規定申請延展提出同法第一條第(d)項第(1)款所規定之使用聲明書期限，每類美金一百元
- (5) 申請延展註冊，每類美金三百元
- (6) 於註冊期滿後三個月內申請延展註冊得加收額外費用，每類美金一百元
- (7) 依第十二條第(c)項規定申請公告標章，每類美金一百元
- (8) 依受讓人請求核發新註冊證，美金一百元
- (9) 更正註冊簿錯誤之更正證明書，美金一百元
- (10) 就商標註冊聲明不專用，美金一百元
- (11) 申請修改註冊內容，美金一百元
- (12) 依商標法第八條規定提出宣誓書，每類美金一百元
- (13) 依商標法第十五條規定提出宣誓書，每類美金一百元
- (14) 合併提出商標法第八條及第十五條規定之宣誓書，每類美金二百元
- (15) 向專利商標局局長提出聲請，美金一百元
- (16) 聲請撤銷，每類美金二百元
- (17) 申請異議，每類美金二百元
- (18) 向美國商標審理暨上訴委員會提出一造之上訴，每類美金一百元

(19) 分割申請案，每立一新案，美金一百元

(b) 商標服務規費

(1) 影印註冊標章

(i) 一般服務，美金三元

(ii) 當地快捷服務，美金六元

(iii) 以快遞或傳真方式請求二天內送達顧客之急件服務，美金二十五元

(2) 經認證或未經認證之商標申請案申請憑證

(i) 一般服務，美金十五元

(ii) 當地快捷服務，美金三十元

(3) 經認證或未經認證之商標相關卷宗封皮及資料內容影印，美金五十元

(4) 經認證載有註冊標章所有權人及(或)註冊狀態之影本：

(i) 一般服務，美金十五元

(ii) 當地快捷服務，美金三十元

(5) 經認證或未經認證之商標紀錄文件(本節另有規定者除外)，美金二十五元

(6) 為登記存檔商標移轉，合約書或其它有關商標註冊或註冊申請所有權文件

(i) 文件首件商標，美金四十元

(ii) 第二件及同一文件以後其它商標，美金二十五元

(7) 為辦理移轉登記，每一商標註冊之所有權人及證件摘要，美金二十五元

(8) 預先繳納按鐘頭或節數收取之邊際成本，包括印表時間、使用商標電子檢索系統（專利商標局局長可於使用商標電子檢索系統之使用人證明有此需要或繳納使用費有困難時，基於公眾之利益決定不索取使用費），美金四十元

(9) 自助影印服務費，每頁美金二十五分

(10) 人力服務費，每小時或按比例計算，美金四十元

(11) 專利商標局認可提供之物品或服務，而法律或本部條款無制定其費用者，得由專利商標局局長決定應收取之費用，按實際成本收費

### 由律師或其他受權人為代理人

#### 第 2.11 條 由律師代表申請人

商標所有人可自行提出註冊申請或依據本節第 10.14 條規定委由律師或授權其他代表人代辦申請程序。專利商標局於律師或其它代表之選任上不給予輔助。

#### 第 2.12-2.16 條 [保留]

#### 第 2.17 條 代表人之認可

(a) 符合第 10.1 條(c)項規定之律師以商標案件代表人之身份親臨專利商標局或簽署文件提交專利商標局，該律師之行爲構成第 10.14 條及法律規定爲妥經當事人授權之代表人。專利商標局可要求該律師出示授權證明文件。

(b) 非具律師資格之人欲代表任何申請案或法律程序之申請人、當事人、或其它有權辦理此等申請案或法律程序之人採取任何行動，得提出書面授權文件。

#### 第 2.18 條 聯繫書件

各種聯繫書件得依申請人或訴訟當事人之地址送交之，惟其案件文書係由代理人轉送者，或已提出書面委任狀，或提出書面授權他人代理，或申請人或訴訟當事人以書面另有指定紀建地址者，其聯繫書件則應送交代爲轉送之代理人，或授權指定之其他人，或依申請人或訴訟當事人另行指定之寄件地址送交之。除申請人、或當事人、或代理人、或其他授權代表以書面表明依另依第址送交書件外，所有的聯繫書件均應持續依前述地址送交。外國申請人之申請案如係委由代理人或其它適格之受權人代辦，其聯繫書件應送交代理人或受權人，否則應將此等聯繫書件送交外國申請人所在地之代表人。專利商標局不執行雙份書件的送達工作，如申請人或訴訟當事人有二位以上的律師或其他受權代表，專利商標局得依案件卷宗記載之地址送交書件。經申請人或當事人或經其律師或授權代表另行指定文書寄件地址者，方依該地址寄送聯繫書件。

#### 第 2.19 條 撤銷委任或撤銷代理權；撤回委任

(a) 經向局長通知者得於案件進行的任何階段撤銷代理權；經撤銷代理權者商標局將直接與申請人或當事人或另行授權之他人聯繫。代理權經撤銷者專利商標局得通知當事人。

(b) 經授權代辦商標案件之律師得向局長申請並經核准後撤回代理權。

## 聲明書

### 第 2.20 條 代替宣誓之聲明書

申請人或企業申請人之代表人或主管人員向專利商標局申請註冊商標或提交商標相關文件，依法得宣誓或提出宣誓書或作誓詞時，得以聲明書之方式，陳明所有其所提供之資訊及所為之陳述均依據所知及所信且為真實無訛。立聲明書人應於聲明書內記載如有不實之陳述得受監禁或科或併科罰金之處分，且有損及申請案或所提交文件或商標註冊其等效力之虞等語。

## 註冊申請

### 第 2.21 條 取得申請日之要件

(a) 申請註冊商標所提交之申請文件，如符合以下要件即可取得申請日：

(1) 申請人姓名；

(2) 聯絡地址；

(3) 申請註冊商標符合第 2.52 條所有規定之圖示；

(4) 指定商品或服務；

(5) 申請基礎：

(i) 商標法第一條(a)項基於使用提出之註冊申請：首次於商業上使用該商標之日期及至少一張商標使用樣本或樣本複製品，或

(ii) 依據商標法第四十四條(e)項規定以國外註冊為根據提出之申請案：聲明具善意於商業上使用該商標，及提供該國外註冊之註冊證或經認證之註冊證影本，或

(iii) 依據商標法第四十四條(d)項規定以國外註冊主張優先權之申請案：聲明具善意於商業上使用該商標，及聲明享有該國外註冊所屬利益，或

(iv) 依據商標法第一條(b)項規定基於具善意於商業上使用該商標提出之申請案：聲明具善意於商業上使用該商標；

(6) 根據第 2.33(b)條規定經申請人簽名宣誓之證明書或聲明書；

(7) 指定商品或服務至少一個類別之申請規費。申請案合於前述規定後方能進行後續程序。

(b) 申請日係前條所載各要件均備齊送至專利商標局之當天日期。

(c) 若提交之申請文件及規費未符合本條(a)項之要求，申請案即不成立且不給予申請日。專利商標局會將該等文件退還原申請人，並告知造成申請不成立之事由。

### **第 2.23 條 申請案號**

經受理之申請案會給予以流水編號作為申請案號，並通知申請人其申請案之申請案號及申請日。

### **第 2.24 條 外籍申請人於美國代表人之指定**

未設籍美國之申請人須指定在美國有居所之人士為其代表人，並以書面向專利商標局登記該代表人之姓名及地址，以收受有關商標程序之通知或送達。如申請人未隨申請書檢附該文件或於申請書內載明，申請人應補正，否則不予受理該註冊申請。除非申請人之商標申請案係由商標律師或其它經授權適格之人士所代辦外，專利商標局之聯繫文件應寄交其美國代表人。申請人指定美國代表人後不表示即授與該名代表人可代辦其申請案之權力，但符合本章節第 10.14 條(a)、(b)或(c)項規定並依第 2.17 條(b)項授權之適格者除外。

### **第 2.25 條 申請文件不歸還**

申請文件一旦提出即不歸還，惟經申請人要求並繳納所須費用者，專利商標局得複製乙份予申請人。

### **第 2.26 條 舊圖樣於新申請案之使用**

因放棄註冊申請或申請遭拒而重新提出申請，或申請再註冊者(第 2.158 條規定)，得提出全新、完整之申請書，但仍可沿用舊圖樣。申請人得於申請書中請求移置商標圖樣及檢附(或請求製作)一份攝影複本存放原卷宗。移置之商標圖樣不得修改之。

### **第 2.27 條 繫屬商標申請案索引；查閱申請案卷**

- (a) 繫屬商標申請案於提出申請後即於最短之時間內納入索引系統供大眾查閱，索引項目包括申請人的姓名及住址、商標圖示或商標之描述、指定商品或服務、商品類別、使用日期、及申請案之流水編號及申請日。
- (b) 除本條(e)項情形外，於商標依 2.80 條規定公告前有查閱申請案案卷之請求者，可以書面提出。
- (c) 局長及商標審理暨上訴委員會就商標申請案及相關程序作出之審定或決定，得予以公告或作成檔案供大眾查閱或編印成刊物。
- (d) 除本條(e)項情形外，商標核准註冊或為異議公告後，其申請案卷及所有相關之程序卷宗即開放大眾查閱，且可繳納費用申請複印相關文件。
- (e) 於任何有關註冊申請案或商標註冊而進行之訴訟程序中，經法院或商標審理暨上訴委員會下達保護令，命得以加蓋機密戳之方式受理之物件均應保持機密，不得開放大眾查閱或複印，除法院或審議會另有許可命令或受保護令保護之對象自願揭露保密標的，則不在此限。可能之情況下，提交審議會之物件僅其機密部分方有加蓋機密戳之必要。

## 申請書

### 第 2.31 條 申請書須以英文繕製

申請書須以英文繕製，並以 8.5 英吋(21.6 公分) 寬、11 英吋(27.9 公分)長之紙張單面列印為宜，使用雙行間距，左方及上方邊界至少設 1.5 英吋(3.8 公分)。

### 第 2.32 條 申請人簽署申請書及宣誓或檢附聲明書

- (a) 申請書須向專利商標局局長為之，且妥經申請人或企業申請人之成員簽署、宣誓或檢附依第 2.20 條規定之聲明書。
- (b) 聲明繼續使用商標之文件或聲明書得經宣誓或檢附依第 2.20 條規定之聲明書，而於該等文件簽署日期後合理時間內仍未向專利商標局提出註冊申請者，得重行簽署該等文件。
- (c) 申請書上之簽名為申請人日後載於註冊證上之姓名，故須為正確之資料。無論申請書上出現之申請人姓名為何，最終均以簽署人為準。

### 第 2.33 條 申請書應備要件

- (a)

(1) 申請書內應為註冊之請求，並敘明下列事項：

(i) 申請人姓名；

(ii) 申請人國籍；若申請人係合夥企業則敘明合夥企業之設立州名或國別，以及合夥人之姓名及國籍；若申請人係法人或協會組織則敘明法人或協會之設立州名或國別；

(iii) 申請人住(居)所及郵件地址；

(iv) 申請人已採用欲註冊商標而依商標法第 1(a)條規定提出申請，或申請人具善意於商業上使用欲註冊商標而依商標法第 1(b)條規定提出申請；

(v) 依商標法第 1(a)條規定提出之申請案，敘明欲註冊而已使用之商標所指定之商品或服務名稱，依商標法第 1(b)條或第 44 條規定提出之申請案則敘明申請人具善意使用之商標所指定之商品或服務名稱，依第 44 條規定提出者，其指定商品或服務之範圍不得大於外國申請或註冊案商品或服務之範圍；

(vi) 如申請人知悉，敘明指定商品或服務依官方分類表分類後之類別；

(vii) 依商標法第 1(a)條規定提出之申請案，敘明申請人首次將欲註冊商標使用於申請案中指定商品或服務之日期及申請人首次於商業上使用該商標之日期，並得敘明該商業之屬性(見第 2.38 條規定)；

(viii) 依商標法第 44(e)條規定申請註冊已於申請人所屬國合法註冊之商標，應隨申請書檢附原屬國商標局所出具之證明，證明該商標確已於原屬國核准註冊，並載明該商標圖樣、註冊使用之商品或服務、申請日、以及該商標經註冊有效存在。若該證明係以英文以外之語言作成者得檢附譯文乙份；

(ix) 依據商標法第 44(d)條規定以外國申請案主張優先權者，得符合第 2.39 條之規定；

(x) 依據商標法第 1(a)條規定提出之申請案，敘明於指定商品或服務上標示、貼附商標之形式或方法，依據商標法第 1(b)條規定提出之申請案者則敘明欲於指定商品或服務上標示、貼附商標之形式或方法。

(2) 若指定商品或服務不僅一項，本條第(a)項第(1)款第(vii)目規定得敘明之使用日期只需為其中一項商品或服務的使用日期，並指明該項商品或服務之名稱。

(3) 依商標法第 45 條規定，本編第二部細則中使用之「商業」一詞係指美國國會可依法管理規範之各類型商業。

(b)

(1) 依商標法第 1 條第(a)項規定提出之申請案應隨申請書檢附聲明書，由立聲明書人陳明以下事項：確信申請人為欲註冊商標之所有人；該商標係供商業上使用(敘明該商業之屬性)；且依其所知及所信，並無其他人或團體有權於商業上使用相同或近似商標致使用於指定之商品或服務時會引起混淆、誤認或有欺罔購買者之虞；使用於商品或服務上之商標使用樣本或樣本複製品；以及申請書所載內容均為事實；或

(2) 依商標法第 1(b)條或第 44 條規定提出之申請案，則隨申請書檢附聲明書，由立聲明書人陳明以下事項：確信申請人為欲註冊商標之所有人；申請人具善意於商業上使用欲註冊商標於指定商品或服務上；且依其所知及所信，並無其他人或團體有權於商業上使用相同或近似商標致使用於指定之商品或服務時會引起混淆、誤認或有欺罔購買者之虞；以及申請書所載內容均為事實。

(c) 申請註冊商標指定之商品或服務包含二個以上類別者，見第 2.86 條之規定。

(d) 單一申請案不得同時以商標法第 1 條第(a)項及第 1 條第(b)項為申請依據，亦不得於依第 1 條第(a)項提出申請後另行修改為以第 1 條第(b)項為申請依據。

### **第 2.35 條 商標之描述**

申請人可於申請書內檢附對商標之描述，但須依商標審查員可接受之方式描述；如係審查員要求，則申請人得遵照此要求為商標之描述。如商標係單一顏色或顏色組合構成之顏色商標，申請人應於申請書內具體描述使用之顏色。

### **第 2.36 條 先前註冊之商標**

先前註冊之同一或類似商標應載於申請書內。

### **第 2.37 條 授權代理；美國代表人**

申請人可於申請書內另起段落記載授權適格人士為其律師(第 2.17(b)條規定)及指定美國代表人(第 2.24 條規定)等事項。

### **第 2.38 條 由公司前身或關係公司所為之使用**

(a) 若商標之首次使用係由申請人前身或關係公司所為，且其使用商標之利益及於申請人，申請人可就此出具聲明書主張首次使用之日期(依第 2.33 條第(a)項第(1)款第(vii)目規定得記載之首次使用日期)。

(b) 若為商標法第五條所述情況，商標實際上非由申請人使用而係由某一或數多家關係公司所使用，且其使用商標之利益及於申請人，應將此事實載於申請書內。

(c) 必要且適當時，專利商標局可要求申請人詳細說明與關係公司間之關聯性並提出證據，證明關係公司使用商標之利益及於申請人而無影響商標效力之虞。

### **第 2.39 條 根據外國申請案主張優先權**

(a) 依據商標法第四十四條(d)項規定主張優先權之申請案應詳載據以主張優先權之國外首次申請案之申請日及國別；若所依據之外國申請案係於同一國家首次提出申請案之後再提出之申請案者，應照實記載並表明前申請案業已撤回、放棄或遭其它處分但尚未開放公眾查閱，且不具任何未決權利，亦尚未被據以主張優先權。

(b) 商標申請註冊須先確認以商標法第一條(a)項或第一條(b)項或第四十四條(e)項為申請依據方有核准公告之可能。

### **第 2.41 條 依第二條(f)項提出具顯著性之證據**

(a) 依商標法第二條(e)項不得註冊而據申請人表示已於商業上成為指定商品或服務之識別標誌之欲註冊商標，申請人可隨申請書提出或於專利商標局要求或拒絕註冊申請時提出第 2.20 條規定之宣誓書或聲明書，或提出其它適當之證據資料，說明該商標於商業上使用之期間、範圍及方式，以及所花費之相關廣告費用(須指明使用之媒體類型並附上廣告樣本)，以作為其商標具可註冊性之佐證；申請人也可提出合於第 2.20 條規定之宣誓書或聲明書，或由業界或一般民眾或兩者提出之信函或所為之陳述，或其它適當之證據資料，用以說明欲註冊商標可區別商品。

(b) 於特定案例中，申請人擁有已註冊於主要註冊簿或依一九〇五年商標法核准註冊之一或多個商標，此事實可作為申請人之商標具顯著性的表見證據。若申請人主張於五年期間廣泛且持續於商業上使用該商標，致使該商標成為其商品之識別標誌，申請人可出具經宣誓或符合第 2.20 條規定之聲明書，作為其商標具顯著性的表見證據。於前述情況，專利商標局可要求申請人提出其它證據資料。

### **第 2.42 條 同時使用**

欲登記註冊為合法之同時使用人，得依前述各節規定提出申請。此外，申請人應於申請書內敘明欲取得註冊之地區、商品及使用方式，以及就其所知之範圍內其他已註冊或已提出申請註冊為合法同時使用人之姓名、住址、其使用地區、使用商品、使用方式及使用期間。

### **第 2.43 條 服務標章**

申請註冊為服務標章者得依前述各節有關商標註冊之規定提出申請，惟應於必要處將商品之記述修改為服務。

#### **第 2.44 條 團體標章**

(a) 依商標法第一條(a)項規定提出之團體標章註冊申請案應依前述各節有關商標註冊適用之規定提出申請，惟應另行註明可使用該標章之人士，指明該等人士與申請人之關係以及申請人如何管控標章之使用方式。

(b) 依商標法第一條(b)項或第四十四條規定提出之團體標章註冊申請案應依前述各節有關商標註冊適用之規定提出申請，惟應另行註明可使用該標章之人士，指明該等人士與申請人會有之關係以及申請人將如何管控對於標章之使用方式。

#### **第 2.45 條 證明標章**

(a) 依商標法第一條(a)項規定提出之證明標章註冊申請案應依前述各節有關商標註冊適用之規定提出申請，且應載明該證明標章之使用方式及可使用之情況。申請人應聲明得管控該證明標章之使用，且其本身無參與指定商品或服務之產銷活動。

(b) 依商標法第一條(b)項或第四十四條規定提出之證明標章註冊申請案應依前述各節有關商標註冊適用之規定提出申請，且應載明欲使用該證明標章之方式及可使用之情況。申請人應聲明欲管控該證明標章之使用，且其本身不會參與指定商品或服務之產銷活動。

#### **第 2.46 條 主要註冊簿**

除於申請書有特別指明外，所有的申請案均視為欲註冊於主要註冊簿。依商標法第二條適用規定可註冊之服務標章、團體標章及證明標章亦可註冊於主要註冊簿。

#### **第 2.47 條 輔助註冊簿**

(a) 依商標法第二十三條規定提出註冊於輔助註冊簿之申請案應於申請書內說明，並載明申請人已於商業上合法使用該商標且敘明該商業型態。

(b) 商標法第四十四條基於外國申請或註冊案提出註冊於輔助註冊簿之申請案，應於申請書內說明。有關已合法使用於商業上之聲明可省略。

(c) 依商標法第一條(b)項申請註冊於主要註冊簿之商標亦可依第 2.76 條規定提出使用主張變更書或依第 2.88 條規定提出使用聲明書，註冊於輔助註冊簿。

(d) 只要適用，申請註冊於輔助註冊簿之申請案須符合商標法第一條(a)項有關註冊於主要註冊簿之規定

## 商標圖樣

### 第 2.51 條 須檢附之商標圖樣

(a)

(1) 商標法第一條(a)項基於使用提出之註冊申請所檢附之商標圖樣應與實際使用於商品者完全相同；或

(2) 商標法第一條(b)項基於有使用意圖提出之註冊申請所檢附之商標圖樣，應與欲使用於指定商品者完全相同，且若提出第 2.76 條之使用主張變更書或第 2.88 條之使用聲明書，所檢附之商標圖樣應與使用於商品者完全相同。

3) 商標法第四十四條基於外國申請或註冊案提出之註冊申請所檢附之商標圖樣應與申請人原屬國核發之商標註冊證上之商標圖樣完全相同。

(b)

(1) 商標法第一條(a)項基於使用提出之註冊申請所檢附之服務標章圖樣應與實際用於促銷服務廣告上之標章完全相同；或

(2) 商標法第一條(b)項基於有使用意圖提出之註冊申請，所檢附之服務標章圖樣應與欲使用於促銷服務廣告上之標章完全相同。若有依第 2.76 條規定提出使用主張變更書或依第 2.88 條規定提出使用聲明書，所檢附之服務標章圖樣應與實際使用於促銷服務廣告上之標章完全相同；或

(3) 商標法第四十四條基於外國申請或註冊案提出之註冊申請所檢附之服務標章圖樣應與申請人原屬國核發之商標註冊證上之標章圖樣完全相同。

(c) 無法以圖樣表示之商標可免檢附商標圖樣，但應於申請書內檢附對商標之描述。

(d) 商標圖樣應以虛線表示商標使用於商品或包裝上之位置，或用以表示出非屬商標一部分之其它物件。若申請註冊商標具立體型態，應以單張透視圖之方式描繪其圖樣。

(e) 若申請註冊之商標僅為一單字、字母或數字或其組合式，非為特別形式之圖樣可以大寫字體印於紙上，否則則以符合第 2.52 條規定之圖樣表示。

## 第 2.52 條 商標圖樣要件

(a) 圖樣特點. 除別有規定外, 所有的圖樣須以筆製作, 或以複製時仍能產生清晰圖樣之方式製作。於其它適當情況下亦可以照相印刷方式或印刷師試版(printer's proof)作成之複本為商標圖樣。圖樣中使用的線條及字母, 包括用於表示顏色及用於表示陰影之線條, 均以黑色表示, 且須為乾淨整齊之實心線條, 不可過細或擠在一起。不可使用灰色或鐵錫色來作表面陰影的處理或用於任何其它用途。合於 2.51 條(e)項規定之圖樣無須受本條規定之絕對限制。

(b) 紙墨. 商標圖樣須以具彈性、堅韌、平滑、不反光、潔白且耐用之紙料製作, 高級書寫紙(bond paper)為適合的紙張, 為不可有過於清晰之浮水印。以筆製作之圖樣須使用墨汁確實繪出黑色、實心之線條, 不可使用白色顏料作修掩。

(c) 紙張尺寸及邊界. 製作商標圖樣之紙張須 8 至 8.5 英吋(20.3 至 21.6 公分)寬、11 英吋(27.9 公分)長。較窄的一邊作為頂端, 圖樣最好為 2.5 英吋(6.1 公分)高及(或)寬, 不可大於 4 英吋(10.3 公分)高、4 英吋(10.3 公分)寬。若商標整體細部多, 無法縮減至該尺寸大小, 則於申請書內以文字方式說明之。紙張的兩側及底部邊界應至少設 1 英吋(2.5 公分), 且圖樣及標題文字之間至少得有 1 英吋(2.5 公分)的間距。

(d) 標題. 商標圖樣的上方須製作標題, 於離紙張上方邊緣 1 英吋(2.5 公分)不超過紙張三分之一處, 分行列出申請人姓名、投郵地址, 及如為依據商標法第一條(a)項提出之申請案, 列出商標首次使用日期及首次於商業上使用之日期, 如為依據商標法第四十四條(d)項以國外註冊主張優先權之申請案則列出該國外案之申請日期, 同時亦列出申請案中所指定之商品或服務, 若所指定之商品或服務數量多且於申請書已載明, 則列出一項具代表性的商品或服務即可。標題必須以打字的方式表示, 若商標圖樣為特別形式者, 應於標題中就其主要構件予以描述。

(e) 表示顏色之線條. 若商標設有顏色, 可以線條表示, 如下所示:

## 第 2.53 條 商標圖樣之傳送

除依據第 2.51 條(e)項製作之商標圖樣外, 傳送予專利商標局之商標圖樣應以厚實之紙板作為護套平整的交件, 或以郵遞用紙筒包裝交件, 以免破損或產生摺皺。

### 使用樣本

## 第 2.56 條 樣本

依據商標法第一條(a)項規定提出之申請案，及依第 2.76 條規定提出使用主張變更書或依第 2.88 條規定提出使用聲明書，均得檢送三個可證明已於商業上使用商標於商品上之使用樣本。使用樣本可以為貼附商標之標籤、吊牌或商品容器，或標有商標之商品展示牌(或基於商品性質無法提供樣本，則檢送與商品相關之文件或其銷售文件)，須複製成大小不超過 8.5 英吋(21.6 公分)寬、11 英吋(27.9 公分)長之平面樣本。

### **第 2.57 條 樣本複製品**

(a) 基於商標貼附於商品上之方式或使用態樣，或基於商標之性質而無法提供前項所述之商標樣本時，可改以三個大小不超過 8.5 英吋(21.6 公分)寬、11 英吋(27.9 公分)長，可清晰看出商標及所有相關物件之照片或其它重製品作為商標樣本。

(b) 僅為合於第 2.51 條規定之商標圖樣，不得以其複本作為表示商標使用於商品或服務之樣本複製品。

### **第 2.58 條 服務標章之樣本或樣本複製品**

(a) 於服務標章之申請註冊案，應提供第 2.56 條及 2.57 條規定標章使用於促銷服務廣告上之樣本或樣本複製品，若基於標章之性質或其使用態樣而無法提供，應檢送其它專利商標局可接受之示意品。

(b) 非以平面印製或書寫形式使用之服務標章可提供三個錄音帶作為樣本。

### **第 2.59 條 以替代樣本提出申請**

(a) 依據商標法第一條(a)項規定提出之申請案，申請人可檢送替代樣本以證明其標章使用於商品上或使用於促銷服務廣告上，惟申請人應出具一份合於第 2.20 條規定之宣誓書或聲明書，證實該替代樣本至少於提出註冊申請前即已於商業上使用。若替代樣本即已存卷樣本之複印本或複製品，例如照片，則無須提出宣誓書或聲明書。

(b) 依據商標法第一條(b)項規定提出之申請案，申請人可於提出第 2.76 條規定之使用主張變更書或第 2.88 條規定之使用聲明書後檢送替代樣本，以證明其標章使用於商品上或使用於促銷服務之廣告上，惟申請人應出具一份合於第 2.20 條規定之宣誓書或聲明書，證實該替代樣本有於商業上使用。申請人若為出具第 2.88 條規定之使用聲明書，須證實該替代樣本在提出使用聲明書前或提出使用聲明書之期限屆滿前即有使用。

## **審查及申請人應為行動**

### **第 2.61 條 審查員之通知**

(a) 審查員對於商標申請註冊案，包括商標法第一條(c)項之使用主張變更書或第一條(d)項之使用聲明書，得受理審查，若有不得註冊之事由，得通知申請人，告知其不得註冊原因及所需形式要件或其反對意見。

(b) 為審查申請案合理之需求，審查員可要求申請人提交所需資訊及證據資料。

(c) 審查員發現二位或多位有利益衝突之申請人由同一律師代辦案件之情況，得將此情況通知每位申請人及該律師。

### **第 2.62 條 回覆期間**

針對審查員之來函，自發函日期起，申請人有六個月時間予以回覆。申請人可依函辦理或不辦理修正，申請人須根據審查員之要求或案情需求採取適當之作爲。

### **第 3 條 再審查**

(a) 申請案於申請人回覆後即可再行審查或審理。若審查結果仍否准註冊或仍有不符形式要件之情況，於審查員尚未爲最終審查處分前申請人可再次據函回覆辦理。

(b) 再審查後，若有下列情況，申請人可向專利商標局局長提出聲請，要求免除其應爲之形式要件：(1)該要件業經反覆要求，而審查員尚未爲最終審查處分，且就該要件之內容而言，申請人向專利商標局局長提出聲請並無不妥(見第 2.146(b)條之規定)；或(2)審查員已爲最終審查處分，然就該決定內容而言，申請人向專利商標局局長提出聲請並無不妥。若聲請未獲同意，申請人應於收受專利商標局重複或最後一次要求符合申請要件通知書之日起六個月內，或收受聲請裁定書之日起三十天內(以二者中較後之日期爲準)使申請案符合要求。因形式要件事由提出聲請而經專利商標局局長作出決定者，不得繼續向商標審理暨上訴委員會提出上訴。

### **第 2.64 條 最終審查處分**

(a) 拒絕註冊或要求符合申請要件事件經首次或後續再爲之再審查或再審理程序，即可爲最終審查處分，對於該最終審查處分，申請人可循之因應措施僅有提起上訴或使申請案符合審查員之要求，或依第 2.63(b)條准許之情況向專利商標局局長提出聲請。

(b) 自最終審查處分至提起上訴期限之期間內，申請人可要求審查員對於最終審查處分給予重新審理。申請人提出重新審理之請求不會因而延長上訴或提出聲請之期限，但正常來說，若該請求係於最終審查處分作成之日後三個月內提出者，審查員會於六個月期限期滿前作出回覆。申請人於最終審查處分後而爲之修正，若合於一九四六年商標法商標案件處理細則之規定，可隨重新審理請求提出受理。

(c)

(1) 依商標法第一條(b)項規定提出註冊申請之申請人，可於最終審查處分發出後六個月回覆期間內提出第 2.76 條之使用主張變更書，審查員應就該變更書審查之。申請人提出使用主張變更書不會因而延長上訴或向專利商標局局長提出聲請之期限。

(2) 若第 2.76 條之使用主張變更書無任何不得受理之處，應通知申請人受理該變更書。

(3) 若審查第 2.76 條之使用主張變更書後發現申請人有其它先前未陳明之原因不得准予註冊之情況，審查員會通知申請人並告知其不得註冊原因及所需形式要件，或告知申請人拒絕其申請。對於此種新產生的未達最終確定之情況，專利商標局審查律師(Trademark Examining Attorney)應撤回原已作成之最終審查處分，並將所有先前未決之拒絕註冊情況或應符合事項合併處理之。

### **第 2.65 條 放棄註冊申請**

(a) 若申請人未於審查員寄發處分書後六個月內回覆或未為完整回覆，視為放棄申請。依據第 2.63(b)條及第 2.146 條適時向專利商標局局長提出聲請視為回覆，可避免被視為放棄申請。

(b) 申請人為加快審查進度而出於善意的於六個月回覆期間內就審查員之處分給予完整之回覆，卻因一時疏忽有未為應為事項或不合註冊要件之情況者，應給予解釋及補正之機會。

(c) 依商標法第一條(b)項規定提出註冊申請之申請人，若未適時提出第 2.88 條之使用聲明書，視為放棄申請。

### **第 2.66 條 已放棄申請案之回復**

(a) 商標法第一條(b)項基於有使用意圖提出之註冊申請，因未能適時回覆或適時提出第 2.88 條之使用聲明書而被視為放棄申請者，申請人可向專利商標局局長說明係因不可避免之原因造成遲誤，聲請回復為有效之申請案。

(b) 因未能適時回覆造成被視為放棄申請而聲請回復申請案應檢具：

(1) 所需規費；

(2) 經宣誓或附有第 2.20 條聲明書之證明文件，證實遲誤之理由；及

(3) 擬回覆之內容。

(c) 商標法第一條(b)項基於有使用意圖提出之註冊申請，因未能適時提出第 2.88 條之使用聲明書造成被視為放棄申請而聲請回復申請案應檢具：

(1) 所需規費；

(2) 經宣誓或附有第 2.20 條聲明書之證明文件，證實遲誤之理由；

(3) 依第 2.89 條延展提出使用聲明書期限，按其提出延展次數所應繳之規費；及

(4) 提出第 2.88 條之使用聲明書或依第 2.89 條申請延展提出使用聲明書之期限。

(d) 聲請回復申請案應儘速提出。商標法第一條(b)項基於有使用意圖提出之註冊申請，若有聲請回復申請案之情況，而同意該聲請會造成提出使用聲明書之期限超過商標法第十三條(b)項第(2)款核准通知書核發後三十六個月以上者，不得准予該回復聲請。

### **第 2.67 條 暫緩審查處分**

如有正當且充足之理由，於合理時間內，專利商標局之審查處分可暫緩之。因申請人申請註冊商標可註冊性問題而繫屬專利商標局或法院，或因申請案係商標法第四十四條(e)項以國外註冊為根據提出之申請案，而該國外註冊申請尚處審查階段，均可推定為正當且充足之理由。申請人於六個月回覆期間(見第 2.62 條規定)內請求暫緩審查處分亦可視為就先前專利商標局審查處分函之回覆。首次提出的暫緩請求，商標審查員有同意與否之權，後繼再為之暫緩請求則須獲得專利商標局局長之核准。

### **第 2.68 條 放棄(撤回)註冊申請**

申請人可簽署一份聲明放棄或撤回註冊申請之書面聲明書提送專利商標局，放棄註冊申請。該聲明書亦可由申請人之律師或其他代表人簽署。除第 2.135 條之規定外，申請人放棄註冊申請不影響其在專利商標局進行任何程序時對所申請註冊商標應有之權利。

### **第 2.69 條 符合其它法律規定**

欲貼附申請註冊商標之產品，其銷售或運輸作業得受國會行爲(Act of Congress)的規範者，專利商標舉就其註冊申請是否符合該國會行爲進行查詢，以判定申請人記述之商業行爲合法與否。。

## **申請案之修正**

### **第 2.71 條 不合形式要件事項之修正**

(a) 申請人可修正其商標註冊申請內容，更正不合形式要件事項，或使其註冊申請免遭專利商標局持反對意見，或基於其它審查時產生之原因辦理修正。

(b) 申請註冊商標指定之商品或服務可予以文字，修正具體說明或限縮，但不得增加商品或服務項目。

(c) 若申請人隨註冊申請提出之證明書或聲明書有問題，可另呈合於第 2.20 條規定之替代性或輔助性證明書或聲明書補正。依據第 2.21 條(a)項(6)款、2.76 條(e)項(3)款或 2.88 條(e)項(3)款規定得妥經當事人簽名之證明書或聲明書，申請人如惟事務所或法人組織協會者，應由一名成員或主管簽署。審酌申請人是否適時提交前述文件，按其是否經有權簽署之人士署名判定，妥經署名者即可受理。所謂有權簽署之人士係指對於證明書或聲明書內容具第一手資訊且確實具有或合理推斷具有代表申請人權限之人士。惟妥經當事人簽署之替代性證明書或聲明書得於審定公告前或核准註冊前提交。

(d)

(1) 商標使用日期不得修改，惟經申請人提出第 2.20 條宣誓書或聲明書，證明有必要修改之情形除外。

(2) 依據商標法第一條(a)項基於使用提出之註冊申請，不得修改商標使用日期使該日期晚於申請日之後。

(3) 依據商標法第一條(b)項基於有使用意圖提出之註冊申請，於提交第 2.88 條使用聲明書後不得修改商標使用日期使該日期晚於申請人得提交使用聲明書之期限屆滿之後。

### **37 第 2.72 條 修正商標圖樣之文字描述或圖樣**

(a) 申請人修改商標之文字描述或圖樣不得造成商標圖樣特徵之重大變更。商標圖樣特徵是否有重大變更，以與原申請註冊之圖樣比較判斷之。

(b) 依據商標法第一條(a)項基於使用提出之註冊申請，可准予修改商標之文字描述或圖樣，惟申請人得提出使用樣本(或樣本複製品)證實與原申請之商標無異，或另行提出使用樣本(或樣本複製品)及第 2.20 條輔助性宣誓書或聲明書，聲明於申請日前即有使用該修正之商標圖樣。

(c) 依據商標法第一條(b)項基於有使用意圖提出之註冊申請，可准予提交第 2.76 條使用主張變更書或第 2.88 條使用聲明書修正商標之文字描述或圖樣，惟應提出使用樣本(或樣本複製品)證實與原申請之商標無異，或另行提出使用樣本(或樣本複製品)及第 2.20 條輔助性宣誓書或聲明書，聲明該修正之商標圖樣已於商業上使用。提出第 2.88 條使用聲明書者，申請人須陳

明該修正之商標圖樣於提出使用聲明書前或於提交使用聲明書之期限屆滿前即已於商業中使用。

(d) 依據商標法第四十四條基於外國申請或註冊案提出之註冊申請，可准予修正商標之文字描述或圖樣，惟應提出載有註冊商標文字描述或圖樣之國外註冊證，以為佐證。

### 的 2.73 條 修正註冊申請為同時使用

(a) 依據商標法第一條(a)項基於使用提出之註冊申請，可修正為併存註冊申請，惟應符合第 2.42 條之規定。申請併存註冊由審查員決定得否受理。

(b) 依據商標法第一條(b)項基於有使用意圖提出之註冊申請，得提交合於受理規定之第 2.76 條使用主張變更書或第 2.88 條使用聲明書後，修正為併存註冊申請，其申請應符合第 2.42 條之規定，且由審查員決定得否受理。

### 第 2.74 條 申請修正之形式

(a) 修正註冊申請，任何文字或字串之刪除或穿插均得註明清楚並將確實標示修正之位置。申請人或其律師不得移除、增補、穿插申請書頁或紀錄文件，或造成書頁文件之破損。

(b) 修正一個段落文字時宜整段重新繕寫，以免產生文字交錯或空白的情形。若修正的地方過多或修正結果造成審閱內容之礙難或難以列印或複製文件複本，審查員可要求申請人重新繕製整段文字。

### 第 2.75 條 修正註冊申請為註冊於另一註冊簿

(a) 申請人可根據註冊於主要註冊簿或輔助註冊簿不同之規定，將商標法第一條(a)項基於使用或第四十四條基於外國申請或註冊案之註冊申請，變更註冊於輔助註冊簿，反之亦然。

(b) 申請人僅得於提出第 2.76 條使用主張變更書或第 2.88 條使用聲明書後，將商標法第一條(b)項有使用意圖之註冊申請變更註冊於另一註冊簿。由主要註冊簿變更為輔助註冊簿之註冊申請，申請人提交商標法第一條(c)項或第一條(d)項使用主張聲明書之日期即為申請案有效之申請日。

### 第 2.76 條 使用主張變更書

(a) 商標法第一條 (b)項有使用意圖之註冊申請，可於申請人提出註冊申請後以迄審定公告日或最終審查處分後六個月回覆期限屆滿之期間內，隨時修正為商標法第一條(c)項主張已於商業上使用之商標註冊申請。超過此期間，申請人僅得於商標法第十三條(b)項(2)款之核准通知

書核發後，提交第 2.88 條之使用聲明書作為其使用主張聲明書。逾期提出使用主張變更書者即退還申請人，不予受理。

(b) 完整的使用主張變更書須包含以下事項：

(1) 經宣誓之聲明書，載明：申請人確為申請註冊商標之所有人、該商標已於商業上使用、申請人首次使用該商標及首次於商業上使用之日期、該商業型態、於商業上使用該商標之商品或服務、及其使用樣態或方式；

(2) 檢附符合第 2.56、2.57 及 2.58 條規定，證明於商業上使用商標之三張商標樣本或樣本複製品；及

(3) 繳納第 2.6 條規定之規費。

(c) 使用主張變更書僅得於申請人已於商業上將申請註冊商標使用於所有指定商品或服務方可提出，惟連同使用主張變更書提出第 2.87 條分割申請者除外。若使用主張變更書中主張使用之商品或服務有數多項，本條(b)項(1)款所要求註明之使用日期僅須各類指定商品或服務其中一項之使用日期即可。

(d) 使用主張變更書首頁上方應註明標題為「第 2.76 條使用主張變更書」

(e) 適時提出之使用主張變更書得經專利商標局審核是否符合以下最低要求：

(1) 繳納第 2.6 條規定之規費；

(2) 至少一張可證明於商業上使用之商標樣本或樣本複製品；及

(3) 經申請人簽名、表明已於商業上使用申請註冊商標之證明書或聲明書。

(f) 適時提出且符合本條(e)項最低要求之使用主張變更書得依第 2.61 至 2.69 條各條規定審查之。若審查結果發現申請人有其它不得准予商標註冊之事由，專利商標局會通知申請人並告知其原因，以及任何所欠缺的形式要件或拒絕註冊之理由。專利商標局應將所有先前已通知但仍未決之拒絕註冊理由或應具備要件載於該通知函內。使用主張變更書可依據第 2.59 條、及 2.71 至 2.75 條之規定修正之。若其合乎一切規定，專利商標局會向申請人發出受理通知。申請人提出使用主張變更書不能視為回覆專商標審查律師發出之審查處分。

(g) 若申請人於期限內提出之使用主張變更書不合本條(e)項之規定，專利商標局會通知申請人。申請人得於申請註冊商標尚未公告或接獲最終審查處分六個月回覆期間尚未屆滿之情況下補正不合規定事項。若申請人未於申請註冊商標公告前或於六個月回覆期間屆滿前補正不合規定事項，其使用主張變更書不予審核。

(h) 申請人得於申請註冊商標審定公告前或接獲最終審查處分六個月回覆期間屆滿前，基於任何理由撤回使用主張變更書。

### **第 2.77 條 接獲核准通知以迄提出使用聲明書期間之修正**

依商標法第一條(b)項基於有使用意圖提出之註冊申請，除刪除特定商品或服務外，不得於接獲商標法第十三條(b)項(2)款之核准通知以迄提出 2.88 條使用聲明書之期間內作任何修正。於此期間提出之修正申請得暫存申請卷宗，至審核使用聲明書時方審理之。

## **公告及公告後事項**

### **第 2.80 條 異議公告**

申請註冊於主要註冊簿之註冊申請，經審查或再審查後准予註冊，得刊登公報接受他人異議。經抵觸程序或同時使用程序准予註冊之商標亦得刊登公報。

### **第 2.81 條 公告後事項**

(a) 除商標法第一條(b)項基於有使用意圖提出之註冊申請，申請人未提出第 2.76 條使用主張變更書之情形外，若於法定異議期間內無人提出異議或異議均被駁回，且亦無人主張進行抵觸審查或提出同時使用程序，專利商標局即發給申請人 2.151 條之商標註冊證。

(b) 依商標法第一條(b)項基於有使用意圖提出之註冊申請，於申請人未提出第 2.76 條使用主張變更書之情形下，若於法定異議期間內無人提出異議或異議均被駁回，且亦無人主張進行抵觸審查，專利商標局會發出核准通知函，載明申請案號、申請人姓名、聯絡地址、商標圖樣、指定商品或服務、及核准通知函之發文日。核准通知函上的投郵日期即為核准通知函的發文日。接獲核准通知函後申請人應提交 2.88 條規定之使用聲明書。

### **第 2.82 條 註冊於輔助註冊簿之商標僅於核准註冊後刊登公報**

申請註冊於輔助註冊簿之商標不刊登公報接受他人異議，經審查或再審查可准予註冊者即發出 2.151 條之商標註冊證，並刊登於專利商標局公報。

### **第 2.83 條 相衝突商標**

(a) 申請註冊商標與他人商標或與其它已申請註冊審查中之商標近似，有致混淆、誤認或欺罔之虞時，具最早有效申請日者，如係申請註冊於主要註冊簿，刊登專利商標局公報接受他人異議，如係申請註冊於輔助註冊簿，則直接核發註冊證。

(b) 若相衝突之商標註冊申請係於同一天提出，則以先完成申請書之簽署者准予刊登於專利商標局公報接受他人異議，或准予註冊於輔助註冊簿。

(c) 商標審查員對於有相衝突情況但尚未刊登公報或准予註冊於輔助註冊簿之申請案，得暫緩審查處分，待確定註冊或經放棄後方為審查處分。

## 第 2.84 條 已刊登公報申請案之管轄權

(a) 截至商標刊登於公報以前，審查員對其註冊申請具行使管轄之權。商標刊登公報後，如為商標法第一條(a)項基於使用或第四十四條基於外國申請或註冊案之申請案，審查員得經專利商標局局長准許行使管轄之權，如為商標法第一條(b)項基於有使用意圖之申請案，審查員得於商標法第十三條(b)項(2)款之核准通知核發方有管轄權，於核准通知核發前行使管轄權得先經專利商標局局長之准許。

(b) 於刊登公報後印製註冊證前(就商標法第一條(a)項基於使用或第四十四條基於外國申請或註冊案之申請案而言)，或印製核准通知前(就商標法第一條(b)項有使用意圖之申請案而言)，未成為商標審理暨上訴委員會有對造程序標的之註冊申請，在不會造成再公告或作出審查處分的情況下，可作修正。若有造成再公告或作出審查處分之虞，僅得以向專利商標局局長提出聲請之方式作註冊申請之修正，藉以將審理修正申請及再審查之管轄權回歸審查員。註冊申請之修正係商標審理暨上訴委員會有對造程序之標的者，依第 2.133 條之規定處理。

## 商品及服務分類

### 第 2.85 條 分類表

(a) 本章第六部 6.1 條所訂之商品及服務分類表適用於一九七三年九月一日當天及當天以後向專利商標局提出及之後核准註冊之商標註冊申請案。此分類表不適用於一九七三年八月三十一日當天及當天以前向專利商標局提出及之後核准註冊之商標註冊申請案。

(b) 一九七三年八月三十一日當天及當天以前提出及之後核准註冊之商標註冊申請案(包括當天以前即核准註冊者)，基於合法之目的，包括聲請回復申請案、提出上訴、異議、撤銷申請、第八條規定之聲明書及延展申請等，即使提出之時間係一九七三年九月一日當天或當天以後，均應以申請案所適用之商品服務分類制度為準。

(c) 本章第六部 6.2 條所訂之商品及服務分類表適用於一九七三年八月三十一日當天及當天以前向專利商標局提出及之後核准註冊之商標註冊申請案。此分類表不適用於一九七三年八月三十一日當天及當天以前向專利商標局提出及之後核准註冊之商標註冊申請案，惟據以核准註冊之分類制度係早於第 6.2 條所訂者除外。又，商標之檢索得按此分類表進行，至所有檢索系統中已進行審查之商標及已核准註冊之商標均依國際分類的類別順序排列為止。

- (d) 依舊制分類而核准之商標註冊，其延展申請亦應按舊制審核辦理。
- (e) 因註冊申請或註冊之延展申請提起上訴，或因撤銷事件提起上訴，所繳納之規費僅足以支應一個類別的商品或服務，不足以支應其它類別者，若係於專利商標局通知補正之期限內補足者，或其行動僅係就已納規費之該類別商品或服務而採取者，專利商標局得受理之。
- (f) 第 6.3 條及 6.4 條所訂之商品及服務分類表適用於證明標張及團體標章。
- (g) 申請人之權利不得以商品及服務分類表予以限制或擴張。

### **第 2.86 條 同一商標註冊申請案可指定使用於同一類別或不同類別之數多項商品或服務**

- (a) 同一商標註冊申請案可指定使用於同一之一項或數多項商品或服務，惟申請人應具體指出指定商品或服務之名稱，且已將申請註冊商標使用於所有指定之商品或服務上，或有將申請註冊商標使用於所有指定之商品或服務上之善意。
- (b) 同一商標申請案亦可同時指定使用於不同類別之商品或服務，惟申請人應具體指出指定商品或服務之名稱，按類別總數繳納規費，於申請書載明使用日期及按類別各檢附三張商標樣本，或載明有將申請註冊商標使用於所有類別之指定商品或服務上之善意，且已將申請註冊商標使用於所有指定之商品或服務上，或有將申請註冊商標使用於所有指定之商品或服務上之善意。商標法第一條(b)項基於有使用意圖之申請案，若為指定使用於不同類別之商品或服務，其所提出之第 2.76 條之使用主張變更書或第 2.88 條之使用聲明書須同時按類別檢具應納規費、使用日期及三張商標樣本。除有第 2.87 條分割申請案之情形外，僅發給一張註冊證。
- (c) 不論指定商品或服務之類別有多少，申請人不得就特定商品或服務主張使用而又就其它商品或服務主張具使用之善意。

### **第 2.87 條 分割申請案**

- (a) 申請人可就其申請案請求分割為二個以上之申請案，方式為按分割之新案數繳納所需規費及依本條(d)項規定提出分割請求。
- (b) 若申請人係就一個以上、整類之商品或服務請求分割，僅需繳納前項規定之費用。然所請求分割之商品僅為一類別中之部分商品或服務而非全部者，除需繳納前項規定之費用外，尚須按分割之新案數繳納申請規費。任何於申請人請求分割時就其原申請案有應為行為之官方期限，分割後之新申請案亦適用之。
- (c) 申請人可於提出申請後至審定公告之期間內或至審查員作出最終審查處分給予六個月期限回覆，於期限屆滿日前請求分割申請案；也可於異議期間或向商標審理及上訴委員會提出

聲請經准許後請求分割申請案。此外，商標法第一條(b)項有使用意圖之商標申請案，可檢附第 2.88 條之使用聲明書請求分割申請案，或於提出使用聲明書至審定公告之期間內或至審查員作出最終審查處分給予六個月期限回覆，於期限屆滿日前，隨時提出分割申請案之請求。

(d) 申請人請求分割申請案應與其他修正申請或回覆審查員來文分開辦理，另案申請，並於請求書第一頁的上頭註明標題為「請求分割申請案」。

## 收受核准通知後事項

### 第 2.88 條 接獲核准通知後提出使用聲明書

(a) 依商標法第一條(b)項提出具使用意圖之申請案，申請人得於接獲核准通知後的六個月期間內，或經延展提出使用聲明書之期限內提出使用聲明書。於接獲核准通知前即提出之使用聲明書不予受理，得退還申請人。

(b) 完整的使用聲明書得：

(1) 於聲明書內宣誓表明申請人確為申請註冊商標之所有人，且已於商業上使用該申請註冊商標，同時註明申請人首次使用該商標及該商標首次於商業上使用之日期、該商業型態、指定使用之商品或服務及使用之樣態或方式；

(2) 檢附符合第 2.56、2.57 及 2.58 條規定，證明於商業上使用商標之三張商標圖樣樣本或樣本複製品；及

(3) 繳納第 2.6 條規定之規費。

(c) 除有第 2.87 條就部分已使用之商品或服務請求分割外，申請人僅有將商標使用於申請時指定之所有商品或服務之情況下，方可提出使用聲明書。若使用聲明書所列之商品或服務有數多項，申請人僅須載明其中一項商品或服務之首次使用日期。

(d) 聲明書首頁上應註明標題為「第 2.88 條規定之使用聲明書」。

(e) 適時提出之使用說明書得經專利商標局審核，以確定是否符合以下最低要求：

(1) 第 2.6 條規定之規費；

(2) 至少一張證明於商業上使用商標之商標樣本或樣本複製品；及

(3) 經申請人簽名、表明已於商業上使用申請註冊商標之聲明書。

(f) 適時提出且符合本條(e)項最低要求之使用聲明書得依第 261 至 2.69 條各條規定審查之。若審查結果發現申請人有不得准予商標註冊之事由，專利商標局會通知申請人並告知其原因，以及任何所欠缺的形式要件或拒絕註冊事項。使用聲明書可依據第 2.59 條、及 2.71 至 2.75 條之規定修正之。若使用聲明書合乎一切規定，專利商標局會向申請人發出受理通知。

(g) 若申請人提出之使用聲明書不合前項規定，專利商標局會通知申請人。若提出使用聲明書之期限尚未屆滿，申請人可改正不合規定事項。提出使用聲明書後，無論是否合於(e)項之規定，申請人均不得撤回使用聲明書回復至尚未提出使用聲明書之狀態。

(h) 未能適時提出符合本條(e)項規定之使用聲明書者，視同放棄註冊申請。

(i)

(1) 使用聲明書上所載之指定商品或服務須與核准通知上所列者相符。申請人可僅以“核准通知上所列商品或服務”來表示指定商品或服務。如無不妥，申請人亦可以「核准通知上所列商品或服務，但...除外」來表示指定商品或服務，並列出遭刪除之商品或服務。

(2) 若使用聲明書上所載之指定商品或服務遺漏了任一核准通知上所列之商品或服務，商標審查律師應向申請人查明原因，並准許申請人修正使用聲明書，補列遭遺漏之商品或服務，惟申請人應於修正使用聲明書的同時提出聲明，表示於提出使用聲明書之期限屆滿前，該商標確實亦有於商業上使用於遭遺漏之商品或服務上。

(3) 提出使用聲明書時亦可依據第 2.71 條(b)項規定另案請求修正原指定商品或服務。

(j) 提出使用聲明書時亦可依據第 2.51 條及 2.72 條規定另案請求修正原申請註冊之商標圖樣指定商品或服務。

## **第 2.89 條 延展提出使用聲明書之期限**

(a) 申請人可檢具以下資料文件請求將提出第 2.88 條規定之使用聲明書之期限延長六個月：

(1) 於接獲核准通知後的六個月期間屆滿前提出延展請求書；

(2) 繳納第 2.6 條規定之規費；及

(3) 申請人宣誓聲明具繼續於商業上使用商標之善意，同時列出核准通知上所載、申請人有意繼續於商業上使用商標之指定商品或服務。

(b) 申請人可檢具以下資料文件再次請求延展提出使用聲明書之期限：

- (1) 於前述延展提出使用聲明書之期限屆滿前提出延展請求書；
  - (2) 繳納第 2.6 條規定之規費；
  - (3) 申請人宣誓聲明具繼續於商業上使用商標之善意，同時列出核准通知上所載、申請人有意繼續於商業上使用商標之指定商品或服務；及
  - (4) 如本條(d)項所載之規定，提出具正當理由之證明。
- (c) 本條(b)項之延展一次僅得延長六個月，且延展期間累積不得超過二十四個月。
- (d) 本條(b)項(4)款所要求之證明須為：
- (1) 以書面主張申請人尚未於商業上使用該商標於所有核准通知上所載、申請人有意繼續於商業上使用商標之指定商品或服務，且
  - (2) 以書面敘明申請人具繼續於商業上使用商標之善意，為能於商業上使用商標於每一指定商品或服務而持續地付出努力，包括但不限於對產品或服務的研究或開發、市場研究、製造、行銷、經銷商招商、取得政府方面的核准、或其它類似事務。換個方式，申請人亦可就為何未為以上行動給予滿意的解釋。
- (e)
- (1) 申請人得於應提出使用聲明書時或於提出使用聲明書之六個月期限內任何時候，依據本條(a)項或(b)項規定請求將提出使用聲明書之期限延長六個月，惟請求延長之期間不得超出專利商標局發出核准通知後的三十六個月。自此以後，申請人即不得再請求延展提出使用聲明書之期限。
  - (2) 於應提出使用聲明書時或於提出使用聲明書之六個月期限內任何時候提出之延展請求，如為第一次申請延展，須符合本條(a)項所有規定，如為第二或更多次申請延展則須符合本條(b)項所有規定。然而依本條(b)項規定申請延展得提出具正當理由之證明者，申請人可根據提出之使用聲明書主張確已有效於商業上使用申請註冊商標，惟若該使用聲明書經專利商標局審核發現有重大缺失，專利商標局得給予申請人額外的時限提出一份新的使用聲明書。
- (f) 延展提出使用聲明書之請求書上所載之商品或服務須與核准通知上所列者相符。若有遺漏了任一核准通知上所列之商品或服務之情形，即推定視為遭刪除之商品或服務，且申請人日後不得請求補列。如無不妥，申請人可以「核准通知上所列商品或服務」或「核准通知上所列商品或服務，但...除外」來表示指定商品或服務，後者得同時列出遭刪除之商品或服務。

(g) 專利商標局會通知申請人是否准予延展提出使用聲明書期限，若不同意，得同時告知其原因。即使專利商標局未於申請人應提出使用聲明書之期限前或延展後期限前通知申請人是否准予其延展請求，申請人仍有責任於原期限前提出 2.88 條規定之使用聲明書。若延展請求遭拒，而申請人得提出使用聲明書的六個月期限尚未到期，申請人可再提出延展請求，替代遭拒之延展請求。否則的話，一旦延展請求遭拒，申請人進行救濟的唯一途徑為依據 2.66 條或 2.146 條向專利商標局局長提出聲請。申請人應於專利商標局寄出拒絕通知之日起一個月內提出聲請。經聲請後准予延展者，延展六個月之延展期間自前一提出使用聲明書之六個月期限屆滿之日起算。

## 抵觸程序及同時使用程序

### 第 2.91 條 抵觸審查程序

(a) 二件商標註冊申請案之間或註冊申請案及准予註冊案之間有抵觸情形得決定何者較先使用時，得向專利商標局局長聲請宣告進行抵觸審查。唯有特殊情況下當事人一方須經由抵觸審查程序方不致遭受損害，且經證明者，專利商標局局長方可宣告進行抵觸審查程序。通常的情況下申請人提起異議程序或聲請撤銷註冊即可排除不利損害的發生。

(b) 註冊於輔助註冊簿及申請註冊於輔助註冊部之案件、根據 1920 年商標法註冊之案件及成爲不得爭議之註冊商標，均不受抵觸審查程序之對抗。

### 第 2.92 條 抵觸審查程序之前題

經專利商標局局長宣告成立之抵觸審查程序須於相爭議之商標爲具可註冊性商標且均已刊登公報之情形下，由商標審理暨上訴委員會受理進行。

### 第 2.93 條 抵觸審查程序之進行

抵觸審查程序係以寄發抵觸審查程序通知書予各當事人後開始進行。抵觸審查程序通知書寄發之對象爲申請人，或經其登記之商標律師或代表人轉交。若當事人中有成爲註冊人者，則抵觸審查程序通知書亦應寄發至註冊人或其登記之受讓人。抵觸審查程序通知書上應載明所有當事人之姓名及住址，如有商標律師或其它受權代表人，亦載明之，同時註明每件涉及抵觸審查程序之申請案案號、申請日及刊登公報日，或註冊號數及核准註冊日。

### 第 2.94 至 2.95 條 [保留]

### 第 2.96 條 爭點；舉證責任

抵觸審查程序所審查的爭點通常爲何者較先使用的問題，但也有確認當事人哪一方取得註冊權的問題。申請案的申請日較晚的一方爲申請在後者，負舉證責任。當事人超過兩名時，

應有一方之申請人其申請案之申請日晚於其他各方申請案之申請日，而為申請在後者，且負舉證責任。若所有當事人之申請案均係於同一日提出申請，則以申請書簽署日期最晚者為申請在後者。申請案及准予註冊案間有爭點之情形亦同，惟審查結果不利核准註冊方者，只要主張抵觸方之商標持續註冊於註冊簿上，即不得准予其註冊。

## 第 2.97 條 [保留]

## 第 2.98 條 增列當事人

欲增列為抵觸審查程序當事人者得親自向專利商標局局長聲請增列之。對於經他人聲請得進入抵觸審查程序或可能進入抵觸審查程序，而申請人尚未被增列為當事人之申請案，審查員可於抵觸審查程序終了前，先暫緩審查

## 第 2.99 條 申請登記註冊為同時使用人

(a) 申請登記註冊為合法之同時使用人，其審查程序與其它註冊申請案相同。

(b) 申請同時使用之申請人，其申請註冊商標經審查認為可刊登公報者，申請人有必要備妥數份申請案資料、商標使用樣本及商標圖樣，作為通知每一位被列為同時使用人之申請人、註冊人或使用人之用。

(c) 審查員接獲前項所載各文件資料即應依第 2.80 條規定將同時使用申請案刊登公報。若無人提出異議或所有提出之異議均被駁回或撤回，商標審理暨上訴委員會即依同時使用申請人及其它被列為同時使用人之申請人、註冊人或使用人，分別寄發核准通知書。該核准通知書應載明申請人及其律師或其他受權代表人之姓名及住址，以及該申請案之申請案號及申請日。

(d)

(1) 同時使用核准通知書應連同申請資料影本送達每一位被列為同時使用人之申請人(如有律師或受權代表人，則送達其律師或受權代表人轉交之)、使用人或註冊人。

(2) 被列為同時使用人係註冊申請案之申請人或已註冊商標之註冊人者，接獲同時使用核准通知書後無須提出回覆函，若想要的話，則可於該同時使用核准通知書寄出後四十天內提出一份聲明書；被列為同時使用人不是註冊申請案之申請人或已註冊商標之註冊人者，須於該同時使用核准通知書寄出後四十天內提出回覆函。

(3) 要求提出回覆函但未提出者，使用商標之當事人得主張之權利範圍不得大於同時使用申請案固有之權利，惟申請人就其取得註冊之資格仍負有舉證責任。

(e) 同時使用申請人就其取得註冊之資格負有舉證責任。若申請同時使用案超過兩件，申請案之申請日最晚者，其申請人即為申請在後者。若有一方當事人其申請案之申請日介於其它申請案之申請日之間，對於申請日均早於該當事人之申請案而言，該當事人為申請在後者。若其中有申請案係於同一日提出，則以申請書之簽署日期最晚者為申請日最晚者，且該申請人即為申請在後者。尚未提出申請但經記載為同時使用申請之除外使用人，應視為早於所有申請同時使用之申請人之申請在先者。

(f) 併存註冊申請係基於具司法管轄權之法院判決認定涉案當事人可於商業上使用同一或近似商標者，下列情況均符合時即無須提出是項申請：

(1) 只要法院程序中一方當事人可合法同時使用，申請人即可准予註冊；

(2) 法院判令中明確指出當事人之權利；

(3) 提交該法院判令之影本一份予審查員；

(4) 同時使用申請完全且確實的符合法院判令；及

(5) 同時使用申請所載之除外使用情形非指註冊案，或任何遭專利商標局局長依據法院判令限制不可申請同時使用之註冊案。

欠缺任一項前述情況都得依本條(a)至(e)項之規定辦理同時使用註冊程序。

(g) 註冊或申請註冊於輔助註冊簿之商標案，及依據一九二〇年商標法註冊之商標案不得辦理同時使用註冊。一九四六年商標法第一條(b)項基於有使用意圖提出之註冊申請，僅有提出第 2.76 條之使用主張變更書或第 2.88 條之使用聲明書者，方可辦理同時使用註冊。

(h) 商標審理暨上訴委員會僅於同時使用註冊程序中審理及確認同時使用權。

## 異議

### 第 2.101 條 異議

(a) 商標異議程序經向專利商標局提出後進行。

(b) 因他人商標註冊於主要註冊簿而認為權益有受損之虞者，可向商標審理暨上訴委員會提出異議撤銷之。提出異議不須檢附聲明書，且可由異議人本人簽署異議書或由其律師或其它授權代表人簽署。

(c) 異議人得於被異議之申請案刊登公告後三十天內或准予延展提出(依第 2.102 條規定辦理)之期間內提出。

(d)

(1) 提出異議者，得按被異議商標商品類別數繳納規費(見第 2.6 條(1)項之規定)。若於被異議商標刊登公報後三十天內或准予延展提出之期間內，異議人未繳納規費或繳納之規費連異議一個類別的商品或服務都不足，專利商標局得通知並限期補繳。於指定之期間補正者方予受理。

(2) 若異議人繳納之規費僅足以異議一個類別商品，不足以異議所有其他類別商品，又未於異議書指明所異議之商品類別，專利商標局會以書面通知異議人，並限期補繳所需規費或指明異議之商品類別。若異議人未於指定期間內補繳規費或指明商品類別，專利商標局逕以異議人已繳足規費之各類商品，按其類別號碼由小到大排序，視為異議人異議之商品類別。

(3) 若提出異議之異議人有二人以上，而繳納之規費僅足以支應一位異議人頂多就一個類別商品之商標提出異議，專利商標局會以書面通知亦列名為異議人之其他人，並限期補繳所需規費或根據已繳足規費之部分註明其他異議人。若異議人未於指定期間內補繳規費或指明其他異議人，專利商標局逕以第一順位異議人為該異議案之異議人，或以已繳足規費者列為共同異議人。若異議人有二人以上且異議之商標商品為一個類別以上，於所繳納之規費不足、未註明所有異議人及商品類別，經專利商標局通知後仍未於期限內補正之情形，專利商標局得就已繳納規費之部分所適足之範圍，視第一順位異議人提出異議，且各類指定商品均為其異議範圍，該規費仍有多餘的部分則視為第二順位異議人提出之異議，按商品類別號碼由小到大排序，為其異議之商品類別

## 第 2.102 條 延展提出異議之期間

(a) 因他人商標註冊於主要註冊簿而認為權益有受損之虞者，可以書面請求延展提出異議之期間，且可由異議人本人簽署該延展請求書，或依第 2.12 條(b)項及(c)項之規定由其律師或其它授權代表人代為簽署。

(b) 前項之延展請求書須確實載明異議人。於延展期間提出異議之異議人應即為請求延展異議之請求人，惟若請求延展異議之請求人資料係因誤繕造成不符，或提出異議之異議人與請求延展異議之請求人之間具法律上的相互關係，其提出之異議可予以受理。

(c) 延展提出異議期間之請求書須於被異議商標刊登公告後三十天內或於前次准予延展提出之期限內向專利商標局提出，並載明欲延展提出之期間，且亦須檢送商標審理暨上訴委員會。第一次提出之延展請求且延展期間在三十天內者，經提出即可核准。再提出延展請求者則得具備正當理由，由商標審理暨上訴委員會核准之。此外，除具備以下條件，延展提出異議之期間總計不得超過被異議商標刊登公報後一百二十天：(1) 經被異議人或其授權代表人署名

之書面同意書或協議書，或 (2) 經異議人或其受權代表人提出書面請求，敘明被異議人或其受權代表人業已同意是項延展請求，或 (3) 證明特殊情況下異議人可另以聲請撤銷註冊之方式作為救濟。

(d) 請求延展提出異議期間應備具請求書正、副本共三份(正本一份、副本兩份)。

### **第 2.104 條 異議書應載事項**

(a) 提出異議者應於異議書載明何以被異議商標核准註冊其權益即有受損之虞，同時敘明異議理由，備妥副本，包含其附件，與異議書一併提出。

(b) 如無不妥，對於同一當事人擁有之不同註冊申請案，可合併提出異議，惟就不同申請案不同數量之商品類別，且異議人有多位之情形，應分別繳足應納規費。

### **第 2.105 條 異議通知**

對於已妥善提出、繳足規費之異議申請，商標審理暨上訴委員會應備妥通知函，載明案由、案號及被異議之註冊申請案，送達申請人，並指定於通知函投郵後三十天之期限內提出答辯。異議通知函亦應送達異議人，如有律師或受權代表人，則送達其律師或受權代表人。另應將異議書副本及其附件隨同異議通知函送達申請人，如有律師或受權代表人，則送達其律師或受權代表人。

### **第 2.106 條 答辯**

(a) 若申請人逾期末為答辯，商標審理暨上訴委員會可逕行一造遲誤之異議審查。

(b)

(1) 申請人應就異議人主張之各項事實提出答辯，答辯內容以簡明扼要為原則。對於異議人之陳述，申請人應予以承認或否認。在不清楚或沒有足夠之資訊可了解異議人之陳述是否為真之情況下，申請人可據實表明，視為否認該項主張。否認之形式可如聯邦民事訴訟規則第八條(b)項所載。提出答辯可為任何之抗辯，包括不潔之手、怠於行使權利、禁反言、隱瞞、詐欺、錯誤事實主張、先前判決等積極抗辯，或其它可構成免責理由或積極抗辯之事由。如有特別事項為辯解，應依聯邦民事訴訟規則辦理。對於被異議人之積極抗辯異議人無須回覆。若抗辯內容為質疑據以異議商標註冊之有效性，得依本條(b)項第(2)款規定審查。被抗辯之商標註冊指的是異議人於異議書或依據聯邦民事訴訟規則第十五條規定修正後異議書上指明註冊號數及發證日之註冊案。

(2)

(i) 申請人提出答辯針對異議人任一件或多件據以異議之商標註冊之有效性提出質疑者，應為必要之反訴。若申請人係於提出答辯時有反訴之事由，應於答辯狀提出是項反訴。若係於異議程序進行中得知反訴事由，應即刻提出。若相同當事人間或與任何具法律上相互關係之他人已於另案進行同一反訴事由，則無須於本案異議程序提出反訴。

(ii) 異議人對註冊有效性提出質疑，得提出反訴或另案聲請撤銷該註冊。

(iii) 有關反訴規定，於第 2.111 至 2.115 條各條款規定之事項亦準用之。就反訴提出答辯之期間至少三十天。

(iv) 訴答、發現事實、證人陳述、送達訴答文書或言詞辯論的次數，必要時可於一方當事人提出請求下重新設定時限或延展之，以利當事人充分提出反訴或就他方之反訴應答，或另案聲請撤銷註冊。

(c) 申請人提出答辯前，異議人可撤回異議，無損權益。申請人提出答辯後，異議人即不得撤回異議，但有申請人或其律師或受權代表人之同意書者除外。

## 第 2.107 條 異議程序中訴答文書之修正

異議程序中之訴答文書，可依向美國地區法院提起民事訴訟相同之方式予以修正。

## 撤銷

### 第 2.111 條 撤銷

(a) 商標撤銷程序經向專利商標局提出並繳納歸費後進行。

(b) 因他人之商標註冊而認為權益受損或有受損之虞者，可向商標審理暨上訴委員會聲請撤銷全部或部分註冊。聲請撤銷不須檢附聲明書，且可由撤銷申請人本人簽署撤銷申請書或由其律師或其它授權代表人簽署。對於註冊於輔助註冊簿之商標、按一九二〇年商標法核准註冊之商標、按一八八一年商標法或一九〇五年商標法核准註冊但依第十二條(c)項規定尚未刊登公報之商標、或依商標法第十四條(c)或(e)項所載任一理由，均可於任何時候聲請撤銷。其它之撤銷申請應連同應繳納之規費，依商標法之規定於商標註冊日起五年內提出，或依商標法第十二條(c)項之規定公告日起五年內提出。

(c)

(1) 聲請撤銷他人註冊商標，得按欲撤銷商標商品類別數繳納規費(見第 2.6 條(1)項及 2.85 條(e)項之規定)。若撤銷申請人繳納之規費不足以撤銷他人註冊商標所有類別商品，又未指明所欲撤銷之商品類別，專利商標局得以書面通知撤銷申請人，限期補繳所需規費(惟有五年期間

限制者，得於五年期間內爲之)，或指明欲撤銷之商品類別。若撤銷申請人未於指定期間內補繳規費或指明商品類別，專利商標局逕以撤銷申請人已繳足規費之各類商品，按其類別號碼由小到大排序，視爲撤銷申請人欲撤銷之商品類別。

(2) 若聲請撤銷之撤銷申請人有多位，應按人數就欲撤銷之商品類別繳足規費。若所繳納之規費不足，專利商標局會以書面通知亦列名爲撤銷申請人之其他人，並限期補繳所需規費(惟有五年期間限制者，得於五年期間內爲之)，或就已繳足規費之部分註明其他撤銷申請人。若撤銷申請人未於指定期間內補繳規費或指明其他撤銷申請人，專利商標局逕以第一順位撤銷申請人爲該撤銷案之撤銷申請人，或以已繳足規費者列爲共同撤銷申請人。若撤銷申請人有二人以上且撤銷之商標商品超過一個類別，於所繳納之規費不足、未註明所有撤銷申請人及商品類別，經專利商標局通知後仍未於期限內補正之情形，專利商標局得就已繳納規費之部分所適足之範圍，視第一順位撤銷申請人聲請撤銷，且各類指定商品均爲其撤銷範圍，該規費仍有多餘的部分則視爲第二順位撤銷申請人提出撤銷申請，按商品類別號碼由小到大排序，爲其撤銷之商品類別

(3) 專利商標局收受撤銷申請書及應繳納規費之日期即爲聲請撤銷日。若聲請撤銷他人註冊商標有多名撤銷申請人及(或)聲請撤銷多個類別的商品或服務，而提出申請時所繳納的規費僅足夠一名撤銷申請人，不足數名撤銷申請人，經專利商標局通知於期限內補繳不足部分的費用者，其他撤銷申請人提出撤銷申請之日期以專利商標局收到所應補足規費之當日爲準。

### **第 2.112 條 撤銷申請書應載事項**

(a) 撤銷申請人應於撤銷申請書載明何以欲撤銷之他人註冊商標有致其權益受損或有受損之虞，同時敘明撤銷理由及該商標目前的所有人姓名及地址，備妥副本，包含其附件，與撤銷申請書一併提出。

(b) 如無不妥，對於同一當事人擁有之不同註冊商標，可合併聲請撤銷其註冊，惟就不同申請案不同數量之商品類別，且撤銷申請人有多位之情形，應繳足分別應納之規費。

### **第 2.113 條 撤銷通知**

對於已妥善提出(見第 2.111 及 2.112 條之規定)之撤銷申請，商標審理暨上訴委員會應備妥通知函，載明案由、案號及被聲請撤銷之註冊商標，送達註冊人，並指定於通知函投郵後三十天之期限內提出答辯。撤銷通知函亦應送達撤銷申請人，如有律師或受權代表人，則送達其律師或受權代表人。另應將撤銷申請書副本及其附件隨同撤銷通知函送達註冊人(見第 2.118 條規定)。註冊人應指登記於專利商標局、被聲請撤銷商標目前之所有人，惟商標審理暨上訴委員會亦可在有第三人提出證明表示爲被聲請撤銷註冊商標目前之所有人之情形下，依職權裁定該第三人參加或以註冊人身分進行撤銷程序。撤銷申請人於撤銷申請書所記載註冊商標之所有人與官方紀錄不符時，應將撤銷申請書連同通知函之副本抄送所主張之所有人，而該

所有人可提出聲請，請求參加或以註冊人身分進行撤銷程序。若該請求不合形式規定，得通知撤銷申請人，並給予一段合理的期間改正。

## 第 2.114 條 答辯

(a) 若註冊人逾期未為答辯，商標審理暨上訴委員會可逕行一造遲誤之撤銷審查。

(b)

(1) 註冊人應就撤銷申請人主張之各項事實提出答辯，答辯內容以簡明扼要為原則。對於撤銷申請人之陳述，註冊人應予以承認或否認。在不清楚或沒有足夠之資訊可了解撤銷申請人之陳述是否為真之情況下，註冊人可據實表明，視為否認該項主張。否認之形式可如聯邦民事訴訟規則第八條(b)項所載。提出答辯可為任何之抗辯，包括不潔之手、怠於行使權利、禁反言、隱瞞、詐欺、錯誤事實主張、先前判決等積極抗辯，或其它可構成免責理由或積極抗辯之事由。如有特別事項為辯解，應依聯邦民事訴訟規則辦理。對於註冊人之積極抗辯撤銷申請人無須回覆。若抗辯內容為質疑據以撤銷商標註冊之有效性，得依本條(b)項第(2)款規定審查。被抗辯之註冊商標指的是撤銷申請人於撤銷申請書或依據聯邦民事訴訟規則第十五條規定修正後撤銷申請書上指明註冊號數及發證日之註冊案。

(2)

(i) 註冊人提出答辯針對撤銷申請人任一件或多件據以撤銷之商標註冊之有效性提出質疑，應為必要之反訴。若撤銷申請人係於提出答辯時有反訴之事由，應於答辯狀提出是項反訴。若係於撤銷程序進行中得知反訴事由，應即刻提出。若相同當事人間或與任何具法律上相互關係之他人已於另案進行同一反訴事由，則無須於本案撤銷程序提出反訴。

(ii) 撤銷申請人對註冊有效性提出質疑，得提出反訴或另案聲請撤銷該註冊。

(iii) 第 2.111 至 2.115 條各條款規定事項亦準用反訴規定。就反訴提出答辯之期間至少三十天。

(iv) 訴答、發現事實、證人陳述、送達訴答文書或言詞辯論的次數，必要時可於一方當事人提出請求下重新設定時限或延展之，以利當事人充分提出反訴或就他方之反訴應答，或另案聲請撤銷註冊。

(c) 註冊人提出答辯前，撤銷申請人可撤回撤銷申請，無損權益。註冊人提出答辯後，撤銷申請人即不得撤回撤銷申請，但有註冊人或其律師或受權代表人之同意書者除外。

## 第 2.115 條 撤銷程序中訴答文書之修正

撤銷程序中之訴答文書，可依向美國地區法院提起民事訴訟相同之方式予以修正。

## 於有對造案之程序

### 第 2.116 條 聯邦民事訴訟規則

- (a) 除別有規定外，且只要有適用且適用得當處，有對造案之程序及施行方式悉依聯邦民事訴訟規則辦理。
- (b) 異議程序中之異議人或撤銷程序中之撤銷申請人於有對造程序為原告，被異議之申請人及被聲請撤銷註冊商標之註冊人則為被告。抵觸審查程序或同時使用程序中屬申請在後的一方為對抗所有申請在先者之原告，屬申請在先的一方則為對抗所有申請在後者之被告。
- (c) 異議書或撤銷申請書及答辯狀相當於訴訟程序中之起訴狀及答辯狀。
- (d) 指定期間要求證人提供證詞即相當於將案件提交法院進行審理。
- (e) 於提供證詞期間製作訊問筆錄即相當於法院進行審理的程序。
- (f) 聽審即相當於法院進行聽證總結的程序。

### 第 2.117 條 暫緩審理

- (a) 無論何時商標審理暨上訴委員會獲知審查中案件之當事人間另有他案於民事法院審理，而有影響本案之情形，商標審理暨上訴委員會可先暫緩審查，至該民事訴訟終結。
- (b) 遇有暫緩審理事由時，已有受理聲請事項且該聲請事項對本案具影響效力，該聲請事項應優先審理。
- (c) 因正當理由，經商標審理暨上訴委員會核准且當事人提出聲請，亦可暫緩審查程序。

### 第 2.118 條 無法送達之官方通知函

專利商標局發送註冊人之通知函被郵局退回，或因當事人中有人居住海外而其位於美國境內之代表人行蹤不明時，得以刊登專利商標局公報之方式再行通知，公告期間由專利商標局局長決定。

### 第 2.119 條 送達及書件之具結

- (a) 除第 2.93 條抵觸審查通知、第 2.105 條異議通知、第 2.113 條撤銷申請、及第 2.99 條同時使用程序通知等由專利商標局發出通知外，所有提交專利商標局使用於有對造程序之書件，包括上訴通知，均須同時送達他方當事人。當事人得出具證明送達書件予他方當事人，專利

商標局方受理其所提出之書件。隨提出之書件檢附聲明書，敘明送達日期及方式且妥經律師或其他受權代表人簽名，得視為已為送達之表面證據。

(b) 書件之送達，應向他方當事人為之，如設有律師或受權代表人，則送達其律師或受權代表人。當事人可以下列方式為送達程序：

(1) 交付書件副本乙份予應受送達人；

(2) 將書件副本乙份留置應受送達人之營業所，由受僱人收受；

(3) 應受送達人無營業所時，則留置乙份於其居所，由年滿十四歲具辨別事理能力之家屬收受；

(4) 以美國郵政局特快專遞或一級郵件，可掛號也可不掛號，投郵送達；

(5) 以隔日快遞投郵送達。

經證明無法依前述方式送達時，得以刊登專利商標局公報作公示送達。

(c) 以一級郵件或特快專遞或隔日快遞投郵送達，投郵當日或交付快遞業者當日為送達日期。當事人送達他方當事人之書件有限期採取措施，而該書件係以一級郵件或特快專遞或隔日快遞投郵為送達，應將該期限延長五天。

(d) 有對造程序中一方當事人非設籍美國，且無指定在美國有居所之人士為其律師或代表人，須以書面指定一位美國境內居民為其送達代收人，提交專利商標局。於此情況，除有依本節第 10.14 條(c)項規定委任商標律師或其他適格人士代理訴訟程序外，專利商標局的通知書件均送達美國境內之代表人。當事人指定美國代表人不表示授與該代表人代理訴訟之權力，符合第 10.14 條 (a)項適格規定，或符合第 10.14 條 (b)及(c)項適格規定並經 2.17 條(b)項合法授權者方得代表當事人代理訴訟。

(e) 於有對造程序中提出之所有書件，及申請延展提出異議期間之請求書，應經當事人或其律師或其他受權代表人簽名。當事人未於書件簽名，但經專利商標局通知並於期限內補正者，仍可受理。

## **第 2.120 發現事實程序**

(a) 通則. 除本條別有規定外，聯邦民事訴訟規則有關發現事實程序之規定應適用於商標異議、撤銷、抵觸審查、及同時註冊程序。發現事實程序之終結日由商標審理暨上訴委員會記載註明，程序的開始依聯邦民事訴訟規則進行。

(b) 於美國境內進行發現事實之訊問。對自然人為訊問程序，應於自然人居住或受僱之聯邦司法管轄區內進行，或於任何當事人間同意之地點進行。若錄取供詞當時接受訊問者不是一方當事人或一方當事人之主管、董事、或物業管理律師，或依據聯邦民事訴訟規則第三十條(b)項第(6)款或第三十一條(a)項規定指定之人士，於此情形下，實施訊問之當事人具保護接受訊問人士人身安全的完全責任。見美國法典第三十五編第 24 條之規定。

(c) 於外國進行訊問

(1) 對自然人為訊問程序，而該自然人係設籍外國之一方當事人或於錄取供詞當時為一方當事人之主管、董事、或物業管理律師，或依據聯邦民事訴訟規則第三十條(b)項第(6)款或第三十一條(a)項規定指定之人士，若訊問程序係於外國進行，應依 2.124 條規定之方式進行，除非有正當理由向商標審理暨上訴委員會提出聲請，由商標審理暨上訴委員會下令或由當事人決定以口頭訊問的方式進行訊問。

(2) 於發現事實程序期間內，一方外籍當事人入境美國境內或任一美國管轄範圍內之領土，得經欲進行訊問之當事人之通知後，以口頭訊問的方式接受訊問。若於發現事實程序期間內，外籍當事人之主管、董事、或物業管理律師或其他同意代表該外籍當事人出席作證之人士，入境美國境內或任一美國管轄範圍內之領土，得經欲進行訊問之當事人之通知後，以口頭訊問的方式接受訊問。欲進行訊問之當事人可詢問一位或多位他造之主管、董事、或物業管理律師或其他同意代表出席作證之人士。對本款所載人士為訊問程序，應於該名證人居住或受僱之聯邦司法管轄區內進行，若該名證人不居住也非受僱於聯邦司法管轄區內，則於訊問時該名證人所在地進行。本款規定不排除以本條(c)項第(1)款所載之其它程序對外籍當事人進行訊問程序。

(d) 書面詢問；請求提示文書

(1) 一方當事人依據聯邦民事訴訟規則第三十三條規定向他方當事人提出書面詢問的項目數不得超過 75 項，欲追加者得出具正當理由向商標審理暨上訴委員會提出聲請，由商標審理暨上訴委員會依職權准予追加，或經當事人協商合意後追加。聲請准許追加書面詢問須於事前提出，並檢附一份前已提出之書面詢問及欲追加之書面詢問。若接到書面詢問的一方認為接到書面詢問的項目超過本款規定之數目，應於應為答覆或拒絕回覆之期間內，以詢問項目過多為由拒絕回覆。提出詢問方因此向法院提出聲請請求強制揭示時，得檢附所有加起來即超過規定項目數的書面詢問，並採取符合本條(e)項規定之規程。

(2) 依聯邦民事訴訟規則第三十四條規定請求提示之文書及物件可於該文書及物件平時存放處或當事人間同意之地點，或向商標審理暨上訴委員會聲請命定之地點進行。

(e) 提出聲請請求強制揭示。一方當事人未依聯邦民事訴訟規則第三十條(b)項第(6)款或第三十一條(a)項規定指定特定人士接受訊問，或一方當事人或該經指定之特定人士或一方當事人之主管、董事、或物業管理律師怠於接受訊問，或就發現事實程序提出之任何問題或書面詢

問不予答覆，或怠於提出他造請求提示之文書或物件或准予閱覽及複製所請求提示之文書或物件，則請求發現事實的一方可向商標審理暨上訴委員會聲請強制揭示，命令被請求方接受訊問或答覆詢問事項，或提出文書或物件供閱覽及複製。提出強制揭示之聲請得檢附請求指派人士接受訊問之請求書或相關部分之詢問書，或檢附含有答覆事項或拒絕答覆之書面詢問，或請求提示文書、同意或拒絕提供所請求提示之文書或物件，以及附有簡短說明，列出未依請求提供閱覽及複製之文書或物件之清單。請求發現事實之當事人應隨聲請書敘明其就所聲請事項業經會談、書面聯絡與他方或其律師友善協商，惟無法達成協議。若事後達成協議無需商標審理暨上訴委員會進行裁決時，當事人應以書面告知。

(f) 請求頒發保護令. 被請求揭示事實的一方若具正當理由，可向商標審理暨上訴委員會提出聲請，請求依法頒發保護令，使其免受苛擾、難堪、脅迫、不當負擔或花費過巨。保護令的形式包括聯邦民事訴訟規則第二十六條(c)項第(1)至第(8)款所規定之形式。若該請求全部或部分不被接受，商標審理暨上訴委員會得於公平的情況下(判決此程序有過失的一方賠償他方相關費用除外)，命任一方揭示事實。

#### (g) 程序制裁

(1) 若有一方當事人不依商標審理暨上訴委員會之命令揭示事實，包括遵守保護令的命令，商標審理暨上訴委員會可為任何適當的命令，包括聯邦民事訴訟規則第三十七條(b)項第(2)款所載者，惟商標審理暨上訴委員會無權宣告任何人藐視法庭或判決當事人賠償任一方任何費用。若當事人或其律師或其指定之證人不遵守根據聯邦民事訴訟規則第二十六條(c)項規定頒布之保護令，商標審理暨上訴委員會得對其為本節所載之任何裁定。

(2) 若有一方當事人或其主管、董事、或物業管理律師或依據聯邦民事訴訟規則第三十條(b)第(6)款或第三十一條(a)項規定所指定代表當事人出席作證之人士，妥經送達通知卻不依規定參加發現事實接受他方訊問，或怠於就他方之書面詢問提出答覆或依他方請求提示文書，並表示拒絕回應其發現事實之要求，商標審理暨上訴委員會得適當的對該當事人作出本條(g)項第(1)款所載之任何命令。

(h) 請求自認. 請求自認程序應根據聯邦民事訴訟規則第三十六條辦理，惟商標審理暨上訴委員會無權判決當事人賠償任一方任何費用。請求他方自認之當事人可就他方提出之答覆或拒絕答覆，聲請裁定其理由之充足性，提出聲請時得檢附一份請求自認之請求書及其附件，以及他方提出答覆或拒絕答覆之回函。提出聲請之當事人應隨聲請書敘明其就所聲請事項業經會談、書面聯絡與他方或其律師友善協商，惟仍無法達成協議。若事後達成協議無需商標審理暨上訴委員會裁決時，當事人應以書面告知審理暨上訴委員會。

#### (i) 電話會談及審前會議

(1) 於有對造程序中當事人提出聲請事項，於其性質上難以透過書面聯絡方式解決者，商標審理暨上訴委員會得依職權或據一方或雙方當事人申請，改以電話會談方式處理之。

(2) 於有對造程序尚進行中提出之問題或產生之爭議，基於案情複雜以致難以透過書面聯絡或電話會談方式解決，而以兩造當事人或其各自之律師在有商標審理暨上訴委員會的成員或審查律師在場的情況下面對面會談方為可行時，商標審理暨上訴委員會得依職權或據一方或雙方當事人申請，改請兩造當事人或其各自之律師前往商標審理暨上訴委員會之辦事處，進行審前會議，惟以不造成任何一方當事人困擾為其條件。

(j) 訊問供詞、書面詢問之答覆或請求自認結果之使用

(1) 接受訊問揭示事實之當事人或其他人，於錄取供詞時係當事人之主管、董事、或物業管理律師，或係依據聯邦民事訴訟規則第三十條(b)項第(6)款或第三十一條(a)項規定指定之人士，其所揭示之事實他方可作為證據加以引用。

(2) 除前款規定之情形外，接受訊問揭示事實之證人，無論是否為一方當事人，其所揭示之事實不得作為證據加以引用，惟下列各情況不在此限：於他方引用其供詞期間，被錄取供詞者死亡或不在美國境內(但其離境美國顯因引用其供詞之他方所致者除外)；基於年齡、疾病、健康狀況不良或遭拘役等因素無法作證；強制接受訊問作證之傳票無法送達；當事人間互有協議；經證明確有特殊之情況，為達正義之目的得准許引用其供詞為證據。任一方當事人僅得經雙方同意及商標審理暨上訴委員會的核准，或經他方提出聲請由商標審理暨上訴委員會發出之命令，依本款規定引用訊問結果作為證據。將供詞引用為證據之聲請應於欲引用時提出，但主張有特殊之情況，為達正義之目的得准許引用該供詞為證據者，不在此限，可於得知有此特殊情況後即刻提出。

(3)

(i) 根據本條(j)項規定得引用為證據之訊問供詞、書面詢問之答覆或請求自認結果，可提交訊問內容或其一部分(如有附件則與之一併提交)、或提交書面詢問及他造答覆(如有附件則與之一併提交)、或提交請求自認之請求書及他造之自認答覆(或陳明被請求方未作自認答覆之陳述書)，連同一份信賴通知書，作成案件紀錄。信賴通知書及隨之檢送之資料應於當事人本人為供詞之期間提出。於揭示事實程序有拒絕答覆訊問之情況得於終審聽證會審理之。

(ii) 除為第 2.122 條(e)項所載之書件外，當事人依聯邦民事訴訟規則第三十四條規定由他方取得之書件，不得單以提出信賴通知書之方式申請將該書件作成案件紀錄。

(4) 一方當事人僅提出發現事實程序中部分的訊問結果作成案件紀錄的一部分時，基於公平原則，他造依信賴通知書引用其它部分的訊問結果，應予審理，以免該方當事人所引用之部份有產生誤導作用。他造提出信賴通知書須檢附書面陳述，說明何以必須添引訊問結果。未提出說明者，商標審理暨上訴委員會可自由裁決，拒絕審理添引之訊問結果。

(5) 請求書面詢問或請求自認方可申請將書面詢問得到的答覆或經請求自認後得到的自認結果作成案件紀錄的一部分，惟若請求書面詢問或請求自認方引用作為證據者非全部之答覆或自認項目，接受書面詢問或自認請求方可以信賴通知書另行引用其它部分的答覆或自認項目，且基於公平原則亦應予審理，以免請求方所引用的部分有產生誤導作用。接受請求方提出信賴通知書須檢附書面陳述，說明額外添引之原因。未提出說明者，商標審理暨上訴委員會可自由裁決，拒絕審理其所添引之事實。

(6) 本條(j)項之規定不得解釋為排除於任何一方當事人供證期間詢問或交叉詢問任一證人時，可將發現事實程序所作之訊問供詞或書面詢問的答覆，或自認結果予以誦讀或採用之。

(7) 於發現事實程序所作之訊問供詞或書面詢問的答覆，或自認結果，依本條(j)項第(3)款作成案件紀錄後，任一方當事人均可於聯邦證據法許可下，為任何目的予以引用。

(8) 請求發現事實、他造回覆及於發現事實程序獲得之資料或供詞，應檢送聲請書，或所請係作為聲請簡易判決之佐證或回覆他造聲請簡易判決，或係依據一方供證期間之信賴通知書而請求者，得向商標審理暨上訴委員會辦理。不合本款規定提出之書件得退回提出聲請者。

## 第 2.121 條 指定出庭作證之時間

(a)

(1) 商標審理暨上訴委員會得發出庭審通知令雙方當事人依指定之時間出庭作證。除非當事人間互有協議並經商標審理暨上訴委員會核准，或向商標審理暨上訴委員會提出聲請並同意後、或經商標審理暨上訴委員會責令者外，當事人出庭作證得於指定時間為之。供證期間經當事人協議且得商標審理暨上訴委員會核准後，或向商標審理暨上訴委員會提出聲請並同意後、或經商標審理暨上訴委員會責令，可另定之。發現事實程序的終結日期如有另定，則供證期間亦得重新安排。一方當事人回覆發現事實請求之期限如有另定，但不影響進行發現事實程序及(或)供證期間的時間，則進行發現事實程序及(或)供證期間的時間不得自動重設；唯經當事人協議且得商標審理暨上訴委員會核准後，或向商標審理暨上訴委員會提出聲請並同意後、或經商標審理暨上訴委員會責令，可另定進行發現事實程序及(或)供證期間的時間。

(2) 商標審理暨上訴委員會首次發出之庭審通知於匯集爭點後投郵寄出。

(b)

(1) 商標審理暨上訴委員會得安排當事人分別出庭供證之期間，使原告出庭為控方之陳述，被告出庭為被控方之陳述及抗辯，及原告出庭舉證反駁。

(2) 於被告對原告提出反訴時，或數宗案件合併辦理但有一方當事人在其中一宗案件為原告，於另一案件卻為被告身分之情形，或於抵觸程序或同時使用程序當事人有二位以上之情

況，商標審理暨上訴委員會得安排所有當事人分別出庭供證之期間，使具原告身分之各當事人得以為控方之陳述，具被告身分之各當事人得以為被控方之陳述及抗告，而原告尚可再出庭出示證據辯駁。

(c) 僅為辯駁供詞者，其供證期間為十五天。其它各種目的之供證期間一律為三十天。供證期間經當事人協議且得商標審理暨上訴委員會核准後，或向商標審理暨上訴委員會提出聲請並同意後、或經商標審理暨上訴委員會責令者，可延長之。

(d) 當事人協議另定供證期間或發現事實程序之終結日及後續之供證期間，得依據庭審令之格式提交妥經當事人簽名具結之協議書，亦可由一方當事人簽名具結聲請，惟得附送所有其他當事人表示同意之聲明書，除原本外，該聲請書應按其他當事人人數提出複本；聲請書於核准蓋印後即返還當事人。

## 第 2.122 條 具證據能力之證物

(a) 證據法. 由商標審理暨上訴委員會審理之案件，其證據法適用聯邦證據法、聯邦民事訴訟法相關規定、美國法典第二十八編相關規定、以及本聯辦法規第三十七編第二部之相關規定。

### (b) 申請案卷

(1) 下列各種案件之案卷可為案件紀錄的一部份：抵觸程序之註冊申請或註冊案；同時使用程序之註冊申請或註冊案；被異議之註冊申請案；被聲請撤銷或被提起反訴之註冊案。

(2) 申請人或註冊人就其註冊申請案或註冊案主張商標使用日期，不得採為證據；商標之使用日期應以具證據力之證據證明之。除於供證期間指明為物證者外，附於註冊申請案卷或註冊案案卷之商標樣本不得採為證據。

(c) 訴答文書之附屬文件或物品. 除於供證期間指明為物證者外，附於訴答文書之附屬文件或物品不得採為證據，惟本條(d)項第(1)款規定者不在此限。

### (d) 商標註冊

(1) 異議人據以異議或聲請撤銷人據以聲請撤銷之商標註冊，若於提出異議書或聲請撤銷書時同時檢附兩份由專利商標局核發之註冊資料，證明該註冊之最近註冊狀態及其所有權狀況者，得採為證據並作成案件紀錄的一部分。申請註冊資料之費用見第 2.6 條(n)項規定。

(2) 一方當事人擁有之商標註冊案，可於供證期間適當的指明，或於供證期間提出信賴通知書，並檢附一份由專利商標局核發之註冊資料，證明該註冊之最近註冊狀態及其所有權狀況，藉以將商標註冊案作為己方之案件紀錄。

(e) 印刷出版品及官方紀錄. 一般公眾於圖書館可取閱或於市面流通而與案件爭點相關之書籍、期刊等印刷出版品，以及具證據力且與案件爭點相關之官方紀錄，可以提出信賴通知書之方式將之作爲證據引用。提出者應於通知書內載明(含足以辨別出版品出處及出版日期之資訊)，同時指出相關頁數及與案件爭點之相關性。檢附官方紀錄時，應依聯邦證據法證明其真確性；如爲檢附印刷出版品，可檢附該印刷出版品或僅其相關部分之影本。提出專利商標局之官方紀錄作爲證據者，毋庸辦理認證。提出信賴通知書應於提出之當事人期供證期間爲之。

(f) 於其它程序所爲之供證. 相同當事人間或具法律關係之當事人間於其它程序或於訴訟案或於法院程序中所爲之供證，於與本案相關且具重大關係之範圍內，經商標審理暨上訴委員會責令或經當事人聲請，可於本案採用之，惟對造當事人有再次傳喚或請求再次傳喚先前已作過證之任一位證人進行詢問或交叉詢問，並就其提供之証詞予以反駁之權利。

## 第 2.123 條 於有對造案庭審之供證

(a)

(1) 於有對造案，證人供證可依本條規定之口頭訊問方式，或以第 2.124 條規定提出書面問題訊問之方式行之。一方當事人提交書面問題訊問證人，向該證人送達作證通知，而該證人於供證當時人在美國境內或任何美國管轄之領地，他造得具正當理由於該作證通知送達日之十五天內，向商標審理暨上訴委員會聲請命以口頭訊問之方式進行供證程序。

(2) 除有當事人提出聲請經商標審理暨上訴委員會責令，或當事人協議以口頭訊問之方式進行供證程序外，於外國錄取證詞應按 2.124 條之規定以書面問題訊問之方式行之。

(b) 協議. 證詞之錄取經當事人間以書面達成協議者，得於受領任何形式之通知後，於任何被授權執行宣誓程序之人士面前，於任何地方、任何方式進行，且與其它方式錄取之證詞一樣得以採用。經當事人同意，代表任一方當事人之任何證人，可以宣誓書之方式提供證詞。當事人間亦可協議特定證人作證之內容或就任一方於本案之事實達成協議。

(c) 通知證人進行詢問. 一方當事人訊問證人錄取供詞前，應依第 2.119 條(b)項規定以書面通知對造進行訊問之時間及地點，並載明訴因或所訊問之事件，以及每位接受詢問的證人的姓名及住址；若當中有證人姓名不詳者，得以敘述之方式說明其身分或其所屬社會階層或團體替代。通知證人接受訊問得於美國境內任何合理的時間及地點行之，除有本條(a)項第(2)款之情形外，不得於外國地點行之。任何當事人均不得於同一時間於一個以上的地點進行訊問，亦不可在兩個鄰近之地點但由依第點移至另依第點時間不足的情況下進行訊問。

(d) 主持訊問程序者. 訊問程序得於聯邦民事訴訟規則第二十八條指定之人士面前進行。

(e) 證人之詢問.

- (1) 證人作證前依法得於主持訊問程序者之面前宣誓。
- (2) 訊問應以一答一問之方式進行，並按其提出之順序由主持該程序之公務員或符合聯邦民事訴訟規則規定之其他人士予以記錄，惟依紀錄當事人間有約定無須公務員在場者除外。除當事人另有協議外，證詞應作成筆錄。在所有對造當事人及其律師或其他受權代表人不在場之情況下，訊問的結果得以書寫、打字或速記之方式做成筆錄。訊問時妥經標示說明之物件，不須任何正式程序，得視為證物，惟當事人提出該物件其用意顯非作為證物使用者除外。
- (3) 他方當事人應有充分之機會對證人進行交叉詢問。依本條(c)項送達之詢問證人通知書對任一證人係屬不妥或不當時，他方當事人仍可交叉詢問該證人，但保留對其詢問結果被引用為證據提出異議之權利。供證程序完畢後，他方當事人如欲保留提出異議之權利，應立即聲請將證詞自紀錄中刪除，其聲請得依所有相關情況決定核准與否。基於欠缺妥當性發出證人通知書而聲請將該證人之證詞自紀錄中刪除者，須排除該證人所提供之全部證詞，而非僅排除其一部分之證詞。
- (4) 進行證人訊問時，對於主持詢問程序之公務員之資格或進行詢問之方式、呈堂證據、一方當事人之行為等提出異議，或對程序提出異議，公務員應予紀錄。遭異議之證據得拒絕採用。
- (5) 除所有當事人均同意不審閱證詞並具結外，證人對於作成紀錄之證詞應詳加審閱，並於受權主持宣誓儀式之公務員面前簽名。
- (f) 公務員提出證明。公務員應於證人供詞後附上證書證明以下事項：
  - (1) 訊問程序開始前有適當的執行證人宣誓程序；
  - (2) 受訊問人的姓名，且若其供詞非由公務員所錄取，是否係於公務員面前所錄取；
  - (3) 他方當事人是否在場；
  - (4) 開始錄取供詞之地點、期日及時間；
  - (5) 公務員無聯邦民事訴訟規則第二十八條不適格之情形。

若有當事人放棄任一項前述要件，公務員應於證明書上據實表明。公務員應於證明書簽名並蓋上職章。除有紀錄顯示當事人同意放棄外，公務員應將所有證據、通知書函及附屬文件或物品密封於信封袋內，並於袋上印上案號、案名、每位證人姓名及封緘日期，將該信封袋寄交專利商標局局長。若有附屬文件或物品過重或過多以致無法封裝於同一信封袋內，可由公務員證明且標示清楚後分開包裝寄送。

(g) 供詞格式.

(1) 錄取的供詞應加上頁碼依序編製，並於每頁的上方清楚的印上證人姓名。記錄供詞的紙張可為尺寸適於法律文件者，亦可為一般信紙大小的紙張，左邊保留較寬邊界，單面使用。除紙張上有格線外，向每位證人提出的問題須加上編號，並依編號記錄證人的回答。

(2) 附屬文件或物品須依序編號或編字，並註明案號、案名及提出該附屬文件或物品之當事人姓名。

(3) 記錄證人供詞的證詞書內須附證人姓名索引表，註明可查閱記錄證人進行詢問及交叉詢問情形的相關頁數，另亦製作附屬文件之索引表，簡述附屬文件之性質及可查閱記錄該附屬文件成為呈堂證據之相關頁數。

(h) 記錄證人供詞的證詞書須提交官方存檔。所有記錄證人的證詞書均須提交專利商標局存檔。如有拒絕提交者，專利商標局可停止反方之聽證或審理其供詞，而對於拒絕公開的證詞書，如有證據可加以證明，專利商標局可自由裁決受理並審理之。

(i) 證詞書的查核。提交專利商標局之證詞書，任一方當事人均可申請查核，但不可因印製所需而取回。在有限的情況下，證詞書得由專利商標局特別指派之人印製。

(j) 證詞中出現之誤記及不一致事項：證詞中出現之誤記及不一致事項，聯邦民事訴訟規則第 32 條(d)項第(1)、(2)、及(3)款(A)目及(B)目之規定得準用之。制式化或技術性的抗議聲明不得顯有造成提出之當事人實質性損害，且應不予記載；若確有造成損害之情形，得於聯邦民事訴訟規則規定之時間提出抗議聲明。

(k) 對證據的可採性聲明抗議：依循前款之規定，於讓合證詞或證詞的一部分或任何其它證物被採納為證據時，如有任何理由得將之排除，得聲明抗議排除之。對於特定證人之資格或證人證詞的證明力、關連性或重大性聲明有抗議事由者，得依聯邦民事訴訟規則第 32 條(d)項第(3)款(A)目之規定提出。此抗議情事得於終審聽證會聽審。

(l) 不予審查之證據。不符合本條各款規定取得及提出之證據不予審查。

## **第 2.124 條 依書面問題為口頭訊問**

(a) 以書面問題進行口頭訊問，可依聯邦民事訴訟規則第二十八條規定於任何得主持錄取證詞之人面前進行。

(b)

(1) 意欲以書面問題錄取作證證人之證詞之當事人，應於己方之供證期間起始日十天內通知所有對造當事人。通知書內應敘明證人之姓名及住址。當事人應提交該通知書副本乙份予商標審理暨上訴委員會，但不含欲提出之書面問題。

(2) 意欲以書面問題錄取發現事實口頭訊問之供詞之當事人，應通知所有對造當事人，並提交該通知書乙份予商標審理暨上訴委員會，但不含欲提出之書面問題。通知書內應敘明被錄取供詞人之姓名及地址。若不能知悉其姓名，則應已足以辨識其身分之範圍內對其所屬階層或團體加以描述。被錄取發現事實口頭訊問供詞之當事人應依聯邦民事訴訟規則第 30 條(b)項第(6)款規定，指定一名或多名供證人士接受訊問。

(c) 依據本條(b)項發送之通知書應載明主持口頭訊問之行政官員其姓名及職稱。

(d)

(1) 依本條(b)款送達對造當事人之通知書應檢附欲錄取證詞之當事人所提出之書面問題。於該通知書送達日之 20 天內，對造當事人得提出問題反問提出詢問要求的當事人；提出問題反問對方應將反問之問題同時送達所有其它當事人。反問之問題未達提出詢問要求的當事人的十天內，當事人得向所有對造當事人再次提出問題追問之，而收受追問的問題之當事人亦可於問題送達日十天內再向提出詢問的當事人提出問題交互詰問。認一方再提出問題詰問對方當事人應將交互詰問的問題同時送達所有其它當事人。對於對方提出之問題有異議者，得以書面提出，並同時送達所有其它當事人。對於他造提出之異議，當事人可於收受通知日起十天內改以其他問題替換之，並將替換之問題送達提出異議之他造及所有其他當事人。

(2) 商標審理暨上訴委員會得於任一方當事人具正當理由提出聲請之情況下或依職權延長本條(d)項第(1)款之時限。商標審理暨上訴委員會接獲當事人通知得以書面問題行一或多次錄取證人證詞之詢問程序，應暫緩其他程序或重新安排其他程序之時間，俾使該詢問程序依序完成。

(e) 於訴答詢問問題、異議或替換問題於另一方最後期限日的十天內，提出詢問要求的當事人應寄送前述事項通知書，連同所有的問題予所指定之行政官員及所有對造當事人。受指定之行政官員應錄取證人就詢問問題回答之證詞，併案問題順序將其回答一一記錄，再將紀錄結果核證後連同證物寄交提出詢問要求之當事人。

(f) 提出詢問要求之當事人應將收受之詢問結果連同書證及物證複製品或相片送達對造當事人。提出詢問要求之當事人有確認詢問結果無誤之責(見第 2.125 條(b)項規定)。若為發現事實程序之口頭訊問，可依第 2.120 條(j)項規定作成案件紀錄。若錄取證人作証証詞之口頭訊問，則得將所取得之書證原本及複印本，以及物證之複製品或相片提交商標審理暨上訴委員會。

(g) 對於以書面問題進行口頭訊問之問題及回答有異議者，得於終審聽證會審查之。

## 第 2.125 條 證人證詞之登存及送達

- (a) 依第 2.123 條規定錄取之證人證詞應作成紀錄，連同書證及物證之複製品或相片，於該證詞錄取完成後三十天內送達所有對造當事人。位於前述時限或延展後之時限內送達者，他造當事人可以向商標審理暨上訴委員會提出聲請之方式，要求重設己方供證及(或)辯論期間。經商標審理暨上訴委員會責令猶未將證詞紀錄及證物送答對造當事人者，商標審理暨上訴委員會得自由裁量，排除該證詞，或以提出詢問要求當事人缺席為由作出不利於其之判決，或採取其他認屬妥適之行動。
- (b) 錄取證人證詞之當事人有以下責任：將證詞紀錄上所有誤繕之文字及所有編置、索引內容、格式上的錯誤更正，並於將核證後的證詞紀錄提交商標審理暨上訴委員會前通知所有對造當事人。錄取證人證詞之當事人有責將更正後之證詞紀錄或僅作部份更正之頁數送達一份予所有對造當事人。
- (c) 經核證之證詞紀錄及證物應立即提交商標審理暨上訴委員會登存。提出後應通知所有對造當事人，並送達一份此通知書予商標審理暨上訴委員會。
- (d) 所有證詞紀錄應依 2.123 條(g)項規定妥為編置、附加索引及符合格式要求。
- (e) 經任一方當事人以正當由提出聲請，將對於任一部份有直接揭露營業機密或其它具機密性之研究發展或商業資訊之詢問結果或其任一項證物，商標審理暨上訴委員會可責令依第 2.27 條(e)項規定秘密提出。若已當事人或當事人律師或代表人怠於遵守本項規定，商標審理暨上訴委員會得依第 2.120 條(g)項規定處罰之。

## 第 2.126 條 [保留]

## 第 2.127 條 聲請

- (a) 提出聲請應以書面為之，充分敘明理由，以書狀或檢附書狀之方式提出。對於他方當事人提出之聲請可提出書狀回應。除商標審理暨上訴委員會另有指定期日或依當事人以正當理由聲請准予延展外，提出之時間為該聲請書送達日起十五天內。若伊方當事人未提出書狀回覆他方之聲請，商標審理暨上訴委員會得視其默許該項聲請。除經商標審理暨上訴委員會責令舉行外，聲請事件不舉行聽證。
- (b) 為請求重新審理或修正一項命令或決定而提出之聲請，須於是項命令或決定作成之日起三十天內提出。回覆此聲請之答辯書狀則須於該聲請書送達之日起十五天內提出。
- (c) 訴訟程序中提出之聲請、請求及其他不會實際或潛有影響案件進程序之事件，得由商標審理暨上訴委員會之成員或授權任命之審查律師決行。

(d) 對於任何一方當事人聲請駁回處分或聲請逕依訴狀判決，或聲請簡易判決，或提起任何其他得影響案件進程序之聲請，商標審理暨上訴委員會得暫緩審查該案件，且不得有認伊方提出任何與聲請事項無關之文件。若該聲請結果不影響案件之進行，得依商標審理暨上訴委員會之命令於聲請決定為准否後恢復原程序。

(e)

(1) 聲請簡易判決應於原始訂定或經重設之首次證人作證期間開始前提出。商標審理暨上訴委員會得依職權為否准。

(2) 為求簡易判決之目的，商標審理暨上訴委員會得受理審查發現事實口頭訊問之供詞，或書面詢問之答覆，或依請求提示之文書或物件，或接受自認請求提供之自認事項，惟聲請簡易判決之當事人得提出聲請書狀，並檢附口頭訊問結果及其物證，或建復書面詢問書及對方之答覆及物證，或檢附請求提示文書之請求書及對方提示之文書或物件，或檢付請求自認之請求書及任何物證及對方之自認結果(或敘明對方不予回應自認請求之聲明書)。

(f) 商標審理暨上訴委員會不具認任何人藐視法庭之權力，亦不具判決任一方負擔律師費或其他費用之權限。

## 第 2.128 條 於終審聽證會之書狀

(a)

(1) 作為原告之當事人提出書狀之期限應不遲於提出反駁證詞終結日後六十天。作為被告之當事人如有答覆狀，其提出之期限應不遲於首次書狀提出期限日後的三十天。原告如有答辯狀，應不遲於被告提出答覆狀日後的十五天。

(2) 於一方提出反訴，或不同程序經合併為一而一方當事人於其中之程序係屬原告，而於另一程序又係屬被告，或於抵觸程序或同時使用註冊程序涉及之當事人有二名以上等情形，商標審理暨上訴委員會得分別訂定各方當事人提出主要書狀、答覆狀、答辯狀之期日。

(3) 於作為原告之當事人未提出主要書狀之情形，可向其發出命令，命其於至少十五天之期間出示證明有不得視其未提出主要書狀為對案件讓步之事由。若原告對商標審理暨上訴委員會發出之命令沒有回應或回覆表示無意進行本案之訴訟，即可作出被告勝訴之判決。

(b) 書狀應以打字機繕打或列印，使用雙行間距，字體大小至少 12 點或 11 點，使用一般信紙大小之紙張。當事人引用他案應按英文字母排列順序，於書狀列索引表。未經商標審理暨上訴委員會事前准許者，主要訴狀之總頁數(包括目錄頁、案名索引表、紀錄說明、爭點陳述、事實陳述、辯論內容及總結等部分)不得超過五十五頁；而答覆狀之總頁數不得超過二十五頁。書狀應一次提交三份，字跡清晰可辨，並使用高品質紙張繕製。

## 第 2.129 條 言詞辯論；重新審理

(a) 意欲於終審聽證會進行言詞辯論之當事人得另以通知書之形式，最晚不遲於最終答覆狀提出期限日後十天提出。商標審理暨上訴委員會指定期日通知當事人後，於至少三位成員之主持下進行言詞辯論。商標審理暨上訴委員會對於於指定期日出席之當事人，得聆聽其所為之言詞辯論。若於指定期日商標審理暨上訴委員會無法出席主持聽證，得另行擇期為之。除另有許可之情形外，對於有對造案各方為言詞辯論之時間均限三十分鐘。最為原告之當事人可保留一部分的時間作抗辯陳述。

(b) 於各方當事人及其律師或其他受權代表人之意願宜另為方便、妥適之聽證期日時，可另訂日期進行。

(c) 請求重新聽證或對於終審聽證後作出之決定請求重新審理或修正，須於該決定作出之日起一個月內提出。回應是項請求之答辯書狀則須於該請求書送達之日起十五天內提出。具正當理由欲延展前述期間者，得向商標審理暨上訴委員會提出聲請延展之。

(d) 於商標審理暨上訴委員會進行有對造程序之一方當事人，如為商標法第一條(b)項基於有使用企圖提出註冊申請之申請人，因尚未使用商標無構成使用商標日溯及申請日(商標法第七條(c)項之規定)之情況而不得於有對造程序中勝訴，得於使用商標構成推定使用後獲商標審理暨上訴委員會有利之判決。依商標法第二十一條規定提起上訴或提出民事訴訟之時點應自商標審理暨上訴委員會作出判決之日起算。

## 第 2.130 條 商標審查員提議之新事項

於有對造案進行中，若有事實顯示且經商標審查員審酌認為申請人之商標有不得註冊之情事，商標審理暨上訴委員會之審查重點應回歸於此。商標審理暨上訴委員會可先暫緩訴訟程序，將註冊申請案交由商標審查員評定該商標可否註冊，確定後如適當的話，再將案子交還商標審理暨上訴委員會繼續原進行之訴訟程序。商標審查員對於前述事實應作單方審酌，但應將處分結果告知進行訴訟程序之所有當事人。

## 第 2.131 條 有對造程序裁決後發回原審

於有對造案進行期間，若有事實顯示申請人之商標有不得註冊之情事，而此事項係於當事人提出訴答文書時未曾審理，或被視為依聯邦民事訴訟規則第十五條(b)項規定為與證據相符而作出修正之結果，商標審理暨上訴委員會得於申請人成為訴訟程序勝訴方之際，將該註冊申請案發回審查員重新審查。審查員接獲發還重審之註冊申請案，應依商標審理暨上訴委員會之意旨暫不給予註冊，靜候重審結果。若經重審後審查員作出拒絕註冊之決定，申請人可依 2.141 及 2.142 條規定提起上訴。

## 第 2.132 條 未錄取證詞導致之訴訟駁回

- (a) 作為原告之當事人，若於其錄取證詞期間屆滿尚未錄取證詞或提供其他證據，作為被告之任一當事人得據以原告無意進行訴訟之由提議駁回原告之訴，但不拋棄是項聲請遭否准時提出證據之權利。原告應於被告之聲請書送達日起十五天內出示理由，說明為何不得對其作出不利之判決。若無出示正當且充分之理由，本案即為不利原告之判決。若被告之聲請遭否准，則重新給予被告一供證期間，以行反駁程序。
- (b) 作為原告之當事人，若僅提出專利商標局之紀錄文件而無提出其它證據，作為被告之任一當事人得據以原告之行爲依法且根據事實無補救權利之由提議駁回原告之訴，但不拋棄是項聲請遭否准時提出證據之權利。原告應於被告之聲請書送達日起十五天內提出答覆狀。商標審理暨上訴委員會得逕為不利原告之判決，或待所有證據備齊後方進行裁決。若商標審理暨上訴委員會不予裁決，可則重新給予被告一供證期間，以行反駁程序
- (c) 本條(a)或(b)項之聲請事項須於提出聲請之當事人已方之供證期間開始前提出，惟對於(a)項之聲請事項，即使係於供證期間開始後始提出者，商標審理暨上訴委員會可自由裁決核准與否。

## 第 2.133 條 於訴訟期間修正註冊申請或註冊事項

- (a) 除他造同意並經商標審理暨上訴委員會核准，或特別提出聲請外，進行訴訟程序中之商標註冊申請不得作實質內容之修正，亦不得修正商標註冊或就其一部分聲明不專用。
- (b) 於有對造程序，若商標審理暨上訴委員會發現一方當事人之註冊申請或商標註冊係訴訟標的，而基於欠缺規定之限制條件該當事人不具准予註冊之資格，商標審理暨上訴委員會得給予該當事人一定之時間提出修正其註冊申請或商標註冊之請求，使其符合商標審理暨上訴委員會之發現，如未提出修正請求，商標審理暨上訴委員會得逕行不利於該當事人之判決。
- (c) 商標審理暨上訴委員會僅就同時使用註冊程序之案件進行地理限制問題的審理及裁決。
- (d) 於他造未提出反訴撤銷全部或部分商標註冊之情形下，原告於答辯提出之商標註冊不受限制，惟該商標註冊係相同當事人間或於法律上有相互關係之任何人間於他案之訴訟標的，無須提起反訴之情況除外。

## 第 2.134 條 放棄商標註冊或自請撤銷商標註冊

- (a) 於撤銷程序開始後，若被聲請撤銷人係未徵得訴訟案所有他方當事人之書面同意，逕依一九四六年商標法第七條(d)項規定聲請撤銷涉案之商標註冊，應為不利於其之判決。他方當事人之書面同意可由其親自簽名或由其律師或其他受權代表人簽署。

(b) 於撤銷程序開始後，若商標審理暨上訴委員會注意到被聲請撤銷人允許其涉案之商標註冊依一九四六年商標法第八條規定予以撤銷，或未依一九四六年商標法第八條規定延展該商標註冊，商標審理暨上訴委員會得命令被聲請撤銷人，限期(不少於十五天)出示理由，說明為何撤銷該商標註冊或不延展該商標註冊，而不得視其未徵得所有他方當事人之書面同意可逕依前項規定對其作出不利之判決。若被聲請撤銷人未出示正當且充足之理由，即依前項規定對其作出不利之判決。

### **第 2.135 條 註冊申請或商標之放棄**

於異議程序、同時使用程序或抵觸程序開始後，若申請人未徵得訴訟案所有他方當事人之書面同意，逕自提起放棄註冊申請或商標之書面請求，應為不利於其之判決。他方當事人之書面同意可由其親自簽名或由其律師或其他受權代表人簽署。

### **第 2.136 條 訴訟程序終止後註冊申請之狀態**

涉及商標註冊申請之訴訟程序終止後，若申請人係受有利之判決，則註冊申請回歸訴訟前之狀態。若係受不利之判決，則視其不得准予註冊申請，不得再採取任何訴訟行動，且所有相關程序均告終結。

## **上訴**

### **第 2.141 條 由商標審查員提起之一造上訴**

所有商標註冊申請人均可就商標審查員所為之最終核駁決定，繳納所需規費後向商標審理暨上訴委員會提起上訴。所繳納之規費不足以支應所有商品類別者，應載明所上訴之商品類別。因相同理由再次遭拒者即視為可上訴的終局決定。

### **第 2.142 條 提起一造上訴之時間及方式**

(a) 依 2.141 條規定提起上訴須於所不服之終局決定作成之日起六個月內，以提出上訴通知並繳納所需規費之方式提起。

(b)

(1) 上訴人之上訴理由書應於提起上訴之日起六十天內提出，未於指定期間提出者，得駁回上訴。上訴人之上訴理由書送交審查員後六十天內，審查員應向商標審理暨上訴委員會提出答辯理由書，同時送交一份予上訴人。上訴人得於審查員寄出其答辯理由書當天起二十天內再提出反駁理由書。

(2) 上訴理由書內容應以打字機繕打或列印於一般信紙大小的紙張，使用雙行間距，字體大小至少 12 點或 11 點。未取得商標審理暨上訴委員會之事先同意，上訴理由書之總頁數不得超過 25 頁。

(c) 上訴人提起上訴前，應先符合審查員規定但非上訴爭議事項之各項要求。

(d) 上訴人提起上訴前，其註冊申請案之紀錄應完整。上訴人或審查員於上訴提起後方提出之額外證據，商標審理暨上訴委員會通常不予列入審理查。若上訴人或審查員於上訴提起後意欲提出額外證據，可向商標審理暨上訴委員會請求暫緩上訴程序，並發還註冊申請行進一步審查。

(e)

(1) 若上訴人希望商標審理暨上訴委員會舉行聽審，應於不遲於提出反駁理由書期限日後十天內另紙提出申請。言詞辯論於聽審通知書所載之指定期日當天舉行，由至少三位商標審理暨上訴委員會之成員聽取。若於指定期日商標審理暨上訴委員會無法出席主持聽證，或依上訴人或其律師或其他受權代表人之意願宜另為方便、妥適之期日時，可另行擇期進行聽審。

(2) 若上訴人請求進行言詞辯論，作出拒絕註冊決定或因其提出之要求致使上訴人提起上訴之審查員(或由其上屬指派同一部門之代職審查員)亦應提出言詞辯論。若上訴人無請求進行言詞辯論，則依記錄文件及上訴理由書為上訴裁決。

(3) 上訴人進行言詞辯論限時二十分鐘，審查員則限時十分鐘。上訴人可保留一部分的時間作抗辯陳述。

(f)

(1) 因註冊申請遭拒提起上訴事件，而於上訴期間商標審理暨上訴委員會發現另有先前未提出之事項，而此事項有致上訴人之商標不得註冊之虞，商標審理暨上訴委員會得暫緩上訴程序，並發還註冊申請由審查員行進一步審查，此進一步審查得於三十天內完成。

(2) 若進一步審查之結果無其它得拒絕註冊之事由，審查員應立即將註冊申請案交還商標審理暨上訴委員會繼續原進行中之上訴程序，敘明其執行進一步審查無發現其它得拒絕註冊之事由。

(3) 若進一步審查之結果無其它得拒絕註冊之事由，審查員及上訴人應繼續第 2.61、2.62、2.63 及 2.64 條規定之程序。若拒絕註冊事由已屬終局決定，審查員應將註冊申請案交還商標審理暨上訴委員會，由商標審理暨上訴委員會向上訴人發出命令，命其於六十天內就額外發現之得拒絕註冊事由提出其補充辯論意見；未於指定期限內提出者，商標審理暨上訴委員會得逕予駁回上訴人之起訴。

(4) 若上訴人提出補充辯論意見，審查員應於該補充辯論意見送達後六十天內向商標審理暨上訴委員會提答辯理由書，同時送交一份予上訴人。上訴人得於審查員寄出其答辯理由書當天起二十天內再提出反駁理由書。

(5) 若於商標審理暨上訴委員會發還註冊申請案前上訴人即已請求舉行聽審但尚未舉行者，商標審理暨上訴委員會得依本條(e)項規定指定聽審期日並予以聽審。若於商標審理暨上訴委員會發還註冊申請案前即已舉行聽審或上訴人尚未請求舉行聽審，上訴人得於就額外不得註冊事由提出反駁理由書之期限日十天內，另紙申請舉行聽審。若上訴人提出舉行聽審之請求，商標審理暨上訴委員會得依本條(e)項規定指定聽審期日並予以聽審。

(6) 因註冊申請遭拒提起上訴事件，而於上訴期間審查員發現另有不屬於上訴範圍之事項，而此事項有致上訴人之商標不得註冊之虞，審查員得以書面要求商標審理暨上訴委員會暫緩上訴程序，並發還註冊申請由審查員行進一步審查。若審查員之請求獲准，審查員及上訴人應繼續第 2.61、2.62、2.63 及 2.64 條規定之程序。待審查員撤回額外發現不得註冊事由或作出終局決定後，審查員應將註冊申請案交還商標審理暨上訴委員會，由商標審理暨上訴委員會續行原上訴程序，並進一步採取與其相關之適當行動。

(g) 除有依一九四六年商標法第六條規定聲明不專用，或經專利商標局局長責令外，經上訴審理並裁決之註冊申請不得予以再審理；惟出具充分理由向專利商標局局長提出再審理聲請者，專利商標局局長可就未判定之事項予以審理。

#### **第 2.144 條 重新審理一造上訴之裁定**

針對一造上訴之裁定請求重新聽審或重新審理或修正，須於該裁定作成之日起一個月內提出。商標審理暨上訴委員會得於請求人出示充足理由之情況下，准予延展提出前述請求之期限。

#### **第 2.145 條 向法院提起上訴及民事訴訟**

(a) 向美國聯邦巡迴上訴法院。商標註冊申請人或抵觸程序、異議程序、撤銷程序的任一方當事人，或申請註冊為共同使用人之當事人(以下統稱以上程序為有對造程序)，若不服商標審理暨上訴委員會所為之決定，得向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴；業已提出商標法第八條規定之宣誓書或聲明書，或提出延展註冊申請之註冊人，若不服專利商標局局長所為之決定(第 2.165 條，2.184 條規定)，亦可向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴。提起上訴之上訴人須採取以下程序：

(1) 遞交上訴通知書予專利商標局局長(見本條(b)項及(d)項之規定)；

(2) 向法院提出上訴通知書，並依法院規定繳納上訴費用。

(b) 上訴通知書

(1) 上訴人向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴應於本條(d)項規定之期間內，以書面通知專利商標局局長。上訴通知書應載明提起上訴之當事人，同時指明上訴所針對的決定。

(2) 於有對造程序，上訴通知書之送達須依第 2.119 條規定辦理。

(3) 寄交專利商標局局長之上訴通知書應寄至以下地址：Box 8， Commissioner of Patents and Trademarks， Washington， DC 20231。

(c) 民事訴訟

(1) 本條(a)項所載得向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴之人，尚可依商標法第二十一條(b)項規定提起民事訴訟請求救濟。民事訴訟程序須於本條(d)項規定之期間內開始進行。

(2) 於無對造案件，向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴之申請人或註冊人，得放棄進行商標法第二十一條(b)項所載程序之權利。

(3) 被有對造程序中敗訴方當事人向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴，被提起上訴之被上訴人得於該當事人向法院提交上訴通知書後二十天內，以書面通知專利商標局局長是否進行商標法第二十一條(b)項所載之所有程序，其通知書之送達須依第 2.119 條規定辦理。

(4) 於商標審理暨上訴委員會有進行案件程序之一方當事人，依商標法第二十一條(b)項開始進行民事訴訟程序，請求覆查商標審理暨上訴委員會所為之決定，應於提起上訴或民事訴訟之時限屆滿後一個月內，書面通知專利商標局，並寄交一份通知書予商標審理暨上訴委員會，以免於商標審理暨上訴委員會進行之程序提前終止。

(d) 提起上訴或民事訴訟之期間

(1) 向美國聯邦巡迴上訴法院提出本條(b)項上訴通知書或開始本條(c)項民事訴訟之期間，為商標審理暨上訴委員會或專利商標局局長(視實際情況而定)作成決定之日起的二個月。若有依第 2.127 條(b)項、2.129 條(b)項或 2.144 條規定之時間或准予延展提出之時間內，提出重新聽審或重新審理或修正原決定之請求，提起上訴或民事訴訟之期限應於該請求作出決定後兩個月屆滿。於有對造案之情況，提起反訴或提出交叉上訴通知書之期限於下列時間屆滿：

(i) 上訴通知書或傳票及起訴書送達後十四天；或

(ii) 商標審理暨上訴委員會或專利商標局局長作出決定之日(二者中以較遲之日期為準)起二個月。

(2) 本條所規定之期間以日為單位者按日曆天計算，以月為單位者則以日曆月計算，惟以二個月為期限者遇二月僅二十八天，應加計一天。若提起上訴或民事訴訟期間的最後一天為星期六、日或美國哥倫比亞特區之聯邦假日，則順延至假日後的第一個工作日。

(3) 於有對造程序之一方當事人向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴，且另一方當事人亦已提出商標法第二十一條(a)項第(1)款之通知書，表明選擇進行商標法第二十一條(b)項所載的所有進一步程序，日後提起民事訴訟之期間如商標法第二十一條(a)項第(1)款所載。提起反訴之期限於傳票及起訴書送達後十四天屆滿。

(e) 延展司法覆查之起始期限。專利商標局局長得於以下情況延展提出上訴或民事訴訟之期限：(1) 出具正當理由並於提出上訴或民事訴訟之期限屆滿前以書面請求延展，或 (2) 於提出上訴或民事訴訟之期限屆滿後，出具事證證明基於疏忽未於期限內提出上訴或民事訴訟，但有情有可原之處，而以書面請求延展。

### 聲請事項及專利商標局局長應為行動

#### 第 2.146 條 向專利商標局局長提出聲請

(a) 基於以下事由得向專利商標局局長提出聲請：(1) 於 2.63 條(b)項規定允許下，不服審查員對於單方提出之註冊申請重複提出或最終提出符合形式要件之要求；(2) 於任何案例，依一九四六年商標法、或美國法典第三十五編、或美國聯邦法規第三十七編第二部(本部)規定，該聲請事項得直接由專利商標局局長作出決定或進行覆查；(3) 於適當之情況下得求助於專利商標局局長之監督權；(4) 於美國聯邦法規第三十七編第二部(本部)無特別指出並訂定規定之任何案例；(5) 於特別情形，基於正義所需且無損任一方當事人權益，得請求暫緩或放棄符合非屬一九四六年商標法要求之任何規定。

(b) 於單方申請之註冊申請過程產生之問題，包括但不限於有關一九四六年商標法第二、三、四、五、六及二十三條規定產生之問題，不屬可向專利商標局局長提出聲請要求審理之事項。

(c) 向專利商標局局長提出聲請得就所聲請之事項敘明相關事實、請求覆查之爭點、請求採取之行動或救濟，並繳納所需規費(見第 2.6 條規定)。任何用以支持所提聲請之書狀應含於聲請書中或檢附於聲請書後。於無對造案(如聲請回復已放棄之註冊申請)有必須證實之事實，而以第 2.20 條宣誓書或聲明書之形式提出證據，或出示證物者，應檢附於聲請書。

(d) 因法規無規定而提出聲請請求救濟之事項，應於該處分書寄出之日起六十天內提出聲請。

(e)

(1) 因請求延展提出異議書之期限遭否准而提出聲請，應於該否准決定書寄出之日起十五天內提出，同時亦送達於所異議之註冊申請之申請人(如該申請人有設律師或其他受權代表人，

則送達於申請人之律師或其他受權代表人。聲請人應依 2.119 條(a)項規定出具證明送達聲請書該申請人。註冊申請之申請人可於該聲請書送達之日起十五天內提出答辯，並將答辯書連同送達證明送達於聲請人。有關聲請程序無其它書件應予提出。

(2) 因訴訟程序中商標審理暨上訴委員會作出的命令提出聲請請求救濟者，應於該命令寄出之日後三十天內提出。對於聲請人之主張，應於聲請書送達之日起十五天內，連同可為佐證之證物提出書狀答辯。依據 2.119 條(a)項規定，提出聲請及提出答辯，應將聲請書、答辯書，以及任何所檢附之書件送達所有他方當事人。

(f) 除專利商標局局長認為必要外，聲請事項不舉行聽審。

(g) 除有特別請求予以中止或於第 2.63 條(b)項及第 2.65 條規定可適用於單方申請案之情形外，僅向專利商標局局長提出聲請程序不具中止任何繫屬商標審理暨上訴委員會有對造上訴程序之作用，亦不中止就專利商標局所為註冊申請之處分提出回覆之期間。

(h) 對於聲請事項執行裁決之權限，得由專利商標局局長授予。

## 第 2.147 條 [保留]

## 第 2.148 條 專利商標局局長得暫緩實施特定規則

於特別情形，基於正義所需且無損任何一方當事人權益，於本部規定但非屬成文法規定之任何要求，專利商標局局長可暫緩或放棄要求符合之。

## 註冊證

## 第 2.151 條 註冊證

於商標註冊申請符合 商標法及施行細則之規定，且經專利商標局決定該商標可予註冊時，得發給註冊證，以示申請人依法申請註冊取得商標註冊於主要註冊簿或輔助註冊簿(視實際情況而定)之商標權。註冊證上得註明申請日期、據以申請註冊之法條、註冊證之核發日期及註冊號數。註冊證應黏附商標圖樣及記載相關資料。商標法第八條(a)項(本細則第 2.161 條)得提出宣誓書或聲明書之規定應印於註冊證上為告示。

## 依一九〇五年商標法申准註冊商標之公告

## 第 2.153 條 公告要件

依一九八一年或一九〇五年商標法規定註冊之商標，註冊人得於註冊期間屆滿前或延展後註冊期間屆滿前，繳納所需規費，提出第 2.20 條之宣誓書或聲明書，表明有於商業上使用商標

於記載於註冊簿上指定之商品上，並敘明該商業之性質及註冊人主張依一九四六年商標法其商標得享之利益。

#### **第 2.154 條 於專利商標局公報登載公告**

註冊人主張依一九四六年商標法其商標得享之利益，連同其註冊商標之圖樣，得於實際可行範圍內儘速登載於專利商標局公報，以為公示。登載公告之註冊商標保有原註冊號數。

#### **第 2.155 條 公告通知**

商標註冊及依商標法第八條(a)項(本細則第 2.161 條)得提出宣誓書或聲明書之規定，得經公告公示後寄送通知書予註冊人。

#### **第 2.156 條 不得異議；可聲請撤銷**

經登載專利商標局公報為註冊公告之商標不得對之提出異議，但得依第 2.111 條規定對之聲請撤銷及於未提出第 2.161 條規定之宣誓書或聲明書情形下，撤銷其註冊。

### **依舊法申准註冊之商標再註冊**

#### **第 2.158 條 依一八八一年、一九〇五年及一九二〇年商標法規定註冊之商標之重新註冊**

依一八八一年或一九〇五年或一九二〇年商標法規定註冊之商標，得依一九四六年商標法規定重新註冊於主要註冊簿或輔助註冊簿，惟得依相關法規重新提出註冊申請，且此等註冊申請與其它依一九四六年商標法規定提出之註冊申請一樣得為必要之審查及其它相關程序(見第 2.26 條使用舊圖樣之規定)。

### **未於六年期間提出宣誓書或聲明書**

#### **第 2.161 條 未於第六年提出宣誓書或聲明書而撤銷註冊**

任何依商標法規定取得之商標註冊及任何依商標法第十二條(c)項規定(本細則第 2.153 條規定)登載公告之商標註冊，於註冊後或公告後第六年年底，得撤銷之，但經註冊人於此六年期間屆滿前一年內向專利商標局提出第 2.20 條規定之宣誓書或聲明書(載明有於商業上將標章使用於註冊簿上記載之指定商品或服務，並貼附顯示該商標現使用態樣之樣本或樣本複製品)，或依第 2.20 條規定提出宣誓書或聲明書，表明其未使用係基於得不使用之特別理由，且未使用並無拋棄之意思者除外。

#### **第 2.162 條 於六年期間提出宣誓書或聲明書之規定**

第 2.161 條規定得提出之宣誓書或聲明書須符合以下要求：

- (a) 依商標法第十二條(c)項規定，於註冊日或公告日起五年後由註冊人製作簽名；
- (b) 依商標法第十二條(c)項規定，於註冊日或公告日後第六年結束前提出送交專利商標局；
- (c) 指明註冊證上之註冊號數及註冊日；
- (d) 依宣誓書或聲明書所載相關類別之商品或服務繳納規費。若於註冊日或公告日後六年期間屆滿前註冊人未繳納規費，或所繳納之規費連一個類別的商品或服務都不足以支應，得拒絕受理其所提出之宣誓書或聲明書，但於專利商標局通知限期補正而於期限內提出所需規費者即得受理(見第 2.6 條規定)。若所繳納之規費不足以支應登載於註冊簿上所有類別的商品，註冊人應於宣誓書或聲明書指明所證明使用特定類別之商品或服務。
- (e) 敘明註冊商標有於商業上使用，並列出記載於註冊簿上而於商業上貼附註冊商標之指定商品或服務，同時指明該商業之性質(本條(f)項所載情況除外)。提出前項陳述應檢附有該商標使用於各類別商品或服務之使用態樣之樣本或樣本複製品。若該商標之樣本或樣本複製品已不完善，得以替代樣本檢送之，即使係於六年期間屆滿後提出者亦得受理，惟須出具一份合於第 2.20 條規定之宣誓書或聲明書，證實該替代樣本於六年期間屆滿前即使用於商業上；
- (f) 若註冊商標未於商業上使用於註冊簿上記載之指定商品或服務，敘明事實，表明其未使用係基於得不使用之特別理由，且未使用並無拋棄之意思。若所陳事實不足為信，得進一步提出證據或解釋，即使係於六年期間屆滿後提出者亦得受理；
- (g) 依本條(e)項及(f)項規定，就宣誓書或聲明書所證明之各類別商品或服務於商業上使用或未於商業上使用註冊商標給予明文陳述，並檢附使用樣本或樣本複製品。

### **第 2.163 條 給予註冊人之通知書**

若於六年期間屆滿前合理時間內，註冊人未提出宣誓書或聲明書，專利商標局局長得通知註冊人補正，聲明使用或聲明因請有可原之事由未使用，否則得於六年時間屆滿時撤銷其商標註冊。惟專利商標局局長未給予註冊人前述通知不表示解除註冊人依法於指定期間內補提宣誓書或聲明書之責任。

### **第 2.164 條 受理宣誓書或聲明書之確認回條**

商標審查員收到註冊人之宣誓書或聲明書且予以受理後得通知註冊人。

### **第 2.165 條 宣誓書或聲明書之重新審理**

(a)

(1) 依第 2.162 條規定提出之宣誓書或聲明書若有瑕疵不完善處，得拒絕受理，其拒絕原因得通知註冊人。拒絕受理之處分得於通知書寄出後六個月內，敘明理由請求重新審理。經補正或重新製作之宣誓書或聲明書，除係依商標法第十二條(c)項規定於註冊日或公告日後六年期間屆滿前提出外，不予受理。

(2) 宣誓書或聲明書遭拒絕受理，除處分書上指示註冊人向專利商標局局長聲請覆查請求救濟外，註冊人向專利商標局局長聲請覆查以先請求重新審理為其先決條件。於處分書上指示註冊人向專利商標局局長聲請覆查之情況，註冊人應於處分書寄出之日起六個月內提出聲請。

(b) 若重新審理後註冊人之宣誓書或聲明書仍不被受理，註冊人得依 2.146 條(a)項第(2)款規定向專利商標局局長聲請覆查。聲請覆查之期間為重新審理結果寄出之日起六個月內。

(c) 專利商標局局長就聲請事項作出之決定即為專利商標局之終局決定。若註冊人無向專利商標局局長提出聲請，專利商標局局長即可通知註冊人其依一九四六年商標法第十二條(c)項規定於註冊日或公告日後六年期間屆滿前提出之宣誓書或聲明書不被受理，且專利商標局局長發出之通知書即為專利商標局之終局決定。

(d) 註冊人向任何法院提起上訴或覆查，以先向專利商標局局長聲請覆查為其先決條件。

## **第 2.166 條 撤銷期間**

若註冊人未依商標法第十二條(c)項規定於註冊日或公告日後六年期間屆滿前提出宣誓書或聲明書，專利商標局局長得逕予撤銷其商標註冊。若有依法提出宣誓書或聲明書但不被受理，則暫緩撤銷，待進一步程序後再作決定。

## **依第十五條規定提出之宣誓書或聲明書**

### **第 2.167 條 依第十五條規定提出之 宣誓書或聲明書**

就註冊於主要註冊簿取得商標不可對抗效力之商標，或依一八八一年或一九〇五年商標法註冊且依商標法第十二條(c)項規定公告(2.153 條規定)之商標，依商標法第十五條規定提出而依第 2.20 條規定所為之宣誓書或聲明書須符合以下要求：

(a) 經註冊人簽名；

(b) 指明註冊證上之註冊號數及註冊日；

- (c) 列出自註冊日或公告日起五年間於商業上持續使用且現仍使用註冊商標之指定商品或服務，並指明該商業之性質；
- (d) 敘明就註冊人擁有將其商標使用於指定商品或服務之所有權，或註冊人可註冊同一商標於註冊簿之權利，尚無不利之確定判決；
- (e) 敘明就註冊商標之商標權無繫屬專利商標局或法院之行動，且無確定處分；
- (f) 於商標法第十二條(c)項規定註冊或公告後五年持續使用期間屆滿後一年內提出。

註冊人提出之宣誓書或聲明書於收領後得通知註冊人。

(g) 依宣誓書或聲明書所載各類別之商品或服務繳納規費。若註冊人未適時繳納規費，或所繳納之規費連一個類別的商品或服務都不足以支應，得拒絕受理其所提出之宣誓書或聲明書，但於專利商標局通知限期補正而於期限內提出所需規費者即得受理(見第 2.6 條規定)。若所繳納之規費不足以支應登載於註冊簿上所有類別的商品，註冊人應於宣誓書或聲明書指明所證明使用之特定類別之商品或服務。

#### **第 2.168 條 與其它類宣誓書或聲明書合併提出**

- (a) 依商標法第十五條規定提出之宣誓書或聲明書亦可作為同法第八條規定之宣誓書或聲明書使用，惟得符合相關要件，且係於第 2.161 條及第 2.162 條規定之期限內提出。
- (b) 於適當之情況下，商標法第十五條規定之宣誓書或聲明書得與延展註冊所需之宣誓書或聲明書合併提出(見第 2.183 條規定)。

### **更正、聲明不專用、放棄專用權等事項**

#### **第 2.171 條 因變更所有權人核發新註冊證**

若註冊商標之所有權人有所變更，得於該商標權受讓人之請求下以該受讓人之名義核發新註冊證。商標權之移轉須向專利商標局辦理登記，且請求核發新證須由受讓人簽署一份請求書並繳納所需規費。若原註冊證還在，一併提交予專利商標局。

#### **第 2.172 條 放棄註冊商標專用權**

經註冊人提出申請放棄專用權者，專利商標局局長得允許之。註冊人須簽署一份申請書，若原註冊證未遺失或毀損則一併提出。若註冊指定使用之商品超過一個類別，可放棄特定類別商品而非所有類別商品之專用權(見第 2.173 條規定)。

## 第 2.173 條 修正及聲明部分不專用

- (a) 經註冊人提出申請修正商標之註冊或聲明部分不專用者，專利商標局局長得允許之。註冊人須簽署一份申請書敘明所欲為之修正或聲明不專用之部分，經宣誓核實或附第 2.20 條規定之聲明書，連同規費提出。若其修正內容為商標圖樣之變更，應檢附使用樣本及修正後之新圖樣。提出前述申請應同時檢附註冊證，若註冊證已遺失或毀損則檢附經證明為真之註冊證副本，俾使專利商標局局長於註冊證上為適當之註記及登存局內紀錄。經修正之商標註冊不得含不得註冊事項，且修正後商標整體仍得為可註冊態樣。無論修正註冊或聲明不專用均不得對商標本身特徵產生重大變化。
- (b) 除限縮商品或服務範圍或其變更不會造成需要作商標註冊之再公告外，註冊商標指定之商品或服務不得修正。聲明不專用事項不准以申請修正方式請求解除之。
- (c) 修正商標註冊或聲明不專用其申請書之抄本附加於註冊證之各抄本後。

## 第 2.174 條 專利商標局錯誤之更正

因專利商標局之過失而於註冊時發生重大錯誤，於專利商標局之記錄明顯呈現時，應將發生錯誤之事實及性質以證明書記載並由專利商標局局長或其指定之員工具名，蓋以專利商標局之局印封緘後，免費核發並予以記錄，並將更正事由之抄本附加於註冊證之各抄本後。經更正之註冊證與原註冊證有同等效力；專利商標局局長亦得依職權逕自免費核發新註冊證。提出前述申請應同時檢附註冊證，若註冊證已遺失或毀損則檢附經證明為真之註冊證副本，俾使專利商標局局長於註冊證上為適當之註記。

## 第 2.175 條 註冊人錯誤之更正

因申請人之過失所致註冊之錯誤，且經提出證明足認申請人之過失非出自惡意，專利商標局局長得核發更正證明書，或依職權令其繳納所需規費發予新註冊證，惟其更正不得造成需要作商標註冊之再公告。

- (b) 申請更正前述錯誤須敘明該項錯誤所在及其發生情形，證明發生該錯誤非出自惡意，經申請人簽名並宣誓核實或附第 2.20 條規定之聲明書，連同規費提出。提出前述申請應同時檢附註冊證，若註冊證已遺失或毀損則檢附經證明為真之註冊證副本，俾使專利商標局局長於註冊證上為適當之註記。
- (c) 更正證明書之抄本附加於註冊證之各抄本後。

## 第 2.176 條 前述事項之審查

第 2.171 至 2.175 條所載之各事項得先由商標審查員審查之。若商標審查員之審查結果不利註冊人，註冊人得依第 2.146 條規定向專利商標局局長請求覆查商標審查員所為之決定。若註冊人未於審查員作出不利於其之決定後六個月內作出回應，視為放棄更正該等事項。

## 註冊期間及延展

### 第 2.181 條 原始註冊期間及延展後註冊期間

(a)

(1) 於一九八九年十一月以前依商標法申准或延展之商標註冊，無論係註冊於主要註冊簿或輔助註冊簿，均自核准註冊或註冊期間屆滿之日起維持二十年有效，且除遭撤銷或放棄專用外，得於存續期間屆滿之日起延長十年。

(2) 於一九八九年十一月以後(含當天)依商標法申准或延展之商標註冊，無論係註冊於主要註冊簿或輔助註冊簿，均自核准註冊或註冊期間屆滿之日起維持十年有效，且除遭撤銷或放棄專用外，得於存續期間屆滿之日起延長十年。

(b) 依一九〇五年及一八八一年商標法申准之商標註冊於專用期限屆滿有效，並得與依一九四六年商標法申准之商標註冊為同樣之方式延展註冊期間。

(c) 依一九二〇年商標法申准之商標註冊，除因作為國外註冊佐證所需須延展註冊外，不得延展之。於因作為國外註冊佐證所需而得延展註冊之情況下，該商標註冊得與依一九四六年商標法申准之商標註冊為同樣之方式延展註冊於輔助註冊簿。

### 第 2.182 條 申請延展必須提出之期間

註冊人申請延展商標註冊得於首次核發或延展後註冊證之有效期間屆滿前六個月內提出，或於期滿後三個月內，繳交額外費用提出。

### 第 2.183 條 申請延展之要件

(a) 註冊人申請延展商標註冊須提交經宣誓核實或附有第 2.20 條規定之聲明書之書面陳述，詳列仍於商業上標示註冊商標之各類欲延展使用之商品或服務，並敘明商業性質(本條(c)項所載情形除外)。其陳述書應於註冊人商標註冊期間屆滿前至多六個月之期間內製作，且得：

(1) 檢附可證明商標現使用於各類欲延展使用之商品上之使用樣本或樣本複製品。

(2) 連同所需規費及延遲提出申請之額外費用一併提出。若所繳納之規費不足以支應登載於註冊簿上所有類別的商品，註冊人應指明所欲延展使用特定類別之商品或服務。

(b) 申請延展商標註冊應提出之聲明書或經核實之書面陳述、使用樣本或樣本複製品、以及就欲延展使用類別的商品或服務繳納之規費等，須於規定之提出延展申請期間內提出。若提出後發現有瑕疵不完善處，得於申請延展期間前補正；於註冊期間前六個月期間屆滿後、三個月延遲期限屆滿前補正者，仍得受理之。

(c) 就申請延展使用於任一類別商品，提出聲明書或經核實之書面陳述時註冊人之註冊商標未使用於商業上者，註冊人須敘明事實，表明其未使用係基於得不使用之特別理由，且未使用並無拋棄之意思者除外。註冊人得就申請延展使用於各類商品敘明未使用之事實，或至少該等事實均適用於所申請延展使用之各類商品。若註冊人陳述之事實情形得補充解釋以說明其得不使用註冊商標之特別理由，得檢送進一步證據，即使此等證據係於申請延展期間之後提出，亦得受理審查。

(d) 若申請人非設籍美國，應於延展申請書上指明居住於美國可為相關程序文書之送達代收人。

(e) 若註冊人商標係依一九二〇年商標法申准註冊，申請延展其註冊時須以經宣誓核實為真之證據或附第 2.20 條規定之聲明書證明其延展註冊係因作為國外註冊佐證所需。

## **第 2.184 條 拒絕延展**

(a) 若註冊人申請延展商標註冊有瑕疵不完善處，其申請得拒予受理。註冊人得採取補正或修正措施再提出申請，惟得符合按 2.183 條各項有關延展申請之規定。若註冊人未於審查員作出拒予受理之決定後六個月內作出回應，視為放棄申請延展。註冊人向專利商標局局長聲請覆查，以先請求重新審理拒絕受理之決定為其先決條件。

(b) 若重新審理後註冊人之延展註冊申請仍不被受理，註冊人得依 2.146 條(a)項第(2)款規定向專利商標局局長聲請覆查。聲請覆查之期間為重新審理結果寄出之日起六個月內。若註冊人未適時向專利商標局局長聲請覆查，視為放棄申請延展。

(c) 專利商標局局長就聲請事項作出之決定即為專利商標局之終局決定。

(d) 註冊人向任何法院提起上訴或覆查，以先向專利商標局局長聲請覆查為其先決條件。

## **細則之修正**

### **第 2.189 條 細則之修正**

(a) 對於本部各條款所為之修正事項得刊載於專利商標局公報及聯邦註冊簿。

(b) 基於法律規定及於其它實際可行之案例中，對於本部細則規定擬為修正之草案通知得刊載於聯邦公報及專利商標局公報進行公告。若該通知無刊載公報，任何人提出請求索取時得將其文本提供給該請求人。通過修正草案前得參酌所有於修正草案通知書指定之期間內提出之建議、意見及書狀。專利商標局局長得本於職權裁量是否舉行聽審。

### 第三部 – 移轉、文件登錄、及受讓人之權利

#### 第 3.1 條 定義

於本部各條款使用之名詞，悉依下列之定義為準：

除另有所指外，申請案係指美國國內專利申請案、指定美國之國際申請案、或商標申請案。

移轉係指當事人將其對一專利或專利申請案之所有或部分權利及利益、或將其對一已註冊商標或已提出申請商標之所有或部分權利及利益轉讓他人之行爲。

文件係指當事人依第 3.11 條規定，對其申請案、專利或商標註冊之權益有所影響而請求登記存檔於專利商標局之文件。

PTO 係指專利商標局。

已登記存檔之文件係指依第 3.11 條規定已提交專利商標局登錄之文件。

註冊係指向專利商標局申准之商標註冊。

#### 依法可登記存檔之文件

#### 第 3.11 條 得登記存檔之文件

申請案、專利及商標註冊之移轉依第 3.28 及 3.31 條規定製作封頁後，得登記存檔於專利商標局。對申請案、專利或商標註冊之權益有所影響之其它類文件，亦得依本部之相關規定或由專利商標局局長自行裁量，於製作第 3.28 及 3.31 條規定之封頁後登記存檔。

#### 第 3.16 條 提出使用聲明書前之商標權可移轉性

依美國法典第十五編第 1501 條(b)項規定提出之商標註冊申請，不得於提出同法第 1501 條(d)項規定之使用聲明書前辦理移轉，惟移轉對象為申請人使用該商標之全部或部份營業之繼承人，且該營業仍有持續經營之情況除外。

#### 登記存檔之要件

### 第 3.21 條 指明欲移轉之專利及專利申請案

申請移轉專利須指明專利名稱及專利號數。所移轉者係美國國內之專利申請案時，須提供申請案號(含編碼及序號，例如 07/123,456)。若所移轉者係指定美國之國際專利申請案，則須提供國際申請案號(例如 PCT/US90/01234)。若申請移轉第 1.53 條(b)項所載之專利申請案係於該專利申請案辦理申請手續於申請文件簽名生效但尚未提出之同時或之後，辦理移轉文件之簽名，須指明該專利申請案申請文件之簽署日、發明人姓名、及得擁有該發明之所有權人等資料，以免辦理移轉時弄錯所欲移轉之專利申請案。若申請移轉第 1.53 條(c)項所載之臨時申請案係於該臨時申請案提出前辦理申請文件之簽名生效手續，得指明該臨時申請案發明人之姓名及擁有該發明之所有權人等資料，以免辦理移轉時弄錯所欲移轉之臨時申請案。

### 第 3.24 條 文件及其封頁之形式要件

各類文件及其封頁之字跡須清晰可辨。申請登記存檔之文件可為原始文件亦可為原始文件之真實副本。所使用之紙料應具彈性、堅韌、潔白、不反光、且耐用，僅使用單面製作文件，尺寸以 21.6 公分(8.5 英吋)寬、33.1 公分(14 英吋)長為宜，上、下、左、右邊界各設 2.5 公分(1 英吋)。

### 第 3.26 條 以英語為使用語言

對於非以英語製作之文件，專利商標局僅於附有妥經翻譯員簽名之英譯本之情況下受理之。

### 第 3.27 條 申請登錄文件之寄交地址

欲登記存檔於專利商標局之文件及其封頁，除係與新申請案或第 3.81 條(b)項之聲請事件一併提出者外，應註明專利商標局移轉組為收件人，寄至專利商標局 Box Assignment, Washington, D.C. 20231。

### 第 3.28 條 請求登記存檔

提交專利商標局登記存檔之文件須依第 3.31 條規定附加封頁，指明相關之專利申請案及專利名稱，或商標申請案及商標註冊。若申請登記存檔之文件同時涉及專利及商標事務，應就專利事務及商標事務分開提交封頁。申請登記存檔之文件應連同封頁整理成冊按件提出。若申請登記存檔之文件其封頁內容不完整，得依第 3.51 條規定退回補正後再行提出。

## 封頁之要件

### 第 3.31 條 封頁之內容

(a)

第 3.28 條規定之專利或商標文件封頁，其內容須含：

- (1) 權益轉讓方之姓名；
- (2) 權益受讓方之姓名及住址；
- (3) 對於欲轉讓之權益或辦理登記之交易給予描述；
- (4) 申請登記存檔文件所欲辦理案件之申請案號、專利號數或商標註冊號數，或表明係與專利申請案一併提出之文件；
- (5) 相關聯繫書件應投遞之收件人姓名及住址；
- (6) 申請案號、專利名稱、或商標註冊，及總費用；
- (7) 文件之簽署日期；
- (8) 若商標申請案或商標註冊之受讓人無設籍美國，表明有設國內代表人(見第 3.61 條規定)；
- (9) 陳明據提出文件之當事人所知及所信，封頁上所記載之資訊為真，且所檢送之文件系原始文件之真實副本；及
- (10) 提出文件之當事人於封頁上簽名。

(b) 封頁不得同時註明為使用於專利案件及商標案件。

### 第 3.34 條 封頁上錯誤之更正

(a) 依第 3.11 條規定登記存檔文件之封頁如有錯誤，僅於下列情形得更正之：

- (1) 與登記存檔之文件相較下該錯誤顯而易見，且
- (2) 提出更正該錯誤後之封頁。

(b) 更正錯誤後之封頁應檢附於後一份原始登記存檔之文件或其複本，並依第 3.41 條規定繳納登記費。

### 費用

### 第 3.41 條 登記費

對於各類申請、專利案及商標註冊案申請登記存檔文件均得繳納所需規費。專利案件之登記費規定於本章第 1.21 條(h)項，商標案件之登記費則規定於本章第 2.6 條(q)項。

### 登錄日期及生效日

#### 第 3.51 條 登錄日期

登記存檔文件符合本部規定之要件向專利商標局提出之當日即為其登錄日期。不合第 3.21 條所載要件之文件不得受理登記。不合其它得受理登記之相關要件之文件，例如封頁內容不完整或未附應繳納之規費者，如提出人有可聯繫之地址，得退還更正之。專利商標局退還蓋有收文日期之文件，得另函指出該文件經更正並於指定期限再提出即可受理，且以原始提出日為該文件之登錄日。被退還文件之再提出，準用本章第 1.8 條或第 1.10 條之證明程序，得套用交付美國郵局投遞之日期視為適時提出之文件。若被退還之文件未於指定期間內更正再提出，則僅得以更正後提出之日為其登錄日。被退還之文件再提出之期間不得延展。

#### 第 3.54 條 登錄之效力

依第 3.11 條規定為文件之登記存檔，非得表示專利商標局對於該文件之有效性或其對申請案、專利或商標註冊之效力給予確認。有必要時專利商標局方得就文件之效力(包括當事人就繫屬專利商標局之事件是否有採取行動之權利)給予確認。

#### 第 3.56 條 有條件性的移轉

以履行特定行為或事項，例如支付款項或其它後續條件為先決條件之移轉，若已向專利商標局辦理登記，除經所有當事人之書面同意或具管轄權之法院命令得撤銷外，視為一種絕對的權利移轉。專利商標局對於此等條件之實現與否不予確認。

### 美國代表人

#### 第 3.61 條 美國代表人

若商標申請案或商標註冊之受讓人不設籍美國，須設美國代表人，並敘明該設址美國境內之代表人姓名及住址，以書面告知專利商標局。專利申請案或專利權受讓人亦同。代表人得為與申請案、專利或商標註冊權益相關文書之送達代收人。

### 受讓人得為之事項

#### 第 3.71 條 受讓人得為之事項

登記在案為專利申請案所有權益之受讓人，得排除發明人或前一受讓人之權利進行專利申請程序。登記在案為註冊商標或申請註冊商標所有權益之受讓人，得排除原申請人或前一受讓人之權利進行商標申請或註冊之相關程序。

### 第 3.73 條 受讓人權利之確認

(a) 未辦理移轉之專利申請案，以發明人為申請案及之後准予專利之所有人。未辦理移轉之商標申請案，以原申請人為申請案之所有人。

(b) 權益受讓人欲就繫屬專利商標局有關其專利申請案、商標申請案、專利、商標註冊、或再審查程序之事件採取行動，得先向專利商標局證明其確具前述財產之所有權，其方式為向專利商標局提交證明其所有權係由原所有權人而來之連鎖證明文件，如該等證據資料已登錄存檔於專利商標局，則敘明其登錄號(例如卷號)。受讓人就繫屬專利商標局有關事件採取行動，得提交可證明其所有人資格之文件方准為之。此外，專利申請案或專利之受讓人須提交聲明書，陳明親自檢視過證明文件而據其所知及所信，受讓人確有採取相關行動之資格。

### 核發權利書證予受讓人

### 第 3.81 條 核發專利予受讓人

(a) 於專利申請案，若繳納發證費前即已辦妥所有權益移轉予受讓人之移轉登記，得以受讓人名義核發專利。若受讓人僅持有部份不可分割之權益，則以發明人及受讓人為該專利之共同所有人。繳納發證費時得將受讓人之姓名告知專利商標局。

(b) 若移轉登記係於繳納發證費後、發證前辦理，受讓人得聲請將專利核發予受讓人。提出此項聲請得繳納本章第 1.17 條(i)項所載之費用。

### 第 3.85 條 核發商標註冊予受讓人

商標註冊證得核發予申請人之受讓人或以申請人之新名稱核發之，惟得於申請案進入可核發註冊證之階段時提出書面請求，並提出妥適之文件向專利商標局辦理登記。若尚未提交移轉文件或更名文件向專利商標局辦理登記，提出書面請求時須陳明已提交辦理登記。申請案卷應記錄受讓人之地址。

## 第六部 – 依商標法分類之商品及服務分類表

### 第 6.1 條 國際分類

#### 商品

1. 用於工業、科學、攝影、農業、園藝、林業之化學品；人造及合成樹脂；工業用之粉末狀、液狀或糊狀塑膠；天然及人工肥料；滅火製劑；淬火和金屬焊接用化學製劑；保存食品用化學物品；鞣劑；工業用粘著劑。
2. 油漆（顏料）、亮光漆、天然漆；防銹劑和木材防腐劑；著色劑、染料；媒染劑；天然樹脂；塗漆用及裝飾用金屬箔與金屬粉。
3. 洗衣用漂白劑及其他洗衣用物品；清潔、亮光、洗擦（去污）及研磨用製劑；肥皂；香水，精油，化妝品，髮水；潔齒劑。
4. 工業用油及油脂；潤滑劑（油）；吸收及凝聚灰塵用品；燃料（包括馬達用）及照明用油；照明用蠟燭、燭臺、夜光燈及燈心。
5. 藥用及獸醫用製劑，醫用衛生製劑；嬰兒食品；膏藥、敷藥用材料；填牙材料、牙蠟；消毒劑；除草劑及殺菌劑。
6. 未加工及半加工之普通金屬及其合金；金屬建築材料；可移動金屬建築物；鐵軌用金屬材料；鏈條（車輛用傳動鏈條除外）；非電器用纜索和金屬線；開鎖器具；金屬管；保險箱；鋼球；馬蹄鐵；鐵釘及螺絲；不屬別類之普通金屬製品；礦沙。
7. 機器及工具機；馬達（陸上車輛用除外）；機器用聯結器及傳動零件（陸上車輛用除外）；農具；孵卵器。
8. 手操作之手工用具及器具；剪刀及刀叉匙餐具；佩刀。
9. 科學、航海、測量及電子裝置及儀器（含無線類），攝影、電影、光學、計重、計量、信號、檢查（監督）、救生和教學用具及儀器；投幣式裝置；留聲機；現金出納機；計算機；滅火器械。
10. 外科、內科、牙科和獸醫用器具及儀器（含義肢、義眼、假牙）。
11. 照明、加熱、產生蒸氣、烹飪、冷凍、乾燥、通風、給水及衛生設備裝置。
12. 車輛；陸運、空運或水運用器具。
13. 火器；火藥及發射體；爆炸物；煙火。
14. 貴金屬及其合金以及不屬別類之貴重金屬製品或鍍有貴重金屬之物品（刀叉匙餐具除外）；珠寶，寶石，鐘錶及計時儀器。

15. 樂器（不含留聲機及無線裝置）。
16. 紙、紙板及其製品；印刷品；報紙及期刊，書籍；裝訂材料；照片；文具；文具類或家庭用黏著劑；美術用品；畫筆；打字機及辦公用品（家具除外）；教導及教學用品（儀器除外）；遊戲卡；印刷用鉛字及凸版印。
17. 不屬別類之橡膠、古塔波膠（馬來樹膠）、樹膠、石棉、雲母以及該等材料之製品；生產時使用之射出成型塑膠；包裝、填塞和絕緣材料；非金屬軟管。
18. 皮革與人造皮革（仿皮革）以及不屬別類之皮革及人造皮製品；獸皮；皮箱及旅行箱；傘、陽傘及手杖；鞭及馬具。
19. 建築材料，天然及人工石材，水泥，石灰，水泥漿，石膏，礫石；瓷或水泥製管；鋪路用材料；柏油、瀝青；可移動之非金屬建築物；石碑；煙囪。
20. 家具、鏡子、畫框；不屬別類之木、軟木、蘆葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠母、海泡石製品，以及該等材料之代用品或塑膠製品。
21. 家庭或廚房用具及容器（非貴金屬所製，也非鍍有貴金屬者）；梳子及海綿；刷子（畫筆除外）；製刷材料；清潔用具，鋼絲絨；未加工或半加工玻璃（建築用玻璃除外）；不屬別類之玻璃器皿，瓷器及陶器。
22. 纜、繩、網、帳篷、遮篷、防水布、帆、袋；襯墊及填塞材料（毛髮、木棉、羽毛、海草等）；紡織用纖維原料。
23. 紡織用紗、線。
24. 布料；床單和桌布，不屬別類之紡織品。
25. 服飾，含靴鞋及托鞋。
26. 花邊及刺繡、飾帶及緞帶（髮辮）；鈕扣、鉤扣、扣針及縫針；人造花。
27. 地毯、草墊、蓆類；油氈及其他鋪地板用品；非紡織品牆帷。
28. 遊戲器具及玩具；體育及運動器具（服飾除外）；裝飾品及聖誕樹裝飾品。
29. 肉、魚、家禽及野味；肉精；醃漬，乾製及烹調之水果和蔬菜；果凍，果醬；蛋、乳及乳製品；食用油脂；醃漬食物。

30. 咖啡、茶、可可、糖、米、樹薯粉、西谷米、代用咖啡；麵粉及穀類調製品、麵包、糕餅及糖果、冰品；蜂蜜、糖漿；酵母、發酵粉；鹽、芥末、醋、調味品；調味用香料，冰。

31. 農業、園藝及林業產品及不屬別類之穀物；活的動物(活禽獸及水產)；鮮果及蔬菜；種子；天然植物及花卉；動物飼料，麥芽。

32. 啤酒、麥酒、黑啤酒；礦泉水及汽水以及其他不含酒精之飲料；糖漿及其他製飲料用之製劑。

33. 含酒精飲料(啤酒除外)。

34. 煙草；煙具；火柴。

## 服務

35. 廣告及商業事務。

36. 保險及金融。

37. 營建及修繕。

38. 通訊。

39. 運輸及倉儲。

40. 材料處理。

41. 教育及娛樂。

42. 其他雜項服務。

## 第 6.2 條 舊商品及服務分類表

### 商品

#### 類別

- 1 未加工或半加工材料。
- 2 插座。
- 3 行李箱，動物用設備，公事包及口袋書。
- 4 研磨劑及拋光材料。
- 5 黏著劑。
- 6 化學品及化學製劑。
- 7 繩索。
- 8 不含菸草之煙具。
- 9 爆炸物，火器，發射器。

- 10 肥料。
- 11 墨汁，墨水。
- 12 建築材料。
- 13 維修水管及蒸汽管路之五金工具。
- 14 金屬及金屬加工鍛造。
- 15 油及油脂。
- 16 保護性及裝飾性塗料。
- 17 菸草產品。
- 18 藥及藥劑。
- 19 車輛。
- 20 亞麻油地氈及油布。
- 21 電裝置、機器及用具。
- 22 遊戲器具，玩具及運動用品。
- 23 刀具、機器、工具及其零件。
- 24 洗衣機。
- 25 鎖及保險箱。
- 26 量測及科學儀器。
- 27 計時儀器。
- 28 珠寶及貴金屬製品。
- 29 掃把，刷子，及雞毛撻子。
- 30 陶瓷餐具，瓷器及陶器。
- 31 過濾器及冰箱。
- 32 傢俱及布飾。
- 33 玻璃器皿
- 34 加熱、照明及通風裝置。
- 35 傳動帶，水管，金屬包裝材及非金屬製輪胎。
- 36 樂器。
- 37 文具紙張。
- 38 印模及印刷刊物。
- 39 服飾。
- 40 新潮禮品，室內陳設品，日用雜貨。
- 41 藤，傘，陽傘。
- 42 針織、網眼織布，及代用品。
- 43 紗及線。
- 44 牙科、內科及外科用器具。
- 45 汽水及碳酸飲料。
- 46 食品及食品原料。
- 47 酒。
- 48 麥芽飲料及麥芽酒。
- 49 蒸餾酒精飲料。

- 50 不屬其他類之商品。
- 51 化妝品及保養品。
- 52 洗衣精及肥皂。

## 服務

- 100 雜項服務。
- 101 廣告及商業事務。
- 102 保險及金融。
- 103 營建及修繕。
- 104 通訊。
- 105 運輸及倉儲。
- 106 材料處理。
- 107 教育及娛樂。

### 第 6.3 條 證明標章之分類表

證明標章之商品及服務分為兩大項：

- A. 商品
- B. 服務

### 第 6.4 條 團體標章之分類表

所有的團體標章均為以下分類：

類別

- 200 表彰之團體或其會員身份

修正後反欺罔貿易行為統一法

反欺罔貿易行為統一法 (修正版)

### 第一條 定義

本法中使用之名詞，除依文義顯另有所指外，定義如下：

- (1) 「物品」指附有商標、標籤或具顯著之包裝外觀之產品；

- (2) 「證明標章」指證明標章所有人用於證明他人之商品或服務之產地、材料、製造方式、品質、精密度或其它事項，或證明商品或服務係由特定團體成員或組織完成提供之標記；
- (3) 「團體標章」指由公會、協會或其他團體組織用於表彰其商品或服務並藉以與他人商品或服務相區別，或表彰該團體會籍之標記；
- (4) 「標章」指以任何形式做任何排列之文字、名稱、符號、圖樣、或其聯合式；
- (5) 「任何人」指個人、公司、政府、政府部門單位、商業信託公司、地產公司、信託公司、合夥企業、協會、合資企業或任何法律或商業實體；
- (6) 「服務標章」指任何人用以表彰其營業服務並藉以與他人服務相區別之標記；
- (7) 「商標」指任何人用以表彰其商品並藉以與他人商品相區別之標記；
- (8) 「商名」指任何人用以表彰其營業或職業並與他人營業或職業相區別，以任何形式做任何排列之文字、名稱、符號、圖樣、或其聯合式。

## 第二條 欺罔貿易行爲

(a) 涉及欺罔貿易行爲之人係於其營業或職業中爲以下行爲：

- (1) 假冒他人商品或服務；
- (2) 有使人對商品或服務之來源產生混淆或誤解或誤認有他人保證、批准或認證之虞；
- (3) 有使人產生混淆或誤解爲係與他人有合作或其它關係或由他人認證之虞；
- (4) 對於商品產地或服務來源爲虛假不實之介紹；
- (5) 聲稱產品或服務具有但實際上不具有的保證、批准、特性、成分、用途、益處或數量，或聲稱某人擁有但實際上不擁有的保證人地位、批准、身份、合作或關係；
- (6) 聲稱商品爲原樣嶄新的，然其實是損壞、修整過、回收使用、利用過、陳舊的或二手貨；
- (7) 聲稱產品或服務擁有實際並不擁有的特定標準、品質、級別、樣式或型號；
- (8) 以與事實不符的虛假或誤導性陳述，詆毀他人的產品或服務；

- (9) 廣告商品或服務，但實際上不按廣告中所述方式提供產品或服務；
  - (10) 除非廣告中透露限量供應，於廣告時明知不會按照公眾所預期的合理數量供應商品或服務；
  - (11) 就減價的原因、範圍或幅度為虛假、誤導性陳述；
  - (12) 涉及其他同樣可造成混淆或誤解情況之行爲。
- (b) 上訴人依本法起訴不需證明當事人間具競業關係或證明實際發生混淆或誤解之情形。
- (c) 本條規並不影響不公平貿易行爲於普通法或其它州法規定得對之提起訴訟之事實。

### 第三條 救濟

- (a) 因他人之欺罔貿易行爲而受有損害之虞者，依衡平法則且爲合理下，得取得法院禁制令。當事人不需證明有金錢損失或證明該他人之欺罔意圖。對於物品遭他人仿冒給予之救濟應限於排除造成有關來源混淆或誤解之情形。
- (b) 除法院另有指示，應由敗訴方負擔訴訟費用。於下列情況，法院得依職權裁定是否由敗訴方負擔律師費：
- (1) 起訴方明知不具理由仍提起訴訟，或
  - (2) 受起訴方明知有欺罔之嫌仍從事該欺罔貿易行爲。
- (c) 本條所載之救濟方法係於普通法或其它州法就同一行爲得取得救濟之另一救濟方法。

### 第四條 適用性

- (a) 本法不適用於：
- (1) 符合聯邦、州、或地方政府單位下達之命令或規則之行爲；
  - (2) 出版商、傳播商、印刷廠商或其它傳播資訊或大量印製印刷品或畫本之人係於不知情之情況下出版、傳布、重製具欺罔性之資料；或
  - (3) 於本法生效日仍繫屬審理之訴訟或上訴案件。

(b) 於本法生效日前仍有使用、未遭放棄之服務標章、商標、證明標章、團體標章、商名或其它商業名稱，行為人非出於惡意使用且除本法外於其它法令不屬違法之行為，於此情況則第二條(a)項第(2)款及第二條(a)項第(3)款之規定不予適用。

## 第五條 解釋上之統一性

為使本法獲致普遍有效性，本法應與各州訂有本法之州法為統一性之解釋。

## 第六條 簡稱

本法之名稱為反欺罔貿易行為統一法。

## 第七條 條款可分性

本法中任何條款內容或其適用於任何人或情況之適用性認係無效時，僅就該條款或該適用性失其效力，不影響本法其他條款或其它條款之適用性。

## 第八條 廢除條款

下列法條或下列法條之部分條款已廢除：

(1)

(2)

(3)

## 第九條 生效時間

本法自\_\_\_\_\_起生效。