

USPTO 奋力打击欺诈商标申请提交人和被影响的受害者可做的选择

作者：左涵涓

在疫情期间，美国商标申请量激增了约 40%。申请数量的增长伴随着欺诈申请的增长。在这种快速增长的背景下，美国专利商标局（“USPTO”）一直在开展多方工作，以减少或防止商标欺诈、盗窃和滥用。

在这些欺诈性商标申请中，大量涉及中国商标事务所。一种类型的欺诈行为可能涉及虚假使用证据或虚假实际商业使用声明。中国商标事务所广泛使用的另一种欺诈行为是在申请和使用宣誓书中使用无效的律师签名、虚假地址，或者使用虚假、劫持、盗用或“借用”的美国律师资格。中国商标事务所提交大量的欺诈商标申请，可能与要求住所在国外的申请人需由美国执业律师代理的 2019 年 USPTO 新规定的实施以及疫情期间电子商务的高需求有关。

在疫情期间，许多中国制造商看到了机会，通过各种电子商务平台直接向顾客销售产品，希望从 OEM/ODM 制造商转变为品牌所有人。尽管如此，在大多数大平台（例如亚马逊）上开设在线商店的一个要求是获得美国商标申请号。然而，在 USPTO 要求住所在国外的申请人需由美国律师代理的新规定实施后，提交美国商标申请的成本和由此产生的合规门槛显著提高。举例来说，为了提交一项美国商标申请，中国商标事务所需要支付的费用从 300 美元到 800 美元不等，其包括 USPTO 的官方费用并涵盖整个审查周期的相关工作。如果让美国律师来提交美国商标申请，则成本必然会增加，并且鉴于令人望而却步的更高费用，案件数量可能会减少。

为了维持在美国的商标业务，中国商标事务所不得不“有创意”地规避 USPTO 的新规章制度。*In re Zhaoyu Luo* 案就涉及一家中国商标事务所虚假地指定一名美国律师作为记录在案的律师，并在未经同意或没有约定的情况下任意使用受侵害律师的签名。该欺诈行为被受侵害律师发现¹。*In re Shenzhen Haiyi Enter. Mgmt Co., Ltd.*、*Haiyi Enter. Serv. (Shenzhen) Co., Ltd.*、*Haiyi Co., Ltd.*以及 *Haiyi Group Co., Ltd.*案涉及一家中国商标事务所及其子公司使用一名已故美国律师以

¹ 参见 <http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn88807393&docId=OPC20200817> 的《理由陈述令》

及其虚构的一名美国律师的名义提交超过 10,000 件商标申请²。In re Shenzhen Seller Growth Network Tech. Ltd., et al. (“*Seller Growth*”) 案涉及一家中国商标公司向美国执业律师支付费用并使用其姓名和律师资格来提交 13,000 多份欺诈性商标申请，据称这一数量震惊了参与欺诈计划的律师³。不幸的是，由于缺乏指导以及信息的不透明，大多数中国申请人或注册人在得知其申请或权利被中止之前，并不知道这些欺诈行为给其商标申请和注册带来了污点。

应该指出的是，在 *Seller Growth* 案 USPTO 注册和纪律办公室 (“OED”) 至少发布了三项纪律命令，详细说明了在中国事务所不当输入美国律师的姓名和签名的做法。参与的律师同意在一段时间内暂停其在 USPTO 执业的执照，并同意满足最终命令中规定的所有要求和责任，从而和解 USPTO 的纪律处分。对于所涉及的美籍执业律师来说，这是一个非常严重的问题，因为大多数州的执照颁发机构都实行互惠原则，这意味着律师的法律执业执照通常在 USPTO 下的执业执照被暂停的同时也被暂停。

为打击欺诈商标申请，USPTO 近年来针对涉嫌违规行为发布了多项理由陈述令和最终制裁令。在 2022 年 1 月对 *In re Abtach, Ltd.* 案发布的一项值得注意的命令中，由答辩人处理的数千个未决商标申请被终止。在最近于 2022 年 9 月 7 日发布的理由陈述令中，USPTO 指控 *Seller Growth* 案的答辩人深圳卖家成长网络科技有限公司等在 USPTO 就商标事宜进行无权代理行为，在商标申请提交中提供虚假、虚构或欺诈性信息，意图规避这些规则。该命令要求答辩人说明 USPTO 不应制裁答辩人的理由。在 USPTO 发布的潜在制裁中，有三项将严重影响答辩人的客户的权利：

- (1) 对答辩人提交的所有商标相关文件予以删除或以其他方式不予考虑；
- (2) 终止所有正在进行的包含答辩人提交意见的程序；
- (3) 可能对注册后的维持提交文件不予考虑。

有趣的是，面对 USPTO 如此严厉的谴责和潜在制裁，答辩人于 2022 年 9 月 9 日发布了一份中文声明，称“USPTO 目前正在对中国的商标代理行业进行‘例

² 参见 <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-show-cause-order-Shenzhen-Haiyi.pdf> 的《理由陈述令》

³ 参见 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tm-show-cause-order-shenzhen-seller-growth-network-tech_0.pdf 的《理由陈述令》

行审查’。作为国内最大的国际知识产权 SaaS 平台，我司已列入例行审查的首批调查名单。目前正在‘正常审查’中，并没有所谓的 USPTO 的制裁……”但该声明并未透露，将其律师执照借给答辩人以申请商标的三名美国执业律师已承认不当行为并已收到 USPTO 的纪律处分令。显然，答辩人想淡化 USPTO 针对他们和他们的中国客户的理由陈述令的严重性。

受欺诈商标申请提交人影响的受害者可考虑的选项包括：

对于《理由陈述令》中包括的未决商标申请

(1) 申请人应检查申请状态(使用 USPTO 的商标状态与文件检索(“TSDR”)系统)以查看审查是否被暂停。如果是这样，申请人将无法对申请进行更改。

(2) 申请人如果想要获得注册商标保护，则必须聘请有资质的美国执业律师来提交新的申请，该申请将获得新的申请号、新的申请日期，并且不能加急。

(3) 为避免被暂停的在先商标申请对新申请产生负面影响，明确放弃在先商标申请可能是明智的。

对于《理由陈述令》中包括的已注册商标

(1) 虽然 USPTO 已将商标申请置于暂停状态等待行政审查，但 USPTO 尚未采取行动撤销包含在理由陈述令中的注册商标。但是，可能会发生以下情况：

- a. 如果存在待决续展，其可能会因提交虚假声明而中断；
- b. 如果有制裁，则可能无法提交第 15 条不可争议声明；以及
- c. 复审(Reexamination)或删除(Expungement)程序可能是适当的(无论是由 USPTO 还是由第三方提交)。

(2) 注册人应考虑立即提出请求，将记录在案的律师更改为合法的执业美国律师。

(3) 注册人可以考虑重新提交一份属于同一类别但描述略有不同的申请，以确保获得新的商标注册，从而与涉嫌欺诈申请区别开来。

要选择上述选项中的哪一个，或者实际上是否还有其他选项，应在咨询合法的美国执业律师后决定。

如果认为一项商标申请或注册被包含在理由陈述令中是错误的，申请人或注册人可以向 USPTO 局长提交申诉，要求将该商标申请或注册从理由陈述令(以及任何后续制裁)的范围中删除。例如，如果一项商标申请是由住所在外国的注

册人于 2019 年 8 月 3 日生效的 USPTO 新规实施之前善意提交的，则相应的商标注册可能不涉及在 USPTO 的无权代理行为⁴。因此，注册人应当有权要求 USPTO 局长将该注册商标从理由陈述令以及随后的制裁中删除。

最后，为避免由欺诈商标申请提交人造成的任何问题，聘请商标律师的品牌所有人应仔细分析和调查那些宣传以低成本提供申请和注册相关法律服务的个人和公司的邀约。如果报价看起来好得令人难以置信，那么就有可能是不合法的。

⁴ “如果外国申请人或注册人在本规则生效日期之前提交的文件不需要申请人或注册人采取进一步行动，USPTO 将不要求就该申请委托美国律师。” USPTO 对拟议规则的答复，2019 年 7 月 2 日的《联邦公报出版物》，参见 <https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/02/2019-14087/requirement-of-us-licensed-attorney-for-foreign-trademark-applicants-and-registrants>