

## USPTO 奮力打擊欺詐商標申請提交人和被影響的受害者可做的選擇

作者：左涵涓

在疫情期間，美國商標申請量激增了約 40%。申請數量的增長伴隨著欺詐申請的增加。在這種快速增長的背景下，美國專利商標局（“USPTO”）一直在開展多方工作，以減少或防止商標欺詐、盜竊和濫用。

在這些欺詐性商標申請中，大量涉及中國商標事務所。一種類型的欺詐行為可能涉及虛假使用證據或虛假實際商業使用聲明。中國商標事務所廣泛使用的另一種欺詐行為是在申請和使用宣誓書中使用無效的律師簽名、虛假地址，或者使用虛假、劫持、盜用或「借用」的美國律師資格。中國商標事務所提交大量的欺詐商標申請提交，可能與要求住所在國外的申請人需由美國執業律師代理的 2019 年 USPTO 新規定的實施以及疫情期間電子商務的高需求有關。

在疫情期間，許多中國製造商看到了機會，通過各種電子商務平臺直接向顧客銷售產品，希望從 OEM/ODM 製造商轉變為品牌所有人。儘管如此，在大多數大平臺（例如亞馬遜）上開設在線商店的一個要求是獲得美國商標申請號。然而，在 USPTO 要求住所在國外的申請人需由美國執業律師代理的新規定實施後，提交美國商標申請的成本和由此產生的合規門檻顯著提高。舉例來說，為了提交一項美國商標申請，中國商標事務所需要支付的費用從 300 美元到 800 美元不等，其包括 USPTO 的官方費用並涵蓋整個審查周期的相關工作。如果讓美國律師來提交美國商標申請，則成本必然會增加，並且鑒於令人望而卻步的更高費用，案件數量可能會減少。

為了維持在美國的商標業務，中國商標事務所不得不「有創意」地規避 USPTO 的新規章制度。*In re Zhaoyu Luo* 案就涉及一家中國商標事務所虛假地指定一名美國律師作為記錄在案的律師，並在未經同意或沒有約定的情況下任意使用受侵害律師的簽名。該欺詐行為被受侵害律師發現<sup>1</sup>。*In re Shenzhen Haiyi Enter. Mgmt Co., Ltd.*、*Haiyi Enter. Serv. (Shenzhen) Co., Ltd.*、*Haiyi Co., Ltd.*以及 *Haiyi Group Co., Ltd.*案涉及一家中國商標事務所及其子公司使用一名已故美國律師以

---

<sup>1</sup>參見 <http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caselid=sn88807393&docId=OPC20200817> 的《理由陳述令》

及其虛構的一名美國律師的名義提交超過 10,000 件商標申請<sup>2</sup>。 *In re Shenzhen Seller Growth Network Tech. Ltd., et al.* (“*Seller Growth*”) 案涉及一家中國商標公司向美國執業律師支付費用並使用其姓名和律師資格來提交 13,000 多份欺詐性商標申請，據稱這一數量震驚了參與欺詐計劃的律師<sup>3</sup>。不幸的是，由於缺乏指導以及信息的不透明，大多數中國申請人或註冊人在得知其申請或權利被中止之前，並不知道這些欺詐行為給其商標申請和註冊帶來了汙點。

應該指出的是，*Seller Growth* 案 USPTO 註冊和紀律辦公室 (“OED”) 至少發布了三項紀律命令，詳細說明了中國事務所不當輸入美國許可律師的姓名和簽名的做法。參與的律師同意在一段時間內暫停其在 USPTO 執業的執照，並同意滿足最終命令中規定的所有要求和責任，從而和解了 USPTO 的紀律處分。對於所涉及的美國執業律師來說，這是一個非常嚴重的問題，因為大多數州的執照頒發機構都實行互惠原則，這意味著律師的法律執業執照通常在 USPTO 下的執業執照被暫停的同時也被暫停。

為打擊欺詐商標申請，USPTO 近年來針對涉嫌違規行為發布了多項理由陳述令和最終制裁令。在 2022 年 1 月對 *In re Abtach, Ltd.* 案發布的一項值得注意的命令中，由答辯人處理的數千個未決商標申請被終止。在最近於 2022 年 9 月 7 日發布的理由陳述令中，USPTO 指控 *Seller Growth* 案的答辯人深圳賣家成長網絡科技有限公司等在 USPTO 就商標事宜進行無權代理行為，在商標申請提交中提供虛假、虛構或欺詐性信息，意圖規避這些規則。該命令要求答辯人說明 USPTO 不應制裁答辯人的理由。在 USPTO 發布的潛在制裁中，有三項將嚴重影響答辯人的客戶的權利：

- (1) 對答辯人提交的所有商標相關文件予以刪除或以其他方式不予考慮；
- (2) 終止所有正在進行的包含答辯人提交意見的程序；
- (3) 可能對註冊後的維持提交文件不予考慮。

有趣的是，面對 USPTO 如此嚴厲的譴責和潛在制裁，答辯人於 2022 年 9 月 9 日發布了一份中文聲明，稱「USPTO 目前正在對中國的商標代理行業進行『例行審查』。作為國內最大的國際知識產權 SaaS 平臺，我司已列入例行審查的首批

---

<sup>2</sup>參見 <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-show-cause-order-Shenzhen-Haiyi.pdf> 的《理由陳述令》

<sup>3</sup>參見 [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tm-show-cause-order-shenzhen-seller-growth-network-tech\\_0.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tm-show-cause-order-shenzhen-seller-growth-network-tech_0.pdf) 的《理由陳述令》

調查名單。目前正在『正常審查』中，並沒有所謂的 USPTO 的制裁……」但該聲明並未透露，將其律師執照借給答辯人以申請商標的三名美國執業律師已承認不當行為並已收到 USPTO 的紀律處分令。顯然，答辯人想淡化 USPTO 針對他們和他們的中國客戶的理由陳述令的嚴重性。

受欺詐商標申請提交人影響的受害者可考慮的選擇，具體如下所示：

#### 對於《理由陳述令》中包括的未決商標申請

(1) 申請人應檢查申請狀態(使用 USPTO 的商標狀態與文件檢索(“TSDR”)系統)以查看其審查是否被暫停。如果是這樣，申請人將無法對申請進行更改。

(2) 申請人如果想要獲得註冊商標保護，則必須聘請有資質的美國執業律師來提交新的申請，該申請將獲得新的申請號、新的申請日期，並且不能加急。

(3) 為避免被暫停的在先商標申請對新申請產生負面影響，明確放棄在先商標申請可能是明智的。

#### 對於《理由陳述令》中包括的已註冊商標

(1) 雖然 USPTO 已將商標申請置於暫停狀態等待行政審查，但 USPTO 尚未採取行動撤銷包含在理由陳述令中的註冊商標。但是，可能會發生以下情況：

- a. 如果存在待決續展，其可能會因提交虛假聲明而中斷；
- b. 如果有制裁，則可能無法提交第 15 條不可爭議聲明；以及
- c. 復審(Reexamination)或刪除(Expungement)程序可能是適當的(無論是由 USPTO 還是由第三方提交)。

(2) 註冊人應考慮立即提出請求，將記錄在案的律師更改為合法的美國執業律師。

(3) 註冊人可以考慮重新提交一份屬於同一類別但描述略有不同的申請，以確保獲得新的商標註冊，從而與涉嫌欺詐申請區別開來。

要選擇上述選項中的哪一個，或者實際上是否還有其他選項，應在諮詢合法的美國執業律師後決定。

如果認為一項商標申請或註冊被包含在理由陳述令中是錯誤的，申請人或註冊人可以向 USPTO 局長提交申訴，要求將該商標申請或註冊從理由陳述令(以及任何後續制裁)的範圍中刪除。例如，如果一項商標申請是由住所在外國的註冊人於 2019 年 8 月 3 日生效的 USPTO 新規實施之前善意提交的，則相應的商

標註冊可能不涉及在 USPTO 無權代理的行為<sup>4</sup>。因此，註冊人應當有權要求 USPTO 局長將該註冊商標從理由陳述令以及隨後的制裁中刪除。

最後，為避免由欺詐商標申請提交人造成的任何問題，聘請商標律師的品牌所有人應仔細分析和調查那些宣傳以低成本提供申請和註冊相關法律服務的個人和公司的邀約。如果報價看起來好得令人難以置信，那麼就有可能是不合法的。

---

<sup>4</sup> 「如果外國申請人或註冊人在本規則生效日期之前提交的文件不需要申請人或註冊人採取進一步行動，USPTO 將不要求就該申請委託美國律師。」USPTO 對擬議規則的答復，2019 年 7 月 2 日的《聯邦公報出版物》，參見 <https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/02/2019-14087/requirement-of-us-licensed-attorney-for-foreign-trademark-applicants-and-registrants>