

美国商标注册注意事项（二）： 外国申请人必须委任「美国执业律师」

美国商标局（USPTO）于 2019 年对商标法规进行了重大改革。其中最核心的变革，便是针对「未在美国或其领土内设有实际住所或营业所」的申请人，新增了强制委任律师的规定：

“An applicant, registrant, or party to a proceeding whose domicile is not located within the United States or its territories must be represented by an attorney... who is qualified to practice under § 11.14 of this chapter.” (37 C.F.R. § 2.11)

这项政策对于跨境经营、计划打入美国市场的香港及海外企业、初创公司而言，无疑直接增加了合规成本。然而，回顾这项政策出炉的前因后果，其背后有着不得不为的整顿背景。

一、变革缘起：从「自由递件」到「跨境欺诈危机」

在新规上路之前，外国申请人可以选择直接向 USPTO 递交商标申请（即 Pro se 申请），或委托非美国当地的代办机构处理。由于当时允许全线上电子递件，且不强制要求美国境内的联络地址，USPTO 皆透过电子邮件与申请人沟通。

这种便利性虽然降低了海外企业的进入门槛，但也衍生出两大严重问题：

- 1、文书品质低落、行政资源浪费：**大量外国申请人因不熟悉美国商标法规，导致申请表错漏百出，审查员必须频繁发出官方审查意见通知书（Office Action）要求补正，严重拖累审查进度。
- 2、跨境欺诈与滥用危机（2017–2018 爆发期）：**为了进驻 Amazon 等跨境电商平台，部分海外卖家与不肖代办业者开始出现盗用他人身份、冒用律师签名、甚至伪造美国使用证据（Specimen）以提交使用声明等恶劣行径。

然而，由于美国政府对境外没有直接执法权，当这些非美国籍的代办人或申请人违规时，USPTO 往往无法跨国追究其法律责任。为维护商标

SHENZHEN 深圳

Rooms 1203-06, 12/F.
Di Wang Commercial Centre
5002 Shennan Road East
Luohu District, Shenzhen, China
中国深圳市罗湖区深南东路5002号
地王商业中心12楼1203-06室
T: +86 755 8268 4480

SHANGHAI 上海

Room 1201, 12/F., Tower A
Guangqi Culture Plaza
2899A Xietu Road, Xuhui District
Shanghai, China
中国上海市徐汇区斜土路2899甲号
光启文化广场A座12楼1201室
T: +86 21 6439 4114

BEIJING 北京

Room 303, 3/F.
Interchina Commercial Building
33 Dengshikou Street
Dongcheng District, Beijing, China
中国北京市东城区灯市口大街33号
中国商业大厦3楼303室
T: +86 10 6210 1890

TAIPEI 台北

Rooms 7F-702, 7/F., 188 Section 5
Nanjing East Road
Songshan District, Taipei
Taiwan 105411
台湾台北市松山区南京东路五段
188号7楼7F-702室
邮编: 105411
T: +886 2 2711 1324

TOKYO 东京

Rooms 502-03, 5/F.,
Lions Mansion Matsugaya
1-4-6 Matsugaya, Taito, Tokyo
Japan 111-0036
日本东京都台东区松谷1-4-6
狮子大厦5楼502-03室
邮编: 111-0036
T: +81 50 5538 0687

SINGAPORE 新加坡

138 Cecil Street, #13-02 Cecil Court
Singapore 069538
T: +65 6438 0116

KUALA LUMPUR 吉隆坡

Menara Suezcap, Tower 2
E-13A-3A, No. 2 Jalan Kerinchi
Gerbang Kerinchi Lestari
59200 Kuala Lumpur, Malaysia
T: +60 19 2177 344

NEW YORK 纽约

202 Canal Street, Suite 303, 3/F.
New York, NY 10013, USA
T: +1 646 850 5888

LONDON 伦敦

Room 5, 2/F., 39-41 High Street
New Malden, Surrey
KT3 4BY, UK
T: +44 20 3910 8392

资料库的真实性、打击欺诈行为，USPTO 因而修改法例，强制要求美国境内的申请人必须委任美国执业律师。

二、政策生效时间点与旧案适用范围

该项强制委任规定已于 **2019 年 8 月 3 日** 正式生效。

对于在此日期「之前」已经提交的申请或注册案，虽然暂时不需要无条件补办律师委任，但一旦进入后续程序（例如：回覆审查意见、提交 5-6 年使用宣誓、商标续展、变更名称/地址、办理转让等），就必须委任美国执业律师方能继续办理。

三、权衡利弊：强制委任律师的优缺点分析

1、缺点：成本与沟通成本增加

- (1) **财务负担**：申请人需额外支付美国律师代理费、咨询费及应对审查意见的相关费用。
- (2) **流程拉长**：多了一层律师转达与审核的环节，若遇到两地时差或公众假期错开，可能会拉长前期准备时间。

2、优点：保障权益、过滤垃圾申请与维护商标价值

- (1) **大幅降低违法与被拒风险**：美国律师必须对代理案件负法律责任，因此会严格把关客户提交的使用证据，过滤不实资料。
- (2) **避免无效霸占与商标撞墙**：此举有效遏制了大量「囤积商标却不实际使用」的恶意行为，让真正有在美国经营的品牌不会因前案阻挡而无法注册。
- (3) **专业把关、避免时间与金钱双重损失**：专业律师能提供精准法规建议，避免企业因不熟悉当地法例而盲目递件，最终面临商标被拒、品牌被迫改名的惨痛代价。
- (4) **防范代办黑历史波及**：许多过去委托不合规代办的企业，后来遭遇 USPTO 发出制裁令，数万个已获批或申请中的商标直接被作废。不仅规费与代办费付诸流水，更赔上了辛苦建立的品牌商誉。

四、什么样的律师才符合 USPTO 规定？

根据 USPTO 规范，代理外国申请人的必须是合法的美国执业律师：

“Attorney or lawyer means an individual who is an active member in good standing of the bar of the highest court of any State.” (37 C.F.R. § 11.1)

换句话说，该律师必须是美国各州、领土或哥伦比亚特区最高法院的现职执业律师，且在商标申请表中必须明确列出其执业州别与律师证号。

五、 给外国申请人的实务建议

如果您是香港或其他地区的企业或个人，在美国没有直接的人脉接触律师，建议可以寻求信誉良好的综合性知识产权代办或咨询机构协助。

优秀的代办机构通常拥有长期合作的美国执业律师资源，能提供「一站式」跨国申请服务。您只需要透过单一窗口与熟悉的语言（无语言沟通障碍）进行沟通，由代办机构将专业的法律术语转化为浅白易明的说法，不仅能大幅降低进入美国的沟通成本，也能确保商标布局的合规与安全。

如果您需要进一步的信息或协助，烦请您浏览本所的官方网站 www.kaizencpa.com

或通过下列方式与本所联系：

电邮： info@kaizencpa.com

電話： +852 2341 1444

手提電話： +852 5616 4140, +86 152 1943 4614

WhatsApp, Line 和微信： +852 5616 4140

Skype: kaizencpa