

美國商標註冊注意事項 (二) : 外國申請人必須委任「美國執業律師」

美國商標局 (USPTO) 於 2019 年對商標法規進行了重大改革。其中最核心的變革，便是針對「未在美國或其領土內設有實際住所或營業所」的申請人，新增了強制委任律師的規定：

“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)

這項政策對於跨境經營、計劃打入美國市場的香港及海外企業、初創公司而言，無疑直接增加了合規成本。然而，回顧這項政策出爐的前因後果，其背後有著不得不為的整頓背景。

一、變革緣起：從「自由遞件」到「跨境詐欺危機」

在新規上路之前，外國申請人可以選擇直接向 USPTO 遞交商標申請（即 Pro se 申請），或委託非美國當地的代辦機構處理。由於當時允許全線上電子遞件，且不強制要求美國境內的聯絡地址，USPTO 皆透過電子郵件與申請人溝通。

這種便利性雖然降低了海外企業的進入門檻，但也衍生出兩大嚴重問題：

- 1、**文書品質低落、行政資源浪費**：大量外國申請人因不熟悉美國商標法規，導致申請表錯漏百出，審查員必須頻繁發出官方審查意見通知書 (Office Action) 要求補正，嚴重拖累審查進度。
- 2、
- 3、**跨境欺詐與濫用危機 (2017–2018 爆發期)**：為了進駐 Amazon 等跨境電商平台，部分海外賣家與不肖代辦業者開始出現盜用他人身份、冒用律師簽名、甚至偽造美國使用證據 (Specimen) 以提交使用聲明等惡劣行徑。

然而，由於美國政府對境外沒有直接執法權，當這些非美國籍的代辦人或申請人違法時，USPTO 往往無法跨國追究其法律責任。為維護商標

SHENZHEN 深圳

Rooms 1203-06, 12/F.
Di Wang Commercial Centre
5002 Shennan Road East
Luohu District, Shenzhen, China
中國深圳市羅湖區深南東路5002號
地王商業中心12樓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
中國上海市徐匯區斜土路2899甲號
光啟文化廣場A座12樓1201室
T: +86 21 6439 4114

BEIJING 北京

Room 303, 3/F.
Interchina Commercial Building
33 Dengshikou Street
Dongcheng District, Beijing, China
中國北京市東城區燈市口大街33號
中國商業大廈3樓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
台灣台北市松山區南京東路五段
188號7樓7F-702室
郵編: 105411
T: +886 2 2711 1324

TOKYO 東京

Rooms 502-03, 5/F.,
Lions Mansion Matsugaya
1-4-6 Matsugaya, Taito, Tokyo
Japan 111-0036
日本東京都台東區松谷1-4-6
獅子大廈5樓502-03室
郵編: 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 紐約

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

LONDON 倫敦

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

資料庫的真實性、打擊欺詐行為，USPTO 因而修改法例，強制要求非美國境內的申請人必須委任美國執業律師。

二、政策生效時間點與舊案適用範圍

該項強制委任規定已於 **2019 年 8 月 3 日** 正式生效。

對於在此日期「之前」已經提交的申請或註冊案，雖然暫時不需要無條件補辦律師委任，但一旦進入後續程序（例如：回覆審查意見、提交 5-6 年使用宣誓、商標續展、變更名稱/地址、辦理轉讓等），就必須委任美國執業律師方能繼續辦理。

三、權衡利弊：強制委任律師的優缺點分析

1、缺點：成本與溝通成本增加

- （1）**財務負擔**：申請人需額外支付美國律師代理費、諮詢費及應對審查意見的相關費用。
- （2）**流程拉長**：多了一層律師轉達與審核的環節，若遇到兩地時差或公眾假期錯開，可能會拉長前期準備時間。

2、優點：保障權益、過濾垃圾申請與維護商標價值

- （1）**大幅降低違法與被拒風險**：美國律師必須對代理案件負法律責任，因此會嚴格把關客戶提交的使用證據，過濾不實資料。
- （2）**避免無效霸佔與商標撞牆**：此舉有效遏止了大量「囤積商標卻不實際使用」的惡意行為，讓真正有在美國經營的品牌不會因前案阻擋而無法註冊。
- （3）**專業把關、避免時間與金錢雙重損失**：專業律師能提供精準法規建議，避免企業因不熟悉當地法例而盲目遞件，最終面臨商標被拒、品牌被迫改名的慘痛代價。
- （4）**防範代辦黑歷史波及**：許多過去委託不合規代辦的企業，後來遭遇 USPTO 發出制裁令，數萬個已獲批或申請中的商標直接被作廢。不僅規費與代辦費付諸流水，更賠上了辛苦建立的品牌商譽。

四、什麼樣的律師才符合 USPTO 規定？

根據 USPTO 規範，代理外國申請人的必須是合法的美國執業律師：

“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)

換句話說，該律師必須是美國各州、領土或哥倫比亞特區最高法院的現職執業律師，且在商標申請表中必須明確列出其執業州別與律師證號。

五、 給外國申請人的實務建議

如果您是香港或其他地區的企業或個人，在美國沒有直接的人脈接觸律師，建議可以尋求信譽良好的綜合性知識產權代辦或諮詢機構協助。

優秀的代辦機構通常擁有長期合作的美國執業律師資源，能提供「一站式」跨國申請服務。您只需要透過單一窗口與熟悉的語言（無語言溝通障礙）進行溝通，由代辦機構將專業的法律術語轉化為淺白易明的說法，不僅能大幅降低進入美國市場的溝通成本，也能確保商標佈局的合規與安全。

如果您需要進一步的資訊或協助，煩請您瀏覽本所的官方網站 www.kaizencpa.com 或通過下列方式與本所聯繫：

電郵：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