



美国专利商标局

商标委员办公室

2016年11月23日

通过航空邮件发送

Emilie Bo 女士
Shengxingdonghuan Lu, Huaqi
55Nong, 181Hao
中国江苏省昆山市
邮编: 215332

排除令

尊敬的 Bo 女士:

本信函旨在通知您从即日起, 美国专利商标局 (USPTO) 拒绝您作为通信人、国内代表或签字人, 或以律师身分, 代理他人参与与美国专利商标局 (USPTO) 相关的任何商标事宜。

之前通信摘要

2016年9月19日向您发出的陈述理由令指出, USPTO 掌握的信息显示您正在准备、签署并向 USPTO 提交与商标申请及注册相关的文件, 以及您代表他人处理与 USPTO 相关的其他事宜。该命令指出, 您的这些行为有可能构成未经授权的在 USPTO 进行违反商标法的行为。请参考《美国联邦法规》第 37 篇第 2.17(a) 条、第 11.5(b)(2) 条和第 11.14 条规定及《商标审查程序手册》(TMEP) 第 602 节和第 608 节规定。

该命令列出与您相关的 1,000 多份商标申请与注册，并指出尽管您被指定为记录在案的律师且已在许多提交的申请及注册文件上签字，但没有记录显示您是持有执照的美国律师或符合《美国联邦法规》第 37 篇第 2.193(e)(2) 条规定的授权签字人。因此，该命令要求您提出 USPTO 为什么不应采取以下措施的理由：（1）停止受理您提交的任何商标申请或注册文件；（2）在通信过程中停止使用您的联系信息；和（3）禁止您作为通信人、国内代表，签字人，或以律师身份，在 USPTO 参与任何商标申请或注册事宜。该命令要求您在 30 天内提交证据，以证明在商标申请或注册过程中，使用您的签字或通信信息是合法的。

2016 年 10 月 24 日，USPTO 收到您的回复。以下是您对您在 USPTO 所做行为做出的解释：

“就所述问题，我们熟悉向 USPTO 提交商标申请的流程，因此我们经常为希望向 USPTO 申请商标的公司或个人提供建议。这样一来，申请人通常把我们的姓名和地址写在申请文件上。我们不知道我们的行为使您认为我们是律师。”

支持排除令的事实和情形

如上所述，1,000 多份申请和注册似乎与您有关。这些申请和注册来自除您以外的各种机构和个人，且他们将您列为记录在案的律师和/或通信人。此外，这些申请提供明显与您相关的电子邮件地址用于通信的目的。多份申请包含您的签字，并指出您的职务是记录在案的律师（例如，请查看美国申请序列号 86580702）。您的签字同时还出现在其它提交的文件上，包括审查意见答复（例如，请查看美国申请序列号 86467147 和 86777613）。这些文件将您界定为“记录在案的律师”或“董事长”。

您对陈述理由令作出的回复并不包含任何证据或解释证明您将自己指定为记录在案的律师、在提交的商标申请文件上签字或代表申请人处理 USPTO 商标事宜的合法性。您指出，您为希望向 USPTO 提交商标申请的公司及个人提供建议。但是，您并没有指出您事实上是一名符合《美国联邦法规》第 37 篇第 11.1 节和第 11.14 节规定的合格执业者。相反，您的回复说明您并不是一名合格的执业者，且您并不希望造成您是律师的印象，虽然存在多份申请及相关的文件将您的姓名列于记录在案的律师的事实。

按照《美国联邦法规》第 37 篇第 11.14 节、TMEP 第 602.02 节和第 608.01 节规定，非律师人员一般不得代表他人进行商标申请、维护商标注册或参与在 USPTO 的法律程序。按照美国联邦法规规定，除了某些之前确认的商标代理外，可以代表申请人或注册人在 USPTO 处理商标事宜的个人只能是：（1）被许可在美国执业的律师；或（2）USPTO 授权的、可以代表加拿大申请人的加拿大代理或律师。请查看《美国联邦法规》第 37 篇第 2.17 节、第 11.1 节和第 11.14 节规定。否则，外国律师及非律师人员不得在 USPTO 代表他人处理相关的商标事宜，并因此不得采取以下行为：向计划提交商标申请或与申请相关文件的申请人或注册人提供建议；准备或从事申请、回复、注册后维护文件或其它相关的文件；签署申请修改、审查意见回复、向局长提交的上诉状、更改通信地址请求或表明放弃信函；或授权发布审查员所做的修改和优先行动。请查看《美国联邦法规》第 37 篇第 11.5(b)(2) 节、第 11.14(b) 节和 TMEP 第 602.01 节和第 608.01 节规定。

此外，审查意见回复、申请修改、表明放弃请求、重新考虑最终审查的请求、更改通信地址的请求及分案申请请求必须由合格的执业者签字（如果已任命）；否则，这些提交的文件必须由申请人或注册人或法人机构内有权代表申请人或注册人的人员签字。请查看《美国联邦法规》第 37 篇第 2.62(b) 节、第 2.68(a) 节、第 2.74(b) 节、第 2.87(f) 节、第 2.163(b) 节、第 2.171(b)(1) 节、第 2.184(b)(2) 节、第 2.193(e)(2)-2.193(e)(2)(ii) 节和第 11.18(a) 节及 TMEP 第 611.03(b) 和 (i) 节规定。

在审查相关申请和注册记录及您对陈述理由令所做回复的基础上，我们有足够理由得出以下结论—即您已参与了您未被授权的准备、签署并向 USPTO 提交商标申请的活动，也参与了您未被授权的向那些提交商标申请的有关方提供建议的活动。请查看《美国联邦法规》第 37 篇第 11.5(b) 节和 TMEP 第 608.01 节规定。

根据《美国法典》第 35 篇第 3(b)(2)(A) 节规定，商标委员有权管理并指导 USPTO 内能影响商标运作管理的所有活动。这包括拒绝某人在 USPTO 处理商标事宜的权力（如适用）。请查看《美国法典》第 35 篇第 3(b)(2)(A) 节规定。此外，USPTO 局长已授权商标委员监管商标相关的事宜。请查看 TMEP 第 1709 节规定。

根据这项权力，我方拒绝您作为通信人、国内代表、签字人，或以律师身分代表他人在 USPTO 参与任何当前或未来的商标事务。相应地，您的姓名和联系信息不得出现在商标申请及注册的律师或通信人一栏内。此外，USPTO 不会受理您代表申请人或注册人在任何需要合格执业者或申请人/注册人签字的文件上所做的签名。最后，您必须停止任何代表他人在 USPTO 处理商标事宜的行为，也不得准备或向 USPTO 提交任何与商标申请及注册相关的文件或将自己指定为记录在案的律师。

USPTO 将继续监督提交的商标文件，保证您遵守这项排除令的条款。

任命合格的执业者并删除您的姓名和联系信息

您对陈述理由令所作的回复似乎指出您正打算指定一名国内代表，且据您所说，这名国内代表满足提交商标申请的要求。您还指出这名国内代表将提交并处理商标申请事宜。尽管如此，指定一名国内代表并不等同于任命一名合格的律师。相反，指定一名国内代表的目的是提供美国司法程序送达服务所需的联系人和地址。因此，仅仅指定一名国内代表并不

能授权这名指定的人员从事 USPTO 事务代理业务，如准备或执行申请或在 USPTO 程序中代表某一方。详情请见《美国联邦法规》第 37 篇第 2.24(a)(3) 节和第 11.5(b)(2) 节规定。

因此，您计划在相关申请和注册事宜中指定的国内代表只有在这名代表是符合《美国联邦法规》第 37 篇第 11.14 节规定的合格执业者的情况下才能在商标事务中代表申请人和注册人。请查看《美国联邦法规》第 37 篇第 2.17 节规定。也就是说，这名代表只有在他/她是美国 50 个州之一、哥伦比亚特区、美国任一联邦或领地境内级别最高的法院的声誉良好的成员的情况下才能作为律师代表这些申请人或注册人。请查看《美国联邦法规》第 37 篇第 11.1 节和第 11.14 节规定。如果您计划指定为国内代表的人员是符合《美国联邦法规》第 37 篇第 11.14 节规定的合格执业者且将作为律师代表申请人或注册人，那么这名代表也应被指定为申请或注册记录中的律师。请查看《美国联邦法规》第 37 篇第 2.17 节规定。商标所有人可以通过使用 www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online/correspondence-and-attorneydomestic-representative 上的“撤销律师和/或指定律师/国内代表”表指定一名记录在案的律师处理商标申请或注册事宜。申请人/注册人或有权合法代表申请/注册法人的人员（如公司高级职员或合伙企业合伙人）必须在表上签字。

您对陈述理由令所作的回复询问您是否只需为新的申请指定一名国内代表还是需要为所有已提交的申请指定国内代表。首先，由于 USPTO 已拒绝您作为通信人、国内代表、签字人，或以律师身分在 USPTO 代表他人处理任何当前或未来的商标事务，您的联系信息必须从所有当前的记录中删除，且不应出现在任何未来的申请或提交文件中。其次，指定一名新的国内代表或合格执业者的决定应由商标所有人做出。

由于您的回复显示您有可能计划从相关的申请及注册记录中删除您的联系信息且您有可能指定一名合格的执业者代表申请人和注册人，因此从该排除令颁布起 90 天内，您必须联系您的客户，要求他们撤销您作为记录在案的律师的资格（如果当前他们将您指定为律师的话），删除您的联系信息并更新他们的通信信息（包括任何与您相关的电子邮件地址），并且任命一名合格的执业者作为其代理（如果他们选择这么做的话）。

因此，从所有相关记录中删除您作为记录在案的律师、通信人及/或国内代表的信息必须在 2017 年 2 月 22 日之前完成。2017 年 2 月 22 日后，USPTO 将采取任何纠正措施以保证所有相关的记录已及时更新。必要时，USPTO 将会把任何就申请/注册记录采取的行政措施告知给受影响的申请人或注册人。

回复本命令

您无需回复本命令；但是，您可以通过向 USPTO 局长提交一份上诉状提出上诉。请查看《美国联邦法规》第 37 篇第 2.146 节规定。如果您决定上诉，您的上诉状必须在本命令邮寄日期起两个月内提交。请查看《美国联邦法规》第 37 篇第 2.146(d) 节规定。您可以通过 www.uspto.gov 上的“商标电子申请系统”提交您的上诉状。您的上诉状应包含相关事实的核实陈述、审查内容、要求采取的措施或补救方式及缴纳《美国联邦法规》第 37 篇第 2.6 节规定的费用。请查看《美国联邦法规》第 37 篇第 2.146(c) 节规定。您的上诉状应附有补充摘要及任何应考虑的证据。如需了解有关上诉流程的详细信息，请查看 TMEP 第 1705-1705.09 节规定。

此致

敬礼！



Mary Boney Denison
商标委员