

不正商標手続に対する USPTO の取り組み及び 被害者へのアドバイス

筆者：ツォ・ハンメイ (Han-Mei Tso)

このパンデミックの間、米国商標出願件数が約40パーセントも急上昇しました。この増え続ける出願の数は、不正な出願の増加を伴っています。そのような急増の最中に、米国特許商標庁 (USPTO) は、いくつかの面から、商標の詐欺、窃盗及び濫用を抑制し防止するために取り組んでいます。

それらの不正な商標出願のうちの多くは中国商標事務所が絡んでいます。不正な商標手続の一種が、虚偽の見本や実際の商業的使用の虚偽の宣誓書に関連します。中国商標事務所によって広く使用されているもう一種の不正な手続が、出願書類及び使用宣誓書において無効な代理人署名、偽の住所や偽、乗っ取った、窃盗した、又は「借りた」米国代理人資格の使用です。中国商標事務所によって行われた数多くの不正な商標手続は、2019年に施行されたUSPTOの新しい規則と、このパンデミックの間における電子商取引の高い需要に関係しているようです。当該規則により、外国出願人による出願の場合、米国弁護士資格を有する者に代理されなければならないと規定されています。

このパンデミックの間、多くの中国製造業者は、様々な電子商取引のプラットフォームを介して自身の商品を顧客へ直接販売し、自身をOEM/ODM製造業からブランド所有者に転身する好機を見出しました。そうは言うものの、アマゾンなどの大手プラットフォームにおいてオンラインショップを開くのに1つの要件が、米国商標出願番号を取得することです。しかしながら、外国出願人に米国弁護士資格所有者による代理を求めるというUSPTOの新しい規則が施行された後、米国商標出願にかかる費用が高騰し、ハードルが著しく高くなりました。具体的に説明すると、中国商標事務所は、1件の米国商標出願に対し、手続全体を通

し、USPTO の庁費用を含み、300ドル～800ドルの料金を請求します。米国商標出願するのに米国弁護士資格所有者による代理が必要となると、費用が必然的に増加し、高額な費用負担の関係で依頼案件の数が減少します。

米国商標出願業務を維持するために、中国商標事務所は、USPTO の新しい規則を回避するように、自身の「創造力」を発揮しなければなりません。*In re Zhaoyu Luo* 事件において、ある中国商標事務所が、ある米国弁護士を登録弁護士として偽って指定し、当該弁護士の署名を本人の承諾や契約なしで無断使用しました。当該弁護士によってその不正行為が発覚しました¹。*In re Shenzhen Haiyi Enter. Mgmt. Co., Ltd., Haiyi Enter. Serv. (Shenzhen) Co., Ltd., Haiyi Co., Ltd.,* 及び *Haiyi Group Co., Ltd.* 事件において、ある中国商標事務所とその支社が、亡くなった米国弁護士の名前と、彼らが作った架空の代理人の名前を使って、1万件以上の商標出願手続をしました²。*In re Shenzhen Seller Growth Network Tech. Ltd., et al.* 事件において、ある中国商標事務所が、複数の米国弁護士資格所有者にお金を払って彼らの名前と登録番号を使って1万3千件以上の不正な商標出願しました。申し立てによれば、その不正な計画に関与した弁護士らが非常に衝撃を受けたという³。残念ながら、行き届いた教育の欠如と情報の透明性のなさのせいで、中国出願人や登録者のほとんどが、彼ら自身の出願権利が一旦止められたことを知るまで、彼らの商標出願に傷を付けたこれらの不正なやり取りについて全く気付きませんでした。

注意すべきことに、USPTO の登録懲戒局（Office of Enrollment and Discipline, “OED”）によって出された少なくとも3つの懲戒命令により、米国弁護士資格所有者の名前と署名を不適切に記入するという中国事務所の手口について詳細に記載されています。関与した弁護士らは最終的に、特定の期間において庁に対し弁

¹ 当該理由開示命令の詳細はこちらからご参照ください:

<http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caselid=sn88807393&docId=OPC20200817>

² 当該理由開示命令の詳細はこちらからご参照ください: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-show-cause-order-Shenzhen-Haiyi.pdf>

³ 当該理由開示命令の詳細はこちらからご参照ください: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tm-show-cause-order-shenzhen-seller-growth-network-tech_0.pdf

護士としての実務を行う彼らの資格を停止することに同意し、かつ、最終命令において示された全ての要件及び責任を果たすことに同意することによって USPTO による懲戒処分で決着を付けました。これは、関与した米国弁護士資格所有者にとって非常に深刻な問題となりました。なぜなら、ほとんどの州の許可官庁が同様の懲戒を課するので、USPTO に対し弁護士としての実務を行う資格が停止される同時期において全般的に弁護士業をする資格も停止されることとなるからです。

不正な商標手続問題に取り組み、USPTO は近年、疑われる違反に対し多数の理由開示命令 (show cause order) と、制裁のための最終命令を下しています。2022年1月に下された1つ注目すべき命令が *In re Abtach, Ltd.* 事件に対するものです。被告人が担当した数千件の係属中商標出願が終結されました。直近で、2022年9月7日に下された理由開示命令において、USPTO は、被告人である Shenzhen Seller Growth Network Tech. Co., Ltd. らが、これらの規則を回避する意図をもって、商標手続の提出書類において虚偽の、架空の、又は不正な情報を提供したことで、USPTO に対し商標手続の無許可の業務を行ったと主張しました。下された命令において、被告人に対し、USPTO が被告人を制裁するべきではない理由を開示することが求められました。USPTO により課された可能な制裁措置のうち、以下の3つの項目が被告人のクライアントの権利に嚴重に影響します。

- (1) 被告人によって提出された全ての商標関連書類を取り消すか、又は、妥当なものとして見なさない。
- (2) 被告人により提出された提出書類を含み、全ての進行中の手続を終結させる。
- (3) 登録後の維持に関する提出書類を妥当なものとして見なさないよう検討する。

興味深いことに、USPTO からのそのような厳しい弾劾と潜在的な制裁措置に直面し、被告人は、2022年9月9日に、中国語による声明を発表し、「USPTO は現在、中国における商標代理機構に対し『定例面談』を行っている。中国における最も大きい国際知的財産 SaaS プラットフォームとして、弊所がその定例面談を受ける調査の最初のグループとしてリストされた。現在、『通常的面談』が行われており、いわゆる USPTO による制裁は存在しない」と述べました。しかしながら、当該声明は、商標出願するために自身の弁護士資格番号を被告人に貸したその3名の米国弁護士資格所有者が不正な行為を認め、既に USPTO からの懲戒処分を受けたことを開示していません。明らかに、被告人は、USPTO が彼らと彼らの中国クライアントに対し出した理由開示命令の深刻さを軽く見せかけようとしています。

不正な商標出願手続により影響を受けた被害者は、以下に示す選択肢を検討すべきです。

理由開示命令に含まれた係属中の商標出願の場合

- (1) 出願人は、(USPTO の Trademark Status & Document Retrieval (TSDR) システムを利用して) 出願が一時停止されているか、出願の審査状況を確認すべきです。停止されている場合、出願人は出願に対し、修正を行うことができません。
- (2) 出願人が登録商標の保護を得たい場合、出願人は、米国弁護士資格を有する者に依頼し、新たな出願をする必要があります。それにより、新たな出願番号及び新たな出願日が付与され、そのような出願は促進できないものになります。
- (3) 中止された先の出願が他のマイナスな影響を新しい出願に与えることを防ぐために、先の商標出願の明示的放棄を提出したほうが賢明です。

理由開示命令に含まれた商標登録の場合

(1) USPTO は商標出願を一時停止状態にし、出願の行政審査を中断していますが、一方で、USPTO は、理由開示命令に含まれた商標登録をまだ実際に取り消していません。しかしながら、以下のことが起こり得ます。

a. 係属中の更新が存在する場合、不正な宣誓の関係で中断されます。

b. 制裁措置が存在する場合、米国商標法第 15 条の不可争性の宣誓書 (§15 Declaration of Incontestability) を提出することができません。

c. (USPTO 又は第三者により提出される) 再審査又は取消手続が妥当な場合があります。

(2) 登録者は、登録弁護士を合法的な米国弁護士資格所有者に変更する請求を速やかに行うべきです。

(3) 登録者は、新たな商標登録を確保するために、不正とされた出願から区別されるように同一区分において少し異なる説明を用いて新しい出願を検討したほうがよいでしょう。

上に紹介した選択肢又は他の選択肢のうちのどれを選択すべきかは、合法的な米国弁護士資格を有する者に相談した上で判断すべきです。

理由開示命令において出願又は登録が誤って含まれたと確信できる場合、出願人又は登録者は、当該出願又は登録を理由開示命令（及び全ての後続制裁措置）の対象から除外することを請求するように、長官に請願を提出することができます。例えば、商標出願が、USPTO の当該新しい規則が 2019 年 8 月 3 日に施行

される前に、外国出願人によって善意で提出された場合、当該商標登録は、USPTO に対する無許可の手續に該当せず⁴、そのため、登録者は、長官に、当該登録を理由開示命令及びその後の制裁措置から除外することを請求する権利があります。

最後に、不正な商標出願手續によって引き起こされるあらゆる問題を回避するために、商標代理人を探すブランド所有者は、低コストの出願及び登録関連の法務サービスを謳う個人及び事務所からの売り込みには注意深く分析して調査する必要があります。話がうますぎて怪しいと思ったら、その話はおそらく、適法ではありません。

⁴ 2019年7月2日付連邦登録公告において、USPTOが提案された規則に対し、「当該規則の発効日以前に外国出願人又登録者により提出された書類に関し、当該出願人又は登録者による更なるアクションが不要な場合、USPTOは当該出願に対し米国弁護士の指定を求めない」と応答しました。(<https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/02/2019-14087/requirement-of-us-licensed-attorney-for-foreign-trademark-applicants-and-registrants> 参照)