

USPTO が実施する商標関連の不正への対策

2021年8月20日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

USPTO によって商標関連の不正への対策が強化されている。

以下 1、2 のとおり、USPTO に対する不正な商標出願への対策と、USPTO のマークを使った不正な行為（詐欺）への対策に分けられる。

1. USPTO に対する不正な商標出願への対策

8月13日、商務省監査総監室（Office of Inspector General、OIG）は、適正な商標登録に向けた USPTO の取組について調査報告書¹を公表した。この調査の目的は、USPTO の商標登録手続が不正な商標登録の防止のために効果的かどうかを評価することである。報告書では問題点として、①外国居住者に対して米国弁護士による代理を義務付ける規則が効果的に執行されていないこと、②電子的に改ざんまたは捏造された使用見本（商標が実際に使用されていることを証明するための資料）が承認されていること、③指定商品・役務の記載の正確性を確保していないこと、④不正行為に対処する包括的な戦略が策定されていないこと、の4点を指摘している。

USPTO の Hirshfeld 長官代行と Gooder 商標局長は、報告書の公表を受けて USPTO のブログ記事²を更新し、取組を紹介している。主な内容は以下(1)～(5)のとおりである。

(1) 商標近代化法の施行

2020年12月末に成立した商標近代化法³でも、不正な出願への対策として情報提供制度や査定系取消手続などが新たに導入され、USPTO は施行規則案を公表⁴したところである。

(2) タスクフォースによる出願データの要素分析

出願人が異なるにも関わらず、複数の出願でデータの要素が共通する例が多いため、弁護士、アナリスト、サイバー調査員、IT 専門家などを集めた特別なタスクフォースを 2019 年に設置した。タスクフォースは、これらのデータ要素を IT システムで分析することにより不正行為を発見している。

(3) 弁護士の不正行為への対策

外国居住者に対して米国弁護士による代理を義務付ける規則を回避するために、一部の外国代理人が、米国弁護士の資格証の不正な利用や、意図的に不正を見過ごす米国弁護士と関係を築くなどしている。

¹ <https://www.oig.doc.gov/OIGPublications/OIG-21-033-A.pdf>

² <https://www.uspto.gov/blog/director/entry/uspto-s-comprehensive-strategy-to>

³ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2021/20210104.pdf

⁴ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2021/20210601.pdf

USPTO は米国弁護士不正行為を発見した場合には、当該弁護士を USPTO 登録懲戒部 (Office of Enrollment and Discipline) に連絡し、被疑犯罪行為が見つければ法執行機関に連絡する。また、当該弁護士の規則違反が疑われる場合には、自らの行為の正当性を示すよう命令し、応答が不適切な場合または規則回避の意図を有していたと判断された場合には、不正にされた出願の打切り (terminate) や USPTO 商標システムへのアクセスの禁止などで制裁する。

(4) 商標データベースのセキュリティー強化

ログインや身元確認の強化などにより、不正な出願を防止している。

(5) 商標登録後の使用宣誓書の監査 (Post Registration Audit Program)

不正な使用宣誓書 (使用見本とともに提出する商標を実際に使用していることを宣誓する書類) を提出した者に対する罰金を 1 月に導入した。

2. USPTO のマークを使った不正な行為への対策

商標関連の不正として、商標出願人に対して USPTO のマークを付けた詐欺まがいの文書が第三者により送付される事例が問題になっている。

このような事例への対策として、商務省が USPTO のマークを商標出願したことが 8 月 5 日に発表⁵された。商標出願することで、このような業者に対して法的措置をとれるようにするためと説明されている。出願されたのは「USPTO」、
「UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE」、及び 2 つのロゴマークである。

(以上)

⁵ <https://www.uspto.gov/blog/director/entry/protecting-our-trademark-customers-with>