

特許庁委託事業

米国における模倣品対策の概要

2022年3月

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューヨーク事務所

(知的財産部)

報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）が現地調査会社に委託し作成したものであり、調査後の法律改正などによって情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは調査委託先の判断によるものであり、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求め下さい。

ジェトロおよび調査委託先は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害および利益の喪失について、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロまたは調査委託先が係る損害等の可能性を知らされていても同様とします。

〈目次〉

| | | |
|----|---|----|
| 第1 | 米国における模倣品被害の現状 | 1 |
| 1 | ブランドとは何か..... | 1 |
| 2 | ブランドに対する主な法的保護..... | 1 |
| 3 | 模倣品とは何か | 1 |
| 4 | 米国税関・国境警備局（CBP）の模倣品に関する会計年度別統計..... | 2 |
| 第2 | 米国における模倣品対策の流れ | 9 |
| 1 | はじめに | 9 |
| 2 | 知的財産権の確保..... | 9 |
| | （1）商標権（Trademark） | 9 |
| | （2）著作権（Copyright） | 10 |
| 3 | 模倣品を発見した場合の流れ | 10 |
| 4 | 模倣品への対抗措置（Enforcement） | 11 |
| | （1）米国税関・国境警備局（CBP） | 11 |
| | （2）国際貿易委員会 U.S. International Trade Commission（ITC） | 13 |
| | （3）民事上の手続..... | 14 |
| | （4）刑事上の手続..... | 14 |
| 第3 | 電子商取引（E-Commerce）における模倣品の場合 | 15 |
| 第4 | 結論 | 18 |

第1 米国における模倣品被害の現状

1 ブランドとは何か

ブランド (Brand) は、従来、ある企業が自社の商品・サービスを競合他社の商品・サービスと区別するための特徴的な文字やロゴ等の識別子のことを指していたが、現在では、それにとどまらず、企業そのもののイメージの総体を意味するようになってきており、事業活動の中核をなす知的財産ともいえる。実際に、Apple や Amazon、Microsoft といった著名ブランドには、それ自体に極めて高い価値 (首位の Apple は 40 兆円超) があるとされている¹。

2 ブランドに対する主な法的保護

米国における主な法的保護は、以下の図表 1 のとおりであり、特に商標権 (Trademark)、著作権 (Copyright) 及びトレードドレス (Trade dress) がブランドの保護に主要な役割を果たしている。

図表 1: ブランドに対する主な法的保護

| 権利 | 概要 | 保護対象 |
|--|------------------------------|---------------------------------------|
| 商標権 (Trademark) | 商品・サービスを区別するために使用する文字やロゴ等を保護 | 文字、ロゴ、キャッチフレーズ、スローガン、色、形状、ドメインネーム、人名等 |
| 著作権 (Copyright) | 文芸作品、美術、プログラム等のオリジナル表現物を保護 | ロゴ、形状等 |
| トレードドレス (Trade dress) | 商品やパッケージのデザイン等を保護 | 商品やパッケージのデザイン、店舗の内外装等 |
| 特許権 (Patent) | 新規かつ高度で有用な発明を保護 | 技術、発明等 |
| 営業秘密 (Trade secrets and confidential information) | 営業上、財務上、技術上の秘密情報を保護 | 公知でなく秘密として管理されているために価値がある情報等 |

3 模倣品とは何か

模倣品は、一般に「コピー商品」や「ニセモノ」などと呼ばれる、ブランド所有者の商標権や著作権、特許権等の知的財産権を侵害する違法な物品をいい、以下の図表 2 のように、ハンドバッグや洋服、時計、靴、宝飾品、家電、医薬品、自動車等様々なものが流通している。

¹ Interbrand: Best Global Brands 2021 (<https://interbrand.com/best-global-brands/>)

図表 2：米国税関・国境警備局（CBP）による品目別押収数（2020 会計年度）

| 2020 | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| Products | Seizures | % of Total* |
| Handbags/Wallets | 4,597 | 17% |
| Wearing Apparel/Accessories | 3,592 | 14% |
| Footwear | 3,460 | 13% |
| Watches/Jewelry | 3,460 | 13% |
| Consumer Electronics | 3,024 | 11% |
| Consumer Products | 1,932 | 7% |
| Pharmaceuticals | 495 | 2% |
| Automotive/Transportation | 299 | 1% |
| Sporting Goods | 206 | 1% |
| All Other Commodities | 5,438 | 21% |
| Number of Seizures | 26,503 | 100% |

Source: U.S. Customs and Border Protection²

特に、近時における電子商取引（E-Commerce。以下、単に「EC」ということがある。）の発展は、その参入障壁の低さや決済の利便性等から国内外を問わず無数のビジネスを誕生させてきた一方で、小規模な事業者であっても著名なプラットフォームの信用や販売力を利用できることやインターネットにおける匿名性等から模倣品の販売を容易にした。EC を用いた模倣品の販売は、低コストで参入でき、かつ、収益性の高いビジネスと模倣品業者に認識されているとの指摘もみられる³。

このような模倣品取引は、ブランド所有者や消費者に対して経済的な損害を与えるのみならず、有害物質の混入や安全面の不備等により消費者の生命や身体に重大な悪影響を及ぼすおそれもあることから、国家安全保障の観点からも看過できないものと位置付けられており、国土安全保障省（Department of Homeland Security (DHS)）の米国税関・国境警備局（U.S. Customs and Border Protection。以下、単に「CBP」ということがある。）を中心に、米国連邦政府は、模倣品取引に対する取締りを強化している。

4 米国税関・国境警備局（CBP）の模倣品に関する会計年度別統計

米国税関・国境警備局（CBP）が公表している模倣品に関する会計年度別統計は以下の各図表のとおりである⁴。

直近の 2020 会計年度についてみると、CBP 及び米国移民・関税執行局（ICE）に属する国土安全保障捜査局（HSI）は、知的財産権を侵害する物品を含む 2 万 6503 件の貨物を押収し、仮に押収品が真正品であった場合のメーカー希望小売価格（Manufacturer's Suggested Retail

² FY 2020 IPR Seizure Statistics (<https://www.cbp.gov/document/report/fy-2020-ipr-seizure-statistics>)

³ Combating Trafficking in Counterfeit and Pirated Goods (https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/20_0124_plcy_counterfeit-pirated-goods-report_01.pdf)

⁴ FY 2020 IPR Seizure Statistics (<https://www.cbp.gov/document/report/fy-2020-ipr-seizure-statistics>)

Price (MSRP)) の推定総額は 13 億ドル超とのことである。このうち 6 億 6000 万ドル超 (約 50.5%) を中国が占めており、例年同様、中国は模倣品の主要な供給国となっている。なお、国土安全保障捜査局 (HSI) は、知的財産権侵害事犯に関して、逮捕者数 203 人、起訴件数 125 件、有罪判決数 98 件という成果を残している⁵。

また、当該年度に特有の事情として、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックに便乗した模倣品や未承認品、規格外品等が出回ったため、以下の図表 3 のとおり、大量の偽造フェイスマスクや米国食品医薬品局 (U.S. Food and Drug Administration (FDA)) が禁止する COVID-19 検査キット・クロロキン錠剤等が摘発・押収されている⁶。

図表 3 : 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 関連の品目別押収数 (2020 会計年度)

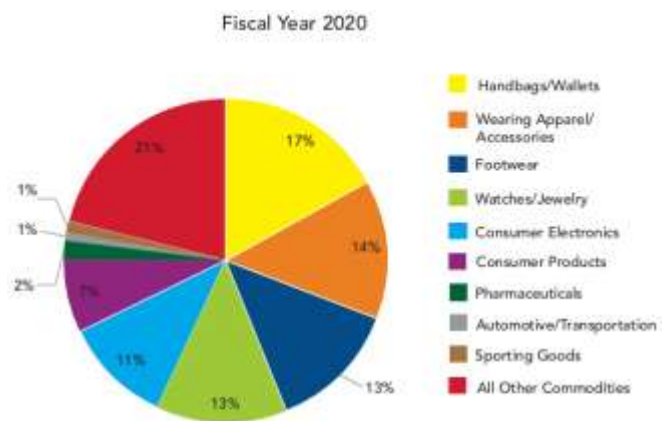
| COVID-19 Related Seizures FY 2020 | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Product | # of incidents | # of items seized |
| Counterfeit face masks | 352 | 12.7 million |
| Prohibited COVID-19 test kits | 378 | 180,000 |
| Prohibited Chloroquine tablets | 221 | 38,000 |

Source: U.S. Customs and Border Protection

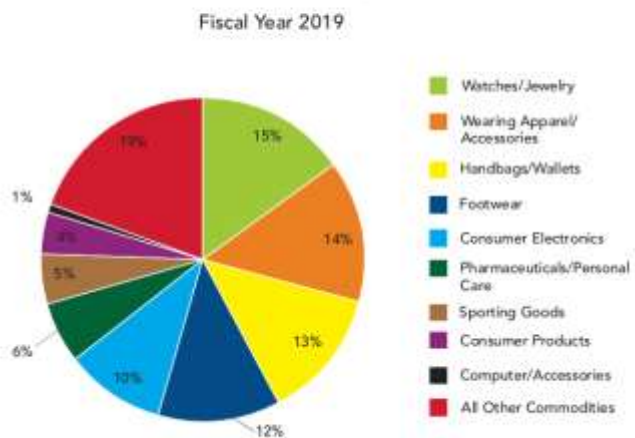
⁵ FY 2020 IPR Seizure Statistics (<https://www.cbp.gov/document/report/fy-2020-ipr-seizure-statistics>)

⁶ COVID-19 関連の米国税関・国境警備局 (CBP) の取組に関する最新情報については、<https://www.cbp.gov/newsroom/coronavirus> を参照されたい。

図表 4：米国税関・国境警備局（CBP）による品目別押収数（2020 年度・2019 年度）



Number of Seizures: 26,503



Number of Seizures: 27,599

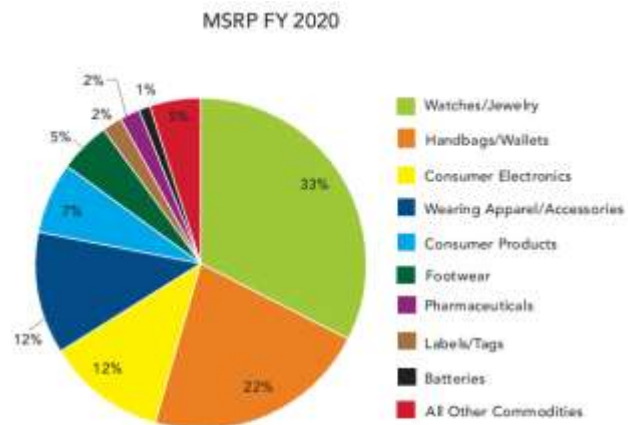
| 2020 | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| Products | Seizures | % of Total* |
| Handbags/Wallets | 4,597 | 17% |
| Wearing Apparel/Accessories | 3,592 | 14% |
| Footwear | 3,460 | 13% |
| Watches/Jewelry | 3,460 | 13% |
| Consumer Electronics | 3,024 | 11% |
| Consumer Products | 1,932 | 7% |
| Pharmaceuticals | 495 | 2% |
| Automotive/Transportation | 299 | 1% |
| Sporting Goods | 206 | 1% |
| All Other Commodities | 5,438 | 21% |
| Number of Seizures | 26,503 | 100% |

| 2019 | | |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| Products | Seizures | % of Total* |
| Watches/Jewelry | 4,242 | 15% |
| Wearing Apparel/Accessories | 3,841 | 14% |
| Handbags/Wallets | 3,653 | 13% |
| Footwear | 3,249 | 12% |
| Consumer Electronics | 2,681 | 10% |
| Pharmaceuticals/Personal Care | 1,779 | 6% |
| Sporting Goods | 1,510 | 5% |
| Consumer Products | 1,219 | 4% |
| Computers/Accessories | 318 | 1% |
| All Other Commodities | 5,107 | 19% |
| Number of Seizures | 27,599 | 100% |

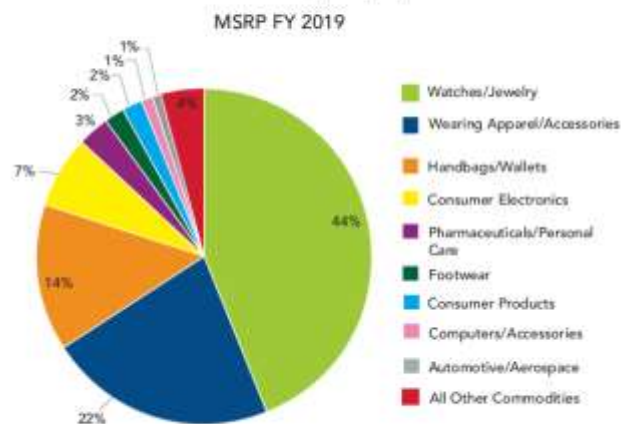
*Seizures involving multiple product categories are included in the "All Others" category. Because the individual percentage figures are rounded, in some cases, the sum of the rounded percentages for a given fiscal year is slightly higher or lower than 100 percent.

Source: U.S. Customs and Border Protection

図表 5：米国税関・国境警備局（CBP）による品目別押収額（2020 年度・2019 年度）
 （仮に押収物が真正品であった場合のメーカー希望小売価格（MSRP）ベース）



Total FY 2020 MSRP \$1,309,156,510



Total FY 2019 MSRP \$1,555,269,057

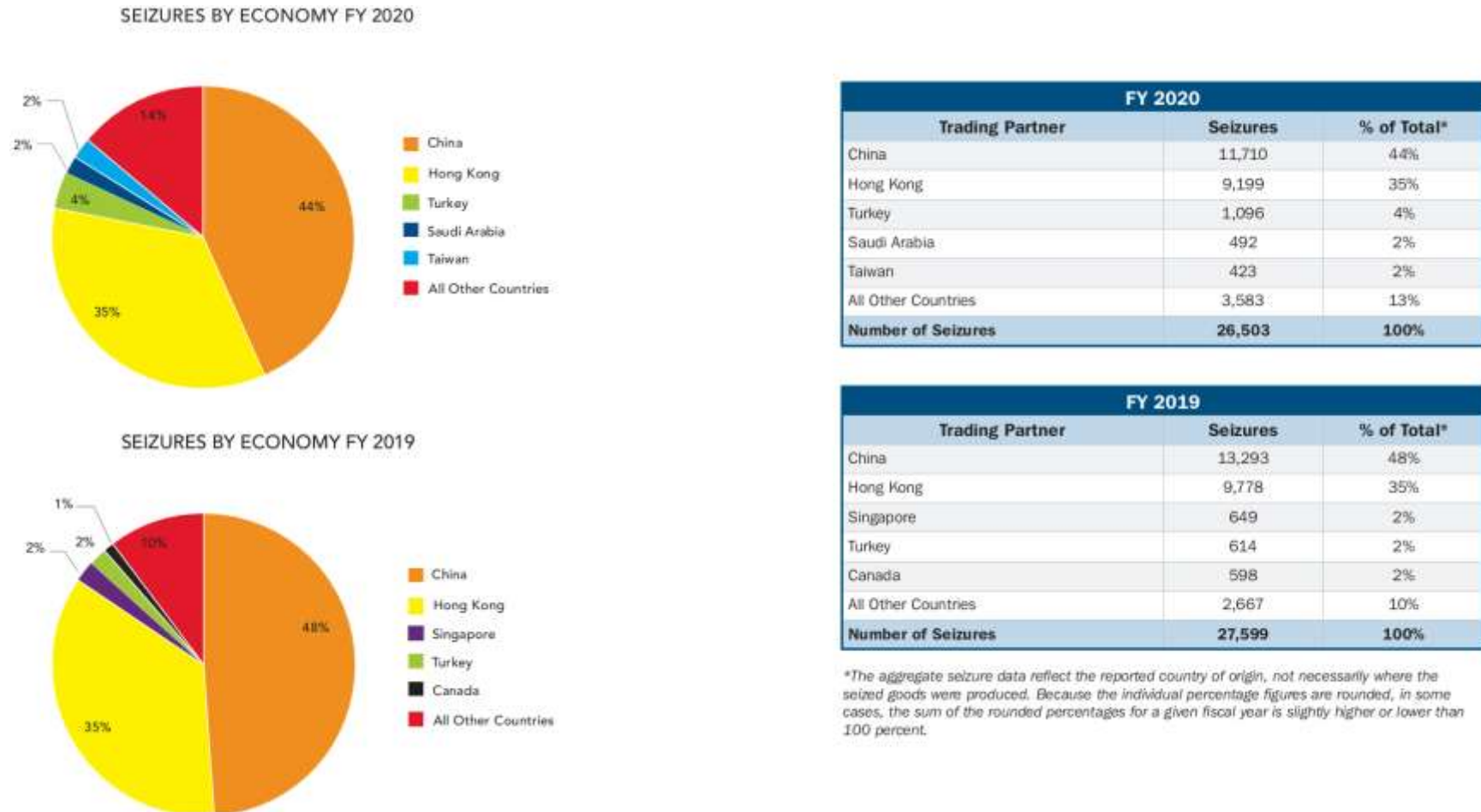
| FY 2020 | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| Products | MSRP | % of Total* |
| Watches/Jewelry | \$ 435,249,467 | 33% |
| Handbags/Wallets | \$ 282,702,448 | 22% |
| Consumer Electronics | \$ 162,234,924 | 12% |
| Wearing Apparel/Accessories | \$ 157,226,601 | 12% |
| Consumer Products | \$ 85,470,866 | 7% |
| Footwear | \$ 63,146,458 | 5% |
| Pharmaceuticals | \$ 20,414,897 | 2% |
| Labels/Tags | \$ 19,823,791 | 2% |
| Batteries | \$ 14,432,379 | 1% |
| All Other Commodities | \$ 68,454,621 | 5% |
| Total FY 2020 MSRP | \$ 1,309,156,510 | 100% |
| Number of Seizures | 26,503 | 100% |

| FY 2019 | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| Products | MSRP | % of Total* |
| Watches/Jewelry | \$ 687,167,057 | 44% |
| Wearing Apparel/Accessories | \$ 343,732,063 | 22% |
| Handbags/Wallets | \$ 212,781,760 | 14% |
| Consumer Electronics | \$ 105,957,198 | 7% |
| Pharmaceuticals/Personal Care | \$ 48,771,870 | 3% |
| Footwear | \$ 37,994,046 | 2% |
| Consumer Products | \$ 27,907,721 | 2% |
| Computers/Accessories | \$ 13,216,628 | 1% |
| Automotive/Aerospace | \$ 12,142,621 | 1% |
| All Other Commodities | \$ 65,598,093 | 4% |
| Total FY 2019 MSRP | \$ 1,555,269,057 | 100% |
| Number of Seizures | 27,599 | 100% |

*Seizures involving multiple product categories are included in the "All Others" category. Because the individual percentage figures are rounded, in some cases, the sum of the rounded percentages for a given fiscal year is slightly higher or lower than 100 percent.

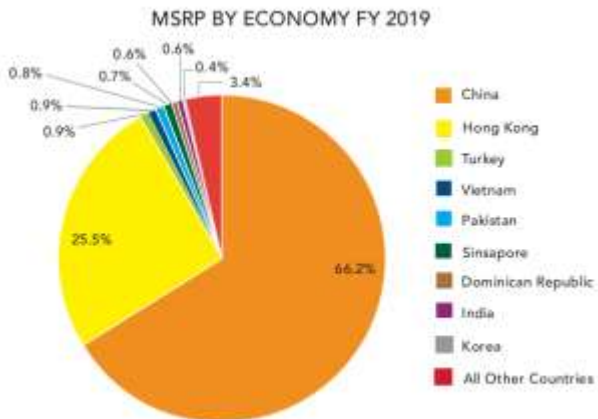
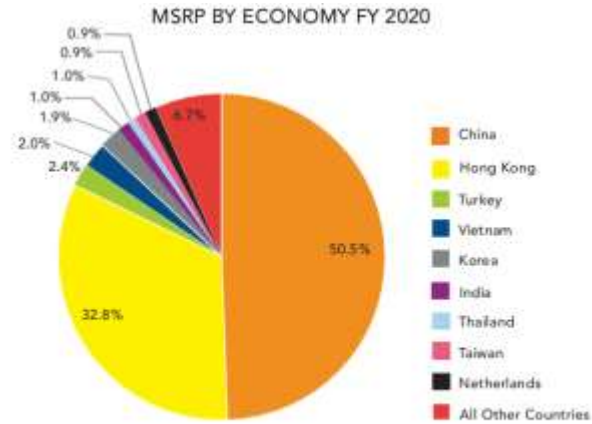
Source: U.S. Customs and Border Protection

図表 6：米国税関・国境警備局（CBP）による輸出国別押収数（2020 年度・2019 年度）



Source: U.S. Customs and Border Protection

図表 7：米国税関・国境警備局（CBP）による輸出国別押収額（2020 年度・2019 年度）
 （仮に押収物が真正品であった場合のメーカー希望小売価格（MSRP）ベース）



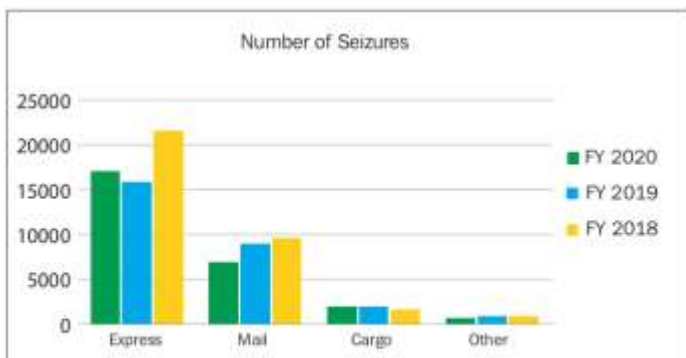
| FY 2020 | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|
| Trading Partner | MSRP | % of Total* |
| China | \$ 660,767,476 | 50.5% |
| Hong Kong | \$ 428,961,694 | 32.8% |
| Turkey | \$ 31,237,035 | 2.4% |
| Vietnam | \$ 25,803,755 | 2.0% |
| Korea | \$ 25,282,668 | 1.9% |
| India | \$ 12,862,390 | 1.0% |
| Thailand | \$ 12,601,807 | 1.0% |
| Taiwan | \$ 12,143,980 | 0.9% |
| Netherlands | \$ 11,796,923 | 0.9% |
| All Other Countries | \$ 87,698,782 | 6.7% |
| Total FY 2020 MSRP | \$ 1,309,156,510 | 100% |
| Number of Seizures | 26,503 | |

| FY 2019 | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------|
| Trading Partner | MSRP | % of Total* |
| China | \$ 1,030,181,869 | 66.2% |
| Hong Kong | \$ 397,276,566 | 25.5% |
| Turkey | \$ 14,240,890 | 0.9% |
| Vietnam | \$ 13,556,034 | 0.9% |
| Pakistan | \$ 12,157,097 | 0.8% |
| Singapore | \$ 10,452,581 | 0.7% |
| Dominican Republic | \$ 9,542,456 | 0.6% |
| India | \$ 9,539,580 | 0.6% |
| Korea | \$ 5,633,115 | 0.4% |
| All Other Countries | \$ 52,688,870 | 3.4% |
| Total FY 2019 MSRP | \$ 1,555,269,057 | 100% |
| Number of Seizures | 27,599 | |

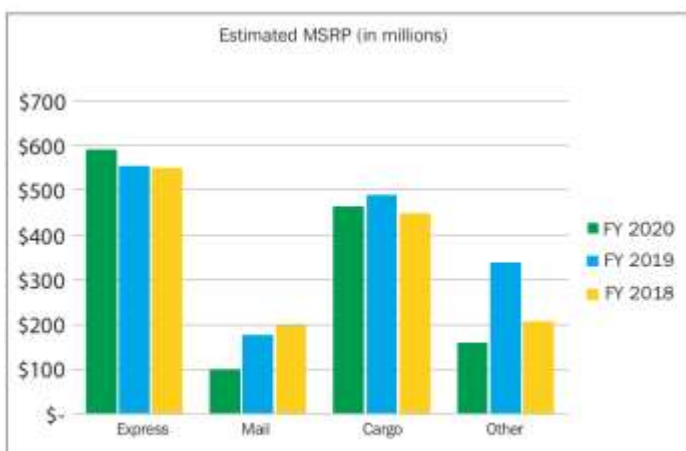
*The aggregate seizure data reflect the reported country of origin, not necessarily where the seized goods were produced. Because the individual percentage figures are rounded, in some cases, the sum of the rounded percentages for a given fiscal year is slightly higher or lower than 100 percent.

Source: U.S. Customs and Border Protection

図表 8：米国税関・国境警備局（CBP）による輸送手段別押収数（2020 年度・2019 年度・2018 年度）



| Seizures | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Mode of Transport | FY 2020 | | FY 2019 | | FY 2018 | |
| | Seizures | % of Total | Seizures | % of Total | Seizures | % of Total |
| Express | 17,001 | 64% | 15,811 | 57% | 21,632 | 64% |
| Mail | 6,886 | 26% | 8,982 | 33% | 9,643 | 29% |
| Cargo | 1,993 | 8% | 1,903 | 7% | 1,673 | 5% |
| Other | 623 | 2% | 903 | 3% | 862 | 3% |
| Total | 26,503 | 100% | 27,599 | 100% | 33,810 | 100% |



| Estimated Manufacturer's Suggested Retail Price (in millions) | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Mode of Transport | FY 2020 | | FY 2019 | | FY 2018 | |
| | MSRP | % of Total | MSRP | % of Total | MSRP | % of Total |
| Express | \$ 589.1 | 45% | \$ 553.3 | 36% | \$ 549.2 | 39% |
| Mail | \$ 98.1 | 7% | \$ 175.6 | 11% | \$ 197.3 | 14% |
| Cargo | \$ 463.4 | 35% | \$ 488.2 | 31% | \$ 447.9 | 32% |
| Other | \$ 158.5 | 12% | \$ 337.9 | 22% | \$ 205.4 | 15% |
| Total | \$ 1,309.1 | 100% | \$ 1,555.2 | 100% | \$ 1,399.8 | 100% |

Source: U.S. Customs and Border Protection

第2 米国における模倣品対策の流れ

1 はじめに

ブランドを保護するためには、まず、知的財産権の確保や情報管理の徹底、模倣品との区別のための工夫等（製品管理番号や正規品識別マークの導入等）を実施することにより、そもそも模倣品の被害に遭わないようにすることが肝要である。しかし、それでも模倣品を発見した場合には、民事・行政・刑事それぞれの観点から模倣品への対抗措置を検討することになる。

なお、米国において訴訟等の法的措置を含む模倣品対策を徹底的に行った場合、かなりの時間・労力・費用を要する一方で、それらの負担に見合う賠償金を得られるとは限らないため、特に負担が大きくなりがちな訴訟等の法的措置については断念した方が経済的にみて合理性があるように見えることもある。しかし、そこで安易な妥協をせずに徹底的な模倣品対策を継続することで、「模倣品を絶対に許さない企業」という評判を確立できれば、将来の模倣品に対する強力な抑止力が働き、それに伴ってブランド価値も高まる。また、模倣品対策を続けていくことで、社内のノウハウも構築され、より効率的かつ効果的な対策が可能になるものと思われる。

2 知的財産権の確保

(1) 商標権 (Trademark)

日本では商標権は登録によって権利が発生する登録主義であるのに対し、米国では商標権は使用によって権利が発生する使用主義を採用している。もっとも、以下に述べる点から、ブランド所有者としては、少なくとも米国特許商標庁 (U.S. Patent and Trademark Office (USPTO)) に商標を登録すること (以下「連邦商標登録」という。) が望ましい⁷。

- ・登録者は連邦商標登録された商標について独占的な権利を有することが推定される。

⁷ 米国では、連邦ランダム法に基づく連邦商標登録のほかに、州商標法に基づく州当局への商標登録 (以下「州商標登録」という。) も存在する。連邦商標登録よりも州商標登録の方が登録費用が安価であるものの、州商標登録では、基本的に当該州の中でしか保護を受けられず、米国税関・国境警備局 (CBP) のデータベースに記録できないため、重要なブランドについては連邦商標登録を行うのが一般的である。

- ・連邦商標登録の登録者が指定商品・サービスに関する商標を全米において使用しているものと擬制される。
- ・登録者は連邦商標登録された商標の権利者であることを告知したものと擬制される。
- ・連邦商標登録された商標が登録後 5 年間継続して使用され、かつ、現に取引において使用されている場合には一定の条件の下、当該商標権の有効性について第三者が争うことができなくなる。
- ・連邦商標登録された商標は CBP のデータベースに記録するように申請可能である。

(2) 著作権 (Copyright)

著作権は著作物の創作により自動的に発生するものの、以下に述べる点から、ブランド所有者としては、米国著作権局 (U.S. Copyright Office) に著作権登録を行うことが望ましい。

- ・登録者は、連邦裁判所において著作権侵害訴訟を提起できる。
- ・登録者又は登録中の者は、著作権侵害請求委員会 (Copyright Claims Board (CCB)) に対して、著作権侵害請求を申し立てることができる。
- ・著作権者は、侵害開始前又は公表後 3 か月以内に著作物が登録された場合にのみ、法定損害賠償金及び弁護士報酬を回収できる。
- ・著作物の公表後 5 年以内に登録された場合、当該登録は著作権の有効性の一応の証拠となる。
- ・登録著作権は CBP のデータベースに記録するように申請可能である。

3 模倣品を発見した場合の流れ

模倣品を発見した場合、ブランド所有者は、必要に応じて弁護士や調査会社等の支援を受けつつ、まずは模倣品や模倣品業者に関する調査を行った上で、自社製品の知的財産権の侵害の有無を検討し、適切な対抗措置を策定・実施することになる (図表 9 参照)。模倣品への有効な対抗措置を実施するためにも、調査の段階で発見された資料や作成された報告書等は、各種機関に相談・通報する際の資料や訴訟手続等において提出する証拠として後日利用することを念頭に、可能な限り証拠化した上で、整理・保全しておくことが望ましい。なお、裁判所に対して調査結果を証拠として提出する場合、調査担当者の宣言書・宣誓供述書の提出や証人尋問が見込まれる。証言すべき事項によっては利益相反や弁護士倫理の問題等が生じて依頼者及び訴訟代理人弁護士が困難に直面するおそれがあることから、訴訟代理人候補の弁護士ではなく専門の調査会社の調査員に調査を担当させることが多い。

図表 9：模倣品を発見した場合の流れ

| | |
|------------|---|
| 出所・流通範囲の調査 | <ul style="list-style-type: none"> ・目的：模倣品業者を特定し、対策方針・手続を検討するため。 ・手段：流通ルートを製造業者まで遡る。調査会社等の利用も検討。 |
| 現物の入手 | <ul style="list-style-type: none"> ・目的：権利侵害の有無の確認や証拠保全のため。 ・手段：現物の購入、ウェブサイトやチラシの印刷・保存等。 |
| 知的財産権の確認 | <ul style="list-style-type: none"> ・目的：自社商品の知的財産権行使の可否を検討するため。 ・手段：商標権の登録の有無等の確認。 |
| 権利侵害の有無の確認 | <ul style="list-style-type: none"> ・目的：自社商品の知的財産権行使の可否を検討するため。 ・手段：弁護士等の専門家に対する鑑定依頼等。 |
| 対抗措置の実施 | <ul style="list-style-type: none"> ・目的：模倣品の排除、損害の回復、将来の模倣品取引の抑止 ・手段：民事手続（警告状、訴訟等） 行政手続（行政機関への通報等） 刑事手続（警察機関への通報等） |

4 模倣品への対抗措置（Enforcement）

米国における模倣品への対抗措置のうち最も代表的な手段は連邦裁判所において模倣品業者に対して訴訟を提起することであるが、米国では訴訟費用が膨大になりがちであることから、誰しもが容易に訴訟手続を選択できるわけではない。

前記の各統計から明らかなように、米国においては海外からの輸入が模倣品の大きな供給源になっていることを踏まえ、まずは米国税関・国境警備局（CBP）を通じて模倣品の輸入を防ぐ方法について述べた上で、裁判所や警察機関等を通じた対抗処置について説明する。

（1）米国税関・国境警備局（CBP）

前述のとおり、模倣品の多くは海外から輸入されるため、CBP による水際での模倣品の取締りが果たす役割は大きい。CBP における知的財産権侵害物品対策の一環として、米国

特許商標庁 (USPTO) への連邦商標登録を経た商標権者は、CBP の知的財産登録システムへの当該商標の登録を求めてオンライン申請をすることができる (<https://iprr.cbp.gov/>)⁸。連邦商標登録が CBP における登録の前提となるため、当該登録システムで認められる商標の登録期間は連邦商標登録における登録期間と連動する。なお、登録されている商標は、CBP のウェブサイトで検索可能である⁹。

もともと、CBP に商標を登録さえすれば自動的に CBP 職員が模倣品を十分に取り締まってくれるというわけではない。CBP 職員に模倣品を効果的に取り締まってもらうには、必要な情報を提供し、真贋判定のためのトレーニングを行う必要がある。そのために、まずは真正品と模倣品の見分け方及び特徴について説明する真贋判定ガイド (Product Identification Training Guide) を作成して、CBP に E メールで提供することになる (IPRHelpDesk@cbp.dhs.gov)。なお、真贋判定ガイドのサンプルについては脚注のウェブサイト参照されたい¹⁰。

また、ブランド所有者は、CBP 職員に対して対面又はリモートで真贋判定に関する説明会を行うこともできる。リモートで説明会を行う場合、米国に点在する CBP 職員に同時配信でき、また説明会の様子を録画することで CBP 職員向けの参考資料として残すこともできる。輸入品の通関量が多い通関地は複数あるものの、商品の種類や性質等から自社のブランドを侵害する模倣品の通関地をある程度把握できる場合には、当該通関地の CBP 職員に対して対面で説明会を実施するとより高い効果が期待できる。特に、前述の出所・流通範囲の調査において、流通ルートも割り出せている場合には、該当通関地の CBP 職員を集中的にトレーニングすることになる。このような説明会の実施要項については脚注のウェブサイト参照されたい¹¹。

CBP に商標登録後も登録情報を常に最新の内容にしておく必要がある。CBP 職員は、模倣品の疑いのある輸入品を発見した際、真贋判定が難しい場合は登録されている連絡先に連絡し、協力を要請することがある。CBP が模倣品の輸入を差し止め、押収するには手続上の期限があるため、CBP から当該要請があれば、24 時間以内には何らかの返答をすべきである。正式な回答に時間を要する場合には、検討の上、追って回答する旨を迅速に返答する。CBP から共有された画像や情報だけでは真贋判定ができない場合、具体的にどのような画像や情報が必要か説明した上で、追加情報を要求すると円滑なコミュニケーションが

⁸ 著作権も、米国著作権局 (U.S. Copyright Office) に登録していれば、CBP の当該登録システムに登録申請ができる。なお、CBP における著作権の登録期間は 20 年であるが、更新も可能である。

⁹ <https://iprs.cbp.gov/#/>。

¹⁰ <https://www.cbp.gov/document/guidance/ipr-product-id-training-guide>。

¹¹ <https://www.federalregister.gov/documents/2018/02/16/2018-03233/announcement-of-program-for-the-private-sector-to-participate-in-trade-related-training-of-us>。

期待できる¹²。このような時間的な制限や真贋判定の必要性から、CBP から連絡を受ける担当者は、自社のブランドに精通した者であることが望ましい。

模倣品と疑われる積荷等の情報を入手した際には、CBP に通知することができる。しかし、そのような通知を日頃から数多く受け付けているためか、指定されたオンラインフォーム¹³で通知しただけでは CBP が迅速に動いてくれるとは限らないため、粘り強く CBP に働きかける必要がある。米国において模倣品対策を取り扱う弁護士の中には、これらの手続に精通し、また CBP 職員とのコネクションを有する者も多いため、この段階で適切かつ有効な通知方法や働きかけについて米国法律事務所支援を求めることも一考に値する。

(2) 国際貿易委員会 U.S. International Trade Commission (ITC)

国際貿易委員会 (U.S. International Trade Commission (以下「ITC」という。)) は、ワシントン DC に所在する行政裁判所であり、司法裁判所と異なり陪審員が存在しないことや救済方法が排除命令のみで損害賠償請求ができないことに特徴がある。ITC では知的財産権の侵害を理由に輸入品の排除を請求できることから、司法裁判所が特許侵害を理由とした排除命令に消極的になった 2006 年以降に訴訟件数が一気に増加し、現在も多くの特許侵害訴訟が ITC で行われている。ITC に提訴するには原告が当該特許に関連して Domestic Industry (米国内において工場・設備・雇用等に著しい投資をしていること) を有する必要があるため、全ての企業が ITC を利用できるわけではないものの、ITC で排除命令 (Exclusion Order) を取得できれば、当該命令に基づいて CBP が輸入品を差止め・押収してくれるため、特に特許侵害の場合には、ITC における排除命令の取得を検討することになる。

ITC では商標権侵害や著作権侵害の訴訟も取り扱っているが、特許侵害訴訟ほど件数が多い。例えば、司法裁判所が商標権侵害を理由とした排除命令について特許侵害に比べればそれほど消極でないこと¹⁴、特許侵害品について CBP に輸入品の差止め・押収を求めるには、ITC の排除命令が必要である一方、前述のとおり商標権侵害については ITC の排除命令が必須でないことがその理由である。もっとも、ITC において商標権侵害訴訟を提起する利点として以下のものが挙げられる。

- ・ ITC は模倣品よりも広範囲で排除命令を出すことがある (グレーマーケットの商品

¹² 当然のことながら、様々な事情から、CBP 職員は把握している全ての情報を自由に開示できるわけではないことも理解しておく必要がある。

¹³ <https://eallegations.cbp.gov/>。

¹⁴ Trademark Modernization Act of 2020 の影響で、今後は商標権侵害があった際に、司法裁判所から差止め命令をより取得しやすくなると思われる。

等)。

- ITC における (特許侵害訴訟以外の) 判決は、同一の被告に対する知的財産権侵害訴訟について後続の司法裁判所の判断を拘束する効果を有する。
- 電子商取引 (E-Commerce) サイト等の運営者 (プラットフォーマー) が ITC の排除命令を尊重して模倣品を排除することが期待できる。
- 広範囲なディスカバリー制度を利用して証拠を集めやすい。

(3) 民事上の手続

ブランドを毀損する模倣品業者を特定できたとしても、直ちに司法裁判所や ITC において提訴するわけではなく、多くの場合は訴訟手続を開始する前に当事者間の交渉で解決を図ることになる。通常、ブランド所有者は、模倣品業者に対して、模倣品が自社商品の知的財産権を侵害している旨、直ちに侵害行為を停止しない場合には法的措置を取る旨等を記載した警告書を送付する。警告書送付後にどのような経緯を辿るかは案件次第ではあるが、模倣業者が直ちに非を認めて解決する場合もあれば、長期間の交渉に及ぶ場合も珍しくない。

当事者間の交渉で解決に至らない場合、ブランド所有者は、模倣業者を被告として、損害賠償金及び差止命令を求めて司法裁判所に提訴することになる。商標権侵害を例にとると、多くの場合は米国特許商標庁 (USPTO) に連邦商標登録しているため、連邦裁判所に提訴することになる。なお、州商標登録しかしていない場合又はコモンロー上の商標権の侵害のみを訴える場合は、州裁判所に提訴することになる。米国では訴訟費用が膨大になりがちであることから、訴訟手続の節目で和解交渉を行うことが一般的であり、判決に至る事件はそう多くはない。司法裁判所によっては訴訟手続の節目で調停を行うことを義務付けるため、調停の場でも和解についての交渉が行われる。

(4) 刑事上の手続

商標権侵害についても著作権侵害についても刑事責任が規定されているものの¹⁵、民事上の手続と異なりブランド所有者が主体的にコントロールできるわけではないことには留意が必要である。

一般的には、連邦検事等の行政機関の担当者に刑事事件として取り上げるべき知的財産権侵害があると通報するところから始まる。その際には、連邦検事等が知的財産権侵害の内

¹⁵ 18 U.S.C. § 2320 (商標権侵害の刑事責任)。17 U.S.C. § 506(a) (著作権侵害の刑事責任)。

容を理解しやすいように、調査結果をまとめておく必要がある。司法裁判所への提訴準備に相当する程度の準備をしておくことが理想である。具体的な通報方法、通報先、通報時に必要な情報等については脚注の米国司法省（U.S. Department of Justice）のウェブサイト¹⁶及びそこで引用されているガイド¹⁷を参照されたい。

しかし、知的財産権侵害の存在を十分に示したとしても、当事者間で民事上の手続で解決すべきであって、刑事事件として取り上げるほどのことではないと連邦検事等に判断されてしまうことが少なくない。連邦検事等に刑事事件として取り上げてもらうには、単なる知的財産権侵害に尽きるものではないことを示す事情を挙げて、関心を持たせることが肝要である。例えば、当該侵害行為により多額の金銭を入手した模倣品業者が反社会的勢力に資金提供しているという事情や模倣品には安全性に問題があって一般消費者を重大な危険にさらすおそれがあるという事情を示すことができれば、連邦検事等は興味を示す可能性がある。また、模倣品が食品や医薬品の場合であれば、米国食品医薬品局（FDA）の担当者にも模倣品業者の取締りに協力してもらえるかもしれない。事案によっては、連邦検事から州検事や他の行政機関の担当者に引き継がれることもある。

ただし、刑事事件として立件されたとしても、その後の捜査活動や訴訟手続等は連邦検事等が進めるため、ブランド所有者がこれに主体的に関与することはできない。連邦検事等は必要に応じてブランド所有者に協力を要請する場合もあるが、捜査活動の進捗や訴訟手続の状況、収集した証拠等を共有してもらえない保証はない。

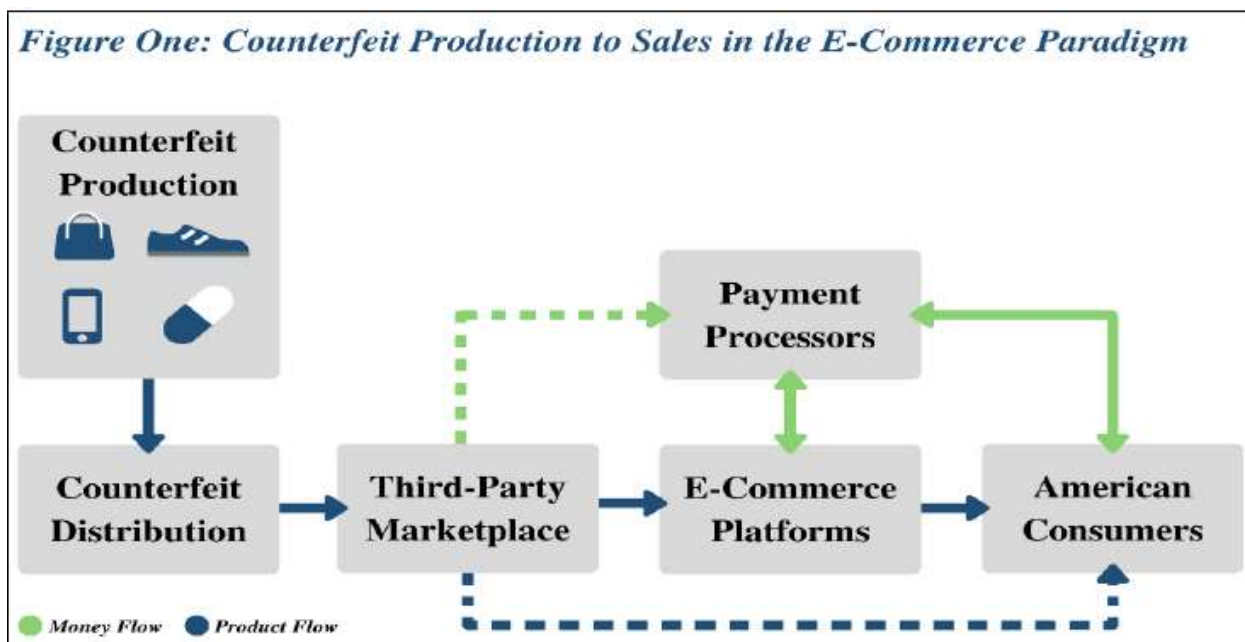
第3 電子商取引（E-Commerce）における模倣品の場合

近年、電子商取引（E-Commerce）を通して販売される模倣品が多くブランド所有者を悩ませている。模倣品業者は、ECサイトを通じ、そこにアクセスする多くの消費者に対して模倣品を販売しており、そこでの模倣品と金銭の流れは、概ね以下の図表10のとおりである。

¹⁶ <https://www.justice.gov/criminal-ccips/reporting-computer-internet-related-or-intellectual-property-crime>。

¹⁷ Reporting Intellectual Property Crime: A Guide for Victims of Copyright Infringement, Trademark Counterfeiting, and Trade Secret Theft (Third Edition) (<https://www.justice.gov/criminal-ccips/file/891011/download>)。

図表 10：電子商取引（E-Commerce）における模倣品と金銭の流れの概要



Source: U.S. Department of Homeland Security¹⁸

EC サイトにおいて模倣品が販売されている場合の流れについても、基本的には図表 9 のとおりである。EC の場合に特徴的な対抗措置として、模倣品が自社商品の知的財産権を侵害していることが確認された場合、EC サイトで案内されている知的財産権の侵害や模倣品に関する規約や対処方法を確認する。大抵の EC サイトは、知的財産権の侵害を通報する仕組みを設けているからである。例えば、Amazon.com であれば、商標権や著作権の侵害を申告するウェブフォームがある¹⁹。eBay であれば、PDF フォームがあるため、必要事項を記入し、指定された連絡先に E メール又は FAX で提出する²⁰。Shopify にも侵害を申告するウェブフォームがある²¹。Facebook や Instagram も同様の仕組みを設けている²²。最近は、

¹⁸ U.S. Department of Homeland Security, *Combating Trafficking in Counterfeit and Pirated Goods, Report to the President of the United States* (Jan. 24, 2020) at 21.

¹⁹ <https://www.amazon.com/report/infringement>.

²⁰ <https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/verified-rights-owner-program.html#m17-1-tb2>.

²¹ <https://help.shopify.com/en/manual/your-account/copyright-and-trademark#reporting-trademark-infringement>.

²² Facebook について <http://www.facebook.com/help/440684869305015>、Instagram について <http://help.instagram.com/1921828231475726> 参照。

ブランドをより一層保護できるように、特別のプログラムも設けられていることもある²³。これらはいずれもブランド所有者自身が記入・申告できる形式になっているが、より説得的で効果的な申告にする観点から知的財産法を専門とする弁護士が代理申告する場合もある。

しかし、これらの通報・申告等を行っても、EC サイトが販売停止処分等の模倣品対策にすぐに動かない場合が少なくない。その場合、EC サイトのブランド保護の担当部署や法務担当に E メールや電話で連絡を入れ、模倣品による被害状況について説明を行う必要がある。CBP に対して協力を要請するのと同じで、EC サイトに対しても粘り強く何度も協力を要請することが奏功することも少なくない。

粘り強く要請をしても EC サイトが十分に協力しない場合には、EC サイト自体が模倣品による侵害を許容しているとして、EC サイトに対して知的財産権の侵害についての警告状を送付することもある。

ところで、EC サイトがブランド所有者を大きく悩ませる理由の一つは、模倣品業者の特定が困難であることである。模倣品を EC サイトで販売している業者が、虚偽の名称や住所を用いたり、ペーパーカンパニー等を用いたりしてオンライン店舗を開設している場合、権利行使する相手が誰なのかも分からないことも少なくない。また、EC サイトに模倣品業者の情報を要求しても、秘密保持義務を理由に開示してもらえないことが多い。そのような場合、自社の調査結果を EC サイトに共有し、粘り強く協力を訴え続けることになるが、それでも EC サイトが模倣品業者の情報の共有を頑なに拒むときには、EC サイトに対して法的措置をとることを検討することになる。模倣品の販売が EC サイトで行われている以上、模倣品の販売停止を求めて EC サイトを直接訴えることも可能であるが、ビジネス上の考慮から EC サイトを直接訴えることは望ましくない事情があるかもしれない。その場合、まずは模倣品業者を氏名不特定の被告として訴訟提起した上で、氏名不特定の被告に対して訴訟追行するために被告の情報が必要であるとして、EC サイトに対して第三者召喚状 (Subpoena) を用いて情報開示を求めることが考えられる。裁判所から第三者召喚状が発行された場合、EC サイトは被告の情報を開示せざるを得ない。模倣品業者の情報を入手した後は、そのまま訴訟を続けることも、他の適切な対抗措置に切り替えることも可能である。

²³ Amazon.com であれば、Amazon Brand Registry プログラムがある (<https://brandservices.amazon.com/>)。eBay であれば、Verified Rights Owner Program がある (<https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/verified-rights-owner-program.html>)。

第4 結論

模倣品被害による経済的影響は侮れない。2020年度のCBPによる模倣品の品目別押収額は13億ドル超であり、ECサイトをはじめとする販売ツールの発展に伴い模倣品を販売するルートも多様化し、ブランド所有者からすればそれを完全に排除するのは容易ではない。米国市場を模倣品から守る方法はいくつもあり、前述の対抗措置をとることで模倣品の流通を阻止することが期待される。ただし、いずれもブランド所有者が根気強くCBP、ECサイト、場合によっては警察関係者とやりとりを続ける必要がある。いざ警告状や裁判所において訴訟を行うとなれば米国法律事務所に依頼する必要も出てくる。しかし、早期かつ粘り強く模倣品対策を続けなければ、悪質な模倣品業者に狙い撃ちにされ、より多くの模倣品に悩まされかねない。そのためには積極的かつ徹底的に模倣品対策を行うことで、現在の模倣品の排除のみならず、将来の模倣品に対する抑止力をも築き上げていく必要がある。

[特許庁委託事業]

米国における模倣品対策の概要

2022年3月

禁無断転載

[調査受託]

Alston & Bird 法律事務所

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューヨーク事務所

(知的財産部)