

経済産業省

受託調査

米国における模倣品対策の実態に関する調査

2016年8月

日本貿易振興機構（JETRO）
ニューヨーク事務所 知的財産部

目次

I. 問題の提示.....	4
II. 模倣及び知的財産 (IP) 侵害—Overview.....	6
A. 模倣／知的財産 (IP) 侵害とは何か?	6
B. 模倣は被害者なき犯罪ではない.....	6
C. 模倣品による消費者の健康及び安全への影響.....	6
D. 模倣品による経済的影響.....	9
III. 米国における模倣品問題及び差押えの統計.....	11
A. 米国税関国境警備局 (CBP) の概観.....	11
B. 知的財産権 (IPR)	11
C. CBP の差押え統計	12
1. 2012 年度.....	12
2. 2013 年度.....	16
3. 2014 年度.....	19
4. 3 年度比較 (2012 年度-2014 年度)	23
IV. 模倣品との戦い.....	27
A. 連邦法執行.....	27
1. ブランドを保護するための CBP への登録.....	27
2. CBP における新しい拡張的情報共有手続きの利用.....	28
3. 侵害のある積荷の申立ての提出.....	31
4. 真贋判定ガイドの提出.....	31
B. 米国法に基づく多様な偽造防止ツール.....	32
1. 民事救済.....	32
i. 連邦裁判所における民事法執行—ランナム法.....	32
ii. 民事差押え	33
iii. オンライン模倣品業者及び第三者に対する法執行.....	34
(a) 第三者損害賠償責任.....	35
(b) ランドロードに対する法執行	37
iv. オンライン市場における偽造防止措置.....	38
v. 支払処理者への支援の要請	40
2. 民事救済—ITC 第 337 条手続き	42
3. 刑事処罰.....	44

4. 訴訟外アプローチ	45
i. 消費者の教育	45
ii. 外国での戦略的商標登録の実施.....	46
iii. 偽造防止技術への投資.....	46
iv. サプライチェーン・セキュリティの強化	47
V. 結論.....	48

I. 問題の提示

2016年1月7日、ラスベガスで開催されたコンシューマー・エレクトロニクス・ショーにおいて、中国に営業拠点を置いていると思われる Changzhou First International Trade Co.が運営しているブースに対し米国執行官が強制捜査を行い、数台の一輪電動スクーターを没収すると共にブースを解体した。これは米国の会社である Future Motion がラスベガスの連邦裁判所へ Changzhou 社の一輪スクーターに関する申立てをしたことに基づくものであった。米国地方裁判所判事である Miranda Du 氏は、Future Motion が自己の特許を Changzhou により侵害されたことを証明できる可能性が高いと判断し、一方的緊急差止命令、差押命令及び暫定的差止命令を発した¹。

約2週間後、シカゴにいる米国税関国境警備局 (U.S. Customs and Border Protection、以下「CBP」という。) 職員が、中国からシカゴへと出荷された、又は流入した無断商標ロゴの付された推定600万ドルの偽造ホバーボード16,000台超を差し押えた。職員の事実認定では、当該機器は、製品安全規格の策定及び認証について製品試験を行う会社である Underwriters Laboratories (UL) から認証される安全標章の偽造マークを付けているため、健康面で危険をもたらすものであると判断された。これまでのところ、ULは、いかなるホバーボードブランド又はモデルについても、安全が認証されたものとする承認を行っていない。中には Samsung の模造ロゴが付された一輪電動スクーターもあった²。

模倣品はもはやビッグビジネスであり、上記の例は例外的なものではない。ワシントン DC を拠点とする非営利団体である International AntiCounterfeiting Coalition (IACC) によると、模倣品被害は過去約20年間に10,000%増加して年6,000億ドルとなっている³。また、IACCの見積りでは商標侵害による米国会社への損失は年間2,000億ドルないし2,500億ドルとなっている⁴。消費者の需要や使用技術の改良及び犯罪者がさらに狡猾⁵になっていること等の要因により、模倣品はまさに「21世紀の犯罪」となっている⁶。

同犯罪は消費者の信頼及びブランドロイヤリティを落とし、暖簾の価値を低下させ、更に負債を創出するものであるので、ブランドにとって大きな問題である。例えば、Etsy と呼ばれているオンライン小売業者⁷は、産業アナリストである Wedbush の2015年5月付レポートにおいて、Etsy で販

¹ See Cade Metz, US Marshalls Raid CES Booth over One-Wheeled Hoverboard, WIRED (Jan. 18, 2016), <http://www.wired.com/2016/01/u-s-marshalls-raid-ces-booth-over-one-wheeled-hoverboard/>

² See Mary Beth Quirk, U.S. Customs Officials Seize More Than 16,000 Counterfeit Hoverboards In Chicago, Consumerist (Jan. 28, 2016), <http://consumerist.com/2016/01/28/u-s-customs-officials-seize-more-than-16000-counterfeit-hoverboards-in-chicago/>.

³ See About Counterfeiting, INT'L ANTICOUNTERFEITING COALITION, <https://www.iacc.org/about-counterfeiting>.

⁴ *Id.*

⁵ Several trends have converged to make counterfeiting a more attractive practice to criminals, including (i) rising costs to develop and market legitimate goods; (ii) declining margins associated with illegal goods, such as narcotics; (iii) increasing accessibility of tools needed to create and distribute counterfeit goods; (iv) effect of deregulation of Internet sales channels; and (v) mild response of law enforcement to counterfeiting. See *Pharmaceutical Counterfeiting, Tampering, and Diversion: Solutions for Addressing a Growing Threat*, JDS UNIPHASE CORP., (Mar. 2010).

⁶ FASHION LAW: A GUIDE FOR DESIGNERS, FASHION EXECUTIVES, AND ATTORNEYS 107 (Guillermo C. Jimenez & Barbara Kolsun eds., 2010) [hereinafter FASHION LAW].

⁷ See <https://www.etsy.com/>. Etsy was founded in 2005 and has historically been focused on the sale of handmade and vintage items. As of May 2015, Etsy had 1.4 million active sellers, with 250,000 of those reportedly working full-time selling items on the site.

売された全品目のうち 5%が模倣品である可能性がある、もしくは第三者の商標若しくは著作権を侵害していると指摘された。結果として、同レポートは Etsy を「ニュートラル」から「アンダーパフォーム」へと格下げし、サイトで見つかった最大 200 万品目が侵害品又は偽造品に相当すること、また当該数値はこれよりも大きい可能性があることを指摘した。結果、Etsy の株価は、当該レポートの発表の日に 8%下落した⁸。

現代では、ブランド所有者にとって、模倣品防止戦略を策定し定期的に見直すことが以前に増して重要なものになっている。一方で、ブランド所有者は自己のブランドを自己管理するためのリソースが限定されていることにより制約を受けていることが少なくない。

そのような状況にある権利者にむけ、このレポートにおいては (i) 米国における現在の模倣品問題、並びに模倣品が経済及びブランド所有者に及ぼす影響、(ii) 模倣品問題の基本となっている統計、並びに、(iii) ブランド所有者（日本の会社を含む）にとって利用が可能な多様な法的及び非法的救済、について論ずる。更に、防止戦略の策定についても言及する。

⁸ Tim Lince, *Etsy stock dive highlights role investors play in fight against counterfeiting*, WORLD TRADEMARK REVIEW (May 15, 2015), <http://www.worldtrademarkreview.com/blog/Detail.aspx?g=b566bc62-b3c8-4cf0-8526-3876f41fbfe6>.

II. 模倣及び知的財産 (IP) 侵害—Overview

A. 模倣／知的財産 (IP) 侵害とは何か？

模倣とは、該当する登録商標所有者の承認も監督もない、登録商標と同一であるか又は実質的に見分けのつかない商標に基づく物品（質の低い物品であることが少なくない）の製造、輸入／輸出、流通、販売又はその他の取引を指す。一般に、「模倣品」又は「コピー品」と呼ばれている。多くの有名で成功しているブランドは、多様な産業にわたり製品をつくり、また同時に模倣品の被害者である⁹。米国法においては、「商標侵害」は、登録商標と同一であるか又は類似の標章であって、使用により混同を引き起こす可能性の高い製品、役務の製造、流通と定義されている¹⁰。つまり模倣品品であると考えられるためには、当該標章が商標所有者の登録が対象にしている物品又は役務と同じ物品又は役務について確実に使用されていなければならない¹¹。模倣は多くの場合、第三者が、違法な利益を獲得するだけでなく、消費者を欺いて適法なブランド所有者に害をもたらそうとするものである。そのため、影響を受けるのは、ブランド所有会社と一般消費者の両方である多くの場合、経済面では前者に、安全面では後者に発生するが、最終的には公衆に影響を与える。

B. 模倣は被害者なき犯罪ではない

模倣は被害者なき犯罪である、と確信している者もいるが、模倣には、広範囲に及ぶ影響がある。模倣される製品の性質によっては、例えば偽造粉ミルク、児童用玩具、薬剤、自動車部品及び電子物品などの場合のように、消費者にとって重大な健康上の懸念及び安全上の懸念があり得る。一般に、模倣品は、オリジナルの品質と同じ品質の材料や、オリジナルの製造又は品質管理の基準と同じ基準では作られない。更に、模倣品は、ブランド所有者の評判を傷つけ、影響を受けたブランドへの消費者の信頼を低下させる。模倣品は、製造業者及び小売業者による販売機会の逸失及び実際の失業者を引き起こすことによっても、ブランド所有者及び適法な製品を販売している小売業者に害を及ぼす。認定ブランドで販売されていると信じて購入した製品が実際には本物ではないことに購入者が気づいた場合、消費者の信頼及びブランドの価値の両方に被害を与える¹²。模倣品は組織犯罪又は犯罪活動につながっている可能性もあり、これは、消費者の健康及び安全、経済並びに国家安全保障に重大な脅威を与える可能性がある。損害は、ブランド所有者及び消費者に止まるものではなく、国家経済から関税及び税金収入を奪うものでもある¹³。

以下で検討するように、模倣品被害は多くの産業にわたっている。アパレル、アクセサリー、音楽、ソフトウェア、薬剤及び紙巻タバコから自動車及び航空機部品、消費者用物品、玩具並びに電子品に至るあらゆるものがあり、成功しているブランドほど、模倣される危険性がある。レストラン、販売店及びガソリンスタンドの名称などの役務商標も、模倣される可能性がある¹⁴。

C. 模倣品による消費者の健康及び安全への影響

⁹ See Fact Sheets Protecting a Trademark – Counterfeiting, INT’L TRADEMARK ASSOCIATION, <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Counterfeiting.aspx>.

¹⁰ 15 U.S.C. § 1127.

¹¹ 15 U.S.C. § 1116(d)(1)(B).

¹² See Fact Sheets Protecting a Trademark – Counterfeiting, INT’L TRADEMARK ASSOCIATION, <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Counterfeiting.aspx>.

¹³ *Id.*

¹⁴ *Id.*

ほとんどあらゆる者に何らかの形で影響を及ぼす犯罪として、模倣品は、消費者の健康及び安全への重大なリスクを与えている。模倣品業者は、製造に際して近道をとるため、多くの場合において儲かるビジネスとなっている¹⁵。品質管理の欠如及び公衆安全基準の不遵守は、健康及び安全問題に繋がる。

模倣品の衣類は、有毒であるか又は皮膚刺激物と知られている物質の中で洗濯されている可能性があり、模倣品サングラスは、飛散防止ではないか又は紫外線から目を保護しない可能性があり¹⁶、また、模倣香水は、不凍剤などの有害成分を含んでいる可能性がある¹⁷。更に、情報及び通信技術 (Information and Communication Technology、以下「ICT」という) 製品の付属品は、模倣品業者のターゲットであることが多い。携帯電話及びその他の ICT 製品の場合は、電池、充電器及びヘッドフォンであることが多く、プリンターの場合はインクカートリッジであることが多い。デジタルカメラの場合にはカメラ本体に正確に適合する模倣レンズがケーブル及びメモリーカードなどのその他の模倣された付属品と同様に入手可能である。こうした構成部分は、チップセットレベルにまで及んでいる¹⁸。

模倣食品及び飲料などのその他の製品によってもたらされる危険は、より明らかである。インターポールは、安価な成分で作られていることが少なくない粗悪なキャンディーバーからトマトソースに至るあらゆるものを没収してきた¹⁹。例えば、ブドウ糖果糖液糖の入っている蜂蜜を食べている場合、それは実際には蜂蜜でない。なぜなら、該当する会社が蜂蜜とその他の物との混合物を提供している場合には自己の蜂蜜に蜂蜜「ブレンド」のラベルを貼ることを会社に対し義務付けることを、連邦医薬品局が 2014 年に開始したからである。つまりこの種類の偽造蜂蜜は、危険な可能性があるものではない²⁰が、一方で何らかの違法蜂蜜が、世界中及び米国中の食料品雑貨店の棚に並んでおり、蜂蜜には認められていない農薬及び抗生物質を含む調製物になっているものもある。実際、2 年前に、米国の大手蜂蜜供給者の 2 社であるテキサス州の Honey Solutions 及びミシガン州の Groeb Farmers が、移民関税執行局により、違法蜂蜜 (その一部は、蜂蜜には明らかに何の効果もないが髄膜炎を患っている場合には有用であり得る抗生物質であるクロラムフェニコールを含んでいた) を輸入したことが発覚した²¹。

ラベル貼換えワインにおける最近のブーム²²は、(消費者のお財布事情を除き) 比較的無害であると思われるが、Smirnoff などのブランドネームの一部の模造ウォッカ瓶が英国で発見され、検査の結果不凍剤にも使用されている化学物質が含まれていたことが明らかにされた。その他の模造アルコールについては、塗料除去剤に使用されているブタノールを含んでいることが明らかにされた。昨年発表された研究によると、米国において有名なブランド名で販売されている模造アルコールの

¹⁵ See FASHION LAW, *supra* note 6, at 111.

¹⁶ *Id.*

¹⁷ See Elisabeth Leamy, *Fake Fragrances: What is Really in Them?*, ABC NEWS (Jan. 27, 2010), <http://abcnews.go.com/GMA/ConsumerNews/counterfeit-perfumes/story?id=9670448>.

¹⁸ See *Technical Report on Counterfeit ICT Equipment*, INT'L TELECOMMUNICATION UNION (November 21, 2014), <https://www.itu.int/pub/T-TUT-CCICT-2014>.

¹⁹ See *Fake Food Trying To Make Its Way Into The U.S.*, CBS MIAMI (June 18, 2012), <http://miami.cbslocal.com/2012/06/18/fake-food-making-its-way-into-the-u-s/>.

²⁰ See Geoff Williams, *Counterfeit Cheese, Fish And Vodka: Fake Food And Drinks Are A Very Real Problem*, FORBES (Dec. 18, 2015), <http://www.forbes.com/sites/geoffwilliams/2015/12/18/counterfeit-cheese-fish-vodka-fake-food-and-drinks-are-a-very-real-problem/2/#25bcb2ee61db>.

²¹ *Id.*

²² See Jessica Levine, *An Insider's Guide to Counterfeiting Wine*, BUSINESSWEEK (Mar. 11, 2012), <http://www.businessweek.com/articles/2012-03-11/an-insiders-guide-to-counterfeiting-wine>.

多くが未だ発見されていない。しかし一方でその研究では、密造酒を作って飲んでいるのが相当数のアメリカ人であるということも指摘されている²³。

更に警戒を要するものは、模倣自動車部品がもたらす危険である。違法な偽造自動車部品の使用は、米国において増加しており、米国の移民関税執行局（U.S. Immigration and Customs Enforcement 以下「ICE」という）の国土安全保障捜査局（Homeland Security Investigations 以下「HSI」という）が主導している全米知的財産権調整センター（National Intellectual Property Rights Coordination Center 以下「NIPRCC」という）の専門家によると、それにより公衆安全上の懸念が生まれている²⁴。こうした偽造部品には通常、適法で信頼されているブランドの商標が付けられているが、別の者により製造されたものであり、相手先ブランド製造業者（OEM）の仕様書に従って作られていない。違法に生産された利益は犯罪活動の資金に使われることもある。最も危険な偽造製品の中には、事故の際に被害者の面前で文字どおり爆発する可能性のあるエアバッグも含まれている²⁵。2012年10月、米国運輸省の全国高速道路安全局は、エアバッグの無搭載又は搭載中の金属片排出などの機能不良が判明した偽造エアバッグを発見した後、運転者に対し消費者安全勧告を発した²⁶。法執行者が差し押えたその他の偽造部品の中には、シートベルト、オイル及びエアフィルター、ブレーキパッド、ブレーキローター、コントロールアーム、ウィンドシールド、ベアリング、ステアリングリンケージ、イグニッションコイル、マイクロチップ、スパークプラグ、車輪、ソレノイド、クラッチハウジング、クランクシャフト、診断装置、サスペンション部品並びにオイルポンプが含まれている²⁷。

不正な薬品も、消費者に対し重大な健康リスクを与える。この分野における犯罪活動は、ビッグビジネスであり、東アジア及び太平洋から東南アジア及びアフリカへの不正な薬品の販売だけで、1年当たり約50億ドルの金額に達している。不正な薬品は、有効成分を含んでいないことがあるだけでなく、最悪の場合、未知の潜在的な有害化学物質を含んでいる可能性がある。不正な薬品のリストは広範囲にわたるものであり、通常の鎮痛剤及び抗ヒスタミン剤からライフスタイル薬品（減量及び性功能障害について摂取されるものなど）へと、更に救命薬品（ガン及び心疾患の治療用のものを含む）へとわたっている²⁸。

²³ See Geoff Williams, *Counterfeit Cheese, Fish And Vodka: Fake Food And Drinks Are A Very Real Problem*, FORBES (Dec. 18, 2015), <http://www.forbes.com/sites/geoffwilliams/2015/12/18/counterfeit-cheese-fish-vodka-fake-food-and-drinks-are-a-very-real-problem/2/#25bcb2ee61db>, citing Robert M. Tobiasen, *The "Fake Alcohol" Situation in the United States: The Impact of Culture, Market Economics, and the Current Regulatory Systems* (2014), http://www.ciclt.net/ul/ncbwwa/The_Fake_Alcohol_Situation_in_the_United_States.pdf.

²⁴ See Intellectual Property Rights Center Warns of Counterfeit Auto Parts, U.S. IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT News Release (Oct. 2, 2014), <https://www.ice.gov/news/releases/intellectual-property-rights-center-warns-counterfeit-auto-parts>.

²⁵ See Intellectual Property Rights Center Warns of Counterfeit Auto Parts, U.S. IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT News Release (Oct. 2, 2014), <https://www.ice.gov/news/releases/intellectual-property-rights-center-warns-counterfeit-auto-parts>.

²⁶ See *Safety Advisory: NHTSA Alerting Consumers to Dangers of Counterfeit Air Bags*, NAT'L HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMIN. (Oct. 10, 2012), <http://www.nhtsa.gov/About+NHTSA/Press+Releases/2012/Safety+Advisory:+NHTSA+Alerting+Consumers+to+Dangers+of+Counterfeit+Air+Bags>.

²⁷ See Intellectual Property Rights Center Warns of Counterfeit Auto Parts, U.S. IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT News Release (Oct. 2, 2014), <https://www.ice.gov/news/releases/intellectual-property-rights-center-warns-counterfeit-auto-parts>.

²⁸ See 'Counterfeit: Don't buy into organized crime' - UNODC launches new outreach campaign on \$250 billion a year counterfeit business, UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (Jan. 14, 2014), <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2014/January/counterfeit-dont-buy-into-organized-crime---unodc-launches-new-outreach-campaign-on-250-billion-a-year-counterfeit-business.html>.

D. 模倣品による経済的影響

多年にわたり偽造商品の販売から稼得された利益は、組織犯罪及びテロ組織の資金調達に関係してきた²⁹。2005年のIACC白書においては、偽造がその「遂行リスクの低さ及び膨大な潜在的利益」ゆえにテロ集団にとって魅力的なものになっていること、並びに議会が強請的不正組織取締(RICO)法に基づいて商標偽造違反を前提行為としたとき、このことを認識していたことが取り上げられた³⁰。実際、1993年の世界貿易センター爆撃が、ナイキのTシャツの模倣品の販売により部分的に資金調達されており³¹、また、インターポールの職員が模倣品の販売を違法活動の資金調達源として推奨しているアルカイダの訓練マニュアルを差し押えた³²。2014年には国際連合薬物犯罪事務所が偽造物品の違法取引への消費者の自覚を高めるために新しい世界的なキャンペーンを開始した。「Counterfeit: Don't buy into organized crime (模倣品：組織犯罪を受け入れるな)」という当該キャンペーンは、消費者に対し、模倣品を購入することは組織犯罪集団に資金を提供することになり得るものであり、消費者の健康及び安全をリスクに晒し、更に、その他の倫理的な懸念及び環境的な懸念に寄与するものであることを伝えるものであった³³。模倣商品の販売は、ブランド所有者にとって大きな問題であるとともに、これからもリスクであり続け、最終的には、ブランド所有者の収支に影響を及ぼすと同時にブランド所有者の評判を低下させるものである。

経済学的観点において、適法な商標は経済効率を促進する³⁴。この理論の中核にあるのは、商標の、製品を識別する役割を果たし消費者の探索費用を低減する機能である³⁵。つまり強力な商標は、製品の特性に関する情報の有用な情報を提供することにより、消費者の時間及び労力を節約する。混同をもたらす〔かつ偽造された〕商標は、消費者が望ましい物品を特定することを妨げることにより、効率を低下させる³⁶。なお、消費者の探索費用を低減する利益を生み続けるためには、消費者が過去に好ましいと思った物の購入を継続することができるようにするために、生産者が自己の物品における一貫性を維持しなければならない³⁷。商標は単一の生産者と関連付け、それにより説明責任を与えることにより、消費者が高品質の製品を迅速に特定することを可能にすると共に、競争及び製品の品質維持を促進する³⁸。つまり模倣品は「品質管理、販促、並びに強力な標章及びブ

²⁹ See generally Maureen Waltherbach, *International Illicit Convergence: The Growing Problem of Transnational Organized Crime Groups' Involvement in Intellectual Property Rights Violations*, 34 FLA. ST. U. L. REV. 591 (2007).

³⁰ See *The Negative Consequences of International Intellectual Property Theft: Economic Harm, Threats to Public Health and Safety, and Links to Organized Crime and Terrorism Organizations*, INT'L ANTICOUNTERFEITING COALITION (Jan. 2005), [hereinafter *The Negative Consequences of International Intellectual Property Theft*], available at http://4356049642aa3c99a6e91c99180a8219894d6198.gripelements.com/pdf/member-resources/iacc_whitepaper.pdf.

³¹ See *What are Counterfeiting and Piracy Costing the American Economy?*, *supra* note, at 6-7.

³² See *id.*

³³ See 'Counterfeit: Don't buy into organized crime' - UNODC launches new outreach campaign on \$250 billion a year counterfeit business, UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (Jan. 14, 2014), <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2014/January/counterfeit-dont-buy-into-organized-crime---unodc-launches-new-outreach-campaign-on-250-billion-a-year-counterfeit-business.html>.

³⁴ See generally William M. Landes & Richard A. Posner, *The Economics of Trademark Law*, 78 TRADEMARK REP. 267, 265-66 (1988).

³⁵ See *id.* at 275.

³⁶ Paul L. Bonowitz, *Beyond Confusion: Reexamining Trademark Law's Goals in the World of Online Advertising*, 81 ST. JOHN'S L. REV. 899, 902 (2007).

³⁷ Landes & Posner, *supra* note 34, at 271.

³⁸ *Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc.*, 469 U.S. 189, 193 (1985).

ランドネームを確立するために必要な投資を行うことへの商標所有者のインセンティブを破壊する「こと」によって商標の従来型の市場機能を損なっている³⁹。

ブランド所有者が、上記自己の標章に投資する意欲をそがれている場合であって、市場に模倣品が飽和しているときには、ブランド価値の低下が著しい。更に「何気なく模倣品を購入した人々が、当該製品は本物だが単に品質が低いのだと信じた場合において、将来的に当該標章所有者の他の製品の購入を控えた場合、適法なブランド価値が損なわれることになる⁴⁰。更に、本物の製品を求めている消費者が、偽造のリスクを知り、ブランド製品を購入することに慎重になる可能性もある。

商標侵害は、ミクロ経済理論及びブランド価値低下理論に基づく抽象的な脅威を与える一方で、ブランド所有者が直面する収入喪失は、まさに現実の結果である。偽造がもたらす明白な侵害は、販売の喪失である。極端な場合、本来であれば本物の製品を購入することを選択したであろう人々は、欺かれて模造品を購入するか又は進んで模造品を購入する⁴¹。本物から偽造物品への利益の移転は、年間で国際貿易における損失の 3,600 億ドルを占める⁴²。こうした損失は、公衆にとっての利益となったであろう税金収入が減少することにより、平均的な個人にとっての損害となる。コンサルタントである Frontier Economics の 2011 年調査によると、模倣品及び海賊行為の被害額は、G20 経済にとって、税金収入の喪失及び失業給付に係る支出の増大の形態で毎年 775 億ドルの費用となっている⁴³。

³⁹ 2 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 2:3 (4th ed. 2004) (internal quotes and citation marks omitted).

⁴⁰ FASHION LAW, *supra* note 6, at 111.

⁴¹ *Id.*

⁴² See *Counterfeit & pirated products account for \$360 billion in trade losses*, GLOBAL INTELL. PROP. CENTER (Jan. 8, 2013), <http://www.theglobalipcenter.com/counterfeit-pirated-products-360-billion>.

⁴³ See *Estimating the global economic and social impacts of counterfeiting and piracy*, FRONTIER ECON. (Feb. 2011), available at http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iccwbo.org%2Fdata%2Fdocuments%2Fbascap%2Fglobal-impacts-study-full-report%2F&ei=2H82Uf6LJIWz0QGxzoBA&usq=AFQjCNGBsPQLfE-ym_CV3FCQYkaXKvW-MA&sig2=1PTQKNuLOPOMHe9-PM5IVw.

Ⅲ. 米国における模倣品問題及び差押えの統計

既に論じたように、米国の商標、著作権及び特許を侵害している製品は、アメリカの消費者の健康及び安全、経済並びに国家安全保障に脅威を与えるものである。CBP 及び ICE は、自己の知的財産権 (Intellectual Property Rights 以下「IPR」という) 行使において、財政リスク及び健康リスクを軽減する目的で偽造物品を差し押えるために多大な努力と警戒を続けている⁴⁴。毎年、1,100 万個を超える海運コンテナが、米国の海港に到着している。国土安全保障省 (Department of Homeland Security 以下「DHS」という) 内の複数の機関が、米国人に対しリスクを与える積荷に対し警戒を強めている。

A. 米国税関国境警備局 (CBP) の概観

2002 年国土安全保障法により DHS を創設するための立法後、CBP は、米国関税局、米国国境警備隊、米国農務省の動植物検疫局、及び米国移民帰化局の主要部局 (入国審査プログラムを含む) を統合することにより、2003 年に創設された。その後、CBP は、米国移民関税執行局から空海オペレーション部門を追加した⁴⁵。DHS、HSI 及び CBP の下の複数の機関が、米国に入ってくる物品に関する IPR の行使を担当している。

毎年、1,100 万個を超える海運コンテナが米国の海港に到着している。陸の国境では、1,000 万個がトラックで、300 万個が鉄道で到着している。空路では追加の 2 億 5,000 万個を超える貨物、郵便物及び宅配便荷物が到着している⁴⁶。2014 年現在、CBP は、139 億ドルの年間予算で約 60,000 人の職員を擁しており、職員は、328 ヲ所の通関手続地において、通関手続地の間で国境の管理、支配及び警備を行っている。CBP は、カナダとの 5,000 マイル超の国境、メキシコとの 1,900 マイル超の国境、及び 95,000 マイル超の海岸線を警備している⁴⁷。CBP はまた、自己の国際パートナーと協調することにより、グローバル・サプライチェーンにわたる脅威や動向のより正確な姿を明確に捉えている。CBP は、リスク管理のため、しかつ混乱等に対するシステム上の脆弱性を軽減するために、グローバル・サプライチェーンについての情報を継続的に収集している。CBP はリスクの高い積荷を特定する機能を改良するために、国際パートナー及び民間部門パートナーと緊密に共働し、商業上または国家安全保障上ターゲットとなり得る貨物をより特定できるよう事前出荷情報の利用可能範囲を拡大することも目指している⁴⁸。

B. 知的財産権 (IPR)

CBP は、商標、著作権及び特許などの IPR を侵害している製品を差し押えることにより、最も明白に IPR を行使している⁴⁹。民間産業及び消費者の両方を保護するために、CBP は、IPR 行使を優先

⁴⁴ See Intellectual Property Rights Seizures Statistics Fiscal Year 2013, U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION OFFICE OF INTERNATIONAL TRADE (CBP Publication # 0204-0714), <http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/2013%20IPR%20Stats.pdf>.

⁴⁵ See FY 2014 Performance and Accountability Report, U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION (May 27, 2015), http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/CBP_DHS_2014%20PAR_508C.PDF.

⁴⁶ Intellectual Property Rights Fiscal Year 2013 Seizure Statistics, Prepared by U.S. Customs and Border Protection Office of International Trade, CBP Publication # 0204-0714.

⁴⁷ See FY 2014 Performance and Accountability Report, U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION (May 27, 2015), http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/CBP_DHS_2014%20PAR_508C.PDF.

⁴⁸ See *id.*

⁴⁹ See Intellectual Property Rights Fact Sheet, U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION (2014), <http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/IPR%20Fact%20Sheet%202014%20UPDATE%20FINAL.pdf>.

的な貿易問題に位置づけた。CBP は、IPR 行使への複数層の戦略的アプローチを開発した。具体的には、従来の米国の国境で物品を差し押えることに加えて、米国に模倣品を持ち込んだ事で逮捕された会社への輸入後監査にまで捜査を拡大した。また、米国の貿易関係者と協働し、こうした努力を強化するために産業及びその他の連邦機関と提携した。CBP は、民事制裁金を課して、更に、事案を犯罪捜査のためにその他の法執行機関に付託することも行っている。CBP は、模造物品の阻止の強化、産業との提携の促進、並びに、情報及び知識の共有による法執行活動の強化を行っている。

CBP は、模造物品及び海賊版物品の疑いのある積荷の検査においてより正確な特定を行うために、自己の技術の精緻化を進めている。権利者は、自己の商標及び著作権を CBP で登録するために、e-Recordation と呼ばれる CBP のウェブベースのツールを使用することができる。これにより被保護権利に関する情報が全米にある CBP 事務所で参照可能になる⁵⁰。

e-Allegations（電子申立て）と呼ばれる CBP のオンライン貿易違反報告システムは、民間部門が IPR 違反の可能性及びその他の貿易違反の可能性を CBP に対し通知することを、更に容易にするものである。CBP はまた、機関間の全米知的財産権調整センター（IPR センター）のパートナーである（IPR センターは、刑事的な IPR 行使のためにパートナー機関のリソース及び権限を活用している機関である）。CBP の IPR ヘルプデスクは、公衆に対し、IPR 権行使手続きに関する情報を提供している⁵¹。

HSI が主導している IPR センターは、犯罪的偽造及び海賊行為との戦いにおける米国政府の重要な武器の 1 つである。同センターは、司法省の知的財産タスクフォースとの緊密に連携をとりつつ、情報の共有、イニシアティブの策定、法執行活動の協調、及び知的財産窃盗に関する調査の実施のために、21 のメンバー機関の専門知識を活用している。この戦略的な機関間提携により、IPR センターは、公衆の健康及び安全並びに米国経済を保護している⁵²。

C. CBP の差押え統計

米国移民関税執行局（ICE）国土安全保障捜査局（HSI）及び米国税関国境警備局（CBP）（以下、まとめて「CBP」という）は、各年度に差し押えられた偽造物品及び海賊版物品の総合的な結果を含む、過去数年間の IPR 差押え統計を公表してきた⁵³。以下は、2012 年度から 2014 年度までの 3 年間の CBP のコメントの要約である。

1. 2012 年度

近年みられる宅配便及び郵便により出荷された模倣品及び海賊版物品の爆発的な増加は、インターネットが促進要因となっている。2012 年度のはじめに、CBP は、こうした模倣品の違法取引に関与しているウェブサイトに対する取締りを強化した⁵⁴。

⁵⁰ See *id.*

⁵¹ See *id.*

⁵² See Intellectual Property Rights Seizure Statistics Fiscal Year 2013, U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION OFFICE OF INTERNATIONAL TRADE, CBP Publication # 0204-0714 (Mar. 26, 2014), <http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/2013%20IPR%20Stats.pdf>.

⁵³ Under the Department of Homeland Security (DHS), HSI and CBP are the agencies charged with the enforcement of intellectual property rights for goods entering the United States.

⁵⁴ See Intellectual Property Rights Seizure Statistics Fiscal Year 2012, U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION OFFICE OF INTERNATIONAL TRADE, CBP Publication # 0172-0113 (Jan. 17, 2013), http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/FY2012%20IPR%20Seizure%20Statistics_0.pdf.

2012年度には、CBPは、22,848個の侵害物品の積荷、及びこうした物品の違法取引に関与している697のウェブサイトを差し押えた。個別差押えの件数は、2011年度の24,792件から2012年度の22,848件へと減少(7.8%減)したが、差押物品の総見積金額は、2011年度の11億1,000万ドルから2012年度の12億6,000万ドルの見積金額へと増大(約13.7%増)して、平均差押金額は、10,450ドルを超えている⁵⁵。

2012年度に差し押えられた金額別上位商品は、ハンドバッグ及び財布(金額でみた全ての差押品の40%に相当)、腕時計及び宝石(15%)、衣服及びアクセサリー(11%)、消費者電子品(8%)、フットウェア(8%)、医薬品及びパーソナルケア品目(7%)、デジタルメディア(3%)並びにコンピュータ及びコンピュータ付属品(3%)であった。CBPによると、消費者安全関連製品における法執行活動の強化により、79件の逮捕、1,050万ドルに値する370万回分の偽造薬品の差押え、及びオペレーションPangea Vによる約18,000の偽造薬ウェブサイトの閉鎖に至った。更に、偽造エアバッグの差押えが、2011年度の13件から2012年度の65件へと増加し、偽造コンタクトレンズの差押えが、2011年度の積荷11個から2012年度の99個へと増加した⁵⁶。

過去の年度と同様に、2012年度における模倣品及び海賊版物品の多くは中華人民共和国から輸出されており、製造業者の希望小売価格(MSRP)でみても、IPR差押えの72%に相当している。第1位と大きく差が開いて第2位は香港であり、差し押えられた物品の12%、それに続くシンガポール及びインドはそれぞれ1%、その他の国が、14%を占めている。ペルーは、偽造アパレル、特にスポーツウェア及びチームジャージでの200万ドル近い差押えがあったため、リストトップ10に初めて登場した⁵⁷。

中国からの差押物品のMSRPは、2011年度から2012年度までに12.5%増加した。MSRPでの測定では、ハンドバッグ/財布が、当該差押品の49%に相当している。更に、中国及び香港からの侵害物品の差押えが、MSRPでの金額でみて11億ドルに達し、前年度から10.4%増となっている⁵⁸。

貨物において差し押えられた物品の金額は、郵便及び宅配便差押えを大幅に上回っているが、最近の傾向と整合的であるように、国際郵便及び宅配便におけるIPR差押えの数が貨物及びその他の輸送手段におけるIPR差押えを大幅に上回る状態が継続している。より具体的には、9,852個の郵便積荷、8,490個の宅配便積荷、及びわずか1,526個の貨物積荷が差し押えられているが、金額では、郵便積荷が物品での約8,000万ドルを、宅配便積荷が物品での約1億4,000万ドルを、更に、貨物積荷が物品での7億ドル近くを占めている⁵⁹。

更に、新しい取り組みも2012年度に実施された。模倣品が米国政府サプライチェーンに入り込むことを防止するために、全米知的財産権調整センターのオペレーション・チェーン・リアクションが開始された。2013年1月現在、オペレーション・チェーン・リアクションは、偽造電子品、通貨

⁵⁵ See CBP, *HSI Announce Fiscal Year 2012 IPR Seizure Statistics*, STOPFAKES (Jan. 17, 2013), <http://www.stopfakes.gov/news/cbp-hsi-announce-fiscal-year-2012-ipr-seizure-statistics>.

⁵⁶ See *id.*

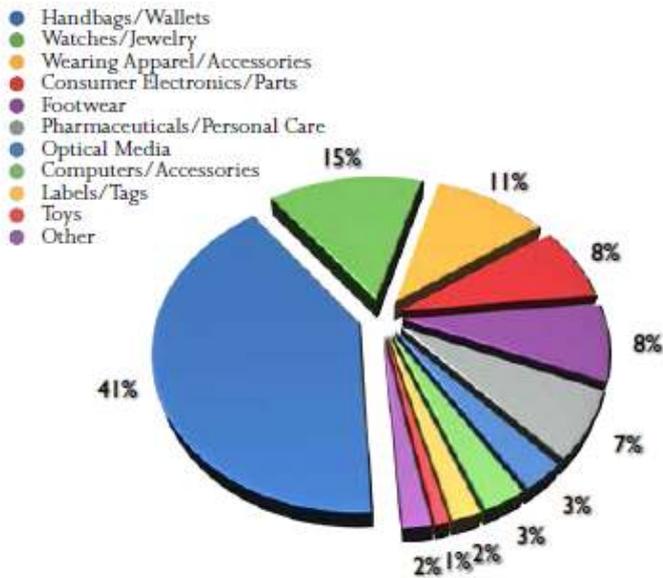
⁵⁷ See *id.*

⁵⁸ See *Intellectual Property Rights Seizure Statistics Fiscal Year 2013*, U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION OFFICE OF INTERNATIONAL TRADE, CBP Publication # 0172-0113 (Feb. 17, 2013), https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/FY2012%20IPR%20Seizure%20Statistics_0.pdf.

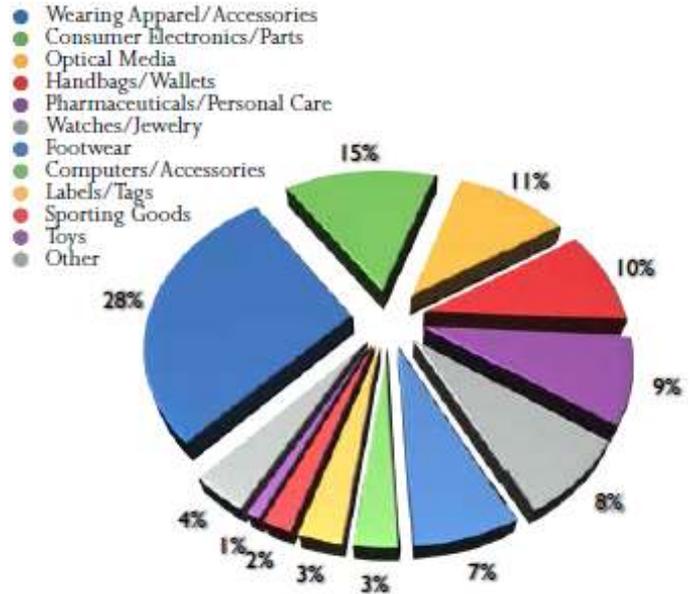
⁵⁹ See James L. Bikoff and Griffin Barnett, *U.S. CBP and ICE Release Fiscal Year 2012 Intellectual Property Rights Seizure Statistics*, NYIPLA BULLETIN (February/March 2013), <https://stage.nyipla.org/images/nyipla/Documents/Bulletin/2013/FebMarch2013BikoffSilverberg.pdf>.

及び車両部品において 24 件の逮捕、36 件の起訴、26 件の有罪判決及び 983 万ドル超の差押えという成果をあげた⁶⁰。

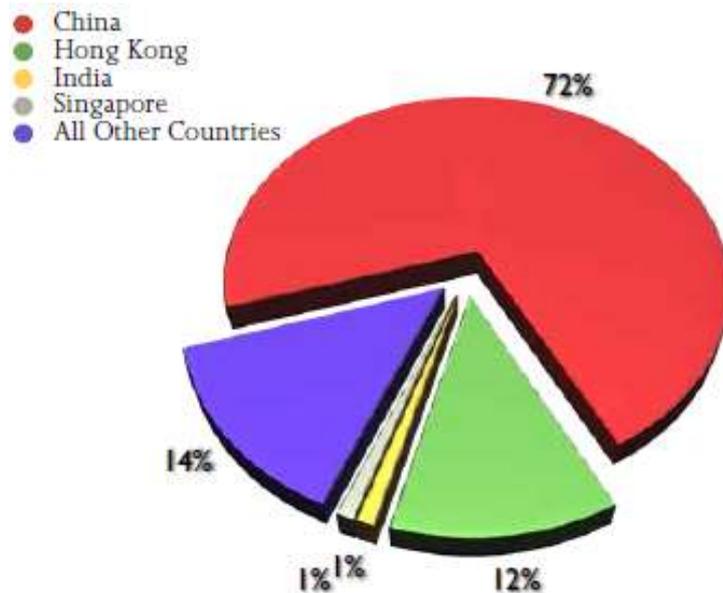
MSRP金額に基づく上位商品



差押えの数に基づく上位商品

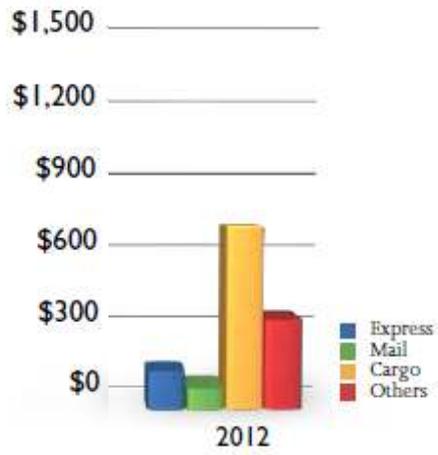


2012年度MSRP金額に基づく模倣品生産国

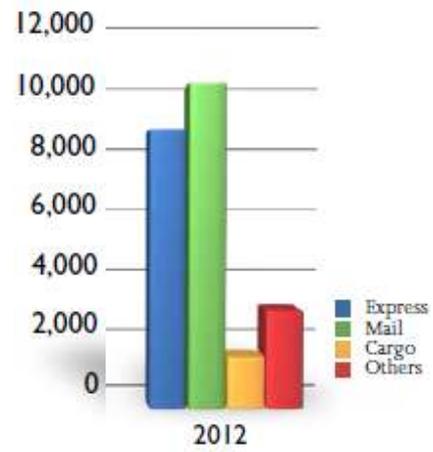


⁶⁰ See CBP, HSI Announce Fiscal Year 2012 IPR Seizure Statistics, STOPFAKES (Jan. 17, 2013), <http://www.stopfakes.gov/news/cbp-hsi-announce-fiscal-year-2012-ipr-seizure-statistics>.

IPR差押えのMSRPに基づく出荷環境
(単位：100万ドル)



IPR差押えの数



2. 2013年度

2013年度には、国土安全保障省は、米国国境で17億ドル超の金額の偽造物品を差し押え、IPR 差押えの数は、2012年度の22,848から24,361へと7%近く増加した⁶¹。それが本物であった場合の物品のMSRPは、38%増加し、17億4,351万5,581ドルとなった。全米知的財産権調整センターが主導している戦術的な機関間協働は、2013年度におけるIPR 犯罪について693件の逮捕、411件の起訴、及び465件の有罪判決に至った。更に、偽造商品を流通させている1,413のドメイン名が差し押えられ、35件の排除命令執行措置が完了し、20件の迂回装置の積荷が差し押えられた⁶²。

IPR センターは、インターネットでの偽造及び海賊行為をターゲットとする長期の法執行イニシアティブであるオペレーション・イン・アワー・サイト (IOS) を継続した⁶³。2013年度には、IPR センターは、1,413のドメイン名を差し押え、当該センターは、2010年6月におけるIOSの開始以降、2,700超のドメイン名を差し押えた。IPR センターを通じての協働は、2013年度における刑事IPR 侵害活動について692件の逮捕、401件の刑事起訴、及び451件の刑事有罪判決に至った⁶⁴。

以下は、2013年度差押え統計からの重要事項である。

- 中華人民共和国が引き続きDHSにより差し押えられた偽造物品及び海賊版物品の主たるソース国（総額11億ドル）であり、2013年度においてMSRPでみて全てのIPR 差押えの68%を占めている。ただし、DHSは、2013年度にその他の73の国からも差押えを行った。
- 2005年度以降初めて、フットウェアの差押えが、差し押えられた上位5商品に入らなかった。
- 腕時計／宝石カテゴリーは全体で169%増加し、金額でみて2番目に大きい商品分類となった。
- スーパーボウル・シーズン中のプロ用スポーツアパレル及び土産物にフォーカスしたオペレーション・レッド・ゾーンは、MSRP金額で1,730万ドルの差押えをもたらし、メジャー・スポーツ・リーグ・アパレル及びアクセサリに集中した2回の1週間オペレーションであるオペレーション・ホーム・プレート1及びオペレーション・ホーム・プレート2は、MSRP金額で240万ドルの292件の差押えをもたらした。スポーツジャージは全体で、全ての差し押えられた偽造積荷のほぼ29%を占めている。
- CBP及び中国税関は、2つの機関の間での初めての共同IPR行使オペレーションを実施した。この1ヵ月にわたるオペレーションにより、1,735個の積荷が差し押えられ、243,000個を超える偽造消費者電子製品が商業に入ることを防いだ。こうした偽造電子品の多くには、製造基準がなかった。
- フランス税関と法執行における提携関係にあるオペレーション・コアシステムは、有害な可能性のある偽造電子構成部品480個の差押えをもたらした。こうした偽の製品は、

⁶¹ See Intellectual Property Rights Seizure Statistics Fiscal Year 2013, U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION OFFICE OF INTERNATIONAL TRADE, CBP Publication # 0204-0714 (Mar. 26, 2014), <http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/2013%20IPR%20Stats.pdf>.

⁶² See *id.*

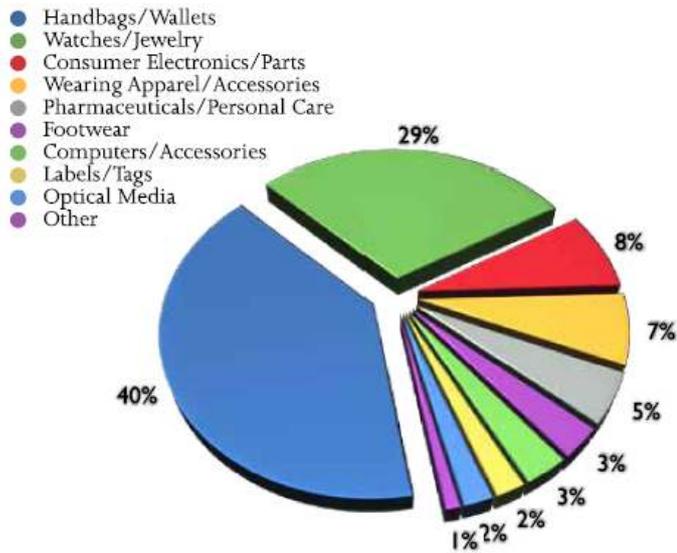
⁶³ See *id.*

⁶⁴ See *id.*

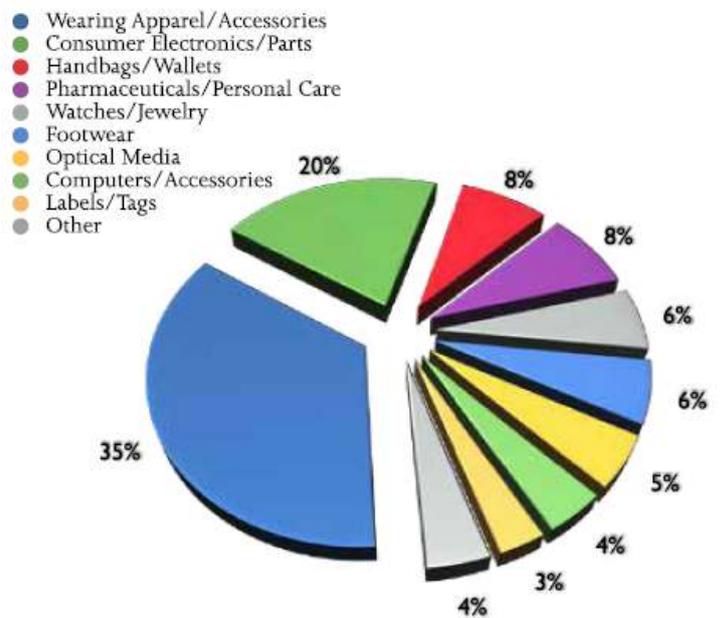
企業及び個人にとって不要なコストを生むだけでなく、重要なインフラシステムのコンピュータネットワークを破壊して、公衆安全を損なう潜在的なリスクもある。

- オペレーション・グローバル・インフラは、情報技術インフラシステムにおいて使用されている重要電子部品の偽造にフォーカスし、MSRP金額で2,720万ドルに相当する751件の差押えをもたらした⁶⁵。

MSRP金額に基づく上位商品

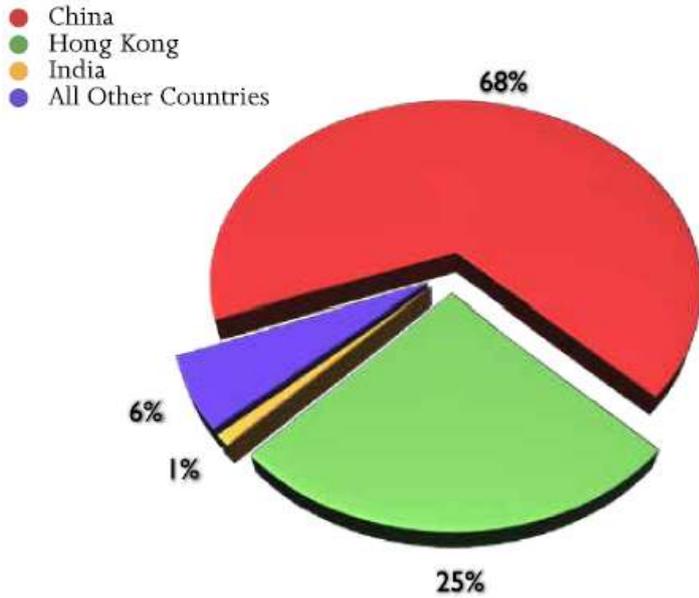


差押えの数に基づく上位商品

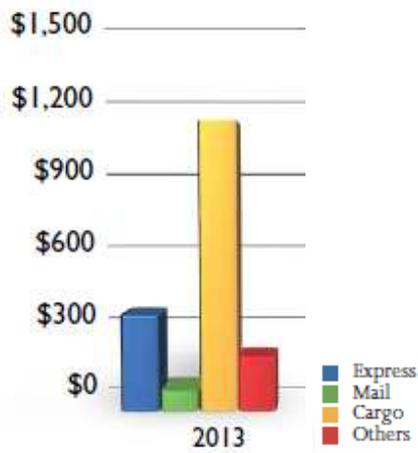


⁶⁵ See *id.*

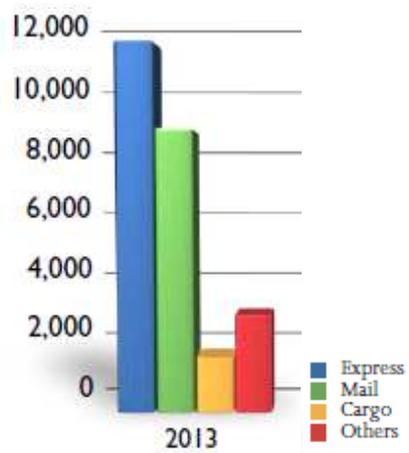
2013年度MSRP金額に基づくソース国



IPR差押えのMSRPに基づく出荷環境
(単位：100万ドル)



IPR差押えの数



3. 2014年度

2014年度には、製造業者の希望小売価格すなわちMSRP（該当する物品が本物であった場合の、物品の金額）で12億ドル分、23,140件の知的財産権差押えがあった。更に、デジタルミレニアム著作権法への違反で、144個の迂回装置が差し押えられた。CBPは、2014年度に44件の排除命令も執行した。2007年度以降、CBPは、知的財産権の行使を優先的な貿易上の任務として特定した。IPR差押えの数は、2013年度の24,361から23,140までに5%近く減少した。該当する物品が本物であった場合の、物品のMSRPは、2013年度と比較して30%減少し、12億2,634万7,540ドルとなった⁶⁶。IPR差押えは、2013年度から2014年度に小幅減となったが、2005年度以降3番目に差押えが多忙な年度であった⁶⁷。

2014年度においてCBPが差し押えた上位10つの偽造商品は、以下のとおりであった。

1. 衣服／アクセサリ
2. 消費者電子品
3. 医薬品／パーソナルケア
4. ハンドバッグ／財布
5. フットウェア
6. 腕時計／宝石
7. 光メディア
8. コンピュータ／付属品
9. ラベル／タグ
10. 玩具

衣服及びアクセサリは引き続き、7,922（28%）の差押え数に基づく商品分類の第1位となっている。腕時計及び宝石カテゴリーは169%増であり、3億7,500万ドルの見積MSRP（31%）でみると最大である⁶⁸。アウトリーチ及び教育の増大ゆえに、電池の差押えは、2013年度の221件から2014年度には362件へ、64%増加した⁶⁹。

ここでも中華人民共和国が、差し押えられた偽造物品及び海賊版物品の主たるソース国であり、総額は7億7,200万ドルで、MSRPでみた全てのIPR差押えの63%を占めた。香港も、3億1,000万ドル（25%）で2位となっている⁷⁰。中国及び香港が原産地である、差し押えられたIPR侵害物品の総額は、

⁶⁶ See Intellectual Property Rights Seizure Statistics Fiscal Year 2014, U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION OFFICE OF INTERNATIONAL TRADE, CBP Publication # 1134-0915 (Apr. 2, 2015), https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/IPR%20FY14%20Seizure%20Statistics%20Booklet_100515_spr_ead_web.pdf.

⁶⁷ See CBP, ICE HSI Release Seizure Statistics for 2014, Report \$1.2 Billion in Counterfeit Seizures in 2014, STOPFAKES (Apr. 2, 2015), <http://www.stopfakes.gov/news/cbp-ice-hsi-release-seizure-statistics-2014-report-12-billion-counterfeit-seizures-2014>.

⁶⁸ See CBP, ICE HSI Release Seizure Statistics for 2014, Report \$1.2 Billion in Counterfeit Seizures in 2014, STOPFAKES (Apr. 2, 2015), <http://www.stopfakes.gov/news/cbp-ice-hsi-release-seizure-statistics-2014-report-12-billion-counterfeit-seizures-2014>.

⁶⁹ See Intellectual Property Rights Seizure Statistics Fiscal Year 2014, U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION OFFICE OF INTERNATIONAL TRADE, CBP Publication # 1134-0915 (Apr. 2, 2015), https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/IPR%20FY14%20Seizure%20Statistics%20Booklet_100515_spr_ead_web.pdf.

⁷⁰ See CBP, ICE HSI Release Seizure Statistics for 2014, Report \$1.2 Billion in Counterfeit Seizures in 2014, STOPFAKES (Apr. 2, 2015), <http://www.stopfakes.gov/news/cbp-ice-hsi-release-seizure-statistics-2014-report-12-billion-counterfeit-seizures-2014>.

10億8,000万ドルに達した。複数の貿易パートナーの中で、カナダが、差し押えられたMSRP金額で上位3位以内に、差し押えの総数で上位5位以内に入った⁷¹。

自動車部品の差し押えの数及び金額の両方にも増加があった。自動車部品差し押えの数は、2013年度の118件から2014年度の216件へと83%超増加し、MSRP総額は、2013年度の410万ドルから2014年度の680万ドルへと66%増加した。こうした更なる差し押えには、燃料インジェクター、リアビューミラー、ゲージ、バルブ、モーターオイル及びタコメーターなど、過去年度と比較して更に多様な差し押え自動車部品が含まれている。

IPRセンターによる戦術的な機関間協働は、683件の逮捕、454件の起訴、及び461件の有罪判決をもたらした⁷²。2014年度におけるその他の重要事項には、以下のものが含まれる。

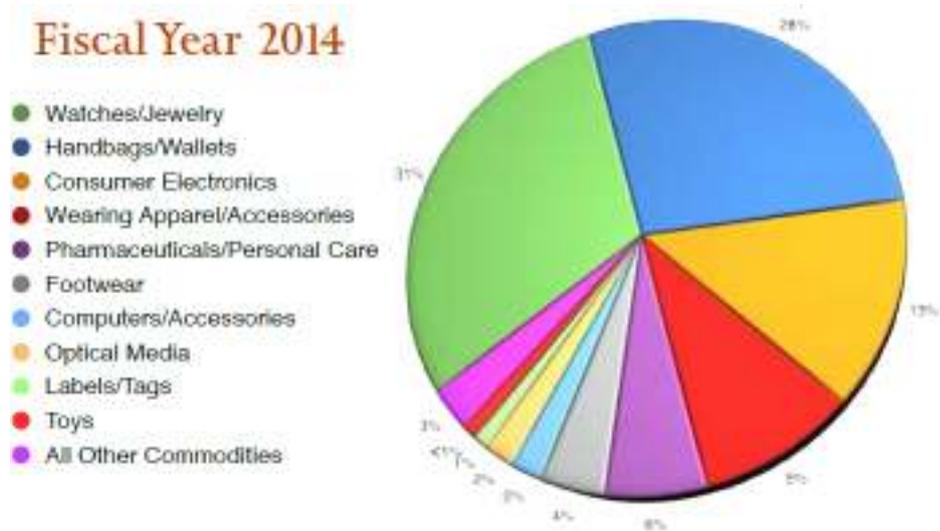
- メジャーなスポーツリーグの衣料品にフォーカスして2013年度に実施された、オペレーション・ホーム・プレートI及びIIの成功に続き、オペレーション・ホーム・プレートIIIが、260万ドルMSRPに達する436件の差し押えをもたらした。
- 消費者電子品及び集積回路にフォーカスしたオペレーション・ビーツボディが、150万ドルMSRPに達する234件の差し押えをもたらした。
- 更に、デジタルミレニアム著作権法（Digital Millennium Copyright Act 以下「DMCA」という）の違反により144個の迂回装置が差し押えられた⁷³。

⁷¹ See *id.*

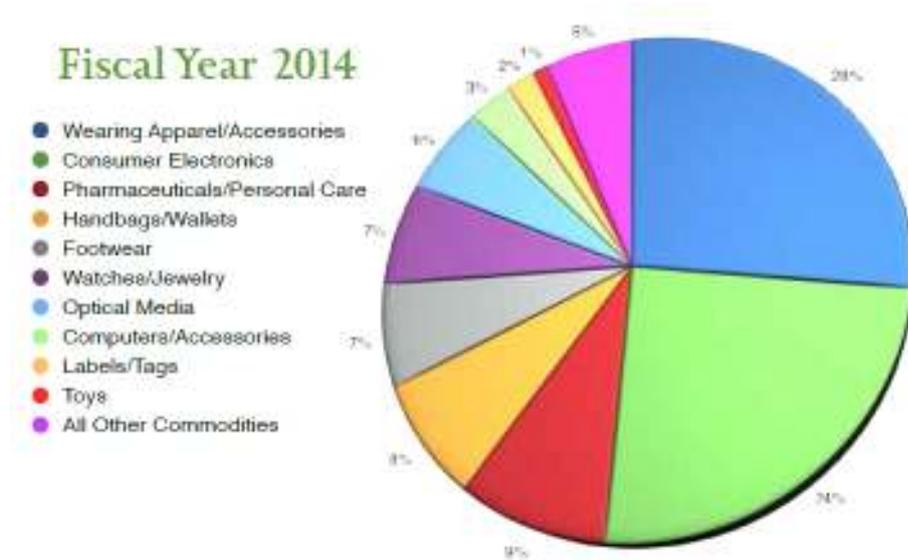
⁷² See *id.*

⁷³ See Intellectual Property Rights Seizure Statistics Fiscal Year 2014, U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION OFFICE OF INTERNATIONAL TRADE, CBP Publication # 1134-0915 (Apr. 2, 2015), https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/IPR%20FY14%20Seizure%20Statistics%20Booklet_100515_spr_ead_web.pdf.

MSRP金額に基づく上位商品



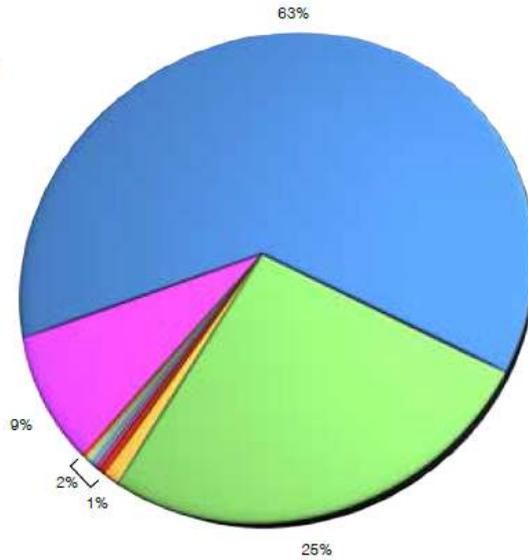
差押えの数に基づく上位商品



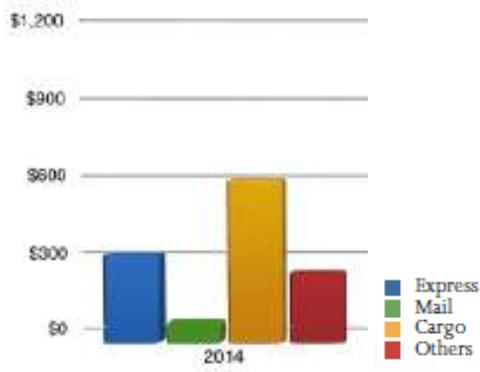
ソース国別の差押え総MSRP

Fiscal Year 2014

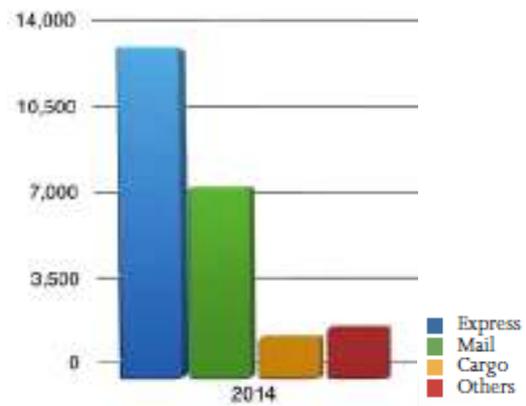
- China
- Hong Kong
- Canada
- India
- United Arab Emirates
- Taiwan
- Singapore
- Korea
- Vietnam
- Kenya
- All Other Economies



IPR差押えのMSRPに基づく出荷環境
(単位：100万ドル)



IPR差押えの数



4. 3年度比較 (2012年度-2014年度)

MSRP金額に基づく差押え製品

	商品	見積 MSRP			全体比*		
		2012年度	2013年度	2014年度	2012年度	2013年度	2014年度
1.	ハンドバッグ/財布	\$511,248,074	\$700,177,456	\$342,031,595	40%	40%	28%
2.	腕時計/宝石	\$186,990,133	\$502,836,275	\$375,397,333	15%	29%	31%
3.	消費者電子品/部品	\$104,391,141	\$145,866,526	\$162,209,441	8%	8%	13%
4.	衣服/アクセサリ	\$133,008,182	\$116,150,041	\$113,686,295	11%	7%	9%
5.	医薬品/パーソナルケア	\$82,997,515	\$79,636,801	\$72,939,399	7%	5%	6%
6.	フットウェア	\$103,365,939	\$54,886,032	\$49,522,859	8%	3%	4%
7.	コンピュータ/付属品	\$34,710,624	\$47,731,513	\$26,652,422	3%	3%	2%
8.	ラベル/タグ	\$26,282,098	\$41,768,528	\$17,675,452	2%	2%	1%
9.	光メディア	\$38,404,732	\$26,830,902	\$18,780,989	3%	2%	2%
10.	玩具	\$13,603,356	\$8,794,285	\$8,178,351	1%	1%未満	1%未満
11.	その他全ての商品	\$27,200,684	\$18,837,223	\$39,273,404	2%	1%	3%
	総見積 MSRP	\$1,262,202,478	\$1,743,515,581	\$1,226,347,540			

*少数の差押品は複数カテゴリーに含まれている。

製品別の差押えの数

	商品	差押えの数			全体比*		
		2012年度	2013年度	2014年度	2012年度	2013年度	2014年度
1.	衣服/アクセサリ	7,805	9,894	7,922	29%	35%	28%
2.	消費者電子品	3,928	5,656	6,610	15%	20%	24%
3.	光メディア	2,892	1,409	1,552	11%	5%	6%
4.	ハンドバッグ/財布	2,678	2,223	2,221	10%	8%	8%
5.	医薬品/パーソナルケア	2,350	2,215	2,417	9%	8%	9%
6.	腕時計/宝石	2,197	1,729	1,937	8%	6%	7%
7.	フットウェア	1,897	1,683	1,961	7%	6%	7%
8.	コンピュータ/付属品	833	1,062	906	3%	4%	3%
9.	ラベル/タグ	796	788	540	3%	3%	2%
10.	その他	710	961	1,723	3%	3%	1%以下
11.	スポーツ用品	496	266	**	2%	1%未満	1%以下
12.	玩具	259	175	303	1%	1%未満	1%
13.	紙巻タバコ	124	24	**	1%未満	1%未満	1%以下
14.	自動車/航空宇宙	96	118	**	1%未満	1%未満	1%以下
15.	食品	6	9	**	1%未満	1%未満	1%以下
	差押えの総数*	27,067	28,212	28,092			

*少数の差押品は複数カテゴリーに含まれている。 **「その他」に含まれている。

上記に基づき、衣服及びアクセサリーが、差押えの金額及び数の両方において、2012年度から2014年度までの3年間における最も模倣された種類の製品であった。2013年度から2014年度にかけては減少があったが、差し押えられた電子製品の数は、2012年度から2014年度まで毎年着実に増加してきた。これらの減少や増加が何らかの傾向を示しているかについては、判断が難しいのが実情である。減少は模倣品の流れ自体の減少に起因するものである可能性もあり、また、侵害者／偽造者が証拠を残さないこと及び米国の商業に物品を持ち込むことにおいて、成功をおさめることが増えていることを示している可能性もある。

更にまた、ターゲットとした特定の部門をその他の部門よりも優先するという執行上の優先順位の反映している可能性もある。例えば、CBPは、2014年度における執行重点数を報告しており、この中には、主要なスポーツリーグの衣料品にフォーカスし、合計260万ドルMSRPでの436件の差押えをもたらしたオペレーション・ホーム・プレートIII、並びに消費者電子品及び集積回路にフォーカスし、MSRPで合計150万ドルの234件の差押えをもたらしたオペレーション・ビーツボディなどが含まれている。一方で、半導体へのフォーカス強化によって、2013年度から2014年度にかけて、差押えが5%増加した⁷⁴。したがって、このフォーカスが、特定部門からの差押えを膨張させている可能性があり、偽造が増加しつつあることを示唆しているというよりも、差押え統計が実際の模倣品のトレンドを現した統計であると同程度に執行戦術及びフォーカスの副産物でもあることを忘れてはならない⁷⁵。

これは、CBPにより提供される差押え統計が、米国における偽造活動の客観的で正確な姿を反映していないという可能性を示している。しかしながら、差押え統計は、以下に掲げるその他の興味深い傾向も示している。

- 腕時計及び宝石は、差押えの数では3年度間で第6位となっているが、このカテゴリーにある差押え製品は、2014年度に金額でみたリストで最上位となり、見積MSRPが3億7,500万ドルとなっている（このカテゴリーは過去2年間では第2位であった）。
- 医薬品／パーソナルケア及びフットウェアのMSRP金額は、2012年度から2014年度にかけて着実に減少している。

⁷⁴ See Intellectual Property Rights Seizure Statistics Fiscal Year 2014, U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION OFFICE OF INTERNATIONAL TRADE, CBP Publication # 1134-0915 (Apr. 2, 2015), https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/IPR%20FY14%20Seizure%20Statistics%20Booklet_100515_spr_ead_web.pdf.

⁷⁵ Trevor Little, “US Customs Seizures Drop, But Don’t Read Too Much Into It,” WORLD TRADEMARK REVIEW (Apr. 15, 2015), <http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=92012d5e-3726-48cc-a34a-45e714af16be>.

ソース国別の差押え総 MSRP

	ソース国	見積 MSRP			全体比		
		2012 年度	2013 年度	2014 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年度
1.	中国	\$906,206,684	\$1,180,919,064	\$772,629,008	72%	68%	63%
2.	香港	\$156,337,345	\$437,538,041	\$310,437,365	12%	25%	25%
3.	インド	\$7,020,939	\$20,683,669	\$5,540,652	1%	1%	1%未満
4.	韓国	*	\$6,308,434	\$2,514,596	N/A	1%未満	1%未満
5.	シンガポール	\$9,385,173	\$5,065,398	\$2,538,079	1%	1%未満	1%未満
6.	ベトナム	*	\$4,406,367	\$2,422,050	N/A	1%未満	1%未満
7.	台湾	\$4,500,610	\$3,975,422	\$3,081,838	1%未満	1%未満	1%未満
8.	グレート・ブリテン (英国)	*	\$2,421,034	*	N/A	1%未満	N/A
9.	バングラデシュ	*	\$1,914,318	*	N/A	1%未満	N/A
10.	パキスタン	*	\$1,335,728	*	N/A	1%未満	N/A
11.	カナダ	\$4,236,359	*	\$12,460,242	1%未満	N/A	1%
12.	ケニヤ	*	*	\$2,292,982	N/A	N/A	1%未満
13.	アラブ首長国連邦	*	*	\$3,791,268	N/A	N/A	1%未満
14.	フランス	\$4,221,443	*	*	1%未満	N/A	N/A
15.	ペルー	\$2,760,392	*	*	1%未満	N/A	N/A
16.	メキシコ	\$2,673,976	*	*	1%未満	N/A	N/A
17.	ドイツ	\$2,280,520	*	*	1%未満	N/A	N/A
18.	その他全て	\$162,579,037	\$78,948,105	\$108,639,461	13%	5%	9%
	総見積 MSRP	\$1,262,202,478	\$1,743,515,581	\$1,226,347,540			

* 「その他全て」に含まれている。

ソース国別の差押えの数（上位 5 カ国）

	ソース国	差押えの数			全体比		
		2012 年度	2013 年度	2014 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年度
1.	中国	12,218	11,861	10,520	N/A	49%	45%
2.	香港	8,427	8,280	8,683	N/A	34%	37%
3.	シンガポール	574	639	482	N/A	3%	2%
4.	トルコ	678	453	447	N/A	2%	2%
5.	カナダ	N/A	N/A	337	N/A	N/A	1%
6.	インド	81	380	N/A	N/A	2%	N/A
7.	その他全て	N/A	2,779	2,709	N/A	11%	12%
	差押えの数*	21,978	24,392	23,178			

*差押えは、複数の貿易パートナーからの物品を含んでいる場合がある。2012 年度合計は、上位 5 カ国のみに相当する。

2012 年度から 2014 年度までの 3 年間、中国は、偽造製品の主なソースであり、いずれの年度も、香港がそれに続いていた。シンガポール及びトルコは、3 年間の毎年、第 3 位及び第 4 位であった。最も興味深いことには、カナダは、2014 年度において差押えの数において第 5 位であり（過去 2 年間はランク外であった）、MSRP 金額においては第 3 位となっている。インドは、2012 年度及び 2013 年度において差押えの数で第 5 位になった後、2014 年度に上位 5 カ国から外れた。

出荷環境別の差押え

	MSRP (単位：100 万)			差押えの数		
	2012 年度	2013 年度	2014 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年度
宅配便	\$140.50	\$364.60	\$319.90	8,490	11,196	12,623
郵便	\$80.20	\$76.50	\$64.10	9,852	8,558	7,300
貨物	\$696.40	\$1,100.00	\$592.50	1,526	1,654	1,423
その他	\$345.20	\$202.40	\$249.70	2,980	2,953	1,794
合計	\$1,262.30	\$1,743.50	\$1,226.20	22,848	24,361	23,140

いずれの年度においても、全ての差押えの約 10%は宅配便、郵便、貨物のいずれかに分類することができない。それらは、国土安全保障捜査局による捜査、輸出、旅客手荷物又はその他の法執行状況に相当する⁷⁶。

⁷⁶ U.S. Department of Homeland Security, Intellectual Property Rights Seizures Statistics, Fiscal Year 2014 (2015). <http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/2014%20IPR%20Stats.pdf>

IV. 模倣品との戦い

偽造製品は、ブランド価値及び、場合によっては、人命への重要な脅威を与える。しかしながら、実際には、ブランド所有者は、偽造を完全に根絶することや防止することは困難であり、目標は可能な限り模倣品被害を最小限にすることである。本章においては、会社が従来型の知的財産法執行の仕組みにより、かつ更に実際的な産業別アプローチにより模倣品と戦うことのできる方法について、検討する。

A. 連邦法執行

CBP は、偽造物品が米国に入り込まないように保護する最前線であるので、会社はまずは CBP の保護を利用する必要がある。CBP は企業が模倣品防止活動を促進するにあたり比較的低費用で活用可能である。違法製品の輸入と戦う際の CBP の専門性及びリソースを前提として、その他の執行機関と提携することが、包括的なブランド保護戦略の最も重要な要素である⁷⁷。

1. ブランドを保護するための CBP への登録

連邦登録商標についての CBP 法執行を最大限に活用するために、ブランド所有者は、自己の登録標章が米国に入ること防止すると共に、将来的に自己の標章を付している物品の違法取引を模倣品業者が行うことを思い止まらせるために、当該標章を CBP に登録する必要がある。法執行の仕組み及び救済が CBP を通じて利用可能であるにもかかわらず、適格なブランド所有者のうち、CBP への登録を済ませている割合は低い。200 万件を超える現存の連邦商標登録⁷⁸及び更に多くの著作権登録（違法輸入に対する強化された保護に適格であるもの）がなされているが、現時点 CBP で登録がなされている商標、著作権及び適格商号の数は、34,000 強に過ぎない⁷⁹。

国境において CBP は、違反商標が付された製品の排除、留置及び／又は差押えを行う権限を有しており、登録された著作権表示が付された成果物及び適格な商号についても類似の保護を提供している。CBP は法執行活動において (i) 連邦登録標章と同一であるか又は実質的に見分けのつかない紛しい標章を付けている製品、(ii) 「コピー又はシミュレーション標章」、すなわち連邦登録標章及び CBP に記録された標章と混同をもたらすほど類似している商標を付けている製品、並びに、(iii) 所有者が米国外での使用について権限を付与した商標を付けている製品であるグレー市場物品（並行輸入品とも呼ばれる）、という 3 レベルの商標侵害を定義している⁸⁰。

⁷⁷ See Jennifer Lazo, *Help them help you: partnering with U.S. Customs and Border Protection to safeguard your brand*, Baker Botts IP Report May 2014, <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=24bfc39-ad91-47f7-91eb-903ca0a770b5>.

⁷⁸ See U.S. Patent and Trademark Office 2014 Performance and Accountability Report (November 13, 2014), <http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/USPTOFY2014PAR.pdf#page=146>.

⁷⁹ See <http://iprs.cbp.gov/index.asp?fi=1&action=search&searcharg=>.

⁸⁰ In addition to seizing merchandise bearing counterfeit marks and copying or simulating marks, CBP may prevent the importation of gray market goods that it deems to be “physically and materially different” from authorized products in the United States, subject to certain exceptions. Physical and material differences may include varying product construction, labeling, warranties, accessories and/or accompanying documentation. When seeking protection against the import of gray market goods, brand owners must provide CBP with sufficient evidence of the differences between its U.S. and foreign manufactured goods. Unlike counterfeit products, CBP will not seize and destroy gray market goods; instead, CBP is likely to only deny entry. It is also worth noting that an importer may obtain entry for its gray market goods by either removing the protected trademarks from the products, or affixing a

CBP は国に入ってくる貨物が多様な法律を遵守していることを確認するために、当該貨物を検査している。その過程で輸入がブランド所有者の IPR を侵害しているか否かもチェックしている。CBP に登録がなされている商標、商号及び著作権の IPR データベースを所持しており、全ての港は、このデータベースへのアクセスを有している。港の担当者は、IPR 侵害ではないかと疑われる輸入を検査する場合、違反があるかどうかを判断する際参考とするためデータベースを頼ることができる。商標、著作権及び／又は商号の CBP への登録は、CBP 職員が当該物に関する情報を直ちに入手することを確実にするものである。

商標を登録することは、比較的簡単で費用の掛からないプロセスである。国境における該当物の保護を最大限にするために、それぞれ米国特許商標庁又は著作権庁に登録されている商標及び著作権を、190 ドルの料金を CBP に登録することができる。商標及び著作権の登録は、10 年後に失効する。連邦登録商標及び著作権の所有者であって自己の権利を CBP で登録している者は、iprr.cbp.gov で入手可能な IPR の電子登録アプリケーションによりオンラインで自己の登録を更新することができる。

電子登録の利点としては、以下が含まれる。

- 港において知的財産権情報を利用可能にし、侵害判断について CBP 担当者に協力できること
- 紙書類での申請かつ裏付文書の必要性がなくなること
- 権利所有者が自己の権利の画像をアップロードできること⁸¹。

CBPは、連邦登録標章及び登録された標章の偽造品を付けていると自己が特定した製品を差し押えることになる。輸入へのブランド所有者の書面による同意がない場合、当該製品は、没収され廃棄されることになる。更にCBPは、差し押えられる偽造標章を付けている商品の輸入についての指示、財務面の若しくはその他の支援、又は教唆若しくは幫助を行う者に対し民事制裁金を課すことができる⁸²。原則、通関当局は、CBPに登録されていない連邦登録標章の偽造品を付けている製品を差し押える権限も付与されているが、実際は事務的に実行可能であって適切な場合に限られる。現実には限定的なリソース及び当該機関の複数の競合する優先事項に鑑みて、CBPで登録されていない登録商標の法執行は可能性が低い⁸³。

2. CBP における新しい拡張的情報共有手続きの利用

総じて偽造製品が差し押えられる場合、CBPは、ブランド所有者に通知して、製造業者、輸出者及び輸入者の身元並びに（該当する情報が利用可能である場合）積荷に関する詳細を開示する。当

disclaimer that sufficiently complies with agency regulations. Like products bearing a copying or simulating mark, only recorded trademarks are entitled to gray market protection.

⁸¹ See How to Work with CBP to Protect Your Intellectual Property, U.S. Customs and Border Protection (CBP Publication # 0136-0311), http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/ipr_guide.pdf.

⁸² *What Every Member of the Trade Community Should Know About: CBP Enforcement of Intellectual Property Rights*, U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION 8 (Aug. 2012), available at http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/legal/informed_compliance_pubs/enforce_ipr.ctt/enforce_ipr.pdf.

⁸³ See Jennifer Lazo, *Help them help you: partnering with U.S. Customs and Border Protection to safeguard your brand*, Baker Botts IP Report May 2014, <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=24befc39-ad91-47f7-91eb-903ca0a770b5>.

該機関は、権利者が輸入者に対する私的民事救済を求める際に疑わしい製品のサンプルを試験、検査又はその他の用途で提供することもできる。

CBPは、偽造者がますます洗練された手法を使用するようになっており、CBPを通過する物品がますます技術的に複雑なものになってきていることを認識している。CBPは、偽造商標を付けている疑いのある商品に関し、輸入者及び商標所有者とのCBPの情報共有手続きを拡張する最終規則を施行した（2015年10月19日発効）。最終規則に基づき、CBPは、真偽の判断について、記録されている商標所有者に対し、差し押えられた商品及び関連包装に表示されている情報を開示する権限を付与されている。2015年9月18日に公表された最終規則は、CBPが2012年4月24日に発した暫定細則を修正して採用しており、主題別連邦行政命令集（Code of Federal Regulations、以下「CFR」という）第19編のパート133及び151において法典化が行われている⁸⁴。

最終規則による拡張的な情報共有手続きは、営業秘密法（18 U.S.C. 1905）の範囲に該当するとCBPが考える財務情報、営業情報及び商業情報を、輸入者及び商標所有者の両方と共有することをCBPに許容している⁸⁵。従来、CBPは、偽造の疑いのある物品の適法性を確認するために苦勞してきた。製品及び包装に含まれる情報（標章表示、英数字シンボル及びコードを含む）は、営業秘密により保護されるとみなされていたので、当該情報を標章所有者及び輸入者に対し開示することには困難があった。2012年における暫定規則の施行前においては、CBPの明文化された方針は、商品が偽造標章を付けているかどうかを判断するために、商標所有者に対して限定的な輸入情報又は編集済サンプルを提供することのみであった。この限定的な情報（物品の輸入日、通関手続地、特性説明、数量及び原産国）は通常、疑わしい商品が偽造品であるかどうかを商標所有者が判断するためには、不十分であった⁸⁶。

新規則の下では、商標所有者及び輸入者は、商品及び関連包装に関する情報をそれまでよりも多く受領することになる。商標所有者は、営業秘密法により別途保護され得る商品又はその包装に表示されている情報も受領することになる。輸入者も、模倣品の疑いのある商品がCBPに対し提出された後いつでも、疑わしい商品又はその包装の未編集のサンプル又は画像を受領できることになる。更に、商標所有者は、未編集のサンプル及び写真を受領することになり、解消されない疑いについてCBPに協力する機会を与えられることになる⁸⁷。例えば、該当する修正後の細則によって、CBPは、輸入者のサプライチェーンについての秘密情報を明かし得る輸入商品及び／又はその包装に表示されている英数字シンボル及びその他のコードを開示することが可能になる⁸⁸。

⁸⁴ See Elisabeth Morgan, *CBP Expands Information Sharing Procedures to Help Detect Counterfeit Merchandise*, THE NATIONAL LAW REVIEW (Oct. 19, 2015), <http://www.natlawreview.com/article/cbp-expands-information-sharing-procedures-to-help-detect-counterfeit-merchandise>.

⁸⁵ See *id.* The Trade Secrets Act prohibits the unauthorized disclosure of trade secret information unless “authorized by law,” which includes agency regulations authorizing disclosure based on a “valid” interpretation of the statute. CBP interprets the “authorized by law” exception to permit CBP’s disclosure of otherwise protected information to trademark owners for the limited purpose of acquiring the mark owner’s assistance in identifying counterfeit merchandise.

⁸⁶ See Lars-Erik A. Hjelm and Suzanne Kane, *CBP Rule Gives TM Holders More Info On Imported Products*, Law360 (Oct. 23, 2015), <https://www.akingump.com/images/content/3/8/v2/38589/CBP-Rule-Gives-TM-Holders-More-Info-On-Imported-Products.pdf>.

⁸⁷ See Lindsay B. Meyer and Samuel D. Boro, *Just in time for the holiday rush: is your product competing with counterfeit imports? Customs' new rules now provide additional data to thwart counterfeit imports*, LEXOLOGY (Nov. 18, 2015), <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8785eb7b-7e94-4a72-8102-25d63073018b>.

⁸⁸ See Elisabeth Morgan, *CBP Expands Information Sharing Procedures to Help Detect Counterfeit Merchandise*, THE NATIONAL LAW REVIEW (Oct. 19, 2015), <http://www.natlawreview.com/article/cbp-expands-information-sharing-procedures-to-help-detect-counterfeit-merchandise>.

最終規則の概要は以下のとおりである。

- 上記のとおり、模倣品の疑いのある商品がCBPに対し提出された後いつでも、CBPは輸入者に対し疑わしい商品の未編集のサンプル又は画像であって秘密情報を含み得るものを、開示しなければならない（最終規則の制定前であっても輸入者は、輸入商品に表示されている商標の真偽についての限定的な情報を有し得たとCBPは説明している）。CBPによる輸入者への未編集情報の適時の提供により、輸入者がCBPの領置通知に対し、十分な情報を整理した上での返答を7日返答期間内に提供することを促す。
- CBPは、留置通知を輸入者に交付する前に、商標所有者に対し、疑わしい物品についての非機密輸入情報（物品の輸入日、通関手続地、特性説明、数量及び原産国を含む）を開示することができる。ただし、CBPは、当該情報を、留置通知が輸入者に対し発行されるのと同時に又はその後可能な限り早急に、標章所有者に対し開示しなければならない（従来、CBPは、当該情報を留置の日から30営業日以内に標章所有者に対して開示することのみが要求されていた）。
- 輸入者は、留置商品が偽造品ではないことをCBPに実証するためには、7営業日以内に留置通知に返答しなければならない。輸入者が、7日返答期間内に、CBPに対し返答することも、商品が偽造標章を付けているかどうかに関する判断を下すために十分な情報をCBPに対し提供することもなさない場合、CBPは、商品及び／又は包装（ラベルを含む）に表示されている情報（未編集の写真、画像又はサンプルを含む）であって営業秘密法により別途対象にされ得るもの（製造業者、荷主、輸出者若しくは輸入者の名称及び住所、シリアル番号、製造日付、ロットコード、バッチ番号、万国製品コード、又は商品若しくは小売包装に表示されているその他の識別標章を含む）を、標章所有者に対し開示することができる。
- CBPは、営業秘密により保護されている情報を商標所有者に対し開示する場合、権利所有者に対し、当該情報が営業秘密法の対象であり得ることを通知しなければならない。更に商品が偽造商標を付けているかどうかを識別することについて、CBPを支援するという限定的な目的で当該情報が標章所有者に対し開示されていることを言明しなければならない⁸⁹。

CBPが、拡張的情報共有手続きにもかかわらず、30日領置期間内に真偽判断を行うことができない場合、当該物品は、米国への入国を拒否されることになる。

CBPは、自己がその他の形態の知的財産（著作権又はデジタルミレニアム著作権法を侵害している商品など）に対しても別個の規則制定案をもって取り組む計画があることを、最終規則において定めている。

したがって、商標所有者は現在、偽造の疑いのある商品についての意味ある情報（輸入製品のサプライチェーンについての有用な情報を含み得る）を受領することができるようになっている。新たに施行された規則は、CBP、輸入者及び影響を受ける可能性のある商標所有者の間での更に透明性のある情報交換を可能にしており、こうした情報交換は、物品が偽造品であるか本物であるかをCBPが判断することを更に効率的にするものである、とCBPは確信している⁹⁰。

⁸⁹ See *id.*

⁹⁰ See *id.*

3. 侵害のある積荷の申立ての提出

以下で詳細に論じるように、1930 年関税法の第 337 条に基づき、国際貿易委員会 (The U.S. International Trade Commission、以下「ITC」という)は、不正輸入基準 (特許、著作権及び商標などの知的財産権のライセンスなし使用を含む) の申立てを審査している。ITC は通常、この法律への違反を認めた場合、侵害製品の米国市場への流入を拒否するよう CBP に指示する排除命令を発する。CBP は、328 ヲ所の米国港に到着する製品が排除命令の対象であるかどうかを、適法な貿易を抑制することなく、判断しなければならない。ブランド所有者は、疑わしい積荷、活動又は当事者を CBP に通知することにより、CBP の法執行活動に際して当該機関を支援することができる。例えば、ブランド所有者は、侵害の可能性のある積荷が特定日に到着するという情報を入手している場合、当該情報を CBP に提出することが望ましい。当該機関はその後、更なる審査のために管轄事務所又は通関手続地に情報共有され、場合によっては、CBP は犯罪捜査のために当情報を参照することができる⁹¹。

CBP は、偽造又は侵害の疑いのある活動に関する商標所有者又は当事者からの電子申立てツールによる支援を歓迎している。2008 年 6 月における創設以降、9,700 件を超える申立てが、このツールを使用して提出されてきた。個人情報 (内報者の名前など) は、違反の疑いを提出するためには不要である。CBP が請求を適切に調査するために、報告者は、最低限、違反と申し立てる物、関わりのある製品又は物品、並びに違反者と申し立てる者の名前及び/又は会社の説明を提供しなければならない。追加の情報 (申立てを裏付ける写真、文書又はその他のドキュメンテーションを含む) も、任意で提供することができる。ただし、CBP は、貿易情報を機密情報として維持するという義務ゆえに、電子申立て調査の詳細を報告通報者に伝えることはない⁹²。

CBP が輸入物品に対する法執行を断った場合であっても、商標所有者は、商標侵害について民事訴訟を提起するという権利があるが、後段で詳細に論じるように、ITC における手続きの提起を求めることもできる。

4. 真贋判定ガイドの提出

商標の税関での執行には、権利所有者の積極的な参加が必要である。前述の記録は、商標所有者の通常戦略の一部に過ぎない。商標を登録することに加えて商標所有者は、真贋判定ガイド (登録データベースにリンクされ得る電子版を含む) を作成すること、及び通関手続地で訓練を実施することを検討する必要がある。CBP は、疑わしい製品が適法なものであるか否かを判断する際の助けとするため、権利所有者に対し、真贋判定ガイドを作成し提出することを奨励しており、多くのブランド所有者が、通関手続地にいる CBP 職員に真贋判定訓練を提供している。ブランド所有者は、積荷を検査する職員と強固な関係を構築することにより、更に効果的な権利行使を確実にすることができる。

CBP にとって可能な限り有用なガイドを作成するためには、権利所有者は、当該機関のニーズに関し、どのような情報及びフォーマットが CBP に最も役立つか CBP と協議することが最善である。

⁹¹ See Peter Mendelson, *Recordation of Registered Trademarks with U.S. Customs and Border Protection*, INTA BULLETIN (Oct. 1, 2014), <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/RecordationofRegisteredTrademarkswithUSCustomsandBorderProtection.aspx>.

⁹² See *id.*

例えば、大きくてかさばるガイドは、ファイル又は棚へと移されがちであるが、一方で、ポケットへと滑り込ませることができる小さくて容易に携帯できるガイドは、更に実用的であり得る。真贋判定ガイドは、模倣品又は流用されやすい一定範囲の製品を対象にすることができるが、国境で遭遇する可能性の低い製品を更に当該ガイドで対象にすべきではない。

標章をリストにすることに加えて、真贋判定ガイドには、米国商標登録番号及び CBP 商標記録番号並びに当該標章に伴うロゴを含める必要がある。製品ラベル及び実際の製品の写真が推奨され、かつ、製品の包装方法及び製品の製造場所についての情報並びに（実行可能な場合には）権限ある輸入者のリストも推奨される。連絡先情報をガイドに含めることも一案である。製品ラベルや形状は、時間の経過につれ変更になることがあるので、真贋判定ガイドは随時更新する必要がある。相当数の偽造品又は侵害輸入品のある商標所有者については、該当する各寄航港において対面訓練を実施し、CPB を所有者の製品及び可能性の高い偽造又は侵害ルートに精通させることで、取り締まりの大幅な強化をもたらす得る。

CBP 法執行の仕組みを利用する際、ブランド所有者は、自己の知的財産保護活動において CBP と全面的に協力する用意をし、当該協力を進んで行わなければならない。ブランド所有者と CBP との関係は互惠的なものであり、ブランド所有者は、CBP の支援要請に迅速に対応するとともに、侵害判断を下す際は CBP に情報提供をしなければならない。

B. 米国法に基づく多様な偽造防止ツール

1. 民事救済

i. 連邦裁判所における民事法執行-ランハム法

商標侵害及び偽造を対象としている米国における主たる連邦法令は、ランハム法であり、当該法は、偽造の事例について民事救済を定めている。ランハム法で定義された「偽造商標」を構成するためには、該当する商標が主登録簿にあるもの「と同一であるか又は実質的に見分けのつかない」ものであり、かつ、偽造商標と申し立てられるものが登録の物品又は役務と同じ分類の物品又は役務について使用されていない⁹³。なお、商標偽造は、民事罪及び刑事罪の両方である。

偽造者を相手取った民事訴訟は、侵害者の特定及び侵害者への送達から事件を裏付けるための証拠の収集にわたる特有の困難を権利者に課す。多くの状況において、民間調査員の実力が、偽造者を相手取った民事侵害事件の調査、構築及び追求において最も重要であるということになり得る。更に、偽造被告は多くの場合、民事訴状に答弁することも民事手続きに出頭することもしないので、原告は被告に不利な内容の欠席判決を求めることができる⁹⁴。

ブランド所有者は、それぞれランハム法の第 32 条及び第 43 条に基づき連邦侵害又は不正競争についての民事訴訟を提起することができる。第 32 条は、商標所有者の同意なしに商標を偽造し商業において使用する者は、当該使用が混同を引き起こす可能性が高い場合「登録者による民事訴訟において有責であるものとする」ことなどを定めている⁹⁵。第 43 条は、供給元又は資金元に関して混同を引き起こす可能性の高い標章を商業上使用する者が、当該行為により損害を受けると確信して

⁹³ 15 U.S.C. § 1116(d)(1)(B).

⁹⁴ Mark Schonfeld, Sara Beccia and Alexandra Capachietti, Anti-Counterfeiting Guide 2014 – United States, WORLD TRADEMARK REVIEW, <http://www.worldtrademarkreview.com/Intelligence/Anti-Counterfeiting/2014/Country-chapters/United-States>.

⁹⁵ 15 U.S.C. § 1114(1).

いる他の者に対し、民事上有責であることなどを定めている⁹⁶。ランハム法は、米国における偽造標章の使用に係る民事救済を定めている。勝訴するためには、原告は、以下のことを示さなければならない。

- 主登録簿に登録されている商標を所有していること
- 登録商標が、商業において使用されていること
- 該当する偽造標章が、登録商標「と同一であるか又は実質的に見分けのつかない」ものであること
- 偽造標章が、商標登録において対象にされている物品又は役務と同一の物品又は役務において使用されていること⁹⁷

こうした条文に基づく違反は、原告に対し、「(1) 被告の利益、(2) 原告が被った損害、(3) 訴訟の費用」への権限を与える⁹⁸。裁判所は、自己の裁量で、三倍の損害賠償についての原告のための判決を登録することができ、更に、例外的な事件では、勝訴当事者に対し合理的な弁護士報酬を裁定することができる⁹⁹。偽造商標が関わる事件では、原告は、実際の損害及び利益ではなく法定損害賠償の裁定金を回収することを選択することもできる。この文脈において、法定損害賠償は、「販売された物品若しくは役務の種類ごとに偽造商標あたり 500 ドル以上 10 万ドル以下」、又は、偽造商標の使用が故意であった場合、「販売された物品若しくは役務の種類ごとに偽造標章当り 100 万ドル以下」である¹⁰⁰。

ii. 民事差押え

訴訟の代替手段は民事差押え法的措置である。ブランド所有者は、15 USC § 1116(d)(1)(A)に基づく一方的な差押命令を求めることができる。これは、法的措置が講じられる前に被告に対する通知を必要とするのが通常である米国法において、特殊な救済手段である。そのため裁判所に対し、権利者は、差押えが事件において必要な救済であることを実証し、かつ以下のことを示す必要がある。

- 差押命令が、唯一の適切な救済手段であること
- 権利者が、事件の実体を証明することに成功する可能性が高いこと
- 差押えが命令されない場合、権利者が、即時で回復不能な害を被ることになること
- 模倣品が、原告が特定する場所に所在すること
- 差押えの事前通知を交付された場合、被告が、物品の破壊、移動又は隠匿を行う危険性が有る事。差押えが適さないと思われる場合には、原告は、担保として保証を立てることもしなければならない。

⁹⁶ See 15 U.S.C. § 1125(A)(1).

⁹⁷ 15 USC § 1116(d)(1)(B).

⁹⁸ 15 U.S.C. § 1117(a).

⁹⁹ See *id.*

¹⁰⁰ 15 U.S.C. § 1117(c).

裁判所は通常、法の適正な過程を保護するため、上記の項目を要請する際に、細心の注意を払う。一般的な民事差押えの申立ては、幾つかの詳細な宣誓供述書、説得力のある法覚書、及び上記の 5 項目に関する詳細な情報により裏付けられる必要がある¹⁰¹。ただし、ブランド所有者が留意すべきなのは、不法な差押えの結果損害を被らせた場合、差押命令の申立人（ブランド所有者）に対して訴えが起こされる可能性があるという点である¹⁰²。

iii. オンライン模倣品業者及び第三者に対する法執行

模倣品の販売は、インターネットの出現により急激に増加しており、国際商工会議所の予測によると、2015 年における偽造品及び海賊版物品のグローバル貿易の金額は、1 兆 7,700 億ドルに達する¹⁰³。偽造者がインターネットに引き寄せられるのは、違法ビジネスを遂行する上で、模倣品販売業者は身元を隠すことが容易で、かつ安価なプラットフォームであるためである。インターネットの柔軟性も利点の一つで、模倣品業者は、コンテンツを複数の URL にわたって迅速に移動させることができる。

オンラインでの模倣品取引の脅威の増大により、多くの管轄問題及び責任問題が発生する。模倣品業者は多くの場合外国法域に所在しており、不正資金浄化限度を逃れるために、複数のダミー会社及び銀行口座を使用して（オンライン注文を受けるために複数の PayPal 口座を登録し、複数の異なるドメイン名、偽名及び電子メールアドレスを採用して）自己の身元を意図的に隠すことが少なくない。しかしながら、米国の裁判所は、このような場合にもブランド所有者に対し司法救済を提供してきた。

The North Face Apparel Corp v Fujian Sharing Import & Export Ltd, No 10-Civ-1630 (SDNY) という影響力の大きい事件があった。裁判所は、原告に対し、裁判所に更なる承認を求めることなくウェブサイトを開鎖し、模倣品の販売で得た手取金を差し押えるというほとんど制約のない権限を与えた。原告である North Face 及び Polo Ralph Lauren は、被告が 130 を超えるウェブサイトのネットワークを運営しており、中国から米国にいる消費者へと直接模倣品を直送している、と申し立てた。裁判所の事実認定では、被告は、米国消費者に対する偽造製品の販売申込み及び販売を行うために 6,000 超のドメイン名（NorthFaceOutletWorld.com 又は CheapRalphLaurenPoloShirts.com など。その多くが、原告の商標を含んでいる。）の流動的なネットワークを運営していた。裁判所は、原告に有利な 7,800 万ドルの欠席判決、及び終局的差止命令を登録した¹⁰⁴。

差止命令にもかかわらず、被告は、判決を回避する目的で新しいドメイン名、電子メールアドレス及び PayPal 口座を登録することにより、侵害方法を継続した。原告の侮辱申立てを認める際、裁判所は、被告の行為を「甚だしい不遵守」と呼んで、原告に対し、侵害ドメインを開鎖しオンライン口座から全ての金銭を差し押える継続的権限を与えた¹⁰⁵。

¹⁰¹ See Maria Scungio and H Straat Tenney, *Protecting your brand from counterfeiters*, WORLD TRADEMARK REVIEW (Aug/Sept 2014), <http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/50/Country-correspondents/United-States-Edwards-Wildman-Palmer-LLP>.

¹⁰² 15 U.S.C. § 1116(d)(11).

¹⁰³ See *Estimating the global economic and social impacts of counterfeiting and piracy*, International Chamber of Commerce / BASCAP (Feb. 2011), <http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/BASCAP/BASCAP-Research/Economic-impact/Global-Impacts-Study/>.

¹⁰⁴ See Maria Scungio and H Straat Tenney, *Protecting your brand from counterfeiters*, WORLD TRADEMARK REVIEW (Aug/Sept 2014), <http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/50/Country-correspondents/United-States-Edwards-Wildman-Palmer-LLP>.

¹⁰⁵ *Id.*

The North Face 事件は、以下に掲げる行為により、匿名オンライン偽造者を相手取った将来の訴訟のための、重要な先例の役割を果たした。

- 1 件の法的措置において複数のウェブサイトを対象にしたこと
- 電子メールによる送達を認めること
- 該当する第三者サービスプロバイダーが、通知により一旦自己のサービスを使用不能にするための措置を講じることを拒絶した場合、当該者に責任を負わせること
- 一方的な資産制限の原則に基づき、偽造者の偽造物品販売による不正手段稼得利益を一方的に制限すること
- 容易に作業を停止しない可能性のある偽造者に対し、新しいサイトが創出されたときに、当該サイトを比較的迅速に使用不能にするために使用することのできる「継続的命令」を発することにより、主張を続けること¹⁰⁶

The North Face 事件は、米国において偽造物品又は役務の販売を停止させることになった場合、権利者を救済できることを実証している。しかしながら企業の中には、多額の費用がかかる可能性がある訴訟（及び調査プロセスに関わる多額の費用）に投資することを躊躇して、その他の手段を選ぶ場合もある。

(a) 第三者損害賠償責任

こうした法的措置において取得された命令は、模倣品業者に対するものではあるが、こうした法的措置は、レジストリー、レジストラ、広告会社、バックエンドプロバイダー、支払システム、検索エンジン及びソーシャル・メディア・サイトなどの第三者に対し、加害ウェブサイトへのサービスを控えるために積極的な措置を講じるよう指示している。第三者サービスプロバイダーは、命令の通知を受領後いかなる措置も講じない場合、当該命令を侮辱して偽造者を教唆し幫助していると判断されるおそれがある。また更に、*The North Face* 事件の際、裁判所は、ランダム法の第 34 条及び第 35 条（15 USC §§ 1116 及び 1117）の規則 65 に言及し、インターネットにおいて、あるサイトから被告の IP アドレスへとリダイレクトして、消費者が模倣品を販売している被告のウェブサイトには到達できるようにするという行為は、被告の模倣品販売活動の教唆及び幫助するものである、と認めた¹⁰⁷。

一部の外国銀行、特に中国の銀行は、米国の裁判所は外国の銀行に対し証拠開示を命令することができないという見解をとっている。Tiffany & Co 並びにフランスのコングロマリットである Kering SA の幾つかの子会社（Gucci Group、Bottega Veneta 及び Yves Saint Laurent を含む）は、数年前、数多くの中国法主体を相手取って、当該法主体が偽造物品をオンラインで販売していると主張する訴訟をニューヨークにおいて提起した。これらの会社の申立ては、偽造者が自己の利益を国家管理の中国銀行、中国招商銀行及び中国工商銀行にある口座に蓄えている、というものであった。Gucci は、米国の裁判所がこの事件において管轄権を有する必要がある理由として、中国銀行のニューヨーク支店、及び米国における Chase Bank での中国銀行自身の口座（コルレス銀行口座といわ

¹⁰⁶ Roxanne Elings and Lisa D Keith, *Protecting your brand from online counterfeiting – the rogue action*, WORLD TRADEMARK REVIEW Online Brand Enforcement 2014, <http://www.worldtrademarkreview.com/Intelligence/Online-Brand-Enforcement/2014/Chapters/Protecting-your-brand-from-online-counterfeiting-the-rogue-action>.

¹⁰⁷ *Id.*

れるもの)からの電信送金を指摘している。対して中国銀行は、中国における記録の要請は、米国におけるビジネスに関係ないものであるということ、及び、Gucci は、中国においてこの事案を訴訟にする必要があるということである、と主張した。

2015年10月、ニューヨーク州南部地方裁判所は、米国に4つの支店を置いており中国との米国ドル電信送金に関して主要な存在である中国銀行に対する管轄権は、米国の裁判所が有しているという判断を下し、更に以下を前提として中国に所在する外国銀行に文書を提出するよう命令することができることを認めた。

- 罰則付召喚令状の遵守が、中国における民事又は刑事責任をもたらすことになる可能性を示すことについての、当該外国銀行の懈怠
- ハーグ条約による文書要請が、証拠開示取得の代替方法であることを実証することについての、当該銀行の懈怠
- 商標所有者に対し偽造者により引き起こされる明白な侵害
- 偽造者がランダム法の適用範囲を逃れるために外国銀行を故意に利用していた、という事実

上記裁判所は、数百万ドルの Gucci 模造ハンドバッグ及び財布を米国において販売したと申し立てられている偽造組織が使用している、中国の銀行口座についての詳細情報を引き渡すことを、中国銀行に命令した¹⁰⁸。2015年11月、ニューヨーク州の米国地方裁判所判事 Richard Sullivan が、中国銀行は、(Gucci が、偽造品の販売からの金銭を追跡して回収することに助力するために欲している)口座情報を Gucci に引き渡すという命令に従っていない、と認めた。中国銀行は、Sullivan 判事には証拠を提出するよう当該銀行に命令する権限がないと主張し、更に、この行為は中国の銀行法に違反することになると述べた。しかしながら、2016年1月、中国銀行は、Sullivan 判事が当該銀行に対し、偽造高級品の中国の製作者についての情報を求める罰則付召喚令状の不遵守について、1日当たり50,000ドルの罰金刑を言い渡した後、記録を引き渡した¹⁰⁹。

この判決は、大規模に模倣品業者及び不正資金浄化のための温床の役割を果たしている中国の銀行から、犯罪活動についての情報を引き出すという米国の裁判所の能力、米国及び欧州でのトレードショーにおける調査及び訴訟に、広範囲に及ぶ影響を及ぼし得るものである¹¹⁰。この事件は、米国の裁判所にとっては比較的新しい領域へと踏み込んでおり、中国の秘密法に穴を開けようとする米国弁護士にとって気づきになるだろう。

ブランド所有者は、代位責任及び／又は寄与責任の理論に基づき、ベンダー又はインターネット・サービスプロバイダーなどの第三者を訴えることを選択することもできる。代位責任が適用されるのは、当事者が、侵害活動を監督する権利及び能力を有していて、かつ当該活動に直接の財務権益を有している場合である。ウェブホスティング会社は、寄与商標侵害について有責と判断され得る。*Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc.*において、第9巡回区控訴裁判所は、寄与侵害についての地方裁判所の事実認定を支持し、上訴人のウェブホスティングビジネスは、直接侵

¹⁰⁸ *Gucci America Inc. v. Weixing Li*, 10-cv-04974, U.S. District Court, Southern District of New York (Manhattan).

¹⁰⁹ Bob VAN VORIS AND JESSE HAMILTON, *BANK OF CHINA SURRENDERS RECORDS IN GUCCI CASE AFTER FINES*, Bloomberg Business (Jan. 20, 2016), <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-20/bank-of-china-surrenders-records-in-gucci-case-after-fines>.

¹¹⁰ Erika Kinetz, *Bank of China ordered to release counterfeiters' records*, ASSOCIATED PRESS (Oct. 7, 2015), <http://www.businessinsider.com/ap-bank-of-china-ordered-to-release-counterfeiters-records-2015-10>.

害者に対する不動産のリースと同等と判断し、該当するウェブサイトに対し直接支配権を有していると定義した¹¹¹。当該裁判所は更に、寄与侵害の事実認定の際、明示的な意図は必要条件ではなく、ウェブホストのサービス使用者が商標侵害に従事しているという実際の知識又は推定上の知識で十分であるという判断を下した¹¹²。

次に、クレジットカード処理サービスは、偽造マーチャントを支援した場合、寄与責任請求に直面する可能性がある点について述べる。Gucci America, Inc. v. Frontline Processing Corp.において、Gucci は、Gucci 模造品のオンライン販売を完了するために使用されるクレジットカード処理サービスを作った3つの事業者を訴えた¹¹³。3名の被告のうち、1名は、サービス作成に当たり仲介者の役割を果たしていた。ニューヨーク州南部地方裁判所は、寄与責任請求が3名全ての被告へと向かう可能性があるが、異なる法律理論に基づくものである、という判断を下した。当該裁判所は、訴答書面は仲介者である被告が有責と判断され得ることを申し立てるために十分なものであるという事実認定を行い、またその他の2名も事実を認識していたという意味で有責となり得ると判断した。被告らは、ウェブサイトレビューし、払い戻し等の争議も調査していたので、該当する請求は、被告が侵害を知っていたか又は侵害に故意に気づかないふりをしていたことを示唆するために十分なものであった¹¹⁴。

(b) 土地所有者に対する法執行

寄与侵害の理論について詳述すると、過去数年間、幾つかのブランド所有者（Coach, Inc.及びMichael Kors LLCを含む）が、模倣品を販売しているテナント及び／又はベンダーに気づかないふりをしていることについて、フリーマーケットの所有者を相手取った訴訟を提起してきた。例えば、Coach, Inc v. Goodfellowにおいて、第6巡回区控訴裁判所は、フリーマーケットの運営者は侵害活動に従事している（ことを自己が知っているか又は知っているべきである）ベンダーに対するスペース及び施設の賃貸を継続する場合には、寄与的に有責であるという判断を下した地方裁判所の判断を支持した¹¹⁵。

当該事件においては、2010年1月に、Coachは、運営者に対し、当該運営者のフリーマーケットにおけるCoach製品の偽造販売を運営者に通知し、かつ当該販売の停止を要求する行為停止要請状を送付した。2ヵ月余り経った3月には、現地の地域弁護士も、運営者に対し通知状を送付し、更に、2010年4月には、法執行者が、フリーマーケットからCoach偽造製品を差し押えた。Coachが2010年6月に運営者を相手取って訴訟を提起した後でも、調査員は、2011年に入ってから偽造品が継続的に販売されていることを明らかにし、訴訟が開始された丸1年後である2011年6月におい

¹¹¹ *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc.*, Nos. 10-15909, 10-16105, 2011 U.S. App. WL 4014320 (9th Cir. September 9, 2011); see Roxanne Elings and Lisa D Keith, Protecting your brand from online counterfeiting – the rogue action, WORLD TRADEMARK REVIEW Online Brand Enforcement 2014, <http://www.worldtrademarkreview.com/Intelligence/Online-Brand-Enforcement/2014/Chapters/Protecting-your-brand-from-online-counterfeiting-the-rogue-action>.

¹¹² *Id.*

¹¹³ *Gucci America, Inc. v. Frontline Processing Corp.*, No. 09 Civ. 6925 (HB) (S.D.N.Y. June 23, 2010)

¹¹⁴ See Roxanne Elings and Lisa D Keith, Protecting your brand from online counterfeiting – the rogue action, WORLD TRADEMARK REVIEW Online Brand Enforcement 2014, <http://www.worldtrademarkreview.com/Intelligence/Online-Brand-Enforcement/2014/Chapters/Protecting-your-brand-from-online-counterfeiting-the-rogue-action>.

¹¹⁵ *Coach, Inc., et al v. Frederick Goodfellow* (Case No. 12-5666, May 31, 2013), Sixth Circuit U.S. Court of Appeals.

ても 5,000 個近い Coach 偽造製品が差し押えられ、この時点で、フリーマーケットは、法執行者により永続的に閉鎖された¹¹⁶。

1982 年には、最高裁が、*Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*において、(1) 「別の者に対し商標を侵害する誘因を意図的に与えている」か又は (2) 「商標侵害に従事している（ことを自己が知っているか若しくは知っているべき理由を有している）者に対し自己の製品を継続的に供給している」製造業者又は流通業者に対し、寄与商標責任を課す必要があるという見解を示した¹¹⁷。第 7 巡回区控訴裁判所は、*Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Services, Inc.*において、寄与商標責任をランドロードの文脈へと拡大した¹¹⁸。第 9 巡回区控訴裁判所は、*Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*において、この新しい試験を採用した¹¹⁹。こうした裁判所は、会社が、他方が商標法に違反して行動しているか又は行動することを知っているか又は知っているべき理由を有していながら、自己の敷地において許諾をなす者による侵害に責任を負う、という判断を下してきた¹²⁰。

この事件は、eBay が Tiffany 事件 (iv にて解説) において講じた種類の措置 (すなわち、異議が出された全ての出品物を迅速に除去し、相当なリソースを充当して、かつ偽造商品の除去及び監視のために積極的な手順を講じることによるもの) を、該当する中間者が講じていない場合には、寄与商標侵害についての例外はない、という中間者にとっての重要な暗示としての役割を果たしている。これとは対照的に、この事件におけるフリーマーケット運営者は、自己のフリーマーケットにおいて長期にわたり侵害活動が発生していることを実際に知っていて、更に、特定のベンダーが Coach 偽造製品を販売していることさえも知っていたが、この持続期間全てにわたり、(運営者は) 違法な目的でのフリーマーケット・リソースの使用を防止するために、違反ベンダーへのアクセスを拒否することも、その他の合理的な措置を講じることも懈怠し、更に、合理的な調査を行うことさえ懈怠していた¹²¹。

iv. オンライン市場における偽造防止措置

寄与責任が存在するのは、流通業者が「別の者に対し商標を侵害する誘因を意図的に与えている」場合「又は商標侵害に従事している（ことを自己が知っているか若しくは知っているべき理由を有している）者に対し、自己の製品を継続的に供給している場合」である¹²²。2004 年、Tiffany が、直接の寄与商標侵害、商標希薄化及び偽の広告について eBay を訴えたが、結果として、全ての請求において eBay に敗訴した。Tiffany が請求したのは、eBay が「偽造商品が販売されているという知識にも、そのことを知っているべき理由にもかかわらず、自己のプラットフォームを継続的に提供すること」により侵害に寄与したということである。eBay が主張したのは、自己が、十分な詐欺検知プロセス (Tiffany の従業員が Tiffany オークションを監視して、偽造物品を提供しているオークションの調査及び除去を要請する請求侵害通知フォーム (以下「NOCI」という) を eBay に交付することを可能にするシステムを含む。) を定めているということである。第 2 巡回区控訴裁判所は、1 件を除く全ての請求 (寄与侵害の請求を含む) についての下級裁判所の判断に同意した。

¹¹⁶ Susan Proffoff, *Flea market operator liable for contributory infringement due to sales by vendors*, WORLD TRADEMARK REVIEW (June 13, 2013), <http://www.worldtrademarkreview.com/Daily/Detail.aspx?g=5d643458-fla2-47e4-b297-754a87c46489>.

¹¹⁷ 46 U.S. 844 (1982).

¹¹⁸ 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992).

¹¹⁹ 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996).

¹²⁰ *Hard Rock*, 955 F.2d at 1148–49; *Fonovisa*, 76 F.3d at 265.

¹²¹ *Coach, Inc., et al v. Frederick Goodfellow* (Case No. 12-5666, May 31, 2013), Sixth Circuit U.S. Court of Appeals.

¹²² *Tiffany Inc. v. eBay, Inc.*, 600 F.3d 93, 104 (2010) (internal quotations omitted).

eBay が自己のウェブサイトで販売された Tiffany 偽造商品に寄与的に有責であるという Tiffany の主張を第 2 巡回区控訴裁判所が退けた *Tiffany v. eBay* の後、ブランド所有者は、偽造について第三者に責任を負わせるのが更に困難になっている。当該裁判所が *Tiffany* において下した判断は、「寄与商標侵害責任が存在するためには、サービスプロバイダーは、偽造物品を販売するために自己のサービスが使用されていることの知識又はそのことを知っているべき理由を一般的なものを超えて有していなければならない。どの特定の出品物が侵害しているか又は将来に侵害することになるかを一定程度同時に知っていることが必要である。」というものである¹²³。*Tiffany* での判断では、以下に掲げる理由でブランド所有者が模倣品販売を停止することに最終的責任を負っていることが確認された。

- eBay は、自己の広告活動に基づく商標侵害について直接的に有責ではない。
- 侵害への一般知識は十分なものではなく、eBay は通知-削除手続きに従ったので、eBay は、偽造販売について二次的に有責ではない。
- eBay は、直接の商標希薄化について有責ではない。

いかなる時点でも何十万もの製品を出品している eBay のようなウェブサイトにとっては、第三者が特定の偽造出品物の実際の知識を有していることを証明することは、困難な負担である。その代わりに、ブランド所有者が、自己の権利を監視する負担は自己が負っていると想定する必要があり、eBay の検証済権利所有者プログラム (Verified Rights Owner program、以下「VeRO」という) などのウェブサイト側が提供したプログラムを活用する必要がある¹²⁴。

大部分のオンライン市場には、権利者が偽造製品について小売業者に対し通知することのできる通知-削除手続きがある。オンライン小売業者は、IP 保護の改良について活発に作業をしていることが多い。例えば、eBay の VeRO プログラムでは、知的財産権所有者が偽造を停止するための効果的なプロセスが提供されている。具体的には、当該プログラムは、人々が自己の知的財産権を侵害する出品物を容易に報告し、特定の品目又は資料を除去するよう要請することができる。権限ある者が、侵害要請の適法な通知を eBay に対し交付した場合、当該者は当該品目を除去して、それによりオークション又は出品を取り消す可能性が高い（このプロセスにおいては、販売者は反論を提出することができる）。受け入れられた場合、eBay はブランド所有者に対し、10 日以内に裁判所命令を求める訴訟を提起するよう要請し、さもなければ出品が復活されることになる¹²⁵。

企業は多くの場合、1 人の従業員を調査及び削除通知を管理する者に指定する。権利者が当該タスクに従業員を専念させることができない場合には、第三者ベンダーが有料で検索を完了することもある。USTR（米国通商代表部）は、www.stopfakes.gov/business-tools/retailer-reporting に大手オンライン小売業者についての通知-削除方針のリストをまとめている¹²⁶。

¹²³ *Id.* at 107.

¹²⁴ See FASHION LAW, *supra* note, at 128.

¹²⁵ Whitney C. Gibson, Jordan S. Cohen and James W. Kelly II, *Combating the sale of counterfeit goods online: don't let someone get away with selling knockoffs of your products*, MARTINDALE.COM (Mar. 18, 2014), http://www.martindale.com/intellectual-property-law/article_Vorys-Sater-Seymour-Pease-LLP_2104102.htm.

¹²⁶ See Maria Scungio and H Straat Tenney, *Protecting your brand from counterfeiters*, WORLD TRADEMARK REVIEW (Aug/Sept 2014), <http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/50/Country-correspondents/United-States-Edwards-Wildman-Palmer-LLP>.

v. 支払処理者への支援の要請

上記のとおり、大部分の偽造者は、オンラインにより匿名で営業している。しかしながら、支払いを受けるためには、当該偽造者は、偽の情報も、古くなった情報も、取引銀行、クレジットカード会社又は PayPal に対し提供することができない。支払プロバイダーに対する最新で正確な銀行及び連絡先情報を提供することの懈怠は、当該者が支払いを受けることを妨げることになるだけではなく、当該者のウェブサイトでの当該者の顧客によるクレジットカード及び PayPal の使用を削減させて、それにより当該者の収益の流れを断つことになる。要するに、当該者は、支払いを受けたいのなら、自己の支払プロバイダー会社に対し正直である必要がある。

大手クレジットカード会社である、Visa、MasterCard、American Express、Discover Card 及び PayPal はいずれも、自己が模倣品業者との関係を絶つ手続きを定めているか、又は少なくとも、自己の現地支店に模倣品業者との関係を絶たせることを試みている。2011年6月、こうした大手支払処理者は、模倣品又は海賊版物品を販売しているウェブサイトから支払処理サービスを引き揚げることを公表した¹²⁷。

支払処理者の偽造防止システムを使用することは、最終的に製品の侵害を防止するための最も効果的な方法になり得るものである。適切な場所に送付された行為停止要請状が、適切な対応を喚起することになる場合もあるが、これは通常、意図せず偽造を行っている法主体と取引を行うときの状況である。しかしながら、大部分の常習的な偽造者は、行為停止要請状を無視するか、又は下手な弁解を言い出すか、又は信じ難い拒絶を作り上げて、（別のウェブサイト若しくは名前を使用することにより）自己の活動をあからさまに若しくはこっそりと継続する。インターネット・サービスプロバイダーに対する DMCA に基づく削除要請状は、米国においては有効なものであるが、当該要請状は、国際的には認識されておらず、大部分の国においてその使用は任意である¹²⁸。

オンライン侵害を特定して、ウェブサイトの所有者に連絡するために WHOIS データベースへと進んで当該者の確認を試みる場合、ウェブサイト運営が、WHOIS における実際の所有者の身元を隠しているプライバシー会社を使用しているために、行き詰ることになる可能性の方が高い。

言い逃れされた後に、その他の全てが失敗した場合、支払処理者が、ブランド所有者の頼みの綱になり得る。支払処理者の手続きのレビューにおいて、支払処理者は、自己が偽造との戦いにおける最初のアプローチではなく最後の頼みの綱でありたいと思っていることを明確にしている。支払処理者は一般に、自己の偽造防止プログラムにおいて、ブランド所有者が侵害を停止させるために自己がなし得る全てのこと（行為停止要請状又は DMCA 削除要請状を既に送付したこと、及びその他の努力など）をやり終えたことの証拠を要請する。支払処理者は、偽造者に対する最後のバリエーションであって、最初のバリエーションではない¹²⁹。

それぞれの支払処理者の方針及び実践は異なっているが類似している。例えば、MasterCard は、自己の海賊行為防止方針を、以下のように述べている。

法執行関与がない場合、知的財産権者は、MasterCard に対し、製品のオンライン販売が自己の知的財産権を侵害しているという自己の確信を通知して、MasterCard に対し、当該確信に基づく措置を講じるよう要請することができる。MasterCard は、

¹²⁷ Joshua J. Kaufman, *Cutting off the Counterfeiter's Lifeline*, LEXOLOGY (Apr. 21, 2015), <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4097a1e6-d647-4e6e-b9e5-9020615a6886>.

¹²⁸ See *id.*

¹²⁹ See *id.*

この目的で、ipinquiries@mastercard.com という電子メールアドレスを維持している。この通知及び要請（以下「要請等」という。）には、以下に掲げる事項を含めなければならない。

(a) 侵害と申し立てられるものの説明（違法製品と申し立てられるものの販売に従事していると申し立てられるサイトの具体的な身元、及び申立てを裏付ける有力な証拠を含む。）。通知では、違法製品であると申し立てられる製品及びウェブサイト上での違法製品と申し立てられるものの場所を具体的に特定しなければならない。

(b) 違法製品と申し立てられるものがMasterCardブランド支払カードを使用して購入され得ることの証拠（例えば、マーチャントのウェブサイトに表示されているMasterCardロゴのスクリーンショットを提供することによるもの）。試験取引は、有用であるが、完全な通知を交付するために必要なものではない。

(c) 該当するウェブサイト運営者若しくはマーチャントが侵害活動に従事していることをウェブサイト運営者若しくはマーチャントに対し通知する権利者の行為停止要請状若しくはデジタルミレニアム著作権法（DMCA）通知のコピー、又は該当するサイトがライセンス供与を受けていないか若しくは該当する違法製品と申し立てられるものを販売する権限を別途付与されていないことの（権利者が知る限りでの）証明

(d) 権利者が該当する著作権又は商標を所有していることを実証する証拠

MasterCard は、知的財産権者に代わって行動する法的権限を有している事業者団体からの要請等を受け入れて、当該事業者団体と別途協調する。要請等の提出により、提出者は、(i) 要請等に定める情報が、提出者の知る限りで、真実で正確なものであること、(ii) MasterCard が、提出者の身元及び要請等の内容を MasterCard が適切と考える者に対し開示することができること、(iii) 提出者が、要請等に定める情報の MasterCard による受領及び使用に関する司法又はその他のプロセスにおいて協力することを、証明する。

MasterCard は、要請等を受領した場合、当該マーチャントと関係を有している所有者を特定することに努める。MasterCard は、マーチャントが現存する関係を通じて MasterCard カードを受け入れている、と判断した場合、違法活動と申し立てられたものを調査し、その結果及び当該結果に対処するために講じた措置を記している書面報告を 5 営業日以内に MasterCard に提供するよう所有者に対し要請する。所有者は、マーチャントが違法製品の販売に従事している、と判断した場合、マーチャントが違法製品の支払いとしての MasterCard カードの受入れを停止させるために必要な措置を講じなければならない。マーチャントが違法製品の販売に従事していない、と判断した場合、当該事実認定を実証する有力な証拠を MasterCard に対し提供しなければならない。MasterCard は、本文書に定める所有者の義務を履行するための追加的な時間を与えるという裁量を行使することができる。所有者の調査結果の受領後、MasterCard は、当該結果を権利者又は事業者団体に対し知らせる。所有者が、マーチャントを排除した場合、MasterCard は、所有者に対し、該当する場合、MasterCard の排除マーチャント MATCH 遵守システムに載せるよう要請して、それ

により、MasterCard ネットワークにいる全ての所有者に対し、マーチャントが排除されたこと及び所有者が排除について使用した理由コードの告知を与える¹³⁰。

全ての所要情報、所有権の証拠、及び侵害活動を知らせた後に、MasterCard は、マーチャントの銀行を特定して、IP 権者の提出物を当該銀行に送付し、更に自己のマーチャントについての調査を開始するよう当該者に指示することになる。マーチャントが、問題となっている物品の販売を停止することに同意しない場合、又は、マーチャントが、問題となっている物品のマーチャントによる販売の適法性に関する証拠を提供しない場合、当該銀行は、マーチャントについての MasterCard 支払いの処理を終了することを期待されることになる。マーチャントが、問題となっている物品の適法性を裏付ける証拠を提供した場合、当該書面証拠は、IP 権者へと提供されることになる。その適法性に関して IP 権者とマーチャントとの間に紛争がある、と判断した場合、MasterCard は、IP 権者に対し、マーチャント及びその銀行との自己の關係に直接対応するよう指示することになる。

PayPal は、多様なクレジットカードの全てについての単一の処理者であり得るので、偽造者をブロックするための使用に特に良いサイトである。複数の異なる通知を個々のクレジットカード会社に対し交付することを必要とせず、IP 権者は、PayPal のみに連絡する。PayPal に連絡して共働することにより、当該者が偽造者による PayPal へのアクセスを遮断した場合、それは、一回で全てのクレジットカード会社についての偽造者によるアクセスを効果的に遮断することになり、各クレジットカード会社に別個に連絡することによるよりも容易で効果的になる。しかしながら、実務上、支払処理者が自己の顧客に対して何らかの法執行措置を講じるためには裁判所命令を必要とする。

2. 民事救済-ITC 第 337 条手続き

米国国際貿易委員会（ITC）は、輸入物品による知的財産権侵害に関する請求（特許及び商標侵害の申立てを含む。）を審査している。第 337 条は、実用新案及び意匠特許並びに登録商標及びコモンロー商標並びに登録著作権を侵害している品目を輸入することは違法である、と宣言している。ITC は、審査を実施することになり、輸入品が第 337 条に違反していると判断した場合には、模倣品又は海賊版製品が米国に入国することを禁じる排除命令及び特定の行為を停止することを違反当事者に対し指示する停止命令を発することができる。排除命令には、地方裁判所が発する差止命令との類似性があり、CBP が当該排除命令を執行する¹³¹。

従来、第 337 条法的措置は、米国特許を侵害していると申し立てられる製品の輸入を防止するために提起されてきた。ITC は商標の侵害を審査する権能も付与されているが、ITC 審査は必ずしも利用可能なものではなく、商標法執行の費用効果の高い方法でもないので、商標事件が ITC において提起されることは稀であると思われる。とはいえ、適切な状況において、ITC は地方裁判所における訴訟の有用な代替物又は補完物でありえる。最近では ITC で商標権を行使するための重要で効果的な場と権利者は認識していると思われる。

第 337 条に基づく救済への権利を有するためには、商標所有者は、（1）有効で強制可能な米国商標を侵害している製品の輸入、販売又は輸入用販売を、（2）当該商標により保護されている製品に関わる「国内産業」があることを、実証しなければならない¹³²。

¹³⁰ See MasterCard Anti-Piracy Policy, https://www.mastercard.com/us/wce/PDF/MasterCard_Anti-Piracy_Policy.pdf.

¹³¹ See U.S. International Trade Commission, STOPfakes.gov, <http://www.stopfakes.gov/us-gov-agencies/us-international-trade-commission>.

¹³² See 19 U.S.C. §§1337(a)(1)(c), 1337(a)(2).

前述のとおり ITC は、行政法裁判官の前での裁決審査の後に、違反が証明されたという事実認定を行った場合、米国への入国から侵害製品を排除することを関税局に指示する命令を発することができる。排除命令は、特定の輸出国からの製品に限定するか、又は（適切な場合には）世界中からの侵害製品に限定することができる。更に、ITC は、米国における侵害製品の輸入及び販売を行うことを国内法人に禁じる停止命令を発することができる¹³³。

例えば、Louis Vuitton Malletier（以下「Louis Vuitton」という。）は、ITC 手続きの利点を見つけて、2011年に、自己のモノグラムを付けている偽造ハンドバッグ及び手荷物の輸入を禁止するために14名の侵害者と申し立てられる者を相手取って自己の商標侵害事件をITC に対し提起した。その結果、2012年に、ITC は、Louis Vuitton の有名な商標を侵害している物品の輸入を禁止するというLouis Vuitton に有利な一般排除命令を発した¹³⁴。この排除命令は、侵害物品を輸入している法主体に対して、ITC 審査における当事者としての当該者の地位にかかわらず、適用された。この種類のエクイティ上の救済は、極めて強力なものであり、多くのシナリオにおいて商標所有者にとって金銭救済よりも好ましいものになる。これは、ITC が行った最初の大規模な商標審査の1つであり、ITC を紛争解決の実行可能な選択肢として考える商標所有者が増えるきっかけの案件である。

適用される全ての要件（国内産業、及び侵害品目の米国への輸入など）が充足されている事を前提とすれば、ITC 法的措置は迅速であり（平均15ヵ月間）、ITC において商標権を行使する主たるインセンティブであるといえる¹³⁵。すなわち、商標は、その所有者の評判及び対応する製品の評判などを保護しているので、商標権を行使する際に期限が本質的要素であることが多い。実際、商標の評判の重要性、及び評判に係る侵害を回避するために可能な限り早急に行動することは、商標が所有者にとって重要商標である場合、特に重要なものになる¹³⁶。

ITC において事件を提出することの別の利点は、それによって、申立人が、対人管轄権問題について心配することなく単一の法的措置において複数の被申立人（外国人であっても）を指名することが可能になる、ということである。これは、ITC が米国へと輸入された製品への対物管轄権を有しているからである。他方で、地方裁判所は、被告への対人管轄権及び該当する訴訟への物事管轄権を有していなければならない。それゆえ、ITC 手続きは、1回の法的措置で全ての侵害輸入品を停止する方法を提供している。

ITC 法的措置の速さにもかかわらず、商標所有者は、一方的緊急差止命令又は暫定的差止命令を求めることを意図している場合には、上記の地方裁判所の法的措置を追加的に又は代替的に検討する必要がある。更に ITC は、金銭損害賠償ではなくエクイティ上(差し止め)による救済を発する権能のみを有しているので、商標所有者の目標が、多額の支払いを勝ち取ることである場合には、商標所有者は、地方裁判所において法的措置を提起しなければならない。商標所有者は、自己の選択で、ITC の法的措置及び地方裁判所の法的措置を同時に提起することができる。

¹³³ See V. James Adduci II and Michael L. Doane, *Curbing Counterfeit Goods*, LEGAL TIMES (Sept. 8, 1997), <http://www.adduci.com/articles/Curbing%20Counterfeit%20Goods>.

¹³⁴ Matter of Certain Handbags, Luggage, Accessories, and Packaging Thereof, Investigation No. 337-TA-754.

¹³⁵ 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(C), (a)(2), (a)(3), (b)(1).

¹³⁶ See Dean A. Pelletier, *Litigating Trademark Cases At ITC Vs. District Court*, LAW360 (Jul. 17, 2012), http://www.law360.com/articles/359626/litigating-trademark-cases-at-itc-vs-district-court?article_related_content=1.

3. 刑事処罰

偽造には、1984年商標偽造防止法に基づく刑事処罰も伴う¹³⁷。この法律に基づき、物品又は役務の違法取引を意図的に行って当該物品又は役務に関連して偽造標章を故意に使用する個人は、2,000,000ドル以下の罰金又は10年以下の拘禁又は両方を科されるものとする¹³⁸。個人ではない事業者又は法主体は、5,000,000ドル以下の罰金を科されるものとする¹³⁹。当該制定法は、再犯者については、個人の場合、20年までの拘禁及び／又は500万ドルまでの罰金という処罰、法人又は法主体の場合、1,500万ドルまでの罰金という処罰により、更に厳しい処罰を定めている。被告が、故意に又は不注意に、犯罪的偽造に関連して死亡を引き起こしたか又は引き起こすことを企図した場合、当該制定法は、強化した処罰を定めている。更に、軍物品又は役務の犯罪的偽造、及び偽造薬についても、強化した処罰が必要となる¹⁴⁰。

1996年偽造防止消費者保護法（The Anti-counterfeiting Consumer Protection Act、以下「ACPA」という）が、1996年7月に制定され、当該法は、強請的不正組織取締法（RICO）を修正したものであり、著作権侵害、偽造標章を付けている物品又は役務の違法取引、及び偽造ラベルでの違法取引に関する犯罪処罰について定めている。当該法は、偽造物品だけではなく犯罪エンタープライズに関わる財産、設備及び保管施設をも差し押えることを、法執行官に認めるものでもある。ACPAでは、法執行官は偽造商品の輸送に使用された車両を差し押えることができることも、認められている¹⁴¹。

ACPAは、ランサム法も修正した。当該法は、偽造活動と戦うために税関職員の権限を多様な形で拡大した。米国関税局（CBPの旧称）は、偽造物品の輸入についての指示、財務面の支援、又はその他の教唆若しくは幫助を行う者に対し民事制裁金を課すことができる。更に、関税局は、自己が差し押えた（偽造商標を付けている）全ての商品を廃棄する必要があるが、該当する商標所有者が、その他の処分に同意して、当該商品が、健康又は安全上の脅威がないものである場合については、この限りではない。ACPAは、関税局の開示要件を、航空機による積荷へと拡大して、関税局に対し、輸入者が輸入物品に表示される商標の身元を開示しなければならないよう細則を発することを要求している。

別の制定法である製造物品偽造停止法は、2006年3月に成立されたものであり、偽のラベル又は包装の出荷を犯罪化している。当該法は、以下に掲げる2つの分野に取り組んでいる。

- 当該法は、販売者が刑事訴追を恐れずに過去に偽造製品に添付していた偽造ラベル及び包装の積荷を特定の禁止している。
- 裁判所は、犯罪捜査において差し押えられた全ての偽造製品の廃棄を命令する必要がある。販売者は、自己の利益及び自己の偽造作業において使用された設備を手放して、更に、自己がその偽造作業の過程で欺いた法人に対し払戻しを行う必要がある。

当該法は、20年までの拘禁、1,500万ドルまでの罰金を定めており、強制的没収、廃棄及び回復についての条文を含んでいる¹⁴²。

¹³⁷ 18 U.S.C. § 2320.

¹³⁸ See 18 U.S.C. § 2320(b).

¹³⁹ See *id.*

¹⁴⁰ See *id.*

¹⁴¹ See Anticounterfeiting Consumer Protection Act Law & Legal Definition, USLEGAL.COM, <http://definitions.uslegal.com/a/anticounterfeiting-consumer-protection-act/>.

¹⁴² See H.R. 32, 109th Cong. (2006).

会社は、偽造と戦うために多様なその他の連邦法及び州法を利用することもできる。偽造作業は、不正資金浄化、郵便詐欺及び脱税などの多くのその他の犯罪に偶発的に関わるものであることが多いので、会社は、法執行選択肢について知財法の境界の先を見る必要がある¹⁴³。更に、約 3 分 2 の州が、自己の犯罪的偽造制定法¹⁴⁴（ニューヨーク州刑法第 165.71 条から第 165.74 条など）を制定している。

4. 訴訟外アプローチ

模倣品問題となっている製品が、ランハム法において定められている「模倣品」の定義を充足しない場合、又は、訴訟が、過度に費用が掛かるか若しくは危険を伴うものと思われる場合、上記の救済は、必ずしも選択肢ではない。以下に示唆するのは、模倣品と戦うための訴訟外の予防的な方法である。WHO などの機関が提供している大量の規範的な推奨（「地域的調和化イニシアティブ」の策定及び更に厳格な細則の制定を含む）があるが¹⁴⁵、このセクションでは、会社が即座に一方的に講じることのできる措置に焦点を合わせる。

i. 消費者の教育

会社は、商標偽造と戦うために、一貫性があり、かつ包括的な戦略を策定しなければならない。模倣品業者は顧客を騙すことに巧みになってきているので、ブランド所有者の方も、新しい状況に対応するために自己の戦略を調整しなければならない。1 つの推奨される選択肢は、偽造防止活動を会社のブログ及びプレスリリースで公表することである。更にブランド所有者は偽造についての教育的な情報を直接提供するために専用ウェブサイトを立ち上げるべきである。既にブランド所有者が各々のウェブサイトで行っている公表のレベルは、多様なものであり、一部のブランド所有者は、当該者が本物の製品を偽造製品から識別することを可能にする方法を詳述しない場合もあるが、多くのブランド所有者は、当該識別方法を詳細に記載して、潜在的な購入者に対し模倣品と識別するために非常に有益なツールを提供している。

ブランド所有者は、自己のブランドに関わる潜在的な偽造活動に関する消費者の苦情を集約するために、専用の電子メールアドレスを設定することもできる。会社は、消費者が自己の製品を登録することを可能にする登録制度を創設することもでき、それにより、ブランド所有者は、偽造を検知することが可能になる。

多くの医薬品会社及び電子品会社が、この手法を既に採用している。世界最大の医薬品会社の 1 つである Pfizer には、偽造薬及び医療機器についての情報、ニュース及びその他のリソース専用のウェブページがある¹⁴⁶。また、Microsoft には、「偽造のリスク」を特集しているウェブページがある¹⁴⁷。最近の研究によると、「社会的不名誉の存在を仄めかすこと」は消費者の認識を効果的に変

¹⁴³ See FASHION LAW, *supra* note 6, at 122-23 (listing 18 U.S.C. § 2319 (criminal infringement of a copyright); 18 U.S.C. § 1961 et seq. (RICO); 18 U.S.C. § 371 (criminal conspiracy); 18 U.S.C. § 1956, 1957 (money laundering); 18 U.S.C. § 1341 (mail fraud); 18 U.S.C. § 1343 (wire fraud); 18 U.S.C. § 542 (entry of goods by means of false statements); 18 U.S.C. § 545 (smuggling goods into the United States)).

¹⁴⁴ See *id.* at 123.

¹⁴⁵ *Measures to combat counterfeit medicines*, WORLD HEALTH ORG., <http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/overview/en/index2.html>; see also *Counterfeit Medicines: Impact and Solutions*, GLOBAL FORUM ON L., JUST., AND DEV. 2, available at http://globalforumljid.org/docs/events/100212_CounterfeitMedicines.pdf.

¹⁴⁶ See *Counterfeiting & Importation*, PFIZER INC., http://www.pfizer.com/products/counterfeit_and_importation/counterfeit_importation.jsp.

¹⁴⁷ See *Know the Facts*, MICROSOFT CORP., <http://www.microsoft.com/en-us/piracy/knowthefacts/counterfeit.aspx>.

えて、消費者が将来において偽造製品を購入する可能性を低下させ得るものであることが明らかになっている¹⁴⁸。

こうした戦略は市場における模倣品の存在について公衆を教育して、更に模倣品を見抜くための方法を消費者に知らせるものである。パブリシティ及び告知も、権利者が自己の偽造防止努力を真剣に行っていることを模倣品業者伝える警告の役割も果たす。当該プログラムの費用は、消費者を危険な物品から保護し会社の利益及び評判を保護することにより正当化されるものである¹⁴⁹。

ii. 外国での戦略的商標登録の実施

商標権は領域内に留まるものであるもので、ブランド所有者は外国に由来する偽造と戦うために、自己の商標を外国において登録する必要がある。たとえ製品を当該国で販売していなくても、ブランド所有者は模倣品製造作業が秘密裏に自己の工場で行われることを防止するために、該当する製品が製造されている国において（特に偽造で名高い国（中国、台湾、タイ、ベトナム及びインド）において）、該当する商標を登録する必要がある¹⁵⁰。

iii. 偽造防止技術への投資

医薬品会社は既に、偽造品を検知するために多様な技術（ホログラム、見えない印刷及び電子透かしを含む。）を使用している¹⁵¹。しかしながら、「薬品包装に組み込んだ化学的又は生物学的タグ」（無線自動識別（RFID）を含む。）の使用という法廷対策技術は、費用及びプライバシー面の影響が大きいため、それほど広くは使用されていない。個別の RFID タグは、0.20 ドルから 20 ドルの範囲の費用になり得るものであり、パイロットプログラムは、実施するために数百万ドルの費用が掛かり得るものである¹⁵²。プライバシー異議は、RFID システムが生成するデータ（「消費者」所在、嗜好、購入及び医療情報を含む。）に関わる¹⁵³。

RFID は、建物の鍵及び通行料の支払いなどの数百の共通システムにおいて既に使用されているのだが、この技術を採用することにおいて医薬品産業はその他の製造業者に大きく後れている¹⁵⁴。そして最近の試験が示しているのは、このシステムは故障率が高く改ざんを受け易いので、RFID チップからのデータが正確ではない可能性がある¹⁵⁵、ということ、及び RFID 技術から放出される電磁波は特定のバイオ技術製品に損害を引き起こす可能性があるということ、である¹⁵⁶。現在の RFID 代替物には、表面指紋及び赤外線不可視コードが含まれている¹⁵⁷。

¹⁴⁸ Robert C. Bird, *Symposium: Counterfeit Drugs: A Global Consumer Perspective*, 8 WAKE FOREST INTELL. PROP. L.J. 387, 396 (2008).

¹⁴⁹ Powell, *supra* note, at 763.

¹⁵⁰ See Heavner et al., *supra* note, at 2.

¹⁵¹ See *The Counterfeiting of Healthcare Products*, GLAXOSMITHKLINE GOV'T AFF., PUB. POL'Y AND PATIENT ADVOC. (Jan. 2011), [hereinafter *The Counterfeiting of Healthcare Products*], available at <http://www.gsk.com/content/dam/gsk/globals/documents/pdf/GSK-on-counterfeiting-of-healthcare-products.pdf>.

¹⁵² See Powell, *supra* note, at 760.

¹⁵³ *Id.* at 761.

¹⁵⁴ Donald deKieffer, *Trojan Drugs: Counterfeit and Mislabeled Pharmaceuticals in the Legitimate Market*, 32 AM. J. OF L. & MED. 325, 348 (2006), available at <http://www.dhlaw.com/pdfs/deKiefferTrojanDrugs.pdf>.

¹⁵⁵ Powell, *supra* note, at 761.

¹⁵⁶ See *The Counterfeiting of Healthcare Products*, *supra* note 152.

¹⁵⁷ See *Counterfeiting in the Pharmaceutical Industry; a look at the Bitter Pill in China*, BAKER & MCKENZIE, <http://www.bakermckenzie.com/RRChinaCounterfeitingPharmaceuticalBitterPill>.

トラック&トレース技術への継続的な投資及び当該技術の開発は、偽造医薬品の更に正確な特定及び更に安全なサプライチェーンを、必ずもたらすものである。

iv. サプライチェーン・セキュリティの強化

サプライチェーン・セキュリティは、「(1) 故意の粗悪化、(2) 窃盗、(3) 偽造、(4) 製品／包装構成部分及び／又は完成品の流用への防止、検知並びに対応、と定義することができる」¹⁵⁸。サプライチェーン・セキュリティを高めることは、在庫の紛失又は盗難が引き金となる収益喪失及びリコールへの保護を与えて、更に、最終消費者が適法な製品を受領することを確保するものである。サプライチェーン・セキュリティは、医薬品産業内で広く議論されているものだが、その適用は、偽造者に苦しめられているどの産業にとっても有益なものである。

非営利の医薬品サプライチェーン・コンソーシアムである Rx-360 が、会社に対し、自己のサプライチェーンの各段階で特定のセキュリティ要素を実施することを推奨している¹⁵⁹。調達段階では、会社は品質合意契約により自己の期待をサプライヤーに対し伝える必要があり、サプライヤーのサイトで品質保証監査を実施する必要がある。生産段階では、会社はシリアル化などの包装認証技術を組み込んで、更に当該技術の定期的な査定を実施する必要がある。物流段階では、倉庫及び貨物セキュリティ措置（侵入検知及び厳格な人事手続きを含む。）が必要である。製品が市場に到達した時点で、会社は当局と協働して、広く利用可能な偽造製品を検知して当該製品に対応する必要がある¹⁶⁰。

サプライチェーン・セキュリティへの投資は、リコール及び規制強化の形態での負のパブリシティを食い止めることによりブランドの価値を派生的に高め、それにより、ブランド価値低下を防止するものである。

¹⁵⁸ Rx-360 Supply Chain Security White Paper, *supra* note, at 3.

¹⁵⁹ See *id.* at 5-11.

¹⁶⁰ *Id.*

V. 結論

偽造というものは、容易な解決策のない、困難で蔓延している問題である。偽造と戦うための「正しい」方法というものもない。ただし、上記に論じたようにブランド所有者が製品偽造を防止して当該偽造に対応するために講じることのできるアプローチは多い。模倣技術の洗練化に鑑み、偽造者は適法なサプライ及び流通チェーンに合わせることを従来よりも強化していることが明らかになってきている。そのため、ブランド所有者は、自己のブランド保護プログラムをトータル・ビジネスソリューション・プロセスへと統合することを検討する必要がある。当該アプローチにより、ブランド保護プログラムを「反応的な」ものではなく「積極的な」ものにすることになる。偽造防止プログラムを全体的なブランド保護プログラムの一環として実施することは、製品コンセプト決定から開発、製造及び流通へとわたる、ブランド保護のための複数のプロセス及び管理の企業風土への統合、並びに完全に新しいレベルでの組織的コミットメントが関わるものになる可能性が高い。

以上

[執筆協力]
Greenberg Traurig, LLP

[発行]
ジェトロ 知的財産課
TEL: 03-3582-5198
FAX: 03-3585-7289
ジェトロ ニューヨーク事務所 知的財産部
TEL: +1-212-997-0400
FAX: +1-212-997-0464

2016年8月発行 禁無断転載

【免責条項】

本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートの記載内容に関連して生じた直接的、間接的、あるいは懲罰的損害及び利益の喪失については一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。これは、たとえジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。

なお、本レポートはジェトロが発行時点に入手した情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる可能性があります。また、掲載した情報・コメントは著者及びジェトロの判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではないことを予めお断りします。