

USPTO が不正な商標手続を行った外国法律事務所を制裁

2021年12月28日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

USPTOは12月10日、商標手続において悪質な行為を行った法律事務所が関与した合計1万5,000件超の手続を終了させることを明らかにした。悪質な行為を行ったとされているのはShenzhen Huanyee Intellectual Property社及び同社エグゼクティブディレクターのYusha Zhang氏である。

今回、USPTOはHuanyee社及びZhang氏に対して最終的制裁命令¹を発行した。これは両者に対して6月8日に出された理由開示命令²に続くもので、USPTOは制裁措置として、両者が関与した商標に関する手続の合計1万5,000件超を終了させること、今後の両者による書類提出を禁じることなどを命じた。命令には制裁の対象となる商標出願及び登録番号の一覧が掲載されている。

USPTOによると、Huanyee社は中国を拠点に商標登録サービスを提供する法律事務所、米国など諸外国でこれまでに合計3万件超の商標出願に関与している。Huanyee社は米国商標登録サービスを自社ウェブサイト上で提供しており、Zhang氏は米国弁護士資格を持たない上、社内に米国弁護士有資格者がいないにも関わらず、USPTOに対して合計1万5,000件超の書類提出を行った。Huanyee社及びZhang氏は、他者の代わりにUSPTOに書類を提出する等の法律業務を無認可で行い、外国出願人に対して米国弁護士有資格者による代理を要求する規則を回避するために偽の米国内住所を出願人に提供し、宣誓書などの署名人でないにも関わらず署名欄に署名人の名前を記入し、電子出願システム（TEAS）のアカウントを不正に共有して手続を行うなど、USPTOの規則及びウェブサイト利用規約に違反したとされている。

他にも、USPTOは、商標手続において悪質な行為を行ったとして、11月3日にAbtach Ltd.、360 Digital Marketing LLC及び Retrocube LLCに対して理由開示命令³を出し、この命令により影響を受ける出願人等に対する案内⁴をウェブサイトに掲載した。

¹ In re Yusha Zhang and Shenzhen Huanyee Intellectual Property Co., Ltd, Final Order for Sanctions (Dec 10, 2021)

² In re Yusha Zhang and Shenzhen Huanyee Intellectual Property Co., Ltd, Order to Show Cause (Jun 8, 2021)

³ In re Abtach Ltd., 360 Digital Marketing LLC, and Retrocube LLC, Order to Show Cause (Nov 3, 2021)

⁴ Applications impacted by show cause order issued to Abtach Ltd., 360 Digital Marketing LLC, and Retrocube LLC

このページには命令の対象となっている代理人の一覧が掲載されているほか、登録状況確認システム（TSDR）で手続の状況を確認し、自身の出願が対象となっている場合には新規出願を行うことを呼びかけている。

USPTOは近年、商標関連の不正への対策を強化しており、8月にはGooder商標局長がUSPTOの具体的な取組を公表していた⁵。これまでにUSPTOが発行した商標に関する制裁にかかる命令及び対象となる商標出願番号等は、USPTOのウェブサイト⁶で確認することが可能である。

（以上）

⁵ https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Ipnews/us/2021/20210820.pdf

⁶ Orders issued by the Commissioner for Trademarks