

<米国>



模倣品に対する米国における商標権行使戦略

Meunier Carlin & Curfman LLC

Principal, **Meredith W. Struby**

Principal, **Walter H. Levie III**

商標権者は、ブランドの評判を高めるために、世界的に多大な資源を投入しています。ブランドの成功は、多くの場合、消費者がそのブランドを高品質の製品と結びつけるかどうかにかかっています。信頼できるブランドの商標を無断で使用した規格外品である模倣品は、医薬品や子供服から電子機器やソフトウェアに至るまで、ほぼすべての業界で蔓延しています。電子商取引市場の台頭により、模倣品業者はこれらの偽造品をオンラインで販売することが可能になり、何百万人も無防備な消費者を欺いています。こうした模倣品業者は、正規のウェブサイトをも模倣し、正規品の画像を使って顧客を誘い、粗悪な模倣品を送りつけることが少なくありません。

模倣品の影響は深刻で、特に医薬品の模倣品は消費者の健康と安全を損なうだけでなく、ブランドに対する消費者の信頼も低下させます。このような信頼の低下は、消費者がブランドと低品質の模倣品を結びつけるようになり、時間の経過とともに商標を弱体化させる可能性があります。模倣品はまた、販売業者の不振、収益の減少、雇用の喪失にもつながります。

模倣品販売に対抗し、その影響を軽減するために、米国の商標権者は様々な戦略を積極的に採用することができます。米国の法律は模倣品に対する保護を提供していますが、海外に拠点を置くウェブサイトに対しては執行が制限される場合があります。それでも、米国で検討すべき費用対効果の高い戦略を以下に紹介します。

- ・ **米国税関・国境取締局（CBP）への商標登録**：商標が米国で連邦登録されている場合、CBPに登録することができます。これにより、CBPは米国内の港での侵害を監視するよう注意を喚起される。CBPは、貴社の商標が付された

模倣品の疑いがある製品を留置し、模倣品であることが確認されれば押収する。

- ・ **オンライン模倣品の監視と報告**：定期的にインターネット上で模倣品の検索を行い、この作業を支援するスタッフを育成する。発見した模倣品について、第三者の販売サイトに通知する。この通知プロセスは比較的簡単で、組織的に行うことで、模倣品の販売を大幅に減らすことができる。
- ・ **顧客への情報提供**：消費者が第三者のサイトから購入する前に確認できるよう、ウェブサイト上で正規販売者のリストを提供する。
- ・ **「付属書 A」訴訟の提起**：「付属書 A」訴訟は、電子商取引市場における侵害品の販売や販売の申し出を阻止するための強力な手段となり得る。「付属書 A」訴訟では、原告は、侵害製品の販売または販売の申し出を停止するための仮差止め命令（TRO）を求めるが、訴状は封印された状態で提出され、訴状に記載された被告を公には特定しない。その代わりに、被告またはそのオンライン販売者の別名は、訴状に添付された付属書の中に記載されている。従って、被告は TRO が実施されるまで手続を知らない。TRO が認められた場合、原告は電子商取引市場に TRO を送付する。取引市場はその後、出品商品を削除し、出品者のアカウントを無効にする。このプロセスは、ブランド所有者に対し、商標権を行使するための強力かつ迅速な手段を提供する。
- ・ **権利行使の公表**：模倣品の差し押さえや押収に成功したニュースをプレスリリースで共有する。これにより、模倣品業者への抑止力となるだけでなく、商標保護に対するブランドの取り組みを強化することができる。ブランドのウェブサイトに、成功した権利行使や訴訟結果の詳細を掲載することも検討する。

模倣品への対処は困難であり、時には効果がない場合もありますが、これらの戦略を定期的に適用することで、将来の事件発生を抑止することができます。オンライン模倣品対策には、検索エンジン、決済サービスプロバイダー、商標権者を含む関係者間の協力が不可欠です。自主的な対策を実施することで、関係者はオンラインでの模倣品販売対策において有意義な進歩を遂げることができます。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

Strategies for Trademark Enforcement in the U.S. for Counterfeit Goods

Meunier Carlin & Curfman LLC

Principal, **Meredith W. Struby**

Principal, **Walter H. Levie III**

Trademark owners globally invest significant resources to cultivate the reputation of their brands. A brand's success often depends on consumers linking the brand with high-quality products. Counterfeit products, which are substandard goods that misuse the trademarks of reputable brands without authorization, are prevalent in nearly every industry—ranging from pharmaceuticals and children's clothing to electronics and software. The rise of the digital marketplace has enabled counterfeiters to sell these fake products online, deceiving millions of unsuspecting consumers. These counterfeiters often mimic legitimate websites, using images of genuine products to lure customers, only to deliver inferior imitations.

The impact of counterfeit goods is severe, not only compromising consumer health and safety—particularly with fake pharmaceuticals—but also diminishing consumer trust in a brand. This erosion of confidence can weaken the trademark over time as consumers begin to associate the brand with the lower-quality counterfeit products. Counterfeit goods can also lead to unhappy distributors, reduced revenue, and job losses.

To combat counterfeit sales and reduce their impact, U.S. trademark owners can proactively employ various strategies. While U.S. laws offer protection against counterfeit goods, enforcement may be limited against foreign-based websites. Nonetheless, below are some cost-effective strategies to consider in the United States :

- Record Your Trademark with U.S. Customs and Border Protection (CBP) : If your trademark is federally registered in the U.S., you can record it with CBP. This will alert CBP to monitor for infringements at United States ports. CBP will detain any suspected counterfeit products bearing your trademark and seize them if you confirm their counterfeit nature.
- Monitor and Report Online Counterfeits : Regularly scan the internet for counterfeit

products and train staff to help in this process. Notify third-party seller websites of any counterfeit products you find. This notification process is relatively straightforward and, when done systematically, can significantly reduce the sale of counterfeit goods.

- **Inform Your Customers :** Provide a list of authorized sellers on your website so that consumers can verify before purchasing from third-party sites.
- **File a “Schedule A” Lawsuit :** A “Schedule A” case can be a powerful tool for stopping the sales or offers for sale of infringing products on online marketplaces. In “Schedule A” cases, the plaintiffs seek a Temporary Restraining Order (TRO) to stop the sale or offer for sale of the infringing product(s), but the complaint is filed under seal and does not publicly identify the defendants in the complaint. Instead, the defendants or their online seller aliases are listed in a schedule attached to the complaint. Thus, the defendants are unaware of the proceedings until the TRO is in place. If a TRO is granted, the plaintiff then sends the TRO to online marketplaces. The marketplaces subsequently remove the listed products and disable the seller’s accounts, in many cases before the sellers even become aware of any legal action. This process thus offers brand owners a robust and expedited means to enforce trademark rights, especially against sellers—including sellers located in both the U.S. and abroad—operating on major online platforms.
- **Publicize Enforcement Actions :** Share news of successful takedowns or seizures of counterfeit goods in press releases. This not only deters potential counterfeiters but also reinforces your brand’s commitment to protecting its trademarks. Consider including details of successful enforcement actions and litigation results on your brand’s website.

Addressing counterfeit products can be challenging and sometimes ineffective, but regularly applying these strategies can help deter future incidents. Collaboration among stakeholders, including search engines, payment service providers, and trademark owners, is essential in tackling online counterfeiting. By implementing voluntary measures, stakeholders can make meaningful progress in combating counterfeit sales online.