

「正しいことをする：知財実務における倫理的責任」

筆者：トーマス・シエーラー (Thomas Scherer) &

ビバリー・ペンランド (Beverly Penland)

全ての登録特許弁護士及び特許代理人（以下、「登録実務者」という）、並びに、米国特許商標庁（USPTO）において商標及び他の非特許法関連業務を行う代理人は、USPTOの専門家行動基準「37 C.F.R. § 11.101」において規定された倫理規範に制約されます。重要な倫理規定には、（１）嘘をつく、騙す、盗むことはしてはいけないこと、（２）遂行するのに十分な能力があると思わない仕事を引き受けないこと、及び、（３）新しいクライアントと現在又は以前のクライアントとの利益相反を回避することなど、いくつかの根本となる基本的なことが含まれます。

登録実務者が規則に違反したことに関する申立は、書面による不服申立（written grievance）として登録懲戒局（OED）に提出することができます。USPTOは、登録実務者に対する申立は深刻なものであり、相違を解決する又は誤解を解く企みは不服申立を提出する前にまず実務者に直接意見交換を行うべきであると注意を促しています。OEDに提出する書面による不服申立には、OEDが不服申立の深刻さを判断するために役に立つ具体的な情報を含めると推奨されます。そのような具体的な情報は、以下のものを含みます。

- 申立人の氏名、電子メールアドレス、及び、日中の連絡先となる電話番号。
- 登録実務者又は代理人の氏名、電子メールアドレス及び電話番号。
- 当該不服申立は他の代理事務所又は弁護士協会と共に提出したか。そうであれば、その団体の名称、不服申立が提出された日付、及び、提出された不服申立は最終的にどうなったか。

- 不服申立が USPTO に係属中の特許又は商標案件に関わるか。そうであれば、当該特許又は商標案件の出願番号によりそれらを特定する。
- 必要であれば、不服申立の裏付けるための情報を提供できる人（証人）の氏名、住所及び電話番号。
- 日付を含む時系列で不服申立の事実の説明。
- 倫理に反すると思われる当該実務者が行った行為の記載。
- 不服申立の裏付けとなる電子メール、リテナー契約及び支払証明書を含む全てのやりとりと文書の複写（原本は不要であると明示的にされている）。

USPTO は、不服申立の提出によって、既存の弁護士・依頼者間秘匿特権が撤回され得ると警告しています。しかしながら、全ての不服申立、調査、及び、その後の非公開の懲戒処分は機密扱いのままとなります。書面による不服申立が送達される住所は、<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/patent-and-trademark-practitioners/finding-patent-practitioner> から確認できます。不服申立はまた、OED@uspto.gov へ電子メールにて送付され得ます。

不服申立が受理された後、OED の専属弁護士が、調査が是認されるかを判断します。調査が是認された場合、追加情報が要求され得ます。調査の結果には、不服申立の却下、非公開懲戒、公的戒告、一定期間の USPTO における法律業務の一時停止、又は、資格剥奪が含まれます。OED により下されるほとんどの懲戒は、州弁護士会による弁護士に対する懲戒が続くという相互のものです。OED が懲戒を適切に通知した場合、OED による当該相互の懲戒は、州弁護士会による懲戒と同時に行われます。

OED により懲戒される最も頻繁に見られる倫理違反のうちの 하나가、商標署名に関するものです。USPTO の規制により、USPTO に提出される電子商標書類の署名者として指名された者（代理人又は当事者）は、それらの書類に自身の電子署名を個人的に記入することが必要です（17 C.F.R. § 2.193(a)(2), (c), (e)）。署名者は必ず、電子署名の構成部分を手入力で記入しなければなりません。つまり、別の人が署名者の代わりに署名することができず、別の代理人が代理人の名前を署名することができません（TMEP 611.01(b)）。加えて、特許実務者がクライアントの署名を記入することは認められません。

2025年におけるそのような違反に対する懲戒処分には、6か月から20か月にわたる執行猶予と、4か月から6か月にわたる業務停止とが含まれます。USPTOにおける特許実務者としての辞任によって、そのような懲戒が減刑され得て、又は、復職が発生する場合にそのような懲戒は単に延期される場合があります。更に、OEDにより復職が承認される前に、是正措置となる教育課程が要求されることは一般的です。被申立人が自身の署名の不適切な使用を故意に容認し続け、及び／又は、その不適切な署名により影響を受けたクライアントとの意思疎通ができない時は、より厳重な懲戒処分が下され得ます。学ぶべき教訓として、特許実務者は、全ての案件において商標出願が適切な当事者により適切に署名されることを確実にすべきです。更に、不適切な署名が確認された場合、USPTOと影響を受けるクライアント全員とに知らせるように迅速な対応を取るべきです。

「嘘をつく、盗む、騙すことはしてはいけない」という規則の違反に関わる倫理的問題もOEDにより調査され、規律を課されます。これらの違反のいくつかの例としては、法科大学院への入学のための理学士号の詐称、資金窃盗、クライアントへの欺瞞、及び、裁判官に対する扇動的な記述を包含する書類提出と挙げられます。これらの違反は犯罪行為も含む傾向があるので、懲戒処分は通常、商標署名違反に関わる違反よりも更に厳重なものとなります。2025年において、懲戒処分は、1年から3年にわたる業務停止から資格剥奪に及びます。犯罪行為（すなわち、資金窃盗）に関わる場合、刑事執行猶予及び罰金も科され得ます。主旨はいつもと変わらぬ：嘘をつく、盗む、騙すことはしてはいけません。加えて、裁判官に対する扇動的な記述が含まれた書類を決して提出しないことです。

特許と商標業界がますます人工知能（AI）の使用に頼るようになるにつれて、倫理的問題に独特なサブセットが新しく出現しています。最近OEDにより下されたある最終命令が、商標審判部（TTAB）への反論書の生成を補助するためのAIの使用に関わるものでした。AIにより生成された情報に基づいて複数の事件が反論書に引用され、証拠として提示されましたが、実際には、それらの事件は存在していなかったり、議論時に主張されたトピックスは議論されなかったりするものでした。また、一つの例において、被申立人がOEDの調査に完全に協力した結果、下された懲戒処分には、法律業務における生成AIの使用に関する義務的な2時間の生涯法律学習（CLE）が含まれました。ここで学ぶべき教訓として、引用される事件が実在すると実際に立証され、かつ、事件において表示される事実が

本当であるとそれらの事実を提示する実務者により知られているのであれば、AIの使用は容認される場合があります。