

REPORT

TRADEMARK CLEARINGHOUSE による、
新規トップレベルドメインの一部影響緩和

2013年5月24日

現在、Trademark Clearinghouseに関するプログラム(「TMCH」)が利用可能となっています。このTMCHは、翌年以降に導入予定の新規一般のトップレベルドメインネーム(「gTLDs」)と関連して、商標所有者の保護を援助します。

TMCHの2つの特徴は、TMCHに基づき登録商標を提出する商標所有者のためになることを意図としています。

1つ目の利点として、登録期間が各新gTLDについて一般公開となる前に、商標所有者は、「サンライズピリオド」中に、提出済み商標を含むドメインネームの優先登録をすることができます。

2つ目の利点として、TMCHには、商標所有者に今後問題となりそうなドメインネームの登録について通知し、今後のドメインネーム登録者に商標所有者の権利を通知する方法(「商標クレームサービス」)が含まれています。しかし、この提出の意義は、ドメインネーム登録者と商標所有者の両者への(限られた範囲の)通知、別の方法を選択した場合の費用と利点、所有者のマークの特徴と産業の特徴、および新gTLDの今後の人気により左右されます。

このスペシャルレポートでは、ドメインネームシステムの特徴、本年中に利用可能となる新gTLD、サイバースクワット対策用の現在利用可能な選択肢を含み、ドメインネーム所有者が利用できる新選択肢の背景について説明します。次に、TMCHプログラムについて更に詳細に説明します。最後に、TMCHプログラムを利用することについての利点と欠点について説明し、当所からの提案を記載します。

I. 背景

A. ドメインネームシステム

トップレベルドメインネーム(TLD)は、ピリオドの後のインターネットアドレスの右側の部分です: 例として、.com、.netが挙げられます。これには、3つの種類があります: (1) .comのような少なくとも3つの文字を有する一般のTLD; (2) .ukおよび.jpのような2つの文字を有する国名コードTLD(ccTLD); および (3) 英語で使用されない文字を含む国際TLD。

7つのgTLDが、1980年代に導入されました。これには、3つの非常に人気のある.com(2011年現在、gTLDウェブサイトの73%)、.net(11%)、.org(7%)が含まれていま

2013年5月24日

す。現在、Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (「ICANN」)には、ドメインネームシステムの管理を行う責任があります。2001年～2011年の間に、追加で14のgTLDを導入しました。これには、.aero、.biz、.coop、.info、.jobs、.mobi、.museum、.proと.travelが含まれています。この中で、.info (5.7%)と.biz (1.6%)のみが、かなりの人気を呼びました。ウェブサイトの合計数は伸び続けています。例えば、2011年には、約1億3千万ものgTLDウェブサイトがありました。

B. 新規ドメインの影響

現在、ICANNは、gTLD数を著しく増加させるプログラムを拡大しています。2012年には、出願人は、新gTLDの提案をすることができるようになり、新gTLDの登録管理者になるための申請提出が可能となりました。1900件以上のこのような出願が提出されました。ICANNは、この2、3ヶ月でこれらの新gTLDの最初の物を実施する予定です。¹このようなドメイン案には、TECH、BUY、APP、GREEN、MUSIC、BOOK、BANK、GUITARS、WEBのような話題のカテゴリー；市名もしくは地域名のような地理的カテゴリー；およびGOOGLE、MICROSOFT、APPLE、AMAZONのようなブランド特定カテゴリーが含まれています。新gTLDには、今後の全登録者に公開となるものもあります。各gTLDの登録管理者が設定した基準により、新gTLDの中には公開とされないものもあります。

今後のこれらのgTLDの使用例として、ACMEギターの製造者は、ACME.GUITARS および/もしくはACME.MUSICのドメインの登録の検討を行うことが賢明であるかもしれません。

gTLDの仕組みのこのような広い拡大は、今までにも議論されてきました。新しい可能性の数が増えることは、イノベーションに拍車をかけ、インターネットを作り変えることになると思っている人もいます。評論家は、新gTLDは必要ではなく、このような導入の影響は、複数の新ドメインネーム登録もしくは今まで以上の反サイバースクワット訴訟のいずれかを必要とするため、サイバースクワットと戦うブランド所有者への費用負担を増加させるとしています。

C. ドメインネームの係争に関する既存手続き

現時点で、マークと同一である、もしくは混乱を招くほど類似している用語を含むドメインネーム登録の際の対策として、統一ドメインネーム紛争処理方針(「UDRP」)に基づく商標登録者による不服申し立ての提出が挙げられます。UDRPの手続きにおいて、商標所有者は、ドメインネーム登録者が(i)商標所有者の商標と同一である、もしくは混乱を招くほど類似しているドメインネームを使用している、(ii)そのドメインネームについて正当な権利を有していない、および(iii)悪意でドメインネームを申し込み、使用していることを示す必要があります。UDRPの手続きにかかる費用は、提出手数料の1,300ドル～

¹ 係属中出願の現在のリストの掲載先:

<http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results/strings-1200utc-13jun12-en>.

2013年5月24日

1,500ドルのみならず、通常数千ドルの弁護士費用がかかります。²

UDRPの手続きが必要であるかどうかを判断するには、商標所有者にはいくつかの選択肢があります。その中には(1)顧客からの苦情を待つ、(2)自分でウェブサイトの調査を行う、および(3)その調査により疑わしいウェブサイトが出るかどうかをみるため、現在のgTLDとccTLDの全てもしくは一部をモニタリングする監視業者を雇うことが挙げられます。サイバースクワットの深刻な問題を抱える商標所有者にとって最も有効的な選択肢は、監視業者を利用することです。通常、これらの業務にかかる年間費用は、1つのマークにつき約250ドル～550ドルです。これは、モニタリング対象となるgTLD数および/もしくはccTLD数によります。監視業者の多数となりかねないレポートの検討費用は、この年間費用に含まれていません。

II. Trademark Clearinghouse (TMCH)

TMCHは、商標が本物であることを証明する新規集中データベースです。TMCHでは、ブランド所有者には新gTLDの登録において2つの利点があります：(1)商標所有者が一般登録期間より前に商標を含むドメインを登録することができる30日間の「サンライズピリオド」、および(2)他者が商標を含むドメインの登録申請の際に通知を出す商標クレームサービス。これらの利点を得るには、商標所有者は、下記に更に詳細に示すように、TMCHに申し込む必要があります。

² ICANNは、新規Uniform Rapid Suspension serviceを設定している。このサービスでは、UDRPの手続きより半額以下の提出手数料となるように思われる。

A. サンライズピリオド(優先登録権)

サンライズピリオドは、許可済みの各新gTLDに適用されます。サンライズピリオド中に、商標所有者には30日間の登録期間が与えられます。この期間中、商標所有者は、一般登録より優先的にTMCHに掲載された商標を含むそのgTLDに基づくドメインネームを登録することができます。

新gTLDに基づく重要な商標を含むドメインネームを購入予定の商標所有者には、このサンライズピリオドが役に立つように思われます。

B. 商標クレームサービス(登録通知)

TMCHに記載されたマークの所有者は、商標クレームサービスを受理します。新gTLDの各登録管理者は、新gTLDに基づく一般登録開始後、最低90日以内にこのサービスを提供するように義務付けられています。

この90日間で、何者かがTMCHリスト中の商標を組み入れたドメインネームを登録しようとした場合、登録管理者は、ドメインネーム案がTMCHリスト中の商標と一致することをドメインネーム出願者に警告します。この通知は、当事者間で今後係争となった場合、ドメインネーム登録者が商標所有者の権利に関する通知を受理しなかったと主張できないようにします。

商標クレームサービスからの通知受領後、ドメインネームを登録しようとする人物は、自己が知る限り、ドメインネームの登録は、商標所有者の権利を今後侵害しないことを示す必要があります。ドメインネーム登録者が、ドメインネームの登録を進めた場合、商標所

2013年5月24日

有者にはその登録が通知され、商標所有者は、適切な行動を起こすことができます。

C. 要件と費用

商標所有者は、TMCH に対して (1) 行政組織からの登録済み単語マーク、(2) 裁判所で有効であるとされたコモンロー単語マーク、および (3) 制定法もしくは条約が保護している単語マークを提出することができます。登録となっていない商標出願中のマークは、TMCH 提出の対象とはなりません。

また、サンライズピリオドを利用するには、マークの利用を証明する必要があります。商標所有者は、署名入り宣言書と、関連商品/役務に関連するマークの使用を示すサンプルとを提出する必要があります。ICANN は、使用証明サンプルを評価するための基準を発表していません。しかし、複数の行政組織における異なる使用証明基準を適用させるため、この評価を柔軟にすべきであるとしています。商標クレームサービスの利用は、使用証明を必要としません。

各マークにかかる TMCH 費用は、年間 150 ドル、3 年間で 435 ドルとなっています。ブランド所有者が、登録手続きの指導等を希望する場合、業務/法的費用を追加で支払う必要があるかもしれません。

III. TMCHの利点と欠点

上記のように、商標所有者が、マークが組み入れられたドメインの優先登録のため、サンライズピリオドの利用を希望する場合、TMCH への参加は役に立つことでしょう。

商標クレームサービスのため、TMCH への参加が役に立つかどうかを分析することは、複雑なことです。商標クレームサービスは、

新 gTLD の登録後、最初の 90 日以内に、商標所有者と今後のドメインネーム登録者との両者に対して、通知を自動的に行います。これによって、初めから、問題となり得る登録を登録不可能とすることができるかもしれません。また、商標所有者が、後の登録が悪意であることを容易に示すことができるようにするかもしれません。商標所有者が、単一の UDRP の手続きでさえも避けることができた場合、TMCH への参加費用と比較してかなりの費用の節約ができるはずです。

しかし、通常、商標クレームサービスは、いくつかの理由から監視業者の代わりとはなりません。まず、新 gTLD のみに適用され、所有者に、既存の、更に一般的に使用されていると思われる gTLD と ccTLD に基づく登録について警告するものではありません。二番目に、商標クレームサービスは、新 gTLD の最初の 90 日間の登録の間だけ行うことが義務付けられています。三番目に、商標クレームサービスは、商標所有者の商標について完全に一致しているもののみを網羅しており、通常、監視業者が指摘するような類似の変形を見つけることはしません。四番目に、正当なビジネスマン、一般、サイバースクワッター(ドメインネームの占拠者)、検索エンジンに対して、新 gTLD がどのくらい重要となるか未だわかりません。

IV. 提案

1. 商標所有者が、1 つ以上の新 gTLD に関して商標を基にしたドメインの登録を希望する場合、サンライズピリオドを利用できるように、マークを TMCH に提出すべきである。

2. 商標所有者が、周知のマークを有している、もしくはインターネット販売もしくは

2013年5月24日

は促進にかなり依存している場合、社内のウェブサイト調査担当者もしくは監視業務サービスの利用を通して、侵害者とサイバースクワッターについてインターネットで積極的にモニタリングすることを検討すべきである。

3. また、このような商標所有者は、非常に割りに適った費用で、新 gTLD の「先着順獲得」開始段階中の追加保護を提供する TMCH の利用を検討すべきである。商標所有者が、新 gTLD への関心が最も高い娯楽業界、小売業界、もしくは金融業界の一員である場合、特にお勧めする。

追加情報をご希望の場合、もしくはご質問等がございましたら、是非お知らせください。

* * * * *

Oliff & Berridge, PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は 277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。