

2023年 APAAシンガポール総会 本部商標委員会報告

日本部会商標委員会 委員長 齋藤 恵

I. 開催日時及び場所

2023年11月7日 午前9:00~12:30

II. 共同議長（敬称略）

葦原 エミ（日本）

Ji-Yong Yi（韓国）

Julia Y. M. Hung（台湾）

III. 日本部会商標委員会からの出席者（敬称略）

筒井 章子、齋藤 恵、中田 和博

IV. 出席メンバー国 17か国

オーストラリア、カンボジア、香港、インド、日本、ラオス、マレーシア、ミャンマー、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、韓国、シンガポール、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム

V. スペシャルトピック（テーマ：メタバース）

メタバース元年と呼ばれた2021年より2年が経過し、各国での庁実務はいまだ不透明ではあるものの、出願件数に一定の集積がみられる状況となってきた。これを受け、各国でのメタバースに関する最新の審査状況と運用ルールの在り方について、各国間で情報交換を行うことを主眼とした共同議長によるテーマ選択であった。

共同議長が作成したQuestion 1~5にわたるカテゴリー別の質問事項と各国部会からの回答及び発言を、以下にまとめる。

1. プロローグ

各国の庁審査の実務は未知数な部分を多く含むが、その一方で、出願件数に一定の集積がみられる

ようになってきている。そのような中、一般ルールとしての庁ガイドラインを公表する国も一部出てきている。情報共有のあった4か国について、以下に紹介する。

（1）韓国「仮想商品審査処理指針」（2022年7月）

・ https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/gov/movement/20220907.pdf

・ 仮想商品を新たな商品と捉え、新規の類似群コードを付与し、現実商品同士の類否関係を仮想商品同士の類否に適用するといった思想にてガイドラインを策定。

・ 一方で、韓国部会代表からは、未だ実務は確定しておらず、ニース分類の動向や国際状況等に合わせ、今後、運用が変わっていく可能性がありそうだと示唆もあった。

（2）台湾「A Beginner's Guide」、「国内外商標布局策略指南」P.31（2022年11月）

・ <https://www.tipo.gov.tw/en/cp-976-931291-bb311-2.html>

・ メタバース関連商品/役務は、第9、35、41、42類の4区分あたりで保護される。

（3）シンガポール「Circular No.2 of 2023 (classification practices on NFTs and Metaverse-related Goods/Services)」(2023年2月)

・ NFT及びメタバース関連の商品/役務に関する庁指針。

・ 多くの実務的なポイントを含む。例えば、NFT自体のは商標法上の商品として受け入れ不可といっ

た記述あり。

(4) 香港「Trade Mark Registry Work Manual」
(2023年8月)

- ・ <https://www.ipd.gov.hk/filemanager/ipd/common/trade-marks/registry-work-manual/current/eng/classification.pdf>
- ・ 庁が受け入れ不可とする商品表示例を「imprecise terms」として公表している。

2. Question 1 : 出願

(1) 仮想商品

【区分】

共同議長より提示された仮想商品例（アバター用の仮想被服）について、ほとんどの部会が第9類と回答。その中で、日本及びインドは、現地庁が仮想商品の性質を「コンピュータプログラム」と把握する傾向にあるとして、ダウンロード可能なものは第9類、ダウンロード不可能なものは第42類で保護されるとの考え方により、以下の2区分を回答した。



- ・ 第9類「downloadable virtual goods (computer program)」
- ・ 第42類「non-downloadable virtual goods (computer program)」

【商品表示】

共同議長より示された①～④の商品表示例について、多くの国が、①②のような「virtual ○○」（○○には商品名称が入る）のみの商品表示は受け入れ不可と回答。一方、③④のように、仮想商品の性質がコンピュータプログラム又は画像ファイルであることを特定記載した場合には多くの国が受け入れ可と回答しており、仮想商品の性質を明記した指定商品表示で出願する方が、現地庁の審査において受け入れられ易いとの傾向が見て取れる。

① 「Virtual goods」

Yes	IN PH PK
No	AU BD HK JP KH KR LA LK MO MY NZ SG TH TW VN

② 「virtual clothing」

*PK = 宗教上の理由により受け入れ不可

Yes	IN KR PH
No	AU BD HK JP KH LA LK MO MY NZ SG TH TW VN

③ 「computer programs containing virtual clothing」

Yes	BD HK IN JP KR MO MY NZ PH PK SG TH TW VN
No	AU KH LA LK

④ 「downloadable image files (virtual clothing)」

Yes	AU BD HK IN JP KR LK MO MY NZ PH PK SG TH TW VN
No	KH LA

*多くの現地庁で受け入れられる可能性があると思定される商品表示

第9類「downloadable virtual goods, namely, clothing…」

- ・ namelyに代わり得る表現として、「featuring」「containing」「in the form of」等。
- ・ さらに、例えば以下の表示を末尾に加え、仮想商品の性質を特定するのがベター。
- ・ 例1 : in the nature of computer program
- ・ 例2 : in the nature of image files

(2) 仮想役務

共同議長より示された4つの役務例について、各国が保護可能性のある区分を回答した。多くの国が、第35,41,42類あたりで保護される可能性を示唆した。

① 「virtual retail stores for food」 (仮想小売)

「小売等役務」の延長線上の役務として第35類と回答した国が多数派であり、さらに仮想空間で買い物を楽しませる「娯楽体験」として第41類と回答した国も多かった。



35類	BD IN JP KR MO LK MY PH SG TH TW VN
41類	JP KR MO NZ AU HK
42類	IN ←広めの保護が望ましいとの観点から betterのレベル

②「virtual concert (entertainment service)」(仮想コンサート)

この種の役務の場合、現実空間と仮想空間で提供されるサービスの目的と効果が同じであることから、ほぼすべての国が第41類と回答した。



41類	IN AU BD HK JP KH KR LK MO MY NZ PH SG TH TW VN
42類	IN ←広めの保護が望ましいとの観点から betterのレベル
N/A	LA

③「virtual cafe」(仮想カフェ)

現実カフェと異なり、仮想カフェでは物理的に実食できない特性がある。これを踏まえ、ゲームや娯楽体験の一種と捉え、第41類と回答してきた国が多くみられた。

一方、現実の「飲食物の提供」の延長線上の役務と把握し、第43類と回答した国も6か国あり、例えば、マレーシアでは「virtual kitchen services」、ベトナムでは「operating virtual cafe」の役務表示が現地庁により受け入れ可能であるとの情報があった。



35類	PH
41類	AU HK JP KH KR NZ TH TW VN
42類	IN ←広めの保護が望ましいとの観点から betterのレベル

43類	IN BD LK MY SG VN
N/A	LA

④「online non-downloadable virtual goods」(ダウンロード不可能な仮想商品のオンライン提供)

各国からの回答は、第41類と第42類で二分する結果となった。

35類	MO PK TH
41類	HK AU JP KR MO MY NZ PK SG VN
42類	HK PK TH IN KH LK MY PH TW

3. Question 2: 審査

(1) 識別力

【共同議長より提示された具体例】

- ・指定商品「仮想マニキュア」
- ・マニキュア容器を2次元で描いた図形
- ・第9,35,41,42類での登録可能性



Y	AU HK IN JP KH KR LK MO (第35,41類) MY NZ PH PK SG(9,35,41) TH TW VN
N	LA MO (第9,42類) SG (第42類)

多くの国が、現地庁の審査では識別力ありと判断されると回答した。日本及び韓国からは、当該例の場合、商標中に識別力ある文字要素「O P I」を含むため、商標全体で識別力ありと審査され易いとのコメントを提示した。

(2) 引例拒絶

(A) 仮想商品と仮想商品

日本では、あらゆる仮想商品は「コンピュータプログラム」(11C01)としての性質を有するとの前提にて審査される傾向がみられる。そうなる、すべての仮想商品は11C01の同一類似群コードに属することとなるため、互いに類似する商品との推定が働くと回答した。

一方、他国では、現実商品同士が類似の運用かどうかによって照らして、仮想商品同士の類否を考えようとする国も多い印象であった。仮想商品間の類否を決定するための考慮要素として、現実商品同士の需要者層の違いや現実商品同士の関連性の程度を挙げる国もあった。

下記の例のうち、①については現実商品間の非

類似性が高く、③については現実商品間を類似と運用する国が多い。この現実商品の類否を仮想商品間に当てはめて回答した国も多かったといえる。

① 「virtual clothing」 (仮想被服) vs 「virtual cars」 (仮想自動車)

類似	JP TW
非類似	AU BD IN KH KR LA LK MY NZ PH PK SG TH VN
Maybe	HK

② 「virtual clothing」 (仮想被服) vs 「virtual bags」 (仮想かばん)

類似	IN JP LK MY NZ PH TH TW VN
非類似	AU BD KH KR LA PK SG
Maybe	HK

③ 「virtual clothing」 (仮想被服) vs 「virtual pants」 (仮想ズボン)

類似	AU BD HK IN JP KH KR LK MY NZ PH PK SG TH TW VN
非類似	LA

④ 「virtual clothing」 (仮想被服) vs 「downloadable computer programs」 (ダウンロード可能なコンピュータプログラム)

類似	AU IN JP LK (if the program relates to clothing) TW
非類似	KH KR LA MY NZ PH PK SG TH VN
Maybe	BD HK

(B) 現実商品と仮想商品

① 「virtual shoes」 (仮想靴) vs 「shoes」 (現実靴)

各国の回答は二分する結果となった。各国庁の実務ルールは未確定ながら、現実商品と仮想商品の間でクロスサーチが行われ、類似と審査される可能性を示唆した国も多かった。

類似	IN LK MM MY NZ PH PK TH VN
非類似	AU BD HK JP KH KR MO SG TW

(C) 仮想商品と仮想役務

① 「virtual shoes」 (仮想靴) vs 「retail services of physical shoes」 (現実靴の小売)

類似	IN LK MY NZ PH PK TH
非類似	AU BD HK JP KH KR MM MO SG TW VN

② 「virtual shoes」 (仮想靴) vs 「retail services of virtual shoes」 (仮想靴の小売)

類似	AU BD HK IN JP KH KR LK MO MY NZ PH PK SG TH TW VN
非類似	MM

③ 「virtual shoes」 (仮想靴) vs 「online non-downloadable virtual shoes」 (ダウンロード不可能な仮想靴のオンライン提供)

類似	AU BD HK IN JP KH KR LK MM MO MY NZ PH PK SG TH TW VN
非類似	-

①と異なり、②③では、販売・提供の対象となる仮想商品が同一となる。これを踏まえ、ほぼすべての国が②③の場合には類似すると回答してきたと思われる。

(D) 現実役務と仮想役務

① 「restaurants」 (レストラン) vs 「virtual restaurants」 (仮想レストラン)

各国の回答は二分する結果となった。仮想レストランで提供される料理は物理的に飲食することができない。実務ルールは未確定な国が多いものの、日本を含め、現実と仮想のレストランで役務の目的と効果が異なると考える国は、非類似と回答してきた印象である。

類似	IN LK MM MO MY PH PK SG TH VN
非類似	AU BD HK JP KH KR NZ TW

*ハイブリッド型のレストラン役務表示

参考情報として、ベトナムより、現実料理と仮想料理の両方を提供するハイブリッド型の仮想レストランに関する欧州及び英国での審査例について、情報の共有があった。

EUIPO	第43類「providing a virtual restaurant providing physical and virtual foods and beverage」→局指令を受け、出願人が「virtual foods and beverage」を削除補正した結果、登録に至った経緯あり。
UKIPO	登録第UK00003915761「COSTA COFFEE」での受け入れ実績あり。 第43類「operating a virtual restaurant featuring both actual and virtual goods」

(E) その他

① 「virtual shoes」 (仮想靴) vs 第9類 「computer hardware (e.g. VR headsets, smart glasses)」 (VRヘッドセット、スマートグラス等のコンピュータハードウェア)

商品の性質・機能・取引ルート・需要者等の違いにより非類似と回答した国が多かった。

類似	JP LK MY
非類似	AU BD HK IN KH KR MM MO NZ PH PK SG TH TW VN

② 「virtual shoes」 (仮想靴) vs 第41類 「entertainment services, namely, providing online non-downloadable virtual footwear and footwear accessories for use in virtual environments created for entertainment purposes」 (娯楽サービス、すなわち娯楽目的の仮想空間で使用されるダウンロード不可能な仮想靴及び付属品のオンライン提供)

類似	HK IN KH LK MM MO MY NZ PH PK SG TH TW (for bring identical or similar in nature) VN
非類似	AU BD JP KR

4. Question 3 : 商標の使用

国境のないメタバース世界では、入口の問題として、どの国での使用と認められるかの議論が生じる。多くの国は、購入者が存在すること、又は購入事実がなくても潜在的需要者への広告宣伝等の市場活動があれば、対象国での商標の使用が認められ易いと回答している。

(A) 自国での使用が認められるために必要な要素
・例1 : 購入者の存在が必要か?

Yes	IN JP KR LA MM MO PH HK TH
No	AU MY NZ SG
N/A	BD KH PK

・例2 : 潜在的需要者への市場活動が必要か?

Yes	AU IN JP LA MM MO NZ PH HK TH VN
No	LK MY SG
N/A	BD KH PK TW

「現実カバン」について文字又は立体商標の商標登録を保有している状況下、「仮想カバン」についての使用が登録商標の使用と認められるかにつき、回答は二分する結果となった。

(B) 登録 (文字商標 + 第18類 「bags」) ・使用商品 「virtual bags」

認められる	BD KH MY NZ SG LK
認められない	IN JP KR MO PH TW VN HK TH
Maybe	AU LA MM PK

(C) 登録 (立体商標 + 第18類 「bags」) ・使用商品 「virtual bags」

認められる	BD KH MM MY NZ SG LK
認められない	IN HK JP KR MO PH TH TW VN
Maybe	AU LA PK

5. Question 4 : 侵害

メタバースでは国境を越えて加害行為が発生し得ることから、こちらも入口の問題として、どの国で侵害訴訟を提起できるかの議論が生じる。国際裁判管轄に関する通常のローカルルールに従って自国の裁判所に提訴できるかの質問に対し、可能と回答した国が多数派を占めた。

ただ、世界的にもまだ侵害訴訟の件数が少ない状況下、メタバース特有の立証作業を求められる可能性を慎重に踏まえてか、侵害行為地の立証のために通常 + a の証拠提出が必要となるかとの追加の質

問に対しては、「Yes」と回答してきた国が多かった。

(A) 国際裁判管轄

自国の裁判所に提訴できるか？

Yes	AU HK IN JP KH KR LK MO MY NZ PH SG TH TW VN
No	BD
N/A	KH LA MM PK

* さらに、侵害行為地立証のため、通常+aの証拠資料の提出が必要か？

Yes	HK KH KR MO MY PH SG TH TW VN
No	AU IN JP NZ
N/A	LA PK

* ドワンゴ特許侵害判決「コメント配信システム」(知財大高判R 4 (ネ) 10046) の紹介

日本より、侵害行為地の認定に際し、サーバーが海外に所在しても、日本での特許侵害を構成すると判断される可能性があることを示した同判決を紹介した。当該判決を踏まえると、商標分野でも、使用地・商標権侵害の行為地の認定に際し、日本にサーバーが所在するか否かは最終決定要素とはならないとの判断傾向が醸成されていく将来の可能性があると示唆した。

「現実カバン」について文字又は立体商標の商標登録を保有している状況下、「仮想カバン靴」について同一又は類似する商標を使用する第三者に対し、商標権侵害を追及できるかの質問に対し、回答は二分する結果となった。商標の種類でいえば、文字商標より立体商標の方が権利行使できる可能性が高いと回答してきた国が多かった。

(B) 登録 (文字商標 + 第18類「bags」)

被疑者商品「virtual bags」

侵害	BD KH MY NZ SG LK
非侵害	IN JP KR MO PH TW VN HK TH
Maybe	AU LA MM PK

(C) 登録 (立体商標 + 第18類「bags」)

被疑者商品「virtual bags」

侵害	BD KH IN MO MY NZ PH VN PK LK
非侵害	JP KR SG TH TW
Maybe	AU LA MM

6. Question 5 : その他

日本からは、商標法以外の法域でのメタバース対策法改正として、不競法2条1項3号の改正予定について紹介を行った(2024年4月1日施行予定)。

VI. グループレポート

JP	・2023.4.1~マドプロの2段階登録料納付制度の廃止 ・2024.4.1施行予定(同意書制度の導入、4条1項8号(氏名の商標)の改正)
KH	・E-cash paymentによる出願が可能に。 ・多区分の出願時、1件のマルチクラス出願とする義務化(2023.8.1-)。 ・5-6年目の使用宣誓書の提出義務の厳格化(2023.8.1-)
HK	・マドプロ加盟に向けた準備中(但し、2025年以降となる見通し)
IN	・(判例紹介)ChatGPTが回答した「周知」との結果を、周知性立証のための資料として採用不可と評価した事例。
KR	・一部拒絶制度の導入(2023.2.4 -) ・再審査請求制度の導入(2023.2.4 -)
LA	・庁による商標調査結果が10日以内に入手可能に(2023.3.20 -)。 ・補正手続は、出願人情報の訂正と指定商品の削除のみ可(2023.3.30 -)。 ・委任状の有効期限が、10年→3年に(2023.3.30 -) ・委任状、譲渡証等の書類について公証・認証手続が不要に(2023.6.26 -)
MO	・登録証の電子化(2022 -)
MM	・商標法施行(2023.4.26)。 ・知財庁の正式オープン(ネピドー庁2023.4.26、ヤンゴン庁2023.6.9)
PK	・商標法改正
PH	・非伝統的商標を出願対象に含めるための「2023商標規則」公表。
LK	・マドプロ加盟検討中。

TW	<ul style="list-style-type: none"> ・商標法改正公布(2023.5.24 -) ・早期審査(印紙代支払い要、審査期間2カ月程度) ・税関手続の簡素化 ・商標代理人の資格 ・指名的フェアユース(nominative fair use)の法文化(36条1項2号) (商取引慣行に従って他人の商標を示す使用は、商標権非侵害)
VN	<ul style="list-style-type: none"> ・政令65/2023/ND-CP(2023.8.23-) ・登録証の電子化(出願人が請求した場合のみ紙媒体で発行) ・マドプロルート出願は異議申立不可(情報提供制度のみ利用可)。

VII. 感想

コロナ後、久しぶりに3時間を費やしての委員会開催となった。十分な時間を確保できたこともあり、各国代表から積極的に質問がなされたり、意見交換を行う場面も見られ、活発な議論と委員会運営が行われたと思う。

まず、スペシャルピックについては、まだまだ一般実務ルールの見えない「メタバース」という答えにくいテーマに対し、共同議長から多くの具体例の提示があったことから、各国が設問のイメージを

把握し易かったと思われる。回答の便宜を考慮しつつ、入念に考え抜かれた設問を数多く作成いただいた共同議長の努力と労力に感謝を申し上げたい。

日本代表としては、2021年～2023年秋頃までの日本特許庁の審査傾向を踏まえた回答として作成した。その後、2024年に入り、日本特許庁がメタバース関連商品／役務に関するガイドラインを策定する方向で検討が進んでいるとの情報もあり、公表を待ちたい。

グループレポートについては、日本及び韓国から2024年に同意書制度の導入を予定しているとの情報を共有した。これを受け、インドより、既に同意書制度を導入済みの国々でどのように運用されているか、ローカル実務情報を共有するよう呼び掛けがあり、数か国がこれに応える場面もあった。

この議論をきっかけに、各国での運用状況についての情報共有をより深掘りすべく、2024年は「同意書制度」がスペシャルピックとなる可能性がある。共同議長からの決定を待ちたいと考える。

以 上