



ドメイン名を中心としたインターネットポリシーレポート 2013年4月号

## 新gTLDの商標権保護策について

### 1. はじめに

本号では、ICANNが2012年1月から同年4月にかけて募集した分野別トップレベルドメイン（いわゆる新gTLD）導入に伴い新設される、商標権保護策(Rights Protection Mechanism; RPM<sup>1</sup>)について取り上げます。RPMはドメイン名登録者のみに留まらず影響が広範囲に及ぶものですが、まとまった日本語の資料がないように見受けられることから、関心のある人が多いと思われるTMCH (Trademark Clearinghouse)およびURS (Uniform Rapid Suspension System)を中心に取り上げることとしました。

RPMとは、商標と同じ文字列を、悪意を持った第三者にドメイン名として取得されることを防ぐ手段です。新gTLDが利用開始されるとTLDが一挙に1,000以上増えることを見込まれることから、数あるgTLDに対して商標権が侵害されたかどうか調べるだけでも大変だと思われるため、RPMの必要性が認識されました。本稿では、主に以下のRPMを対象に解説します。

- Trademark Clearinghouse (TMCH) : 商標権を持つ組織または人(商標権者)が商標文字列を登録するためのデータベースで、全新gTLDに利用が義務付けられる。優先登録およびTrademark (TM) Claimsの両制度を使うためには登録が必要。詳細は3で後述。
- Uniform Rapid Suspension System (URS) : 該当ドメイン名を迅速に一時的に利用停止とする手段。4で後述。
- Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (PDDRP) : レジストリが組織的に悪意を持って商標権を侵害する行為を繰り返したような場合に、レジストリをいわば「訴える」ための制度。5で後述。

### 2. 経緯

ドメイン名が商用目的にも利用されるようになって以来、ドメイン名登録者と商標権者との間で、利害の対立が発生する事態もしばしば起こってきました。そのため新gTLD導入の検討時にも、商標権保護策導入の必要性に関する声がコミュニティから上がりました。

これらを受け、新gTLDの登録に関するポリシーを検討する過程においてICANN理事会の依頼により、主にICANN GNSO 知的財産部会 (Intellectual Property Interests Constituency; IPC)のメンバーからなる、新gTLDにおける商標権保護策を検討する「実装勧告チーム(Implementation Recommendation Team; IRT)」が2009年3月に設立されました<sup>2</sup>。2009年5月に公開されたIRTの最終報告書には、TMCH、URS、Trademark PDDRPの実装およびThick WHOIS<sup>3</sup>の利用が盛り込まれました<sup>4</sup>。これを受け、同年6月末まで意

<sup>1</sup> 厳密には、何の権利を保護するのかという観点から Trademark Rights Protection Mechanism と呼ばれるべきですが、ICANNではこの名称が広く使われているため、本稿でも同様に採用します。

<sup>2</sup> Protection for Trademarks in New gTLDs (ICANN メキシコシティ会議での理事会決議)

<http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-06mar09-en.htm#07>

<sup>3</sup> Thick WHOISとは、レジストリが登録者情報を含むすべての情報を持つWHOISの形態です。他にThin



見募集が実施されました<sup>5</sup>。その後、2009年10月にGNSO内に設立された「商標に関する課題(Special Trademarks Issues; STI)レビューチーム」によってRPMの詳細が検討された後、2010年5月に新gTLDの実装規定である「新gTLD申請者ガイドブック第4版」に盛り込まれました。

### 3. Trademark Clearinghouse (TMCH)

#### 3.1 TMCHとは

TMCHとは、ICANN新gTLDプログラムの知的財産保護策の一つで、商標権者が商標文字列を登録できる商標情報データベースです。TMCHへの登録申請受付は、2013年3月26日より開始されています。なお、商標権者自身の他に取次事業者(エージェント)<sup>6</sup>が登録することもできるようになっています。

#### 3.2 背景

セカンドレベルドメイン名での商標権保護策を各レジストリが個別に提供する場合、商標権者は商標文字列を各レジストリにそれぞれ登録しなければならず、gTLDの数が多くなると手間および出費が莫大となります(図1)。これを防ぐために、gTLD全体に適用される商標権保護策とともに、すべてのgTLDレジストリが参照する、一元管理された商標データベースの必要性が以前から指摘されていました。2013年4月25日現在有効な新gTLDの申請数は1,879となっています。審査および文字列競合解決の過程で申請を取り下げるTLDが今後出てくると思われますが、それらを差し引いても、最終的にはgTLDの総数が現在の22よりけた違いに増えることとなります。一元管理された商標データベースがあれば、商標権者はそのデータベースに1回だけ商標文字列を登録すればよいこととなります(図2)。

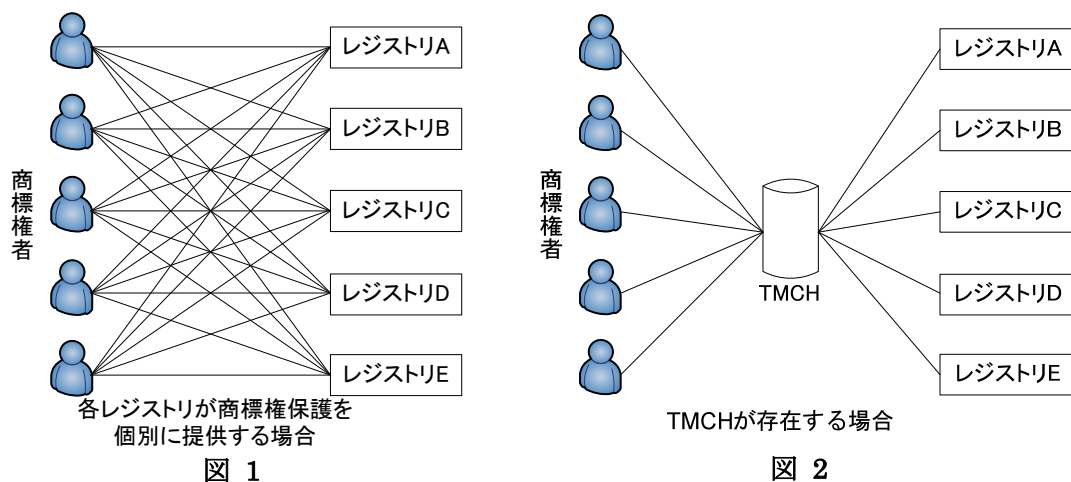
---

WHOISがあり、こちらはレジストリでは登録者情報を持たず、レジストラのみが登録者情報を持つようになっています。

<sup>4</sup> <http://gnso.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf>  
同報告書には他に盛り込まれたものの実装されなかったRPMもありますが、それらについての解説は割愛します。

<sup>5</sup> <http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-4-29may09-en.htm>

<sup>6</sup> TMCHサイトに取次事業者の一覧が掲載されており、日本の事業者も3社含まれています(2013年4月25日時点)。<http://www.trademark-clearinghouse.com/agents>



### 3.3 仕組み

TMCH の仕組みは図 3 のようになっており、ICANN からは独立して運営されることになっています。全体の枠組みのうち、商標権者が TMCH に申請し、それを審査する部分まで（図 3 中枠で囲んだ部分）が 2013 年 4 月時点で完成しており、Deloitte 社が運営します。レジストリとの連携部分（両方向矢印および右半分）は IBM 社が担当することになっており、構築完了は 2013 年後半予定となると発表されています。

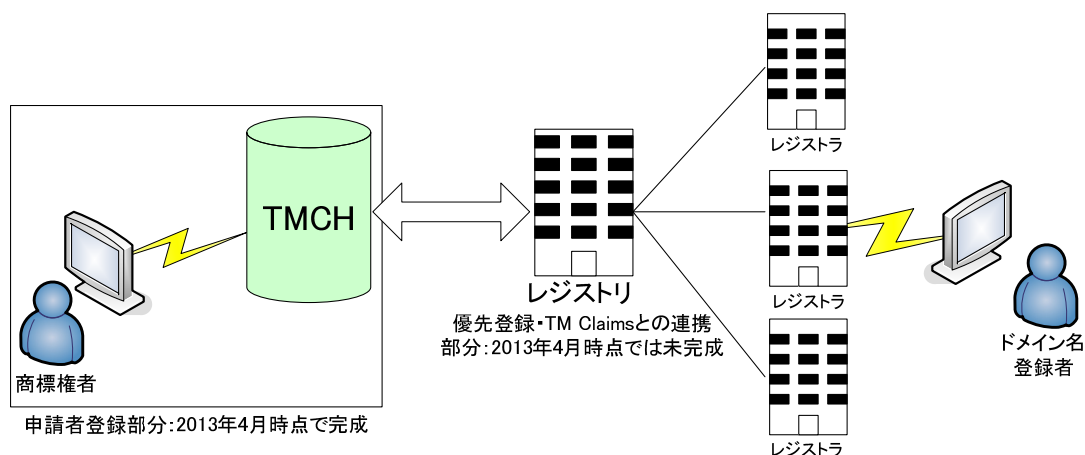


図 3

### 3.4 TMCHの対象となるgTLD

TMCHの主な対象は新gTLDで、新gTLDレジストリ契約書（ICANNと各新gTLDのレジストリ間で締結される契約書）ではTMCHの採用が必須とされています。既存のgTLD<sup>7</sup>では、.jobsが今後優先登録を実施する際にTMCHを採用すると発表<sup>8</sup>しています。

<sup>7</sup> TMCH は新規に TLD レジストリが登録を開始する時期、つまり優先登録（3.6 で解説）の際に最も利用されると思われることから、既存の gTLD レジストリで採用するところは少ないと思われます。.jobs は今後優先登録を行うと発表しています。

<sup>8</sup> <http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-05apr13-en.htm>



### 3.5 TMCHの対象となる商標

各国または複数の国にまたがる地域(EU など)で登録された商標が対象となります。多数の国に商標を登録している場合は、どこか一つの国における信憑書類を送付すればよいことになっています。対象外となるのは、次の場合です。

- 登録が完了していない商標
- 国でない(都市、州、地方行政区分など)ところへ登録された商標
- マドリッド制度<sup>9</sup>によってなされた国際商標登録申請(ただし各国での商標登録の効力がある場合を除く)
- 登録が無効とされるか、取り消し・異議申し立て・修正がなされた場合

#### 3.5.1 登録商標以外でTMCHの対象となる商標

商標制度は国によって異なり、商標権を得るのに必ずしも商標登録は必要とされないところもありますが、このような商標も以下の条件を満たせばTMCHに登録できます<sup>10</sup>。

- 裁判所により有効と認められた商標
- 法律または条約で保護された商標

### 3.6 TMCHに登録することにより利用可能な制度

TMCHに登録することにより、次の二つの制度が利用できます。これらがTMCHに登録する主なメリットと言えるでしょう。

- **優先登録(Sunrise)**: 一般の人に先駆けてドメイン名の登録が可能となるもので、TMCHに登録すると対象となります。新gTLDプログラムにおいては、優先登録期間開始前に少なくとも30日の事前周知期間を置く必要があること、優先登録期間自体も少なくとも30日間必要とされています<sup>11</sup>。
- **Trademark Claims (TM Claims)**: TMCHに登録した文字列と同じ(完全一致)文字列がドメイン名として登録申請されると、商標権者にその旨が通知されるサービスです。TM Claims提供期間は少なくとも90日間必要とされています。TM Claimsでは、ドメイン名登録申請者が申請を試みた際に、「この文字列はTMCHに登録されているものと一致し、第三者の権利を侵害する可能性がある」旨警告されます。ドメイン名登録申請者がそれを承知で登録を完了すると、TMCHに登録した商標権者に「TMCHに登録済みの文字列がドメイン名として申請された」旨通知されるようになっています。

なお、本項に記載した種々の仕様<sup>12</sup>はICANN側で最終確定に至っていないため、今後変更される可能性があります。

商標権者がTM Claimsの通知を受領した際に取り得る手段は次の通りです。

- **URS (Uniform Rapid Suspension)**: 迅速(24時間以内)・安価にドメイン名登録の差し止めのみ可能な手段ですので、まずはこちら的手段を採用することが考えられます

<sup>9</sup> マドリッド制度とは商標に関する国際出願およびその後の登録商標の管理を支援する制度です。

[http://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/japan\\_madrid.html](http://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/japan_madrid.html)

<sup>10</sup> [http://trademark-clearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/TMCH%20guidelines%20v1.1\\_0.pdf](http://trademark-clearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/TMCH%20guidelines%20v1.1_0.pdf)

<sup>11</sup> Trademark Clearinghouse Rights Protection Mechanism Requirements (Draft)

<http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/draft-rpm-requirements-06apr13-en.pdf>

<sup>12</sup> <http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/draft-rpm-requirements-06apr13-en.pdf>



(4で解説)。

- UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy; 統一ドメイン名紛争処理方針) : 1999年に制定された、通常のgTLD向けドメイン名紛争解決方針(DRP)です。費用(最低1,500 USD)と時間(50日程度)を要するため、別途URSが設計されたと思われ。しかし、商標権者がドメイン名利用の一時停止では不十分だとして、ドメイン名の移転もしくは登録の取り消しを求めたい場合には、こちらを使うこととなります。

### 3.7 費用

TMCHへの登録費用は、登録1件当たり1年契約で150 USD/年となっていますが、複数年契約を行った場合、および前払いを行った大口利用者に対して割引価格が設定されています。詳しくはTMCHのWebサイト<sup>13</sup>をご覧ください

## 4. Uniform Rapid Suspension (URS)

不正なドメイン名の登録に対して商標権者が移転や取り消しを求めるためには、統一ドメイン名紛争処理方針(UDRP; Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)<sup>14</sup>が以前から存在し、新gTLDにおいても利用が可能です。今回の新gTLDから導入されるURS<sup>15</sup>は、UDRPに加えて、迅速に不正なドメイン名利用の一時停止を求める仕組みです。UDRPについては本稿では説明を省略しますので、詳しくはJPNIC Webサイト<sup>16</sup>をご覧ください。

URSは、商標権を侵害するドメイン名の登録に対して、UDRPよりも迅速に低価格で対応できる手段を提供するという趣旨で提案されているシステムです。URSにおいては申し立ての受領後事務的なチェックが済み次第、24時間以内に対象のドメイン名はロックされ、登録内容の変更ができなくなります。最終的な裁定で申立人の主張が認められれば対象のドメイン名は利用が一時停止<sup>17</sup>されますが、異議申立人に移転されるものではないため、移転を目的とする場合は、UDRPでの対応が必要となります。一時停止措置が取られると、当該ドメイン名はレジストリのDNSサーバによりURSプロバイダーのWebサイトにリダイレクトされるとともに利用停止中の旨が表示され、利用ができなくなります。

以上のように、URSは簡便である一方、救済措置に関してはドメイン名の利用一時停止までに留まり、移転裁定がなされれば申立人に権利が移転するUDRPよりも弱いと言えます。URSにかかる費用は、以前は300 USDが目標とされていましたが、2012年10月のICANNトロント会議では紛争処理機関の候補となっている組織が「この要求事項でこの費用ではサービスが成り立たない」旨の意見を表明しました。そのため、本稿執筆時点では費用は決まっておらず、各紛争処理機関が定めることとなっています<sup>18</sup>が、おそらく300 USDよりは高くなるものと思われます。

<sup>13</sup> <http://trademark-clearinghouse.com/content/trademark-clearinghouse-fees>

<sup>14</sup> UDRP とは <https://www.nic.ad.jp/ja/drp/udrp.html>

<sup>15</sup> URS の規則と手続規則は以下の文書よりご確認ください。

URS 規則 <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs/rules-04mar13-en.pdf>

URS 手続規則 <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs/procedure-01mar13-en.pdf>

<sup>16</sup> UDRP とは <https://www.nic.ad.jp/ja/drp/udrp.html>

<sup>17</sup> 一時停止期間は、「登録期間と釣り合う期間」としか記載されておらず、明示されていません。(URS 規則 13 ページ/14 Remedies (a))

<sup>18</sup> URS 規則 2.1 (p.3) <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs/procedure-redline-01mar13-en.pdf>



## 5. 委任後の商標に関する紛争解決手続き Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (Trademark PDDRP)

Trademark PDDRPは、レジストリ運営者を対象とした裁判外紛争解決手続き(ADR)です。商標権者の権利を侵害するドメイン名を組織的に登録して、もしくは組織的なサイバースクワッシングを行い不正の意図を持って利益を得ようとしたり、不適切な目的でgTLDを利用しようとしたりするレジストリ運用者を、商標権者が訴えることができる仕組みです<sup>19</sup>。(セカンドレベルの)ドメイン名登録者は当事者になり得ないので、個別ドメイン名に対する削除、移転、もしくは一時停止措置がなされることはなく、ICANNが当該レジストリへのドメイン名登録を一時停止するなどの措置を取ることが想定されています。<sup>20</sup>

## 6. 最後に

自組織の商標を TMCH へ登録する必要があるかどうか、ということ考えた際、TMCH に登録しないという選択肢はもちろんありますが、登録しない場合のリスクも想定しておく必要があるかと思えます。世界中のどこか1ヶ所で商標登録されていれば TMCH の登録申請が通る可能性が高いことから、海外から自社商標と同じ文字列が TMCH に登録されてしまう可能性は否定できません。また優先登録を利用してドメイン名の防衛的登録を行うか否か、という点についても考慮する必要があります。なお、JPNIC は本件について商標権者をはじめとする皆様に広く知っていただき、ご自身の商標保護に役立てていただくために情報提供するもので、ご利用に際しては、ご自身で総合的にご判断いただくようお願いいたします。

## 参考URL

- Trademark Clearinghouse Web サイト  
<http://trademark-clearinghouse.com/>
- ICANN による Trademark Clearinghouse ページ  
<http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/>
- ICANN による URS のページ  
<http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs>
- 新 gTLD 申請者ガイドブック (Applicant Guidebook: AGB)  
<http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb>
- 2012 年初頭の新 gTLD 募集 (JPNIC ニュースレター No.49)  
<https://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No49/0800.html>
- 新 gTLD のページ (JPNIC)  
<https://www.nic.ad.jp/ja/dom/new-gtld.html>

<sup>19</sup> <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/pddrp-04jun12-en.pdf>

<sup>20</sup> Trademark PDDRP は最後の手段として用意された手続きで、実際に利用される可能性は少ないと考えられます。