

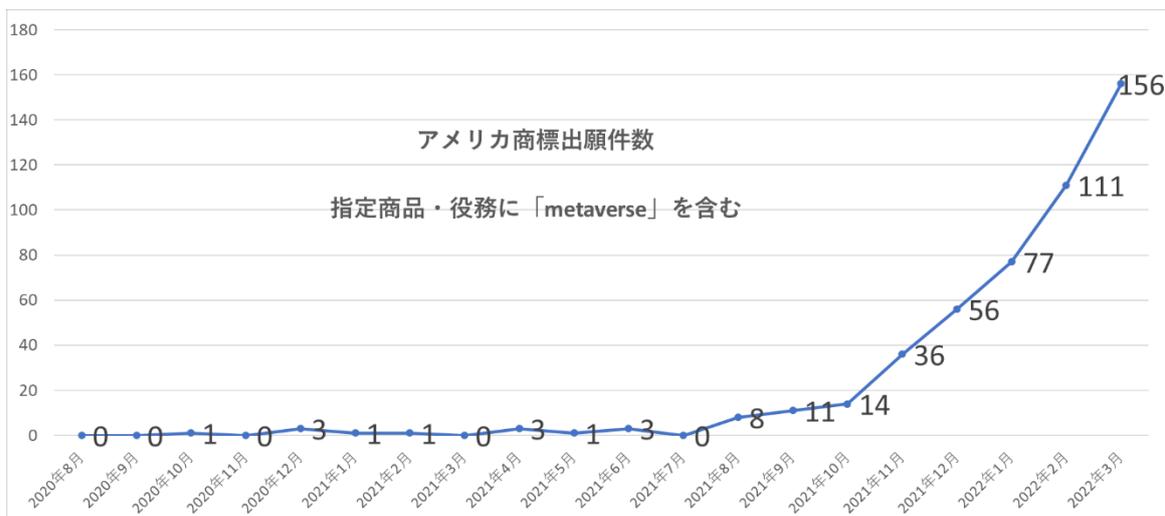
メタバースビジネスを視野に入れたアメリカ商標出願に関する考察

NGB 株式会社
商標部 関 大

2021年11月にNIKEがmetaverse上でのビジネスを視野に入れた商標を出願したとのネットニュースを皮切りに、マクドナルド^[1]、ニューヨーク証券取引所^[2]、AMERICAN EXPRESS^[3]などがmetaverse上でのビジネスに関連した商標を出願したことがネット上で話題になっています。日本でも徐々に注目されてきた、metaverse上でのビジネスに関して、アメリカや中国での商標出願の状況並びに指定商品・役務の記載内容の最近の傾向などを調査しました。また、仮想空間と現実社会がオーバーラップする特異な環境である、metaverse上において、商標や意匠での実務面での留意点などにも言及しておりますのでご参照ください。

(1)アメリカ商標出願の動向

USPTOの商標検索ツール^[4]にて「metaverse」を指定商品・役務に含むアメリカ商標出願を調査したところ、2020年10月にデンマークのmodl.ai ApSによって出願された商標「MODL.AI」（区分41類、42類）が早期に出願された案件として索出されました（出願番号79304684）。その後、2021年8月から「metaverse」を指定商品・役務に含むアメリカ商標出願件数は増加傾向であり、Facebookが社名を「Meta」に変更した2021年10月（出願件数11件）を経て、2022年3月には単月で156件と出願件数が急増していることが分かりました。



USPTO Trademark Electronic Search System (TESS)にて調査

2020年から2021年頃の商標出願で「metaverse」を指定商品・役務に含んだ案件を見たところでは、ソフト開発などのサービス分野である42類の分野での出願があり、metaverseをサービス提供するプラットフォームとして指向した、役務記載となっていました。

出願番号 79304684 商標「MODL.AI」出願人 modl.ai ApS

Software as a service (SAAS) services featuring software for creation, selling, trading, and conversion of fungible and non-fungible tokens via storefronts and/or marketplaces accessible through omni channels including web, mobile, **metaverse** and over the top (OTT) streaming platforms.

出願番号 97067439 商標「DIGITAL ASSET AS A SERVICE」出願人 NetObjex, Inc.

Software as a service (SaaS) services featuring software using artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, extended reality, mixed reality and **metaverses**, for use in software development, computer game development, machine learning, facial and speech recognition, shared online universes and digital twin simulation systems;

一方で、metaverseでのビジネスを考慮した場合、9類での権利確保は重要と考えられますが、2021年1月頃の出願では、metaverse上での商取引を目的としたダウンロード可能な拡張/仮想現実のsoftwareといった商品記載が見受けられました。

出願番号 90498316 商標 SEE PAY 出願人 Goddard, Daniel R

Downloadable augmented reality software for use in mobile devices, with the purpose of conducting financial goods and services transactions in an AR **Metaverse**

出願番号 90735167 商標 DREAMZCENE 出願人 Viva3D Group LLC

Downloadable virtual reality software for general use in multiple applications including gaming, education, virtual shopping, scientific, medical, industrial, military and navigation-system visualization, including for creating and visualizing **metaverse**

その後、2021年末頃のNIKE^[5]またはMonster Energy Company^[6]のmetaverseビジネス

を視野に入れたと思われる商標出願では、下記の通り、virtual goods という直接的な単語表現を用いて、その特徴や用途を指定商品で記述しています。この点、US 商標弁護士の Bassam Ibrahim 氏^{*1}によると、単に「virtual +商品名」の商品記載では USPTO が不明瞭との判断を行う可能性があり、用途などの詳細説明を求める指令書を発行する可能性を示しておりました。

出願番号 97096366 商標  出願人 Nike, Inc.

Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use online and in online virtual worlds

出願番号 97273634 商標 MONSTER ENERGY 出願人 Monster Energy Company

Downloadable virtual goods; downloadable virtual goods in the field of beverages, food, supplements, sports, gaming, music, and apparel; downloadable virtual goods in the field of beverages, food, supplements, sports, gaming, music, and apparel for use in virtual environments and worlds;

また、アメリカ商標出願プラクティスでは指定商品を詳細に記載することが求められますが、Epic Games, Inc. は出願番号97189701(商標 EPIC GAMES MEGEVERSE 9類)にて、「downloadable+物品名」の組み合わせの指定商品を約100アイテム記載した出願もありました。

Downloadable game software; Downloadable computer and video game programs and software; Downloadable interactive game programs; Downloadable virtual reality game software; Downloadable virtual reality software for playing computer games;

傾向として、2020年、2021年初めは、9類の指定商品として、ダウンロード可能なソフトウェア関係の商品記載が主流でしたが、2021年後半からは、Downloadable virtual goods, namely computer program featuring・・・といった表現を含む出願が増えてきているようです。USPTOの指定商品検索ページ(Trademark ID Manual)^[7]では、「virtual」を含む商品記載はVR用ゴーグルやヘッドセットまたはVPN (virtual private network) hardwareといっ

た商品が多く索出されますが、その中でもメタバースビジネスを考慮した商品記載としては、9類では“Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring {specify nature, type, e.g., articles of clothing} for use in online virtual worlds,” 41 類では“Entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual {indicate goods, e.g., clothing, pets, furniture, etc.} for use in virtual environments created for entertainment purposesなどの表現が関連していると思われます。指定商品・役務の記載方法に関しては出願前に現地代理人のアドバイスを聞きながら慎重に検討することが必要と考えます。

また、metaverse 関連では、ゲーム業界やラグジュアリーブランドが先行的に商標出願している印象でしたが、直近では飲食業界が metaverse ビジネスを考慮したと思われる商標を出願し始めているのも特徴です。マクドナルドは下記のような指定商品、役務などを含めた商標を出願したとのネット情報がありました^{前出[1]}。

Class	出願番号	Goods/Services
9	97253159	Virtual food and beverage products. Downloadable multimedia files containing artwork, text, audio and video files and non-fungible tokens.
35	97253170	Online retail services featuring virtual goods
41	97253198	Entertainment services, namely, providing on-line actual and virtual concerts and other virtual events.
43	97253179	Operating a virtual restaurant featuring actual and virtual goods, operating a virtual restaurant online featuring home delivery.

上記出願の中で興味深いのが、マクドナルドが metaverse 上での飲食の提供だけでなく、virtual concerts の提供といったサービスを視野に入れている点です。実際に、metaverse 上でコンサートやライブなどを行う場合、地理的な障害がなく、潜在的な視聴者が多いとされる一方で、演者側のコストを削減できるというメリットもあると思われるとのコメントがありました。こういった商標出願の指定商品・役務情報から、将来的な metaverse ビジネスの方向性を窺い知れる点は大変興味深い点と言えます。

また、商標出願大国の中国では Facebook が「meta」へ社名変更した 2021 年 10 月より前から「metaverse」という商標が出願されていました。現時点で登録となっている「metaverse」商標は 2015 年 12 月に BEIJING BERRY DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD

より出願された 18669199(41 類)、2017 年 1 月に SHANGHAI RUIMAI SOFTWARE CO.,LTD により出願された 22693739A (9,35,36,38,42 類) などが索出されます。出願 22693739A の 9 類、42 類の指定商品・役務は下記のとおりです。

9 類:	0901: Computer game software; Downloadable image files; Computer programs [programs], recorded; Computer software, recorded; Computer software applications, downloadable; Electronic publications, downloadable, 0907: Satellite navigational apparatus; Network communication equipment, 0908: Self-motion advertising machine, 0923: Animated cartoons
42 類:	4209: Technological research; Conducting technical project studies; Telecommunications technology consultancy, 4220: Server hosting; Providing search engines for the internet; Computer software consultancy; Software Operation Service (SaaS); Updating of computer software; Computer technology consultancy; Cloud computing

有料データベースで調べたところ、2021 年以降、metaverse という商標の出願は登録されず、中国知識産権局は冒認商標出願が大量に出回ることを防ぐ目的で拒絶しているとも見受けられます。ただ、昨年末に中国 IT 大手バイドゥが仮想空間である metaverse 内に 10 万人を集めて、発表会を行ったことから中国個人/企業による metaverse 関連の商標出願が今後増加することが予想されます。それと同時に、厳格な指定商品記載ルールを有する中国では virtual な商品をどのように表現していくべきかなど課題があるのも事実です。

(2) Metaverse 上での商標権の活用や管理面での潜在的な問題点

現実社会と仮想社会が交錯する Metaverse 上では、商標権の活用や管理面での潜在的な問題への対応策を事前に準備しておく必要があります。例えば、実在する商品と virtual な商品とを USPTO 審査官が別区分に属する別商品として審査するかどうかという点です。Bassam Ibrahim 弁護士にヒアリングしたところでは、virtual な商品の商標出願の審査において、たとえ、両商品が別区分に属しても、実在商品の同一/類似する先商標登録を引例に挙げられる可能性があるコメントしております。これは、消費者視点では、virtual または現実社会で提供される商品は、いずれも真正なる商品を提供する同一の会社であると想定するという考えに基づいているとのことでした。

また、TMA (Trademark Modernization Act) 施行後、アメリカでは不使用商標への取消請

求が容易となっている状況に鑑みて、metaverse 上でのビジネスを考慮した出願においてどのような使用証拠を提出すべきかという点も留意する必要があります。USPTO で調査したところ、指定商品に metaverse を含む出願の多くは使用意図ベース(1(b))で出願されており、その中で、下記出願は使用ベース(1(a))で出願され、使用証拠を提出していた数少ない事例です。こちらはまだ実体審査前であるため、今後の審査結果にも注視していく必要があります。

出願番号	97286357
出願人	The Mirror Megaverse Inc.
商標	MEGAVERSE ENGINE
区分	9, 35, 41, 42(9類のみ使用ベース)
使用証拠	First Use: Dec. 19, 2021

The screenshot shows a contest page on 99designs. The contest title is "The Mirror megaverse (combination of metaverses that reflects and shifts reality)" with a price of \$299 (Bronze). The contest is completed, and the winning designer is "windi_putt!". The background information section includes:

- Name to incorporate in the logo:** The Mirror
- Slogan to incorporate in the logo:** Unspecified
- Description of the organization and its target audience:** The Mirror is a cross-blockchain 3D virtual world metaverse that uses cryptocurrencies. It is like Second Life, The Matrix, Ready Player One, or Snow Crash. We're branding it as a "megaverse" (a combination of metaverses, like a multiverse). The idea is that in The Mirror, you can "mirror" real-world and other-world assets. For example, you can build a 3D model of a real Lamborghini you own and import that into The Mirror. You can also import assets that you own from other games/metaverses.
- Slogans we use (for inspiration, not to be in the logo):** "Megaverse Engine", "Refract Reality".
- Industry:** Technology

USPTO Trademark Electronic Search System (TESS)にて調査

尚、Matthew L. Frisbee 弁護士^{*2}に使用証拠に関して問い合わせところでは、9類の指定商品の場合「ダウンロード可能なソフトウェアを示すスクリーンショット ("download"ボタ

ンが表示) や virtual な商品と当該商品の費用などを表示するスクリーンショット」などを例示頂きました。使用証拠の内容に関しても、出願前に現地代理人のアドバイスを確認しながら進めていくことが必要と思われます。

その他には、世界中どこでも、だれでも metaverse に参加できる状況に鑑みて、metaverse 上での商品取引場所(侵害発生場所)をどのように特定していくのか?そして、共存契約書における登録商標の使用エリアに関しても、今後再検討することが必要になるかもしれません。

(3) その他の法域での潜在的な問題点 (意匠)

また、UK 代理人 D YOUNG&CO は、欧州における意匠権の権利範囲に鑑みて、metaverse での意匠権の取り扱いについて注意喚起しています。一般的に、物品やその機能を考慮して、意匠権の権利範囲は特定されると思われますが、欧州ではその基準が緩いと考えられています。このニュースレター^{*3}では a notable benefit of design registrations relating to the UK and many other parts of the EU, such as Germany, is that they are not limited to particular goods and service (UK や他の EU 諸国 (特にドイツ) に関する意匠登録の特筆すべきメリットは、それらがある特定の物品やサービスに限定されないことです) と述べられています。

つまり、実在する物品の意匠が metaverse 上に存在する同一・類似物品の意匠に対して、権利が及ぶ可能性がある点は留意が必要であるとのこと。metaverse 上でのアバターの装飾品や服装などに特化したデザイナーも今後増加することが予想され、意匠権侵害の対象物や疑義侵害者への対応もこれから注目していく必要があります。

以上

本記事は弊社が信頼できると思われる外部情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性、妥当性、公正性及び有用性を保証するものではありません。また、本記事は純粋に情報提供サービスの一環であり、本サイトで提供する本情報を、法律その他の専門的なアドバイスとして捉え、これに依拠することはできません。したがって、本記事の情報のご利用によって生じた障害・問題等に関しては、弊社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。また、記事の内容を予告なく変更する場合があります。さらに、時間の経過や情勢の変化、見通しの変更等により、内容が不正確になる場合がありますが、弊社は情報更新または修正の義務を負うものではありません。

*1 Buchanan Ingersoll & Rooney PC Bassam Ibrahim 弁護士
1737 King Street, Suite 500, Alexandria, VA 22314-2727
<https://www.bipc.com/>

*2 LEASON ELLIS LLP Matthew L. Frisbee 弁護士
One Barker Avenue, White Plains, New York 10601
www.leasonellis.com.

*3 UK 代理人 D YOUNG&CO のニュースレター
<https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/brand-design-metaverse>
December 22 2021
D YOUNG & CO
Richard Burton Partner, Trade Mark Attorney
William Burrell Senior Associate, Patent Attorney

引用資料・情報

[1] McDonald's has filed a trademark for a restaurant in the metaverse that will actually deliver food to your home, Feb 10, 2022, 7:55 PM
<https://www.businessinsider.com/mcdonalds-metaverse-virtual-online-restaurant-trademark-delivers-food-web3-nft-2022-2>
Insider Inc
By Ms. Grace Dean

McDonald's files trademarks for McMetaverse restaurants... that deliver, FEB 10, 2022
<https://cointelegraph.com/news/mcdonalds-files-trademarks-for-mcmetaverse-restaurants-that-deliver>
Cointelegraph
By Mr. BRIAN NEWAR

[2] NYSE files a trademark application for trading NFTs, FEB 15, 2022
<https://cointelegraph.com/news/nyse-files-a-trademark-application-for-trading-nfts>
By Ornella Hernández
Cointelegraph

[3] American Express Files Trademark Applications for Metaverse and NFT Logos, Mar 16, 2022
<https://decrypt.co/95193/american-express-files-trademark-applications-for-metaverse-and-nft-logos>
Decrypt Media
By Mr. Jason Nelson

[4] Trademark Electronic Search System (TESS)
<https://tsdr.uspto.gov/>

[5] Nike is Eyeing the Metaverse with New Hires & Trademark Filings, November 2, 2021
<https://www.thefashionlaw.com/nike-is-looking-to-the-metaverse-with-a-handful-of-new-virtual-focused-trademarks/>
THE FASHION LAW
TFL Media, Inc

[6] Monster Energy files NFT and metaverse trademark applications, FEB 24, 2022
<https://cointelegraph.com/news/monster-energy-files-nft-and-metaverse-trademark-applications>

Cointelegraph
By Mr. ZHIYUAN SUN

[7] Trademark ID Manual
<https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html>

その他の参考資料

(1) As Demand for NFTs Endures, Companies Are Looking to Trademark Registrations, September 22, 2021

<https://www.thefashionlaw.com/as-demand-for-nfts-endures-saks-fifth-avenue-e-l-f-are-among-the-companies-looking-to-trademark-registrations/>

THE FASHION LAW

TFL Media,Inc

(2) [Guest post] IP entering the Metaverse, November 09, 2021

<https://ipkitten.blogspot.com/2021/11/guest-post-ip-entering-metaverse.html>

IP KAT

By Nick Kempton, Senior Associate, UK, Osborne Clarke

(3) Branding in the Metaverse: The Future of Virtual Goods Trademarks, December 9, 2021

<https://www.thefashionlaw.com/branding-in-the-metaverse-the-rising-quest-for-virtual-goods-trademarks/>

THE FASHION LAW

TFL Media,Inc

(4)The Move to the Metaverse and Beyond Series: Basic Trademark and Branding Considerations, November 1, 2021

https://www.haugpartners.com/article/the-move-to-the-metaverse-and-beyond-series-basic-trademark-and-branding-considerations/?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration

-integration

Haug Partners

BOSTON, MA, One Post Office Square, Floor 31 Boston, MA 02109

NEW YORK, NY, 745 Fifth Avenue, 10th Floor New York, NY 10151

WASHINGTON, D.C.1776 I St NW, 8th Floor, Washington, DC 20006

WEST PALM BEACH, FL, 777 South Flagler Drive, Suite 605A, East Tower, West Palm Beach, FL 33401

(5) Walmart Preparing a Metaverse Push, Trademark Filings Show

The retail giant may also be planning to create its own cryptocurrency and NFTs.,Jan 17, 2022 at 5:08 a.m.Updated Jan 18, 2022 at 11:58 p.m

<https://www.coindesk.com/business/2022/01/16/walmart-preparing-a-metaverse-push-trademark-filings-show/>

CoinDesk

By Kevin Reynolds

(6) "Levelling up your china Intellectual property protection to a new dimension: NFTs and the Metaverse"

HK Vivien chan & Co Newsletter issue 12.2021

http://www.vclawservices.com/sources/publications/2021issue12.pdf?utm_medium=eDM&utm_source=Apsis

Vivien Chan

By Ms.Vivien Chan, SENIOR PARTNER

By Mr.Owen Tse, PARTNER