

ChatGPT 開発会社 OpenAI 社による商標出願が直面している問題と登録状況の考察

UBS の分析によると、2022 年 11 月 30 日に公開された ChatGPT は、2023 年 1 月にわずか 2 ヶ月で 1 億人のアクティブユーザー数を記録したという程の人気を博しており*¹、事業としてもかなり上手くいっているといえる。その様な中で、OpenAI 社の商標の出願戦略に関して確認してみたが、AI サービス事業ほど商標出願戦略は上手く行っていない実態が浮き彫りとなったので、ここで紹介したいと思う。



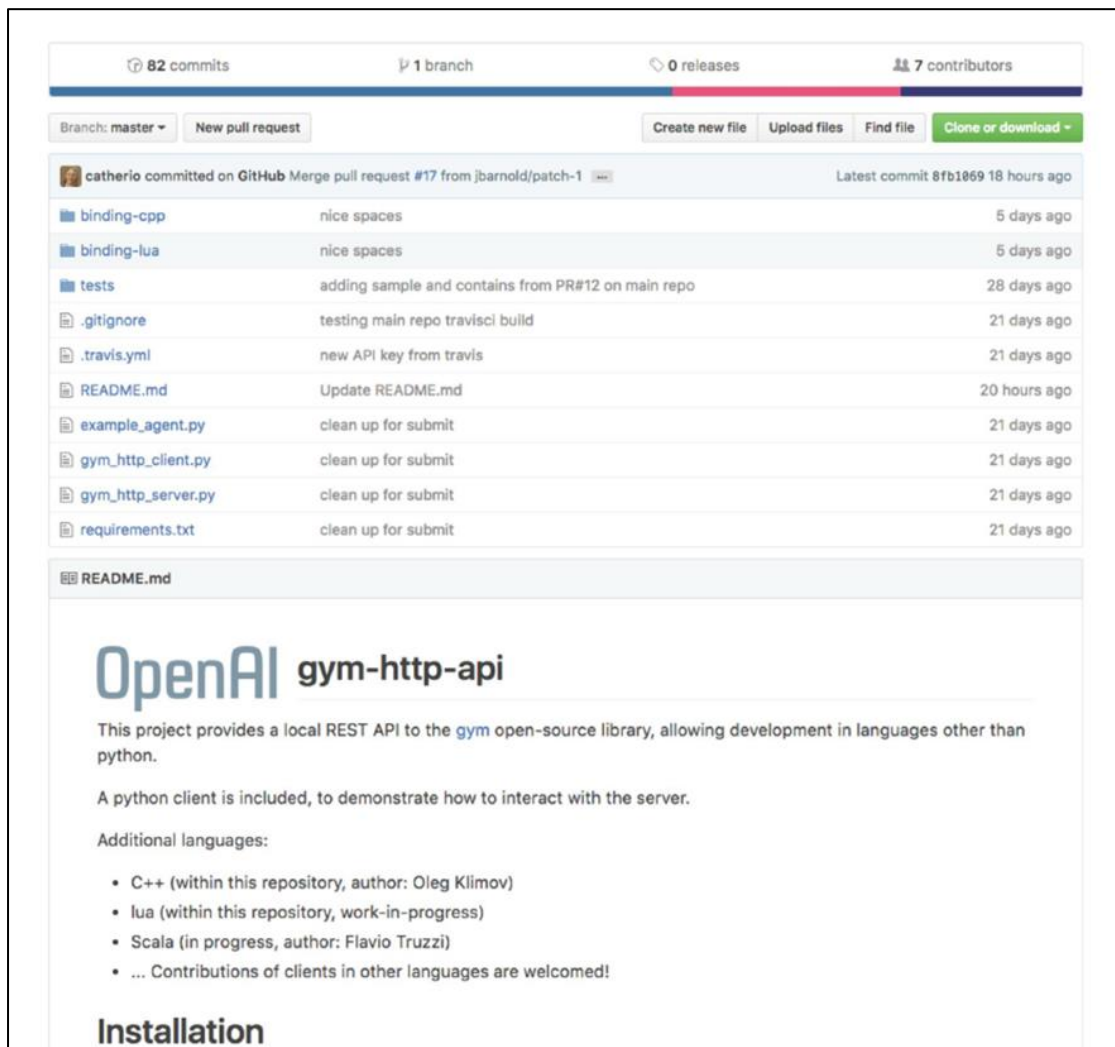
2023 年 4 月 24 日時点で OpenAI 社のアメリカでの商標出願・登録状況は、登録済 2 件、係属中 10 件、放棄 1 件あるが、驚くことに、自社ハウスマークである「OPENAI」並びに「CHAT GPT」、「GPT」などの主力商標はまだまだ権利化に至っていない。

	商標	ステータス	分類	分類	出願番号	出願日	登録番号	登録日	マドプロ情報
1		LIVE	9	42	97784771	20230207			1724982
2	GPT-4	LIVE	9	42	97836275	20230313			
3	WHISPER	LIVE	9	42	97815511	20230228			
4	CODEX	LIVE	9	42	97797253	20230216			
5	CHATGPT	LIVE	9	42	97733261	20221227			1719941
6	GPT	LIVE	9	42	97733259	20221227			
7	DALL-E	LIVE	9	42	97484422	20220630			
8	 OpenAI	LIVE	9	42	97238902	20220126			
9	OPENAI	LIVE	9	42	97238896	20220126			
10	GPT-3	LIVE		42	90092493	20200804	6294671	20210316	1585550 1717723
11	SOLVE IMPOSSIBLE PROBLEMS	DEAD	9	42	88754480	20200110			1542901
12		LIVE	9		87608031	20170918	5448123	20180417	1402399
13	OPENAI	DEAD	9		87178985	20160924			

アメリカ特許商標庁データベース (Trademark Electronic Search System (TESS)) を使用して調査。<https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4806:d9aep.1.1>

(1) 2016 年出願のハウスマーク商標「OPENAI」は放棄となっていた

2016 年 9 月 24 日、OpenAI 社は商標「OPENAI」（出願番号 87178985）を 9 類「Computer software for artificial intelligence」で指定し、自社出願していた。本願は使用ベースで出願されており、最初の商標使用日は 2016 年 4 月 27 日として、下記使用見本とともに出願された。



本願は、実体審査において、第三者商標「Open AI」（出願番号 86847151 出願日 2015 年 12 月 11 日 42 類）の存在を知らせる PRIOR PENDING APPLICATION ADVISORY が通知されるとともに、SECTION 2(e)(1) に基づく拒絶理由通知（識別力欠如）を受けたが、OpenAI 社は当該拒絶理由通知に回答せず、2017 年 8 月 4 日に本願はアバンダンとなった。自社で出願していたため拒絶応答能力が不十分だったのか定かではないが、何ら応答した形跡はデータベースでは確認できなかった。

このアバンダン通知から 5 年後の 2022 年 1 月 26 日に、再度、文字商標「OPENAI」並びに結合商標






「」を出願し、権利化を目指した。いずれも使用ベースであり、前回と異なり、PIRKEY

BARBER PLLC 事務所を代理人として指定していた。

商標「OPENAI」の実体審査において、構成要素である「OPEN」と「AI」の組み合わせは AI を備えた software services」に過ぎず、識別力欠如であるとする拒絶理由通知を受けたが、OpenAI 社は 5 年以上の継続的使用などを理由に反論を試みた。しかしながら審査官は当該反論に同意せず、結果として 2023 年 1 月 3 日に 2 回目 OA 発行している。

さらに、その直後の 2023 年 1 月 6 日に Letter of Protest (情報提供に相当する) が担当審査官に共有され、類似する先行商標登録 5258002 (商標「Open AI」 42 類 (補助登録 Disclaimer: "AI")) を引用した SECTION 2(d) を根拠とする 3 回目 OA が発行され、現在拒絶対応中である。

結合商標「 OpenAI」も同様に OA 対応中であり、権利化に至っていない。こちらは 1 回目 OA にて、文字要素「OpenAI」が指定商品・役務に鑑みて識別力が欠如しているため、当該文字部分をディスクレームする旨要求を受けていた。OpenAI 社は 5 年以上の継続的使用などを理由に反論を試みたが、審査官は同意せず、結果として、2023 年 1 月 3 日に 2 回目 OA 発行している。OpenAI 社はさらに使用実績を証明する資料を提出するも審査官は拒絶を維持し、さらに本件に対しても、Letter of Protest(情報提供に相当)が担当審査官に共有され、同じ先行商標登録を引用した OA が発行され、現在拒絶対応中である。

両出願の時系列のイベントは下記のとおりであるが、文字商標「OPENAI」並びに結合商標「 OpenAI」
「 OpenAI」の 2 回目の OA に対しては、800 ページを超える証拠資料などを添付したが残念ながら認められなかった。

商標「OPENAI」	商標「  OpenAI」
20160427 使用開始	20170322 使用開始
20220126 出願	20220126 出願
20221114 1 回目 OA 発行	20221114 1 回目 OA 発行
20221121 1 回目 OA 応答	20221121 1 回目 OA 応答
20230103 2 回目 OA 発行	20230103 2 回目 OA 発行
20230106 Letter Of Protest (LOP)提出	20230106 Letter Of Protest (LOP)提出
20230223 3 回目 OA 発行	20230328 2 回目 OA 応答
	20230412 3 回目 OA 発行

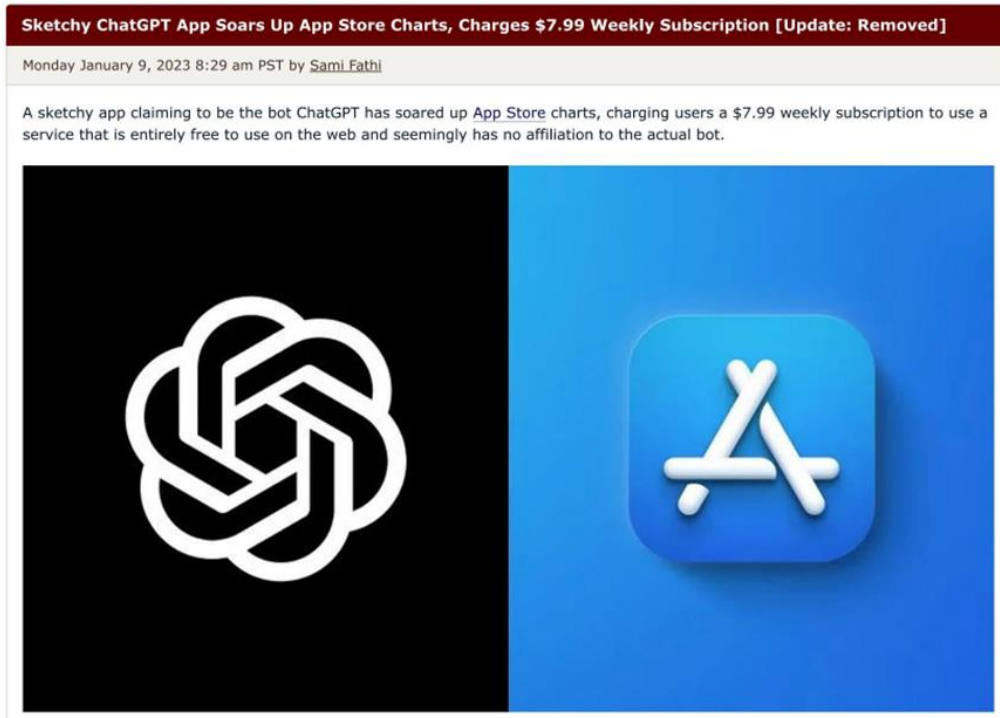
2 主力商標「GPT-3」、「GPT」、「CHATGPT」、「GPT-4」の出願状況

これら主力商標のうち現時点で登録できているものは僅かである。まず、商標「GPT-3」は2020年8月4日に42類を指定して出願（出願番号90092493）されている。本願は拒絶を受けることなく登録となり、さらに本願をベースとしたマドプロ国際登録出願を行っている。指定国は欧州共同体、イギリス、ロシアの3か国であったが、そのうちロシアでは、2021年6月17日に識別力欠如を理由に拒絶され、最終的に2022年3月3日に拒絶が確定された。さらに、本願をベースとして、UAE、オーストラリア、カナダ、ブラジル、インドネシア、イスラエル、インド、日本、韓国、メキシコ、マレーシア、ノルウェー、ニュージーランド、シンガポール、トルコ、コロンビアなどを指定した事後指定（出願1717723）にて、登録国の拡充を試みたが、指定国オーストラリアでは、下記2件を引用された拒絶されていたことが確認できた。

	引用商標	出願番号	区分	出願人
1	GPT CONNECT	2282841	35類、42類	GPT Management Holdings Limited
2	CHAT GPT	2330598	9類、42類	Chris Donald Ballintyne

また、OpenAI社は、商標「GPT」や商標「CHATGPT」の出願係属中の2023年3月16日にRequest to Make Special UNDER 37 CFR § 2.146を提出し、本願の優先的審査を審査官に嘆願している。当該申請書にて、審査促進理由として下記理由を挙げ、商標「GPT」や商標「CHATGPT」の早期権利化を求めた。

- 「CHATGPT」は急速に広まっており、Wall Street Journalなど主要な刊行物で取り上げられている。
- それに伴い、「CHATGPT」は非常に短期間で認知され、ローンチから最初の5日間だけでCHATGPT Chatbotは100万以上のユーザーがアクセスしている。
- この急速な人気に伴い、真正なる「CHATGPT」であるかのような模倣アプリ（下図参照）が「Sketychy ChatGPT App Soars Up Store Charts, Charges \$7.99 Weekly Subscription」といったAPPがリリースされている。
- これら模倣アプリはユーザーを騙し、費用を支払うことを求めるものもある。
- これら侵害品に対して積極的な対抗措置を講じているが、当該行為を行う場合に「CHATGPT」や「GPT」などの商標登録に依拠せざるを得ない。




<https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn97733259&docId=RMS20230316151604#docIndex=1&page=1>


出所 : USPTO TSDR Case Viewer CONVERTED PDF FILE(S) (7 pages) 出願番号 97733261 97733259

これに対して、USPTO は、申請要件を具備していないこと、並びに OpenAI 社が実際に行ったアクションの詳細や証拠に関する情報が欠如している（訴訟申立てや警告状などが必要）ことを述べ、2023 年 4 月 18 日に PETITION DECISION を発行し、当該 Request を却下とする決定を下した。この点からも OpenAI 社が主力商標の早期権利化のため施策を講じているが、なかなか思う通りに進んでいないことが垣間見れる。


一方で、商標「GPT-4」に関しては、他の商標とは異なり、興味深い出願を行っていた。本願は、トリニダード・トバゴ出願 TT/M/0001/059711（出願日 2023 年 2 月 1 日）を優先権主張し、2023 年 3 月 13 日にアメリカ出願していた。通常、ビジネス公開前に商標出願することは一般的であるが、早期に公開されることを懸念する場合がある。特に、OpenAI 社の場合、新サービスの出現などは常に注目や関心を浴びる中で、商標「GPT-4」の公開を隠しつつ、早期の出願日確保したいとする思惑があったと推測される。

3 OpenAI 社の図形「」商標出願・権利化は順調である

2017年9月18日に出願した商標「」は9類を指定し、拒絶を受けることなく、2018年4月17日に登録となった。その後、マドプロ国際登録出願(1402399)にて、欧州共同体、イギリス、ロシアの3か国を指定し、全ての国で登録済みである。

その後、商標「」に関する指定商品・役務を拡充させ、2023年2月7日に再度アメリカ出願し（現在係属中）、当該出願をベースとした、マドプロ国際登録出願（1724982）にて、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、欧州共同体、イギリス、イスラエル、インド、日本、韓国、メキシコ、ノルウェー、ニュージーランド、トルコなど14か国を指定国としている。

今回の調査ではアメリカをベースに行ったが、日本においても OpenAI 社は商標「GPT」、「OpenAI」などを2023年2月に出願している。一部の商標では、同一商標で類似する指定商品を有する第三者商標出願の僅か

1日前に出願が為されいている状況もあった。現時点では、図形商標「」が順調に権利化できているように見えるが、その一方で、ハウスマーク「OpenAI」並びに主力商標の権利化は思い通りに進んでいないように思えた。今後も、ワールドワイドで安定的な商標権確保を行うことは多少困難が予想される。引き続き、OpenAI 社の商標出願や冒認出願対抗措置などをモニタリングし、皆様にとって参考となる情報提供を行っていききたい。

以上

参考資料

*1 <https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/> ChatGPT sets record for fastest-growing user base - analyst note By Krystal Hu

添付

OpenAI 社 US 商標出願・登録の指定商品情報

商標「OPENAI」 出願番号 97238896 9 類、42 類

9 Downloadable computer programs and downloadable computer software using artificial intelligence for natural language processing, generation, understanding and analysis; downloadable computer programs and downloadable computer software for machine learning; downloadable computer programs and downloadable computer software for image recognition and generation; downloadable computer programs and downloadable computer software using artificial intelligence for music generation; downloadable computer programs and downloadable computer software for artificial intelligence, namely, computer software for developing, running and analyzing algorithms that are able to learn to analyze, classify, and take actions in response to exposure to data; downloadable computer software for simulation environments for the purpose of testing artificial intelligence agents, algorithms or programs.

42 Research and development services in the field of artificial intelligence; research, design and development of computer programs and software; Software as a service (SAAS) services featuring software using artificial intelligence for natural language processing, generation, understanding and analysis; providing online non-downloadable software for developing, running and analyzing algorithms that are able to learn to analyze, classify, and take actions in response to exposure to data; software as a service (SAAS) services featuring software for using language models; providing online non-downloadable software for machine-learning based language and speech processing; providing online non-downloadable software for the translation text from one language to another; providing online non-downloadable software for sharing datasets for the purpose of machine learning, predictive analytics, and building language models; application service provider featuring application programming interface (API) software; providing online non-downloadable software for simulation environments for the purpose of testing artificial intelligence agents, algorithms or programs; providing online non-downloadable software for application development.

9 Downloadable computer programs and downloadable computer software using artificial intelligence for natural language processing, generation, understanding and analysis; downloadable computer programs and downloadable computer software for machine learning; downloadable computer programs and downloadable computer software for image recognition and generation; downloadable computer programs and downloadable computer software using artificial intelligence for music generation; downloadable computer programs and downloadable computer software for artificial intelligence, namely, computer software for developing, running and analyzing algorithms that are able to learn to analyze, classify, and take actions in response to exposure to data; downloadable computer software for simulation environments for the purpose of testing artificial intelligence agents, algorithms or programs.

42 Research and development services in the field of artificial intelligence; research, design and development of computer programs and software; Software as a service (SAAS) services featuring software using artificial intelligence for natural language processing, generation, understanding and analysis; providing online non-downloadable software for developing, running and analyzing algorithms that are able to learn to analyze, classify, and take actions in response to exposure to data; software as a service (SAAS) services featuring software for using language models; providing online non-downloadable software for machine-learning based language and speech processing; providing online non-downloadable software for the translation text from one language to another; providing online non-downloadable software for sharing datasets for the purpose of machine learning, predictive analytics, and building language models; application service provider featuring application programming interface (API) software; providing online non-downloadable software for simulation environments for the purpose of testing artificial intelligence agents, algorithms or programs; providing online non-downloadable software for application development.

商標「GPT-3」出願番号 90092493 42 類

42 Software as a service (SaaS) services, namely, providing online non-downloadable software for using language models; providing online non-downloadable software for the artificial production of human speech; providing online non-downloadable software for natural language processing; providing online non-downloadable software for machine-learning based language and speech processing software; providing online non-downloadable software for the translation text or speech from one language to another; providing online non-downloadable software for sharing datasets for the purpose of machine learning, predictive analytics, and building language models; providing online non-downloadable software for conversion of audio data files into text; providing online non-downloadable software for software for voice and speech recognition.

商標「CHATGPT」出願番号 97733261 9 類、42 類

9 Downloadable computer programs and downloadable computer software for the artificial production of human speech and text; downloadable computer programs and downloadable computer software for natural language processing, generation, understanding and analysis; downloadable computer programs and downloadable computer software for machine-learning based language and speech processing software; downloadable computer chatbot software for simulating conversations; downloadable computer programs and downloadable computer software for creating and generating text.

42 Providing online non-downloadable software for the artificial production of human speech and text; providing online non-downloadable software for natural language processing, generation, understanding and analysis; providing online non-downloadable software for machine-learning based language and speech processing software; providing online non-downloadable chatbot software for simulating conversations; providing online non-downloadable software for creating and generating text; research and development services in the field of artificial intelligence; research, design and development of computer programs and software.

9 Downloadable computer programs and downloadable computer software for using language models; downloadable computer programs and downloadable computer software for the artificial production of human speech and text; downloadable computer programs and downloadable computer software for natural language processing, generation, understanding and analysis; downloadable computer programs and downloadable computer software for machine-learning based language and speech processing software; downloadable computer programs and downloadable computer software for the translation of text or speech from one language to another; downloadable computer programs and downloadable computer software for sharing datasets for the purpose of machine learning, predictive analytics, and building language models; downloadable computer programs and downloadable computer software for conversion of audio data files into text; downloadable computer programs and downloadable computer software for voice and speech recognition; downloadable computer programs and downloadable computer software for creating and generating text; downloadable computer programs and downloadable computer software for developing, running and analyzing algorithms that are able to learn to analyze, classify, and take actions in response to exposure to data; downloadable computer programs and downloadable computer software for developing and implementing artificial neural networks.


42 Software as a service (Saas) services, namely, providing online non-downloadable software for using language models; providing online non-downloadable software for the artificial production of human speech and text; providing online non-downloadable software for natural language processing, generation, understanding and analysis; providing online non-downloadable software for machine-learning based language and speech processing software; providing online non-downloadable software for the translation text or speech from one language to another; providing online non-downloadable software for sharing datasets for the purpose of machine learning, predictive analytics, and building language models; providing online non-downloadable software for conversion of audio data files into text; providing online non-downloadable software for software for voice and speech recognition; providing online non-downloadable software for creating and generating text; providing online non-downloadable software for developing, running and analyzing algorithms that are able to learn to analyze, classify, and take actions in response to exposure to data; providing online non-downloadable software for developing and implementing artificial neural networks; application service provider featuring application programming interface (API) software; research and development services in the field of artificial intelligence; research, design and development of computer programs and software.

商標「GPT-4」出願番号 97836275 9類、42類

9 Downloadable computer programs and downloadable computer software for using language models; downloadable computer programs and downloadable computer software for the artificial production of human speech and text; downloadable computer programs and downloadable computer software for natural language processing, generation, understanding and analysis; downloadable computer programs and downloadable computer software for machine-learning based language and speech processing software; downloadable computer programs and downloadable computer software for the translation of text or speech from one language to another; downloadable computer programs and downloadable computer software for sharing datasets for the purpose of machine learning, predictive analytics, and building language models; downloadable computer programs and downloadable computer software for conversion of audio data files into text; downloadable computer programs and downloadable computer software for voice and speech recognition; downloadable computer programs and downloadable computer software for creating and generating text; downloadable computer programs and downloadable computer software for developing, running and analyzing algorithms that are able to learn to analyze, classify, and take actions in response to exposure to data; downloadable computer programs and downloadable computer software for developing and implementing artificial neural networks


42 Software as a service (SaaS) services, namely, providing online non-downloadable software for using language models; providing online non-downloadable software for the artificial production of human speech and text; providing online non-downloadable software for natural language processing, generation, understanding and analysis; providing online non-downloadable software for machine-learning based language and speech processing software; providing online non-downloadable software for the translation text or speech from one language to another; providing online non-downloadable software for sharing datasets for the purpose of machine learning, predictive analytics, and building language models; providing online non-downloadable software for conversion of audio data files into text; providing online non-downloadable software for software for voice and speech recognition; providing online non-downloadable software for creating and generating text; providing online non-downloadable software for developing, running and analyzing algorithms that are able to learn to analyze, classify, and take actions in response to exposure to data; providing online non-downloadable software for developing and implementing artificial neural networks; application service provider featuring application programming interface (API) software; research and development services in the field of artificial intelligence; research, design and development of computer programs and software



商標「」出願番号 87608031 9 類

9 類 Computer software for artificial intelligence, namely, computer software for developing, running and analyzing algorithms that are able to learn to analyze, classify, and take actions in response to exposure to data.



商標「」出願番号 97784771 9 類、42 類

9 Downloadable computer programs and downloadable computer software using artificial intelligence for natural language processing, generation, understanding and analysis; downloadable computer programs and downloadable computer software for machine learning; downloadable computer programs and downloadable computer software for image recognition and generation; downloadable computer programs and downloadable computer software using artificial intelligence for music generation; downloadable computer programs and downloadable computer software for artificial intelligence, namely, computer software for developing, running and analyzing algorithms that are able to learn to analyze, classify, and take actions in response to exposure to data; downloadable computer software for simulation environments for the purpose of testing artificial intelligence agents, algorithms or programs.

42 Research and development services in the field of artificial intelligence; research, design and development of computer programs and software; Software as a service (SAAS) services featuring software using artificial intelligence for natural language processing, generation, understanding and analysis; providing online non-downloadable software for developing, running and analyzing algorithms that are able to learn to analyze, classify, and take actions in response to exposure to data; software as a service (SAAS) services featuring software for using language models; providing online non-downloadable software for machine-learning based language and speech processing; providing online non-downloadable software for the translation text from one language to another; providing online non-downloadable software for sharing datasets for the purpose of machine learning, predictive analytics, and building language models; application service provider featuring application programming interface (API) software; providing online non-downloadable software for simulation environments for the purpose of testing artificial intelligence agents, algorithms or programs; providing online non-downloadable software for application development.