

商標の国際登録制度 (マドプロ) 利用の企業実務

2021年7月

日本知的財産協会

商標委員会 WG3

商標委員会 WG3 (2020) メンバー

氏名	会社名	役職
藤井 慎也	株式会社バンダイ	副委員長・WGリーダー
海野 貴之	シチズン時計株式会社	副委員長
小野 貴寛	株式会社ニコン	
中尾 和恵	日本曹達株式会社	
新倉 慎太郎	株式会社ブリヂストン	
西沢 弘美	パナソニック株式会社	
原 沙奈恵	日本ガイシ株式会社	
藤本 棕子	合同会社D Gホールディングス	
真鍋 倫久	本田技研工業株式会社	
宗形 賢	ソフトバンク株式会社	

もくじ

1. マドプロとは
2. マドプロのメリット（よく言われていること）
3. 統計
4. 問題提起
5. ポイント1 費用
6. ポイント2 指定商品・役務
7. ポイント3 有効性・安定性
8. ポイント4 時間
9. ポイント5 手間
10. ポイント6 現地代理人
11. 使えるシチュエーション
12. まとめ

もくじ

1. マドプロとは
2. マドプロのメリット（よく言われていること）
3. 統計
4. 問題提起
5. ポイント1 費用
6. ポイント2 指定商品・役務
7. ポイント3 有効性・安定性
8. ポイント4 時間
9. ポイント5 手間
10. ポイント6 現地代理人
11. 使えるシチュエーション
12. まとめ

もくじ

1. マドプロとは
2. マドプロのメリット（よく言われていること）
3. 統計
4. 問題提起
5. ポイント1 費用
6. ポイント2 指定商品・役務
7. ポイント3 有効性・安定性
8. ポイント4 時間
9. ポイント5 手間
10. ポイント6 現地代理人
11. 使えるシチュエーション
12. まとめ

もくじ

1. マドプロとは
2. マドプロのメリット（よく言われていること）
3. 統計
4. 問題提起
5. ポイント1 費用
6. ポイント2 指定商品・役務
7. ポイント3 有効性・安定性
8. ポイント4 時間
9. ポイント5 手間
10. ポイント6 現地代理人
11. 使えるシチュエーション
12. まとめ

もくじ

1. マドプロとは
2. マドプロのメリット（よく言われていること）
3. 統計
4. 問題提起
5. ポイント 1 費用
6. ポイント 2 指定商品・役務
7. ポイント 3 有効性・安定性
8. ポイント 4 時間
9. ポイント 5 手間
10. ポイント 6 現地代理人
11. 使えるシチュエーション
12. まとめ

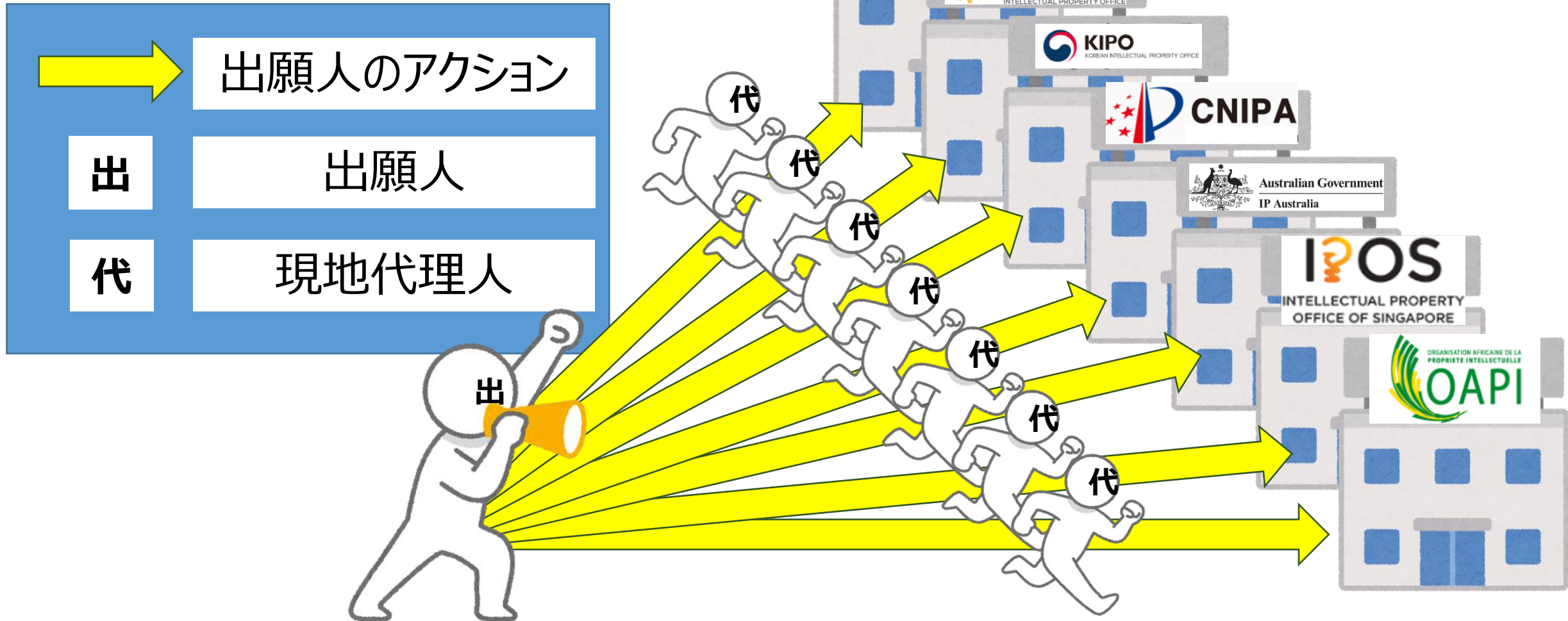
マドプロとは

- 「標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書」（マドリッド協定議定書／マドリッドプロトコル）の略。
- 商標の国際登録について定める国際条約。
- 権利を取得したい国を指定することにより、複数国に同時に出願するのと同等の効果を得ることができる。

直接出願とマドプロのフロー比較(出願時)

- 直接出願

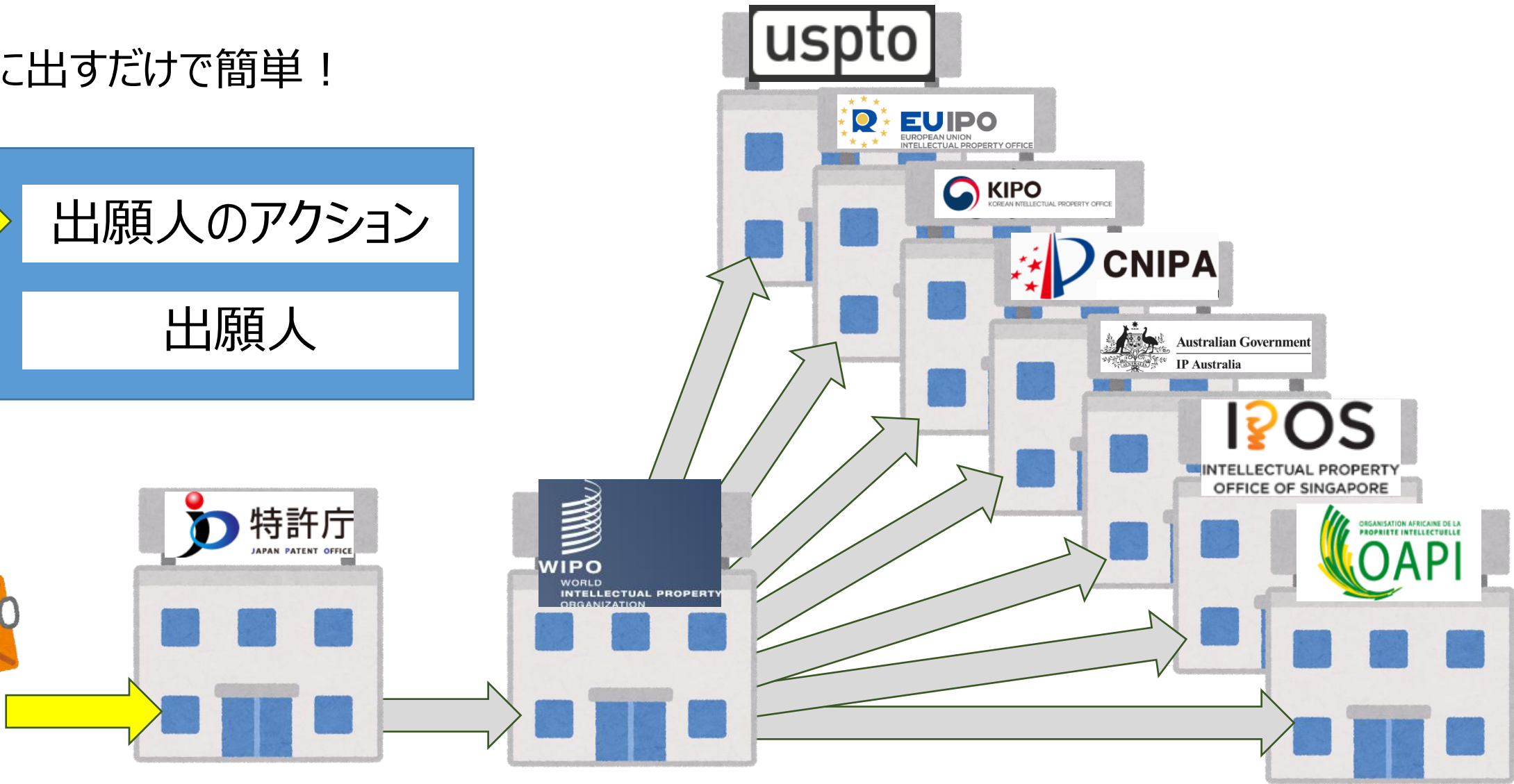
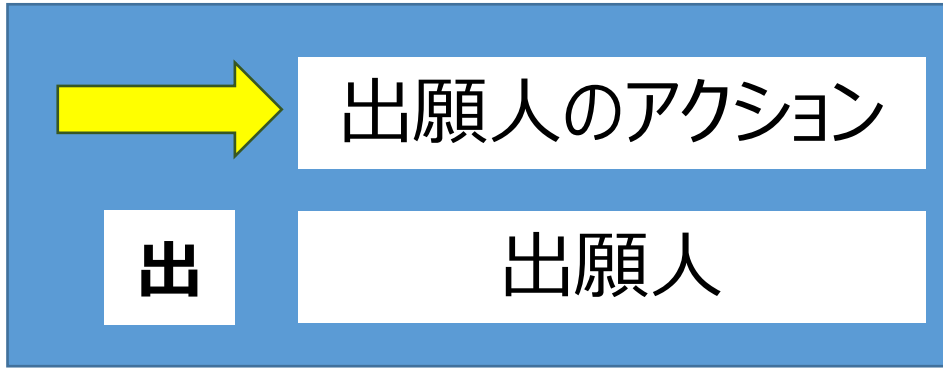
各国に個別に手続きをするので、とても大変



直接出願とマドプロのフロー比較(出願時)

- マドプロ

特許庁に出すだけで簡単！



マドプロのメリット(とされていること)

• 特許庁の パンフレットより 抜粋

Merit

1

経費の節減

各国別出願の場合、各国の国内法令に従って手続をする必要があるため、基本的に、各国ごとの翻訳料及び代理人手数料が発生しますが、マドプロ出願の場合、基本的には各国で代理人を選定しなくても良いため、総額で大幅な経費削減が可能です。なお、指定国での審査の結果、登録を拒絶する旨の通知がきて当該国の代理人による手続が必要となる場合は経費が発生します。

Merit

2

出願書類の作成が 簡単でわかりやすい

各国別出願の場合、各国の様式に従い、各国の言語で書類を作成する必要があります。マドプロ出願の場合、1通の出願書類を作成することで指定した各国全てに対応可能です。また、英語で作成できるので、各国独自の言語で作成する必要はありません。

Merit

3

出願手続が簡単

各国別出願の場合、各国の代理人を通じて出願手続を行う必要があり、各国代理人との交渉等、対外的なアクションが必要です。マドプロ出願の場合、日本国特許庁(本国)に出願書類を提出すれば、『国際事務局(WIPO)』を経由して保護を求める国(指定国)に通知がなされ、各国にそれぞれ個別に出願した場合と同様に扱われます。

Merit

4

迅速な審査

各国別出願の場合、各国では審査期間が限定されていないので登録される時期が不明確です。マドプロ出願の場合、各国の審査期間が、国際事務局の通知日から1年(若しくは18月)以内に制限されています。

Merit

5

権利管理の簡便化 (一括管理)

各国別出願の場合、各国における権利の存続期間は、各国の国内法令で定められた日(登録日が多い)から起算されるため、権利の更新手続も各国別となり、管理が煩雑です。マドプロ出願の場合、国際事務局が記録・管理する国際登録簿による一元管理となります。国際登録の存続期間は国際登録日から10年間で、更新等の手続は国際事務局に1通の書類で行いますので、各国での権利管理負担が軽減されます。

Merit

6

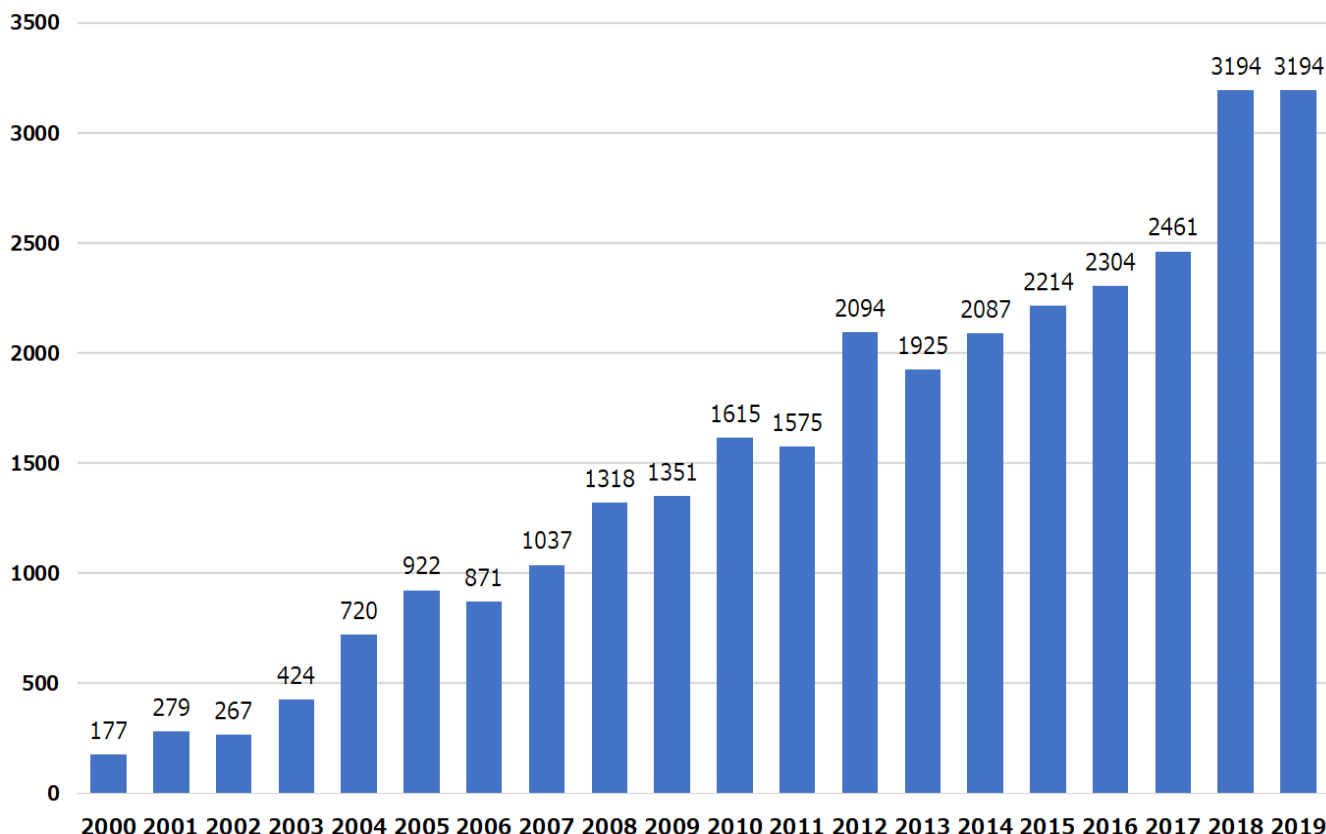
事後指定による 権利の拡張

マドプロ出願では、事後指定手続を行うことにより、国際登録出願時に指定しなかった国はもとより、新規加盟国に対しても保護の拡張を行うことが可能です。

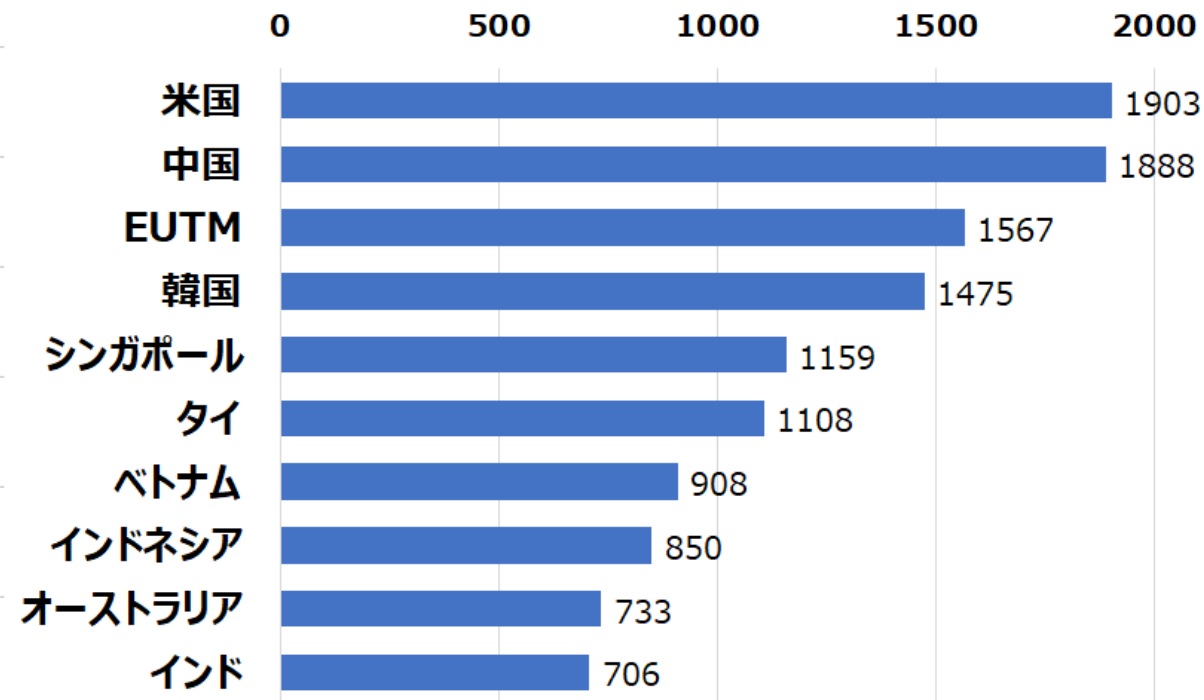
統計（日本権利者の傾向）

- 日本権利者のマドプロ出願件数は増加傾向
- 日本権利者の指定国TOP5は、米国、中国、EUTM、韓国、シンガポール（2019年）

日本権利者のマドプロ出願件数



日本権利者の指定国TOP10（2019年）



※ 出典：WIPO Statistics Database, January 2021 (左：2a - Applications by country of holder (by date of receipt at IB)、右：5a - Total designations in applications (by date of receipt at IB))
※ 「Country of holder」を「Japan」として検索。基礎出願/登録が日本とは限りません。
※ 国際事務局が願書(MM2)を受領した日に基づいた出願件数です。

いいことづくめに見える。
利用者も増えている。

が、しかし！

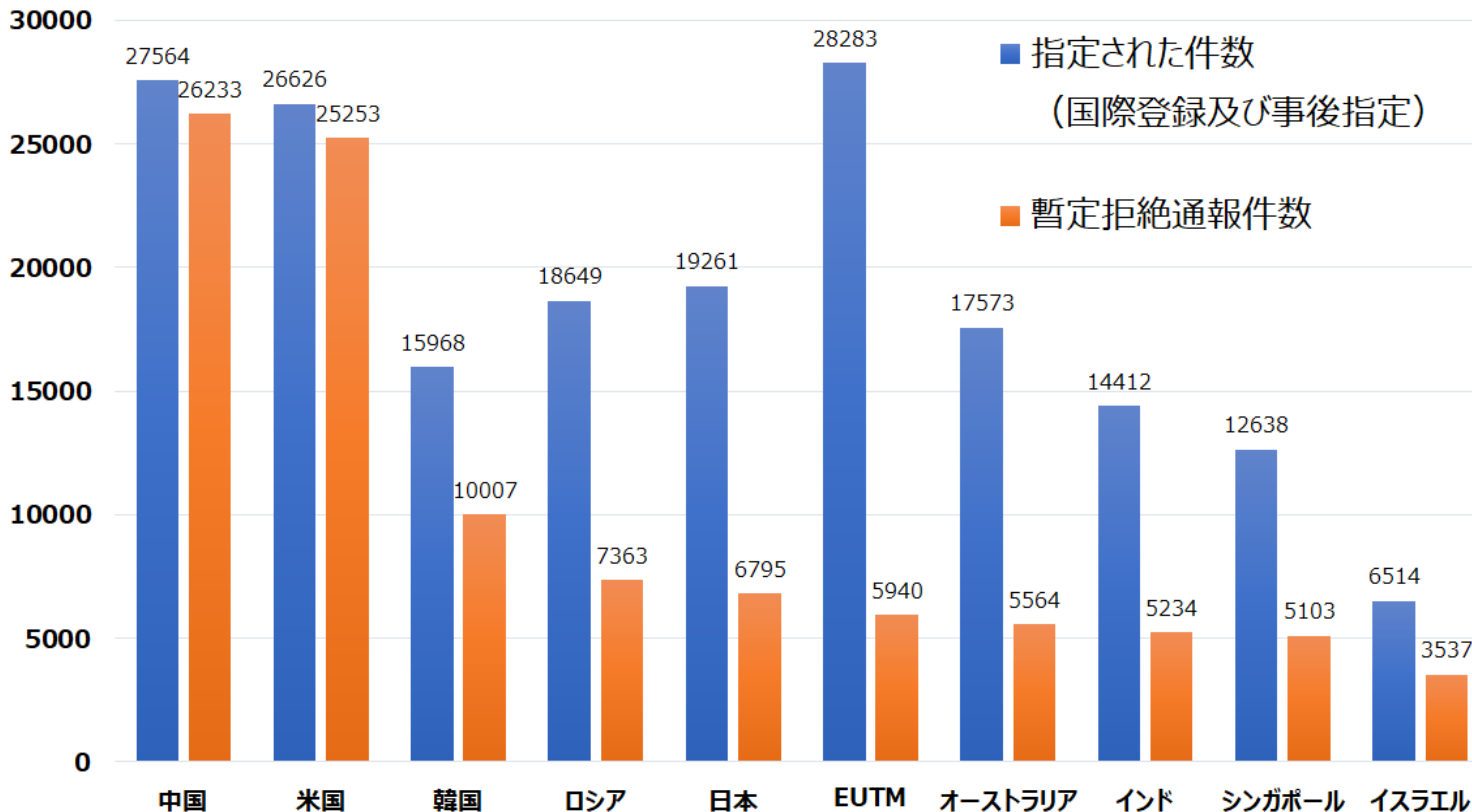
本当に

お得なのかッ！

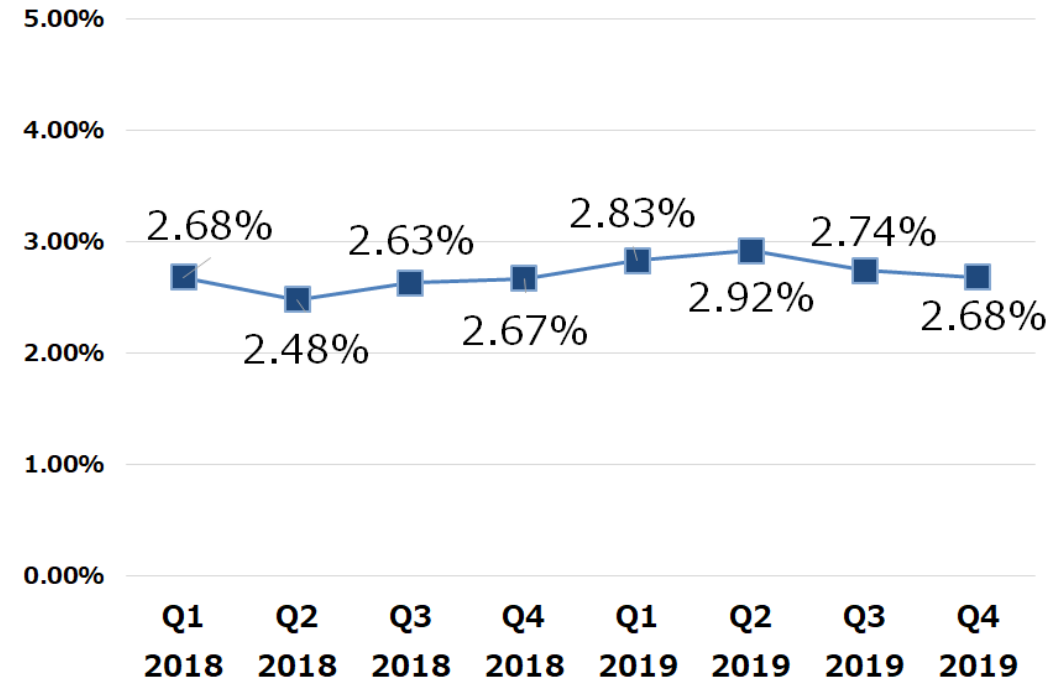
統計 (マドプロ全体におけるOA (暫定拒絶通報) の傾向) ※日本権利者に限定した統計ではありません

- 中国及び米国は、OA (暫定拒絶通報) の件数が多い
- 実際、米国において、マドプロ出願がOA無しで登録が認められた割合は2.68% (2019年Q4)

「各国が指定された件数」と「各国の暫定拒絶通報件数」(2019年)



米国においてマドプロ出願がOA無しで登録が認められた割合



※出典：USPTO Trademarks Dashboard (Applications Approved on First Action - Madrid)
<https://www.uspto.gov/dashboard/trademarks/>
 ※日本権利者に限定された統計ではありません。

※出典：WIPO Statistics Database, January 2021 (6 - Total designations in registrations and subsequent designations / 12 - Refusals by contracting party)
 ※日本権利者に限定された統計ではありません。マドプロ全体の件数です。2019年の暫定拒絶通報件数が多い国TOP10をグラフ化しています。
 ※各国が指定された時期と暫定拒絶通報が出された時期は同じとは限らないため、両者を単純に比較することはできませんが、大凡の傾向は掴むことができます。

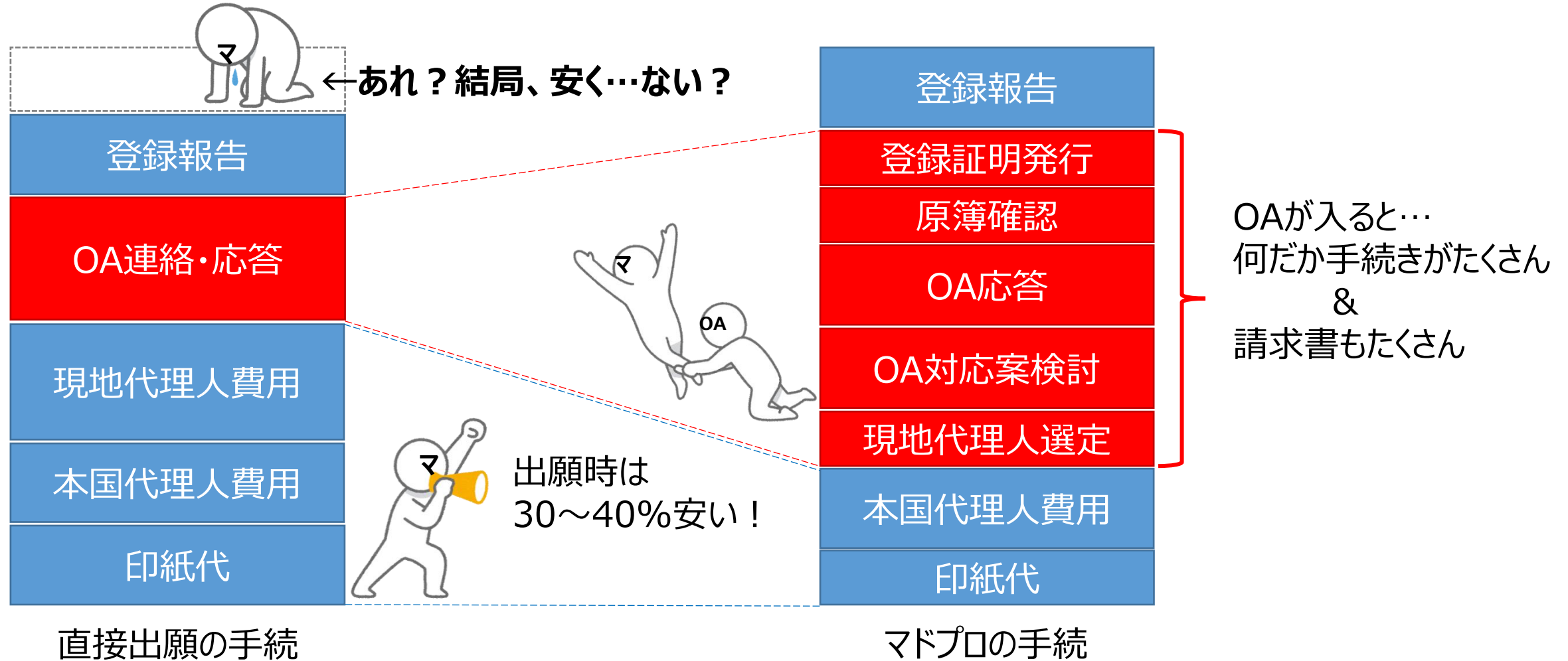
当WGでは、
实例に基づくディスカッションや
弁理士会との意見交換を通じて、
実務者視線で
マドプロ利用のポイントや注意点をまとめました。

6つのポイント

1. 費用
2. 指定商品・役務
3. 有効性・安定性
4. 時間
5. 手間
6. 現地代理人

ポイント1 費用

- WG3参加各社で日本からの指定国TOP 5 (CN,EM,KR,SG,US)の直接・マドプロ費用（3区分）を比較
- OAがなければ、マドプロの方がお得！しかし、OAが入ると手続きの煩雑さと、かさむ費用にガッカリ…



ポイント1 費用

- 国数が多い場合は、出願時費用の割安感からお得感はある。
- でもOA率は日本からの指定国TOP 5 (US,CN,EM,KR,SG)で平均約63%(2019年)。

↓

↓

- OAが出ると途端に手続きが多くなり、その分費用もかさむ。

⇒ある企業は、マドプロのトータルコストが直接出願の**3.5倍**かかったケースも発生

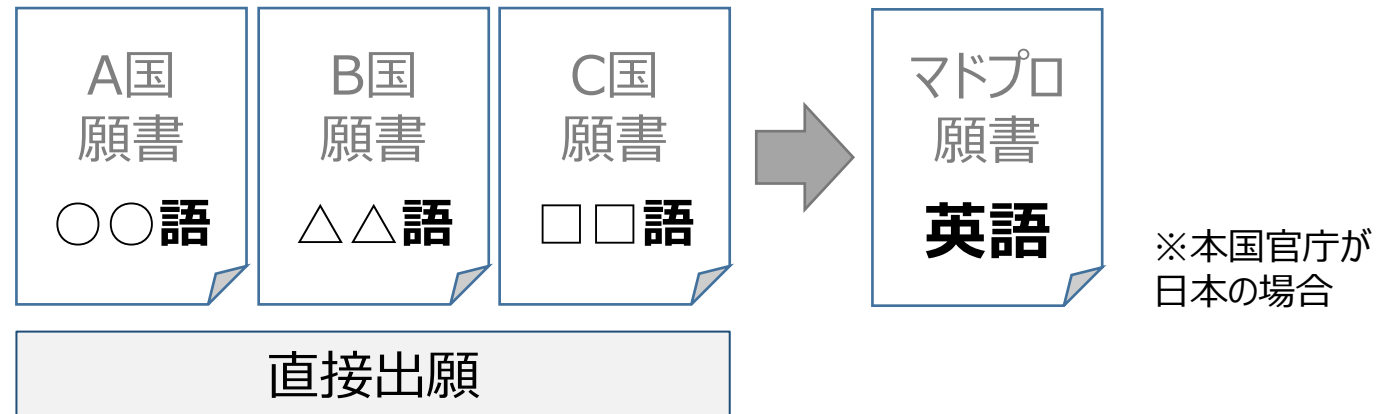
上手く使えれば、確かにお得！でも、“費用が安い”に踊らされていませんか？

あなたが出願したその商標、出願したら、あとは登録を待つだけなんて思っていないか？

マドプロは“費用が安い”という光だけの制度なのではないでしょうか…

ポイント2 指定商品・役務

- 英語で出願、各指定国に翻訳を提出する必要が無いのはメリットだけ？！



出願時の手間だけを考えると各国ごとに用意していた指定商品・役務の記載が1つで済むため大幅に工数削減

しかし・・・

- ・A国では機械翻訳により意味不明な指定商品・役務
- ・B国では認められない記載として拒絶
- ・C国では異なる意味に解釈され意図しない保護範囲

ポイント2 指定商品・役務

・出願（基礎出願）のポイント

- ✓ 「上位概念＋具体的な商品・役務」の記載を行い、各国審査のOAに対して削除のみで対応できるよう準備し、OA対応コストの低減を図る
- ✓ 最近増えた指定商品・役務で区分が各国によって定まっていないようなものはマドプロの指定国に含めず、思い切って直接出願を検討（マドプロは出願後の区分変更はできない）
- ✓ 余計なOAを回避するため、使用を予定しない範囲は思い切って削ることもときには必要

マドプロ／直接出願の使い分けで効率UPと意図通りの権利取得の両立を！
また、JIPAの活動を通じてニース国際分類への働きかけを利用するのも手！

ポイント3 有効性・安定性

マドプロが登録になった時点で、安心していませんか？
登録後もマドプロならではの落とし穴に注意が必要です。

マドプロすべてに共通する問題

- 国際登録日から5年以内は、基礎出願・登録の一部/全部の取下げや放棄、無効や取消しによって、各指定国の権利も同じ範囲が取り消されてしまう（セントラルアタック）。
- 基礎出願・登録の権利維持にも注意が必要

指定国の法律・事情に起因する問題

- ほとんどの国は登録証を発行しない。（例：中国、米国、EUTM…）
権利行使や権利の証明を求められた際に、別途国内登録証の発行が必要に。
- せっかく権利を取得しても、タイムリーに使えない可能性あり

ポイント3 有効性・安定性

- 暫定拒絶通報期間を過ぎると、自動的に保護が確定する。
審査体制が整っていない国では、適切な審査がなされぬまま、登録になっているかも。
→後に第三者からの無効審判等で取り消されるリスクがある
- OAPI（アフリカ知的財産機関）や新たなマドプロ加盟国では、国内法がマドプロに対応できていない可能性がある。
→マドプロが権利として有効なのかよくわからない

出願・管理手続きの一本化により見過ごしがちだが、実際は多種多様な国が束になっている制度。

登録したけど使えなかった…を防ぐため、

マドプロの制度や各国の法律・実情をよく理解する必要あり！

ポイント4 時間

マドプロの審査は本当に迅速なのか？

①出願

マドプロ出願の1stOA平均期間と直接出願の対比

	マドプロ		直接出願
	2018年	2019年	2019年
中国	180日	150日	約120日
韓国	165日	204日	約165日
アメリカ	85日	96日	約120日

(by statistics on Madrid System)

- ・中韓は直接出願の方が早い。
- ・アメリカは、マドプロの方が審査が早いですが、OAの発生率が高い。

ポイント4 時間

②OA

OAを受けると大変な場合も？

- ・OA応答期間 15日
中国、アフガニスタン

- ・OA応答期間 30日
キューバ、ガーナ、フランス、インド、ポルトガル、韓国、モルドバ、サンマリノ、スーダン、マラウイ、シリア、チュニジア

※コンフリクトなどから代理人選定が大変な場合も……

特許庁の審査が遅いための弊害も？

「基礎出願が登録したことを示す書類を提出せよ」とのOAがかかることも……

アメリカやフィリピン など

ポイント4 時間

③登録

1年or18か月経過しても音沙汰無し・・・

保護認容声明がこない・・・「**本当に登録になっているの？**」

結局、商標局にステータス確認したり、登録証発行の請求をしたり

余計な手間や時間がかかるケースがある

各国の最新の審査速度の状況の確認、保護認容声明の発行の有無及びOAを受ける可能性を考慮して出願方法を選択する必要あり。

ポイント5 手順①

・本国代理人経由にて外国出願した場合を比較（出願時）

		直接出願	マドプロ
出願	本国代理人への依頼	<p>▲</p> <p>●●事務所御中 出願ルート：直接 出願国：A,B,C国</p>	<p>▲</p> <p>●●事務所御中 出願ルート：マドプロ 出願国：A,B,C国</p>
	基礎出願	<p>○</p> <p>不要</p>	<p>×</p> <p>事前に基礎本国出願申請必要</p>
	出願時提出書類(委任状等)	<p>×</p> <p>国別に確認が必要</p>	<p>○</p> <p>国毎の願書は不要 本国官庁の願書のみ確認</p>
	出願料納付	<p>▲</p> <p>国別に支払い処理必要 本国代理人に一括請求するため企業の手間少</p>	<p>▲</p> <p>本国官庁出願手数料／国際事務局手数料(外貨)要 本国代理人に一括請求するため企業の手間少</p>
	出願国追加	<p>×</p> <p>新規に願書準備などが必要</p>	<p>○</p> <p>事後指定として国を追加するのみで手続き簡素</p>

ポイント5 手順②

・本国代理人経由にて外国出願した場合を比較（審査以降）

	直接出願	マドプロ
指令通知 無効／異議	○ 出願時に現地代理人選定済のため 指令時の選定は不要	× 欠陥通報等除き、現地代理人選定が必要 基礎ベースのため指定商品・役務の補正を受けるケース多
登録証発行	○ 登録査定後、登録証が発行される	× 一部の国(中国等)は登録証が発行されず、別途手配要
更新 名義変更	× 国毎に申請は必要 本国代理人等を利用すれば企業の手間は少	○ 国際事務局に対する手続きのみ 各国への手続きは不要 ▲ 起算日の差による国際登録の存続期限と 使用宣誓書提出期限との二重管理

出願 | マドプロは出願の方が容易とされるが、事務手続は本国代理人が行うため、企業の手間は大差ない

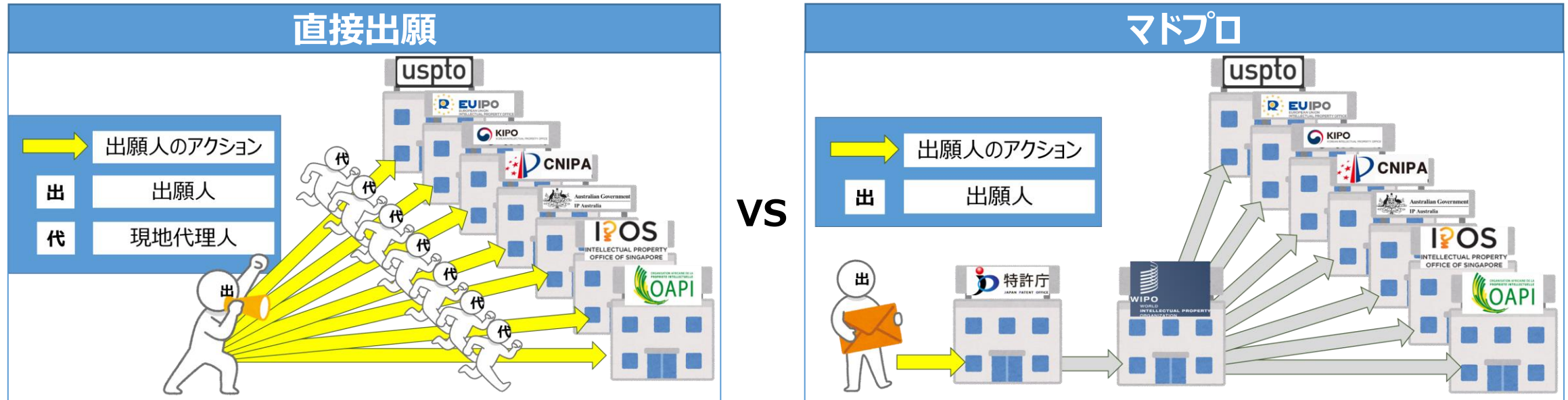
対庁手続 | 指令通知発行の際は現地代理人選定や国によっては登録証入手などの作業が必要

更新／名変 | マドプロは一括できるため容易だが、事務手続は本国代理人が行うため、企業の手間は大差ない

総括 | 権利化に苦戦する国／模倣対策国など、イレギュラー対応が想定される場合は直接出願が効果的

ポイント6 現地代理人

・マドプロの場合は、直接出願と異なり、各国で現地代理人を選定する必要がないことはメリットではあるが…

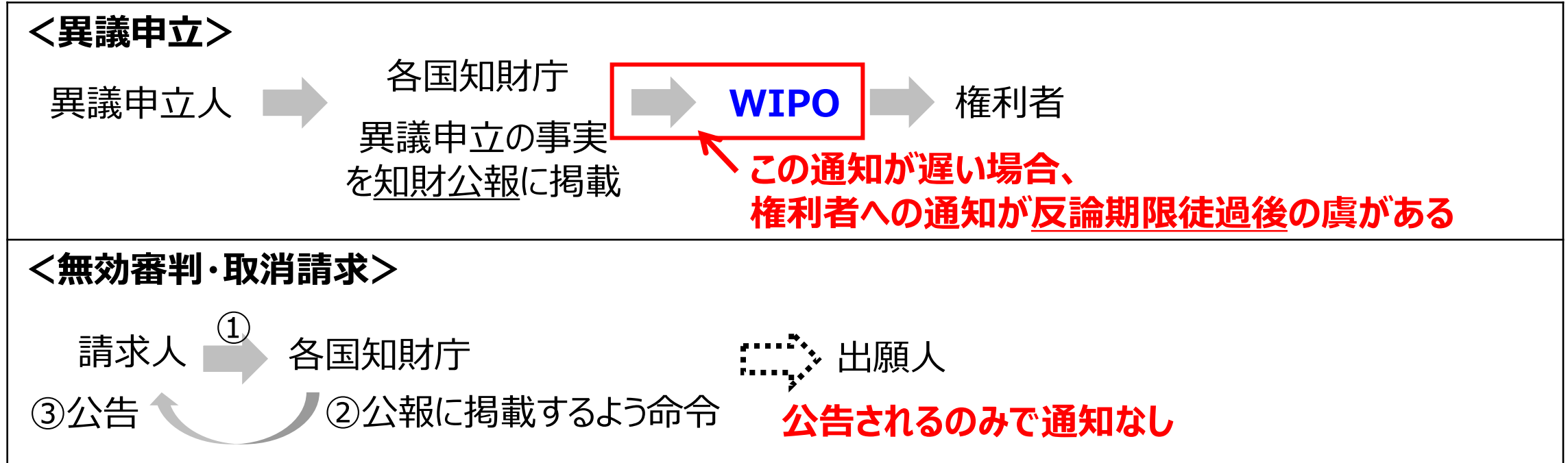


言い換えると、各国知財庁でOAや異議がなければ、登録後も現地代理人は存在しない。

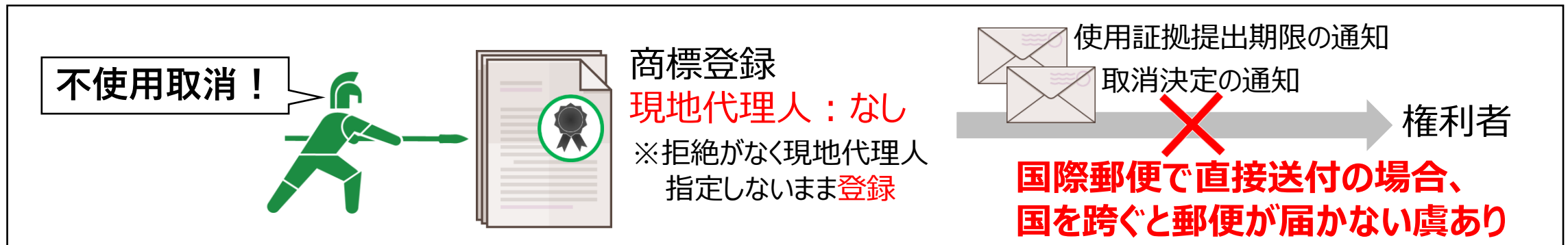
1. 異議申立や不使用取消の請求を受けた場合、通知が届く前に出願・登録が消滅してしまう可能性がある。
2. 異議申立はそもそも郵送や電子メールによる通知がない可能性がある。
→ウオッチが必要となるため、結局、代理人選任の手間やコストがかかる。
(積み重なると金額負担が大きくなる。気を遣うことが増える。)

ポイント6 現地代理人

・遅れた通知&公告のみの可能性 ～メキシコ、トルコ、ブラジルの場合～



・権利者への郵送の可能性 ～米国やEU、ロシア、韓国の場合～



ポイント6 現地代理人

マドプロの場合は、直接出願と異なり、各国で現地代理人を選定する必要がないことはメリットではあるが、異議申立や不使用取消の請求があっても通知が来ないまま消滅してしまう可能性や異議申立は通知がない(または遅れる)可能性がある。

従って、現地代理人不在による各国での注意点の把握と対策が必要。

注意点	国・ステージ	対策
遅れた通知	メキシコ異議申立、トルコ異議申立	公報ウォッチング
権利者に郵送	トルコ不使用取消、ロシア不使用取消	国際登録簿の住所情報のアップデート
	米国異議申立・不使用取消、EU異議申立、韓国異議申立	現地代理人の選任 (現地代理人に連絡が届く)
公告のみ	メキシコ不使用取消・無効審判、ブラジル異議申立	現地代理人の選任 (現地代理人に連絡が届く)

使えるシチュエーション

★★★★★ 質実剛健タイプ



各国で**必ず認められる**商品/役務のみ
指定して利用、本国基礎は登録済み

▼
事業展開に応じて
指定国を増やすだけでOK

★★★★★ 曖昧模糊タイプ



海外展開を計画してるものの
あまり具体的でない際に利用

▼
市場規模が大きい国がカバーされており
外国出願のポーズをとれる

★★★★★ 余裕綽々タイプ



予算・期間に
余裕がある場合に利用

▼
先行商標・識別力有無の
調査をかねる

★★★★★ 勇猛果敢タイプ



基礎出願/登録が微妙な商標について
とにかく海外へ安く早く出願する際に利用

▼
直接出願してもコストも手間も
さほど変わらないと割り切る

まとめ

1. プロセス全体のスケジュール・予算を策定しておく。
2. マドプロには不向きな案件は確実にあると心得る。
3. マドプロで登録する目的・価値を理解して使う。
(後願排除／権利行使 etc.)

要するに

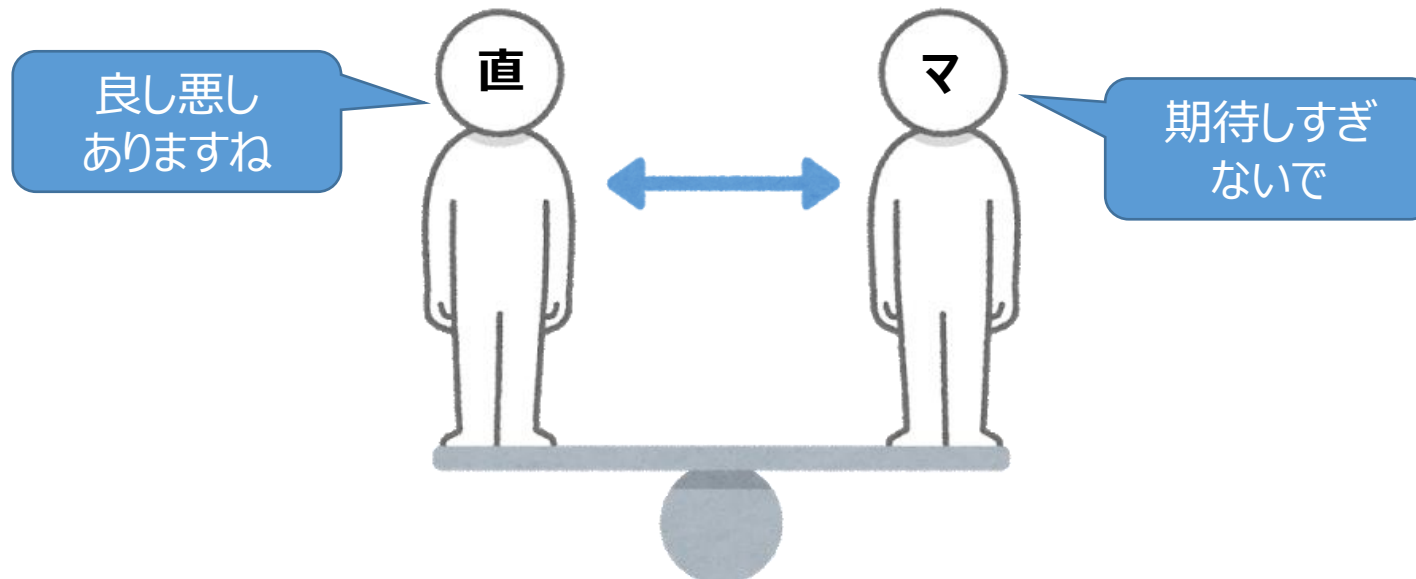
企業担当者の負担はさほど変わらないことを理解して利用する。
各国における**注意点の把握と対策を本国代理人と確認**しておく。

問題提起への答え

.....

Q. 本当にお得なのかつ！

A. ほどよい距離感とバランスで。



ご清聴ありがとうございました。