

マドリッドプロトコル出願(活用のヒント)(その2)(完)

——より戦略的な国際的ブランド管理のために——

河 合 千 明*

抄 録 マドリッドプロトコル加盟国は、2012年12月10日、ニュージーランドの加盟が発効して87カ国となりました¹⁾。今回は、マドリッドプロトコル制度の概要、手続きを解説した上で、そのメリット、デメリットを検証しましたが、今回はそれを念頭にマドリッドプロトコルを国際的なブランド管理においてより戦略的に活用するためのヒントをお伝えしたいと思います。

目 次

1. はじめに
2. マドリッドプロトコル活用のためのヒントと提案
3. おわりに

1. はじめに

前回マドリッドプロトコル(以下、「マドプロ」といいます。)のメリット、デメリットを次のように述べました。

メリット：

①低コスト、②一括管理、③手続きが簡単

デメリット：

①セントラルアタックの脅威、基礎登録・出願との従属性、②煩雑な手数料支払い及びWIPOの国際事務局(以下、「IB」といいます。)からの商品・サービスの分類・表示等欠陥通報対応の煩わしさ、③現地代理人不存在故の自己責任

今回は、上記メリット、デメリットを念頭に置きながら、手続きの各段階においてどのような注意が必要かを考え、マドプロの戦略的活用

に役立つようなヒントや提案を解説したいと思います。

2. マドリッドプロトコル活用のためのヒントと提案

(1) 国際出願前の準備

1) 登録査定となった出願を基礎とする

マドプロ出願には、基礎となる本国(国籍、住所或いは真正の工業上または商業上の営業所を有する国)における出願又は登録が必要です。基礎との従属性故にマドプロ出願の基礎とするのは登録が望ましいですが、登録がないため新出願を行い、当該新出願を基礎としてマドプロ出願をすることもあると思います。

ここで、最近、JPOにおける審査が早くなり、出願から6ヶ月以内に登録査定になるものが多くみられます。このような出願を基礎としてパリ優先権主張を伴うマドプロ出願をするとよいでしょう。当該日本出願日に出願したものとして指定国にて審査が行われますし、登録査定に

* 日本弁理士会 平成24年度不正競争防止法委員会副委員長 平成24年度産業財産権制度問題調査研究「マドリッド協定議定書の利用における手続きの課題に関する調査研究」委員会(知的財産研究所)委員 Chiaki KAWAI

なっているので、異議申立てで取消にならない限り、比較的安全な基礎といえます。優先権証明書の提出も必要でなく、また一部優先、複合優先も可能ですので、上記デメリット①を軽減し、必要に応じたマドプロ出願を安心して手軽にできる方法の一つとして、推奨されます。

2) 指定商品・サービスの分類・表示—Goods & Services Managerの活用など—

願書の作成には、いろいろな注意点がありませんが、最も頭を悩ませるのは指定商品・サービスの表示（記載）です。その際、Goods & Services Manager（以下「GSM」といいます。）を利用すると便利です。

GSM²⁾は、国際出願の際に利用できる商品やサービスの表示を収録したWIPOのウェブサイト上のデータベースで、現在IBで受理可能な32,000語以上を収録しています。もともとニース分類、三極、米国特許商標庁、マドリッド類出語から抽出したのですが、今後、より充実していくことが期待されます。GSMでは、以下のようなことが可能です。

- ・Browse（閲覧）：分類ごとに収録語をアルファベット順に表示して、そこから選択して自己のリストを作成することができます。
- ・Search（検索）：キーワード（複数可）を入力して、それを含む収録語とその分類を検索できます。
- ・Check WIPO Acceptance（IB受入れ可能性のチェック）：入力した用語がIBで受入れ可能かをチェックすることができます。
- ・Export list, Import list：作成したリストをワードに保存したり、またそれをGSMに再度取り込み作業を再開できます。
- ・Translation→英語、フランス語、スペイン語間の自動翻訳ができます（将来的には他言語へ拡大予定ですが、日本語は未だ作業中のようです）。

マドプロでは商品・サービスの分類の判断

は、IBの判断が最優先され³⁾、本国官庁や指定国が分類づけに反対しても国際登録の分類は変更されません⁴⁾。逆に、IBで分類が異なるとの判断が出されると、それに従わざるを得ず、その結果手数料不足が生じるおそれもあります。したがって、予めWIPOで受入れられる表示であることを確認しておくことは、後にIBでの手続きをスムーズに進ませるために重要です。その手助けのツールとしてGSMを大いに利用してください。上記デメリット②に対する対策です。

これに対し、商品・サービスの表示に関しては、IBが国際登録した表示であったとしても、指定国で独立した判断により、「あまりに広範又はあいまいである」として、拒絶、限定されることがあります。なお、国際出願や事後指定は出願時に、各国ごと指定商品・サービスリストを限定することができます。従って当該指定国について既に登録を有し、適切な表示が分かっているとき、あるいは各指定国官庁のウェブサイトを受入れ可能な表示のリストが掲載されている⁵⁾ときなどはそれを参考にして、指定国ごとに適切な表示を使用することができます。そうするとある程度、各指定国段階で暫定的拒絶通報を受けることも回避することができます。なお、GSMは、将来的には、指定国での採択可能性も表示することを検討中とのことです。そうするとより利用範囲値が広がります。

3) 指定国の選択

i) 必要な国のみ指定する

マドプロの加盟国は、87カ国となり、かなりの国の保護をマドプロで取得できるようになりました。しかし、指定する国一つ一つを十分精査して、本当に保護が必要な国のみを指定すべきです。国際出願ですと2～3カ国以上で直接出願に比べ割安になると言われていますし、後に保護が必要な指定国が出てきた場合、事後指

定もできます。

指定国で登録を得ることは、権利とともに義務も発生することを意味しますので、例えば使用しない国で登録しても不使用により第三者に取り消されるおそれもあり、義務を認識する必要があります。

ii) アフリカについて

アフリカ諸国での登録取得については注意が必要です。アフリカ地域では、知的所有権に関する広域条約（東アフリカの英語圏をカバーするARIPOと西アフリカと中央アフリカのフランス語圏をカバーするOAPI）があり、商標権による保護を求める場合に広域条約に基づく制度を利用することもできます。ただし、OAPIもARIPOもマドプロには加盟していないため、マドプロ出願でOAPIやARIPOを指定することはできません。

ARIPOの加盟国中、商標に関するバンジュール議定書の加盟国⁶⁾は9カ国で、その多くがマドプロにも加盟しています。ARIPOに基づく権利取得は費用が高いにもかかわらず、その効力に不明確な部分が多いようです。ARIPO加盟国にはマドプロにも加盟している国が多く含まれているため、これらの国についてはARIPOではなく、マドプロを利用して保護を取得する方法のほうが安心かもしれません。

これに対し、OAPIは制度としてより充実している一方、いずれの加盟国もマドプロには加盟していないため、同制度を利用することも価値があると言われてしています。

なお、マドプロを利用してアフリカ諸国で商標権を取得しても、国によっては政情不安、知的財産権制度の不整備などにより、いざ権利行使しようと思ったら、権利行使できないケースもあると聞きます。不安なときには、現地代理人に確認しておくことをお勧めします。上記デメリット③を補完するためです。ご参考までに、アフリカ諸国のマドプロ、OAPI、ARIPOの加

盟状況を表1に示しておきます。

表1 アフリカ諸国の各制度加盟状況

		マドプロ	ARIPO*	OAPI
北アフリカ	モロッコ	○		
	エジプト	○		
	スーダン	○		
西アフリカ	シエラレオネ	○		
	ガーナ	○		
	リベリア	○	○	
	ベナン			○
	ブルキナファソ			○
	コートジボアール			○
	ギニア			○
	ギニアビサウ			○
	マリ			○
	モーリタニア			○
	ニジェール			○
	セネガル			○
トーゴ			○	
中部アフリカ	サントメ・プリンシペ	○		
	カメルーン			○
	中央アフリカ			○
	コンゴ共和国			○
	ガボン			○
	赤道ギニア			○
	チャド			○
東アフリカ	ケニア	○		
	モザンビーク	○		
	ザンビア	○		
	マダガスカル	○		
	マラウイ		○	
	ウガンダ		○	
	タンザニア		○	
ジンバブエ		○		
南部アフリカ	レソト	○	○	
	ナミビア	○	○	
	スワジランド	○	○	
	ボツワナ	○	○	

*ARIPO加盟国中、バンジュール議定書加盟国のみに○をつけています。

(2) 本国官庁段階—JPO通知に対する迅速な対応—

JPOが本国官庁として審査する事項は、主として認証事項である願書の受理日と基礎商標との同一性（名義人、標章、商品・サービス等）ですが、その他IBから欠陥通報を受けないよう本国官庁のサービスとして種々行っているものがあります。したがって、方式不備通知に対する応答期限は、14日と大変短くなっています⁷⁾が、当該通知に応答しない場合、認証事項に問

題がなければ、そのままIBに願書が送付され、後にIBから欠陥是正通報が送付されることになります。したがって、方式不備通知があった時には（非公式の電話によることもあります）、願書の差替え等も含め、期限内に迅速に対応することが後々のスムーズな手続きに役立ちます。これも上記デメリット②の対策の一つです。

(3) 国際事務局段階—IBの欠陥通報に注意—

指定商品・サービスについての「表示・分類欠陥通報」は、前回述べた通り3ヶ月以内に回答できますが、回答しなくともIBが正しいと判断する内容により登録されます。しかし、「料金未納又は不足通報」を受けた時には、不足額の支払いをしないと国際出願全体が取り下げられたものと見なされますので、E-Payment⁸⁾なども利用して迅速に対応しましょう。なお、「表示欠陥通知」や「分類欠陥通報」の結果、分類数が増える場合も、意見書で争うと同時に、認められなかった時の増えた分類についての対応を（増えた分類を削る、又は分類増加に係る手数料の納付を行う）、明確にしていなければ手数料不足になる可能性があるため、注意が必要

です。

国際手数料はFee Calculator⁹⁾を使用して手続き直前にチェックすることが一番大切です。特に個別手数料は、為替の変動によっても頻繁に変わりますので、注意してください。上記デメリット②対策の一つです。

(4) 指定国段階—暫定的拒絶通報に対する応答期間に注意—

指定国官庁から暫定的拒絶通報を受けた場合の応答期間は、国によりまちまちです。従って、暫定的拒絶通報を受けたときには期限をまず確認し、対応を考えます。応答をしない場合、その指定国では拒絶されてしまうこととなりますが、米国、中国など一部拒絶をする国については、応答をしない場合、拒絶理由のない商品・サービスについて保護されます。

なお応答するには、ほとんどの場合、現地代理人の選任が必要で、必要でない場合も言語の問題がありますので、実質的には現地代理人を選任することになります。

ご参考までに、主要15カ国についての暫定的拒絶通報に関する情報を表2に示します¹⁰⁾。

表2 主要国の暫定的拒絶通報に関する情報

	国	応答期間	言語	全部拒絶／一部拒絶
1	中国	中国商標局からの公式拒絶通報受領日から15日以内に商標評審委員会に再審請求可。	英語	全・一
2	韓国	暫定的拒絶通報に記載。発行日から2ヶ月以内。	英語	全
3	米国	OFFICE ACTION発行日から6ヶ月以内。	英語	全・一
4	欧州連合	暫定的拒絶通報発行日から2ヶ月。	登録の領域指定に使用された言語（日本からの出願の場合、英語）	全・一
5	シンガポール	暫定的拒絶通報に記載。通報日から4ヶ月。	英語	全・一
6	オーストラリア	暫定的拒絶通報発行日から15ヶ月。	英語	全・一
7	ロシア	暫定的拒絶通報受領日から6ヶ月以内。	フランス語	全・一
8	スイス	暫定的拒絶通報発送日から5ヶ月以内。また、異議申立に基づく相対的拒絶理由のみの拒絶理由は、通報発送日から3ヶ月以内。	フランス語	全
9	ベトナム	IBによる拒絶の送達から3ヶ月。	フランス語	全・一
10	イギリス	暫定的拒絶通報送達日から2ヶ月以内。	英語	全・一
11	ノルウェー	暫定的拒絶通報発送日から3ヶ月以内。	英語	全・一
12	ドイツ	IBによる発送日から4ヶ月以内。	英語	全・一
13	フランス	暫定的拒絶通報受領日から2ヶ月。	フランス語	全・一
14	アイスランド	IBへの暫定的拒絶通報発送日から4ヶ月以内。	英語	全・一
15	スペイン	暫定的拒絶通報をIBへ通知した日から4ヶ月。	スペイン語	全・一

特許庁ホームページ「マドプロに関する（指定国段階における）各国商標法制度」に基づく

また、いくつかの国について特に注意すべき点を述べておきます。

1) 米国—ランハム法71条, 15条宣誓書の提出—

米国は使用主義を取っていますので、マドプロの場合、登録前に使用証拠は要求されませんが、登録が取れても使用しない限り権利は発生しません。したがって、保護拡張証明書発行日から5年経過時に提出する使用宣誓書（ランハム法71条宣誓書）は重要で、このときにきちんと使用宣誓書を出せるよう使用証拠を保管しておくことがとても大切です。

また米国指定のマドプロ登録は、米国の国内登録同様ランハム法15条宣誓書を提出することで初めて不可争性¹²⁾を取得します。

なお、最近、不使用の商品・サービスを含めて使用宣誓をしたために登録全体が取り消される判決がいくつか出ていますので¹³⁾、米国で使用している商品・サービスをきちんと確かめて事実と異なる宣誓書を出すことのないよう細心の注意を払ってください。

2) 中国—期限, 登録証, 優先権主張, 商品・サービスの表示について—

まず、注意すべきことは中国商標局から暫定的拒絶通報を受けた場合、応答期間が15日¹⁴⁾と非常に短いことです。

また、中国では、国際登録証では権利行使ができないため、国内登録後、中国商標局発行の商標登録証を現地代理人を通じて取得しておくことをお勧めします。

さらに中国の場合、直接出願では認められない多区分や、部分優先、複合優先がマドプロ出願で認められる等、マドプロ出願によるメリットも大きいのですが、中国の商品・サービス分類は細分類に分かれており、他国と同じ表示でも、意図していた商品・サービスが含まれていないとされる可能性もありますので、注意してください。

3) CTM（欧州共同体商標）—現地代理人の選任, 転換—

CTMの場合、暫定的拒絶通報（異議申立て通報を含む）を受けたら、必ずEU圏内の現地代理人を選任しなければいけません。また異議申立てを受け、クーリングオフ（和解協議）期間に異議申立人と交渉をしたいと考える場合にも、現地代理人の選任をしてOHIM（欧州共同体商標意匠庁）に通知していなければ、出願は無効になってしまいますので、注意してください。さらに登録後、無効請求された時、選任された現地代理人がいなければ、OHIMは名義人に普通郵便で通知を送付します¹⁵⁾。大きな企業で、郵便が担当部署に届かなかった時には、知らないうちに無効請求の審理が始まり、権利が無効になっていたという恐ろしいことも生じかねません。これらのことから、CTMを指定した場合、暫定拒絶査定がなく登録された後にも、現地代理人を選任しておくことが推奨されます。

なお、CTM登録が拒絶・無効等になった時には、当該決定が確定した時から3ヶ月以内に各国出願に転換することができますが、国際出願の事後指定によっても各国出願をすることができます¹⁶⁾。転換された各国出願は事後指定による各国出願も含め、一定の条件のもと、国際登録日又は当該CTMが事後指定されたものであればその記録日に出願したと同様の効果を得ることができます。

(5) 国際登録後—オンラインツールの活用

1) ROMARINによる国際登録情報の確認

国際登録は、WIPOの国際登録簿ですべて管理され、その内容はWIPOのウェブサイト上のROMARINで確認することができます。

ROMARINは、国際登録に関する情報を時系列順に掲載しており、例えば以下のような利用が可能です¹⁷⁾。

- ・ 国際登録の書誌情報の確認
- ・ 国際登録についての各国暫定的拒絶通報その他の通報の内容の確認
- ・ 各指定国での保護の有無、現状の確認
- ・ 国際登録についての関連手続きの確認
- ・ 商標、分類にキーワードを入力して、条件にあう国際登録を検索

ROMARINは、上記メリット②を生かす手段として有用です。

2) 新オンラインツール

更新、事後指定等国際登録後の手続きは、前回述べた通り、原則すべてIBに行います。しかし、IBに対して行う手続きにつき、現在IBでの処理が遅れがちで、ミスも発生しております。そのようなとき、IBに問い合わせをしても、必ずしも回答がすぐに返ってくるとは限りません。この点を改善するべく、WIPOは2012年より新たに以下の3つのサービスを開始しました¹⁸⁾。

① MRS (Madrid Real Time Status) : 国際登録に関するIBへの個別手続きのIBにおける処理情報をリアルタイムで確認できます。国際登録番号を入力すると、当該国際登録に関するすべての手続き(国際出願や事後指定など)の履歴が時系列順に表示され、未記録のものはStatus欄にカーソルを合わせると処理状況が表示されます¹⁹⁾。

② MEA (Madrid Electric Alert) : 国際登録の監視をするためのオンラインサービスです。ユーザーアカウントを作成して、個別の国際登録の番号を登録しておく、当該国際登録に記録の変更があった時、登録したメールアドレスに注意喚起のメールが届きます。

③ MPM (Madrid Portfolio Manager) : ユーザーアカウントを作成して、国際登録を管理するためのオンラインサービスです。

このうち、特にMRSは、様々な手続きの現状を日付とともに確認でき、WIPOからの連絡の遅い手続きについて、ある意味、不安を解消

してくれるようになりました。上記メリット③を更に生かすことができます。

(6) その他一代替の活用—

日本企業がマドプロ出願を利用しない理由のひとつとして、既に社内で各国登録による商標管理体制が出来上がっており、マドプロを併用するとなると、その管理が煩雑になるということを開きます。

その解決法の一つとして、代替(Replacement)について、記載いたします。代替とは、マドプロ出願で指定された指定国において既に国内登録が存在する場合、①商標同一、②名義人同一、③国際登録の保護が国内登録後にその指定国に及んでいること、④国内登録のすべての指定商品・サービスが国際登録に含まれていること、を条件として、国際登録が国内登録を代替することです²⁰⁾。代替の効果により、先の国内登録の権利発生日を維持しつつ、国際登録により置き換えることができ、それにより国内登録はその後更新する必要がなくなります。効果は、自動的に発生しますが、名義人は国際登録簿に、その指定国を通じて代替の記録の請求をすることもできます。このように代替を利用すれば、既に有する国内登録の利益を失うことなく、国際登録で、より多くの国の保護がカバーでき一括管理の実現にもつながります。

3. おわりに

以上の通り、WIPOウェブサイト上のオンラインツールも年々充実し、低コストで便利に、世界の多くの国の商標登録を管理できるものとして、注目に値する制度であることはお分かり頂けたと思います。

しかしながら、一つ認識しておいていただきたいことは、デメリット③の現地代理人がないことによる自己責任です。これは現地代理人費用を削減できるマドプロのメリットと表裏一

体の関係にあり、マドプロを選択する以上、受け入れなければいけないものです。暫定的拒絶通報がなく登録になった国では特に、当該国での権利について自己責任があることを自覚し、例えば当該国の法改正には常に注意していなければいけません。さもなければ、必要な手続き²¹⁾をしなかったために権利が失効してしまったということも起こりかねません。またCTMのように、WIPOへの出願手続き時の代理人は、原則指定国官庁のための代理人としては認められていないため注意が必要です。そのような意味でマドプロでは、現地代理人のいない国については特に自己責任があることを自覚し、外国の商標制度に精通した弁理士、弁護士とともに権利を守っていくことが大切です。

さまざまなメリットがあり、どんどん便利になるマドプロ制度ですが、登録証の発行されない国も多数ありますし、すべてがすべてマドプロによる保護が適しているわけではありません。マドプロの負の部分も十分に認識したうえで、国際的なブランド管理にマドプロを戦略的に活用していただきたいと思います。

注 記

- 1) 更に2013年2月19日にはメキシコの加盟が発効するので、その時点でマドプロ加盟国は88カ国になる。
- 2) WIPO日本事務所ホームページに使用法についての詳細なマニュアルが掲載されている。
- 3) 議定書3条(2)
- 4) ある指定商品・サービスについてIBと各国の分類づけの判断が異なることにより、それが明らかにWIPOの誤りである時には出願人自身が(出願人の負担で)WIPOに修正依頼をする必要があります。また当該指定国でのみ異なるときには問題の指定商品を削らなければ権利化できない事態が生じる。したがって、ユーザーにとってこのような不利益が生じないように、IBと各国官庁間の調和が図られることを求める要望は、業界団体から機会あるごとにJPO、WIPOに出され

ている。

- 5) OHIM: EuroClass(2012年10月よりJPOも参加)、USPTO: ID Manual、中国: 商品分類(中国語のみ)、韓国: 分類コードの紹介等、各国官庁ホームページで、受け入れ可能な表示かを確認できるツールが掲載されている。
- 6) ARIPOには、特許、意匠の保護に関するハラレ議定書と商標の保護に関するバンジュール議定書があり、ARIPOの加盟国は、どちらかを選択して加盟することができる。ARIPOにより商標の保護を求めることができる国は、バンジュール議定書の加盟国のみである。ARIPOホームページ<http://www.aripo.org/>等参照。
- 7) 当該国際出願の本国官庁受理日を国際出願日として確保するには、IBが本国官庁受理日から2ヶ月以内に受理する要件があり、本国官庁での手続は迅速に行う必要がある。
- 8) E-Paymentは、WIPOの通報に対しての支払いについて行うことができるWIPOウェブサイトのオンラインツールで、WIPOウェブサイトのE-PaymentからWIPO Reference No.を入力して行う。この方法によると、クレジットカードによる支払いが可能である。
- 9) Fee Calculatorは、国際出願や更新のときの手数料を計算するためのWIPOウェブサイト上のオンラインツールである。商標の種類、本国官庁、指定国等の条件を入力すると、国際手数料が自動的に計算される。
- 10) これら情報はあくまでも参考であり、個別案件に関し正確には、通報の記載を確認することを推奨される。
- 11) なお、出願時、使用意図宣誓書(MM18)の提出が要求される。
- 12) 不可争性とは、米国登録証発行日より5年から6年経過時に、指定商品・サービスに含まれる商品・サービスを特定して、その商品・サービスについて登録標章を登録後5年継続して何ら係争なく使用をしている旨の宣誓書を提出することにより、第三者がその権利の有効性について争うことができなくなることである。
- 13) Medinol Ltd. v Neurovasx, Inc., 67 USPQ2d 1205 (TTAB2003)等
- 14) ただし通報受領日が消失している場合は、IBによる通報送付日から30日以内とされる。
- 15) CTM規則62(2)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 16) 転換を事後指定によると、各国での保護の状況をWIPOの登録簿において一括管理できるメリットがある。
- 17) WIPO日本事務所ホームページに使用法についての詳細なマニュアルが掲載されている。
- 18) WIPO日本事務所ホームページに使用法についての詳細なマニュアルが掲載されている。
- 19) 手続き完了のものはStatus欄が空欄で示される。
- 20) 文字商標の場合、商標同一が認められ適用されるケースは少ないものの、図形商標の場合は適用されるケースは少なからずある。
- 21) 例えば、上記米国のランハム法71条宣誓書など。

参考文献

- ・「マドリッドプロトコル実務の手引き」(発明協会発行) 河合千明, 齊藤純子著
- ・特許庁ホームページ「平成23年度知的財産権制度説

- 明会(実務者向け)テキスト」
- ・特許庁ホームページ「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用報告書」
- ・WIPOホームページ
- ・WIPO日本事務所ホームページ
http://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/madrid_online_services.html
- ・平成24年度会員研修テキスト「マドプロ実務」日本弁理士会研修所
- ・OAPIホームページ
<http://www.oapi.int/>
- ・ARIPOホームページ
<http://www.aripo.org/>

注記及び参考資料記載のURLの参照日：2012年12月3日

(原稿受領日 2012年11月10日)

