

ハーグ協定ジュネーブアクトと マドリッド協定議定書の比較と活用法

——制度と実務の違いを踏まえて——

青 木 博 通*

抄 録 現在、意匠の国際登録制度「ハーグ協定ジュネーブアクト」と商標の国際登録制度「マドリッド協定議定書」を利用することができるが、ハーグ協定は導入されて間もないため、馴染みがなく、また、両条約には共通点もあるが異なる点もあり紛らわしい。そこで、両条約を、制度及び実務（利用実績を含む）の両面から比較し、その共通点及び相違点を解説し、ハーグ協定の理解を深めると共に、最後にそれらを踏まえた両条約の活用法について言及する。

目 次

1. はじめに
2. ハーグ協定とマドプロの制度の比較
3. ハーグ協定とマドプロの実務の比較
4. ハーグ協定とマドプロの活用法
5. おわりに

1. はじめに

日本は、現在、意匠の国際登録制度であるハーグ協定ジュネーブアクト（以下、「ハーグ協定」という）¹⁾と商標の国際登録制度であるマドリッド協定議定書（以下、「マドプロ」という）²⁾に加盟している。

マドプロは、日本に導入されてから、17年が経過しユーザーに馴染みがあるが、ハーグ協定は、導入から日が浅いため、馴染みがない。また、両条約には、共通点もあるが異なる点もあり紛らわしい。

そこで、本稿では、ハーグ協定の理解を深めるため、ハーグ協定とマドプロを、制度及び実務に分けて比較して解説し、両条約の活用法に

ついても言及することとする。

2. ハーグ協定とマドプロの制度の比較

ハーグ協定とマドプロの制度の違いについて、表1（2章末掲載）をもとに解説する。

(1) 日本での効力発生日

ハーグ協定は、2015年5月13日に、マドプロは2000年3月14日に日本で効力が生じ、国際出願が可能となっている。

(2) 加盟国数

ハーグ協定の加盟国数は、52か国・政府間機関であり、マドプロの加盟国数は、98か国・政府間機関である。

政府間機関としては、EU及びOAPI（アフリカ知的財産機関）が双方に加盟している。

中国は、マドプロに加盟しているが、ハーグ協定には加盟していない。

* ユアサハラ法律特許事務所 弁理士
Hiromichi AOKI

先進国の中では、カナダがいずれの条約にも加盟していないが、近い将来には加入の予定である。

(3) 英国の加盟状況

2017年3月16日にEU離脱法案が成立した英国は、マドプロには加盟しているが、ハーグ協定には加盟していない。よって、ハーグ協定でEUと英国双方を指定することができず、意匠については英国への直接出願が必要である³⁾。

(4) 基本構造

ハーグ協定とマドプロでは、1つの言語（英語、フランス語又はスペイン語のいずれか）、1つの通貨（スイスフラン）、単一の手続により各国に登録した場合と同じ効果を得ることができ、単一の国際登録簿で権利の移転及び更新を管理できる点では共通する。

しかしながら、ハーグ協定は、意匠の国際的な出願・登録手続を基本構造としており、本国での基礎出願や基礎登録は不要である。

一方、マドプロは、本国出願又は登録への従属性という、パリ条約6条の5に規定されているテルケル（telle quelle）商標⁴⁾としての性格がある。本国登録の加盟国への拡大を基本構造としているため、本国での基礎出願又は基礎登録が必要である。

ハーグ協定の手続の流れについては、図1（2章末掲載）のハーグ協定の手続の流れ、マドプロの手続の流れについては、図2の各国商標出願とマドプロの比較を参照。

(5) 保護対象

両条約ともに、保護対象については、規定がない。

よって、意匠について部分意匠、秘密意匠、動的意匠が認められるか、商標について立体商標、色彩商標が認められるかについては、各国

の法制に委ねられている。

例えば、米国では秘密意匠・公告繰り延べは認められず、単色の色彩商標を主登録簿に登録するには、必ずセカンダリーミーニング（使用による識別力獲得）の立証が必要である。

(6) 保護要件

両条約ともに、保護要件については、規定がない。

よって、意匠の新規性、創作非容易性の要件や、商標の識別性、先行商標との抵触については、各国の法制に委ねられている。

(7) 使用言語

使用言語については、いずれも英語、仏語、スペイン語である。

但し、マドプロの国際登録出願（日本の特許庁を通じて国際出願する場合）に用いる言語は英語である（商標法施行規則第2条第13項 様式備考4）。

(8) 基礎出願・登録

ハーグ協定の場合には、基礎出願・登録は不要である。直接、WIPO国際事務局へ紙出願（Paper application）または電子出願（E-filing）をすることができる。

マドプロの場合には、本国における基礎出願または基礎登録が必要となる。本国登録を指定国に拡大するのがマドプロの基本構造となっているためである。

(9) 直接出願

直接出願とは、WIPOへ直接出願することをいい、間接出願とは、締約国の官庁を通じて、WIPOへ間接的に出願することをいう。

ハーグ協定の場合には、直接WIPOの国際事務局へ紙出願または電子出願できるが、マドプロについては、直接出願をすることができない。

(10) 間接出願

ハーグ協定では、紙出願で間接出願が可能であるが、日本国特許庁は仲介官庁として、国際出願をWIPOへ送付するのみであり、法的権限を有した方式チェックをすることはできない。日本国特許庁が国際登録出願を受理した日が原則、国際出願日となる。

マドプロの場合には、本国官庁である日本国特許庁を通じて、紙出願で、WIPOの国際事務局に出願することになり、直接出願はできない。

本国官庁では願書の方式審査及び本国認証を行う。すなわち、特許庁に係属している商標登録出願等（商標登録等）との標章の同一性、出願人（登録名義人）の同一性、指定商品・役務の範囲などについて確認を行い、マドプロ上求められる要件を満たしていると判断したときは、国際登録出願の受付日（受理日）を付与して、当該願書をWIPO国際事務局へ送付する。

(11) 実体審査

ハーグ協定及びマドプロとも実体審査は行われない。実体審査を行うかどうかは、各指定国の法制による。

(12) 複数意匠・商標

ハーグ協定の場合には、ロカルノ国際分類同一クラスの範囲内であれば、100件まで意匠を含めることができる。

マドプロの場合には、複数商標を含めることはできない。よって、英国等で認められているシリーズ商標制度（色違いの商標や書体の違う商標を一つの商標として出願できる制度）をマドプロで利用することはできない。

(13) セントラルアタック

マドプロの場合には、国際登録日から5年以内に本国における基礎出願が拒絶又は基礎登録が無効若しくは取消等となった場合には、国際

登録が取り消されるセントラルアタックの制度が設けられている（マドプロ6条3項及び4項）。

ハーグ協定には、このようなセントラルアタックの制度がない。

(14) 存続期間

ハーグ協定の場合、5年毎の更新により、国際登録日から最大15年間であるが、指定国が15年以上の存続期間を認める場合はその期間となる（ハーグ17条）。例えば、日本は20年、EU 25年、デンマーク25年（但し、修理部品については15年）、モナコは50年である。

マドプロの場合、国際登録日から10年間であるが（マドプロ6条1項）、その後、更新をすることができる（マドプロ7条1項）。

(15) 自己指定

ハーグ協定では自己指定（self-designation）が可能である（例えば、日本企業の国際出願で、日本を指定する）。但し、加盟国は、自己指定を禁止することも可能である（ハーグ協定14条(3)(a)）。

マドプロでは自己指定をすることはできない。

(16) 公告繰り延べ制度と早期公開制度

ハーグ協定では、国際公表の時期を出願日（優先日）から最大30か月間繰り延べることができる（ハーグ5条5項、規則16条）。但し、加盟国は、留保規定を利用することにより⁵⁾、繰り延べ期間を短く又は繰り延べを禁止することもできる。留保規定により（ハーグ11条(1)(a)(b)）、米国、ハンガリー等は繰り延べを禁止しており、OAPIは繰り延べ期間を12か月に、フィンランドは6か月に減縮している。

また、ハーグ協定には、国際公表の時期を早める早期公開制度が設けられている（ハーグ規則17条(1)(i)）。

マドプロには、公告繰り延べ及び早期公開制

度は設けられていない。

(17) 出願分割

ハーグ協定では出願分割が可能であるが、出願分割をすると国際ルートからはずれ、国内出願として取り扱われ、登録されてもWIPOを通じての一括管理ができなくなる。

マドプロには出願分割の手続が規定されていなかったが、改正マドプロ27規則の2が施行されると(2019年2月1日施行)、出願分割が可能となる。しかしながら、締約国は留保宣言をすることができる⁶⁾。

(18) 事後の領域指定

ハーグ協定では、国際出願後、指定国を増やす事後の領域指定はできない。

マドプロでは事後の領域指定が可能である(マドプロ3条の3)。

(19) 個別手数料

ハーグ協定には、個別手数料について2段階納付の制度(出願時と指定国での保護が認められた後の2段階にわけて個別手数料を支払う制度)があり、米国は、2段階納付の制度をとっている(ハーグ規則12条)。日本は一括納付の制度をとっている。

マドプロにも、同様に、個別手数料について2段階納付の制度があり、日本とキューバは2段階納付の制度をとっている(マドプロ規則34条(3)(a))⁷⁾。

(20) ライセンス

ハーグ協定では、国際登録簿にライセンス登録できない。

マドプロでは、国際登録簿にライセンス登録可能であるが、日本、韓国、シンガポール等は、留保規定を使って、留保宣言を行っており、国際登録簿におけるライセンス登録の効果がこれ

らの国には及ばない。

(21) 保護の効果

ハーグ協定の保護の効果としては、国際登録の日から、各指定国に出願したのと同様の効果が付与され、また、国際公報受理の日から12か月又は6か月後に拒絶通報のない指定国については、指定国の法令に基づく意匠の保護の付与がなされたのと同様の効果が生ずる(ハーグ14条2項(a)、規則18条(1)(a)(b))。拒絶通報がなされた国において、その一部又は全部が取り下げられた場合には、取り下げられた範囲で、遅くとも取り下げられた日から、指定国における保護と同様の保護が付与される(ハーグ14条2項(b))。遅くともとなっているので、国内法で取り下げ日より早い日(例:遡及して国際登録日から)を定めた場合はそれに従うことになる。

マドプロの保護の効果としては、国際登録日から、指定国の官庁に直接出願された場合と同一の保護が与えられ、また、指定国の官庁が暫定拒絶通報期間内に暫定拒絶通報を行わない場合又は暫定拒絶通報が取り消された場合には、それぞれ、国際登録日からその標章が指定国の官庁に登録を受けていたなら与えられたであろう保護と同一の保護を与えられる(マドプロ4条1項)。

(22) 代替

代替(replacement)とは、過去登録した各国国内登録の出願日、登録日を維持して、国際登録に置き換える制度をいう。

ハーグ協定には代替の制度はない。

マドプロには代替の制度がある。

(23) 更新手続

ハーグ協定では、5年毎に更新する必要がある。更新期限を過ぎても、国際登録の存続期間

表1 ハーグ協定とマドプロの「制度」の比較

項目	ハーグ協定	マドプロ
1 日本での効力発生日	2015年5月13日	2000年3月14日
2 加盟国数(2017年3月29日現在)	52か国・政府間機関	98か国・政府間機関
3 英国の加盟状況	未加盟	加盟
4 基本構造	国際出願・登録	本国登録の拡大
5 保護対象	各指定国の法制による	
6 保護要件	各指定国の法制による	
7 使用言語	英語、仏語、スペイン語	
8 基礎出願・登録	不要	必要
9 直接出願	可能 WIPO国際事務局	不可
10 間接出願	可能 日本の特許庁を通じてWIPO国際事務局 方式審査なし	可能 日本の特許庁を通じてWIPO国際事務局 方式審査あり
11 実体審査	各指定国の法制による	
12 複数意匠・商標	可能(100意匠まで)	不可
13 セントラルアタック	なし	あり
14 存続期間	国際登録日から15年間 指定国が15年以上の存続期間を認める場合はその期間	国際登録日から10年間 更新可能
15 自己指定	可能	不可
16 公告繰り延べ	可能	不可
17 出願分割	可能 分割出願は国内ルートへ	不可 但し、改正規則施行後は可能。
18 事後の領域指定	不可	可能
19 個別手数料	2段階納付あり (日本は一括納付)	2段階納付あり (日本は2段階納付)
20 ライセンス	国際登録不可	国際登録可能、但し、日本は留保宣言
21 保護の効果	国際登録日から、指定国における出願の効果。 国際登録日から一定期間を経過すると、指定国の法令に基づく意匠の保護の付与と同等の効果	国際登録日から、指定国における出願の効果。 国際登録日から一定期間を経過すると、国際登録日から、指定国の登録の効果
22 代替	なし	あり
23 更新手続	5年毎	10年毎

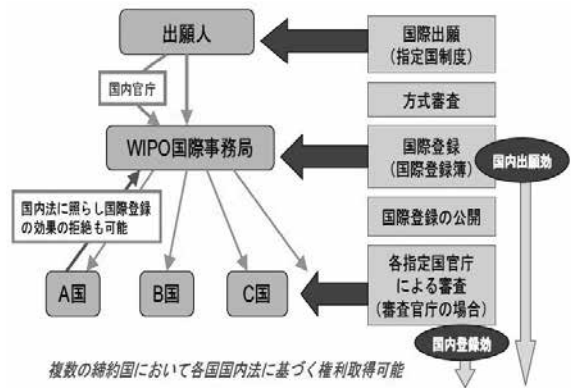


図1 ハーグ協定の手続の流れ
(出典：特許行政年次報告書2012年版)

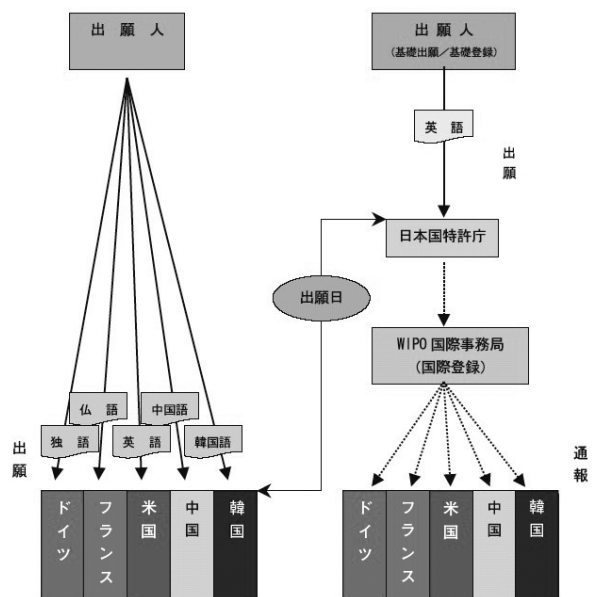


図2 各国商標出願とマドプロの比較
(出典：特許行政年次報告書2004年版)

満了後6か月間以内に、割増手数料（基本手数料の50%）を支払えば更新することができる。

マドプロでは、10年毎に更新する必要がある。更新期限を過ぎても、国際登録の存続期間満了後6か月間以内に、割増手数料（基本手数料の50%）を支払えば更新することができる。

3. ハーグ協定とマドプロの実務の比較

ハーグ協定とマドプロの実務の比較について、表2（3章末掲載）にもとづき解説する。

(1) メリット

① ハーグ協定のメリット

ハーグ協定のメリットには、以下のものがある。

イ) 手続の簡素化

WIPO国際事務局への一つの言語（英語、フランス語又はスペイン語）による、一つの出願手続で、複数の締約国に出願した場合と同等の効果をすることができ、各国ごとに出願書類、翻訳文を提出する必要がない。

また、出願する意匠が国際意匠分類の同じ類に属する場合、一つの出願に最大100の意匠を含むことが可能である。

ロ) 権利管理の簡便化

国際登録の権利は国際事務局において一元管理される。存続期間の更新や、国際登録の変更（所有権の移転、名称・住所変更、放棄、限定等）は国際事務局に手続を行い、各指定締約国への手続を省略することができる。

ハ) 経費節減

各国ごとに直接出願する場合には、各国が指定する様式や言語によって出願書類を作成する必要があるため、代理人の報酬や翻訳費用が必要になるが、国際出願時においては代理人の選任は任意であるため、選任しない場合はその費用は発生しない。

ただし、指定国の実体審査の結果、拒絶の理由が通報され、その応答を指定国に行う場合等には代理人の選任が必要となる場合がある。

ニ) 迅速な審査

各国ごとに直接出願する場合には、審査期間に制限のない国もあるが、ハーグ協定に基づく国際出願では、拒絶の理由の有無がわかる時期が明確である。ハーグ協定では指定国が拒絶の理由を発見した場合、国際公表から6月（又は、締約国の宣言によって12月）以内に国際事務局に対して、拒絶通報を送付する必要があり、この通報は国際事務局から名義人（又は代理人）

に送付される。

② マドプロのメリット

マドプロのメリットには、以下のものがある。

イ) 手続の簡素化

一つの言語（本国官庁が日本の場合は、英語）による国際登録出願手続で各指定国に翻訳を提出する必要がない。

ロ) 権利管理の簡便化

WIPO国際事務局における国際登録簿により権利関係が一元管理されるので、同事務局へ、存続期間の更新、所有権の移転、名称・住所の変更申請の手続を行うことにより、各指定国への手続を省略できる。

ハ) 経費節減

指定国で拒絶理由が発見されずに登録になる場合は、その指定国においては現地代理人の選任は不要となり、直接出願に比べると代理人費用を節減できる。

ニ) 審査の迅速化

指定国の暫定拒絶通報の期間が、領域指定通報の日から1年又は18か月と決まっているので、国によっては、直接出願より審査が早い場合がある。

ホ) 事後の領域指定

出願時に指定しなかった締約国、出願後に新たに加盟した締約国についても事後指定の手続により領域指定ができる。

また、国際登録出願時に特定の国に対し商品・役務を限定的に指定した場合でも、国際登録の範囲内であれば、指定しなかった商品・役務を事後指定により追加することができる。

(2) デメリット

① ハーグ協定のデメリット

ハーグ協定のデメリットは、以下の通りである。

イ) 現地代理人のコメントがない。

- ロ) 拒絶理由が開示され、その引例が他国でも利用されてしまう。
- ハ) 加盟国内のみでの利用に限定 (例: 権利の移転)。
- ニ) 担保権及びライセンスを登録できない。
- ホ) 権利化が遅い (権利化の速い国において)

② マドプロのデメリット

マドプロのデメリットは、以下の通りである。

- イ) 現地代理人のコメントがない。
- ロ) セントラルアタックがある。
- ハ) 区分変更できない。
- ニ) 2段階納付を忘れないように管理が必要。
- ホ) 加盟国内のみでの利用に限定される (例: 権利の移転)。
- ヘ) 基礎出願又は基礎登録が必要。
- ト) 権利化が遅い (権利化の速い国において)

(3) 出願件数

2015年のハーグ協定の出願件数は、4,111件、マドプロの出願件数は、48,910件となっており、圧倒的にマドプロの方が多い。

しかしながら、意匠大国である、韓国が2014年、日本、米国が2015年に加入し、中国も将来的に加入すると思われるので、今後、ハーグ協定の出願件数は増えてくるものと予想される。

(4) 指定国数

2015年のハーグ協定の指定国数は、18,721、マドプロの指定国数は、331,834となっており、圧倒的にマドプロの方が多い。

(5) 複数意匠一括出願制度と1出願多区分制度

ハーグ協定は複数意匠一括出願制度をとっており、1出願に複数の意匠を含めることができる。2015年のハーグ協定の意匠総数は、16,435となっている。

マドプロでは1商標しか出願できないが、1出願で多区分の商品・役務を含めることができる。2015年の区分数のランキングは、1区分(43.8%/21,334件)、3区分(19.8%/9,665件)、2区分(17.8%/8,690件)となっている。

(6) 平均指定国数

2015年のハーグ協定の平均指定国数は4か国であり、マドプロは6.8か国となっており、マドプロの方が、指定国数が多い。

(7) 出願人ランキング

2015年のハーグ協定の意匠総数出願ランキング1位は、韓国の電気メーカーSamsungで1,132件となっている (表3参照)。

マドプロの出願ランキング一位は、スイスの製薬会社Novartisで193件となっている。日本企業も、14位(51件)、45位(26件)にランクインされている。ハーグ協定の利用率の高いVolkswagenが22位(40件)、Samsungは25位(36件)となっており、ハーグ協定とマドプロの利用会社の顔ぶれが異なる。例えば、P&Gはハーグ協定の利用率は高いが、マドプロの利用率は低い。

(8) 出願の多い製品・商品・役務

2015年のハーグ協定では、ロカルノ分類14類「記録・通信機器(コンピュータ)」、10類「時計」、12類「輸送機器」、9類「パッケージ、容器」の出願が多い (表4参照)。

マドプロで出願の多い商品・役務は、国際分類9類「コンピュータハードウェア及びソフトウェア」、35類「広告、ビジネス管理」、42類「コンピュータ・サービス」、41類「教育」となっており、サービスマークの出願が多い。

ハーグ協定とマドプロでは、いずれもコンピュータ関連の出願が多い。

(9) 国別出願件数ランキング

2015年のハーグ協定では、スイス（747件）、ドイツ（645件）、韓国（548件）、フランス（391件）、イタリア（297件）、米国（210件）、オランダ（164件）、日本（125件）、英国（109件）、トルコ（94件）の順になっている。

マドプロでは、米国（7,361件）、ドイツ（6,759件）、フランス（4,143件）、スイス（3,146件）、英国（2,704件）、イタリア（2,628件）、日本（2,197件）、オーストラリア（1,951件）、中国（1,830件）、オランダ（1,278件）の順となっている。

(10) 指定国ランキング

2015年のハーグ協定では、EU（3,650件）、スイス（1,872件）、トルコ（1,322件）、米国（959件）、韓国（886件）、ノルウェー（861件）、シンガポール（778件）、ウクライナ（658件）、日本（576件、2016年は2,083件）、モロッコ（494件）、チュニジア（410件）の順となっている。

マドプロでは、中国（21,087件）、EU（19,352件）、米国（19,248件）、ロシア（14,805件）、日本（13,533件）、スイス（13,071件）、オーストラリア（11,993件）、韓国（10,456件）、インド（10,210件）、トルコ（8,602件）、メキシコ（8,453件）、シンガポール（8,264件）、ノルウェー（7,919件）、ウクライナ（6,330件）の順となっている。

(11) 拒絶通報

ハーグ協定について、日本の特許庁が出す拒絶通報には、日本語の翻訳がついているが、拒絶理由を解消する方法が記載されていない。拒絶理由の内容が英語と日本語でネットにより公開される⁸⁾。

マドプロについて、日本の特許庁の出す暫定拒絶通報には、翻訳がついていないが、拒絶理由を解消する方法が記載されている。拒絶理由は公開されている。

(12) 拒絶率

WIPOの2016年次報告書（Hague Yearly Review）によると、ハーグ協定加盟国全体で2015年に203件の拒絶通報があり、内訳は、韓国（59.6%）、シリア（11.8%）、エジプト（8.9%）、

表2 ハーグ協定とマドプロの「実務」の比較

	項目	ハーグ協定	マドプロ
1	メリット	・ 手続の簡素化 ・ 権利管理の簡便化 ・ 経費節減 ・ 迅速な審査	・ 手続の簡素化 ・ 権利管理の簡便化 ・ 経費節減 ・ 迅速な審査 ・ 事後指定
2	デメリット	・ 現地代理人のコメントがない ・ 拒絶理由の開示 ・ 加盟国内のみでの利用に限定 ・ 担保権及びライセンスを登録できない ・ 権利化が遅い（権利化の速い国において）	・ 現地代理人のコメントがない ・ セントラルアタック ・ 区分変更できない ・ 2段階納付のリスク ・ 加盟国内のみでの利用に限定 ・ 基礎登録が必要 ・ 権利化が遅い（権利化が速い国において）
3	出願件数	4,111 (2015)	48,910 (2015)
4	指定国数	18,721 (2015)	331,834 (2015)
5	意匠総数 多区分	16,435 (2015) 0	0 1区分：43.8% 2区分：17.8% 3区分：19.8%
6	平均指定国数	4か国	6.8か国
7	出願人ランキング (意匠総数)	1位：Samsung	1位：Novartis
8	出願の多い製品・商品	1位：記録・通信機器・コンピュータ（14類）	1位：コンピュータハードウェア・ソフトウェア（9類）
9	国別出願件数ランキング	1位：スイス	1位：米国
10	指定国ランキング	1位：EU (中国は未加盟)	1位：中国
11	拒絶通報 (日本を指定した場合)	拒絶理由が開示される 拒絶通報回避の案が書いてない 日本語の翻訳がある	拒絶理由が開示される 拒絶通報回避の案が書いてある 日本語の翻訳はない
12	拒絶率(2015年)	1位：韓国	1位：米国

モルドバ(6.9%)となっている。しかしながら、審査大国である日本、米国が加盟したのは、2015年5月13日であるから、今後、これらの国が拒絶率の高い国としてランキングされる可能性がある。

マドプロの拒絶率の高い国は、表5の通りであり、米国、韓国、インド、日本、中国がベスト5にランキングしており、米国は99.8%の拒絶率となっており、ほとんどのマドプロ出願が拒絶されている。

表3 出願人ランキング (2015年)

	ハーグ (意匠総数)	マドプロ (商標総数)
1	Samsung (1,132)	Novartis (193)
2	Swatch (511)	Lidl Stiftung (142)
3	Fonkel Meubelmarkeing (438)	L'oreal (130)
4	Volkswagen (418)	Richter Gedeon (126)
5	P&G (369)	Philips Electronics (99)
6	THUN (183)	Daimler (86)
7	GILETTE (179)	Apple (86)
8	THOMAS SABO (156)	Biofarma (80)
9	LEGERO (153)	Boehringer Ingelheim (69)
10	CARTER CREACTION (143)	Glaxo (68)

表4 出願件数の多い製品・商品・役務ランキング (2015年)

	ハーグ (ロカルノ分類)	マドプロ (ニース分類)
1	14類：記録・通信機器 (コンピュータ)	9類：コンピュータハードウェア・ソフトウェア
2	10類：時計	35類：広告, ビジネス管理
3	12類：輸送機器	42類：コンピュータ, エンジニアのサービス
4	9類：パッケージ・容器	41類：教育, スポーツ, エンターテイメント
5	6類：家具	25類：衣服, 靴, 帽子
6	7類：家庭用品	5類：薬
7	23類：暖房・冷房機器	3類：化粧品類
8	26類：照明機器	16類：文房具
9	15類：機械	30類：食品
10	2類：衣服	7類：機械

4. ハーグ協定とマドプロの活用法

(1) ハーグ協定の活用法

ハーグ協定の場合、現地代理人からのコメントを事前に無料でもらって、国際出願することが難しいので、指定国の法制にあわない図面を作成してしまい拒絶を受けることが多い。特に、審査主義国で図面要件の厳しい日本を指定した国際出願にこのような拒絶理由を受けるものが多い。

ハーグ協定の利用は、図面要件が緩く、無審査の国に限定するのが望ましい。例えば、EUなどが該当する。

表5 マドプロの拒絶率 (2015年)

	国名	暫定拒絶件数	指定件数	拒絶率
1	米国	19,994	20,030	99.8%
2	韓国	7,931	11,229	70%
3	インド	6,605	10,847	60%
4	日本	7,607	14,317	53%
5	中国	11,702	22,473	52%
6	ロシア	7,802	15,995	48%
7	シンガポール	4,186	8,944	46.8%
8	イスラエル	2,171	4,665	46.5%
8	フィリピン	2,171	4,766	45%
9	メキシコ	3,777	8,866	42%
10	オーストラリア	3,584	12,879	27.8%
11	ウズベキスタン	667	2,408	27.6%
12	ノルウェー	2,285	8,316	27.4%
13	カザフスタン	1,246	4,935	25%
14	ニュージーランド	1,557	6,488	23.9%
15	アルメニア	631	2,662	23.7%
16	EU	4,485	20,697	21.6%
17	ドイツ	875	4,120	21.2%
18	英国	749	3,881	19%
19	コロンビア	670	3,696	18%
20	スイス	2,222	13,640	16%
21	スペイン	322	2,553	12.6%
22	ベラルーシ	597	4,824	12.3%
23	エジプト	469	3,696	11%
24	アゼルバイジャン	321	3,381	9.4%
25	フランス	224	3,280	6.8%
26	イタリア	126	2,999	4%

また、日本を自己指定して拒絶理由を受けると、その拒絶理由が英文と和文でWIPOのハーグ・エクスプレスで公開され、中国での無効請求の根拠として利用されてしまうので、日本の自己指定は慎重に行う必要がある⁹⁾。

(2) マドプロの活用法

表5にあるように、マドプロの場合、拒絶通報を受ける率が高い。出願前に指定商品・役務の表示方法等について現地代理人のアドバイスを受けることができないことが要因である。

識別力のある商標（例：造語）で、どの国でもその商品・役務内容が明確にわかる商品・役務に限定してマドプロ出願する必要がある。

また、表5にある拒絶率の高い国（米国、韓国、インド、日本、中国、ロシア、シンガポール等）は、マドプロ出願ではなく、直接出願が望ましい。拒絶通報を受け、現地代理人に対応を依頼するとマドプロの経費節減のメリットがなくなってしまう。

また、米国では、登録日から5年～6年の間、登録日から9年～10年の間に使用宣誓書と商標見本（1分類ごと）を、現地代理人を使って提出する必要があるため、この点からも米国は直接出願が望ましい。

(3) 知財ミックス

意匠を国際登録しても、いずれ存続期間満了により権利は消滅してしまうので、ロングライフ製品については、マドプロを利用して、意匠を立体商標、位置商標、動き商標、図形商標として再度出願する方法が考えられる。

チョコレートの立体商標（国際登録第803104号、知財高判平成20年6月30日）、香水の瓶の立体商標（国際登録第60017号、知財高判平成23年4月21日）は、マドプロで日本を指定して出願され、裁判所により登録を認容された例である。

5. おわりに

ハーグ協定とマドプロは、お互いに影響しあい、共通する部分も増えてきている。

WIPOマドリッドシステムの法的発展に関する作業部会（2005年設立）では、マドプロの基礎出願・基礎登録廃止、マドプロの従属性の凍結、出願分割・併合など、ハーグ協定を意識した議論が展開されている。

ハーグ協定については、WIPOハーグ協定の法的発展に関する作業部会が2011年に設立され、使い勝手のよいハーグシステムの構築について議論がされている。

筆者は、1999年のハーグ協定ジュネーブアクト外交会議にオブザーバー（日本弁理士会代表）として出席し、拒絶通報に対する意見書の言語の問題などについて発言し（締約国の官庁が言語を決定できる）、また、日本がハーグ協定に加入する際には、拒絶通報について翻訳文をつけることを、日本弁理士会を通じて特許庁に提案し、実現している。

ユーザーにとって使い勝手の良い制度となっていくよう、ユーザー自身が積極的に提言していくことが重要である。

注 記

- 1) ハーグ協定の概要とリスク対策については、拙著「意匠の国際登録制度『ハーグ協定ジュネーブアクト』のリスクと対策」『新しい商標と商標権侵害』（青林書院、2015年）所収533頁乃至550頁参照。
- 2) マドプロの概要とリスク対策については、拙著「商標の国際登録制度「マドリッド協定議定書」のリスクと対策」『新しい商標と商標権侵害』（青林書院、2015年）所収507頁乃至532頁参照。
- 3) 英国がEUを離脱した場合の手続については、EU商標規則及び欧州共同体意匠規則には何ら規定がないため、マドプロでは、EUと英国双方指定するケースが増えている。
- 4) テルケル（telle quelle）商標（外国登録商標）

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とは、パリ条約6条の5A(1)によって登録された商標。本国で正式に登録された商標は、同盟の他の国においてもそのままその登録出願が認められ、登録される。外国登録商標として登録を受けるには、出願の際に本国において登録を受けている事実を証明する証明書を提出しなければならない。また、次のような商標の出願は、拒絶、異議、無効理由を有するものとされる。(1) 出願国における第三者の既得権を害するもの。(2) 識別力のないもの(商標法3条1項各号に列挙するもの)。(3) 公序良俗に反し、または、公衆を欺瞞するもの。

- 5) ハーグ協定の留保の状況については、「Declarations made by contracting parties under the 1999 Act and the Common Regulations under the 1999 Act and the 1960 Act」参照。
- 6) マドプロでは、出願分割に加え、登録の併合も

2019年2月1日より可能となる(改正ハーグ規則27の3)。しかしながら、締約国は留保宣言を行うことができる。

- 7) マドプロの留保規定については、「Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the Agreement, the Protocol and the Common Regulations」参照。
- 8) 例えば、日本を指定した国際登録番号DM/086928(日本出願番号:2015-500068)についての拒絶理由が英語と日本語で開示されている。
- 9) 日本での国内出願とハーグ協定における自己指定の比較表については、拙著「意匠の国際登録制度『ハーグ協定ジュネーブアクト』のリスクと対策」『新しい商標と商標権侵害』(青林書院, 2015年)所収540頁乃至542頁参照。

(原稿受領日 2017年2月14日)

