

WIPO 第15回標章の国際登録に関する マドリッド制度の法的発展についての作業部会

小林 由佳*
杉崎 亨**

抄 録 世界知的所有権機関（WIPO）が主催する「標章の国際登録に関するマドリッド制度の法的発展についての作業部会」（以下、作業部会）に商標委員会第3小委員会から委員2名が参加し、制度利用上の課題と考えていた（i）代替制度の周知拡大、（ii）イギリスからのWIPO通知における応答期間の明確化や保護付与声明の一律提供等の提案への賛同、（iii）セントラルアタック（従属）期間の短縮、（iv）商標同一性要件の緩和、について、制度改正の必要性と方向性についての意見を提示した。結果、WIPO、各国特許庁、他国ユーザー代表から一定の理解を得ることができ、（i）については次年度に、（ii）（iii）については中期的課題として作業部会で検討されることが決定し、（iv）についてもガイドラインの策定に向け継続検討を行うことが決定した。以下、詳細を報告する。

目次

1. はじめに
2. 会議内容
 - 2.1 開催日時、場所
 - 2.2 参加国、参加団体
 - 2.3 議題の概要
 - 2.4 JIPAからの意見表明
3. 参加継続の必要性
4. おわりに

1. はじめに

当該作業部会は、マドリッド制度に関する検討及び議論を行うことを目的として、2005年より毎年開催されており、今年で第15回となる。今年度は2年前の提案から継続して主張してきた商標同一性の緩和に関して、国際事務局から各国特許庁へ現状の認証審査実務についてアンケートがなされ、その結果を基に国際事務局からプレゼンテーションが予定されていたため、商標委員会第3小委員会より2名の委員（シチ

ズン時計の小林由佳、武田薬品工業の杉崎亨）を派遣し、日本のユーザー代表として、WIPO国際事務局及び各国特許庁等に意見・要望を伝え、より使いやすい制度への改定の議論に参加した。

2. 会議内容

2.1 開催日時、場所

2017年6月19日（月）から22日（木）スイス国ジュネーブのWIPO本部の国際会議場で開催された。

2.2 参加国、参加団体

今回の会議には、マドリッド制度加盟のうちの55の国・地域の代表団、非加盟の11の国・地

* 2017年度商標委員会 副委員長
（シチズン時計株式会社 Yuka KOBAYASHI）

** 2017年度商標委員会 副委員長
（武田薬品工業株式会社 Toru SUGISAKI）

域の代表団，そして，当協会（JIPA）を含む12の国際機関及び関係団体が参加した。日本からはJIPA以外に，特許庁，日本弁理士会及び日本商標協会の代表者が参加した。

2. 3 議題の概要

作業部会は，条文・共通規則等の加盟国への拘束力を伴う議題について審議を行う本会議と，ガイドライン等の拘束力を有さない議題について非公式に意見交換を行うラウンドテーブルにより構成されている。

第15回の作業部会は，事前にWIPOのWebページに掲載された議題¹⁾に沿って，それぞれ以下の順序で行われた。

・本会議

- (1) 代替制度
- (2) 限定手続きの審査主体
- (3) UKからのWIPO通知における応答期間の明確化や保護認容声明の一律提供等の提案（ポジションペーパー）

・ラウンドテーブル

- (4) マドリッド制度で利用可能なITツールの紹介
- (5) 商品分類ガイドライン
- (6) 本国認証時の商標同一性

2. 4 JIPAからの意見表明

今回の作業部会におけるJIPAの意見表明は，前記議題のうち本会議の全ての議題及び，ラウンドテーブルの本国認証時の商標同一性の議題に対して実施した。各議題について詳細を以下に報告する。

(1) 代替制度

（現行制度の課題）

代替制度とは，マドリッド制度の加盟国であ

る又は加盟国になった国（地域）において国内（広域）登録されている商標がある場合に，国際登録の下にその保護を集約することができる制度である。国内（広域）登録と国際登録の指定商品及び役務が同等である等必要な条件が満たされると，国際登録が国内（広域）登録に代替することになるが，その「同等」の解釈が明確でないことが課題となっている。

（議論内容）

代替の範囲について，指定商品及び役務毎の一部代替を認めるか否か，現行の制度内で各国における実務を尊重するか，制度改正により国際調和を目指すかを議論したが意見が分かれ，合意には至らなかった。

国際事務局による管理内容及び手数料の徴収手続について，国際事務局による管理手数料の徴収も，現状代替手続きに手数料をとらない国から手数料徴収に懸念の声が挙がり，合意には至らなかった。

（JIPAの提案と成果）

本議題においては「代替にかかる情報が少なくユーザーとしては利用しにくいので，情報を一元化して提供してほしい。そうすることで，商標ポートフォリオ構築時の選択肢として代替を考慮することができる」と発言した。同様の趣旨の意見は，欧州のユーザー団体Marquesからもあった。

(2) 限定手続きの審査主体

（現行制度の課題）

国際出願及び事後指定における指定商品・役務の限定の際に，国際事務局，本国官庁及び指定国官庁の役割が明確でないことが課題となっている。

（議論の内容）

国際出願及び事後指定における限定は，本国官庁が主体となって審査を行うことに複数の国から賛同の声が挙がった一方で，指定国官庁に

においても指定商品・役務の範囲に関する審査が行われることから、指定国官庁との連携も必要であるとの意見もあった。一方で、限定は指定国官庁によって行われるべきとする意見も挙げられた。

(JIPAの提案と成果)

日本弁理士会と協調して、「ユーザーとしては指定国官庁での限定の審査が開始されることにより、審査遅延と拒絶理由の応答費用の増加を懸念している」ことを主張した。

今年中に、限定について国際事務局からアンケート案がすべての参加団体に配布される予定となったため、引き続きユーザー視点から見た問題点を提起していきたい。

(3) UKからのWIPO通知における応答期間の明確化や保護認容声明の一律提供等の提案 (ポジションペーパー)

(現行制度の課題)

UKから、今後検討されるべき課題として、拒絶応答期間の暫定拒絶通報への明記、拒絶応答期間のハーモナイゼーション、国際出願費用の二段階納付の納付し忘れに対する改善提案、将来的な二段階納付制度の撤廃、指定商品・役務のハーモナイゼーション、保護認容声明の一律提供、EU指定国のサーチレポート請求が提案された。商標委員会としても、いずれもユーザーが直面する実務上の課題と認識している。

(議論の内容)

全ての提案に関し、大多数の締約国から今後検討されるべき課題として歓迎された。この結果、全ての提案が今後検討すべき課題のロードマップに併合される形で、短期的及び中期的に議論されることとなった。

(JIPAの提案と成果)

日本弁理士会及び日本商標協会が、ユーザーとして拒絶応答期間の暫定拒絶通報への明記が必要であることが主張され、JIPAとして支持

すると述べた。さらに国際出願手数料の二段階納付の納付漏れ対策として、MM2に自動引き落としのチェックボックスを設けるUKの提案は、手続きがMM2ドラフト時に一度に完結するため、ユーザーにメリットがあることを主張した。

(4) 本国認証時の商標同一性

(現行制度の課題)

要求されている基礎商標と国際登録出願の商標の同一性について、どの程度まで柔軟性を持たせることができるか(例:基礎商標が文字商標である場合に、国際登録出願の商標のフォントが異なる場合、サイズが異なる場合、大文字と小文字の相違がある場合、文字や図形が追加されている場合、他言語に翻訳されている場合、色が異なる場合等)に関して、今般、WIPOが各国特許庁に商標の同一性に関するアンケート調査を行い、その結果が紹介された。

ここでは、基礎商標と国際商標が異なるフォントで表現されているがどちらもよく使われるフォントである場合、同じフォントで一方が太字の場合、同一のフォントでサイズ・間隔・縮尺比・大文字小文字のみが異なる場合は、同一とみなすべきとの結果があった。一方で、異なるフォントで表現されているが一般的に使用されるフォントではない場合、記号や符号が一方にしかない場合、位置や向きが異なる場合、翻訳や音訳である場合、図形的要素を含むバリエーションの場合は、同一とみなすことはない、などの結果の報告があった。

(議論の内容)

WIPOから、本件について更なる議論を重ねて、一般的な原則に関するガイドラインを作成するという提案が示された。参加国や参加団体からは、一定の柔軟性は認められるべきという意見が出された。

(JIPAの提案と成果)

これを受けて、「一定の柔軟性を認めている国・地域があるので、WIPOがガイドラインを作成し、柔軟性を認める判断基準は各国に委ねるべきである。前回前々回の作業部会でも述べたが、英文字商標とその和文音訳（カタカナ及び平仮名）との同一性を認める制度とすることを期待する」と主張した。

3. 参加継続の必要性

本会議において今後のマドリッド制度の発展に向けて取り組むべき課題の明確化と優先順位付けがなされたが、JIPAが重要であることを主張してきた商標同一性要件の緩和についてはラウンドテーブルにおける議題としてロードマップに掲げられ引き続き議論されることとなった。これは、昨年からのJIPAの意見表明により、WIPOや各国特許庁が日本ユーザーのマドリッド制度に対する要望を認識したことによる結果と考える。

また、来年は商標同一性に関するガイドラインがWIPOから提示され検討が行われるため、JIPAとしても意見が適切に反映されたかを確認し、必要ならば修正案を提案するといった活動を継続することが必要と考える。

4. おわりに

制度変更に伴う各国法律の改正や各国特許庁のシステム改修を伴う議題については、各国の意見が対立して合意に至らないものがみられた。WIPOとしてはマドリッド制度の利用を促進させるべく、ユーザーフレンドリーな制度を目指しているであろうが、実務作業を伴う各国特許庁との調整や、理想的な制度設計と実行可能性の両立は簡単ではないことを実感した。

WIPOにとっては、ユーザーであるJIPAや欧州のユーザー団体であるMarquesの意見は無視できないものになりつつある。今後とも、JIPA商標委員会として、作業部会の活動に積極的に寄与することで、日本のユーザーにとって有益な方向にマドリッド制度を改善していくことができると思う。

注 記

- 1) 第15回マドリッド作業部会の議題
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39943
(URL参照日：2018年3月9日)

(原稿受領日 2018年3月12日)