

WIPO 第17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

杉 崎 亨*
齋 藤 充**

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）に商標委員会から副委員長2名がオブザーバーとして参加し、議題である（i）国際登録による国内登録又は広域登録の代替、（ii）暫定拒絶通報の応答期間及び期間算出方法、（iii）従属期間の短縮、（iv）新言語導入についてユーザーの立場から意見を提示した。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、マドリッド協定議定書に規定された標章の国際登録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（当初は一年に複数回開催）されており、今年で第17回となる。商標委員会は副委員長2名（武田薬品工業の杉崎亨、SUBARUの齋藤充）を派遣し、より使いやすい制度への改定を進めるために、日本のユーザー代表の意見・要望をWIPO及び参加国の特許庁等に伝え、制度改定の議論に参加した。

2. 会議内容

2. 1 開催日時、場所

2019年7月22日（月）から26日（金）まで、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、マドリッド制度に加盟する57の国・地域の政府代表団、非加盟の6の国・地域の政府代表団、そして、JIPAを含む9の国際機関及び商標関係国際団体の代表者が参加した。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が参加した。

2. 3 議題の概要

作業部会は、加盟国への拘束力を伴う条文・

* 2019年度商標委員会 副委員長
（武田薬品工業株式会社 Toru SUGISAKI）

** 2019年度商標委員会 副委員長
（株式会社SUBARU Mitsuru SAITO）

共通規則等の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17回の作業部会の議題は、事前にWIPOのウェブサイトに掲載され¹⁾、会議時には以下の順序で議事が進行された。

・本会議

- (1) 国際登録による国内登録又は広域登録の代替
- (2) マドリッド協定議定書共通規則改正
- (3) 新しいタイプの商標及び電子出願に係る新しい表現方法に関する調査
- (4) 暫定拒絶通報の応答期間及び期間算出方法
- (5) 従属期間の短縮
- (6) 新言語導入

・ラウンドテーブル

- (7) マドリッド制度に関する最新状況
- (8) 各国官庁との情報共有
- (9) ユーザー向け電子サービス
- (10) 指定商品役務区分
- (11) 各国個別手数料調整
- (12) AIによる調査

2. 4 JIPAからの意見表明

今回の作業部会においてJIPAは前記本会議議題のうち、(1)、(4)、(5)、(6)に対して意見表明を行った。各議題についての議事の概要を以下に報告する。

- (1) 国際登録による国内登録又は広域登録の代替
(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)登録されている同一商標がある場合に、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た。

(議論の内容)

国際事務局より、当該代替に関する共通規則の修正案が提示された。国内(広域)登録の指定商品及び役務が全部国際登録に含まれている場合には代替を認める内容を明記しており、作業部会の合意が得られた。一方で、国内(広域)登録の指定商品及び役務が全部国際登録に含まれていない場合、いわゆる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。作業部会は、国際事務局に対し、一部代替に関する共通規則の更なる修正案を次回部会に提示するよう要請した。

(JIPAからの意見表明)

本議題に関して、「提案された共通規則修正案に対して、ユーザー視点からこれを支持する。引き続き、ユーザーに資する制度設計を期待する。」と修正案に対する賛意を表明した。国際事務局として代替制度利用の活性化を目指していることもあり、ユーザーの要望として強く印象付けることができた。

- (4) 暫定拒絶通報の応答期間及び期間算出方法

(現行制度の課題)

国際出願に対する暫定拒絶通報の応答期間及び期間算出方法は、各締約国で規定されており、その内容はバラバラであった。このため、国際事務局に対して、ユーザーからの暫定拒絶通報の期限管理に難儀している旨の苦情が定期的に

寄せられている。

(議論の内容)

2014年に、国際事務局は、締約国官庁に対して、暫定拒絶通報の応答期間及び期間算出方法についてのアンケートを実施していた。その結果から、本手続きが締約国各国において異なることが改めて確認された。それを踏まえて、作業部会において、加盟各国は本手続きの統一に向けての議論を開始することに合意し、国際事務局に対して下記各項目の実施可能性を次回作業部会までに検討するよう要請した。

- ・暫定拒絶通報の応答期間と国際的に調和された算出方法の策定
- ・各締約国の準備のための関連規則の修正版の施行時期の延期
- ・暫定拒絶通報に期限又は期限の算出方法を明記するための条件設定
- ・国際事務局から出願人への通知を電子的に実施すること

(JIPAからの意見表明)

「ユーザーにとって合理的な応答期間が設けられること、及びその応答期間と期間算出方法(起算日)が各締約国で調和されることを要望する。」旨を発言した。今後開示される応答期間とその算出方法の調和について、引き続きユーザー視点で問題点の指摘と意見表明を継続していきたい。

(5) 従属期間の短縮

(現行制度の課題)

マドリッド協定議定書第6条第3項において、『国際登録による標章の保護については、当該国際登録が移転の対象となったかどうかを問わず、その国際登録の日から5年の期間が満了する前に、基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ、消滅し、放棄され又は、確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され若しくは無効とされた場合には、当該国際登録において指定された商品及びサー

ビスの全部又は一部について主張することができない。』旨が規定されている。当該5年間を従属期間と称する。例えば、日本の商標登録を基礎として国際登録を行ったが、当該基礎登録が3年の不使用を理由に登録取消となった際には、本条項により、当該国際登録による標章の保護は主張することができなくなる(いわゆるセントラルアタック)。従属期間を短縮する可能性は、過去の作業部会においても検討されており、JIPAからは期間短縮の要望を発信してきた。

(議論の内容)

過去の議論を総括した上で、更なる検討の方向性を議論した。具体的には、従属期間の維持、従属期間の撤廃、従属期間の短縮、従属期間の一時凍結といった意見が出された。そこで、作業部会は、国際事務局に対して、下記に関する資料を次回部会までに準備するよう要請した。

- ・従属期間を現状の5年から3年に短縮する可能性についての更なる調査
- ・基礎登録が効力を失った理由に応じた従属性の制限
- ・自動的従属効果の除外可能性

(JIPAからの意見表明)

前回同様に、「従属期間を3年以内に短縮することを要望する。これにより、日本のユーザーにとって、マドリッド制度の利用が促進される」旨の意見を述べた。本議題は重要な議題の一つであり、日本のユーザーの関心も非常に高いので、引き続きユーザー視点で問題提起していきたい。

(6) 新言語導入

(現行制度の課題)

現状のマドリッド制度の手続言語は、英語、フランス語、スペイン語であり、出願人の選択した言語を用いて、国際事務局との交信が行われる。前回部会において、中国、ロシア、アラ

ブ首長国連邦が、それぞれ中国語、ロシア語及びアラビア語を、マドリッド制度の新たな手続言語として追加することを提案していた。同言語圏の締約国が増加していること、及び同言語圏のユーザーも増加していることがその理由に挙げられている。

(議論の内容)

前回会合での作業部会の要請に基づき、国際事務局は新言語導入の基準、導入実施方法、翻訳実務への影響等の調査結果を説明した。今回の会議で、作業部会は国際事務局に対し、これらの新言語を段階的に導入するとした場合のコスト面、及び技術的な実行可能性(現状の各種ツールの評価を含む)の包括的な検討を、次回部会までに実施するよう要請した。

(JIPAからの意見表明)

「当該新言語の導入により、翻訳コスト及びユーザーの手続き時間の負担が増えることが懸念される。新言語導入には、更に慎重な検討が必要である。」旨の意見を述べた。新言語導入によるコストや工数の増加は外国のユーザー団体も懸念しているところであり、可能な限り連携して本議題に対して問題提起していきたい。

3. 参加継続の必要性

次回の作業部会において予定されている議題には、継続審議となった「一部代替」、「暫定拒絶通報の応答期間及び期間算出方法」、「従属期間の短縮可能性」及び「新言語導入」が含まれている。いずれも、ユーザーにとって影響の大きい議題であり、JIPAとしても要望や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していくことが必要と考える。

さらに、中長期の議題に対しても、ユーザー視点から意見表明や提案を行い、マドリッド制度の発展に貢献していくべきと考える。

4. おわりに

マドリッド制度の変更に応じて各国の法律改正や各国特許庁のシステム改修が必要となる項目については、各国の意見が対立して合意に至らないものが多々みられた。WIPOとしてはマドリッド制度の利用促進のため、ユーザーフレンドリーな制度を目指しているところであるが、実務作業を伴う各国特許庁商標担当部局との調整や、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。

JIPAを含む日本のユーザー団体は例年どおり、積極的に作業部会にて意見を発信してきた。WIPOにとって出願数の多い日本ユーザー団体の意見は、無視できないものになっている。JIPA商標委員会が今後とも継続してマドリッド作業部会の活動に積極的に関与していくことで、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考える。

注 記

- 1) 第17回マドリッド作業部会の議題
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50421
第17回マドリッド作業部会Webcasting
<http://webcast.wipo.int/>
(URL参照日は全て2020年1月10日)

(原稿受領日 2020年1月14日)