

■ 事後指定の手続

大塚 正俊

アソシエイトオフィサー、
マドリッド情報・促進部、
マドリッド登録部、WIPO

目黒 潤

コンサルタント、
WIPO 日本事務所

2020年 10月15日

GoToWebinarの利用方法



GoToWebinar コントロールパネル

オーディオ

- コンピュータオーディオ
- 音声通話
- オーディオなし

マイクへのアクセスを許可

内蔵マイク

内蔵出力

話し中:

配布資料: 1

Webinar_20200525_Presentation.pdf

質問

ここに質問を入力してください。

送信

(リハーサル2) マドリッド制度の概要 (The Madrid System for Newcomers)
ウェビナー ID 番号 924-056-547

GoToWebinar

本日のウェビナーの流れ

- プレゼンテーション
- 参加型の質疑応答
- Q& Aセッション
- プレゼン資料
([Madrid Webinar page](#)よりダウンロード可)
- アンケート

本日の説明概要

1. 事後指定の手続概要
2. 事後指定の手続の流れ
3. 事後指定に係る手数料
4. 事後指定の申請方法
5. その他事後指定の手続に関する注意点

国際登録に係る事後指定

- 事後指定とは、国際登録出願が国際登録された後に指定国や指定商品（役務）を追加する制度
 - 保護地域の拡張（海外事業展開の拡大）
 - ✓ これまで事業を行っていなかった国へ進出
 - ✓ マドプロの新規加盟国に対して保護拡大
 - 事業分野の拡大（戦略的な事業展開）
 - ✓ 出願時においてはA国において区分9cl及び42clを指定、B国は9clのみ指定だったが、後にB国においても42clに係るサービスを展開



国際登録に係る事後指定（指定国の追加）

- 国際登録出願のときに指定しなかった国を追加

- 国際登録出願後の新規加盟国（事後指定提出時には発効済）を追加
 - ✓ （注） エストニア、ナミビア、フィリピン、インド及びブラジルの5か国は、これらの国のマドプロ加盟前の国際登録に基づく事後指定は不可。

国際登録に係る事後指定（指定商品・役務の追加）

- 国際登録出願時に一部又は全部の指定国について限定により指定しなかった商品・役務を、国際登録簿に登録されている商品・役務の範囲内で追加
- 国際出願のときに指定していた商品・役務であっても、あらためて事後指定によって保護を求めることも可能
 - ✓ 指定国において拒絶・無効となった指定商品・役務について再度、事後指定により保護申請

質問 1

2011年から国際登録を保有している場合、その後においてマドプロに加盟したブラジル、カナダ及びフィリピンを事後指定することは可能でしょうか。

- 3国とも事後指定可能
- 3国とも事後指定は不可
- カナダのみ事後指定可能

答え

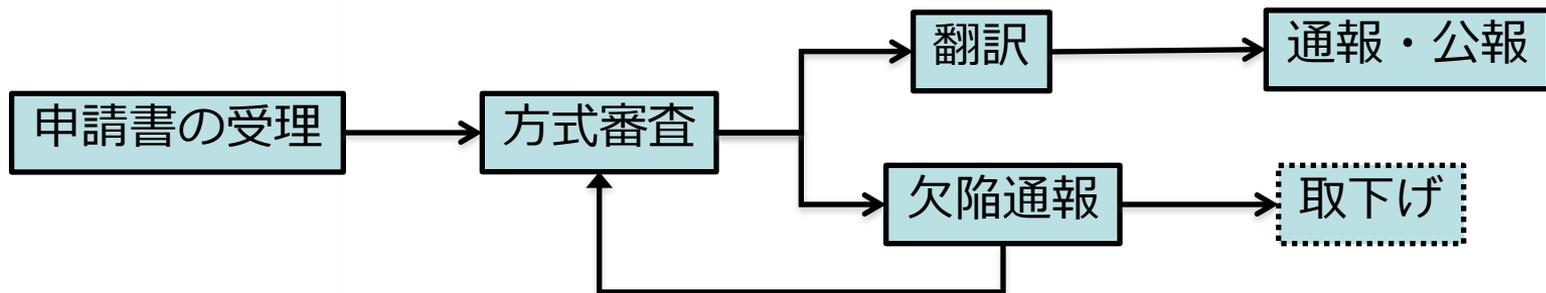
2011年から国際登録を保有している場合、その後においてマドプロに加盟したブラジル、カナダ及びフィリピンを事後指定することは可能でしょうか。

- 3国とも事後指定可能
- 3国とも事後指定は不可
- カナダのみ事後指定可能

参考：議定書14(5)に基づく宣言

締約国	加盟
エストニア	1998年11月18日
ナミビア	2004年6月30日
フィリピン	2012年7月25日
インド	2013年7月8日
ブラジル	2019年10月2日

事後指定の手続フロー



- 事後指定は本国官庁を通じて又は国際事務局に直接提出
- IBにおいて、事後指定が適用される要件を満たしている場合には、国際登録簿に記録し、指定された指定国の官庁に通報
- 指定国において実体審査がなされ、保護範囲が確定

事後指定日（規則24(6)）

- 本国官庁が事後指定書を受理した日が事後指定の日
 - ✓ 国際事務局が事後指定書を、名義人の締約国官庁が受理した日から2ヶ月以内に受理したときは、原則、官庁が受理した日が事後指定の日。

- 国際事務局が事後指定書を受理した日が事後指定の日
 - ✓ 事後指定書を名義人が直接国際事務局へ提出したときは、原則、国際事務局が事後指定書を受理した日。
 - ✓ 事後指定書を、官庁が受理した日から2ヶ月を経過して国際事務局が受理したときは、原則、国際事務局が受理した日。

事後指定の記録・通報・通知（規則24(8)）

- 国際事務局は、国際登録後に提出された事後指定が適用される要件を満たしている場合には、国際登録簿に記録し、事後指定において指定された指定国及び名義人にその旨を通報。当該事後指定が官庁によって提出された場合には、官庁に通知。
- 各指定国では、事後指定の日にその国に直接出願した場合と同等の効果が発生し、国際事務局が指定国に事後指定を通報した日（Date of notification）から1年（又は18月）以内に拒絶の通報を行わない場合は、当該指定国の国内登録と同一の保護を受ける。

事後指定に係る手続

- 事後指定の手続はE-Subsequent Designation又は様式MM4の提出。
- E-Subsequent Designation はオンラインによる手続。オンラインにて即時に国際登録の事後指定に係る手続の請求およびクレジットカード又はWIPO予納口座（WIPO Current Account）を使用した手数料の支払いが可能。

⇒クレジットカードは、1)Visa, 2)Mastercard, 3)American Expressの3社のカードが利用可能。

質問 2

国際出願を提出後、国際登録が記録される前に事後指定の申請をすることは可能でしょうか。

- 可能。
- 不可能。

答え

国際出願を提出後、国際登録が記録される前に事後指定の申請をすることは可能でしょうか。

■ 可能。

■ 不可能。

⇒事後指定は国際登録された後にのみ可能。国際出願中はまだ事後指定することはできませんので、ご注意ください。

事後指定に係る手数料

■ 手数料

- 基本手数料 (Basic fee) 300 CHF

- 付加手数料* (Complementary Fee) 100 CHF *指定国の数ごとに

- 個別手数料 (Individual fees)

手数料の計算 (Fee Calculator)

<https://www.wipo.int/madrid/feescalculator>

- オンラインで**事後指定に係る手数料**の額を計算可能。なお、個別手数料の額は変動するため、手順の直前の再度チェックを推奨。

WIPO IP PORTAL MENU Madrid Fee Calculator HELP ENGLISH LOGIN WIPO

FEE CALCULATOR

Information The Fee Calculator helps you estimate the cost of registering your mark through the Madrid System, a simple, easy and cost-effective International registration procedure. It also helps you estimate other costs related to managing your international trademark such as the renewal, the subsequent designation, the second fee tax for certain Contracting Parties and all the Madrid transactions with fees.

MARK INFORMATION

Please select which transaction you wish to estimate the cost of:

Type of transaction *	Subsequent designation	▼
Date	2020/03/16	📅
Office of the Contracting Party of the Holder *	Spain	▼
Number of classes covered by the mark *	3	▼
<input type="checkbox"/> Is your mark a collective mark, certification mark or guarantee mark?		

↑

手続種別 (Subsequent Designation) を選択

手続時に適用される日付を選択

名義人の締約国を選択

区分数を選択

該当項目を選択

ADRID
nal
stem

手数料の計算 (Fee Calculator)

Basic Fee Details	Hide
Extension basic fee:	300.00
Total [CHF]:	300.00

Fees per contracting party	Number of classes	Hide
AU Australia	<input type="text" value="3"/>	789.00
JP Japan	<input type="text" value="3"/>	272.00
US United States of America	<input type="text" value="3"/>	1,164.00
Total [CHF]:		2,225.00

指定国毎に区分数
の変更可能

基本手数料、各国
の手数料等及び総
額がスイスフラン
建てで表示

オンライン手続 (E-Subsequent Designation)

■ WIPOユーザーアカウントの作成。

<https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml?lang=ja>

WIPO ユーザ アカウントを作成

ユーザ情報

WIPO ユーザ アカウントは、各個人に対して発行されるものです。ご自身個人としての情報を入力してください。
アルファベットで入力してください

ユーザ名 *

名 *

姓 *

法人名

電話番号

住所

オンライン手続 (E-Subsequent Designation)

WIPO IP PORTAL MENU What is this? x HELP  ENGLISH 

WELCOME TO THE WIPO IP PORTAL

Login with your WIPO Account to access WIPO's online IP services

<input type="text" value="Username *"/>	<input type="password" value="Password *"/> ●●●●●●●●●●	<input type="button" value="Login"/>
---	---	--------------------------------------

[Create WIPO account](#) [Forgot your username?](#) [Forgot your password?](#)

オンライン手続 (E-Subsequent Designation)

WIPO
IP PORTAL

MENU

E-Subsequent Designation

HELP



ENGLISH

LOGIN

WIPO

E-Subsequent Designation

Please enter your International Registration Number

IRN

Submit

Reset

オンライン手続 (E-Subsequent Designation)

WIPO
IP PORTAL

MENU

E-Subsequent Designation

HELP



ENGLISH

LOGIN

WIPO

E-Subsequent Designation

1234567

Trademark details

IRN	1234567
Holder	Taro Tokkyo chemin des Colombettes 34 GENÈVE 20 CH

オンライン手続 (E-Subsequent Designation)

- Contracting Parties
- AF (Afghanistan)
 - AG (Antigua and Barbuda)
 - AL (Albania)
 - AT (Austria)
 - AU (Australia)
 - BG (Bulgaria)
 - BH (Bahrain)
 - BN (Brunei Darussalam)
 - BQ⁴ (Bonaire, Sint Eustatius and Saba)
 - BT (Bhutan)
 - BW (Botswana)
 - CA (Canada)
 - CU² (Cuba)
 - CW⁴ (Curaçao)
 - DE (Germany)
 - EE (Estonia)
 - EM (European Union)
 - FR (France)
 - GB¹ (United Kingdom)
 - GE (Georgia)
 - GH² (Ghana)
 - GM (Gambia)
 - HU (Hungary)
 - ID (Indonesia)
 - IE¹ (Ireland)
 - LA (Lao People's Democratic Republic)
 - LI (Liechtenstein)
 - LR (Liberia)
 - LS (Lesotho)
 - MC (Monaco)
 - MD (Republic of Moldova)
 - MG (Madagascar)
 - MW (Malawi)
 - MY (Malaysia)
 - MZ (Mozambique)
 - NA (Namibia)
 - NZ¹ (New Zealand)
 - OA (African Intellectual Property Organization (OAPI))
 - OM (Oman)
 - PH (Philippines)
 - RO (Romania)
 - RW (Rwanda)
 - SD (Sudan)
 - SE (Sweden)
 - SG¹ (Singapore)
 - SI (Slovenia)
 - SL (Sierra Leone)
 - SM (San Marino)
 - ST (Sao Tome and Principe)
 - SX⁴ (Sint Maarten (Dutch part))

オンライン手続 (E-Subsequent Designation)

Classes 9; 35; 38

options



Total



Partial

Back

Next

オンライン手続 (E-Subsequent Designation)

Classes 9; 35; 38

options



Total



Partial



Some goods and services for all CPs



Some goods and services for some CPs

Back

Next

オンライン手続 (E-Subsequent Designation)

1234567

Select classes

CPs	Nice Classes
BN	<input type="text" value="9; 35; 38"/>
MW	<input type="text" value="9; 35; 38"/>
ZW	<input type="text" value="9; 35; 38"/>

« « « « « » » » » » »

Language of the limitation ▾[Back](#)[Next](#)

オンライン手続 (E-Subsequent Designation)

1234567

Select classes

Language of the limitation English

CPs	Nice Classes		
BN	9; 35; 38		
MW	Nice Class	Goods & Services	Edit
ZW	<input checked="" type="checkbox"/> 9	<input type="radio"/> all <input checked="" type="radio"/> some	Edit
	<input checked="" type="checkbox"/> 35	<input checked="" type="radio"/> all <input type="radio"/> some	Edit
	<input checked="" type="checkbox"/> 38	<input checked="" type="radio"/> all <input type="radio"/> some	Edit
OK			

« « « «

Back Next

オンライン手続 (E-Subsequent Designation)

1234567

Select classes

CPs	Nice Classes		
BN	9; 35; 38		
MW			
ZW	<input checked="" type="checkbox"/> 9	<input type="radio"/> all <input checked="" type="radio"/> some	<input type="button" value="Edit"/>
« « « «	<input checked="" type="checkbox"/> 35	<input checked="" type="radio"/> all <input type="radio"/> some	
	<input checked="" type="checkbox"/> 38	<input checked="" type="radio"/> all <input type="radio"/> some	
			<input type="button" value="OK"/>

Machine-readable bibliographic and graphic data media, including magnetic tapes, optical disks, CD-ROM disks for mark documentation
software on magnetic or optical media.

Language of the limitation English

Back

Next

オンライン手続 (E-Subsequent Designation)

1234567

CPs selected

BN (Brunei Darussalam)

MW (Malawi)

ZW (Zimbabwe)

Classes selected

9 (BN (limitation); MW; ZW)

35 (BN)

38 (BN)

オンライン手続 (E-Subsequent Designation)

Fees Details

Description	Details	Amount
✕		
Extension basic fee:	1 x 300	300
Extension complementary fee:	1 x 100	100
✕ BN (Brunei Darussalam)		
Individual fee per additional class (subsequent designation):	2 x 107 (1class(es) free)	214
Individual fee (subsequent designation):		196
✕ ZW (Zimbabwe)		
Individual fee (subsequent designation):		97
Total (CHF)		907

[Back](#)[Next](#)

オンライン手続 (E-Subsequent Designation)

Transaction ID	TMFRMEX-200152509
Transaction subject	EX
Amount to pay	907.00 CHF

Your reference (optional, free text box for your own purposes)

E-mail address

Payment Method:

- Credit card
 Current account at WIPO

Back

Submit

様式を用いた申請の手続（MM4）

- 国際登録への事後指定の申請（様式MM4）を、直接国際事務局へ提出。
- 様式MM4を特許庁（JPO）へ提出。
- 様式の作成方法は、WIPOが公表している「マドリッド制度の更なる活用にむけて」の「国際登録への事後指定の申請書 様式MM4」を参照。

様式MM4

MM4(E)

MADRID PROTOCOL CONCERNING THE
INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS

DESIGNATION SUBSEQUENT TO THE INTERNATIONAL REGISTRATION
(Rule 24 of the Regulations under the Protocol)

IMPORTANT

1. This subsequent designation may be presented to the International Bureau directly by the holder or through the Office of the Contracting Party of the holder.
2. The period of protection of a subsequent designation expires on the same date as the international registration to which it relates.

様式を用いた申請の手続 (MM4)

- 国際事務局へ納付する手数料は、国際事務局へ直接支払う必要あり。
⇒MM4による支払い方法は、銀行送金又はWIPO予納口座
- MM4の書類を作成後、[Contact Madrid](#)を経由して国際事務局へ提出。

WIPO
IP PORTAL MENU *Contact Madrid Upload*

Submit forms to WIPO

Upload a form

Email address

Send separate email confirmations for each form submitted.



Submit forms to WIPO

File	Form	Reference number	Your internal file reference (optional)	Additional instruction(s)/Document(s)
MM11_sample.pdf	MM4_Subsequent Designation of international registration	IRN		<input type="text"/> <input type="button" value="+ Add related document (optional)"/>

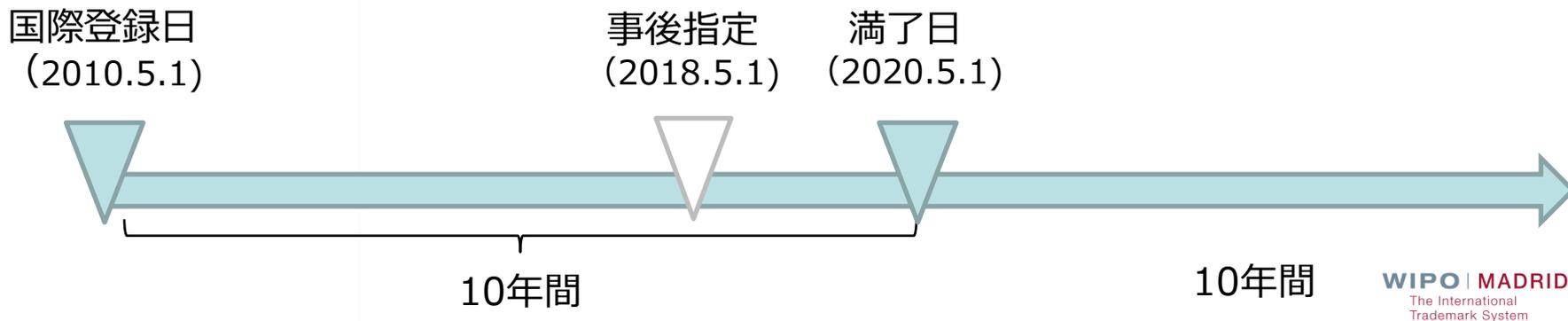
手続処理状況の確認

- [Madrid Monitor](#) の「Real-time status」機能を使うことで、手続の処理状況をリアルタイムで確認可能。

WIPO referenc	Type	International Registration	Office	Inscription dat	Notification dat	Gazett	Status	Status Dal
100000000	Subsequent designation	0000000					Examination	19/08/2020

存続期間

- 事後指定の保護の期間は、国際登録の満了日と同じ日付で終了
- 国際登録の更新は国際登録日を基準として10年毎であり、事後指定日とは関係なし。



質問 3

2010年5月1日を国際登録日として記録されている国際登録について、2018年5月1日を事後指定を申請し、同日を事後指定日として記録されました。この事後指定の保護期間はいつまでになるのでしょうか。

- 2020年5月1日（国際登録の期間満了日）
- 2028年5月1日（事後指定日から10年）

答え

2010年5月1日を国際登録日として記録されている国際登録について、2018年5月1日を事後指定を申請し、同日を事後指定日として記録されました。この事後指定の保護期間はいつまでになるのでしょうか。

- 2020年5月1日（国際登録の期間満了日）
- 2028年5月1日（事後指定日から10年）

オンライン手続 (E-Subsequent Designation)

LA (Laos People's Democratic Republic) ZM (Zambia)
 ZW (Zimbabwe)

[select all](#) [unselect all](#)

Classes 1; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 2

options Total Partial

Subsequent designation after renewal

様式を用いた申請の手続 (MM4)

7**DATE OF THE SUBSEQUENT DESIGNATION**

(if neither of these boxes is checked, the date of this subsequent designation will, subject to Rule 24(6)(c)(i) of the Regulations under the Protocol, be the date of its receipt by the International Bureau if it has been presented direct to the International Bureau, or, if it has been presented through the intermediary of an Office, the date of receipt by that Office, provided that the said designation has been received by the International Bureau within a period of two months from that date and subject to Rule 24(6)(c)(i) and (d) of the Regulations under the Protocol)

- (a) this subsequent designation shall take effect after the renewal of the international registration indicated in item 1;
- (b) this subsequent designation shall take effect after the recording in the International Register of the following change or cancellation in respect of the international registration indicated in item 1 (specify the change or cancellation):

.....

.....

.....

その他事後指定に関する留意点

- 米国を指定する際は、別途「標章を使用する意思の宣言書」【MM18】を提出。
- EUを指定した国際登録の名義人は、EUの指定が最終拒絶、無効、放棄等により効力が終了した場合、EUの指定を個別のEU加盟国の事後指定への転換をEUIPOに請求可。
 - ✓ 欧州の代理人資格のない者はEUIPOにConversionを請求することは不可
 - ✓ 事後指定のWIPOへの費用とは別に、EUIPOに200€の支払いが必要

■ Q&Aセッション

大塚 正俊

アソシエイトオフィサー、
マドリッド情報・促進部、
マドリッド登録部、WIPO

目黒 潤

コンサルタント、
WIPO 日本事務所

2020年 10月15日

マドリッド制度の最新情報

- マドリッド制度ウェブサイト
www.wipo.int/madrid/en
www.wipo.int/madrid/ja
- マドリッド関連ウェビナー
- インフォメーションノート
及び マドリッドハイライト

