

WIPO Madrid Online Seminar

代理人から見たマドリッド制度の活用方法 The Madrid System in Practice: User's View

Thursday, 16th June 2022

16:00-17:00 JST

TMI総合法律事務所 弁理士 佐藤 俊司

Shunji Sato / Partner / TMI Associates



1. はじめに（マドプロ加盟から22年）

2. マドプロの活用方法

3. マドプロ利用の留意点

4. 主要指定国における留意点

1. はじめに（マドプロ加盟から22年）

2. マドプロの活用方法

3. マドプロ利用の留意点

4. 主要指定国における留意点

1. はじめに - マドプロ加盟から22年

◎2000年～ 欧州諸国中心

- ▶ 日本は**42番目**の締約国（2000年3月14日）
- ▶ アジアでは、中国（4番目）、北朝鮮（12番目）
について3ヶ国目（4ヶ国目はシンガポール）
- ▶ 加盟した2000年当時、1891年のマドリッド協定締約国であった欧州諸国が中心
- ▶ 日本企業が多く出願する**主要国の多くが未加盟**

1. はじめに - マドプロ加盟から22年

◎2003年頃～ 主要国の加盟

締約国	効力発生日
シンガポール	2000年10月31日
オーストラリア	2001年7月11日
韓国	2003年4月10日
米国	2003年11月2日
欧州連合知的財産庁 (EUIPO)	2004年10月1日
ベトナム	2006年7月11日

- ▶ **主要国の加盟の増加**に伴い日本企業の利用も増加
 - ▶ マドプロ (US+EU) + 各国への直接出願等

1. はじめに - マドプロ加盟から22年

◎2012年頃～ アジア諸国の加盟増加

締約国	効力発生日
●フィリピン	2012年7月25日
●ニュージーランド	2012年12月10日
インド	2013年7月8日
●カンボジア	2015年6月5日
●ラオス	2016年3月7日
●ブルネイ	2017年1月6日
●タイ	2017年11月7日
●インドネシア	2018年1月2日
カナダ	2019年6月17日
ブラジル	2019年10月2日
●マレーシア	2019年12月27日
パキスタン	2021年5月24日

1. はじめに - マドプロ加盟から22年

◎2021年末～ ラテンアメリカ・中東

締約国	効力発生日
アラブ首長国連邦（UAE）	2021年12月28日
ジャマイカ	2022年3月27日
チリ	2022年7月4日
カーボベルデ	2022年7月6日

- ▶ チリとカーボベルデ（112番目）の加盟によりマドプロの対象国は**128ヶ国・地域**
- ▶ 日本の加盟以降、22年で**86ヶ国増加**

1. はじめに - マドプロ加盟から22年

◎2000年～2022年のマドプロの発展・拡大

- ▶ 加盟国の増加により**利用価値も増加**
- ▶ **ASEAN諸国**もほぼ網羅（ミャンマーを除く）
- ▶ WIPOにおける各種**オンラインツール**の拡充
- ▶ WIPOマドリッド作業部会におけるユーザーの声を踏まえた制度改善議論の進展

1. はじめに - マドプロ加盟から22年

◎2000年～2022年のマドプロの発展・拡大

- ▶ 米国・中国からのマドプロ出願の増加
- ▶ マドプロ中間処理対応の増加
- ▶ 欧州からの直接出願は減少
- ▶ 締約国での商標制度利用者の裾野拡大

1. はじめに（マドプロ加盟から22年）

2. マドプロの活用方法

3. マドプロ利用の留意点

4. 主要指定国における留意点

2. マドプロの活用方法

◎マドプロの主なメリット

- ▶ **簡素な出願手続き**で多数国での保護
- ▶ **費用削減**（出願時の現地代理人費用不要）
 - ▶ 指定国・区分数が多いほど、効果大
 - ▶ 2ヶ国2区分程度で費用対効果あり
- ▶ 国際登録による**一元管理**（更新等）
- ▶ **事後指定**による国の追加が可能

2. マドプロの活用方法

◎代理人として特にメリットを感じる点

- ▶ **一括で手続き**ができる点
 - ▶ 出願・更新・名義・名称・住所変更
- ▶ **優先権証明書**の取得・提出が不要（チェックのみ）
- ▶ 各国毎の**委任状不要、認証手続不要**
- ▶ **オンライン**でできる手続きの増加

2. マドプロの活用方法

◎代理人として特にメリットを感じる点

- ▶ **審査期間の予見可能性**（12-18ヶ月）
 - ▶ 審査が遅い国（ベトナム等）では有効
- ▶ WIPO各種**オンラインツール**が充実
 - ▶ Madrid Monitorで各国でのステータスが確認可能
 - ▶ 各国特許庁DBや現地代理人への確認不要
 - ▶ WIPO GBD (Global Brand Database)
 - ▶ WIPO MGS (Madrid Goods & Service Manager)
 - ▶ Madrid Member Profile

2. マドプロの活用方法

◎中長期的視点での各国ポートフォリオ整理

- ▶ 加盟国の増加（128ヶ国）
 - ▶ **世界貿易の80%超をカバー**
- ▶ マドプロのメイン利用の増加

直接出願(メイン)+マドプロ(サブ)



マドプロ(メイン)+(中)・台・香等

Key numbers for 2021

73,100 (+14.4%)
Madrid international applications¹

512,422 (+13.8%)
Designations in international applications

68,265 (+10%)
Madrid international registrations

61,604 (+11.6%)
Subsequent designations in international registrations

34,050 (+2.7%)
Renewals of international registrations

813,609 (+4.1%)
Active (in force) international registrations

6,648,029 (+3.1%)
Designations in active international registrations

110 (+3 members)
Contracting Parties (Madrid members)

126 (+3 countries)
Countries covered

Source:
Executive Summary Madrid Yearly Review 2022

<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-940-2022-exec-summary-en-madrid-yearly-review-2022-executive-summary.pdf>

2. マドプロの活用方法

◎中長期的視点での各国ポートフォリオ整理

- ▶ 各国での登録商標を順次マドプロへ一本化
 - ▶ 大幅な管理コスト削減（更新費用・人件費）
 - ▶ 例）タイ、マレーシア、インドネシア等
 - ▶ 単区分のものを多区分へ集約
 - ▶ 存続期間が出願日起算など更新管理が複雑
 - ▶ **各国での実務の運用・安定性は引き続き注視**
 - ▶ 特に新規加盟国

2. マドプロの活用方法

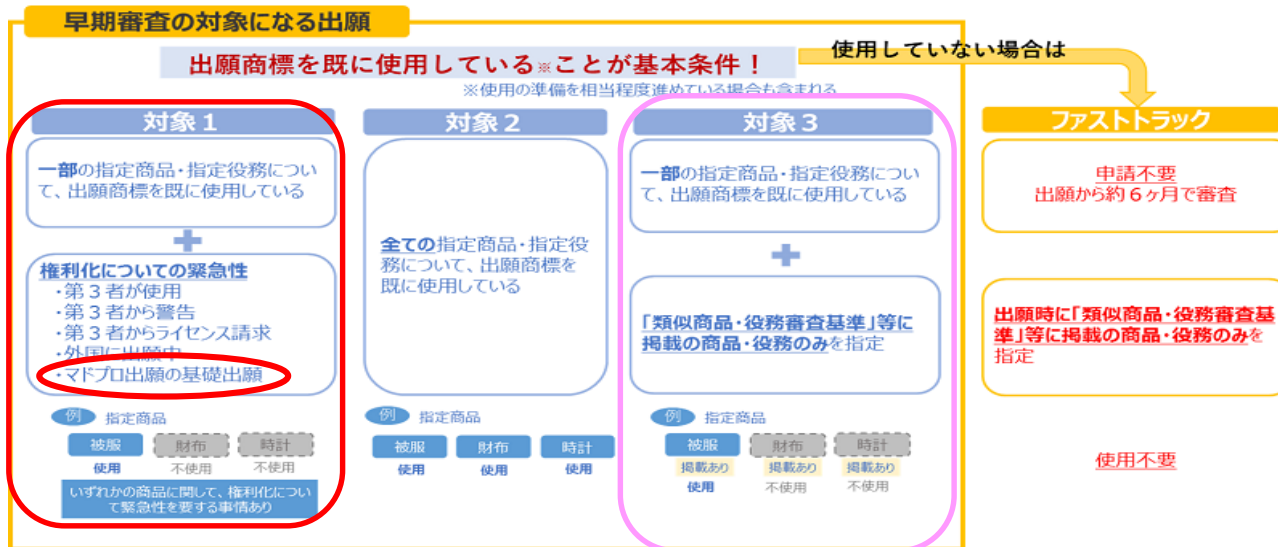
◎中長期的視点での各国ポートフォリオ整理

- ▶ 各国での登録商標を順次マドプロへ一本化
 - ▶ **事後指定**により国・商品/役務を追加可能
 - ▶ 存続期間の残存、事後指定ができない国に注意
 - ▶ 拒絶されて取得できなかった商品・役務について後日再チャレンジ
 - ▶ **代替**（Replacement）の戦略的活用も視野

2. マドプロの活用方法

◎基礎出願の早期審査利用

+マドプロ出願（優先権主張）



出典：特許庁 商標早期審査・早期審理の概要

▶ セントラルアタック回避

- ▶ 使用（又は使用準備）+マドプロ出願（又はその意思）により、1-2カ月で審査結果を受領可能

1. はじめに（マドプロ加盟から22年）

2. マドプロの活用方法

3. マドプロ利用の留意点

4. 主要指定国における留意点

3. マドプロ利用の留意点

◎マドプロ出願に適した商標

- ▶ **安定した**基礎出願・基礎登録
 - ▶ セントラルアタックのリスクが少ないもの
- ▶ グローバルに通用する商標（通常は**英語**)
 - ▶ 日本語（含む二段書き）、現地語は適さない
- ▶ グローバルに通用する指定商品・役務
 - ▶ **Beers (32類)、Restaurant services (43類)**
 - ▶ 新しい商品・サービス等は各国でOAの可能性
 - ▶ WIPO段階、指定国段階

3. マドプロ利用の留意点

◎マドプロルートか直接出願か

▶ 判断要素

- ▶ ハウスマークかサブブランドか
- ▶ グローバルブランドかローカルブランドか
 - ▶ 漢字圏でのみ使用する商標
- ▶ **コストメリット**の有無
 - ▶ 国によって代理人費用も異なる

3. マドプロ利用の留意点

◎マドプロルートか直接出願か

▶ 判断要素

- ▶ 当該国の**マーケットの重要性**
- ▶ 当該国の**商標制度の安定性・透明性**
 - ▶ マドプロの登録での権利行使の可否
- ▶ **出願から登録までのスピード**
 - ▶ 中国は現在直接出願の審査が4-6ヵ月程度

3. マドプロ利用の留意点

◎指定国とすることができない国・地域

▶ マドプロ未加盟国

- ▶ 香港、台湾、マカオ等
- ▶ 一部のアフリカ、南米諸国

3. マドプロ利用の留意点

◎指定国とすることができない国・地域

- ▶ 事後指定ができない国（議定書第14条（5）の宣言をした加盟国）
 - ▶ 日本の加盟以降の宣言国として以下の国
 - ▶ フィリピン（2012年7月5日）
 - ▶ インド（2013年7月8日）
 - ▶ **ブラジル（2019年10月2日）**
 - ▶ これらの国については、**各国の加盟日以前の国際登録への事後指定に含めることができない**

3. マドプロ利用の留意点

◎マドプロのデメリットの理解

- ▶ **区分変更不可**（区分の判断はWIPOの専権）
 - ▶ 区分がグレーな新しい商品・役務の場合は注意
- ▶ **セントラルアタック**
 - ▶ 当初の想定ほど問題となっていない
- ▶ 新規加盟国での審査実務の不安定性

3. マドプロ利用の留意点

◎各国制度の理解を踏まえた適切な 出願ルート・指定国選択

- ▶ 米国
 - ▶ 使用主義、指定商品・役務の記載
- ▶ 欧州
 - ▶ 無審査主義、第三者からの異議申立＋交渉対応
- ▶ 中国
 - ▶ 審査スピードと質、冒認出願対策

1. はじめに（マドプロ加盟から22年）

2. マドプロの活用方法

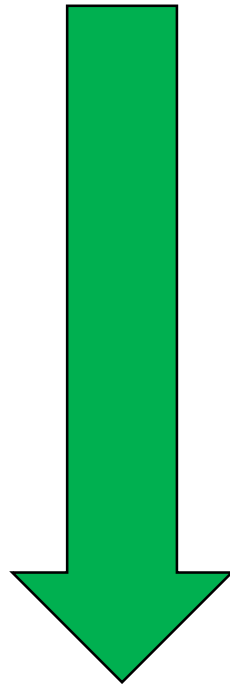
3. マドプロ利用の留意点

4. 主要指定国における留意点

4. 主要指定国における留意点

◎米国 使用主義

- ▶ 米国特有の考え方（**使用主義**）があらゆる場面に貫かれている



- 商標調査
- 出願基礎
- 使用見本
- 指定商品・役
務
- 権利維持

4. 主要指定国における留意点

◎米国 指定商品・役務の記載方法

▶ 包括的な指定は不可

- ▶ 使用または使用意思を有する具体的商品・役務を指定
- ▶ 例) コンピュータソフトウェア
 - ▶ ソフトウェアの機能・用途、内容・分野を特定
 - ▶ Downloadable computer software for {specify **the function of the software**, e.g., use as a spreadsheet, word processing, etc. and, if software is content- or field-specific, **the content or field of use**}

4. 主要指定国における留意点

◎欧州

- ▶ 絶対的登録要件（識別力）は審査
- ▶ **相対的審査なし**
 - ▶ 先行登録商標の存在にもかかわらず登録
 - ▶ **第三者からの異議申立て・併存交渉への対応**
 - ▶ 出願前調査の重要性
 - ▶ 登録後の異議・無効のリスクが高い
 - ▶ ウォッチングの必要性

4. 主要指定国における留意点

◎中国 審査一般

- ▶ 審査が不安定・**予測可能性が低い**
 - ▶ 事前の商標調査結果とは異なる判断
- ▶ マドプロより**直接出願の方が審査が早い**
 - ▶ 4～6ヵ月
 - ▶ 不使用取消審判などの審査結果を待たない
 - ▶ バックアップのための再出願が必要

4. 主要指定国における留意点

◎中国 審査一般

▶ 35類の小売等役務は指定できない

▶ 医薬品等の小売等役務は可能

▶ 実務上、以下のような代替案で取得

類似群	中国語表記	参考訳
3501	为零售目的在通信媒体上展示商品	販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介
3502	组织商业或广告展览	商業又は広告のための展示会の企画・運営
3502	提供商品销售信息	商品の販売に関する情報の提供
3503	为他人推销	販売促進のための企画及び実行の代理
3503	进出口代理	輸出入に関する事務の代理又は代行
3506	为商业或广告目的编制网页索引	商業又は広告用ウェブサイトのインデックスの作成
3507	会计	経理事務の代行
3509	药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务	薬用、獣医用、衛生用製剤及び医療用品の小売サービス

4. 主要指定国における留意点

◎中国（マドプロルート）

- ▶ 英文での指定商品/役務についての審査は原則行われなし
- ▶ 補正命令なし
- ▶ 不明確な指定商品・役務でも登録される可能性
- ▶ 英文の指定商品が意図する内容に中国語訳されているかは注意が必要（サブクラスが意図と異なる可能性もある）
- ▶ 新しい商品やサービスについてあえて利用も

4. 主要指定国における留意点

◎中国（マドプロルート）

▶ 一部拒絶・一部登録

- ▶ 不服審判の結果、部分的に登録が認められた場合に審決の結果が適切に中国商標局データベースやWIPOデータベースへ反映されているか最終的に確認が必要

- ▶ 更新時に問題が顕在化

▶ **登録証が発行されない**

- ▶ 18か月の審査期間終了後に、別途申請が必要

4. 主要指定国における留意点

◎中国（冒認出願）

- ▶ 冒認出願対策（事前対応）
 - ▶ **防衛的に広く出願・登録**
 - ▶ 冒認出願人は取得していない「穴」に出願
 - ▶ **定期的なウォッチング**による監視
 - ▶ **著作権登録**
 - ▶ 著作権は第32条の他人の「先行権利」に該当
 - ▶ 冒認出願の拒絶・異議・無効の有効な根拠

4. 主要指定国における留意点

◎中国（冒認出願）

▶ 冒認出願対策（個別対応）

- ▶ まずは**実態調査**（出願状況・使用状況など）
- ▶ 情報提供、異議申立、無効審判
- ▶ 不使用取消審判
- ▶ 必要に応じて幅広い出願も検討

さいごに

商標はビジネス上の武器

各国の商標制度の相違の理解

マドプロを活用して効率的な権利化と維持

守りのコストを攻めのコストへ転換

ご清聴いただきありがとうございました。



TMI総合法律事務所
弁理士 佐藤 俊司
ssato@tmi.gr.jp