

# 日本国特許庁から見た 商標の国際登録制度（マドリッド制度）の「これから」

---

2020年12月10日

特許庁国際政策課 課長補佐 榎本史夫  
商 標 課 課長補佐 林田悠子



1 マドリッド制度とは

2 現在進行中の国際的議論

3 マドリッド制度の利便性向上を目指した国内制度改善

## 質問 1 まず皆さんについて教えてください。

⊖ 出願人

⊖ 代理人・代理人事務所

⊗ その他

1 マドリッド制度とは

2 現在進行中の国際的議論

3 マドリッド制度の利便性向上を目指した国内制度改善

## 質問2 マドリッド制度を利用して商標の国際出願をしたことがある？

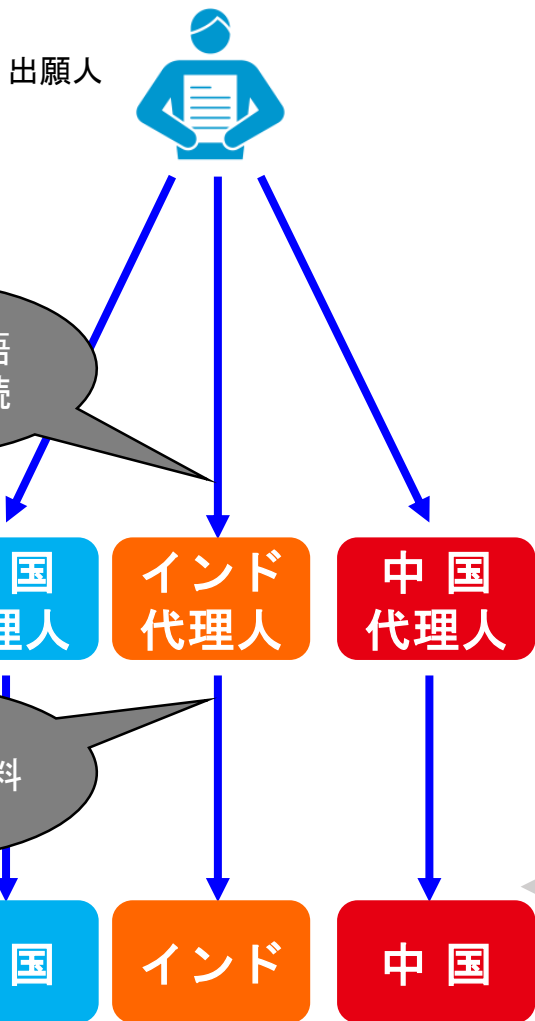
---

Ⓐ ある

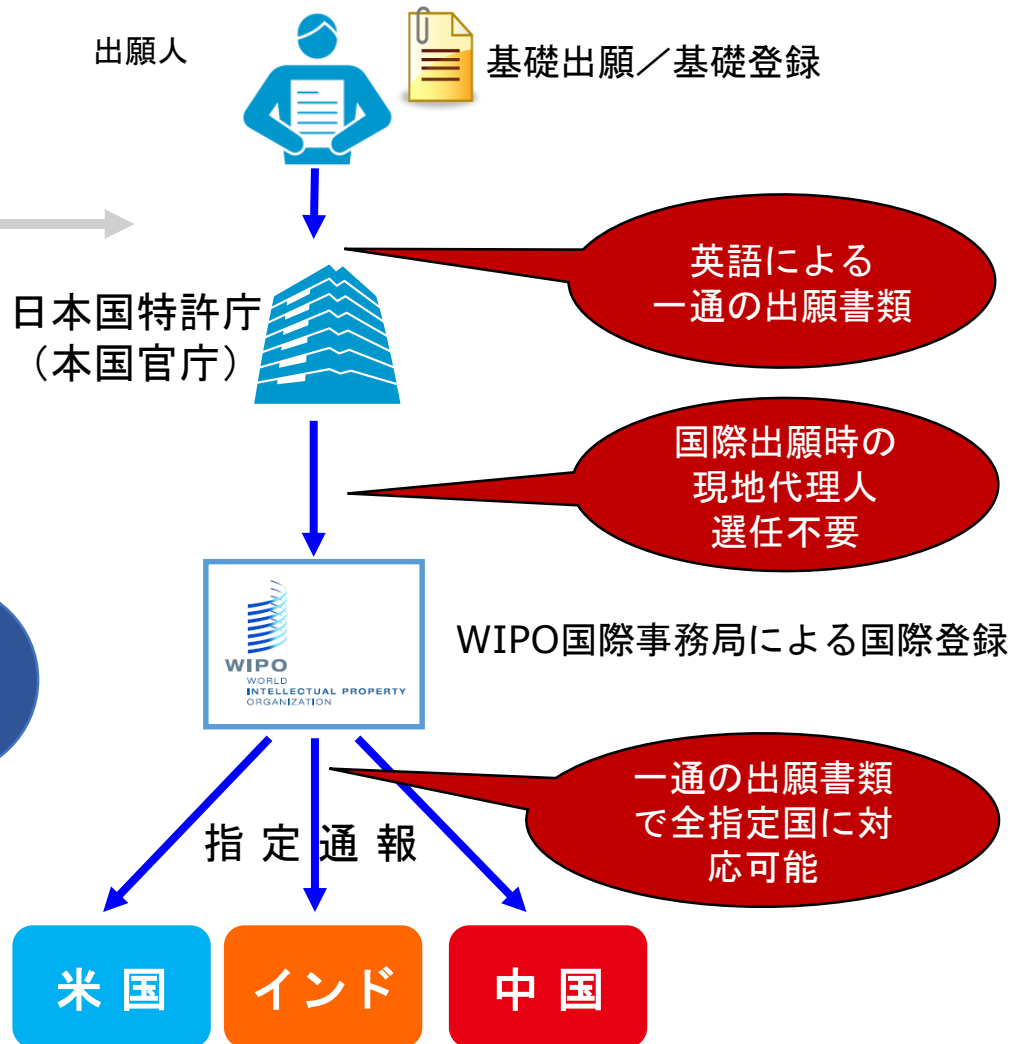
Ⓑ ない

# 直接出願とマドリッド制度を利用した国際出願の比較

## 各国別出願



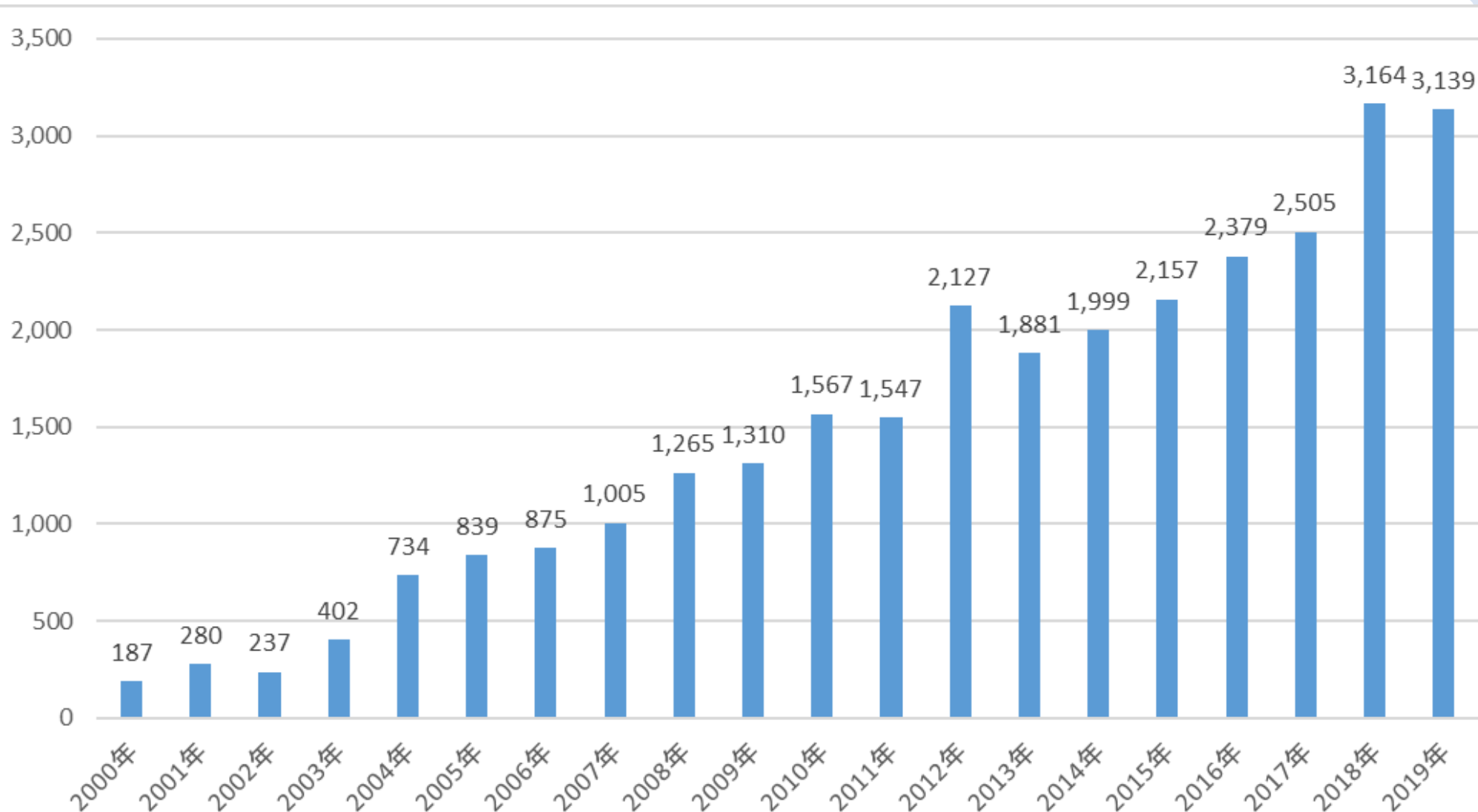
## マドリッド制度を利用した出願



# マドリッド制度を利用して海外出願する主なメリット

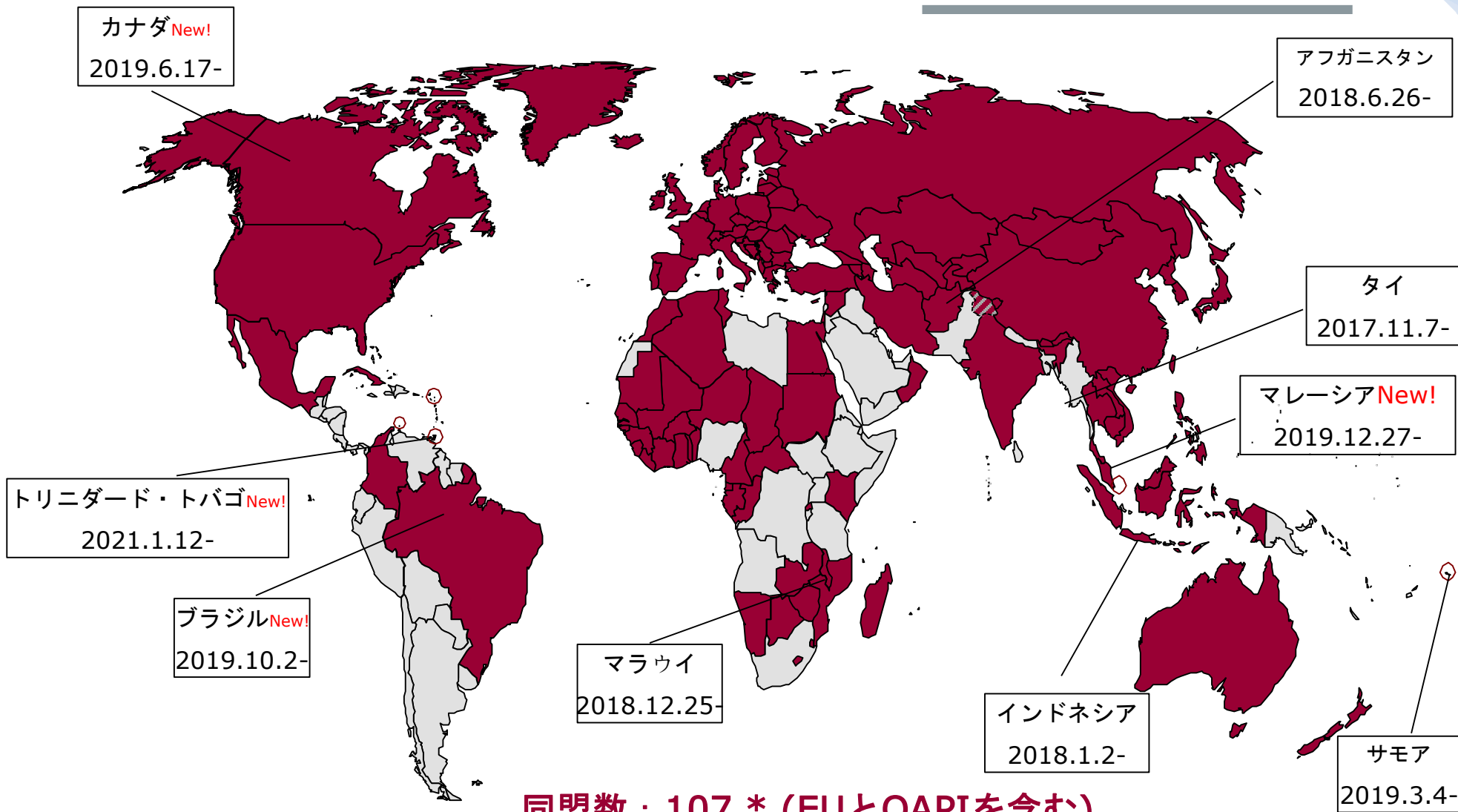
1. **経費節減** → 翻訳料及び代理人費用が削減可能
2. **単一の出願書類・出願手続** → 英語で作成した書類を日本特許庁に提出するだけ
3. **本国官庁としての日本国特許庁** → 必要なコミュニケーションは日本語で可能
4. **迅速な審査** → 1年又は18か月以内に審査結果を受領
5. **権利管理の簡便化** → WIPOの国際登録簿による一元管理が可能
6. **事後指定による権利の拡張**  
→ 事業展開に応じて柔軟に国際登録に基づきその保護を拡張可能
7. **WIPOによるユーザー向けツールの充実**  
→ Global Brand Database, Madrid Monitor,  
Madrid Goods & Services Manager, Member Profiles Database など

# 日本からのマドリッド制度に基づく国際出願件数





# マドリッド同盟国



同盟数 ; 107 \* (EUとOAPIを含む)  
123か国をカバー

# マドリッド制度の成り立ち

## ➤ マドリッド協定の誕生

1883年 工業所有権の保護に関するパリ条約

1889年 パリ開催の工業所有権に関する国際会議

商標の国際的な寄託制度の枠組みの必要性

1891年 標章の国際登録に関するマドリッド協定成立

締約国の伸び悩み

1989年 標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書  
成立

2016年 マドリッド協定のみへの批准・加入を凍結

マドリッド制度の単一化

# マドリッド協定とマドリッド協定議定書の相違

	マドリッド協定	マドリッド協定議定書
使用言語	当初はフランス語のみ (2008年から英語・スペイン語追加)	当初は英語とフランス語 (2004年からスペイン語も追加)
国際出願の基礎	本国における登録のみ	本国における出願又は登録
審査期間 (拒絶通報期間)	指定通報から1年	指定通報から1年又は18か月
手数料	全締約国一律の金額	締約国の宣言により個別手数料が徴収可能
国際登録が基礎に 従属する期間	当初は期間制限無し (後に5年に短縮)	5年(ただし、指定国の国内 出願へ変更可能。)
国際登録の 存続期間	20年(更新可能)	10年(更新可能)

## 商標登録条約

- マドリッド協定に基づく制度では本国での登録義務
  - 本国での拒絶理由・無効理由があると国際出願不可
  - 本国での登録と国際登録の二重管理 等
- 米国、英国、日本等の経済大国がマドリッド協定未加入
  - 19締約国のみで欧州各国がメイン（1973年当

### 商標登録条約採択（1973年）

- 基礎出願・登録が不要
- WIPOへの直接出願や自国指定が可能
- 審査期間15か月
- 国際登録日から3年間は不使用による拒絶又は取消を禁止

- 5か国の参加により1980年発効後、締約国が増加せずに1991年に停止

1 マドリッド制度とは

2 **現在進行中の国際的議論**

3 マドリッド制度の利便性向上を目指した国内制度改善

### 質問 3 WIPOで開催されるマドリッド制度に関する 国際会議の様子を視聴したことがある？

---

ある

ない

https://c.connectedviews.com/05/wipo

The screenshot displays a web browser window with the URL <https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/v>. The page header features the WIPO logo and a search bar. The main content area is titled "WORKING GROUP ON THE LEGAL DEVELOPMENT OF THE MADRID SYSTEM FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS (MM/LD/WG/18) DAY 5". A video player shows a man in a suit sitting at a desk with a "PRESIDENT" nameplate. To the right, a "TIMELINE" section lists the following items:

- 00:00:05 CHAIR
- 00:00:17 8. Summary by the Chair
- 00:20:11 9. Closing of the Session

The sidebar on the right contains sections for "INFO" and "RELATED DOCUMENTS", with a document icon labeled "MM/LD/WG/18/9". At the bottom of the page, there is a "Privacy policy" link and a "Share" button. The Windows taskbar at the very bottom shows the time as 18:49 on 2020/12/02.

## マドリッド制度に関する国際的議論

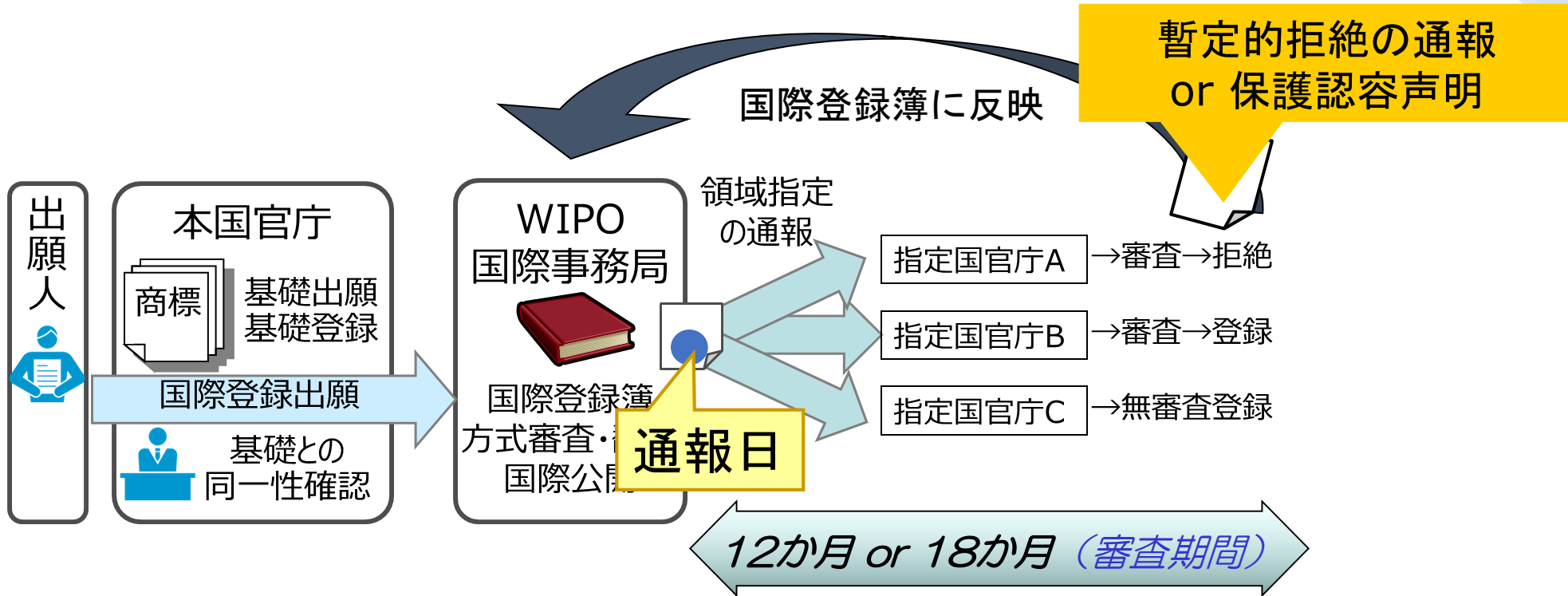
- マドリッド協定議定書は、標章の国際登録に関するWIPO所管の国際条約であり、1989年に採択。日本は1999年12月に加入し、2000年3月から発効。
- より使いやすい制度とするための協議を目的として、2005年に第1回「マドリッド制度の法的展開に関するアドホック作業部会」開催。2008年の第5回より常設の作業部会と姿を変えながら、2020年10月に開催された第18回会合まで年1回の頻度で開催。
- 通常、マドリッド制度に基づく規則の改正はこの作業部会で議論され、ここで合意された後、マドリッド制度の締約国が一堂に会するマドリッド同盟総会において採択。



## 近年におけるマドリッド制度に基づく規則の改正

- 保護認容声明の送付の義務化（第18規則の3）  
： 2009年1月発効
- 出願人によるWIPOへの手続の期間徒過救済（第5規則の2）  
： 2015年1月発効
- 名義変更を伴わない国際登録の分割及び併合  
（第27規則の2、第27規則の3）： 2019年2月発効
- 電子メールアドレスの提示の義務化  
（第3規則、第9規則等）： 2021年2月発効予定

# 保護認容声明の送付の義務化について



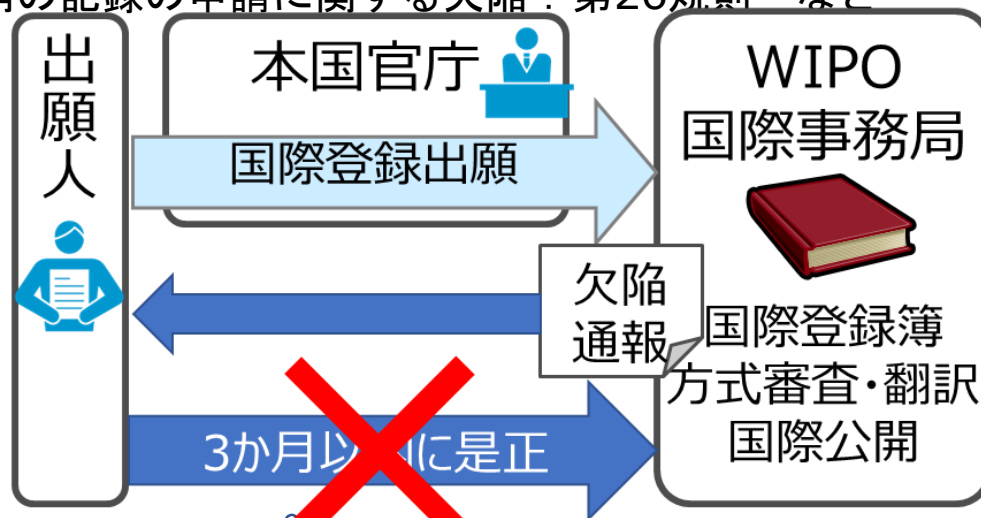
期間内に「暫定的拒絶の通報」が発出されない場合  
⇒ 1年又は18か月経過時点に、当該指定国で「登録になった」とみなす

指定国官庁は、拒絶の理由がない場合、速やかに保護認容声明送付

# 出願人によるWIPOへの手続の期間徒過救済について

## WIPOからの欠陥通報に対して期間(3か月)内には是正しない場合 → みなし放棄

- 出願人が是正すべき欠陥（氏名等の誤記）：第11規則(2)
- 出願人又は本国官庁が是正すべき欠陥（手数料額の不足）：第11規則(3)
- 事後指定に関する欠陥：第24規則
- 変更の記録及び取消の記録の申請に関する欠陥：第26規則 など

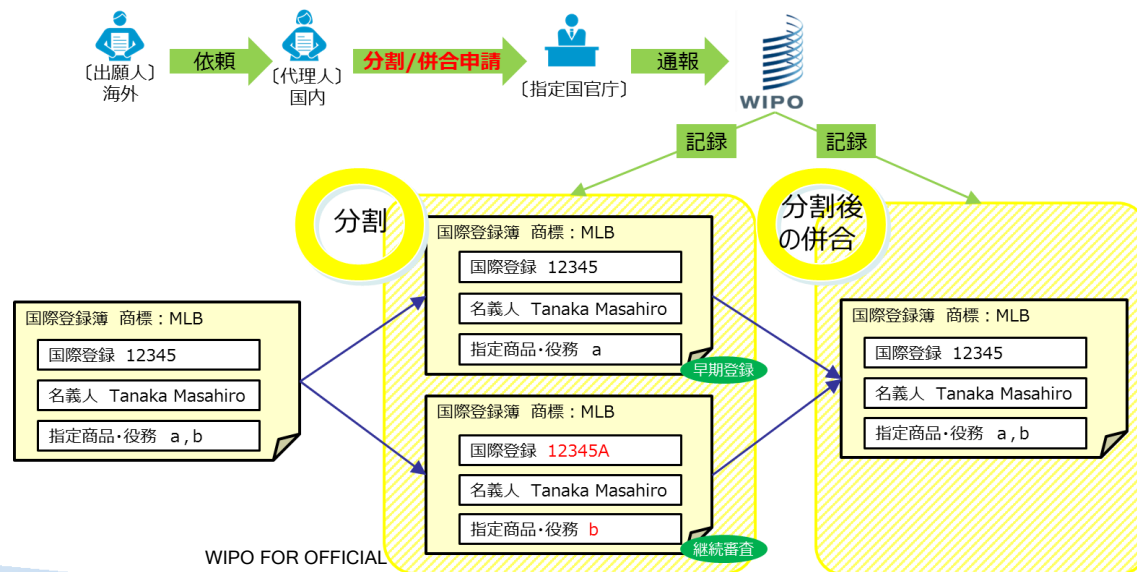


**+2か月**  
**の救済期間**

- ・ 公式様式（MM20）による期間延長の請求
- ・ 欠陥に対する是正

# マドリッド制度に基づく国際登録の分割・併合について

- 2019年2月1日発効の規則改正により、
  - ⊖権利移転を伴わない国際登録の分割、及び
  - ⊖分割後の国際登録の併合を指定国官庁経由で申請することが認められている。
- ⊖国際登録の分割は、出願日を確保したまま拒絶理由の該当部分を分割して審査手続を進めることが可能であり、⊖分割後の併合についても分割した国際登録を再度一元管理に戻すことが可能。
- 我が国国内法令においてはこれらに対応する規定がないため、適用を留保中。



# マドリッド作業部会の最新の議題

1. 新型コロナウイルスへの対処を踏まえた手続遅延の救済措置の拡充
2. 代理人の選任
3. 新しいタイプの標章・表現手段への対応
4. 代替に関する運用の明確化
5. マドリッド制度への新言語導入提案
6. 従属期間の短縮可能性

## 1. 手続遅延の救済措置の拡充

今般の新型コロナウイルスへの対処の経験を経て、  
緊急事態による手続遅延の救済等の規則改正案  
(2021年11月1日施行予定)

- マドリッド制度において手続が遅延した場合の救済が不十分であったため、出願人によるWIPO国際事務局への手続の遅延の救済措置の拡充

戦争・天災などの不可抗力、郵便や電子通信の不具合など本人の制御不能な状況に起因する手続の期間の不遵守について

- 当該手続期間満了後6か月以内に
- 不遵守の事由の証拠の提出とともに、当該手続を実施。

## 2. 代理人の選任

### 代理人の選任について

WIPO提供オンラインツールによる迅速な提出を促進する規則改正案（2021年11月1日施行予定）

- ・ 事後指定等の他の手続時に代理人の選任の届出を行う場合  
→ それらの手続の不備で欠陥通報が発出されるなどすると、代理人選任も遅延
- ・ 一方、WIPOはオンラインツール「Contact Madrid」を提供しており、これを活用した代理人選任届が単独かつ迅速に可能  
<https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/>
- 事後指定等他の手続書類による代理人選任手続を廃止  
(国際出願時・名義人変更時の代理人選任は引き続き可能)

### 3. 新しいタイプの標章・表現手段への対応

各国にて異なる新しいタイプの商標の許容・処理状況を考慮し、新しいタイプの標章を含む多様性のある国際商標出願も可能とする規則改正案

- 願書へ添付する標章に関して非グラフィカルなものも可能とし、標章の電子的な提出を許容。（2023年2月1日施行予定）
  - 具体的な電子的手段や提出可能なフォーマットなどの詳細は、今後、実施細則案が提案される予定。
- 国際商標出願と基礎出願・基礎登録との同一性標章の「同一（same）」の確認から、「一致（correspond）」を確認することについて、具体的な判断方法や指定国実定での対応を含め、今後の作業部会で議論を



## 質問4 マドリッド制度における「代替（Replacement）」を活用したことがある？

---

Ⓐ ある

Ⓑ ない

Ⓒ 「代替」の制度を知らない

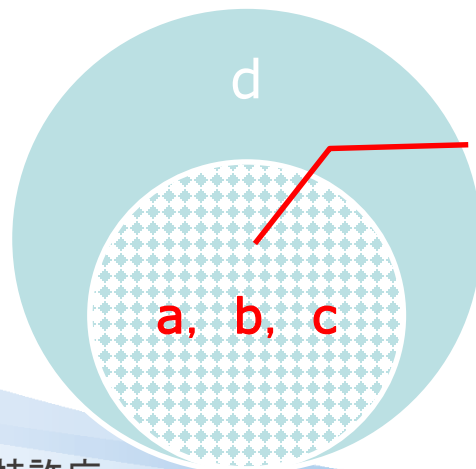
## 4. 代替に関する運用の明確化

### 各国にて異なる代替に関する運用の統一・明確化を行う規則改正案

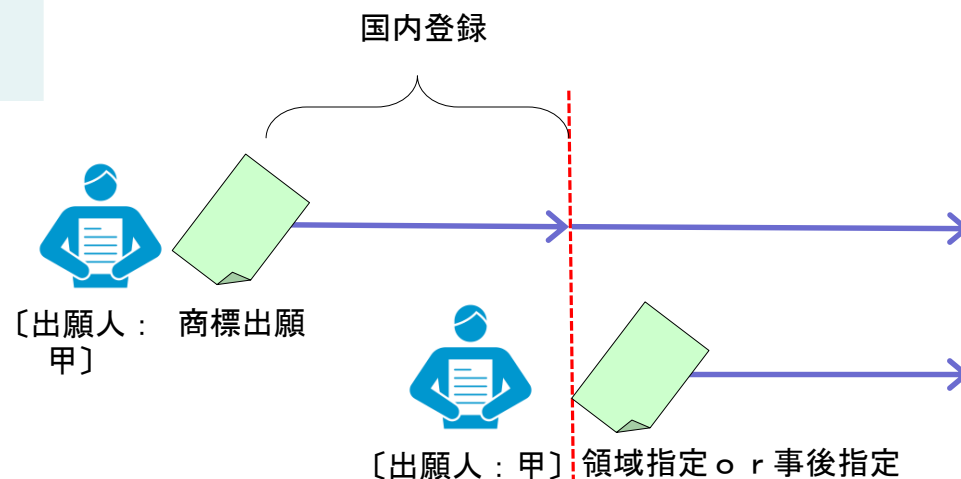
既に国内登録されている商標は、⊖商標・名義人が同一、⊖国内登録後に国際登録の保護（領域指定又は事後指定）、⊕国内登録の指定商品・役務が国際登録に含まれている場合、当該国内登録は国際登録に代替。代替により、各国に別個に存在する国内登録を国際登録として一元管理可能。代替が認められた商品・役務については、国内登録時の

国内登録	国際登録	代替が認められる商品
a, b, c	a, b, c, d	<b>a, b, c</b>

#### ➤ 代替のイメージ図



代替の結果、国内登録の出願日、設定登録日、優先日等の利益を引き継ぐことが可能。



## 4. 代替に関する運用の明確化

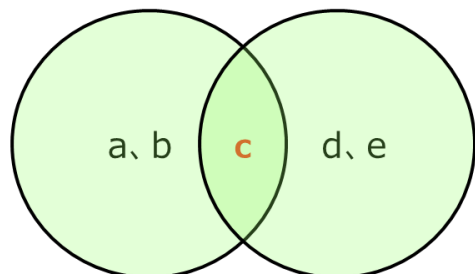
### ●2021年2月施行

- 代替の効力発生日：国際登録日又は事後指定日
- 代替の記録の申請：WIPOによる国際登録・事後指定の通知日以降に受理。
- 国内登録と代替した国際登録は共存可能

### ●2021年11月施行予定

- 国内登録の指定商品・役務：以下2つの解釈のうち⊖部分代替を採用。
  - ⊖国内登録の指定商品・役務の範囲が国際登録のそれらと同一かそれより狭い場合
  - ⊖部分代替（国際登録の一部の指定商品・役務の代替）も可能

国内登録	国際商標登録出願に係る登録商標	重複が認められる商品
a, b, c	c, d, e	<b>c</b>



### 代替の国内担保規定(重複:商標法第68条の10)

⊖国際商標登録出願に係る登録商標及び名義人と国内登録に基づく登録商標及び商標権者が同一である、⊖国内登録の後に国際商標登録出願に係る商標が登録されている、⊕国内登録に係る商品及びサービスと国際商標登録出願に係る登録商標の指定商品及びサービスとが重複している、という条件を満たす場合には、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなされる。

## 5. 新言語導入提案について

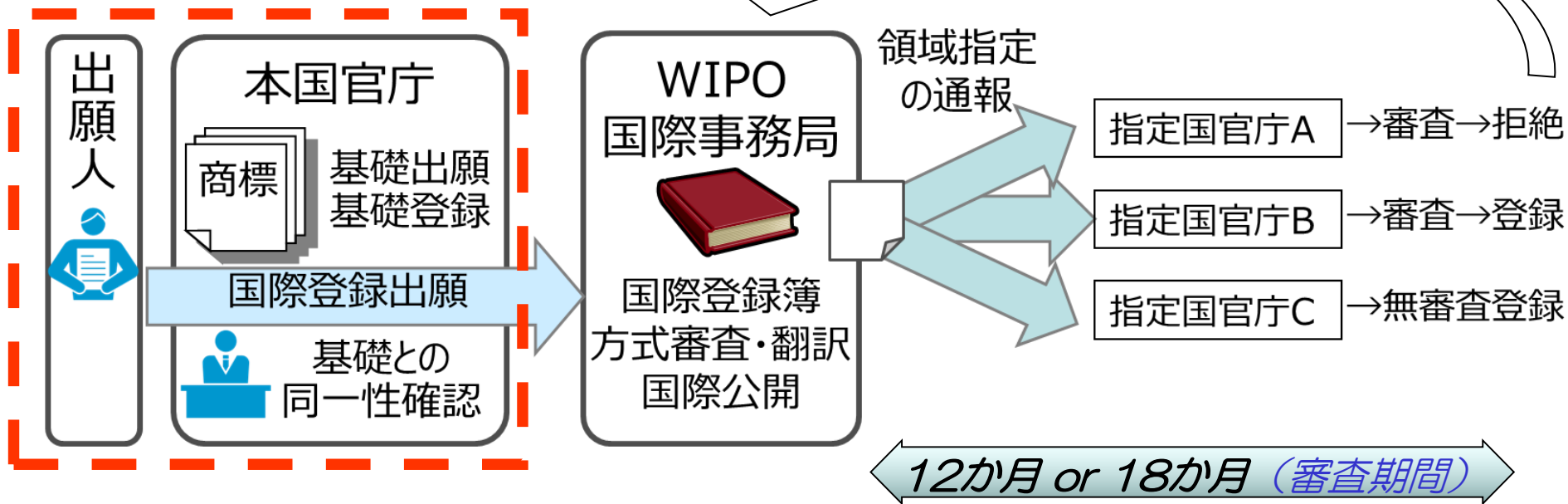
英語、フランス語又はスペイン語が使用可能なマドリッド制度において新たに中国語、ロシア語及びアラビア語を追加することを関連締約国から提案

- 第18回マドリッド作業部会でのWIPOからの提案概要
  - ・ 新言語は、既存3言語と異なり、国際出願時のみ使用可能
  - ・ 本国官庁による基礎との同一性確認は新言語で実施
  - ・ 出願書類はWIPOで既存3言語へ翻訳し、その後の通知等の処理は従来通り既存3言語で実施。
  
- 新言語導入への懸念
  - ・ WIPOの財政的・人的負担増大や出願処理作業の遅延
  - ・ 権利範囲である指定商品・役務の翻訳の質低下

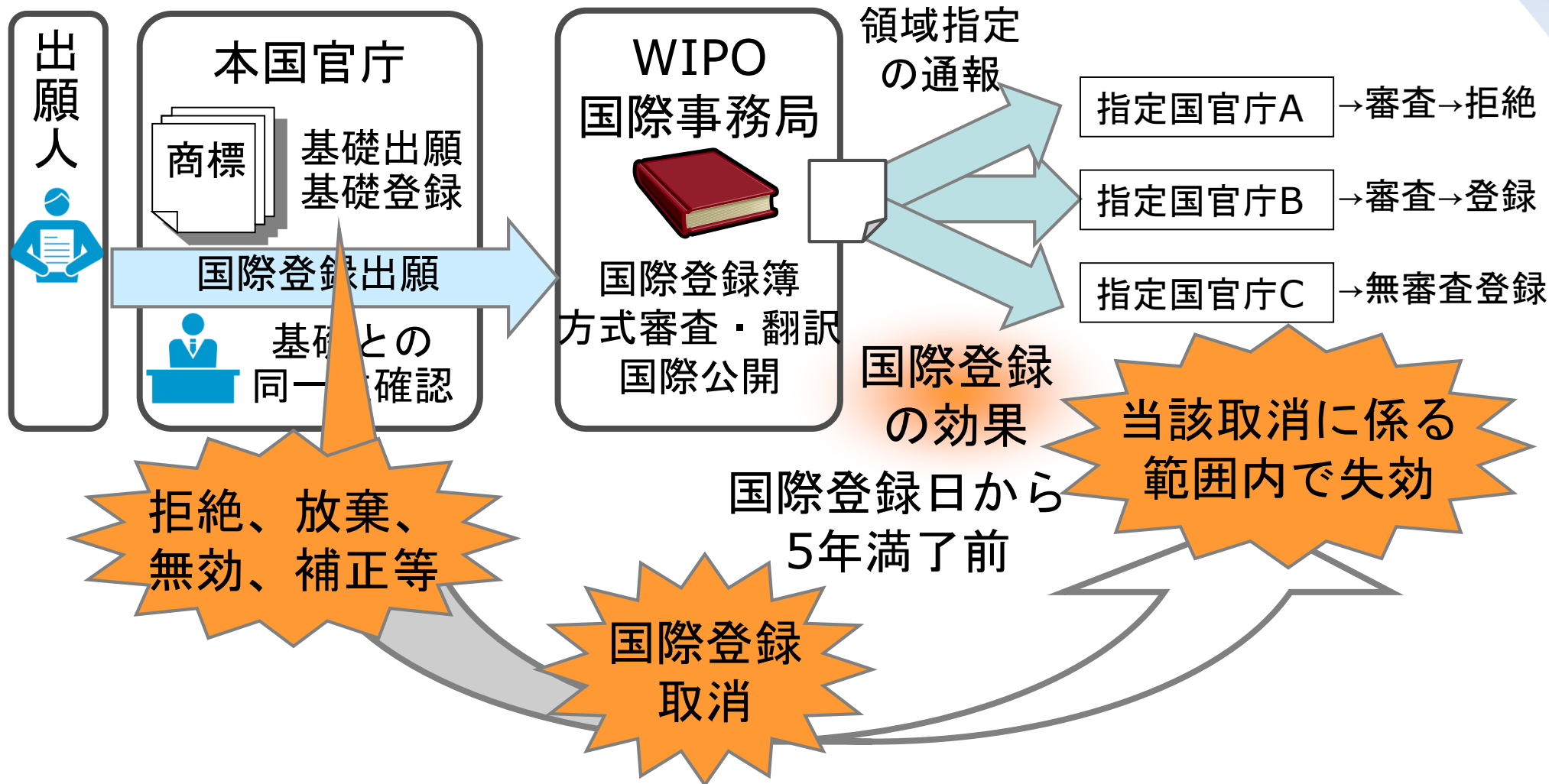
# 5. 新言語導入提案について

英語・フランス語・スペイン語のいずれかの言語で手続

出願時のみ  
中国語・ロシア語・アラビア語  
でも手続可能！



## 6. 従属期間の短縮可能性



国際登録が取り消された日から3月以内に取り消された指定商品（役務）に関して指定国に新たに商標登録出願を行えば、国際登録日に出願が行われたものとみなされる。

質問5 従属性やセントラルアタックの存在は、マドリッド制度を利用する上で障害となる？

---

⊖障害になる

⊖障害ではない

⊛わからない

## 6. 従属期間の短縮可能性

国際登録及び指定国における登録は、国際登録日から5年間（従属期間）、本国官庁の基礎出願・基礎登録が拒絶・無効となった場合、その範囲において消滅

- 第17回マドリッド作業部会で検討された従属期間の在り方
  - ・ 従属期間の短縮：5年間から3年間に短縮
  - ・ 従属性による登録消滅となる理由の限定：
    - ⊖悪意の場合のみ・⊖第三者による申立（異議申立・無効審判等）の場合のみといった選択肢
  - ・ 従属性の自動的な効果の廃止：
    - 実質的利害関係を有する第三者からの請求があった場合のみ



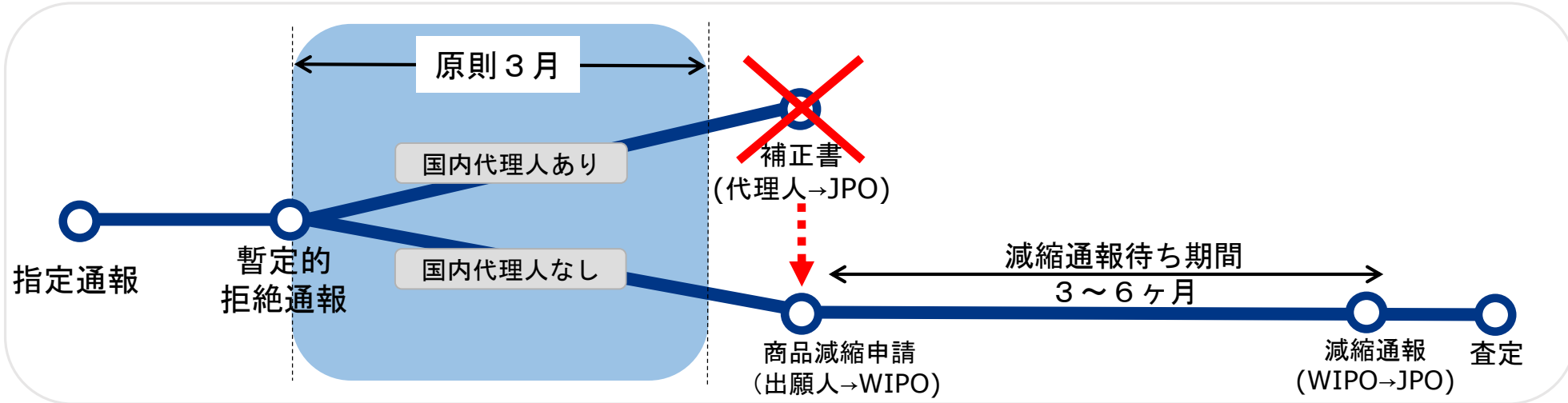
1 マドリッド制度とは

2 現在進行中の国際的議論

3 **マドリッド制度の利便性向上を目指した国内制度改善**

# 日本を指定するマドリッド出願に係る手続補正書の提出期間の見直し

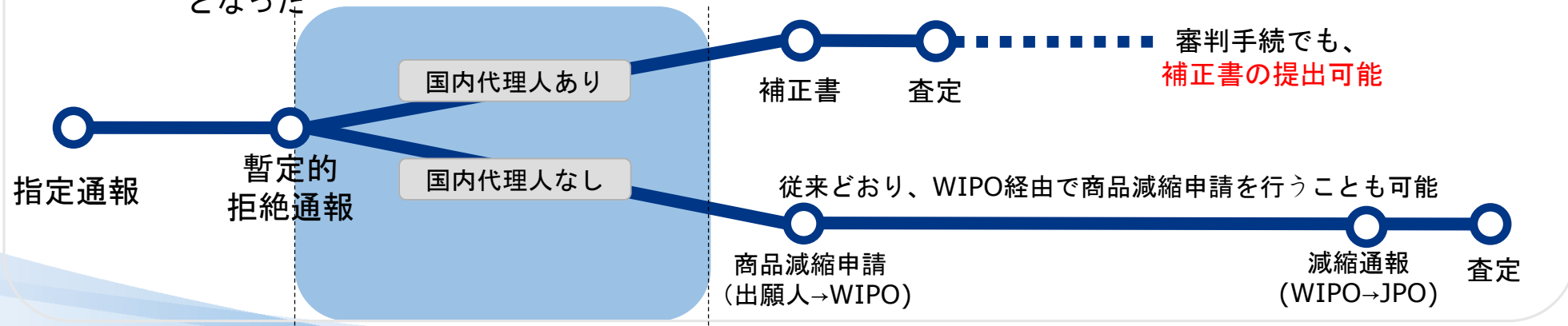
国際登録日又は事後指定日が**2020年3月31日まで**の国際商標登録出願



国際登録日又は事後指定日が**2020年4月1日以降**の国際商標登録出願

法改正済み (R2.4.1施行)

拒絶理由の通知後、案件が特許庁に係属している間は補正書の提出が可能となった



## 現行制度

法改正を  
検討中

### 個別手数料の納付方法

- マドリッド協定議定書に基づいて指定国が定める個別手数料を納付する際、指定国は一括納付又は二段階納付のいずれかを選択可能（納付はWIPO経由）
  - ・ **一括納付** : 出願時に全費用を納付
  - ・ **二段階納付** : 出願時と指定国が定める期限まで（例：指定国における商標権設定登録時）に分けて納付）
- 日本は現在、**二段階納付制度**を採用。

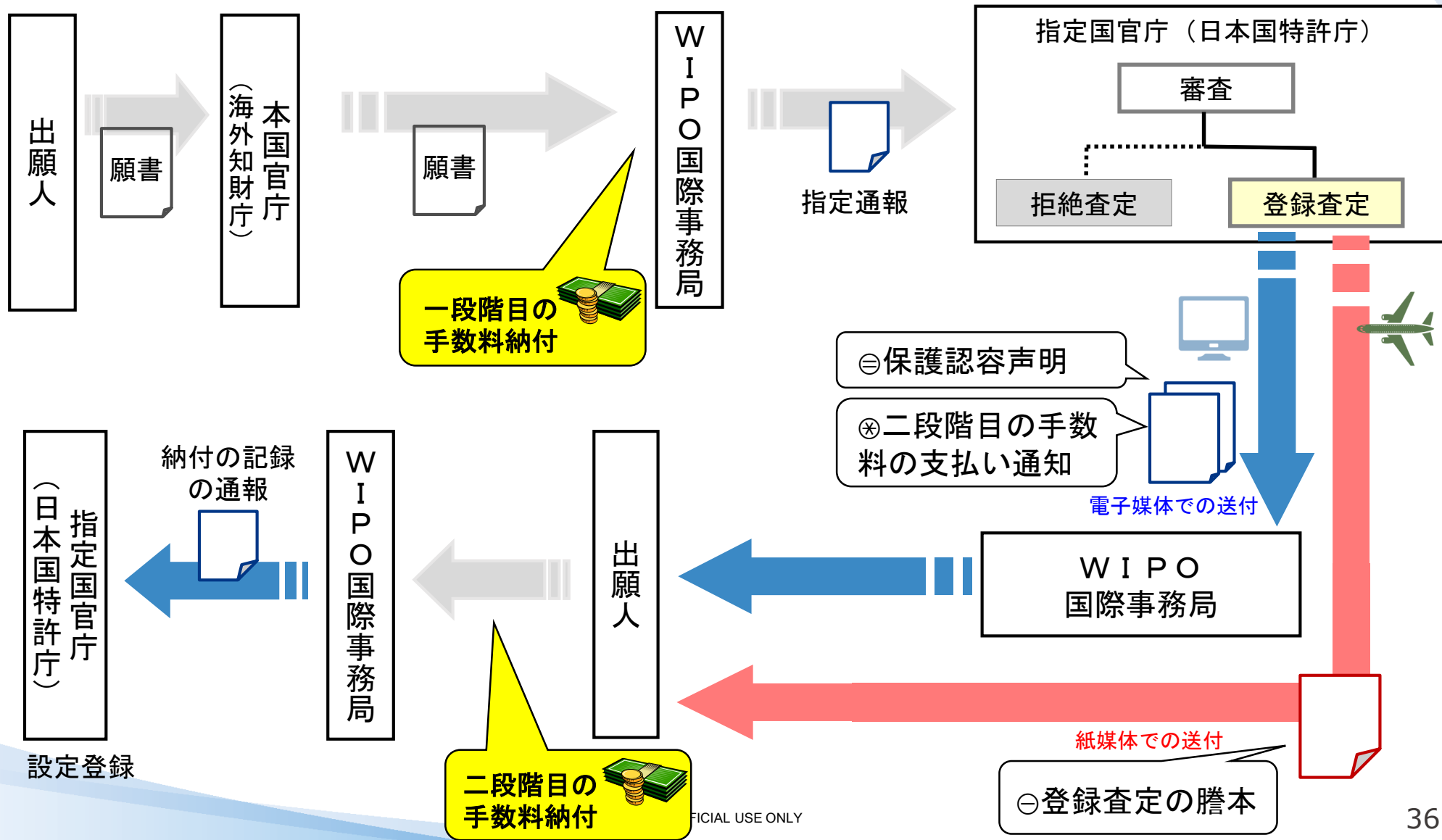
## 現行制度

法改正を  
検討中

### 登録査定 of 謄本の送達方法

- 日本を指定するマドリッド出願について登録査定がなされた場合、  
以下の2種類を送付
  - ⊖ **登録査定の謄本**
    - 国内法に基づき、日本国特許庁から出願人に**国際郵便で直接送達**  
(国内代理人がいる場合には代理人に郵送)
  - ⊖ **保護認容声明(Statement of Grant of Protection)**
    - 議定書に基づき、日本国特許庁から**WIPO国際事務局経由**で  
出願人に送付

# 日本を指定するマドリッド出願の設定登録までの流れ (現行)



## 現行制度の課題

法改正を  
検討中

### 個別手数料の納付方法

- 二段階納付採用国は、締約国107か国のうち日本、ブラジル及びキューバの**3か国のみ**
- 設定登録時に2度目の納付行為を必要とし、**出願人に追加的な手続負担**
- 二段階目の**納付手続忘れ**による出願みなし取下げ（年間約700件程度）
- WIPO国際事務局における事務負担

## 現行制度の課題

法改正を  
検討中

### 登録査定の謄本の送達方法

- 商標登録の許可という1つの事象に対し2重の事務手続
- 今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、一部の国について**国際郵便の引受けが停止**され、**登録査定の謄本を発送できない事例**が発生

## 対応の方向性（案）

法改正を  
検討中

### 個別手数料の納付方法

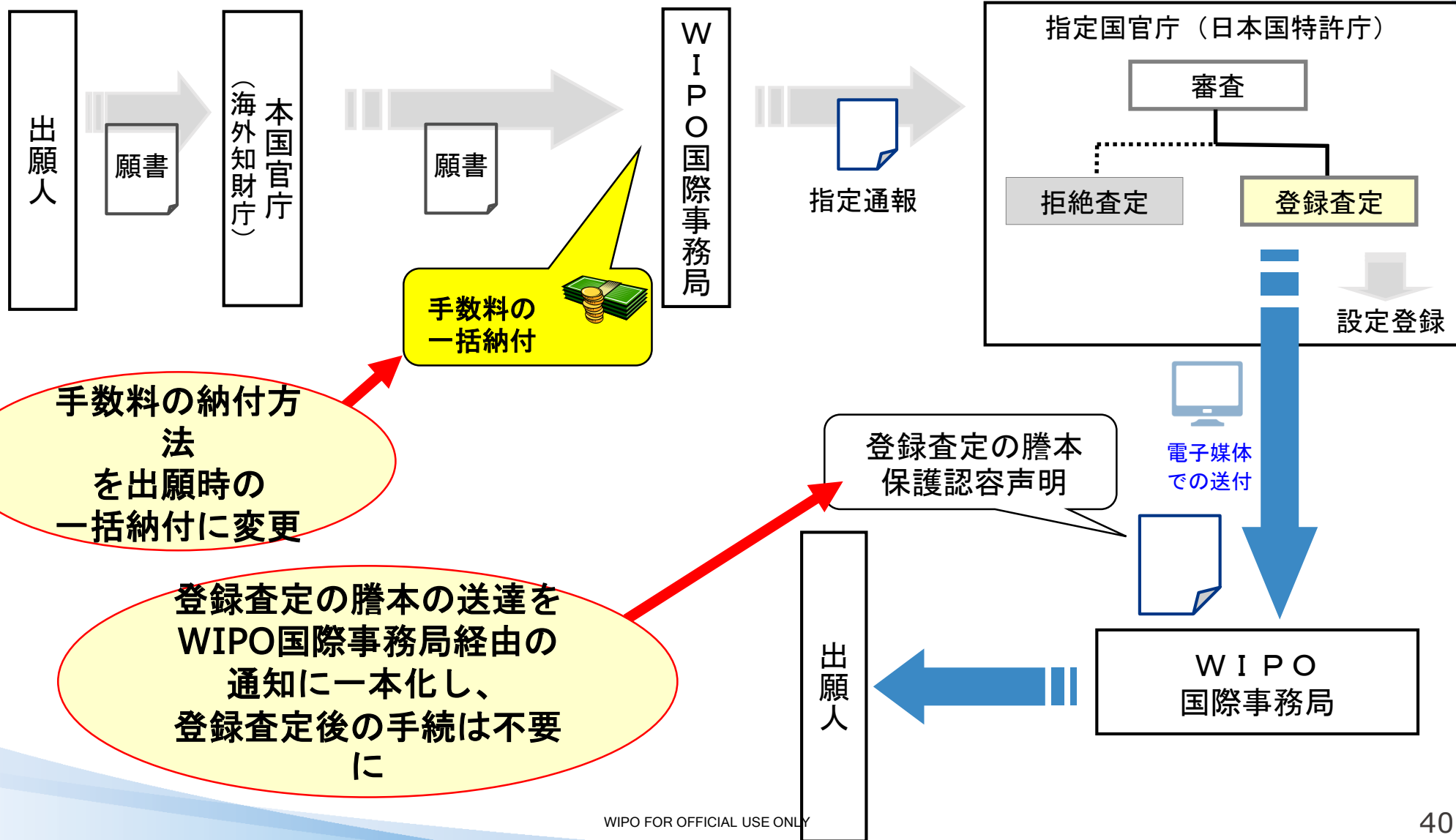
- 出願人の手続負担・国際事務局及び特許庁の事務処理負担の軽減、国際的な手続調和を推進
- 日本においても**一括納付制度を採用**してはどうか

### 登録査定の謄本の送達方法

- 新型コロナウイルス感染症の影響等による国際郵便引受停止に対する措置を講じておく必要
- 国際商標登録出願に係る国際郵便を用いた書類の送付手段の見直しをして、**登録査定の謄本の送達手続を国際事務局を經由した手続に一本化**してはどうか



# 日本を指定するマドリッド出願の設定登録までの流れ(見直し後)(案)



ご静聴ありがとうございました

---

