

WIPO 国際出願制度

実務アドバイス

～よくあるお問い合わせから～

WIPO 日本事務所



マドリッド協定議定書に基づく代替（Replacement）について教えてください。

代替（Replacement）とは、各指定締約国の国内商標を国際登録に一本化するための仕組みです。

1. 代替のメリット

代替によって、各指定締約国の国内商標を国際登録に一本化できることから、国ごとの管理が不要となり、更新手続きや住所変更手続き等をWIPO国際登録簿に対してのみ行うことで、手続きの負担およびコストを削減できる可能性があります。

2. 代替が認められる条件

国際登録の名義人は、①商標が同一、②名義人が同一、③国際登録の保護（国際出願時の領域指定または事後指定）が国内登録後にその指定国に及んでいる、④国際登録に国内登録の指定商品・役務が含まれている——場合には、国内登録から生じる権利を害することなく（つまり、国内登録の出願日、優先日等の利益を引き継いで）、国内登録を国際登録によって代替することができます（マドリッド協定議定書4条の2（1））。

代替は議定書4条の2（1）に規定される条件を満たせば自動的に効果が発

生しますが、効果の有無を明示的に確認するための仕組みとして、「代替の記録の申請」という手続きがあります（マドリッド協定議定書に基づく規則21規則）。

3. 代替の記録の申請

代替の記録の申請は、WIPO国際事務局ではなく、指定締約国の官庁に対して行います。国際事務局が国際登録または事後指定による領域指定を指定締約国の官庁に通報した後であれば、いつでも申請可能です。申請の様式や手数料は国によって異なります。

指定締約国の官庁は、代替の記録の申請が条件を満たすものであれば国内の登録簿に代替を記録し、その旨を国際事務局へ通報します。国際事務局は通報された内容を国際登録簿に記録し、公報に掲載するとともに、名義人に通知します。

4. 代替に関するその他の決まり

国際登録は複数の国内登録を代替可能です。指定締約国の官庁は代替された国内登録に基づき、国際登録の保護を拒絶することはできません。また、代替された国内登録と国際登録は共存

可能であることから、必要があれば国内登録の権利を維持し続けることも可能です。

なお商品・役務の範囲は、必ずしも国際登録が国内登録の商品・役務を全てカバーしている必要はなく、国内登録の商品・役務と国際登録の商品・役務が一部重なっている場合、その部分について代替が可能です（21規則（3）（d）。ただし、締約国は2025年2月1日まで適用猶予あり）。

5. 代替が記録されている案件の確認方法

Madrid MonitorのAdvanced Searchで、「Transaction」欄に代替のトランザクションコード「FBN」を入力して検索すれば、代替が記録されている案件を確認することができます。

ご不明な点がございましたら、以下までお問い合わせください。

【WIPO日本事務所 お問い合わせ先】

TEL : 03-5532-5030

e-mail : japan.office@wipo.int

URL : wipo.int/japan