

国際的なブランド戦略を支えるマドリッド協定議定書

特許庁 国際政策課 課長補佐
榎本 史夫 (ENOMOTO Fumio)
特許庁 国際意匠商標出願室
赤木 伸悟 (AKAKI Shingo)

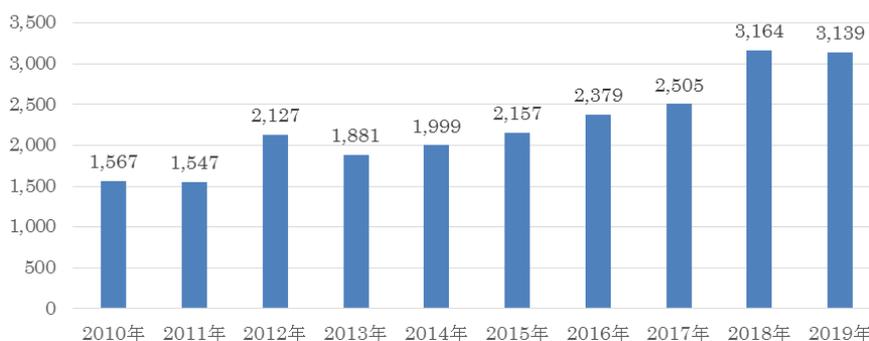
〈要約〉本年3月14日、我が国がマドリッド協定議定書の締約国となって20年を迎えた。マドリッド協定議定書は海外において容易かつ効率的に商標権を取得するための優れた制度であり、国際的に確立した企業ブランドを模倣により毀損されないために、海外においても商標権を取得する必要性が増している昨今においては、更にその存在意義を増している。本稿では、マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度の概要やその成立経緯、本制度活用のメリットや最近の動向についてご紹介する。

1. はじめに

経済のグローバル化が進む中で、海外において商標権を取得することは、国際的に確立した企業ブランドを模倣により毀損されないために肝要である。我が国企業が国際競争力を更に強化していくためには、そのブランド戦略の一環として、事業展開先としての海外において商標権を経済的・効率的に取得することが求められる。

この点、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書（以下「マドリッド協定議定書」という。）に基づく商標の国際登録制度は、海外での商標権取得を容易かつ効率的に行うための優れた制度である。本制度はその発効以来、締約国の増加やその規則改正などを通じてユーザーにとってのメリットを随時拡充している。実際に、マドリッド協定議定書に基づく

我が国からのマドリッド制度を利用した国際出願件数



榎本史夫 (ENOMOTO Fumio) 特許庁 国際政策課 課長補佐

2000年特許庁入庁。特許法等の制度改正や国際業務に携わった後、2008年から経済担当書記官として在ギリシャ日本国大使館に赴任。帰国後、特許庁国際出願企画室にて特許協力条約やマドリッド協定議定書に関する国内外の調整、外務省経済局知的財産室にて我が国の特許法条約加入を担当。2015年から計画官としてWIPOに出向し、開発協力に従事。2019年から現職にて国際出願・登録や手続調和に関する条約を担当。

赤木伸悟 (AKAKI Shingo) 特許庁 国際意匠商標出願室

2010年特許庁入庁。審査第一部調整課（国際関連業務）、総務課・制度審議室（特許法等の法令解釈・改正業務）を経て、2015年に米国ワシントン大学（シアトル）ロースクールに留学（知的財産法LL.M.修了）。帰国後、経済産業省通商機構部においてWTO/TRIPS及び経済連携交渉（知財関連）に携わり、2018年7月より現職にてマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する業務を担当。

我が国からの国際出願件数は10年前と比べ倍増しており、我が国ユーザーにとって国際的に商標権を取得するための手段としてその有用性は高まっている。

本年3月14日、我が国がマドリッド協定議定書の締約国となって20年を迎えた。

この機に、マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度（以下、単に「マドリッド制度」という。）の概要やその成立経緯、本制度活用のメリットや最近の動向について簡単にご紹介したい。

2. 海外での商標権取得方法としてのマドリッド協定議定書

商標権を含む知的財産権の保護は属地主義が採用されており、各国で権利を取得する必要があるため、原則として個別に直接出願しなければならず、多くの国で商標権の取得を目指す場合には非常に煩雑な手続となる。また、出願手数料や登録料のみならず、現地の代理人費用などもあって非常に高額となるおそれもある。

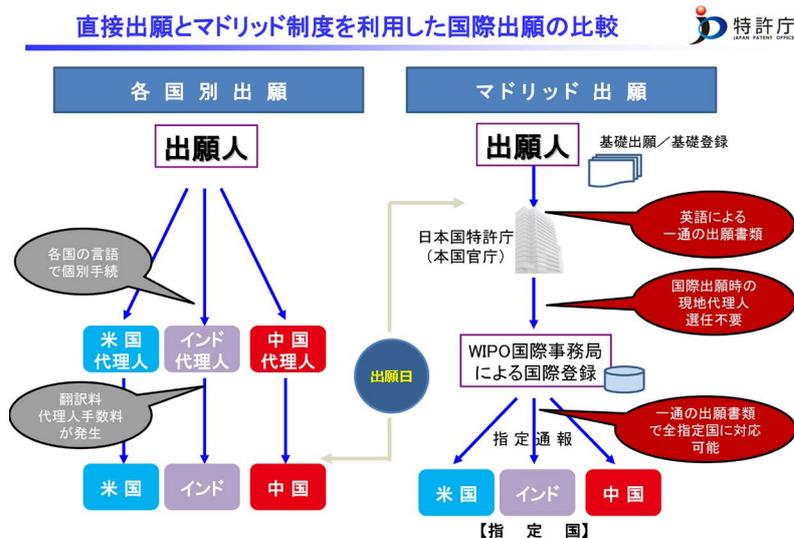
一方、マドリッド制度は、その締約国の中から権利を取得したい国を指定して国際登録することにより、複数国に対して同時に出願することと同等の効果を得ることができるため、各国ごとに出願する手続に比して簡便かつ迅速に世界各国で商標権を取得することを可能とするものである。

3. マドリッド制度の概要について

(1) 基礎要件と国際登録

マドリッド制度は、自国の官庁に商標登録出願をした出願人又は商標登録を有する名義人が、その出願又は登録を基礎として自国の官庁（以下「本国官庁」という。）を通じて世界知的所有権機関（World Intellectual Property Organization。以下「WIPO」という。）国際事務局に対し国際出願を行い、保護を求める締約国を指定して国際登録を受ける制度である。従って、その基礎となる商標が本国官庁に出願（以下「基礎出願」という。）又は登録（以下「基礎登録」という。）されていることが前提となる。また、基礎となる商標と国際出願を行う商標が同一であること、及び基礎となる商標の出願人又は名義人と国際出願の出願人が同一であることも求められる¹。更に、国際出願において指定できる商品・役務は、基礎出願・登録で指定した商品・役務と同一又はその範囲内でなければならない。他方で、各指定国で指定する商品・役務を限定することにより、指定国ごとに保護を求める商品・役務を取捨選択することもできる。

これら基礎要件の存在は、マドリッド制度自体が、ある国における商標を他の国に「領域を拡大」する思想を有することに依るものと考えられる。



1 マドリッド協定議定書第2条（1）及びマドリッド協定議定書に基づく規則第9規則（5）（d）。

(2) 保護を求める締約国の指定とその効果

国際登録の名義人が保護を求めて指定した締約国（以下「指定国」という。）の官庁が、一定期間内に登録を拒絶する旨の通報をしない場合、又はその通報をしたものの後にこれを撤回した場合には、国際登録された商標は当該指定国において国際登録日から登録されていたものと同等の効果を得ることができる²。指定国官庁が拒絶の通報をすべき期間は、WIPO国際事務局から送付される領域指定された旨の通報（以下「指定通報」という。）を受けてから12月、又は当該指定国の宣言により18月と定められている³。

(3) 従属性

マドリッド制度は、世界中で容易かつ経済的に商標権を取得することを可能とする一方、世界中で容易に不正な商標出願が拡散されてしまうおそれも指摘される。この点、同制度では、国際登録日から5年以内に（又は当該期間内に開始された手続により）、基礎出願が拒絶又は取下げとなった場合や、基礎登録又は基礎出願から生じた登録が取消・無効となった場合には、国際登録及び当該国際登録に基

づく指定国における保護も、その拒絶や無効の範囲で効力を失うこととなる（以下「従属性」という。）⁴。

4. マドリッド協定議定書成立の経緯

(1) マドリッド協定の誕生

現在、マドリッド協定議定書の締約国は106を数え、同議定書に基づく国際登録制度は世界中のユーザーに活用されるものとなったが、当該制度が現在の形を構築するまでには長い歴史がある。商標の国際的な登録制度の始まりは古く、標章の国際登録に関するマドリッド協定（以下「マドリッド協定」という。）は1891年に成立している。しかしながら、同協定については、下記のとおり当時の未加盟国からその使用言語や審査期間等の問題点が指摘されており、それが後のマドリッド協定議定書の成立につながったといえる。

(2) マドリッド協定とマドリッド協定議定書の主な相違

まず、マドリッド協定においては国際出願のための言語がフランス語に限定されていたが、マドリッド協定議定書ではフランス語に加えて英語も使用可

	マドリッド協定議定書	マドリッド協定
使用言語	英語・仏語・スペイン語 (当初は英語と仏語のみ)	英語・仏語・スペイン語 (当初は仏語のみ)
国際出願の基礎	本国における出願又は登録	本国における登録のみ
審査期間 (拒絶通報の期間)	指定通報の日から1年又は18月	指定通報の日から1年
手数料	締約国の宣言により個別手数料が徴収可能	締約国一律
国際登録の基礎との 従属性	国際登録日から5年以内に本国における基礎出願・登録が拒絶、取下、放棄、無効、取消になった場合は国際登録も取り消される。ただし、指定国の国内出願へ変更することが可能。5年以内に査定不服審判、無効審判、取消審判、異議の申立や請求があり、5年経過後においてそれらが確定した場合も同様。	国際登録日から5年以内に本国における基礎登録が無効、取消になった場合は国際登録も取り消される。
国際登録の存続期間	10年（更新可能）	20年（更新可能）
締結の主体	パリ条約の同盟国 一定要件を満たす政府間機関	パリ条約の同盟国
締約国数	106	55

2 マドリッド協定議定書第4条 (1) (a)。

3 マドリッド協定議定書第5条 (2)。

4 マドリッド協定議定書第6条。

能となった。これはフランス語を使用しない欧州以外の国々の同議定書への加入を促進させた。なお、現在はマドリッド協定議定書（2004年4月1日から）・マドリッド協定（2008年9月1日から）ともに英語・フランス語・スペイン語の3言語の使用が可能となっている。

また、マドリッド協定においては、基礎となる国内の商標が「登録」されていることが要件とされたため、基礎商標が登録されるまでに時間を要する国々においては適時の国際出願が困難となる事情があった。この点、マドリッド協定議定書においては、国内の商標が「出願中」であれば足り、ユーザーは出願後においてはいつでもその商標を基礎に国際出願することが可能となった。

更に、マドリッド協定においては、指定国官庁が実体審査を行う場合であっても拒絶の理由のある場合には例外なく指定通報の日から1年以内にその通報をしなければならなかったが、マドリッド協定議定書においては、締約国の宣言により拒絶通報の期間を18月とすることも許容されている。

マドリッド協定議定書は、1989年6月にマドリッドで採択され、1995年12月に発効、1996年4月から運用が開始された。我が国は1999年12月14日にWIPOへ加入書を寄託し、3カ月後の2000年3月14日にその効力が生じている。

なお、最後のマドリッド協定のみ締約国であったアルジェリアが2015年10月にマドリッド協定議定書にも加入したことを機に、マドリッド協定への批准及び加入等に関して定めている同協定第14条(1)及び(2)(a)の適用凍結がマドリッド同盟総会において決定され、2016年10月11日以降マドリッド協定のみへの加入はできないこととなっている。

5. マドリッド制度を利用する主なメリット

以上のような歴史を経て現在の形となったマドリッド制度だが、ここでは本制度利用のメリットについて具体的にご紹介したい。

(1) 経費節減

直接各国へ出願する場合、各国法令に応じて現地の代理人を通じて手続する必要があるため、基本的に国ごとに翻訳料及び代理人費用が発生する。一方で、マドリッド制度に基づいて国際出願をする場合は、国ごとの翻訳料は不要である。また、指定国官庁から拒絶の通報を受けない限り、基本的には各国で代理人を選定する必要がないため、大幅な経費削減が可能となる。

(2) 単一出願書類・出願手続

直接各国へ出願する場合、各国の様式に従い各国の言語で書類を作成する必要がある。他方で、マドリッド制度に基づき国際出願をする場合は、一通の出願書類を作成することで自国を除く全締約国に対応可能であり、我が国利用者は「英語」で作成すれば指定国独自の言語で作成する必要がない。

また、直接各国へ出願する場合は各国知財庁に対して出願手続を行う必要があるが、マドリッド制度に基づき国際出願をする場合は、本国官庁である我が国特許庁へ出願書類を提出すれば、各国にそれぞれ個別に出願したものと同等の効果が得られる。

(3) 本国官庁としての日本国特許庁

我が国特許庁を本国官庁としてマドリッド制度を利用して国際出願をする場合、出願書類の提出先は前述のとおり我が国特許庁となる。従って、書面上の使用言語は英語であるものの、本国官庁における認証業務の過程で行われる必要なコミュニケーションは日本語で行われる。また、WIPO国際事務局における審査の結果として欠陥通報⁵がなされた場合、その内容に応じて本国官庁である我が国特許庁を通じて応答が求められる。

このように、出願書類の作成段階から出願後に至るまで、本国官庁である我が国特許庁との間で問合せを含むコミュニケーションが日本語により可能であることは、特に、海外での商標権取得を目指すものの手続に不慣れな出願人にとっては、その安心感

5 マドリッド協定議定書に基づく規則第12規則や第13規則等。

とともにマドリッド制度利用上の大きなメリットの一つである。

(4) 迅速な審査

直接各国へ出願する場合、出願人は審査結果をいつ受領できるか予測できない場合が多い。しかしながら、マドリッド制度に基づく国際出願の場合、指定国官庁は前述のとおり指定通報の日から1年又は18月以内にWIPO国際事務局に対し審査結果を通知する必要があるため、当該期間内に通知がなければその指定国においては保護が得られることを意味し、出願人は審査結果を得られるタイミングを予測することができる。

(5) 権利管理の簡便化

直接各国へ出願した場合、その権利の存続期間は各国の法令に基づき定められ、更新の時期や手続も各国別となり権利の管理が複雑となる。しかしながら、マドリッド制度に基づいて国際出願をすれば、WIPO国際事務局の国際登録簿による一元管理が可能となる。国際登録の存続期間は国際登録日から10年間で、更新等の手続はWIPO国際事務局に対して行えば足りるため、権利管理負担が大幅に軽減される。

(6) 事後指定による権利の拡張

マドリッド制度では、事後的に指定国を追加する手続（事後指定）が可能であり、国際出願時には指定していなかった国のみならず、国際出願後に締約国となった国に対しても、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することが可能である。

6. マドリッド制度における最近の発展

(1) 近年におけるマドリッド制度の改正

マドリッド協定議定書の発効以来、マドリッド制度は利便性向上に向けて数次の制度・規則改正が実施されてきた。これら規則改正は、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されるものだが、その採択に向けた締約国間の事前協議・調

整・議論を行う場として、マドリッド制度の法的展開に関する作業部会がほぼ毎年一回開催されている。

これまでに採択・発効されている主な規則改正として、まず①「保護認容声明の送付の義務化（第18規則の3）」があげられる。これにより、指定国官庁は保護を拒絶する理由がない場合においても、拒絶通報の期間が満了する前に保護を認容する旨の声明をWIPO国際事務局に送付することが義務付けられた。また、②出願人又は名義人がWIPO国際事務局に対する手続のための期間を遵守できなかった場合にその救済を求める「処理の継続（第5規則の2）」の導入がある。商標法に関するシンガポール条約第14条が定める救済措置とも整合する本改正は、ユーザーの利便性を更に高めたものといえる。更に、③「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）」も2019年に導入されている。その結果、同規則の適用を認めている締約国においては、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となり、一度分割した国際登録を再度一元管理に戻す併合も可能となった。ただし、我が国は、国内法において対応する規定がないためそれぞれ経過措置の適用及び当該規則の適用除外を宣言しており、国際調和、及びユーザーの利便性向上の観点から導入の是非について検討を進めているところである。

(2) 締約国の拡大

我が国がマドリッド協定議定書に加入した2000年当時、その締約国はわずか49カ国に留まっていたが、その後、米国（2003年）、欧州共同体（2004年）などの主要国・機関が加入するなど、その締約国数は大幅に増大した。近年においては、アジア地域の加入も目覚ましく、2012年にフィリピン、2013年にインド、2016年にラオス、2017年にブルネイ・タイ、2018年にインドネシア、2019年にマレーシアといった国々が新たに加入した。また、2019年には、カナダやブラジルといった我が国ユーザーの関心の高い国々も加入したことにより、ますますその利便性の向上が期待される。

(3) WIPO 国際事務局への出願書類の電子的な送付の開始

我が国特許庁を本国官庁とするマドリッド制度を利用した国際出願は、書面手続により行われる。その後、義務付けられている我が国特許庁から WIPO 国際事務局への出願書類の送付についても、従来は書面により郵送されていたが、昨年10月に郵送に代えて電子的に送付することを可能とする商標法施行規則の改正を行った⁶。

出願人からの出願書類は書面で受理するものの、我が国特許庁から WIPO 国際事務局に対して出願書類を電子的に送付することで早期の国際登録に資するものとなった上、本年の新型コロナウイルス感染症の影響による国際郵便の引受け停止といった事情の如何にかかわらず、確実に出願書類を送付することが可能となった。

(4) 指定国官庁としての特許庁における手続補正期間の拡充

我が国特許庁を指定国官庁とするマドリッド制度を利用した国際出願については、拒絶理由を解消するために我が国特許庁に対し指定商品・役務を補正する手続補正書を提出することが可能である。従来、その提出期間は、拒絶理由解消のために指定された期間内に限定されていたが、ユーザーの利便性向上のため、商標法を改正し、本年4月1日以降に我が国を指定する国際出願又は事後指定についてこの時期的要件が緩和され、拒絶理由の通知を受けた後、その出願（事件）が審査・審判又は再審に係属している間はいつでも手続補正書の提出が可能となった⁷。

7. WIPO によるユーザー向けツールの充実

マドリッド制度を管理する WIPO では、各締約国とも協力し、様々なオンラインツールを開発・提供している。本制度利用に際しても有用なこれらツールについて一部紹介する。

(1) Global Brand Database (GBD)

マドリッド制度を利用した国際出願を行う場合でも、商標権付与の可否は各指定国の国内制度に則って判断されるため、他者の商標権との抵触を回避するためにも、事前に同一又は類似の商標が出願を検討している国において登録されていないことを確認することが重要である。GBD では、完全に担保することは難しいものの、国際登録及び世界各国の商標登録が検索可能であり、関心ある国における同一又は類似の商標の存否を確認することが可能である。

(2) Madrid Monitor (マドリッドモニター)

マドリッドモニターでは、自己の国際出願の手続状況や登録状況を確認できるほか、マドリッド制度を利用した国際登録全てについて名義人や指定商品・役務を含めて詳細な情報を確認可能であり、競合他者の出願状況もチェックすることが可能である。

(3) Madrid Goods & Services Manager (MGS)

MGS は、WIPO が提供する指定商品・役務リスト作成のためのオンラインツールである。MGS では、WIPO 国際事務局が受入可能な商品・役務の名称について、日本語や英語等の17言語で検索・調査することが可能であり、他言語への翻訳、及び指定国での受入可否も確認することができる。また、2016年3月より、我が国が使用する類似群コードの掲載も開始され、更なる充実化が図られている。

(4) Member Profiles Database

締約国の商標に関する法令や手続に関するデータベースであり、例えば出願を検討している国における商標の使用宣誓・証明の提出の可否や登録証発行の有無といった国内制度や審査手続情報を確認することができる。

6 令和元年10月1日経済産業省令第39号。

7 令和元年5月17日法律第3号。

(5) Fee Calculator (手数料計算システム)

出願手数料計算システムであり、指定国及び指定商品・役務区分数等に応じて国際出願手数料、更新手数料等の金額を計算することができる。

8. マドリッド制度をめぐる国際的な議論

最後に、マドリッド制度に関して現在行われている主な国際的な議論に触れておきたい。これらの議論の帰趨が今後のマドリッド制度の在り方に大きく関わる可能性もあるところ、我が国特許庁としても、我が国ユーザーの利便性を優先事項としつつ、国際的にも多くの者に裨益するような制度構築に向けて積極的に議論に貢献していく必要があると考えている。

まず、複数の締約国において別個に存在する同一の商標に関する国内登録を1つの国際登録に置換し、それらを一元管理することを可能とする「代替」制度の具体的な運用について議論が進められている。しかしながら、代替の取扱いについては締約国間でも意見に懸隔があり、例えば指定商品・役務の部分的な代替を認める規則改正案も合意には至っていない。

前述したマドリッド制度の特徴の一つでもある「従属性」についても、出願人と第三者の間の利益のバランスを考慮しつつ、今後の在り方が議論されており、従属期間の短縮、従属性による取消理由の限定といった点を含め検討が進められているところである。

更に、マドリッド制度への新言語、具体的には中国語、ロシア語及びアラビア語の導入について、その必要性や費用対効果の観点から議論がなされており、次回作業部会においてはWIPO国際事務局がこれら言語の導入に関し、技術的対応可能性や費用面を含め包括的な調査結果を提出することが予定され

ている。

9. 結び

多くの国にとって魅力ある国際的な商標登録制度の構築を目指してマドリッド協定議定書が1989年に採択されて30年、我が国がその締約国となって20年を迎えた。以前は当該制度の締約国は欧州中心であったが、最近ではアジアを始めとした欧州以外の締約国も増加しており、マドリッド制度ユーザーの利便性の観点も時代とともに変わりつつある。

特許庁としても、マドリッド制度の更なる利便性向上に貢献すべく、総会や作業部会における議論に積極的に参加するとともに、WIPOとも協力し、アジア太平洋地域の国々の知的財産庁におけるマドリッド制度担当者を集めたリージョナルワークショップを毎年開催する⁸など、当該制度や運用に関する情報交換や普及啓蒙を行っている。国内的にも、マドリッド制度を利用した国際出願に関するガイドや各種情報をホームページ上⁹に公開、出願書類の作成方法を含む制度説明会を毎年実施するなどマドリッド制度の更なる利用促進を図るとともに、我が国ユーザーにとってよりよい手続制度となるよう制度運用の見直し・検討を行い、そのための調査研究を実施する¹⁰などユーザーニーズの把握にも努めている。

更に、関係省庁や関係団体と協力して、中小企業による海外での知的財産活動を後押しするため、専門家のサポートを受けられる海外展開知財支援窓口¹¹や費用補助制度¹²など様々な支援を用意している。

このような取り組みを始めとして、我が国企業の海外進出を積極的に支援していくことは特許庁の重要な役割の一つであり、今後も積極的に実施していく所存である。

8 https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=45286

9 <https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/index.html>

10 例えば「令和元年度 産業財産権制度各国比較調査研究等事業「マドリッド協定議定書に基づく国際登録の分割・併合等に関する調査研究報告書」」https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2019_04.pdf

11 海外展開知財支援窓口 (INPIT) <https://faq.inpit.go.jp/gippd/service/>

12 https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaikokusuyutugan.html