

国際登録出願制度

第1章 マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の概要

第1節 マドリッド協定議定書について

第2節 外国への直接出願と議定書出願

第3節 議定書に基づく国際登録出願の概要

第4節 事後指定について

第5節 セントラルアタックについて

国際登録出願制度

第1章 マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の概要

第1節 マドリッド協定議定書について

1. 商標の国際登録とは

外国で商標を登録するには2つの方法があります。1つ目は、従来からの手続方法で、パリ条約などを利用して各国別に直接出願する方法です。

2つ目は、我が国がマドリッド協定議定書に加盟したことにより可能となった手続方法で、各国毎に行わなければならない商標の登録出願手続を、1通の出願書類を日本国特許庁に提出することにより複数国に一括して登録出願することができる手続方法です。

2. マドリッド協定議定書の概要

「**標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書**」(PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS) (以下「**議定書**」という。)の骨子は、

(1) 締約国の特許庁(**本国官庁**)に出願又は登録されている商標を基礎として、保護を求める締約国(**指定国**)を明示し、世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局(以下「**国際事務局**」という。)に、本国官庁経由で国際出願を行います。

(2) 国際事務局は、**国際登録簿**に登録後、指定国へ領域指定の通報を送付します。

(3) 指定通報を受けた指定国官庁が、保護を拒絶する旨の通知を**一定期間(1年又は各国の宣言により18ヶ月)**内に国際事務局に行わないと、標章の国際登録の日、又は国際登録後の領域指定の記録の日(事後指定日)から、その標章が指定国官庁において、当該官庁による登録を受けていたならば与えられたであろう保護と同一の保護が与えられることになります。

3. 議定書制定の経緯

(1) 議定書設立以前

商標の国際的な登録制度としては、「**標章の国際登録に関するマドリッド協定**」(以下「**協定**」という。)が1891年に創設されました。同協定は、パリ条約第6条の5において、「本国で登録された商標は、他の同盟国においても、そのまま保護される」との規定を基に、パリ条約の特別取極(第19条)として創設されたものです。しかしながら、同協定は未

加盟国から審査期間、使用言語、国内手数料等の問題点が指摘されていました。

(2) 議定書設立

議定書は、同協定を修正・補完するもので審査主義国にも配慮した規定を持ち、より多くの国が利用できる商標の国際登録制度を目指してパリ条約の特別取極として制定されましたが、協定とは独立した条約です。1989年6月27日にマドリッドで採択され、**1995年12月に発効**し、1996年4月から運用が開始されました。

我が国は、1999年12月14日にWIPOへ加入書を寄託したことにより議定書に加盟し、同条約第14条(4)(a)に基づき3ヶ月後の**2000年3月14日**にその効力が発生しました。

4. 議定書と協定との相違

(1) 議定書と協定との相違

	議 定 書	協 定
1. 国際出願の基礎	本国による出願又は登録	本国における登録のみ
2. 暫定的拒絶通報の期間	指定通報の日から1年又は18ヶ月	指定通報の日から1年
3. 国際登録の存続期間	10年(更新可能)	20年(更新可能)
4. セントラルアタック	国際登録日から5年以内に本国における基礎出願・基礎登録が拒絶、取下、放棄、無効、取消しになった場合は国際登録も取消されるが、指定国の国内出願へ変更することが可能 5年以内の査定不服審判、無効審判、取り消し審判、異議申し立て等によって、5年の経過後の確定したときも同様	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、取消しになった場合は国際登録も取消され、それに対応する措置はない
5. 手数料	個別手数料を徴収できる	個別手数料を徴収できない(一律の手数料)
6. 締結の主体	パリ条約の同盟国及び一定の要件を満たす政府間機関(国際機関)	パリ条約の同盟国
7. 締約国数	79ヶ国(政府間機関を含む)	56ヶ国

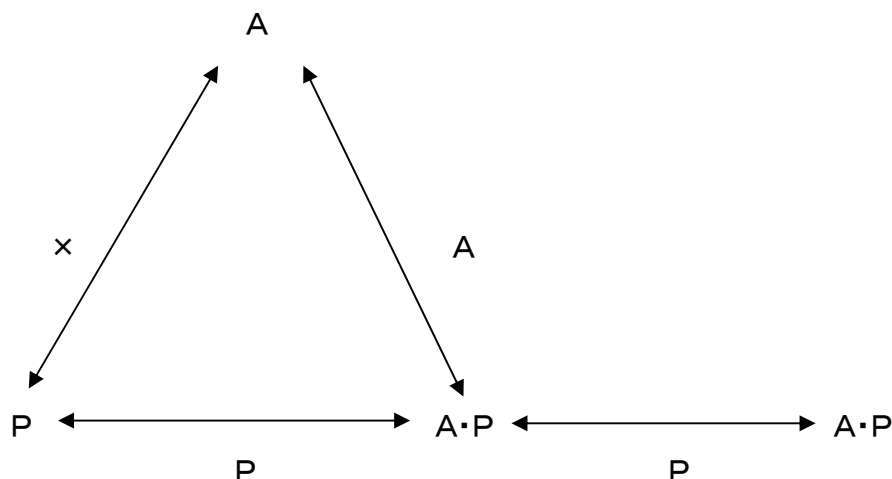
(2) 議定書と協定との関係

議定書は協定とは独立した個別の条約ですが、以下のような関係を有しています。

① 議定書の締約国は、協定の当事国と同一の同盟(マドリッド同盟)を構成します。

- ①議定書の締約国は、協定の当事国と同一の同盟(マドリッド同盟)を構成します。[議1条]
- ②議定書及び協定の双方を締結した国の相互の関係については、議定書のみが適用されます。[議9条の6(1)]
- ③議定書の締約国は、協定の当事国と同一の総会の構成国となります。[議10条(1)(a)]
- ④ 同一の国際事務局(WIPO)が、国際登録、国際公表、各種通報等の両条約の事務を担当します。[議11条(1)]
- ⑤議定書及び協定の両条約に対し、共通規則として一つの規則が制定されています。

議定書及び協定締約国の適用条約関連図



- P: 議定書締約国(Protocol)
 A: 協定締約国(Agreement)
 A・P: 協定・議定書締約国
 →: 本国官庁から指定国を指定したときの適用条約

5. 議定書の締約国

締約国は2009年10月現在79ヶ国です。

地 域	(国コード) 国 名
アジア(8)	(BT) ブータン、(CN) 中国(香港・マカオ未適用)、(JP) 日本、(KP) 北朝鮮 ^{注1} (KR) 韓国、(MN) モンゴル、(SG) シンガポール、(VN) ベトナム
北 米(1)	(US) 米国
中南米(2)	(AG) アンティグア・バーブーダ、(CU) キューバ
欧 州 (NIS諸国 ^{注2} を含む) (47 ^{注3})	(AL) アルバニア、(AM) アルメニア、(AN) オランダ領アンティル ^{注4} 、 (AT) オーストリア、(AZ) アゼルバイジャン、 (BA) ボスニア・ヘルツェゴビナ、(BG) ブルガリア、 (BX) ベネルクス ^{注3} 、(BY) ベラルーシ、(CH) スイス、(CZ) チェコ、 (CY) キプロス、(DE) ドイツ、 (DK) デンマーク(グリーンランド、フェロー諸島未適用)、(EE) エストニア ^{注5} 、 (EM) 欧州共同体、(ES) スペイン、(FI) フィンランド、(FR) フランス、 (GB) イギリス(マン島適用)、(GE) グルジア、(GR) ギリシャ、 (HR) クロアチア、(HU) ハンガリー、(IE) アイルランド、(IS) アイスランド、 (IT) イタリア、(KG) キルギス、(LI) リヒテンシュタイン、(LT) リトアニア、 (LV) ラトビア、(MC) モナコ、(MD) モルドバ、(ME) モンテネグロ、 (MK) マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、(NO) ノルウェー、 (PL) ポーランド、(PT) ポルトガル、(RO) ルーマニア、 (RS) セルビア((YU) セルビア・モンテネグロを継承)、(RU) ロシア、 (SE) スウェーデン、(SI) スロベニア、(SK) スロバキア、(SM) サンマリノ、 (TM) トルクメニスタン、(UA) ウクライナ、(UZ) ウズベキスタン
大洋州(1)	(AU) オーストラリア
中 東(5)	(BH) バーレーン、(IR) イラン、(OM) オマーン、(SY) シリア、(TR) トルコ ^{注5}
アフリカ(13)	(BW) ボツワナ、(EG) エジプト、(GH) ガーナ、(KE) ケニア、(LS) レソト、 (MA) モロッコ、(MG) マダガスカル、(MZ) モザンビーク、 (NA) ナミビア ^{注5} 、(SL) シエラレオネ、(ST) サントメ・プリンシペ、 (SZ) スワジランド、(ZM) ザンビア

^{注1} 日本は北朝鮮を国として認めていません。

^{注2} NIS 諸国(New Independent States)とは、旧ソ連の新独立国のうち、ロシア連邦、エストニア、ラトビア、リトアニアを除く12カ国です。(出典元:外務省ホームページ)このうち、カザフスタン、タジキスタンはマドリッド協定議定書には加盟していません。

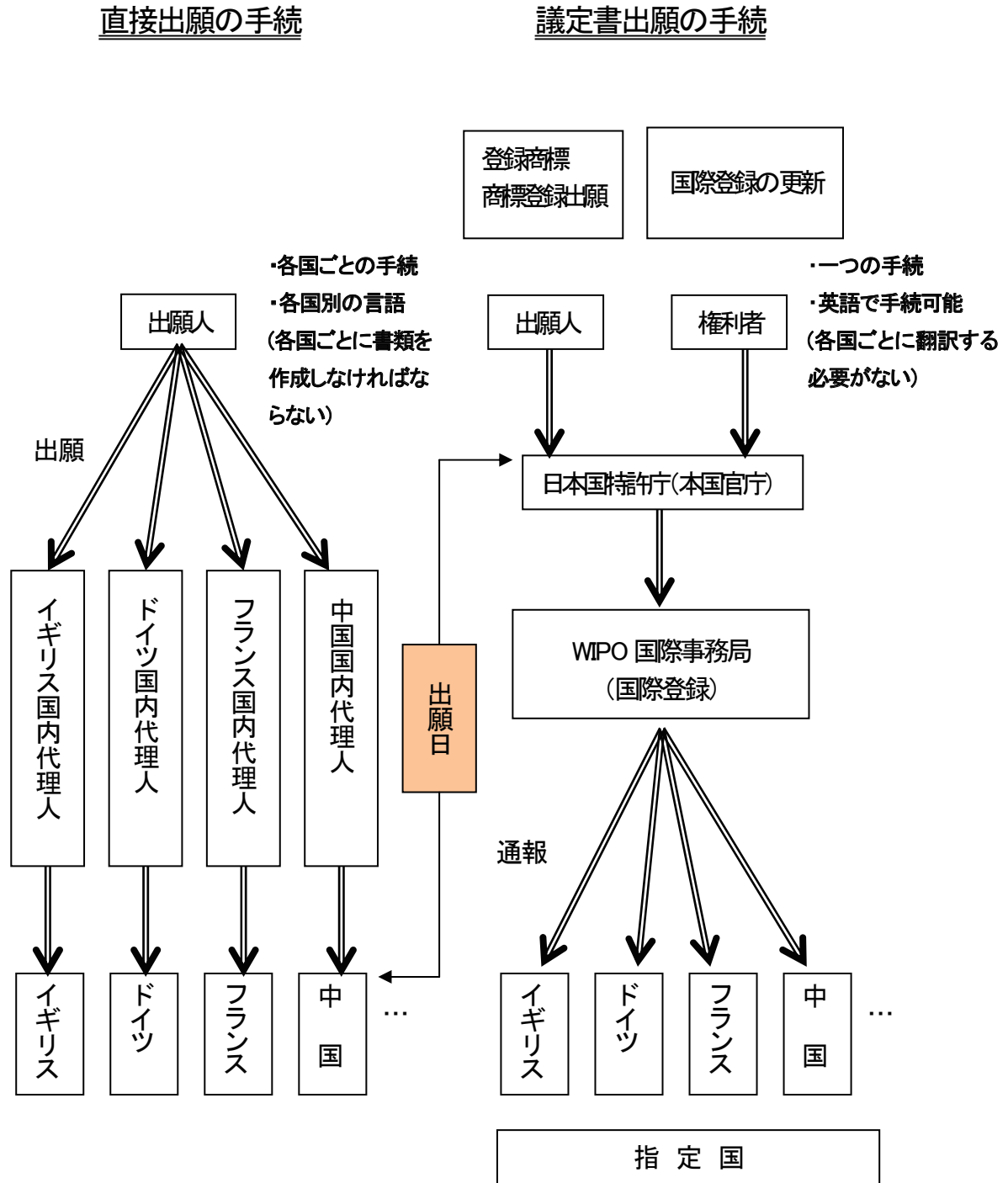
^{注3} 欧州の小計値はベネルクスを1ヶ国として計上しています。但し、締約国総数には、(BX) ベネルクスの締約国である(BE) ベルギー、(LU) ルクセンブルグ及び(NL) オランダの3ヶ国を計上しています。

^{注4} オランダ領アンティルはベネルクス商標条約に属していないため、ベネルクスとは別に指定する必要があります。但し、アンティルはオランダ領であるため、本表加盟国総数には計上していません。

^{注5} エストニア、ナミビア、トルコは議定書第14条(5)の宣言を行っておりますので、当該国において議定書の効力が発生する日(エストニア:1998年11月18日、ナミビア:2004年6月30日、トルコ:1999年1月1日)以前の国際登録を基に事後指定することはできません。

第2節 外国への直接出願と議定書出願

1. 外国への直接出願と議定書出願の手続比較



なお、国内に先の出願がある場合は、パリ条約に基づく優先権の主張ができます。

2. 議定書出願のメリット

メリット1 手続の簡素化

議定書出願では、複数国で権利を取得したい場合、本国官庁(日本国特許庁)に1通の出願書類を提出することにより、複数国に同日に出願した場合と同等の権利を有します。

また複数国分の出願手数料の支払も、国際事務局に一括して支払うことで完了します。

メリット2 容易な書類作成

議定書出願では、言語が異なる国に対しても出願等の手続書類は所定の様式に基づき英語又は仏語・スペイン語(日本国は英語のみ)で行います。

各国言語への翻訳は必要ないため、国毎の指定商品(役務)の把握が容易になります。

メリット3 権利管理の簡便化

議定書制度では、国際事務局における国際登録簿により権利関係は一元管理されています。よって、各国毎に存続期間の更新や所有権の移転、名称変更申請等の手続を行う必要はありません。

メリット4 経費の削減

各国別に直接出願する場合は、各国が求める態様の出願書類の作成が必要なため、各国の代理人の報酬や翻訳等の費用が必要になります。

議定書出願は、拒絶理由が発見されずに登録になる場合は各国の代理人の選任は不要なため代理人費用は発生しません。指定国で拒絶理由が発見され、その国で再審査等を行う場合にのみ、その国の代理人の選任は必要となり費用が発生します。

メリット5 迅速な審査(拒絶通報期間の制限)

議定書出願では、指定国官庁が拒絶理由を発見した場合の国際事務局への通報期間を1年(又は18ヶ月)以内に制限しています。

各国毎に直接出願をする場合には、このような審査(拒絶)期間の制限の無い国もありますので、議定書出願を行うことにより各指定国での審査が迅速に行われる場合があります。

メリット6 締約国の事後指定による保護の拡張

事後指定の手続により、出願時に指定しなかった締約国はもとより、出願後に新たに加盟した締約国についても保護の拡張を求めることができます。

また、出願時に特定の国に対し商品(役務)を限定的に指定した場合でも、国際登録の範

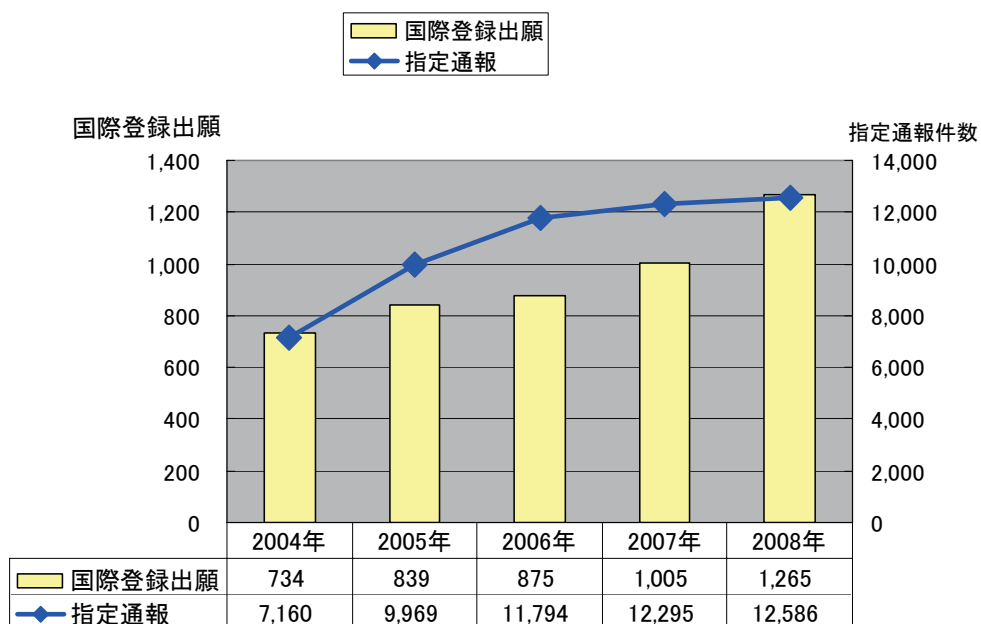
囲内であれば指定しなかった商品(役務)を追加することができます。

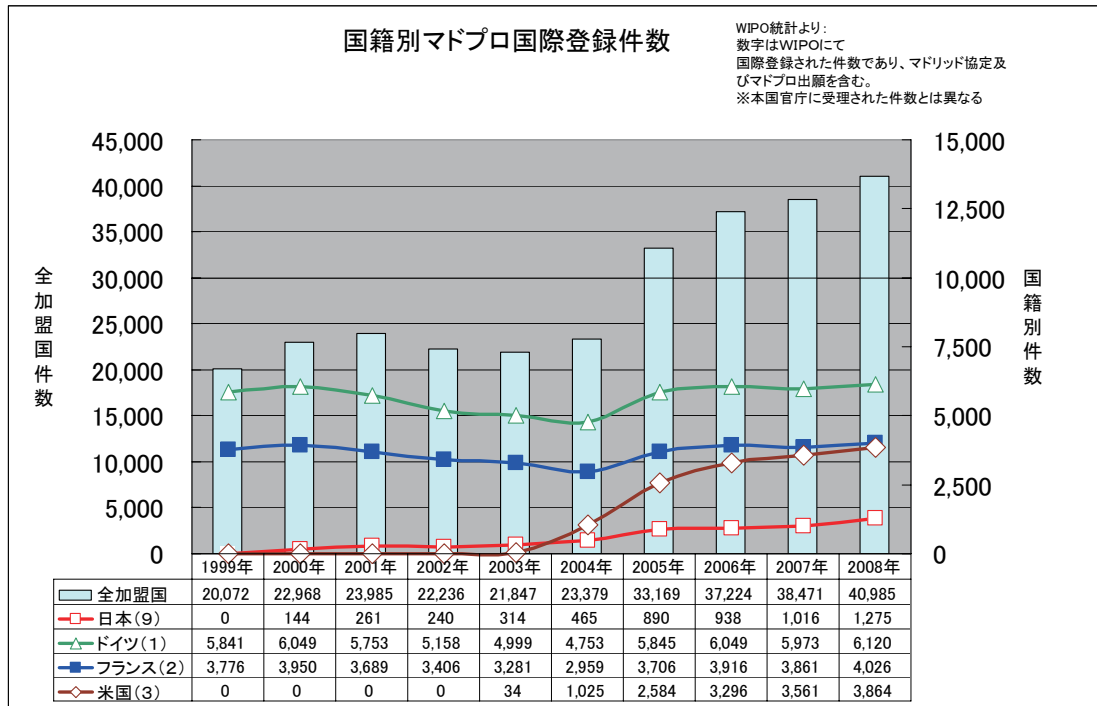
3. 議定書出願の利用状況

2000年3月からマドリッド協定議定書に基づく標章の国際登録出願の受付を開始して以来、国際登録出願は着実に増加し、2008年は1,265件(対前年比25.9%増)でした。また、海外(2009年10月1日現在の締約国は79カ国)で受け付けられた国際登録出願のうち、昨年我が国へ指定通報がなされたものは、12,586件(対前年比2.4%増)であり、ともに引き続き増加を示しています。

	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年
国際登録出願件数	734	839	875	1,005	1,265
前年比伸び率	82.6%	14.3%	4.3%	14.9%	25.9%
指定通報件数	7,160	9,969	11,794	12,295	12,586
前年比伸び率	34.2%	39.2%	18.3%	4.2%	2.4%

我が国におけるマドプロに基づく商標の国際登録出願件数及び指定通報件数の推移





第3節 議定書に基づく国際登録出願の概要

1. 国際登録出願の基礎出願または基礎登録

国際登録出願をするためには、我が国の特許庁(本国官庁)に係属している自己の商標登録出願若しくは防護標章登録出願(**基礎出願**)又は自己の商標登録若しくは防護標章登録(**基礎登録**)を基礎とする必要があります。

(1) 標章の同一

国際登録出願の標章が上記の基礎出願または基礎登録の標章と同一でなければなりません。

(2) 指定商品及び役務の範囲

国際登録出願で指定可能な商品及び役務は、上記の基礎出願又は基礎登録で指定している商品及び役務と同一又はその範囲内でなければなりません。

2. 国際登録出願の出願人

- (1) 国際登録出願をすることができる者は、①日本国民又は②日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有する外国人です。

- (2) 2人以上の出願人がいる場合には、出願人全員が前記(1)の要件を満たしていることが必要です。

3. 国際登録出願の効果

- (1) 本国官庁を経由して国際事務局へ提出された国際登録出願は、国際登録日から関係締約国において、標章登録を当該関係締約国の官庁に直接求めていたならば与えられたであろう保護と同一の保護を与えられたものとなります。

ただし、国際登録の事後指定は、国際登録簿に記録された事後指定の日にされた国際登録出願と認定されます。
[議4条(1)、法第68条の9]

- (2) 議定書は、国際登録について、出願人が工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく優先権を主張する場合、パリ条約第4条Dに定める手続に従わなくても優先権を享有することができる旨定めており、通常の商標登録出願について行うべきパリ条約に基づく優先権主張及び優先権証明書の提出の手続を行う必要がありません。

[議4条(2)、法第68条の15第1項]

4. 国際登録出願の言語

- (1) 出願の言語

① 国際登録出願で使用する言語として認められる言語は、本国官庁により定められます。

[規則6(1)(b)]

② 日本国特許庁が定めた言語…「英語」

[法施規様式第9の2備考4]

- (2) 国際登録出願以外の通信の言語

国際事務局と出願人又は名義人間の言語…「英語」

ただし、当該出願人又は名義人が国際事務局へ通信の言語を、英語又は仏語若しくはスペイン語にする旨を願書に表明したときは表明した言語となります。

[規則6(2)(b)(iv)]

5. 国際登録日

- (1) 本国官庁が受理した日による国際登録日

① 国際登録出願は本国官庁から国際事務局へ提出します。
[議2条]

② 国際登録出願の受理日は、本国官庁が実際に国際登録出願を受領した日となります。
すなわち、日本国特許庁に国際登録出願の書面が到達した日をもって本国官庁の受理日となります。
[議3条(1)]

(注) 商標法第77条第2項では、願書等の提出の効力発生時期を規定する特許法第19条の適用について、国際登録出願については準用していない。また、マドリッド協定議定書に基づく特例を規定する商標法第68条の2～第68条の39には、国際登録出願の願書の効力発生時期についての特例が規定されていない。

③ 国際事務局が国際登録出願を、本国官庁が受理した日から2ヶ月以内に受理したときは、**本国官庁が受理した日が国際登録日**となります。 [議3条(4)]

(2) 国際事務局が受理した日による国際登録日

国際事務局が国際登録出願を、本国官庁が受理した日から2ヶ月以内に受理しなかったときは、**国際事務局が受理した日が国際登録日**となります。 [議3条(4)]

6. 国際登録簿

国際事務局は、国際登録出願が議定書及び同規則に定める要件に合致すると認めた場合には、標章を**国際登録簿**に登録し、国際登録について指定国の官庁に対して通報するとともに、本国官庁へ通知し、かつ名義人に証明書を送付します。 [規則14(1)]

7. 国際登録の存続期間

国際事務局による標章の登録は、**国際登録日から10年**間にわたって効力を有し、議定書第7条に規定する条件に従い**更新**することができます。 [議6条(1)]

なお、更新の手続も国際登録出願と同様に、1回の更新申請で各指定締約国に反映させることができます。

8. 指定国官庁による審査

[議5条(2)(a)、(b)]

指定国官庁は国際事務局による「領域指定」の**通報日から1年(又は各国の宣言により18ヶ月)以内に**、その対象である標章に保護を与えることができないことを「**暫定的拒絶通報(日本における拒絶理由通知に相当)**」により行うことができます。

2009年9月より指定国官庁が拒絶の理由を発見しない場合には「**保護認容声明**」が送付されます。ただし保護認容声明の送付の実施は2011年1月まで猶予するための経過措置があるため、一部の国については「**国際登録証明書**」の指定通知日から、1年(又は18ヶ月)を経緯した時点で、暫定的拒絶通報を受領していないときに、登録になったとみなすことになります。

Q1 指定締約国からの暫定的拒絶通報はどの言語が用いられますか。

A 英語、仏語、スペイン語のうち各締約国の官庁が選択した言語になります。

第4節 事後指定について

1. 事後指定の概要

事後指定とは、国際登録出願が**国際登録された後**に、新たに「領域指定」として指定国を又は指定商品(役務)を**追加**することができる制度です。

ただし、指定国の追加は議定書締約国のみですが、国際登録出願のときに指定しなかった国はもとより、国際登録出願後の新規締約国(事後指定提出時には加盟済)も追加することができます。

また、指定商品(役務)の追加は国際登録簿に登録されている商品(役務)の範囲と実質的に同一又はその範囲内で追加することができます。

2. 事後指定の日

(1) 本国官庁が受理した日による事後指定の日

国際事務局が事後指定を、本国官庁(日本国特許庁)が受理した日から2ヶ月以内に受理したときは、本国官庁が受理した日が事後指定の日となります。 [規則24(6)]

(2) 国際事務局が受理した日による事後指定の日

①事後指定を名義人が直接国際事務局へ提出したときは、国際事務局が事後指定を受理した日となります。

②事後指定を、本国官庁(日本国特許庁)が受理した日から国際事務局が2ヶ月を経過して受理したときは、国際事務局が受理した日となります。 [規則24(6)]

3. 事後指定の効果

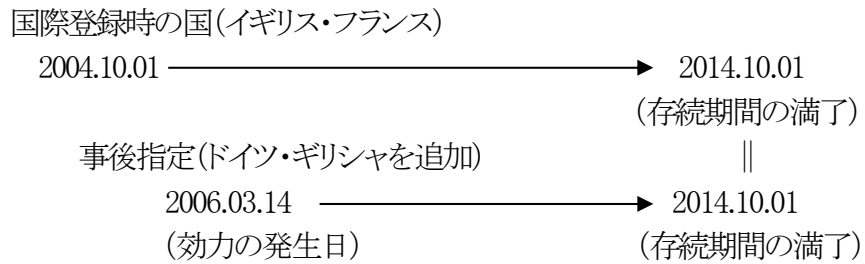
国際事務局は、国際登録後に提出された事後指定が適用される要件を満たしている場合には、国際登録簿に記録し、事後指定において指定された指定国にその旨を通報し、かつ、同時に名義人、及び当該事後の指定が本国官庁によって提出された場合には、本国官庁に通知します。 [規則24(7)]

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、事後指定の通報日から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ます。

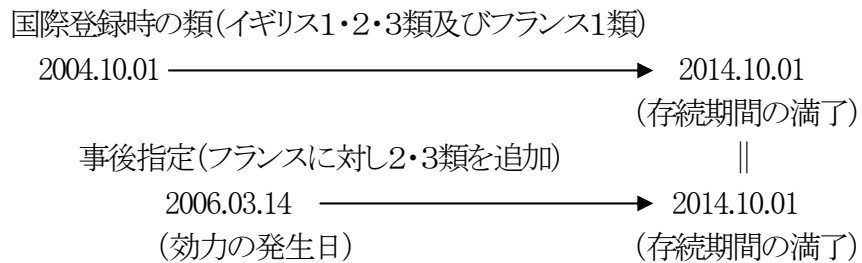
4. 事後指定の有効期間

事後指定により追加した指定国又は指定商品(役務)の有効期間は、その国際登録出願における国際登録日から10年となり、事後指定日からは起算されません。

【国の追加の例】



【指定商品(役務)の追加の例】



第5節 セントラルアタックについて

1. セントラルアタック(国際登録の従属性)の概要 [議6条(3)、(4)、規則22(1)]

セントラルアタックとは、国際登録出願の基礎出願又は基礎登録が、**国際登録日から5年の期間が満了する前に**拒絶、放棄、無効等となった場合、又は当該5年の期間満了前に拒絶査定不服、登録無効(取消し)等の審判が請求され、5年の経過後に拒絶、放棄、無効等が確定となった場合に、国際登録出願により指定された商品(役務)の全部又は一部についての国際登録が取り消され、その結果として指定国における国際登録の効果も当該取り消しに係る範囲内で失効するという制度です。

なお、セントラルアタックによって国際登録において指定された商品(役務)の全部又は一部が取り消された場合において、指定国に一定の条件を満たす商標登録出願(直接出願)を行えば、国際登録日(又は事後指定の記録日)に出願が行われたものとみなされます。

また本国官庁は、セントラルアタックの事実を確認したときには、国際事務局に通報する義務を負っています。名義人には特段の手続は求められていません。

2. セントラルアタックの手続

(1) 本国官庁

本国官庁は、国際登録出願の基礎出願又は基礎登録が、国際登録日から5年の期間が満了する前に、以下の事由が発生した場合には、国際事務局へセントラルアタック通報を行います。(日本国特許庁は、出願人に、事前に通報内容を通知しています。)

- ①拒絶、無効、取り下げ、放棄が確定
- ②拒絶査定不服審判が請求され、拒絶が確定(5年経過後を含む)
- ③異議申立・登録無効(取消)審判が請求され、商標権が取消(5年経過後を含む)
- ④指定商品(役務)が補正により減縮

【セントラルアタック(国際登録の従属性)例】

●国際登録日

2004.03.14 —————→ 2009.3.14 (5年経過日)

国際登録の全部又は一部取消し事由(例)

① 基礎出願

2003.10.01 —————→ 2005.10.01
(拒絶査定)

② 基礎登録

1995.10.01 —————→ 2005.10.01
(権利消滅)

③ 基礎出願

2003.10.01 —————→ 2005.04.01・2005.05.01 —————→ 2010.05.01
(拒絶査定) (審判請求) (拒絶審決)

④ 基礎出願

2003.10.01 —————→ 2005.04.01・2005.05.01 —————→ 2010.05.01
(登録査定) (無効審判) (無効審決)

⑤ 基礎出願

2003.10.01 —————→ 2005.04.01 — 2005.08.01
(補正書で減縮) (登録査定)

(2) 国際事務局

国際事務局は、本国官庁からのセントラルアタック通報に基づき国際登録簿に記録し、指定国及び名義人へ以下の内容を通報します。

① 国際登録簿から取り消した日

② 取り消された指定商品(役務)

(3) 指定国官庁

国際事務局からのセントラルアタック通報に基づき、指定商品(役務)の全部又は一部を取り消します。

(4) 名義人

セントラルアタックによって指定商品(役務)の全部又は一部が取り消された場合は、名義人は、取り消された指定商品(役務)に関して指定国へ商標登録出願を行うことができます。その際に、下記の要件を全て満たす場合には国際登録日(事後指定の記録日)にされた商標登録出願とみなされます。

また、国際登録出願について優先権を主張していた場合には商標登録出願にも優先

権が認められます。

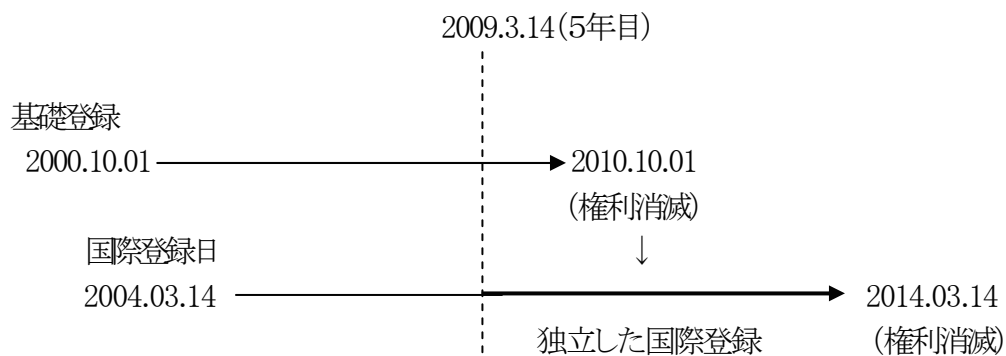
- ①商標登録出願が国際登録の取り消された日から3ヶ月以内に行われること
- ②取り消された指定商品(役務)と商標登録出願の指定商品(役務)が実質的に同一であること
- ③指定国で定める商標登録出願の手数料を支払うこと

3. 国際登録の独立性

[議6条(2)]

国際登録は、当該国際登録の日から5年の期間が満了したときは、セントラルアタックで失効になった範囲を除くほか、基礎出願による登録又は基礎登録から独立した標章登録が構成されます。

【国際登録の独立性(例)】



Q2 セントラルアタックのメリットは何ですか。

- A 議定書制度を利用して各国で登録になっている他人の商標を取り消したい場合に、基礎出願(登録)のある本国官庁への1つの手続で、複数国に対して同時に取り消した効果を得ることができ、手続面、費用面で、格段のメリットがあります。

Q3 国際登録から5年経過時に異議申立や無効審判等が係属中の場合どうなりますか。

- A 異議申立や無効審判等により、国際登録から5年の期間経過後において権利が消滅した場合も、セントラルアタックの適用の対象となります。

