

マドリッドプロトコル出願 (制度の概要と手続き)(その1)

——より戦略的な国際的ブランド管理のために——

河 合 千 明*

抄 録 マドリッドプロトコルは、標章の国際登録のための国際条約マドリッド協定から派生した同議定書で、1995年に発効しています。加盟国は現在86カ国となり、世界的にもその利用は拡大しています。日本もマドリッドプロトコルに加盟して12年以上が経ちました。そこで本稿では2回に分けて、国際的なブランド管理において、マドリッドプロトコルがより戦略的に活用できるヒントをお伝えしたいと思います。

目 次

1. はじめに
2. マドリッドプロトコル出願制度の概要
3. 手続き
4. メリット
5. デメリット

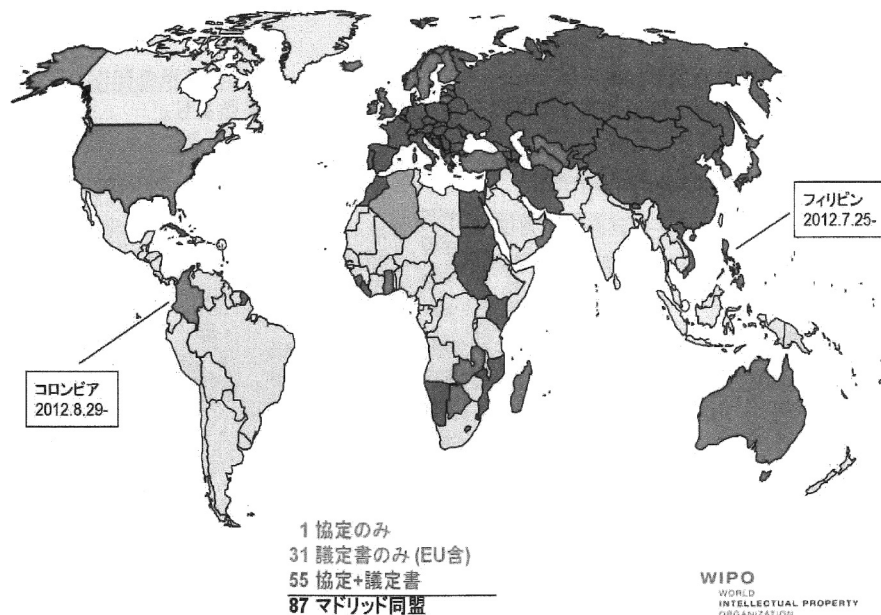
1. はじめに

マドリッドプロトコル¹⁾出願(以下、「マドプロ出願」といいます。)は、標章の国際登録出願とも呼ばれ、外国で商標権を取得するための出願ルートのひとつです。以前は、外国で商標権を取得するには、現地代理人を通じて当該国の特許庁に直接出願する方法しかありませんでした。しかし日本が1999年12月14日WIPOに加入書を寄託したことにより、その3ヶ月後2000年3月14日に日本に関しマドリッドプロトコル(以下、「マドプロ」といいます。)が発効し、日本に国籍、住所、又は真正の工業上もしくは商業上の営業所を有する者も、日本特許庁(以下、「JPO」といいます。)を通じてマドプロ出願を行うことができるようになりました。

マドプロは1996年4月1日より運用を開始し

た比較的新しい制度ですが、もともとマドリッド協定が1892年から発効しており、その議定書として、より多くの国、特に審査国が加盟できるよう採択された条約で、マドリッド協定とともに、標章の国際登録に関する制度(マドリッド制度と呼ばれます。)を構築しています。したがって、マドリッド制度そのものはヨーロッパの国を中心に19世紀後半から利用され120年以上もの歴史をもっています。その歴史的背景故に、当初加盟国は主にヨーロッパの国でその数もわずかでしたが、マドプロ発効以降、マドプロに審査国の日本、韓国、シンガポール、アメリカ、EU等が次々に加盟し、また2012年にはアジアで9カ国目のフィリピン、中南米で2カ国目のコロンビアが加盟し、2012年10月現在でマドプロ加盟国は86カ国となりました(図1)²⁾。さらにASEAN諸国³⁾が2015年までに加盟するという目標を立てており、加盟国は今後一段と拡大する方向にあり、ますます利用価値は高ま

* 日本弁理士会 平成24年度不正競争防止法委員会副委員長 平成24年度産業財産権制度問題調査研究「マドリッド協定議定書の利用における手続きの課題に関する調査研究」委員会(知的財産研究所)委員 Chiaki KAWAI



WIPO日本事務所 平成24年度知的財産権制度説明会資料
「商標の国際登録制度（マドリッド制度）について [管理実務]」より

図1 マドプロ加盟国⁴⁾

ってきています。

しかしながら、日本では昨今のグローバル化の中、PCTが2011年は40,000件出願された一方で、マドプロ出願の本国官庁分は年間1,500～1,600件であり十分利用されているとは言えません。マドプロのメリットは、「安い、簡単、早い」の3拍子が揃っていることとしばしば言われますが、デメリットもあります。そこで、本稿では、まず今回マドプロ制度の概要と手続きを解説したうえで、そのメリット、デメリットを検証し、次回ではそのメリットを生かしデメリットをできるだけ克服できるよう各手続き段階での注意点に触れて、マドプロを国際的なブランド管理においてより戦略的に活用できるようなヒントをお伝えしたいと思います。

2. マドリッドプロトコル出願制度の概要

マドプロ出願は、本国登録・出願を基礎とした国際登録出願を、本国官庁を通じてWIPOの

国際事務局（以下、「IB」といいます。）に行い、その際保護を求める国を指定します（これを「指定国」といいます）。そして本国官庁での認証及びIBでの方式審査を経た後、WIPOの国際登録簿に登録されると、指定国で国際登録日から直接出願するのと同等の効果を得、その後、指定国での実体審査を経て、所定の期間内に暫定的拒絶通報が発せられなかった国について、国際登録日から10年間保護されるというものです。国際登録は、WIPOの国際登録簿で一括管理され、登録後の手続きは更新も含め、原則全てIBに行います。

なお国際登録は基礎登録の保護を他の法領域に拡大することを基本理念としており、国際登録日から5年間、基礎登録・出願に従属します。

3. 手続き

では、手続きについて5つの段階に分けて、説明します。（図2参照）

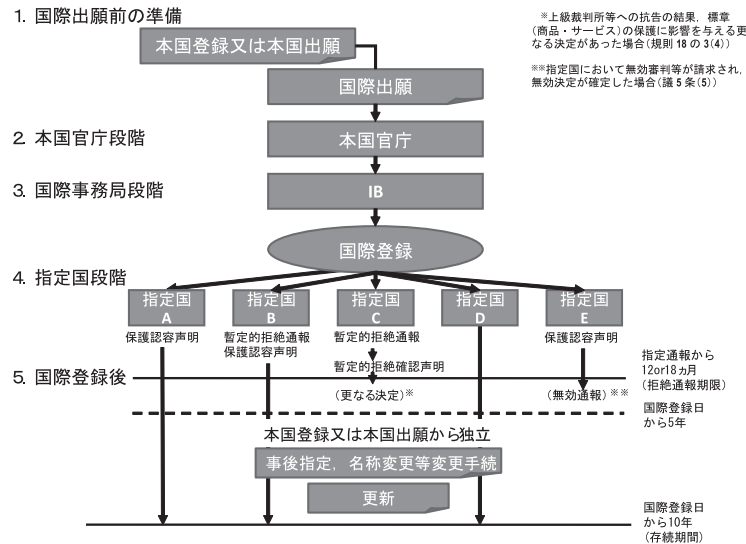


図2 手続きの流れ

(1) 国際出願前の準備

1) 本国官庁の決定

まず、マドプロ出願するためには、本国において基礎となる商標登録又は商標出願が必要です。本国とは、名義人が①国籍、②住所、③真正の工業上もしくは商業上の営業所いずれかを有する国です。したがって、必ずしもJPOである必要はありません。しかし、一般にJPOとなることが多いと思いますので、以下本稿では、主として本国官庁がJPOの場合を想定して説明します。

2) 基礎登録・出願の準備

本国が決まったら、本国（日本）において、商標登録・出願があるかを確認し、ない場合には、商標出願・登録を行うことが必要です。マドプロ出願は、基礎との3つの同一性、つまり、①名義人同一、②商標同一、③指定商品・サービスが基礎登録・出願の範囲内であることが要求されます。なお基礎は、複数の出願・登録であっても構いません。

3) 願書の作成

願書は、MM2という公式様式があり、word様式をWIPOまたはJPOのホームページからダウンロードして、必要項目（出願人情報、基礎

登録・出願、標章、指定商品・サービス、指定国等）を入力して作成します⁵⁾。作成時の細かな注意点は、別稿に譲ります⁶⁾。なお、指定商品・サービスは、指定国ごとその分類・表示の範囲を限定することができますが、2012年4月より、JPOとWIPOの協議の結果、国際出願の指定商品・サービスに含めながら、どの指定国においても保護を求めないことが認められるようになりました。これを空指定と呼びます⁷⁾。しかし、当初必要のない商品・サービスを含めて、それが故にIBでの審査が遅れるおそれがありますので、十分精査することが推奨されます。

4) 必要書類

マドプロ出願では、米国指定の場合のMM18（標章使用意思宣誓書）の提出等を要求されますが、それ以外に優先権主張した場合の優先権証明書も、各国代理人の委任状も必要ありません。なお優先権主張は、マドプロ出願では、部分優先や複合優先もスムーズに行えるため、直接出願で認められない国（例えば中国等）については特に大きなメリットとなります。

5) 手続き言語

マドプロ出願の言語は、英語、フランス語、スペイン語の3カ国語体制です。ただし、JPO

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 出願に係る国際手数料・本国官庁手数料

国際手数料一覧

書類(太文字は公式様式)	手数料の種類	摘 要	手数料額 (スイスフラン)	
MM 2	国際登録願書	基本手数料	①標章が白黒の場合 ②商標が色彩付きである場合	653 903
		付加手数料	1 指定国ごとに	100
		追加手数料	3 区分を超えた1区分ごとに	100
		個別手数料	各国ごとに定める額	*1

*1 個別手数料については、WIPOウェブサイト参照

本国官庁 (JPO) 手数料一覧

書 類	手数料額
国際登録願書 (MM2)	9,000円

を本国官庁とする手続きは、英語によるもののみ可能です。

6) 手数料の支払い

手数料については、WIPOへの国際手数料と本国官庁への手数料がありますが、前者は、銀行振込、WIPO予納口座のいずれかにより、スイスフラン建てで支払わなければならない、銀行振込によるときは、手続きとは別に事前に送金手続きを完了していなければならない。また、後者の本国官庁 (JPO) への手数料は、予納制度が使えないため、特許印紙を貼付した書面を提出して納付します。

マドプロ出願について、個別手数料を除く国際手数料は、表1に示すようにかなり合理的な金額です。例えば3分類までの白黒商標の基本手数料は653フラン、指定国を追加するごとに支払う付加手数料は100スイスフランです。通常2、3カ国の指定からでも、直接出願に比べ、国際出願のほうが低コストで行うことができます。また、中国、韓国など、直接出願では一区分内の指定商品・サービスの数が多くなると追加の印紙代がかかりますが、マドプロ出願では同一区分内であれば指定商品・サービスの数に関わらず、費用は一律で、メリットがあります。

(2) 本国官庁段階

1) 国際出願の提出

マドプロ出願は、本国官庁(JPO)を通じてIBに行わなければならない。提出方法として現在JPOは、オンライン出願を受け付けていないため、紙で提出する必要がある、マドプロ出願に発信主義の適用はないため、郵送した場合はJPOが実際に受け取った日が受理日となります。

2) 方式審査

本国官庁では、認証事項である願書の受理日や基礎要件(基礎出願・登録との同一性のチェック)など所定の方式審査を行った後、本国官庁の認証を付したマドプロ出願をIBに送付します。

(3) 国際事務局段階

1) 方式審査

本国官庁より、国際登録出願を受理したIBは、商品・サービスの表示及び分類、料金納付等に関する方式審査を行います。そして、商品・サービスの分類について欠陥があるときは「分類欠陥通報(第12規則)」,分類上きわめて不明確、言語的誤りがある表示については「表示欠陥通報(第13規則)」,また「手数料未納又は不足による料金欠陥等についてその他の通報(第11規

則)」を發します。これらの通知を受けた時には、通報日から3ヶ月以内に対応が求められますが、特に「料金未納又は不足通報」を受けた時には、料金の支払いが必須で、支払わなければ国際出願全体が取り下げたものと見なされますので気をつけてください。

2) 国際登録

① 国際登録

国際出願が方式要件を満たすとき、IBは国際登録簿に登録し、その旨を公報⁸⁾に掲載するとともに指定国へ通報します。また名義人には国際登録証が送付されます。

② 国際登録の効果

国際登録の効果として、名義人は、各指定国で国際登録日から直接出願するのと同等の効果を得ることができます。

③ 国際登録日

国際登録日とは、原則として本国官庁がマドプロ出願を受理した日です。ただし、IBがその出願を2カ月後に受理したときは、IBが受理した日に繰り下がります。

(4) 指定国段階

1) 暫定的拒絶通報

指定国に送付されたマドプロ出願は、各指定国でそれぞれの法及び運用に基づく実体審査に付され、拒絶通報期間（1年又は18カ月を各国が選択）以内に拒絶理由が発見された時は暫定的拒絶通報がIB経由で出されます。

2) 暫定的拒絶通報への応答

名義人は暫定的拒絶通報を受けた場合、その指定国官庁で直接出願した場合と同一の救済措置（再審査・抗告）を受けることができます。暫定的拒絶通報への応答は、各国官庁に対し、通常は現地代理人を通じて行わなければなりません。

3) 保護認容声明、保護の確認

2011年1月1日より、各指定国は上記拒絶通報

期間前に審査が完了して登録可能な時には保護認容声明を送付することが義務となりました⁹⁾。従って、保護認容声明の届いた国については、国際登録の保護を確かめることができます¹⁰⁾。

(5) 国際登録後

1) 基礎登録への従属

国際登録は、国際登録日から5年以内に基礎出願・基礎登録が拒絶、放棄、無効などされた時は、その限りにおいて商品・サービスの全部または一部につき国際登録を取り消されます。本国官庁からの通報に基づいて国際登録が取り消されると、その結果各指定国の保護も消滅します。この制度はセントラルアタックと呼ばれています。

なおこれに対する救済として、マドプロでは、国内出願への変更（トランスフォーメーション）という制度があります。これは、取消日から3カ月以内に各国に国内出願すると国際登録日の利益を保持することができるものです¹¹⁾。

2) 国際登録後のIBへの変更手続き

国際登録後、当該国際登録について、名称変更、名義変更、更新、指定国や指定商品・サービスの追加などの変更手続きを行う場合、手続きは原則IBに直接行います¹²⁾。指定国や指定商品・サービスの追加は、事後指定という手続きにより行いますが、ビジネスの拡大に応じて、国際登録を徐々に充実させていくことができ、とても利用価値のある手続きです。

主な手続きをその手数料、様式とともに、表2に掲げておきます。

4. メリット

マドプロ制度の概要と手続きについては以上の通りですが、そのメリットをまとめると次の通りです。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表2 国際登録後の主な手続きとその手数料, 様式

国際登録後の手続, 様式, 手数料一覧

書 類 (太文字は公式様式)	手数料の種類	摘 要	手数料額 (スイスフラン)
MM 4 事後指定書	基本手数料		300
	付加手数料	1 指定国ごとに	100
	個別手数料	各国ごとに定める額	*1
MM 5 名義人の変更の記録の請求書		全部移転の場合	177
		一部移転の場合	177
MM 6 商品及び役務の一覧表の減縮の記録の請求書			177
MM 7 放棄の記録の請求書			0
MM 8 国際登録の取消の記録の請求書			0
MM 9 名義人の氏名若しくは名称または住所の変更の記録の請求書			150
MM 10 代理人の氏名若しくは名称または住所の変更の記録の請求書			0
MM 11 国際登録の更新の申請書	基本手数料	6ヵ月間の猶予期間に手続した場合の追加手数料	653
	付加手数料	1 指定国ごとに	326.5
	追加手数料	3 区分を超えた1区分ごとに	100
	個別手数料	各国ごとに定める額	100
MM 12 代理人の選任の届出書			*1
MM 13 ライセンスの記録の申請書			0
MM 14 ライセンスの記録の修正の請求書			177
MM 15 ライセンスの記録の取消の請求書			177
MM 16 (CTM) 転換から生ずる事後指定	基本手数料		300
	付加手数料	1 指定国ごとに	100
	個別手数料	各国ごとに定める額	*1
MM 19 名義人の処分権の制限			0
- 更正の請求			0
- 国際登録簿の記録の証明 (簡易版)			*2
- 国際登録簿の記録の証明 (詳細版)			*3

*1 個別手数料については、WIPOウェブサイト参照

*2 3ページまで155スイスフラン, 3ページ以上3ページ毎10スイスフラン

*3 3ページまで77スイスフラン, 3ページ以上3ページ毎2スイスフラン

本国官庁 (JPO) 手数料一覧

書 類	手数料額
JPO経由で手続した場合	
事後指定 (MM 4)	4,200円
存続期間更新申請 (MM 11)	4,200円
名義人の変更の記録の請求 (MM 5)	4,200円

(1) 低コスト

現地代理人費用を削減できるばかりでなく、国際手数料自体、個別手数料を除きかなり合理的な金額であるため、2、3カ国以上の指定で直接出願するより割安になります。

(2) 一括管理

世界86カ国中、必要な国についての商標の登録を一括管理でき、更新、名称変更、住所変更等をWIPOへの一つの手続きで行うことができます。また、ビジネスの拡大に伴い、保護する国、商品・サービスを事後指定により増やして

いくことができます。指定国が多くなればなるほど、ますます一括管理のメリットは増大します。

(3) 手続きが簡単

WIPOの決まった様式を使って一言語（本国が日本の場合は、英語）で国際出願を行い、優先権証明書や委任状なども必要とされません。各国ごとに直接出願することと比べて、格段に簡単な手続きと言えます。

5. デメリット

デメリットは以下のとおりです。

(1) セントラルアタックの脅威、基礎登録・出願との従属性

上述の通り、国際出願は本国登録・出願が基礎となり、国際登録は国際登録日から5年間、基礎登録・出願に従属し、基礎を攻撃されたら国際登録自体が取り消され、各指定国での保護も消滅してしまいます。これは国際登録の特徴であると同時に最大のデメリットです¹³⁾。

(2) 煩雑な手数料支払い方法及びIBからの商品・サービスの分類・表示等欠陥通報対応の煩わしさ

WIPOへの手数料支払いは、前述の通りいくつかの方法がありますが、銀行振込のときは手続きに先立ち、別途送金手続きを行わなければなりません。また、国際手数料とは別に、出願など本国官庁を通じて行う手続きには、本国官庁（JPO）に支払う手数料もあり、これらは特許印紙を貼付した書面を提出して納付するなど、オンラインによる国内出願とは異なる煩雑さがあります。

さらにIBからの料金不足等の欠陥通報を受けると支払いを一定期間内にしなければならぬ煩わしさがあります。

(3) 現地代理人不存在故の自己責任

マドプロ出願は、暫定的拒絶通報が出されなければ各国で現地代理人を指名する必要はなく、費用も節減されます。しかしそれは同時に、指定国での権利について重大な自己責任を負うことを意味しますので、それなりの自覚が必要です。

国際登録制度には、以上のようなメリット、デメリットがあります。したがって、そのデメリットを十分理解したうえで、マドプロを世界的ブランド管理に効果的に取り込んでいくことが、マドプロの戦略的な活用に結びつくことと思います。次回は、そのヒントをお伝えしたいと思います。

注 記

- 1) 正式名称は「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」であるが、本稿ではマドリッドプロトコル（マドプロ）と呼ぶ。
- 2) マドプロ加盟国（2012年10月15日現在、計86カ国。なお、以下に示すとおり、その後、ニュージーランド、メキシコが、加入書をIBに寄託している。）
アジア：ブータン、中国（香港・マカオ未適用）、日本、北朝鮮（日本は北朝鮮を国として認めていない）、韓国、モンゴル、シンガポール、ベトナム、フィリピン
北米：米国（メキシコが、2013年2月19日発効予定）
中南米：アンティグア・バーブータ、キューバ、コロンビア
欧州：（省略）
大洋州：オーストラリア（ニュージーランドが、2012年12月10日発効予定）
中東：イラン、シリア、トルコ、バーレーン、オマーン、イスラエル
アフリカ：（省略 次号掲載のマドリッドプロトコル出願（その2）参照。）
- 3) ASEAN諸国、インドネシア、シンガポール、タ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

イ、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス、カンボジアのうち、シンガポール、フィリピン、ベトナム以外は、マドプロに未だ入っておらず、加入が期待される。

- 4) マドリッド同盟は87カ国と図中示されているが、これはマドプロ（マドリッド協定議定書）加盟国とマドリッド協定加盟国を指す。マドリッド協定のみに加え、マドプロに加盟していない国が1カ国（アルジェリア）あるため、マドプロ加盟国は86カ国である。
- 5) MM2の様式は、JPO(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro0218.htm)又はWIPO(<http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>)を参照。(URL参照日：2012年10月17日)
- 6) 特許庁ホームページ平成23年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト、「マドリッドプロトコル実務の手引き」（発明協会発行）河合千明・齊藤純子著などを参照。
- 7) 空指定では、国際出願の指定商品・サービスとして登録されているので、後に事後指定で保護を求めていくことができるというメリットがある。
- 8) 電子公報（E Gazette）はWIPOのウェブサイトよりアクセス可能である。
- 9) 第18の3(1)規則
- 10) ただし上記通報がなくとも、マドリッド制度の原則に立ち戻り、マドプロ出願は指定国より暫定的拒絶通報を受けることなく拒絶通報期間が経過すると保護が与えられ（議5条(5)）、これはWIPOウェブサイトのオンラインツール、ROMARINにおいて、次のように表示される。
国名一The refusal period has expired and no notification of provisional refusal has been re-

corded. (Application of Rule 5 reserved). (国名一暫定的拒絶通報の期間は満了しており、暫定的拒絶通報は記録されていません（但し第5規則の適用あり）。)

- 11) トランスフォーメーションを利用すると、当該直接出願は、国際登録日（又は事後指定日）にされた商標登録出願とみなされ、優先権主張を伴うマドプロ出願だった場合、優先権主張も認められる（議9条の5）。なお、手続き自体は、各国内法で定められており、現地代理人を通じて行う必要がある。
- 12) 事後指定、更新、名義変更は、本国官庁（JPO）経由でも行うことができる。
- 13) これについては、毎年定期的に行われるWIPOのマドリッド制度作業部会で、基礎の撤廃、基礎への従属性の凍結などが検討されているが、マドリッド制度の根幹にかかわる問題であり、変更は容易ではない。

参考文献

- ・「マドリッドプロトコル実務の手引き」（発明協会発行）河合千明、齊藤純子著
- ・特許庁ホームページ「平成23年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト」
- ・特許庁ホームページ「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用報告書」
- ・WIPOホームページ
- ・WIPO日本事務所ホームページ
- ・平成24年度会員研修テキスト「マドプロ実務」日本弁理士会研修所
- ・WIPO日本事務所 平成24年度知的財産権制度説明会資料「商標の国際登録制度（マドリッド制度）について [管理実務]」

（原稿受領日 2012年10月9日）