

WIPO 第13回標章の国際登録に関する マドリッド制度の法的発展についての作業部会

大久保 賢一郎*
吉田 康浩**

抄録 「標章の国際登録に関するマドリッド制度の法的発展についての作業部会」(以下、作業部会)は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書(マドリッドシステム)に関する検討及び議論を行うことを目的として、2005年より毎年、12回にわたって開催されている。作業部会では、世界知的所有権機関(WIPO)の事務局による事前のアンケートや調査に基づいて選定された議題、継続審議とされていた議題及び法文により一定期間経過後の検討が定められている議題等について、WIPO、各国特許庁及びユーザー団体が本会議及びラウンドテーブルの場において議論及び審議することで、マドリッドシステムの利便性の向上及び、同システムと各国制度との調和等を目指している。第13回の作業部会においては、日本企業にも影響が大きいと考えられる議題について審議されることが判明したことから、商標第3小委員会より委員2名を派遣した。以下では、第13回の作業部会について報告する。

目次

1. はじめに
2. 会議内容
 - 2.1 参加国、参加団体
 - 2.2 議事進行
 - 2.3 議題概要
 - 2.4 意見発信をした個別の議題内容
3. 参加継続の必要性
4. 参加する際の注意事項
5. おわりに

1. はじめに

WIPO国際事務局の主催により、第13回の作業部会が2015年11月2日(月)から6日(金)にスイス国ジュネーブのWIPO本部の国際会議場において開催された。作業部会では、議題について審議を行う本会議の他に、マドリッドシステムの課題について意見交換を行うラウンドテーブルも開催された。

従前の作業部会においては、マドリッドシステムについて、制度の運営側であるWIPO及び各国特許庁のための役割分担にかかる取り決めや各国制度との調和を目的とした制度改定に関する議題が多く取り上げられてきた。商標委員会にて今回の作業部会における議題を事前に検討したところ、日本のユーザー側にもメリットがあると考えられる議題(従属性の運用凍結及び商標の同一性要件の緩和)が取り上げられることが判明したことから、日本企業にとって有益なマドリッドシステムの改定に誘導するため、商標第3小委員会より富士通の大久保賢一郎、トヨタ自動車の吉田康浩の2名の委員を派遣した。

* 2015年度 商標委員会
(富士通株式会社 Kenichiro OKUBO)

** 2015年度 商標委員会
(トヨタ自動車株式会社 Yasuhiro YOSHIDA)

派遣にあたっては、商標委員会として意見をまとめるとともに、日本特許庁、日本弁理士会及び日本商標協会と事前の打ち合わせを行い、また、WIPO事務局からの協力も得ることで、本会議における意見表明及びラウンドテーブルにおけるプレゼンテーションを行った。

2. 会議内容

2.1 参加国、参加団体

今回の会議には、マドリッド議定書の加盟国（54カ国）及び非加盟国（8カ国）の代表団並びに、日本知的財産協会（JIPA）を含む13の国際機関及び関係団体が参加した。

日本からはJIPA以外に、特許庁の代表団、日本弁理士会及び日本商標協会の代表者が参加した。

2.2 議事進行

WIPO内の国際会議場において、WIPO事務局の事務総長のFrancis Gurry氏による開会挨拶が行われた後に、ワーキンググループの議長としてMikael Francke Ravn氏（デンマーク）、副議長にMathilde Manitra Soa Raharinony氏（マダガスカル）及びEliseo Montiel Cuevas氏（メキシコ）がそれぞれ選出された。また、WIPO事務局のDebbie Roenning氏が書記官を務めた。

初日（11月2日）から4日目（11月5日）までの本会議においては、7議題が検討され、4日目から最終日（11月6日）にかけて開催のラウンドテーブルでは、商標の同一性要件の緩和等のテーマのプレゼンテーション及び検討が行われた。

全議題及びテーマ検討が完了の後、本会議の概要についてまとめた議長サマリーについて内容の確認を行った後に、閉会となった。

2.3 議題概要

第13回の作業部会の開催にあたって事前にWIPOのWebページに議題が掲載された¹⁾。本会議において実際に審議のなされた7議題は以下のとおりである。日本ユーザーの利益に直接は結びつかない制度運営側の役割分担等の内容が多かったが、商標委員会内にて検討したところ、⑤に関しては、現状のマドリッドシステムが日本のユーザーにとって不都合であり改善が必要との意見が多数であったことから、本会議においてJIPAとして意見表明を行うこととした。

- ①マドリッド協定及びマドリッド協定議定書における第13共通規則の修正提案
- ②マドリッド協定議定書第9条の6の妥当性の再調査に関する報告
- ③国際登録に関する分割及び併合の登録の導入に関する提案
- ④マドリッド同盟総会における翻訳実務のレビュー
- ⑤従属性に関するユーザー調査
- ⑥マドリッド協定議定書の第14条(1)及び(2)(a)の適用凍結に関する提案
- ⑦国際商標登録及びマドリッド協定に関する議定書にかかるマドリッド協定の第24共通規則の修正

また、事前の打ち合わせでは、日本特許庁より、ラウンドテーブルにおける商標の同一性要件の緩和に関するプレゼンテーションへの事例の提供、及び一部プレゼンテーション担当の打診があった。商標委員会においては本テーマに関しても改善を望む声が多く、また、数社の事例提供が可能であることが判明したため、商標委員会で作成した資料にてプレゼンテーションを実施して、日本ユーザーとしての制度改善の必要性を主張することとした。

2. 4 意見発信をした個別の議題内容

以上に記載のとおり、JIPAとしては従属性の運用凍結について本会議で意見表明を行い、商標の同一性要件の緩和についてラウンドテーブルの場でプレゼンテーションを実施して日本ユーザーの実情と要望を訴えた。それぞれの詳細について以下に報告する。

(1) 従属性の運用凍結

マドリッド協定議定書の現制度においては、本国の出願商標もしくは登録商標に基づいて国際出願を行った場合、その国際登録の日から5年以内に基礎とした商標が本国において取り消された場合、その国際登録も取り消され、指定国での国際登録の効果も同様の範囲内で失効してしまう。なお、この制度はセントラルアタックと呼ばれている。取り消された国際登録を国内出願及び地域出願に変更するためには、国際登録簿に記載された取消日より3ヶ月以内に取り消された国際登録の範囲内において出願を行わなければならない。これにより、この出願は国際登録の日に出願されたものとみなされる。(議定書第6条(3), (4), 規則22(1))



図1 セントラルアタックの例

セントラルアタックについては、基礎とした国または地域において厳格な相対的拒絶理由の審査が行われる場合、もしくは、不使用取消に

おいて求められる不使用期間が5年間（セントラルアタックの取消期間）より短い場合には、その国または地域を基礎として国際登録の出願を行った者にとって不利益に働く場合があると言われている。

日本国においては、相対的拒絶理由の審査が行われ、また、不使用取消にかかる期間も3年間であることから、多くの日本企業は、セントラルアタックにより国際登録が取り消されてしまう懸念よりマドリッド議定書の制度利用を躊躇している実態があった。

また、作業部会に先立ってJIPAの商標委員会において実施した意見聴取においても、セントラルアタックを理由にマドリッド協定議定書の利用を回避して各国出願を選択している企業も多く、セントラルアタック制度の凍結や廃止を求める意見が多数であった。

一方、過去の作業部会においては、セントラルアタックが議題として挙げられた際、一部の国の否定的な意見により、セントラルアタック制度の凍結（廃止）が見合わされた経緯がある。

以上を踏まえ、今回の作業部会では、日本ユーザーが求めるセントラルアタック制度凍結（廃止）に向けた議論が促進されるよう、JIPAとしても現地に委員を派遣したうえで、実情を訴えるために作業部会の本会議において意見発信を行った。

本会議での意見発信の場では、日本弁理士会及び日本商標協会等より賛同の意見が出されたが、一部各国の代表団からは、悪意の出願の抑止や、現制度を変更すべき明確な根拠が示されていないこと等を理由に反対の意見も挙げられた。

本会議での議論を踏まえて、WIPO事務局によるセントラルアタックに関する更なる調査及び新たな提案がなされることになり、次回以降の作業部会で継続して審議されることになった。

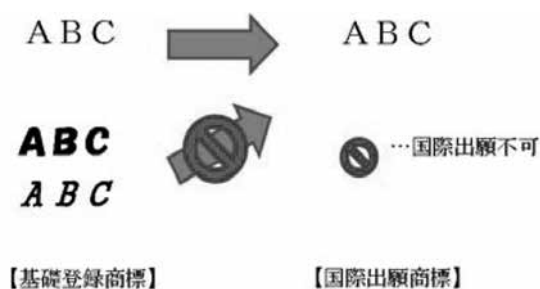
(2) 同一性要件の緩和

マドリッド協定議定書における国際出願を行う場合、国際出願における商標は本国の基礎登録の商標と同一でなければならない。両商標が同一であるか否かの判断は本国官庁によって行われる。よって、例えば日本の商標登録を基礎として国際出願を行う場合、日本特許庁が両商標の同一性の判断を行う。しかし、日本特許庁における同一性の判断は基準が厳しく、商標にわずかな違いがあることにより国際出願を行うことができないケースなどが生じていた。そこで、今回のマドリッド作業部会において日本企業で実際に生じた事例を紹介し、商標同一性の要件の緩和の提言を行った。

具体的には、①書体の違い、②2段書き商標、③図形のわずかな違い、に関する3つのタイプに関する事例を紹介した。

① 書体の違い

日本の基礎登録に基づき国際出願を行う場合、日本の基礎登録の文字商標と国際出願の文字商標は同じ書体でなければならない。よって、書体が異なる場合は国際出願を行うことができない。



特に、日本においては1997年に商標法に標準文字制度が導入された。よって、1997年以降に出願された文字商標は標準文字として出願されたものが多いと思われるが、それ以前は様々な異なる書体で商標出願が行われていた。よって、標準文字の書体で国際出願を行いたい場合で

も、1997年以前の商標を基礎として国際出願を行うことができないという課題が存在している。企業からは、「1997年以前の商標出願で使用していた書体は既に商品に使用していない。現在商品に使用していない書体で国際出願をしてしまうと、各国において不使用取消のリスクが生じてしまうかもしれないため、できれば一般的な書体（標準文字）により国際出願を行いたい。」という声があった。

また、指定商品等の異なる複数の商標権をまとめて国際出願を行う場合、基礎となる複数の商標の文字の書体はすべて同じでなければならない。よって、基礎となる商標の文字の書体がそれぞれ異なる場合も国際出願を行うことができない。

1件にまとめて国際出願を行う場合



② 2段書き商標

日本においては昔からアルファベットと日本語の2段書き商標の権利が存在している。その理由としては、「商品に対してアルファベットと日本語の両方の文字を付するため」、「アルファベットと日本語の両方の権利を一度に取得できるため」、「アルファベットに振り仮名を付けることで、先願登録商標との称呼の違いを出して権利化を試みるため」、「出願段階において、アルファベットと日本語のどちらで商品に使用するのが決まっていなかったため」などといった様々な理由がある。

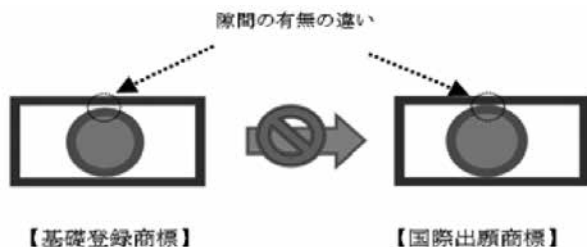
海外へ商標出願を行う場合、企業としては日

本語部分を除いたアルファベット部分のみの権利化を望むケースがほとんどである。しかし、2段書き商標に基づき国際出願を行おうとした場合、アルファベット部分のみを取り出して国際出願を行うことができない。よって国際出願を行うためには、日本語部分を除いたアルファベット部分のみの商標出願を新たに行い、これを基礎とした国際出願を行わなければならない。これにより、日本企業にとって追加の費用や手続きの手間などが生じてしまっている。



③ 図形のわずかな違い

日本の基礎登録に基づき国際出願を行う場合、図形に違いがある場合は国際出願を行うことができない。例えば四角の図形の中に円を含む図形をもとに説明する。左右の図形をよく見比べると、わずかな隙間の有無の違いがあることに気づくと思われる。このようなわずかな違いであっても、両商標の図形に違いがある場合は日本の基礎登録に基づき国際出願を行うことができない。



上記に関する日本企業の具体的な事例を紹介したところ、各国の代表団からは「マドリッド制度をユーザーフレンドリーな制度にするため、更に検討していくべき。」というコメントや、

「日本企業の事例のみならず、他の各国においても同様の課題がないか更に調査すべき。」など、前向きな意見が多く述べられた。一方、「商標の同一性の緩和をする場合、どの程度まで認めるべきか」といった課題に関するコメントも述べられた。

上記のような様々な意見があったが、本件課題の検討に対しては前向きな意見が多く、次年度においてより詳細に継続審議を行うという結論となった。

3. 参加継続の必要性

WIPOのWebページ¹⁾に掲載されている議長サマリー最終版によれば、JIPAが意見表明及びプレゼンテーションを行った従属性の運用凍結及び同一性要件の緩和については、第14回以降の作業部会において継続して審議されることが決定している。

従属性の運用凍結については、過去の作業部会においても取り上げられてきたが、マドリッドシステムを利用した冒認出願を抑制する意義等を理由に従属性の運用凍結に対しては反対する意見が強かった。また、同一性要件の緩和についても、非ラテン文字を母国語とするユーザーが出願の際に経験しているデメリットが制度運営側に必ずしも理解されているとはいえない状況であった。

今回の作業部会の本会議及びラウンドテーブルにおけるJIPAの意見表明及びプレゼンテーションの実施によって、制度運営側に日本ユーザーがおかれている現状及びマドリッドシステムに対する要望を認識してもらうことができた。また、前述のとおり継続審議も決定したことから、今後の作業部会及びラウンドテーブルにおける審議については、経過を見守り、必要に応じて提案を行うといった活動を継続することが日本ユーザーの要望実現のために必要であると考えている。

4. 参加する際の注意事項

JIPAから作業部会に参加するために必要な情報の把握に時間を要した。例えば、作業部会で発言するにあたっては、最初の発言の際に、議長に対して選出されたことについての祝意を伝え、議長及びWIPO事務局に対しては発言の機会が与えられたことに対する謝意を述べる慣行になっている。また、発言の順番や発言方法等にも決まりがあって、これらについては、日本特許庁、日本弁理士会及び日本商標協会による事前の打ち合わせの場での情報の提供及び、当地でのサポートがあったため、対処することができた。

また、上記打合せでは、作業部会での協力体制や役割分担等の確認を行い、WIPO事務局との間では、作業部会及びラウンドテーブルの運営に関する情報の提供を受ける等、作業部会への参加にあたっては、関係者との綿密なコミュニケーション及び自ら情報収集を行うことが必要であった。

今回の作業部会に参加することで得られたノウハウについてはJIPA内に残すこととするが、第14回作業部会に参加の委員は、上記を踏まえて積極的に活動することが望まれる。

5. おわりに

今回の作業部会では上述のとおり7議題について審議が行われた。議題のうち、WIPO事務局による状況報告については、特に異議等なされずそのまま了承されていたが、マドリッドシステムの変更や役割分担に関する提案に対しては、WIPO事務局が綿密な事前のアンケートや調査に基づいて発案しているにもかかわらず、各国の法令や慣習との調和、システム改修及び人的リソースの確保によるコスト増加等の理由により、各国の意見が対立して、提案が見送り

になることが多くみられた。WIPO事務局としてはマドリッドシステムの利用を促進させるべく、ユーザーフレンドリーな制度を目指しているが、実作業を伴う各国特許庁との調整は簡単ではないことを作業部会に参加して実感させられた。

日本国からは作業部会にユーザー団体としてJIPAを含めて3団体が参加し、ユーザー団体が少数の会場において、目立っていたものと考えられる。また、それぞれの団体が作業部会及びラウンドテーブルの場で発言を行っていることから、日本国のユーザーとしてプレゼンスを向上させることができたのではないかと考えている。

従属性の運用凍結及び同一性要件の緩和については、かねてより論点として認識されてきているにもかかわらず、今日に至るまで結論を見るに至っていないテーマである。JIPAがこれらのテーマについて、今回、意見表明及びプレゼンテーションを行ったことで、WIPO事務局、各国特許庁及び他のユーザー団体に対してテーマ検討の必要性を強く認識させることができたものと考えている。それは、作業部会及びラウンドテーブル後に各国特許庁や他のユーザー団体よりプレゼンテーションの内容について肯定的な感想を得られたことから端的に示されている。今後とも、JIPA商標委員会として、作業部会及びラウンドテーブルに継続参加していくことで、日本のユーザーにとって有益になるマドリッドシステムの実現のため、意見発信をしていきたいと考えている。

注 記

- 1) 第13回マドリッド作業部会の議題
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35594
(参照日：2016年2月24日)

(原稿受領日 2016年2月24日)