

# WIPO 第14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

吉 田 康 浩\*  
小 林 由 佳\*\*

**抄 録** 世界知的所有権機関（WIPO）が主催する「標章の国際登録に関するマドリッドシステムの法的発展についての作業部会」（以下、作業部会）に商標委員会第3小委員会から委員2名が参加し、制度利用上の課題と考えていた（i）分割・併合制度の導入、（ii）従属性（セントラルアタック）、（iii）商標同一性要件の緩和、について、制度改正の必要性と方向についての意見を提示した。結果、WIPO国際事務局、各国特許庁、他国ユーザー代表から理解を得ることができ、（i）については2019年の制度改正の予定が設定され、（ii）、（iii）についても制度改正に向け継続検討を行うことが決定した。以下、詳細を報告する。

## 目 次

1. はじめに
2. 会議内容
  - 2.1 開催日時、場所
  - 2.2 参加国、参加団体
  - 2.3 議題の概要
  - 2.4 JIPAからの意見表明
3. 参加継続の必要性
4. おわりに

## 1. はじめに

作業部会は、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年より毎年開催されており、今年で第14回となる。今年マドリッドシステム誕生125周年を迎え、WIPO国際事務局は制度の発展に向けた意欲的な提案を議題として掲げていた。この制度発展の施策として、日本を含むアジア圏など非ラテン語使用国ユーザーの制度利用の促進を特に重視しており、我々が意見を主張しやすい環境にあった。日本知的財産協会（JIPA）では、昨

年に引き続き、商標委員会第3小委員会より2名の委員（トヨタ自動車の吉田康浩、シチズン時計の小林由佳）を派遣し、日本のユーザー代表として、WIPO国際事務局及び各国特許庁等に意見・要望を伝え、より使いやすい制度への改定の議論に参加した。

## 2. 会議内容

### 2.1 開催日時、場所

2016年6月13日（月）から17日（金）スイス国ジュネーブのWIPO本部の国際会議場で開催された。

### 2.2 参加国、参加団体

今回の会議には、マドリッド協定議定書の加盟国（54カ国）及び非加盟国（10カ国）の代表

\* 2016年度 商標委員会  
（トヨタ自動車株式会社 Yasuhiro YOSHIDA）

\*\* 2016年度 商標委員会  
（シチズン時計株式会社 Yuka KOBAYASHI）

団並びに、JIPAを含む14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、日本特許庁、日本弁理士会及び日本商標協会の代表者が参加した。

## 2. 3 議題の概要

作業部会は、条文・共通規則等の加盟国への拘束力を伴う議題について審議を行う本会議と、ガイドライン等の拘束力を有さない議題について非公式に意見交換を行うラウンドテーブルにより構成されている。

第14回の作業部会の本会議審議は、事前にWIPOのWebページに掲載された議題<sup>1)</sup>に沿って、以下の順序で行われた。

- ①マドリッド協定及びマドリッド協定議定書における共通規則の修正提案
- ②国際登録に関する分割及び併合制度の導入
- ③マドリッドシステムの将来的な展望（従属性（セントラルアタック）、商標同一性の要件緩和等）
- ④マドリッドシステムにおける限定について

また、上記本会議での議題とは別に、ラウンドテーブルにおいては「非ラテン語使用国における商標同一性の認定の現状等」について各国特許庁、ユーザー団体からプレゼンテーションが行われた。なお、昨年に続きWIPO国際事務局からの要請に応え、JIPAからも商標同一性の要件緩和の必要性を訴えるためにプレゼンテーションを実施した。

## 2. 4 JIPAからの意見表明

今回の作業部会におけるJIPAの意見表明は、前記議題のうち、ユーザーとして制度改正を希望する②分割及び併合制度の導入と③従属性（セントラルアタック）および、商標同一性要件の緩和に対して実施した。各議題について詳細を以下に報告する。

### (1) 国際登録に関する分割及び併合の登録の導入

(現行制度の課題)

現行のマドリッドシステムには分割制度は存在していない。このため、指定国において国際出願に対して拒絶理由通知を受けた場合、拒絶理由が通知されていない商品のみ分割出願をして早期権利化をすることができないという問題があった。このような制度となっている理由として、特定の国で分割出願が行われた場合、各国指定官庁と国際事務局で行わざるを得ない分割情報のやり取りが複雑であり、管理が困難となるためと説明されている。

(議論内容)

本議題については従来から議論が重ねられてきたが、今年は分割制度を設けた場合の問題や手続きに関する不明点について質疑応答が行われ、導入に向けた具体的な共通規則案がまとめられた。今年10月に開催されるWIPO加盟国総会で合意されれば、マドリッドシステムに分割・併合制度が導入されることとなる。これにより、指定国において拒絶理由が通知された場合でも分割出願を行うことができるようになり、さらに、その後分割出願が登録となった場合に元の国際登録と併合することで一括管理を行うことができるようになる。当該改正共通規則の施行予定日は2019年2月1日である。ただし、各加盟国の関連法において分割又は併合制度がない場合は、加盟国は国内法制度の改正まで、分割・併合制度を適用しない旨の宣誓をすることができる。

(JIPAの提案と成果)

本議題においては、JIPAとしては分割及び併合制度の導入に賛成する旨意見表明し、ユーザーの利便性向上のためのガイドラインやユーザーマニュアルの導入を検討頂くよう要望した。特に、日本国内法に規定のない併合については、よりユーザーマニュアルが重要となる点

を強調した。

## (2) 従属性（セントラルアタック）

（現行制度の課題）

マドリッドシステムを利用して本国商標を基礎として行った国際出願は、その国際登録の日から5年以内（従属期間）に基礎とした本国商標が取り消された場合、国際登録も取り消され、国際出願の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（セントラルアタック）。国際登録の効果指定国で保持するためには、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ことができるが、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、高額な追加費用や複雑な手続きを行わなければならないという課題が存在する。（議定書第6条(3)、(4)、規則22(1)、議定書第9条の5）

また、基礎とした本国で相対的拒絶理由の審査が行われる場合や、不使用取消において求められる不使用期間が5年間より短い場合には、国際登録日から5年以内に基礎出願・登録が取消されてセントラルアタックが発生する可能性が高くなり、当該国又は地域の商標を基礎とする出願人にとって不利益に働く場合があると言われている。従来から日本では、セントラルアタックを理由にマドリッドシステム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。

（議論の内容）

今年は従来から議論されてきたセントラルアタック制度の凍結（廃止）に加え、WIPO国際事務局から、国際登録が本国商標の取消しに従い取消となる期間（従属期間）を現在の5年から3年へと短縮する新たな提案がなされた。当日の議論においては、従属期間の短縮を行うべ

きかという点や、短縮を行う場合には何年に期間を短縮すべきかという点を中心に議論が行われた。

今年も欧州の一部の国などから、マドリッドシステムの大きな変更は行うべきではないという根強い反対意見が挙げられた。これに対し、JIPAが事前に意見交換を行った欧州のユーザー団体Marquesからは、従属期間を2年以下へ短縮するという国際事務局提案よりも更に進んだ提案がなされた。

（JIPAの提案と成果）

本議題においてJIPAからは、セントラルアタック制度凍結（廃止）の要望は維持しつつ、もし凍結（廃止）が困難な場合は従属期間を3年以下として欲しいと要望した。その際、日本は不使用取消期間が3年であり、セントラルアタックが発生しやすいという状況や、そのために日本ユーザーがマドリッドシステムの利用を躊躇している実情を伝えた。この提案については、Marques、AIPPIなどの団体等からの賛同を得ることが出来た。

また、本件議題の取扱いの優先度について、会議当初は考慮すべき事項の複雑さなどから検討優先順位の低い長期的課題と位置づけられそうになったが、JIPAからユーザーとして制度利用の本質に関わる重要課題であることを主張して早期の検討を求めた結果、中期的課題として継続審議されることになった。

## (3) 商標同一性の要件緩和

（現行制度の課題）

マドリッドシステムによる商標の国際出願は本国の基礎出願・登録商標と同一でなければならない決まりがある。日本では特に商標同一性が厳格に判断される実情があり、従来よりこの同一性基準の緩和が要望としてあった。同一性基準が問題となる類型としては、大きく以下の通り3つに分類される。

### ①書体の違い

原則的に、国際出願の文字商標は基礎出願又は登録の商標と同じ書体でなければならず、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、指定商品等の異なる複数の基礎出願・登録に基づき国際出願を行う場合、それぞれの基礎となる商標の書体が異なる場合は1つの商標として国際出願をすることができないため、問題となることが多い。

### ②アルファベットとその音訳又は翻訳の日本語による二段書き商標

日本では、アルファベットと日本語の二段書き商標の出願は一般的であるが、企業がこれを国際出願する場合には、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、現行制度ではかかる二段書き商標に基づき、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ため、アルファベット部分のみの商標を新規出願しこれを基礎とするか、マドリッドシステムを利用せず個別に各国出願する等の対応が取られている。

### ③ロゴ（図形）のわずかな違い

基礎となる商標のロゴが国際商標のロゴと少しでも形に違いがある場合、商標は同一でないものと判断され国際出願を行うことができない。（議論の内容）

ラウンドテーブルにおいては、国際出願における商標の同一性要件の審査が現状どのように行われているかについて欧州、ロシア、ニュージーランド、韓国特許庁から紹介が行われた。また、日本国特許庁からは各国の同一性基準の比較に関する調査結果が紹介された。

上記結果、各国の同一性審査の基準が異なることが判明し、ユーザーからこの基準緩和の要望も強くあったため、WIPO国際事務局において来年の作業部会までに商標同一性の審査に関

するガイドラインを作成することとなった。

### （JIPAの提案と成果）

本議題において、JIPAからは商標同一性の要件緩和を求め、具体的な緩和の方向性として、基礎商標と「同一」だけではなく、「本質的な同一性を有する」商標を基礎とすることを認めてもらえるよう提言した。また、①書体の違い、②アルファベットとその音訳又は翻訳の日本語による二段書き商標に焦点をあてて日本企業で発生した具体的な事例や課題について紹介しつつ、強く改善を求めた。

その結果、来年度WIPO国際事務局が作成するガイドラインに、JIPAが提案した上記改善要望についても反映して頂ける旨のコメントがWIPO国際事務局からあった。なお、本議題については、その重要性が認められ、次年度以降も優先して扱う短期的課題として検討を継続することとなった。

## 3. 参加継続の必要性

前述の通り、本会議において今後のマドリッドシステムの発展に向けて取り組むべき課題の明確化と優先順位付けがなされたが、JIPAが重要であることを主張してきた従属性（セントラルアタック）や商標同一性の認定についてはいずれも優先度が高いものとして位置づけられることとなった。これは、昨年から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継続により、WIPO国際事務局や各国特許庁が日本ユーザーのマドリッドシステムに対する不満と要望を認識したことによる結果と考える。

また、来年は商標同一性に関するガイドラインがWIPO国際事務局から提示され検討が行われるため、JIPAとしても意見が適切に反映されたかを確認し、必要ならば修正案を提案するといった活動を継続することが必要と考える。

## 4. おわりに

今年も多く議論がなされたが、制度変更に伴う各国法律の改正や特許庁のシステム改修を伴う議題については、各国の意見が対立して採用が見送りになるものが多くみられた。WIPO国際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や、理想的な制度設計と実行可能性の両立は簡単ではないことを実感した。

また、今年には欧州ユーザー団体のMarquesとお互いのプレゼンテーションの内容について事前に共有し、提案の方向性について整理した上で会議に臨むことができた。Marquesのプレゼンテーションではセントラルアタックの従属期間、商標同一性の要件緩和などについて、ユーザー視点からのドラスティックな提言が行わ

れ、JIPAプレゼンテーションと合わせてユーザーとして求める制度改定の方向性をWIPOや各国特許庁に対して強く印象付けられたものと感じている。WIPOにとって、ユーザーであるJIPAやMarquesの意見は無視できないものになりつつあると感じている。今後とも、JIPA商標委員会として、作業部会の活動に積極的に寄与することで、日本のユーザーにとって有用な方向にマドリッドシステムを改善していくことができると考える。

### 注 記

- 1) 第14回マドリッド作業部会の議題  
[http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=39943](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39943)  
(参照日：2016年10月18日)

(原稿受領日 2016年10月18日)

