

WIPO 第16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

杉 崎 亨*
黄 昏**

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制度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名がオブザーバーとして参加し、議題である（i）国際登録の国内出願又は広域出願への変更、（ii）新しいタイプの商標及び電子出願に係る新しい表現方法についての提案、（iii）指定商品・役務の限定の審査主体、（iv）中国代表团及びロシア連邦代表团による提案、についてユーザーの立場から意見を提示した。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

加国の特許庁等に伝え、制度改定の議論に参加した。

2. 会議内容

2.1 開催日時、場所

2018年7月2日(月)から6日(金)まで、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、マドリッド制度加盟のうちの55の国・地域の政府代表团、非加盟の14の国・地域の政府代表团、そして、当協会（JIPA）を含む12の国際機関及び商標関係国際団体の代表者が参加した。日本からはJIPA以外に、特許庁、日本弁理士会及び日本商標協会が参加した。

1. はじめに

当該作業部会は、マドリッド制度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16回となる。今年度は、前回の作業部会で合意に至らなかった指定商品・役務の限定の審査主体について実施されたアンケートに基づきWIPOがプレゼンテーションを行うことが予定されていた。商標委員会第3小委員会は委員2名（武田薬品工業の杉崎亨、本田技研工業の黄昏）を派遣し、より使いやすい制度への改定を進めるために、日本のユーザー代表の意見・要望をWIPO及び参

* 2018年度商標委員会 副委員長
（武田薬品工業株式会社 Toru SUGISAKI）
** 2018年度商標委員会 委員
（本田技研工業株式会社 Hun HUANG）

2. 3 議題の概要

作業部会は、加盟国への拘束力を伴う条文・共通規則等の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16回の作業部会の議題は、事前にWIPOのウェブサイトに掲載され¹⁾、以下の順序で議事が進行された。

・本会議

- (1) 国際登録による国内登録又は広域登録の代替
- (2) 国際登録の国内出願又は広域出願への変更
- (3) 新しいタイプの商標及び電子出願に係る新しい表現方法
- (4) 指定商品・役務の限定の審査主体
- (5) マドリッド協定議定書に基づく共通規則
- (6) 中国代表団及びロシア連邦代表団による提案

・ラウンドテーブル

- (7) マドリッド制度に関する最新の利用状況及びMOP (Madrid Office Portal)
- (8) マドリッド制度に基づく国際出願における商品及びサービスの分類に関する審査ガイドライン (2018版)
- (9) 更正
- (10) 分割
- (11) 補正
- (12) 出願書式

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、前記本会議議題のうち、(2)、(3)、(4)、(6)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) 国際登録の国内出願又は広域出願への変更

(現行制度の課題)

国際登録については、セントラルアタックと呼ばれる国際登録日から5年以内に、本国における基礎登録・基礎出願が拒絶、取下、放棄、無効又は取消となった場合には、当該国際登録も取消されるというマドリッド協定議定書上の制度が存在し、出願人の制度利用時の懸念点となっている。

変更制度とは、セントラルアタックによる国際登録の取消の効果を緩和するための制度で、この制度を活用することでセントラルアタックにより国際登録が取消された場合でも、当該国際登録に係る領域指定が行われていた締約国の官庁に対し商標出願を行い、一定の条件を満たせば、当該出願は国際登録日又は事後指定の日に行われたものとみなされる。

今回のユーザー調査によれば、変更制度をユーザーが十分に活用していないことが判明した。

(議論の内容)

変更制度の利用活性化のために、WIPOから、加盟国各国に対して以下の提案がなされた。

1) 変更制度を規定するマドリッド協定議定書9条の5は強行規定であり、国内法において、変更制度に対応する制度が存在しない加盟国は速やかに制度を設けること。

2) Madrid Member Profiles Databaseにおいて、加盟国各国における変更手続に関する詳細情報を開示すること。

3) 当該国際登録について既に個別手数料を受領している場合は、変更の手数料を減免するよう考慮すること。

4) 加盟国における国際登録の際の実体審査を継続できること。

5) セントラルアタックの前に、加盟国において国際登録の対象となる商標が保護されており、且つ変更にかかる要件が満たされている場合には、当該商標出願の登録を認めること。

(JIPAからの提案・意見表明)

WIPOからの上記提案は、ユーザーの利益に資するため、早期実現を目指してほしい。このため、JIPA意見として、提案への賛意を述べ、WIPOに対し「加盟国各国の手續に係る詳細情報の開示を強く促して欲しい」との要望を述べた。

(2) 新しいタイプの商標及び電子出願に係る新しい表現方法

(現行制度の課題)

共通規則においては、出願できる商標の種類として「立体商標、音商標、団体商標、証明商標、保証商標」が明記されている。

一方、マドリッド制度では、出願できる商標の種類は制限されていない。

また、マドリッド制度に新しいタイプの商標を表現するための方法を効率的に導入するにあたり、WIPO、本国官庁及び指定国官庁間の情報通信システムに影響が及ぶことを考慮しなければならない。

(議論の内容)

音商標のような新しいタイプの商標に関する表現方法は、WIPOより2つの提案(現状把握のためのアンケートをまず実施する案、及び共通規則9条を変える案)があった。議論の結果、WIPOから加盟国各国に対して、自国で出願受理できる商標の種類及びその出願に係る表現形式についてのアンケート調査を実施し、その結果を踏まえて、次回作業部会で引き続き議論することとなった。また、新しい表現方法に適した共通規則の修正案をWIPOが作成し、次回作業部会に提案することとなった。

(JIPAからの提案・意見表明)

「ユーザーの利便性向上のために、国際登録

出願がオンラインで行えるようになることを希望する」旨を発言した。今後開示される加盟各国の出願受理業務の実態を踏まえて、引き続き商標出願手續に関する問題点と要望をユーザー視点で提起していきたい。

(3) 指定商品・役務の限定の審査主体

(現行制度の課題)

国際出願、事後指定及び国際登録の変更に係る記録の申請(共通規則25条)における指定商品・役務の限定の際に、WIPO、本国官庁及び指定国官庁の役割が明確でないことが課題となっている。前回作業部会において、国際出願及び事後指定における限定は、本国官庁が主体となって審査を行うことに複数の国から賛同の声が出た。また、指定国官庁においても指定商品・役務の範囲に関する審査が行われることから、指定国官庁との連携も必要であるとの意見もあった。一方で、限定は指定国官庁によって行われるべきとする意見も出た。

(議論の内容)

WIPOにより、加盟国各国及び各ユーザー団体に対して、自国の現状を確認するアンケート調査が実施され、その結果を基に議論が行われた。しかし、審査主体に関する意見については整合が取れず、次回作業部会に議論が持ち越されることとなった。また、限定の審査におけるWIPOの役割について新たにアンケートを行うべきという提案に対して、賛成の意見があった。

(JIPAからの提案・意見表明)

昨年同様に、「ユーザーとしては限定の審査を指定国官庁が行うことになると、審査の遅延と拒絶理由等への応答費用の増加が生じるのではないかと懸念している。本国官庁が審査すべき」との意見を述べた。

(4) 中国代表团及びロシア連邦代表团による 提案

(議論の内容)

中国代表团及びロシア連邦代表团から、中国語及びロシア語を、マドリッド制度の手続言語として追加することが提案された。なお、マドリッド制度の手続言語は、現時点では、英語、フランス語、スペイン語である。

当該新言語の追加によってマドリッド制度にもたらされる影響について、WIPOが調査及び分析し、その報告書を提出するべきとの意見が出され、賛同の声が挙がった。

(JIPAからの提案・意見表明)

「当該新言語の導入により、翻訳コスト及びユーザーの手続き時間の負担が増えることが懸念される。慎重な検討が必要である」との意見を述べた。

3. 参加継続の必要性

今回の作業部会において予定されている議題は、継続審議となった「新しいタイプの商標と新しい表現方法」、「中国代表团及びロシア連邦代表团による提案(手続言語追加)」等に加えて、中期的な議題として、

ロードマップに掲載されている「暫定拒絶理由通知の応答期間の統一化」や「従属性期間の短縮」が追加されている。

また、JIPAとして重要であることを主張し続けている「本国認証業務における商標同一性判断」については、ラウンドテーブルにおける短期的議題としてロードマップに掲げられ、引き続き議論されることになっている。これは、従前からのJIPAの意見表明により、WIPOや各国特許庁が日本ユーザーのマドリッド制度に対

する要望を認識したことによる結果と考える。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していくことが必要と考える。

さらに、新たな議題に対しても、ユーザー視点から意見表明や提案を行い、マドリッド制度の発展に貢献していくべきと考える。

4. おわりに

制度変更に伴う各国法律の改正や各国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合意に至らないものが多々みられた。WIPOとしてはマドリッド制度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ところであろうが、実務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やはり簡単ではないことを実感した。

我々をはじめとする日本のユーザー団体は例年通り、積極的に作業部会にて意見を発信してきた。WIPOにとっては、出願数の多い日本ユーザー団体の意見は、無視できないものになっている。今後とも、JIPA商標委員会として、本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制度を改善していくことができると考える。

注 記

- 1) 第16回マドリッド作業部会の議題
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46431
(URL参照日：2019年1月11日)

(原稿受領日 2019年1月15日)