

A 2. 0 1

**国際登録出願に係る商標と基礎登録又は基礎出願
に係る商標との同一に関する取扱い**

1. 国際登録出願に係る商標と基礎登録又は基礎出願に係る商標とが同一であるか否かの判断基準については、次のとおりとする。

① 商標が同一であるか否かの判断については、厳格に解し、両商標の構成・態様が同一（縮尺のみ異なるものを含む。）でなければならないものとする。

② 類似の範囲と認められる相違や不使用取消審判において使用と認められるような社会通念上の同一の範囲における相違はもとより、要旨を変更しないものとして補正が認められる範囲における相違があるときも、同一の商標とは認めないものとする。

2. 商標が同一であるか否かの判断は、本国官庁が国際登録出願に関する証明をする時における基礎登録又は基礎出願に係る商標と対比して行うこととする。

3. 国際登録出願に係る商標が基礎登録又は基礎出願のものと同一とは認定できないときは、本国官庁は当該願書を差し替えるよう促すこととする。

※ 国際商標登録出願審査室は、本取扱いについて、国際意匠・商標出願室から要請を受けた場合、協議に応じ、その結果に基づき、国際意匠・商標出願室が処理することとする。

[説明]

(1) 国際登録出願に係る商標と基礎登録又は基礎出願に係る商標との同一であるか否かの判断は、以下の理由により、厳格に解し、その構成・態様が同一（縮尺のみ異なるものを含む。）でなければならないものとする。

① マドリッド協定議定書は、マドリッド協定と共に、締約国（本国）における商標の保護を他の締約国（指定国）にもそのまま拡張するという仕組みからなる条約である。

② 議定書上設けられているセントラルアタック制度（国際登録の日から5年以内に基礎登録又は基礎出願が消滅した場合、国際登録も消滅とする制度）も、基礎登録又は基礎出願に係る商標と国際登録に係る商

標が同一のものであることが前提となる制度である。

- ③ 国際登録出願に係る商標は、タイプライター、印刷による記載又は貼り付け等のいかなる手段による複製でもよいとされており、願書や公報に表示された商標をそのままコピーしたものを貼り付ける方法も可能とされているので、基礎登録又は基礎出願に係る商標と厳格に同一のものを求めることとしても、国際登録出願に係る商標として表示することが困難という事例は想定し得ず、出願人に酷となる事態は生じ得ない。
- ④ 各指定国で登録された商標を使用する際には、その商標の識別性に影響を与えない範囲における軽微な変更使用が許されるのであるから（パリ条約第5条C(2)）、国際登録出願に係る商標を基礎登録又は基礎出願に係る商標と厳格に同一のものしか認めないこととしても、出願人には酷なものとはならない。
- ⑤ なお、国際登録出願に係る商標として提出された音声ファイル（例：MP3形式）又は動画ファイル（例：MP4形式）は、基礎登録又は基礎出願に係る商標と同一と解釈することはできない。

- （2）商標が同一か否かの判断は、国際登録出願に関する証明をする時における基礎登録又は基礎出願に係る商標と対比し、その時に商標の同一が認定されればよく（議定書第3条(1)）、その後、基礎出願に係る商標について補正があり、その補正後の商標をもって登録された場合でも、国際登録出願に係る商標を当該補正に係る商標に補正することは認められないものとする。
- （3）国際登録出願に係る商標が基礎登録又は基礎出願のものと同一とは認められない場合は、商標が同一であると認定できるものに差し替えるよう促すこととする。

この取扱いは、商標審査便覧A 2 . 0 2 からA 2 . 0 4 についても同様に適用するものとする。