第Ⅲ章:マドリッド制度加盟国官庁のためのガイド

序文

865. 本ガイドの第III章では、加盟国の官庁に有益な情報が提供され、これには、本国官庁として及び指定加盟国官庁として活動する際の官庁の役割に関する情報及び手引きが盛り込まれている。更に、マドリッド制度特有の手続き(代替、変更(transformation)及び更正)並びに官庁によるこうした手続きの管理方法についても取り上げられている。最後に、マドリッド制度への加盟方法及び官庁の加盟準備の支援として国際事務局が官庁に提供する技術支援について詳しく説明される。

866. 本ガイドの第I章に記載されている情報は、官庁に有用と思われる、マドリッド制度のより一般的かつ実用的な側面に関する手引きである。本ガイドの第II章は、出願人及び名義人を対象としているものの、官庁にとっても関心の持てる内容となっている。

官庁を対象としたオンライン資源

867. 国際事務局は、利用者を対象に多くのオンライン資源やツールを提供しており、この詳細はパラグラフ107~150に記載されている通りである。官庁の関心が特に高い一般的な資源やツールとしては、「マドリッドモニター(Madrid Monitor)」や「コンタクトマドリッド(Contact Madrid)」があるが、官庁向けに特別に設計されたツールは、定型様式(Model Forms)及び「マドリッド制度統計情報(Madrid System Statistics)」がある。

定型様式

868. 定型様式は、加盟国官庁が国際事務局と効果的に通信できるようにするために導入された。官庁は、これらの様式を使用して国際事務局と通信することにより、マドリッド制度に基づく要件の充足に必要なすべての情報を記載することができ、また、欠陥通報を受領するリスクを軽減することができる。定型様式はWIPOウェブサイトで公開されている。この様式は定期的に更新されるため、官庁は、WIPOウェブサイトを定期的に確認し、確実に最新の様式を使用する。この様式は、官庁の名称及びそのロゴの追記等、各加盟国の特定の要求及び要件に応じて調整する必要がある。最も一般的に使用されている定型様式に関する詳細については、関連主題と繋げて後述される。

マドリッド制度統計情報

869. マドリッド制度統計情報ツールもWIPOウェブサイトで公開されている。官庁は、報告の作成や、国際事務局により処理されている係属中の出願及び事後指定の権利状況及び件数の監視を行うことができる。この統計は毎日更新されるが、通報は一般的に週単位で発出されるため、加盟国の官庁は、この統計を毎週(毎週月曜日等に)確認し、進行中の指定の件数を確認することが有益である。こうした数値は、官庁による審査の作業負荷を監視し、その対策を取るのに役立つ。

国際事務局への通信

- 870. 本ガイドの第I章には、国際事務局との通信(通信方法、期間の算出及び通信言語等)、手数料の納付及び国際事務局に対する代理について、重要な情報が記載されている(パラグラフ31~90を参照のこと)。
- 871. 原則として、次の3種類の通信が考えられる。
 - 国際事務局と加盟国官庁との間のもの
 - 国際事務局と出願人若しくは名義人(又はその代理人)との間のもの
 - 出願人若しくは名義人(又は代理人)と官庁との間のもの
- 872. 国際事務局が関与していない通信(すなわち、官庁と出願人若しくは名義人又は代理人との間での通信)は、議定書や規則の範囲から外れた事項である。これらは関係加盟国の法と慣行の問題である。
- 873. 国際事務局と出願人若しくは名義人(又が代理人)との間の通信は、電子的手段で行う。特定の手続きによっては、名義人が、国際事務局との通信を直接行うか、官庁を通じて行うか決定することができる。しかしながら、一部の通信(国際出願の様式や、名義人が署名していない国際登録の名義人変更の申請等)は、官庁を通じて行わなければならない。国際事務局と出願人若しくは名義人(又は代理人)との間の通信については、本ガイドの第Ⅱ章において取り上げられており、発生すると思われる手続きの種類のそれぞれと繋げて説明されている。

通信の方法(官庁)

- 874. 国際事務局が好ましいと考えるのは、各官庁及びその利用者と電子手段で通信することである。国際出願の提出を含む官庁と国際事務局との間の通信はすべて、電子送信で行う。国際事務局との通信はファクシミリではできない。
- 875. このような通信方法は、公式様式の詳細の提出や送信者の自己確認手段を含め、各官庁と国際事務局との間での合意事項となっている。 [細則11節(a)(i)]

FTPサーバー又はSFTPサーバーへのXMLデータの送信

876. 国際事務局が官庁からの通信を受領する方法として好ましいと考えるのは、官庁がFTP又はSFTPサーバー上の専用フォルダーにファイルを直接送信することである。こうした通信としては、XML形式、PDF形式及び画像ファイルが考えられる。この方法により、官庁側での高度な自動化が可能となるため、これは、国際事務局に大量の手続き書面(国際出願や、指定保護範囲に関する決定)を送信する官庁にとって特に有用である。通信のFTPサーバー又はSFTPサーバーへの提出方法について詳細な情報が必要な場合、国際事務局に問い合わせること。

マドリッドオフィスポータル

877. 官庁が前述のFTPサーバー又はSFTPサーバーに通信を送信できる状態にまだない場合、その官庁は書面及び通報を安全かつ効果的に交換できる「マドリッドオフィスポータル(Madrid Office Portal: MOP)」を利用することができる。参加官庁はカスタマイズされたポータルサイトに、一意のユーザー名とパスワードを使用してアクセスすることで、次の行為を行うことができる。

- WIPO通報(現在及び過去のもの)の閲覧及びダウンロード
- 公的書面のアップロード
- 出願、様式、拒絶理由通知その他の申請の送信
- 欠陥通報への対応
- 国際登録の権利状況のリアルタイムでの追跡
- 国際登録簿及び公報の閲覧

878. MOPの利用を開始するには、官庁はWIPOウェブサイトで公開されているリンクから<u>WIPOアカウント</u>を作成し、同じくWIPOウェブサイトで公開されている<u>コンタクトマド</u>リッドからWIPOに問い合わせ、プライベートアクセスを申請する必要がある。

879. MOPを用いて交換された書面及び通報は一定期間利用可能であるものの、官庁はMOPにリポジトリのように依存しないことが重要である。MOPの詳細については、WIPOウェブサイトで公開されている「クイックスタートガイド(Quick Start Guide)」を参照のこと。

IPAS(Industrial Property Administration System:工業所有権管理システム)

880. IPASでは、商標出願から権利付与、権利付与後までの各手続きが支援される。 IPASは、各官庁の要件や法的枠組みに合わせてカスタマイズできるワークフロー型システムである。 国際登録における指定の通報は、IPASがインストールされている関係官庁に送信される。 IPASのバージョン3.6.1以降では双方向通信が可能であり、通信をIPASから国際事務局へ直接提出することができる。

マドリッド電子出願サービス(Madrid e-Filing)

881. 国際出願は、マドリッド電子出願サービス、官庁独自のオンラインサービス又はMM2様式のカスタマイズ版を利用して、国際事務局に提出する。WIPOは、ソリューションサービスとして「マドリッド電子出願」を官庁に提供している。これにより、各庁の国内登録簿との統合が可能となり、国際出願の出願や、官庁による証明の発行、審査過程で発生し得る欠陥の事後処理が円滑化される。官庁がマドリッド電子出願サービスを導入していない場合又は独自のオンラインサービスや様式MM2のカスタマイズ版を用いている場合、WIPOウェブサイトで公開されている「マドリッド出願支援(Madrid Application Assistant)」を利用する。出願は、本国官庁を介して国際事務局に送付されなければならない。マドリッド電子出願サービスの導入により得られる明らかな利点は、本国官庁と国際事務局との間のすべての通信がこのシステムに保存されることである。マドリッド電子出願サービスでは、証明発行前の段階における官庁と出願人との間の通信も保存される。マドリッド電子出願サービスでは、証明発行前の段階における官庁と出願人との間の通信も保存される。マドリッド電子出願サー

ビスは無料で提供されている。官庁は、詳細について<u>コンタクトマドリッド</u>を使用して国際 事務局に問い合わせることができる。

通信ー指定加盟国の官庁

882. 指定加盟国の官庁は、その官庁が指定されている国際登録それぞれの保護範囲に関する決定を、送信FTPサーバー又はSFTPサーバーに送付されたxmlデータにより又はFTPサーバー又はSFTPサーバーにアップロードされた(前述の)定型様式を使用して若しくはマドリッドオフィスポータル(MOP)により、送付する。IPASのバージョン3.6.1以降を用いている官庁であれば、IPASの双方向通信機能を使用して、こうした決定を送信することもできる。

883. 官庁は、利用可能な通信の方法に関する詳細について<u>コンタクトマドリッド</u>を使用して国際事務局に問い合わせることができる。

加盟国官庁の役割

884. 加盟国の官庁は、基本的に、本国官庁としての役割と指定加盟国の官庁としての役割という、2つの主な役割を担っている。これに加え、加盟国の官庁は、マドリッド制度の利用者の支援、名義人から受領した国際登録の変更又は維持に関する申請の、国際事務局への必要に応じた送付に対応できなければならない。

マドリッド制度の利用者に対する支援提供

885. 加盟国の官庁は、マドリッド制度の利用者に対し支援を提供できなければならない。こうした官庁は、本国官庁として、自国の出願人が国際出願を提出する際の支援や、基礎標章の適合性に関する助言の提供等を行うことが必要となる場合がある。官庁はまた、必要に応じて、出願の欠陥を是正する際に出願人に支援を求める場合もある。

名義人に代わる申請の受領及びその国際事務局への転送

886. 名義人は、国際事務局に対し、直接又は官庁を通じて、どのような申請も提出することができるが、次のものは例外であり、官庁を通じて提出しなければならない。

- 国際出願は本国官庁を通じて送付さければならない。
- 記録されている名義人の署名が付されていない国際登録についての、名義人の変更の記録の申請は、記録されているその名義人(又は新たな名義人)の加盟国官庁を通じて提出されなければならない。こうした状況において、官庁は、例えば、名義人の変更が正当であることを確認する等のために、申請を裏付ける書面の提出を求めることができる。
- (分割を認める)指定加盟国に関する国際登録の分割の申請は、指定加盟 国の官庁を通じて提出されなければならない。
- 国際登録の分割後の複数の国際登録の併合の申請は、分割の申請を行った 官庁を通じて提出されなければならない。

- 887. 官庁は、可能であれば(すなわち、前述の状況を除けば)、名義人に対し、WIPOウェブサイトで公開されている様式を用いて、国際登録の申請を国際事務局に直接提出するよう奨励する。所定の手続き又は変更についてオンライン様式が利用可能である場合、その様式を使用することが望まれる。これにより、名義人にとってより利便性が高くなるだけでなく、手数料が適用される場合、確実な納付方法も得られる。また、官庁は、国際事務局への申請の転送について、たとえこうした関与が作業量を増加させるとしても、手数料を求めてはならない。更に、官庁を通じた様式の提出は、特定の手続き又は変更の記録日が遅くなってしまう可能性があるため、名義人にとって最良の利益にならない場合がある。
- 888. 官庁を通じて提出されなければならない申請(名義人が様式に署名していない場合の名義人の変更の記録の申請等)に加えて、官庁は、事後指定の記録の申請を受領した際には、例えば、その申請の国際事務局への転送が遅れる等して、以下のパラグラフに詳述する通り、保護日に影響を及ぼす可能性があるため、注意を払う。

官庁を通じて提出された事後指定の記録の申請

- 889. 官庁には事後指定の申請を受領する義務がないため、官庁はこうした申請への関与に対して手数料を求めることはできない。名義人が国際登録に加盟国を追加するための最も簡易な方法は、WIPOウェブサイトで公開されている<u>オンライン事後指定</u>サービスを利用して申請を国際事務局に直接提出することである(パラグラフ143、478及び479を参照のこと)。
- **890.** 従って、官庁は、オンラインサービスを利用するよう名義人に助言する。しかしながら、官庁が申請を受領することを決定した場合、次の各パラグラフを考慮する。

事後指定日

- **891.** 官庁により国際事務局に提出された事後指定には、その官庁による署名が付されなければならず、事後指定の申請の受領日も記載されなければならない。
- 892. 事後指定が適用要件を遵守している場合、その官庁の受領日が付されるが、但し、その事後指定がその受領日から2ヶ月以内に国際事務局により受領された場合に限る。国際事務局が所定期間の満了後に事後指定を受領した場合、事後指定には国際事務局の受領日が付される。これは、第5規則の2の規定に基づく処理の継続の場合にも適用されるが、これは、処理の継続の手続きは第24規則(6)の規定に基づく事後指定日の決定に影響を及ぼさないからである。
- 893. よって、事後指定の申請を国際事務局に速やかに送付することが官庁にとって非常に重要である。「規則24(6)(b)]
- 894. 事後指定に欠陥がある場合、事後指定日に影響を与え得る。名義人はまた、事後指定が、関係国際登録に関する変更若しくは一部取消しの記録の後又はその国際登録の更新の後に、効力を生じるよう記載することもできる。

895. 優先権主張を事後指定に記載することはできない。優先権主張が国際出願に記載されており、それが事後指定の時点でまだ適用されている場合は、その優先権主張は事後指定された加盟国にも適用される。事後指定の申請に関する詳細については、パラグラフ472~536を参照のこと。

欠陥のある事後指定

- 896. 国際事務局は、官庁により提出された事後指定に欠陥があるとみなした場合、名義人に通報する。 [規則24(5)(a)]
- 897. 事後指定に欠陥があり、その欠陥が、関係国際登録の標章、指定加盟国の記載、指定商品若しくはサービス又は事後指定に添付される使用意思の宣言等に関する場合、事後指定日は、その欠陥が是正された日となる。しかしながら、事後指定が官庁によって国際事務局に提出された場合、事後指定の申請の官庁による受領日から2ヶ月以内に欠陥が是正されれば、事後指定日は欠陥による影響を受けない。この場合、事後指定には引き続き、事後指定の申請の官庁による受領日が付される。 [規則24(6)(c)(i)]
- 898. このルールでは、誰が欠陥を是正すべきか明記されていない。名義人が事後指定を国際事務局に直接提出した場合、国際事務局はその欠陥を是正しなければならない。事後指定が官庁によって提出された場合、その官庁が欠陥を是正してもよい。実際、欠陥の性質によっては、名義人が単独で欠陥を是正することが困難又は不可能な場合もある(官庁が事後指定に署名していない場合や、官庁が事後指定の申請の受領日を記載していない場合等)。名義人が、官庁を通じて提出された事後指定に欠陥があることを国際事務局から通報された場合、名義人は、その官庁に問い合わせ、その欠陥が適切に是正されることを確認する。
- 899. 事後指定の申請の方式及び内容に関する詳細についてはパラグラフ472~536を、指定加盟国の官庁に対する事後指定の審査に関する詳細についてはパラグラフ1069~1071を参照のこと。

国際登録の名義人変更の記録の申請

- 900. 名義人変更の記録の申請は、公式<u>MM5様式</u>で国際事務局に提出されなければならない。 [規則25(1)(a)(i)]
- 901. この申請は、名義人(若しくは記録された代理人)が国際事務局に直接提出するか又は(記録された)名義人若しくは新たな名義人(譲受人)のいずれかの加盟国官庁を通じて提出することができる。
- 902. ほとんどの場合、官庁は、<u>様式MM5</u>又は、好ましくは、<u>オンライン様式</u>を用いて、名義人の変更の申請を国際事務局に直接提出するよう名義人に喚起したいと考えるかもしれない。しかしながら、こうした申請が官庁を通じて提出されなければならない場合が1つある。それは、記録された名義人が(死亡又は破産等で)既に存在していない等の理由で、様式MM5に署名していない場合である。「規則25(1)(b)〕

- 903. 申請が官庁を通じて国際事務局に提出される場合、その官庁は、名義人の変更に関する証拠を求めることができる。国際事務局は名義人の変更に関する証拠を求めておらず、証拠書面(譲渡証やその他の契約書の写し等)は国際事務局に送付してはならない。
- 904. 一般的に、申請は、英語、フランス語又はスペイン語で記載することができる。しかしながら、2004年4月1日より前に提出された出願に起因し、最初の事後指定の記録が係属しているすべての国際登録については、次に従う。「規則6(2)」「規則40(4)〕
 - 協定のみに従っている場合、フランス語が、引き続き、通信、記録及び公開に記載される唯一の言語となる。
 - 議定書の全部又は一部に従っている場合、フランス語及び英語が、引き続き、通信、記録及び公開に記載される言語となる。
- 905. 2004年4月1日から2008年8月31日の間に提出された出願に起因し、最初の事後指定の記録が係属している国際登録については、次に従う。
 - 協定のみに従っている場合、前述同様に、フランス語が、引き続き、通信、 記録及び公開に記載される唯一の言語となる。この期間に提出され、議定 書の全部又は一部が適用された出願に起因する登録は、2004年4月1日から のスペイン語の導入に従い、完全な三言語体制を享受することができる。
- 906. 実際、申請のその他の内容は言語に左右されないため、言語の問題が影響を与えるのは指定商品及びサービスのみである。
- 907. 名義人の変更の申請に関する詳細は、パラグラフ610~654を参照のこと。

本国官庁の役割

- 908. 加盟国の官庁は、本国官庁としての役割において、次の行為を行わなければならない。
 - 国際出願の受領、審査及び認証に対する備え及び国際事務局へのこの出願 の送付
 - 国際出願における特定の欠陥の是正
 - 基礎標章の監視及び国際事務局への効力終了の通報

国際出願

- 909. 国際出願は公式様式で本国官庁を通じて提出されなければならない (パラグラフ 220~340を参照のこと)。 [2条(2)]
- 910. 国際出願は、本国官庁が定めた言語に従い、英語、フランス語又はスペイン語で 出願することができる。すなわち、本国官庁は、権限として出願人の選択肢を1言語のみに 若しくは2言語に制限するか又は3言語のうちのいずれかを選択するよう出願人又は名義人に 許可することができる。 [規則6(1)]

911. こうした言語の要件を遵守していない国際出願は考慮されず、国際事務局は、その出願を何ら審査することなく、これを転送した官庁に返送する。納付された手数料はすべて、納付者に返還される。 [規則11(7)]

商標の名義人がマドリッド制度を利用するための要件

- 912. マドリッド制度を利用できるのは、マドリッド制度の加盟国に伴う資格(関連)を持つ自然人又は法人のみである。
- **913.** 出願人は、必要な資格を有することに加え、基礎標章を有していなければならず、より具体的には、その本国官庁に標章を出願又は登録していなければならない。

資格及び本国官庁

- 914. 商標の名義人は、国際出願を提出する前に、マドリッド制度に関するその資格 (関連)と、該当の国際出願の本国官庁とする1又は複数の官庁とを決めなければならない。
- 915. 加盟国の官庁の場合、国際出願は、その国の国民、その国に住所を有する者又はその国に現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する者であれば誰でも出願することができる。締約機関(欧州連合等)の官庁の場合、国際出願は、その機関の加盟国の国民又はその機関の領域に住所を有する者又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する者が提出することができる。「2条(1)(i)、(ii)及び2条(2)〕「規則1(xxv)及び(xxvi)〕
- 916. 「国籍」、「住所」及び「現実かつ真正な工業上又は商業上の営業所」の解釈は、本国官庁の法の問題である。しかしながら、手引きについては、パラグラフ159~167及び237~241を参照のこと。
- 917. 本国官庁は、出願人の資格の主張を裏付ける書面を求めることができる。しかしながら、これは国際事務局により求められる要件ではないため、国際出願に添付して提出してはならない。

基礎出願又は基礎登録(基礎標章)

- 918. 国際出願は、本国官庁に記録した登録(基礎登録)又は本国官庁に提出した登録 出願(基礎出願)をその基礎としなければならない。これは「基礎標章」の要件と呼ばれる。 国際出願は、基礎標章に包含される商品及びサービスのみに関するものであってもよい。
- 919. ほとんどの場合、国際出願は、単一の基礎標章(登録又は出願)を基礎とし、その基礎標章で指定された商品及びサービスを包含する。しかしながら、国際出願は、国際出願の商品及びサービスを全体として包含する複数の基礎標章(出願及び/又は登録)も基礎とすることができる。これは、本国官庁がこれまで一出願一区分制度に従ってきている場合、特に重要である。こうした複数の基礎標章はすべて、国際出願の出願人の氏名/名称でなされなければならず、同一官庁に提出されていなければならない。分かりやすくするために、次の各パラグラフでは一の基礎標章のみに絞って言及していくが、複数の基礎標章の可能性もあることを理解されたい。

基礎標章の選択-出願人への助言

- 920. 官庁は、出願人が適切な基礎標章を選択することの重要性を理解できるよう促すことで出願人を支援することができる。官庁は、基礎標章が適切かどうかを判断する際、一部の指定での保護範囲の限定も必要に応じて可能であることを念頭に、標章は十分広い範囲を有する商品及びサービスを包含するものを選択するよう出願人に手引きを与えることができる。出願人にはまた、範囲が広すぎる標章を基礎として国際出願を提出すると、基礎標章は第三者による不使用取消訴訟の対象になりやすくなり、次の各パラグラフ(パラグラフ812~817も参照のこと。)で説明する通り、これが国際登録に影響を与える可能性があることを知らせる。
- 921. 国際登録は、国際登録日から5年の期間は基礎標章に従属したままとなる。基礎標章がこの5年の期間に、何らかの理由(拒絶、取下げ、取消し、不更新等)で全部又は一部について効力を失った場合、国際登録も同じ範囲について保護されなくなる。これを基礎標章の効力の終了という。パラグラフ1029~1052を参照のこと。
- 922. よって、出願人に「強い」基礎標章を選択するよう助言することで、効力の終了のリスクを下げることが重要である。これは、第三者が異議申立てを提起することができる係属出願でなく、基礎登録の場合が考えられる。また、すでに使用されているため、不使用取消訴訟の影響を受けにくい標章の場合も考えられる。基礎標章は、5年の従属期間に効力を維持し、必要に応じて更新しなければならないことに留意することが重要である。更に、国際登録の名義人は、この期間中に基礎標章の名義人を第三者に変更する場合、基礎標章を維持する責任が自己の管理外となるため、この手続きを慎重に行わなければならないことに留意する。
- 923. 出願人が、最も実現可能な選択肢として、登録ではなく基礎出願を国際登録の基礎とする場合、官庁は、後の段階で国際登録の範囲に影響を及ぼし得る問題を軽減するため、可能であれば国内出願の早期審査及び分類を出願人に提供することを検討してもよい。

複数の出願人

- 924. 基礎標章が2以上の出願人(自然人又は法人であるかに関係なく)に共同所有されており、各出願人が、営業所、住所又は国籍を介して本国官庁の加盟国と必要な関連がある場合、これらの2以上の出願人は、国際出願を共同で提出することができる。
- 925. 関連要素(国籍、住所又は営業所)が各出願人とも同一である必要はないが、全員が、国際出願を同一の加盟国の官庁に提出するための資格を有していなければならない。 [規則8(2)]

出願様式

- 926. 出願人には、国際出願様式に記入する前に、WIPOウェブサイトで公開されている<u>出願に関する詳細な注(Notes for filing)</u>を読むことが強く推奨される。しかしながら、官庁に問い合わせて助言を得てもよい。
- 927. 国際出願は、<u>公式様式MM2</u>で国際事務局に提出されなければならない。 [<u>規則</u> 9(2)(a)]

- 928. 官庁によっては、(WIPOが提供している) マドリッド電子出願サービスか又は独自のオンライン出願サービスを提供している。出願人の本国官庁がどちらのサービスも提供していない場合、出願人は、公式様式 (MM2) の電子版であるマドリッド出願支援サービスを用いて助言を得ることができる。
- 929. 加盟国官庁によっては、国際出願の申請様式を規定している。これらの様式は公式国際出願様式とは異なる場合があり、出願人はこうした様式を加盟国の法の規定に従って使用することができる又は使用するよう求められる。本国官庁に対し容認されている言語が英語、フランス語、スペイン語の何れでもない場合、本国官庁は、出願人に対し、必要な情報(特に、指定商品及びサービス)を、国際出願の言語(英語、フランス語又はスペイン語)で提供するよう求める。これに代わり、本国官庁が情報をその言語に翻訳することもできる。
- 930. 公式様式はタイプしなければならない。手書きのものは受領されない。
- 931. 本ガイドの第II章では、出願様式の記入に関する完全な手引きが出願人に提供されている(パラグラフ220~340を参照のこと)。
- 932. しかしながら、出願の認証及び出願人の支援における自己の役割を理解するために、また、出願処理の遅延や国際事務局により指摘される欠陥を、可能であれば、回避できるようにするために、官庁は次の各パラグラフに特に注意を払う。
- 933. 国際出願の記載事項と基礎標章の記載事項との一致の証明に加え、出願人に提供する支援の程度の決定も関係官庁に一任される。理想的には、本国官庁が、出願人が国際登録を保有するための資格の確認等、出願内容を確認し、欠陥を回避しなければならない。官庁は、出願人に対し、出願様式に記載された情報の裏付けを求めることができる。しかしながら、こうした審査は、国際登録日に影響する可能性があるため、出願の国際事務局への送付がこれによって遅れてはならない。また、主張された資格等を証明するために官庁に提出された書面も国際事務局に送付してはならない。官庁は、最低限の確認として、国際出願に求められる実質的な情報であって、提出されなければ国際登録日の算出に悪影響を及ぼす可能性のある情報(すなわち、出願人の氏名/名称、標章の表示、指定商品及びサービス並びに少なくとも1つの指定)のすべてが記載されていることを確認する。官庁がこれらの情報のいずれかが欠落していることを認めた場合、欠落している情報を出願人が提出できる短い期間を設定する一方で、出願人が2ヶ月の期間内に国際出願を国際事務局に依然として送付できるような手続きを設けることが望ましい。

基礎標章及び優先権主張

- 934. 官庁は、基礎標章の詳細が正確に記載されているか確認しなければならない。基礎標章が登録されている場合、その登録の詳細のみが記載される。基礎標章の出願の詳細は、その基礎標章がまだ登録に至っていない場合にのみ記載される。官庁がマドリッド電子出願サービスを導入している場合、このツールは、国内登録簿からその基礎標章に関するすべての関連情報を自動的に収集し、表示する。
- 935. 官庁は、国際出願が6ヶ月の優先期間内に受領された場合、その基礎標章(又は他の最初の出願)に基づく優先権を主張するよう出願人に助言することを検討してもよい。官庁は、優先権主張を裏付ける書面を国際事務局に送付してはならない。

資格

- 936. 官庁は、該当欄にチェックが入っていることを確認し、出願人が自己の資格を正確に記載しているか確認する(パラグラフ159~167及び237~241を参照のこと)。
- 937. 官庁は、資格の主張を裏付ける書面を求めることができるが、こうした書面は国際事務局に送付してはならない。
- 938. 出願人が、自己が資格を主張している加盟国の領域にその住所がない(すなわち、本国官庁の領域にない)ことを記載している場合、その出願人は、自己が資格を主張している加盟国の領域(すなわち、本国官庁の領域)の住所を提出しなければならない。パラグラフ240の事例を参照のこと。

本国官庁による国際出願の証明

- 939. 本国官庁が出願を受領した際、受領日を記載することが重要である。官庁は、国際出願に署名する際、その国際出願の受領日を証明しなければならない。この日付は、証明された出願が本国官庁の受領日から2ヶ月以内に国際事務局に送付された場合に限り、国際登録日となる(パラグラフ380及び385を参照のこと)。
- 940. 本国官庁の主な業務は、国際出願を証明し、2ヶ月の期間内に国際事務局に送付することである。本国官庁による証明では、国際出願の記載事項と基礎標章の記載事項とが一致していることが承認される。
- 941. 本国官庁は、国際出願について次の記載事項を証明しなければならない。
 - (i) 本国官庁による国際出願の受領日 (パラグラフ939、319、380、381、385 及び891を参照のこと。)
 - (ii) 国際出願に記載の出願人が、様式に記載されている基礎標章の出願人又は名義人と同一であって、また、複数の出願人が共同で国際出願を提出している場合には、それらすべての出願人が、基礎標章の共同出願人又は共同名義人であること。 [規則9(5)(d)(ii)] [規則8(2)]
 - (iii) 次のいずれかの記載が国際出願にある場合、同一の記載が基礎標章にもあること。 [規則9(4)(a)(viiの2)~(xi)及び(5)(d)(iii)] [規則9(5)(d)(v)]
 - 標章が色彩又は色彩の組合せから成ることの記載
 - 標章が立体標章、音響標章、団体標章、証明標章又は保証標章である ことの記載
 - 標章の文字による説明(但し、国際出願に記載の説明は、国際出願の 言語によるものでなければならないことが分かるもの)

- (iv) 様式に記載されている標章は基礎標章の標章と同一であること。 [<u>規則</u> 9(5)(d)(iv)]
- (v) 基礎標章において標章の識別性ある特徴として色彩が主張されている場合、 基礎標章が色彩付きで出願若しくは保護されている場合、色彩の主張が国際出願に記載されていること、又は、基礎標章で主張されていないが、国際出願において標章の識別性ある特徴として色彩が主張されている場合、 基礎標章の標章が実際に色彩付きである若しくは色彩の組み合わせである こと。 [規則9(5)(d)(v)]
- (vi) 国際出願に記載の商品及びサービスが、官庁がその国際出願を証明した時点での基礎標章の指定商品及びサービスに包含されていること(すなわち、国際出願に記載の商品及びサービスのそれぞれが、基礎標章の指定にあるか又はその指定に記載のより広義の用語に該当しなければならず、また、国際出願の指定商品及びサービスは、当然、基礎標章のものより狭義であってもよい。) [規則9(5)(d)(vi)]
- 942. 国際出願が2以上の基礎標章を基礎としている場合、この宣言は、パラグラフ 941(i)~941(vi)に基づく各声明が基礎標章のそれぞれについて当てはまる場合にのみ発出することができる。パラグラフ941(vi)に基づく声明に関する限りは、1又は複数の基礎標章に記載されている商品及びサービスが、これをまとめると国際出願に記載のものを包含している場合に限り、本国官庁はこの宣言を発出することができる。 [規則9(5)(e)]

記載事項の一致

- 943. 官庁は、様式に署名し、国際出願の記載事項を証明するが(パラグラフ939~942を参照のこと)、その前に、前述の通り、国際出願の記載事項と基礎標章の記載事項とが一致しているとことを決定しなければならない。
- 944. 「一致」の解釈は、本国官庁の判断事項である。よって、本ガイドでは、「一致」しなければならない国際出願の要素に関する一般的な手引きのみ提供される。

標章

945. 基礎標章と国際標章が一致しているかどうかを検討する際、官庁は、標章の表示が、例えば、国内登録簿のものよりも国際出願のもの方が鮮明である場合や軽微な相違はあるものの、全体的な印象は同じである場合に、より柔軟な対応を取ることができる。官庁は、その標章を比較する際、拡大鏡を使用する必要はなく、例えば、次に示すような特定の状況では、柔軟な方策を取る官庁もある。

基礎標章	国際標章	一致点
Apple Pies	Apple Pies	一般的に使用されるフォント
	Apple Pies	太字
	ApplePies	スペース
	APPLE PIES	大文字
	Apple Pies	文字サイズ
	Apple Pies ®	®の使用
		より鮮明な画像

特別な種類の標章(立体標章、音響標章、団体標章、証明標章又は保証標章)

946. 基礎標章が立体標章、音響標章、団体標章、証明標章又は保証標章である場合、 その旨が国際出願に記載されなければならない。例えば、基礎標章が立体標章である場合、 該当欄にチェックが記入されなければならない(パラグラフ262~264を参照のこと)。

色彩付き標章 (基礎標章が白黒)

947. 2023年2月1日より、出願人が、標章の識別性ある特徴として色彩を主張しているものの、基礎標章の標章の表示は白黒である場合(本国官庁が登録公報を色彩付きで提供していないため等)、出願人が白黒の標章の追加の表示を提出する必要はなくなった。その代わり、出願人は国際出願において標章の表示を1つだけ提出しなければならず、その表示は色彩でなければならない(色彩を主張している場合)。「3条(3)」「規則9(4)(a)(vii)〕

標章が色彩又は色彩の組み合わせのみからなる場合

948. 基礎標章において、色彩又は色彩の組合せのみからなり、図形的要素がない場合、 国際標章にもこれを記載する(パラグラフ266を参照のこと)。

標準文字

949. 標章が図形的要素のない文字標章である場合、出願人は、その標章は標準文字による標章とみなされることを宣言することができる。これにより、出願人は、こうした宣言を求める加盟国(米国等)からの暫定的拒絶の発出を回避することができる(パラグラフ267~269を参照のこと)。

1又は複数の色彩に係る主張

950. 基礎標章において標章の識別性ある特徴として色彩が主張されている場合、同一の主張が国際出願に記載されていなければならない。基礎標章では主張されていないが、国際出願において標章の識別性ある特徴として色彩が主張されている場合、又は基礎標章の表示が色彩でない場合、その基礎標章は、主張される色彩又は色彩の組み合わせにおいて保護されるか、又は保護が意図されなければならない(詳細については、パラグラフ270及び271を参照のこと)。

その他の記載

951. 国際出願には記入するその他の記載が多くある。こうした記載は証明する必要はないものの、官庁が、適用される記載を正確に記入できるよう出願人を支援し、出願人が欠陥やその後の暫定的拒絶を回避できれば、これは非常に有益である。その他の記載が一旦記録されるとこれを国際登録簿から変更又は削除することはできないということを出願人に注意喚起することも有益である。また、こうした記載によっては必須とされるものもあるため、注意する。

標章の音訳(必須)

952. 出願人は、標章が、ラテン文字以外の文字で又はアラビア数字、ローマ数字以外の数字で表示されているものから成るか又はそれを含む場合、その標章の音訳を提出しなければならない(パラグラフ273及び274を参照のこと)。

標章の翻訳(任意)

953. 出願人は、標章の翻訳を記載することができる。これにより、出願人はこうした翻訳を求める加盟国により発出される暫定的拒絶を回避することができる(パラグラフ275を参照のこと)。

意味を有さない標章(任意)

954. 標章が造語である場合、出願人は、その標章は意味を有さないとの旨を記載することを希望することができる。これにより、出願人はこれを明示するよう求める加盟国により発出される暫定的拒絶を回避することができる(パラグラフ276を参照のこと)。

標章の説明

- 955. 出願人は、次の場合にのみ、標章の説明を記載しなければならない。
 - (i) 基礎標章に説明が記載されている場合
 - (ii) 本国官庁が、同一の説明を国際標章に記載するよう求めている場合 (この 説明は国際出願の言語で記載されなければならない。)
- 956. 出願人は任意の説明を記載することもできる。これは、官庁による証明を受ける必要はない(パラグラフ277~280を参照のこと)。

標章の言語要素 (任意)

957. 国際事務局は、標章の本質的な言語要素と考えられるものを、その表示から取り込む。これはマドリッドモニターデータベースに収録され、結果として得られる国際登録の同一性を確認するための通報や通信で使用される。しかしながら、標章が特殊文字や高度に様式化されている場合、文字や言葉が国際事務局により誤って解釈されるおそれがある。さらに、標章がかなりの言語的事項を含む場合(標章が1つのラベルから成る場合等)、取り込むべきものがはっきりしない場合がある。そのため、出願人は、誤った解釈を減らせるように、標章の本質的な言語要素であると考えるものの記載を希望することができる(パラグラフ281及び282を参照のこと)。

権利放棄 (任意)

958. 出願人が標章のいずれかの要素について保護の放棄を希望する場合、その1又は複数の要素を記載する。この目的は、こうした権利放棄を国際登録に記録するよう求めることができる指定加盟国が暫定的拒絶を発出するのを回避することにある。しかしながら、権利放棄が国際出願に記載される場合、これは国際登録全体に関することであり、すなわち、将来追加される(事後指定される)指定国を含むすべての指定国に適用されることになる。よって、出願人は、代わりに、様式のこの欄を空白にして、暫定的拒絶が発出された場合に、関係指定加盟国の官庁とこの問題について直接取り組むことができる(パラグラフ283~286を参照のこと)。

商品及びサービス

- 959. 本国官庁は、国際出願に記載の商品及びサービスが、官庁がその国際出願を証明した時点での基礎標章の指定商品及びサービスに包含されていることを、すなわち、国際出願に記載の商品及びサービスのそれぞれが、基礎標章の指定にあるか又はその指定に記載のより広義の用語に該当しなければならないことを、確認しなければならない。しかしながら、国際出願の指定商品及びサービスは、基礎標章のものより狭義であってもよい。官庁は、特定の用語を検討し、こうした用語がニース分類の類番号に、拘束される必要はないものの、対応しているか確認する。基礎標章が比較的古い登録である場合、国際出願に記載の特定の用語が、基礎標章の商品及びサービスが分類されたニース分類の類と異なる類に該当する場合があるため、この確認は、こうした古い基礎標章については特に重要である。 [規則9(5)(d)(vi)]
- 960. 出願人が国際出願に記載した指定一覧は「メインリスト」と呼ばれる。このリストは、一旦記録されると、事後指定の対象リストとなる。しかしながら、出願人は、1又は複数の加盟国について、メインリストではなく減縮したリストを希望することを自由に決定できる。この場合、出願人は限定を記載する。つまりこれは、限定が特定の官庁に対して申請された場合、その官庁は、メインリストではなく限定リストを考慮しなければならないことを意味する。
- 961. 国際出願に包含される商品及びサービスが、基礎標章に包含される商品及びサービスと一致しているか判断する際には、該当の用語が完全に一致する必要はなく(多くの官庁では、指定一覧は様々な言語で記載されている)、また、基礎標章と実質的に同じぐらい広義である必要もない(すなわち、国際出願はより狭い保護範囲を包含することができる。)ということを忘れないようにすることが重要である。これは、例えば次の場合に当てはまる。
 - 基礎標章では第3類、第5類及び第10類が指定されており、国際出願では第5 類及び第10類のみが指定されている場合、国際出願の指定は基礎標章の範

囲内であるため、これは「一致」に該当すると考えられる。

- 基礎標章では第7類「切断機;金属工作機械」が指定されており、国際出願 では第7類「機械」のみが指定されている場合、国際出願の指定は基礎標章 の指定より広義であるため、これは「一致」に該当しないと考えられる。
- 962. 国際事務局は、基礎標章に記載の商品及びサービスに適用された<u>ニース分類</u>の版に関係なく、国際出願の提出時に効力のあったニース分類の対応する版を適用する。国際事務局が国際出願を受領した日が、本国官庁の受領日から2ヶ月以上経過しており、新しい版が発効している場合、国際事務局は新しい版を適用する。
- 963. 国際事務局は類見出しを容認しているが、加盟国によっては容認していない場合もある。従って、出願人は、こうした加盟国の官庁による暫定的拒絶の可能性を回避するために特定の商品及びサービスを指定することを選択することができる。また、類見出しの記載を使用するのでなく、特定の商品及びサービスを指定することが推奨される。
- 964. 例えば、「X類のすべての商品」や、「この類の他のすべてのサービス」といった表現の使用は、国際事務局により承諾されない。従って、関連の商品及びサービスが記載されなければならない。分類に関する詳細な手引きや情報については、WIPOウェブサイトで公開されている「マドリッド制度に基づく国際出願における商品およびサービスの分類に関する審査ガイドライン(Examination Guidelines Concerning the Classification of Goods and Services in International Applications Under the Madrid System)」及び「マドリッド商品・サービスマネージャー(MGS)」を参照のこと。

商品及びサービスの限定

- 965. 国際出願には、1又は複数の指定加盟国について、指定商品及びサービスの限定を記載することができる。
- 966. この限定は、指定加盟国が変われば変わり得る。基礎標章が第32類「ビール、ミネラルウォーター、炭酸水及びその他のアルコールを含有しない飲料」を指定している場合、国際出願では、例えば、一部の指定国については第32類「ビール;ミネラルウォーター、炭酸水及びその他のアルコールを含有しない飲料」を記載し、また別の一部の指定国については、他の指定国(アルコール飲料が認められない国等)については「ミネラルウォーター及び炭酸水」を記載し、また他の指定国については、「ビール」とのみ記載することができる(パラグラフ296~300を参照のこと)。

指定加盟国

967. 官庁は、出願人が少なくとも**1**つの加盟国を指定していることを確認しなければならない(パラグラフ**301~304**を参照のこと)。

米国及び欧州連合の指定

968. 出願人が米国又は欧州連合を指定した場合、官庁は、追加情報の提供及び追加書面の添付が必要であること、特に、<u>様式MM18</u>を出願に添付しなければならないことを出願人に注意喚起することが重要である。これが欠落している場合、出願人は欠陥通報を受領し、最悪の場合、米国の指定は無視される。官庁を通じて事後指定の申請が提出された場合にも、官庁は同様の助言を行うことができる。

969. 欧州連合が指定されている場合、出願人は、欧州連合知的財産庁(EUIPO)の5つの公用語、すなわち、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語及びスペイン語の中から1つの言語を選択する必要がある。官庁は、出願人が第2言語の記載を要求通り記載しているか確認し、記載していない場合は、記載のための短い期間を与える。これにより、出願人は、その後の暫定的拒絶を回避することができる。出願人が複数のEU加盟国の優先順位を主張することを希望している場合、加盟国毎に<u>様式MM17</u>を別途作成する。詳細についてはパラグラフ305~316を参照のこと。事後指定の申請が官庁を通じて提出されている場合も、官庁は同様の助言を行うことができる。

出願人及び/又はその代理人の署名

970. 官庁は、名義人又はその代理人に対し、国際出願への署名を求めるか又はこれを認めることができる。国際事務局は、この様式に署名が欠如していることを問題としない。「規則9(2)(b)]

971. 出願人又は代理人による署名は、手書き、印刷、タイプ又はスタンプでもよい。 [細則7節] [細則11節(a)(ii)]

本国官庁による国際出願の署名

972. 国際出願は、本国官庁による署名が付されていなければならない。この署名は手書き、印刷、タイプ又はスタンプでもよい。国際事務局は署名の真偽を確認しない。様式に署名が付されているかどうかのみ確認する。様式の署名欄が空白でなければ、署名の要件が充足されているとみなされる。空白である場合のみ欠陥となる。出願が電子的手段により国際事務局に送付された場合、署名は、国際事務局と合意されている識別方法に替えられる。「規則9(2)(b)」「細則7節〕

973. 本国官庁は、様式に署名することにより、その様式に記載の宣言が事実であることを承認する(つまり、本国官庁はパラグラフ939~942での規定通りに出願を証明した)。例えば、国際出願に、基礎標章に包含されていない商品及びサービスが記載されている場合、官庁はその国際出願に署名することはできない。この場合、官庁は食い違いを修正するよう出願人に求めなければならない(指定商品及びサービスを減縮することにより、この指定が基礎標章に記載の指定に該当するようにする等)。これが完了するまで、国際出願は国際事務局に転送されてはならない。

本国官庁による国際出願の証明及び署名の事例

13. 本国官庁による国際出願の証明及び署名

- (a) 証明 本国官庁は以下について証明する。
 - (i) 本出願の申請は以下の日付をもって受領されたこと(日/月/年)。

23/01/2022

(ii) 第2欄に記載された出願人は、第5欄に記載された基礎出願の出願人又は基礎登録の名義人と同一であること。

第7欄(d)、第9欄(d)又は第9欄(e)(i)において示された記載は、場合により、基礎出願又は基礎登録においても記載されていること。

第7欄(a)の標章は、場合により、基礎出願又は基礎登録に記載のものと同一であること。

基礎出願又は基礎登録において標章の識別性ある特徴として色彩が主張されている場合、又は基礎出願又は基礎登録の標章が色彩付きで出願若しくは保護される場合、色彩の主張が第8欄に記載されていること、又は、基礎出願でも基礎登録でも主張されていないが、第8欄で色彩が主張されている場合、その基礎出願又は基礎登録の標章が実際に色彩付きである若しくは色彩の組み合わせであること。

第10欄の指定商品及びサービスが、場合により、基礎出願又は基礎登録に記載の指定商品及びサービスに包含されていること。

国際出願が2以上の基礎出願又は基礎登録に基づく場合、上述の宣言は、これらの基礎出願又は基礎登録すべてに適用されるものとみなす。

(b) 官庁の名称:

加盟国の知財庁

(c) 官庁の代表として公的署名を行う者の氏名及び署名: 本様式への署名により、私は適用法令に基づき署名する権限があることを宣言する。

lane Doe

Jane Doe

(d) 官庁における連絡担当者の電子メールアドレス:

idoe@IPOffice.com

国際事務局への国際出願の送信

974. 国際出願の提出を含む官庁と国際事務局との通信はすべて、マドリッド電子出願サービス等を介して提出されたxmlデータ、PDF又は画像ファイルを、マドリッドオフィスポータル (パラグラフ876~883を参照のこと。)を利用してFTPサーバー又はSFTPサーバーに電子送信する。

出願手数料の納付

- 975. 国際出願手数料の納付は出願人の責任となる。しかしながら、官庁によっては、出願人に代わって出願手数料を徴収し、これを国際事務局に転送することを選択することができる。
- 976. 官庁は、国際登録は国際事務局が必要な手数料を受領するまで記録されないことを出願人に警告する。所定手数料の納付は出願人の責任であるため、官庁は、納付の完了を確認する必要も、関係手数料が納付された証拠を確認するまで国際出願の送信を差し控えたりする必要もない。
- **977.** 手数料の納付に関する詳細は、パラグラフ**321~340**を参照のこと。

国際事務局による国際出願の審査

978. 国際事務局は、国際出願を受領すると、それが規則に規定されている方式要件を 充足しているかどうか確認するためその出願を審査する。

国際出願の欠陥

- 979. 国際出願に欠陥がある場合、国際事務局は、本国官庁及び出願人に通報する。この是正に対する責任が本国官庁にあるか出願人にあるかは、その性質による。
- **980.** 欠陥は明確に**3**種類に分かれており、それぞれ異なる規則に従って是正される。この**3**種類とは次の通りである。
 - 商品及びサービスの分類に関する欠陥 [規則12]
 - 商品及びサービスの記載に関する欠陥「規則13]
 - その他の欠陥「規則**11**]
- 981. 国際事務局は、国際出願に欠陥があると認めた場合、次の行為を行う。

本国官庁及び出願人(又はその代理人)の双方への通報

- 具体的な欠陥の通報
- その欠陥の是正方法の説明

- その欠陥の是正期間である3ヶ月の設定
- その欠陥を是正する必要がある者として、本国官庁又は出願人のいずれか の特定
- その欠陥が是正されない場合に生じると考えられる結果の提示

商品及びサービスの分類に関する欠陥

- 982. 官庁は、国際出願に指定された商品及びサービスの分類に注意を払わなければならない。
- 983. 国際出願の指定商品及びサービスの分類や区分けは、厳密には国際事務局の責任となる。国際出願に記載された商品及びサービスの分類に何らかの問題がある場合、国際事務局は本国官庁と問題の解決に努める。出願人は通報を受け、適切な解決策を得るため本国官庁と連絡を取ることができる。
- 984. 国際出願に記載された商品及びサービスの指定は、<u>ニース分類</u>の最新版に従わなければならない。国際事務局が、商品及びサービスには適切な1又は複数の類が付されていない又はこれらの冒頭に1又は複数の類番号が付されていない若しくはその番号が正確ではないとみなした場合、国際事務局は提案を本国官庁に通報し、出願人に写しを送付する。特定の製品又はサービスが複数の類に分類され得るが、適切な各類のうちの一つしか記載されていない場合、国際事務局はこれを欠陥とはみなさない。その類に該当する商品又はサービスにのみ言及されているとの想定を受ける。しかしながら、こうした解釈は、標章の保護範囲の決定に関して指定加盟国を拘束しない。 [4条(1)(b)] [規則12(1)(a)]
- 985. 通報にはまた、この提案において補正された分類や区分けの結果発生した納付手数料があれば、その額も記載される。国際事務局が、国際出願に記載された商品及びサービスは国際出願に記載された類より多い類に属するとみなした場合、追加された類に対応する追加手数料及び/又は個別手数料の納付が求められる。
- 986. この通報後の手続きは、すべて国際事務局及び本国官庁の責任となる。出願人に情報を提供することで、出願人は本国官庁に問い合わせることができる。しかしながら、国際事務局は出願人から直接提案や勧告を受けることはできない。本国官庁には、出願人に短い期間を与え、欠陥に関係する商品及びサービスを明確にすることができる内部手続きを確立することが推奨される。
- 987. 本国官庁は、この提案の通報日から3ヶ月以内に、その欠陥に応答し、また、提案された分類や区分けに関するその見解を国際事務局に通信することができる。この見解は、受領した情報に基づき、本国官庁に問い合わせた又は見解を述べるよう求められた出願人に由来するもの又は出願人の影響を受けたものとなる場合がある。しかしながら、本国官庁は、この提案について見解を述べる義務はない。国際事務局の提案が優先される。「規則12(2)」
- 988. この提案の通報日から2ヶ月以内に、本国官庁が提案に対して見解を通信しない場合、国際事務局は本国官庁と出願人の双方に催告を送付し、その提案を再度説明する。この催告の送付は、欠陥通報に記載の3ヶ月の期間に影響を与えない。「規則12(3)〕

- 989. 本国官庁が欠陥通報に応答した場合、国際事務局は、その応答を検討し、自己の提案を取下げるか、修正するか又は承認する。国際事務局は、その旨本国官庁に通報し、同時に出願人にも通報する。国際事務局が自己の提案の修正を決定した場合、納付手数料の額の変更も記載される。国際事務局が自己の提案を取り下げた場合、先に請求された追加額は課されない。既に追加手数料が納付されている場合、納付者に返還される。 [規則12(4)~(6)及び規則12(7)(c)]
- 990. 提案された再分類の結果として納付する追加手数料は、次の何れかの期間内に納付されなければならない。 [規則12(7)(a)及び(b)]
 - 本国官庁が国際事務局の提案に対して見解を通報していない場合、この提案 の通報日から4ヶ月の期間内、又は
 - 本国官庁が見解を通報した場合、国際事務局がこの提案を修正又は承認すると の決定を通報した日から3ヶ月の期間内
- 991. これらの手数料が所定の期間内に納付されない場合、国際出願は放棄されたものとみなされる。この場合、国際事務局は、本国官庁に通報し、その旨を出願人に通報する。出願人が追加の個別手数料又は追加手数料を納付するのではなく、国際出願から1又は複数の類の取下げを決定した場合、本国官庁は、その旨を国際事務局に通報しなければならない。
- 992. このことは、出願人は本国官庁に発出された欠陥通報に注意を払う必要があることを示している。手数料の追加額が発生し、最初の通報(出願人が受けたたもの)から2ヶ月後に国際事務局からの催告を受領した場合、出願人は、本国官庁に問い合わせ、本国官庁がその提案について見解を通信するつもりかどうかを確認する。出願人は、追加額の納付又は1若しくは複数の類の取下げの指示(又はこれらの組合せ)が所定期間の満了前に国際事務局により受領されていることも確認する。本国官庁が手数料の徴収及び国際事務局へのその転送に同意している場合であっても、特定の状況においては、国際事務局に直接納付することが好ましい場合がある。
- 993. 追加額が納付されなかった結果、国際出願が放棄されたとみなされた場合、国際事務局は、国際出願について既に納付された手数料を、白黒の標章の登録に納付される基本手数料の2分の1に相当する額を減じた後、その手数料の納付者に払い戻す。 [規則12(8)]
- 994. 国際出願に、1又は複数の指定加盟国について指定商品及びサービスの限定が記載されている場合(パラグラフ296~300、566、965及び966を参照のこと。)、国際事務局は、その限定を審査し、パラグラフ959~964で述べた審査手続きと同一のものを適用して、記載された商品及びサービスが<u>ニース分類</u>に基づき正確に分類や区分けがなされているか確認する。しかしながら、国際事務局は、その商品及びサービスがメインリストの範囲に該当するかどうかについては、これは指定加盟国の官庁により決定されることであるため、審査しない。国際事務局が、国際出願の限定において指定商品及びサービスの区分けができない場合、国際事務局は欠陥通報を発出する。欠陥が通報日から3ヶ月以内に是正されない場合、その限定には、関係商品及びサービスが含まれないとみなされる。 [規則12(8の2)]

995. 国際事務局が商品及びサービスの分類や区分けについて提案を行った場合、本国官庁によりその提案に対する見解が通信されているかどうかにかかわらず、国際事務局は、国際事務局が正しいとみなす分類や区分けで標章を登録する。 [規則12(9)]

商品及びサービスの分類に関する欠陥(第12規則)の事例

996. 次の事例では、第12規則(商品及びサービスの分類)の適用が説明されている。

該当の商品である「医療用せっけん、せっけん(医療用のものを除く);家庭用水せっけん用ディスペンサー;化粧品及びせっけんの卸売サービス」は、国際出願では、次に説明する通り、第3類に指定されている。

10. 商品及びサービス

(a) 国際登録を受けようとする商品及びサービスを以下に記載する。

類: 商品及びサービス

第3類 医療用せっけん、せっけん(医療用のものを除く);家庭用水せっけん用ディスペンサー;化粧品及びせっけんの卸売サービス

審査の後、国際事務局は、国際出願の指定商品の一部が誤って分類されている旨を本国官庁に通報した。次の抜粋を参照のこと。

商品及びサービスの分類に関する1又は複数の欠陥:官庁により是正されるべき事項(第12規則)

国際事務局は、本国際出願に記載の指定商品及び/又はサービスが、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類」の適切な類に区分されていないと考える(第9規則(4)(a)(xiii))。よって国際事務局は、次の用語について類を移動させることを提案する。

- 「医療用せっけん」の、第3類から第5類への移動
- 「家庭用水せっけん用ディスペンサー」の、第3類から第21類への移動
- 「化粧品及びせっけんの卸売サービス」の、第3類から第35類への移動

ここに提案した区分けにより追加手数料の納付が発生し得る(別添の計算書を参照のこと)。

本提案に対する見解は、国際事務局宛に通信することができる。こうした見解は、本通報日から3ヶ月以内、すなわち2022年9月5日までに本国官庁を通じて通信されなければならない。この通信がない場合、この標章は国際事務局が提案した分類及び区分けが付与されて登録される。しかしながら、本提案について追加手数料が発生し、その手数料が本通報の日付から4ヶ月以内に納付されない場合、本国際出願は放棄されたとみなされる。

この事例では、国際事務局が本国官庁から応答を受領するかどうかや、(該当する場合) 追加した類に対する手数料が納付されるかどうかによって、様々な結果が考えられる。

(i) 官庁がこの期間内に通報に応答し、国際事務局による補正案に同意し、 出願人が追加された3つの類に対する追加個別手数料を納付した場合、そ の標章は、次の商品及びサービスについて登録される。

第3類:せっけん(医療用のものを除く)

第5類:医療用せっけん

第21類:家庭用水せっけん用ディスペンサー 第35類:化粧品及びせっけんの卸売サービス (ii) 官庁がこの期間内に通報に応答し、出願人が第3類の商品についてのみ手 続きを行いたい旨を国際事務局に通報し(提案された第5類、第21類及び 第35類は取り下げられる)、1つの類を指定した出願の手数料が既に納付 されている(追加手数料はない)場合、その標章は次の商品について登 録される。

第3類:せっけん(医療用のものを除く)

- (iii) 官庁が3ヶ月の期間内に提案に応答しなかったものの、出願人が4ヶ月の期間内に追加された類に対する手数料を納付した場合、標章は、項目(i)の指定商品及びサービスについて登録される。
- (iv) 官庁がこの期間内に通報に応答し、国際事務局による補正案に同意したが、出願人が追加された3つの類に対して納付する追加個別手数料を納付しなかった場合又は官庁がその期間内に応答しなかった場合、出願は放棄されたとみなされる。国際事務局は、納付された手数料を、白黒の標章の登録に納付される基本手数料の2分の1に相当する額を減じた後、払い戻す。

商品及びサービスの記載に関する欠陥

- 997. 国際事務局が、指定商品及びサービスで使用されている用語は、分類上極めて不明確である、理解できない又は言語的に不正確であるとみなした場合、国際事務局は、本国官庁に通報し、同時に出願人にも通報する。国際事務局は、それに代わる用語又はその用語の削除を勧告することができる。 [規則13(1)]
- 998. 本国官庁は、通報から3ヶ月以内に、提案を添えてその欠陥に応答することができる。出願人が自己の見解を官庁に通信するか又は官庁が出願人の見解を求めることができる。この官庁による提案が承諾可能である場合又は官庁が国際事務局による提案の承諾に同意する場合、国際事務局は、その旨用語を変更する。官庁による提案は承諾可能であるものの、商品及びサービスの分類に関して欠陥がある場合、前述の手続きが適用される(パラグラフ982~996を参照のこと)。 [規則13(2)(a)]
- 999. 国際事務局に対し承諾可能な提案がこの期間内に提出されなかった場合、次の2つの行為があり得る。
 - (i) 本国官庁が、その用語が分類されると考える類を特定している場合、国際事務局は、その用語を国際出願に記載されている通りに国際登録に記載するものの、国際登録には、国際事務局の見解として、その用語が、分類上極めて不明確である、理解できない又は言語的に不正確であるという旨の記載が、場合に応じて付される。
 - (ii) しかしながら、類が記載されていない場合、国際事務局は、その用語を削除し、本国官庁に通報し、その旨を出願人に通報する。 [規則13(2)(b)]

商品及びサービスの記載に関する欠陥(第13規則)の事例

1000. 次の事例では、<u>第13規則</u>(商品及びサービスの記載)の適用が説明されている。 *該当の物品である「シュトゥルーデル(strudel)」は、次に説明する通り、国際出願では第30類に指定されている。*

10. 商品及びサービス

(a) 国際登録を受けようとする商品及びサービスを以下に記載する。

類: 商品及びサービス 第30類 シュトゥルーデル

審査の後、国際事務局は、国際出願の指定商品の一部が理解できない旨を本国官庁に通報した。次の抜粋を参照のこと。

商品及びサービスの記載に関する1又は複数の欠陥:官庁により是正されるべき事項

国際事務局は、指定商品及び/又はサービスに記載の次の1又は複数の用語は理解できないものとみなす。(第13規則)

- 「シュトゥルーデル」(第30類)

よって国際事務局は、次の用語を勧告する。

シュトゥルーデル (ケーキ) (第30類)

本提案に対する見解は、国際事務局宛に通信することができる。この提案は、本通報日から3ヶ月以内、すなわち2022年9月5日までに本国官庁を通じて通信されなければならない。国際事務局が承諾可能な提案がこの期間内に提出されなかった場合、国際事務局は、その1又は複数の用語を国際出願に記載されている通りに国際登録に記載するものの、国際事務局の見解として、その特定の1又は複数の用語が、分類上極めて不明確であるとの旨の記載が付される。

この事例では、国際事務局が本国官庁から応答を受領するかどうか、その応答が 承諾可能な提案をもたらすかどうか、出願手数料が納付されたかどうかによって、 様々な結果が考えられる。

(i) 官庁がこの期間内に通報に応答し、国際事務局による修正案に同意し、出願人が出願手数料を納付した場合、その標章は、次の商品について登録される。

第30類:シュトゥルーデル (ケーキ)

Inこの場合、マドリッドモニターには、次のようにこの商品が表示される。

511. 「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類(ニース分類)」及びこれに従い分類 される商品及びサービスの指定

30

シュトゥルーデル (ケーキ)

ニース国際分類(第10-2015版)

(ii) 官庁がこの期間内に通報に応答し、国際事務局による提案に対し承諾可能 な代替案(「シュトゥルーデル(焼き菓子)」等)を提出し、出願人が出 願手数料を納付した場合、その標章は、次の商品について登録される。

第30類:シュトゥルーデル (焼き菓子)

この場合、マドリッドモニターには、次のようにこの商品が表示される。

511. 「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類(ニース分類)」及びこれに従い分類 される商品及びサービスの指定

30

シュトゥルーデル (焼き菓子)

ニース国際分類 (第10-2015版)

(iii) 官庁がこの期間内に通報に応答し、承諾不可能な代替案を提出するか又は 一切応答せず、出願人が出願手数料を納付した場合、その標章は、次の商 品について登録される。

第30類:シュトゥルーデル (国際事務局の見解では分類上極めて不明確な用語 ー規則の第13規則(2)(b))

この場合、マドリッドモニターには、次のようにこの商品が表示される。

511. 「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類(ニース分類)」及びこれに従い分類 される商品及びサービスの指定

30

シュトゥルーデル (国際事務局の見解では分類上極めて不明確な用語ー規則の第13規則(2)(b))

ニース国際分類 (第10-2015版)

(iv) 官庁がこの期間内に通報に応答し、国際事務局による修正案に同意したが、 出願人が手数料を納付しなかった場合、国際出願は放棄されたとみなされる。 国際事務局は、納付された手数料を、白黒の標章の登録に納付される基本手 数料の2分の1に相当する額を減じた後、払い戻す。

その他の欠陥

1001. 特定の欠陥の是正は、出願人ではなく本国官庁によってのみ行うことができるが、 その他の欠陥については、規則の規定では、本国官庁又は出願人のいずれかが欠陥を是正で きる。

本国官庁が是正すべき欠陥

1002. 本国官庁が(商品及びサービスの分類に関連する欠陥に加え)是正すべき欠陥は多い。こうした欠陥は、通報から**3**ヶ月以内に本国官庁により是正されなければならない。欠陥が是正されない場合、国際出願は放棄されたものとみなされ、本国官庁及び出願人はその旨通報を受ける。 [規則11(4)]

1003. 次の各欠陥は、本国官庁により是正される。というのも、こうした誤りを含む国際出願は、本国官庁によって国際事務局に転送されるべきものではないからである。 [<u>規則</u> 11(4)(a)]

- (i) 国際出願が正しい公式様式で提出されていない、タイプも印刷もされていない又は本国官庁による署名がない場合
- (ii) 国際出願を提出する出願人の資格に関する欠陥(国際出願の出願人の提出 資格に関する不正、出願に出願人の資格が記載されていない等) (パラグ ラフ159~167、237~241、914~917及び936~938を参照のこと。) であ って、次の何れかの事例が考えられる場合
 - 出願人が、本国官庁としての官庁がある加盟国の領域に営業所若しく は住所を有している旨を記載しているものの、出願人の住所はその領 域にはなく、追加の住所も<u>MM2様式</u>に記載されていない場合(パラ グラフ**240**を参照のこと。)
 - 記載の住所もその領域にない場合
 - 出願人の住所はその加盟国の領域にあるものの、出願人の資格が営業 所に基づくものなのか住所に基づくものなのかが記載されていない場 合
- (iii) 基礎標章の日付及び番号に関する欠陥
- (iv) 本国官庁による宣言(証明)に関する欠陥(パラグラフ319、320、939~942を参照のこと。)
- (v) 次の記載の何れかが欠落している場合
 - 出願人を特定することができ、出願人又は代理人に十分連絡できる記載
 - 指定加盟国の記載
 - 標章の表示
 - 標章の登録を求める商品及びサービスの指定

1004. よって、国際事務局が、国際出願が上記のいずれかの点において欠陥があるとみなした場合、国際事務局は本国官庁に通報し、同時に出願人にも通報する。

1005. これらの欠陥の中には、本国官庁が是正することができる簡単な問題もある一方で、出願人との協議が必要となるものもある。これには、例えば、国際事務局が、指定に関する欠陥や国際出願の提出に必要な出願人の資格に関する欠陥があるとみなす場合が挙げられる。よって、官庁には、出願人に短期の期間を与え、出願人が欠陥に関するコメント及び必要な情報を提出できる手続きを設けることが推奨される。

本国官庁又は出願人が是正すべき欠陥

1006. 国際出願の手数料が本国官庁を通じて納付されたが、国際事務局が、受領した手数料の額が必要額に満たないとみなした場合、国際事務局は、不足額を明示して本国官庁及び出願人の双方に通報する。通常、本国官庁は、必要な納付の手配(国際事務局への直接納付又は本国官庁を通じた再納付のいずれか)を出願人に委ねる。これに代わり、国内官庁自身が不足額を納付し、出願人から徴収するための独自の手続きを実施することもできる。不足額が通報日から3ヶ月以内に納付されない場合、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を本国官庁及び出願人の双方に通報する。 [規則11(3)]

1007. 出願人が3ヶ月の期間内に欠陥を是正できなかった場合、出願人は処理の継続を申請することができる。処理の継続の救済措置に関する詳細については、パラグラフ $65\sim69$ を参照のこと。 [規則5の2]

出願人が是正すべき欠陥

1008. 出願人は、本国官庁による是正とも、本国官庁又は出願人による是正とも規定されていない欠陥があれば、これを是正しなければならない。この場合、国際事務局は出願人に通報し、同時に本国官庁にも通報する。こうした欠陥は、例えば、次のような場合に関する。 [規則11(2)(a)]

- 出願人又は代理人について記載された情報が、すべての要件を満たしていないものの、国際事務局が出願人を特定し、代理人に連絡するには十分である場合(住所が完全に記載されていない、電子メールアドレスが欠落している、必要な音訳が欠落している等)
- 優先権主張に関する詳細情報が不十分である場合(例えば、先の出願の出願 日が記載されていない等)
- 標章の表示があまり明確でない場合、
- 国際出願に色彩に関する主張が含まれているものの、標章の表示は色彩付き でない場合
- 標章がラテン文字以外の要素又はアラビア数字以外の数字で構成されている か又はこれを含んでおり、更に、国際出願に音訳が記載されてない場合
- 出願人又はその代理人により国際事務局に直接納付した手数料の額が不十分 である又は不足している場合
- 国際事務局に開設された口座に対し、手数料を引き落としにより納付する旨 の指示を受けたが、必要額が口座にない場合

- 1009. こうした欠陥は、その欠陥の通報が国際事務局により送付された日から3ヶ月以内に、出願人により是正される。欠陥が優先権主張に関するものであり、この期間内に是正されなかった場合、その優先権主張は国際登録簿に記録されない。その他の場合、国際出願が規則の要件を遵守していない場合、欠陥が許容される期間内に是正されなければ、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を出願人及び本国官庁に通報する。「規則11(2)(b)〕
- 1010. 出願人が3ヶ月の期間内に欠陥を是正できなかった場合、出願人は処理の継続を申請することができる。処理の継続の救済措置に関する詳細については、パラグラフ $65\sim69$ を参照のこと。 [規則5の2]
- 1011. 欠陥が是正されなかった結果、国際出願が放棄された場合、国際事務局は、既に納付された手数料を、白黒の標章の登録に納付される基本手数料の2分の1に相当する額を減じた後、払い戻す。 [規則11(5)]
- **1012.** 指定することのできない加盟国の指定が国際出願に記載されている場合(出願人が本国官庁の加盟国を指定しようとした場合等)、国際事務局はその指定を無視し、その旨を本国官庁に通報する。

標章の使用意思の宣言に関する欠陥

- 1013. 出願人は、米国(US)を指定する場合、標章の使用意思の宣言を国際出願に添付しなければならない(様式MM18)。この宣言が欠落している場合又は適用要件を満たしていない場合、国際事務局は、出願人及び本国官庁に通報する。欠落していた宣言又は是正された宣言が、国際出願の申請の本国官庁による受領日から2ヶ月以内に国際事務局によって受領された場合、その宣言は期間通りに提出されたものとみなされ、国際登録の日付は欠陥の影響を受けない。 [規則11(6)(a)及び(b)]
- 1014. しかしながら、欠落していた宣言又は是正された宣言が、この期間内に受領されなかった場合、米国の指定は行われなかったものとみなされる。これは、本国官庁が国際出願をできる限り早く国際事務局に転送することの重要性を一層強く示している。この場合、国際事務局は、出願人及び本国官庁の双方にその旨を通報し、その指定に関して納付された手数料を返還する。国際事務局はまた、米国は国際登録に事後指定することができるが、但し、この指定には所定の使用意思の宣言を添付する必要があるということも指摘する。 [規則11(6)(c)]

登録、通報及び公開

1015. 国際出願は適用要件を満たしている場合、国際事務局は、標章を国際登録簿に登録する。国際事務局はまた、国際登録を指定加盟国の各官庁に通報し、本国官庁に通報し、証明書を名義人に送付する。しかしながら、証明書は、本国官庁が希望し、その旨を国際事務局に通報した場合、本国官庁を通じて名義人に送付される。国際登録証明書は、国際出願が国際事務局に登録されたことを示す記録として扱われるものであって、標章が指定加盟国で保護されることを意味するものではない。国際登録証明書を、国内官庁又は広域官庁が発行する登録証明書(一般的に、標章が審査されその保護が認められると発行される。)と混同してはならない。この国際登録証明書は、出願人が国際事務局からの通信は異なる言語でされるよう記載したかどうかに関係なく、国際出願の言語で発行される。

1016. 国際登録証明書の認証謄本は、手数料を納付することで申請することができる。 [規則**14(1)**]

1017. 国際登録は<u>公報</u>で公開される。公報はWIPOのウェブサイトで公開されている<u>マ</u>ドリッドモニターで閲覧することができる。 [規則32(1)(a)(i)]

国際登録

国際登録の効力

1018. .国際登録の効力は、国際出願において出願人により明示的に指定された加盟国に及ぶ。 [3条の2及び3条の3]

1019. .指定加盟国のそれぞれにおける標章の保護は、国際登録日から、その標章が、その加盟国の官庁に直接出願されていた又は寄託されていた場合と同じである。暫定的拒絶が国際事務局に所定の期間内に通報されなかった場合又はこの通報された拒絶がそのようにみなされなかった場合若しくはその後に取り下げられた場合、関係加盟国における標章の保護は、国際登録日から、その標章がその加盟国の官庁によって登録されていた場合と同じである。 [4条(1)]

国際登録の日

1020. 国際出願の結果として得られた国際登録には、一般的に、国際出願の本国官庁による受領日が付される。 [3条(4)]

1021. しかしながら、国際出願が、本国官庁に受領された(又は受領されたとみなされた)日から2ヶ月の期間内に国際事務局により受領されなかった場合、出願が国際事務局により実際に受領された日が代わりに国際登録に付される。この規定の例外としては、受領の遅延が不可抗力の事態を事由とした結果であることを成立させることができ、また、第5規則(1)の規定により、こうした不遵守が、戦争、革命、市民暴動、ストライキ、天災、利害関係者の制御を超える状況による郵便業務、配達業務若しくは電子通信業務の欠陥又はその他の不可抗力を事由とすることを示す証拠を、国際事務局が満足できる程度において提出できる場合が挙げられる。この場合、国際登録には、国際出願が本国官庁により受領された日又は受領されたとみなされた日がそのまま付される。

欠陥:特別な場合の日付

1022. 次の重要な要素のいずれかが国際出願から欠落している場合、国際登録日に影響を与え得る。

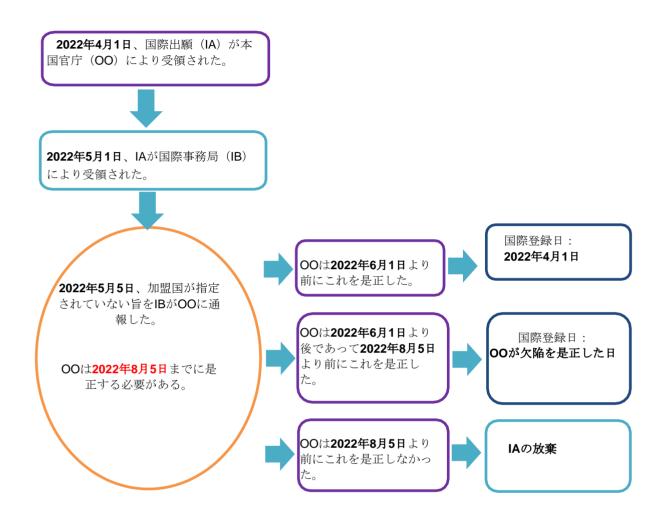
- 出願人を特定することができ、出願人又は代理人に十分連絡できる記載
- 保護を求める加盟国の指定
- 標章の表示
- 標章の登録を求める商品及びサービスの記載

1023. 欠落している要素が国際事務局に届いた日がまだパラグラフ1021に規定の、官庁が転送する 2_{τ} 月の期間内である場合、国際登録には、瑕疵を有する国際出願が本国官庁に最初に受領された(又は受領されたとみなされた)日が付される。これらの要素のいずれかが、この 2_{τ} 月の期間の満了するまでに国際事務局に提出されなかった場合、国際登録には、その要素が国際事務局に届いた日が付される。これは、処理の継続の手続きは、国際登録日の決定に影響を与えないとの理由で、第5規則の2の規定による処理の継続の場合にも適用される。 [規則15(1)]

1024. 前述の不備の是正は、本国官庁の責任となる。しかしながら、出願人は、欠陥の通報を受けているため、その欠陥が可能な限り速やかに是正されるよう、本国官庁に問い合わせることを希望することができる。欠陥が、本国官庁がその欠陥の通報を受けた日から3ヶ月の期間内に是正されない場合、出願は放棄されたものとみなされる。 [規則11(4)(a)(ii)]

特別な場合の国際登録日の事例

1025. 次の事例では、国際登録日を決定する際、こうした規則を組み合わせて適用されている。



国際出願(IA)は、4月1日に本国官庁(OO)に提出され、5月1日に国際事務局(IB)により受領された。国際事務局は、国際出願に加盟国が指定されていないことを通報した。5月5日に国際事務局が欠陥を本国官庁に通報し、8月5日までにその欠陥を是正するよう求めた。

- 本国官庁が6月1日までに欠陥を是正した場合、国際登録日は4月1日となる。
- 本国官庁が6月1日より後であって8月5日より前に欠陥を是正した場合、国際 登録日は、欠落している情報が国際事務局により受領された日となる。
- 本国官庁が8月5日までに欠陥を是正しなかった場合、国際出願は放棄された ものとみなされる。

1026. 国際登録日は、パラグラフ1022に規定の欠陥以外の欠陥の影響を受けない (例えば、手数料納付の遅延や、商品及びサービスの分類に係る欠陥等は国際登録日に影響を与えない)。但しこれは、こうした欠陥が適用期間内に是正された場合に限る。 [規則 15(2)]

- **1027**. すべての関連情報を国際出願に確実に記載することは出願人の責任であるものの、本国官庁が、少なくとも、国際登録日になり得る日に影響を与える実質的要素が国際出願に記載されているかどうかを確認することは有益である。
- **1028.** 国際登録の内容、記録、公開及び言語に関する情報については、パラグラフ**386** ~**392**を参照のこと。

従属期間中の基礎標章の効力の終了

- 1029. 国際登録は、国際登録日から5年の期間は、基礎標章(すなわち、国際登録の基礎となる国内又は広域の登録又は出願)に従属する。基礎標章が取消し、放棄、抹消若しくは無効となった若しくは消滅していた場合、又は、基礎標章が登録出願であって、5年の期間に若しくはその期間に開始された訴訟の結果として、拒絶の最終決定の対象であるか若しくは取り下げられた場合、国際登録に起因する保護はもはや行使できなくなる。
- 1030. この従属性は、基礎標章の拒絶、取下げの理由又は基礎標章の全部若しくは一部についての法的保護の消滅の理由にかかわらず、絶対的であり効力を有する。基礎登録に対する単一の無効訴訟又は取消訴訟によって、国際登録が保護されているすべての国においてその国際登録が敗訴する可能性があるプロセスは、「セントラルアタック」という用語で一般に知られるようになった。しかしながら、名義人が出願の条件となっている基礎標章の拒絶に応答しない、登録された基礎標章を更新しない等により、基礎標章が名義人の不作為によって効力を失うことはよくある。
- 1031. マドリッド制度での5年の従属期間の影響を緩和させるため、議定書では、国際登録の名義人が、基礎標章の効力が終了した結果取り消された際に、変更により、指定加盟国での保護を引き続き確保できる機会が提供されている(パラグラフ833~838及び1274~1280を参照のこと)。.
- 1032. 5年の従属期間が終了すると、国際登録は(パラグラフ1043を条件として)基礎標章から独立する。なお、事後指定にはこれとは別の従属期間はなく、従属期間は、国際登録日から起算される従属期間があるだけであることに留意する。 [6条(2)]

基礎出願又は基礎登録の効力の終了

基礎標章の権利状況の監視

1033. 本国官庁が5年間の従属期間に基礎標章の権利状況を監視することが重要である。よって、本国官庁が国際出願を受領した場合、その官庁は、国内商標登録簿の、国内出願又は登録の隣に、国際登録のための基礎標章である旨を記載する。その後にこの国内での権利が保護範囲の変更をもたらす訴訟の対象となった場合、官庁は、それが基礎標章であることを直ちに確認する。官庁は、その時期(5年間、すなわち、国際登録日から起算して5年の期間に提起された訴訟であること)を確認することで、第22規則に規定の、効力の終了に関する国際事務局への通報が必要かどうかを知ることができる。

1034. 国際登録に起因する保護は、国際登録日から**5**年が満了する前に、基礎標章が次の理由により法的保護を受けられなくなった場合、行使できなくなる。「**6条(3)**]

- 取り下げられた場合
- 消滅した場合
- 放棄された場合
- 登録が拒絶、抹消、取消し又は無効の最終決定の対象となった場合

1035. 基礎標章の効力の終了が、国際登録の指定商品及びサービスの一部のみに関する ものである場合、国際登録の保護はその旨減縮される。

1036. この規定は、**5**年の期間の満了前に開始された訴訟の結果として、(国際登録に起因する)法的保護が後に終了した場合にも適用される。次の何れかの場合でも同一の規定が適用される。

- 基礎出願の効力を拒絶する決定に対して、5年の期間内に申し立てが提起された場合
- 基礎出願の取下げを求め又は基礎出願に起因する登録の若しくは基礎登録 の抹消、取消し若しくは無効を求め、その5年以内に訴訟が開始された場合
- 5年の期間に提出された基礎出願に対する異議申立ての結果、その5年の期間の満了後に、場合により、基礎出願、この基礎出願に起因する登録又は基礎登録について、拒絶、抹消、取消し又は無効の最終決定に至った場合

1037. 更に、同一の規定が、次の場合にも、すなわち、5年の期間の満了後に、基礎出願が取り下げられた場合又は基礎出願に起因する登録若しくは基礎登録が放棄された場合であって、その取下げ又は放棄の際に、その出願又は登録がパラグラフ1018に規定の訴訟の対象であり、その訴訟がこの5年の期間の満了前に開始されていた場合にも、適用される。この規定により、国際登録の名義人の基礎標章が5年の従属期間にセントラルアタックの対象となった場合に、その5年の期間の満了後であって、官庁又は裁判所がその問題について最終決定を下す前に、その出願又は登録の放棄によって、その名義人が効力終了の効果を回避しようとすることを防止することができる。

効力の終了の通報に関する手続き

1038. 基礎標章が**5**年の従属期間に効力終了した場合、本国官庁は、次の事実及び決定を国際事務局に通報しなければならない。 [<u>規則**22(1)(a)**</u>]

- 国際登録日から5年の期間の満了前に基礎出願が職権で拒絶されたこと又は その期間の満了後に拒絶が最終的に確定した(申立て後等)こと。

- この5年の期間の満了前に開始された異議申立ての結果、基礎出願が拒絶されたこと(その拒絶が5年の期間の満了前に確定したか否かにかかわらず)。
- この5年の期間の満了前に提出された申請の後、基礎出願が取り下げられた こと。
- 基礎出願が、(5年の期間の満了後に出願の消滅に関する決定が確定したとしても)5年の期間の満了前に何らかの事象(本国官庁の手続要件を遵守していない等)により消滅したこと。
- 基礎登録(すなわち基礎出願に起因する登録)が、5年の期間の満了前に提出された申請(名義人によるもの又はその他の者によるものに関係なく)の後に、(放棄、取消し、抹消又は無効がその期間の終了後にのみ有効になった又は確定した場合であっても)放棄、取消し、抹消又は無効宣言されたこと。
- 基礎登録(すなわち基礎出願に起因する登録)が、(更新手数料の未納付等の事由で)5年の期間の満了前に(消滅に関する決定が5年の期間の満了後に確定した場合であっても)消滅したこと。

1039. こうした通報には、関係国際登録の番号及び名義人の氏名/名称が記載されなければならない。この通報にはまた、基礎出願(又はその結果として得られた登録)又は基礎登録に影響を及ぼす事実及び決定並びにこの事実及び決定の効力発生日が記載されなければならない。こうした事実及び決定の記載とは、次のような声明を指す。 [規則22(1)(a)]

- 出願人番号[###]は、[年月日]をもって[官庁名]の決定により拒絶 された。この決定に対する申立ての提出期間は[年月日]をもって満了し た。
- 出願人番号「##」は、「年月日」付けの申請の後、取り下げられた。
- 登録番号[###]は、[年月日]をもって効力が終了し、登録の回復が可能な期間は[年月日]をもって満了した。
- [年月日]付けの[裁判所名]の決定により、登録番号[###]は[日付] をもって抹消され、この決定に対する申立ての提出期間は[年月日]をもって満了した。
- 1040. 本国官庁は、拒絶又はその他の決定の理由を国際事務局に示す必要はない。

1041. これらの事実及び決定が、国際登録に包含される商品及びサービスの一部のみに影響する場合、通報には、影響を受ける商品及びサービス又は影響を受けない商品及びサービスが記載されなければならない。本国官庁の通報の義務は、国際登録において包含されている関連事実及び決定にも関係する。よって、拒絶、取下げ、取消し等が、国際登録に包含されていない商品及びサービスという点においてのみ基礎標章に影響を与える場合、通報は国際事務局に送付してはならない。「規則22(1)(a)(iv)〕

- 1042. 通報は、効力の終了が覆される可能性がないことが明らかになるまで送付してはならない(ただし、パラグラフ822~827も参照のこと)。例えば、行政上の決定又は司法上の決定の場合、申立てに対する決定がなされるまで又は申立ての提出期間が満了するまでは、通報を送付してはならない。特に、基礎出願に起因する登録の効力の終了又は更新手数料の未納付による基礎登録の効力の終了の場合は、手数料納付の遅延の猶予期間又は登録回復の申請期間が満了するまでは、通報を送付してはならない。
- 1043. しかしながら、本国官庁が、5年の期間の満了時に、基礎標章の効力の終了につながる可能性のある次の何れかの訴訟が係属中であることを知った場合、できるだけ早く国際事務局に通報する。こうした通報では、該当の訴訟がまだ最終決定に至っていないことを明示する。 [規則22(1)(b)]
 - 基礎登録に関係する司法上の訴訟
 - 基礎出願の拒絶の決定に対する申立て
 - 基礎出願の取下げを求める訴訟
 - 基礎出願に対する異議申立て
 - 基礎登録の又は基礎出願に起因する登録の抹消、取消し又は無効を求める 訴訟
- 1044. 本国官庁がパラグラフ1043に規定の予備的通報を行った場合、本国官庁は、決定が確定した後に、その旨を国際事務局に速やかに通報する。本国官庁がその決定の通報を直接受けなかった場合(決定が裁判所又は類似の機関によりなされた場合等)、本国官庁は、決定を知った後直ちに国際事務局に通報する。例えば、本国官庁は、名義人又はその他の訴訟当事者により決定についての通報を受けることがある。第22規則(1)(c)では、本国官庁は、効力の終了に関するすべての完了した決定を追跡し、自己が知った決定について又は名義人の求めを受けて、国際事務局に通報しなければならないことが規定されている。これにより、国際登録簿の記録が、その旨承認され、修正され又は取り下げられ、標章の履歴に関するより明確でより完全な情報が利用可能となる。 [規則22(1)(c)]
- 1045. 該当する場合、本国官庁は、適用範囲において(すなわち、基礎標章の効力終了に関係している商品及びサービスに関して)、国際登録を取り消すよう国際事務局に求める。 [6条(4)]
- 1046. 官庁が国際事務局に通報することができるのは、官庁がその訴訟を知っている場合のみである。例えば、官庁に対する訴訟又は官庁の決定に対する申立てが提起されている場合等が挙げられる。しかしながら、官庁は、第三者によって裁判所に提起された訴訟を必ずしも知っているわけではない。とはいうものの、決定が基礎標章に悪影響を及ぼすものであって、国際登録の取消しを必要とするものである場合、訴訟を提起した当事者が官庁に注意喚起することも予想される。

定型様式9

1047. 国際登録の取消しの申請の際に本国官庁により使用される公式様式はない。名義人が取消しの申請に使用する様式MM8は官庁により使用されてはならない。しかしながら、WIPOウェブサイトで公開されている次の定型様式は、こうした通報の際に利用することができる。

- (i) 定型様式9A (MF9A) は、基礎標章の(全部又は一部)の効力が終了し、 決定が確定した場合に、用いられる。この場合、官庁は国際登録の取消し を申請しなければならない [6条(4)]。本国官庁が予備的通報(定型様式 9Bを使用したもの一下記参照のこと。)を送付しており、決定が確定し、 基礎標章の拒絶、取下げ、取消し、放棄、抹消、無効又は消滅に至ったこ とを国際事務局に通報したい場合にも、本国官庁はこの定型様式を用いる (MF9A提出時の注も参照のこと)。
- (ii) <u>定型様式9B</u> (MF9B) は、本国官庁が、5年の期間の満了時に、次の何れか の訴訟が係属中であることを知った場合、国際事務局への通報に用いる。
 - 基礎登録に関係する司法上の訴訟
 - 基礎出願の拒絶の決定に対する申立て
 - 基礎出願の取下げを求める訴訟
 - 基礎出願に対する異議申立て
 - 基礎登録の又は基礎出願に起因する登録の抹消、取消し又は無効を求める訴訟

MF9B提出時の注も参照のこと。

- (iii) 本国官庁が予備的通報 (MF9Bを用いたもの)を送付しており、その決定が確定したが、マドリッド議定書<u>第6条(3)</u>に規定の最終決定、取下げ又は放棄の何れにも至らなかったことを国際事務局に通報したい場合、<u>定型様式9C</u>を用いる (MF9C提出時の注も参照のこと)。
- 1048. 通報においてパラグラフ1038及び1039に記載の要件が遵守されていない場合、国際事務局は、この通報で要件が遵守されるまで効力終了の記録を行うことができない旨をこの通報を送付した官庁に通報する。場合に応じて、定型様式9A、9B又は9Cを使用することで、本国官庁は必要な情報をすべて提出することができ、欠陥のリスクも低減させることができる。
- 1049. 本国官庁は、この通報を、国際事務局宛ての通信を送信する通常の手段に従って、xmlデータを用いて、FTPサーバー又はSFTPサーバーに又は<u>マドリッドオフィスポータル</u> (MOP) (パラグラフ876~883を参照のこと。)を介して、提出しなければならない。

効力の終了の国際登録簿への記録

- 1050. 国際事務局は、通報を国際登録簿に記録し、その通報の写しを名義人及び指定加盟国の官庁に送付する。通報で国際登録の取消しが求められている場合、国際登録は同じ範囲について取り消される。これを受け国際事務局は、名義人及び指定加盟国の官庁にその旨を通報する。
- 1051. 第22規則(2)(b)の規定により、国際事務局はまた、取り消された国際登録に基づき記録されていた名義人の一部変更又は分割に起因する国際登録及び分割の併合に起因する国際登録も取り消さなければならない。 [規則22(2)]
- 1052. 国際登録の取消しは、取消日を記載して、公開及び記録される。同様に、5年の従属期間の満了前に開始された訴訟が、その期間の満了時に依然として係属中である場合、その旨の通報が公報で公開される。 [規則32(1)(a)(viii)及び(xi)]

基礎出願、基礎出願から生ずる登録又は基礎登録の分割又は併合

1053. 国内法に従い、最初の出願若しくは登録の指定商品及びサービスを分配することにより基礎標章を複数の出願若しくは登録に分割すること又は複数の基礎出願若しくは基礎登録を単一の出願又は登録に併合することは可能である。これが国際登録の5年間の従属期間中に行われた場合、本国官庁は、その旨を国際事務局に通報しなければならない。 [規則23]

- **1054.** この通報には、次の事項を記載しなければならない。「規則**23(1)**]
 - 関係国際登録の番号、国際登録が効果を生じていない場合は、これに代わり基礎出願の番号(これにより国際事務局が関係国際登録を識別できる。)
 - 名義人又は出願人の氏名/名称
 - 基礎出願の分割に起因する各出願の番号又は併合に起因する出願の番号
- **1055.** 同様に、本国官庁は、この**5**年の期間に、基礎登録の分割若しくは基礎登録の併合又は**1**若しくは複数の基礎出願に起因する**1**若しくは複数の登録を、国際事務局に通報しなければならない。 [規則**23(3)**]
- **1056.** 本国官庁がこうした通信を国際事務局に通報するための定型様式はなく、この場合は関連情報を記載した本国官庁からの簡易書簡で十分である。
- 1057. 国際事務局は、通報を国際登録簿に記録し、分割又は併合を指定加盟国の官庁及び国際登録の名義人に通報する。関連情報は公報で公開される。 [規則32(1)(a)(xi)]

1058. 国際登録簿への記入では、基礎出願若しくは基礎登録が分割されたこと又は基礎出願若しくは基礎登録が併合されたことのみが記録される。分割に起因する各出願又は登録出願に包含される商品及びサービスには言及されない。本国官庁は、こうした出願及び/又は登録のすべての記載事項の確認を求める名義人又は第三者による直接の問い合わせを受け付けてもよい。

1059. こうした分割又は併合は、法的効力を国際登録に与えない。本国官庁による通報、国際事務局によるその記録、通報及び公開の目的は単に、国際登録が基礎標章に従属する期間中の基礎標章の状況に関する情報を、指定加盟国の官庁及び第三者に提供することにある。

指定加盟国の官庁としての官庁の役割

1060. 指定された場合、指定加盟国の官庁は、国内法及び慣行に従って国際登録(該当する場合、事後指定も含む)の実体審査を行い、第17規則、第18規則の3及び第19規則の規定に基づき、保護範囲について、次のような関連決定を送付しなければならない。

- 暫定的拒絶(第17規則)
- 保護付与の声明 (<u>第18規則の3(1)</u>) 又は暫定的拒絶に続く保護付与の声明 (<u>第18規則の3(2)</u>)
- 全部拒絶の確定(第18規則の3(3))
- 更なる決定の声明(第18規則の3(4))
- 無効 (第19規則)

1061. 指定加盟国の官庁はまた、名義人の詳細の変更、名義人の変更、権利の制限(限定、取消し及び放棄)、更新等、国際登録の記録に影響を与えるその他の多くの通報も受領し、これを記録する必要がある。

1062. これらの通報のうち、官庁は、次の事項の記録に関する通報に特に注意を払う必要がある。

- 所定のライセンス
- 限定
- 名義人の変更

1063. 1これらの通報の審査の後、ライセンスについて加盟国が第20規則の2(6)の規定に基づく宣言を発出していない場合を除き、こうした記録に効力がない場合は、官庁は国際事務局に通報する必要がある。 [規則20の2] [規則27(4)及び(5)]

- 1064. 指定加盟国の官庁が実施するその他の業務には、次のものが含まれる。
 - 国際登録の分割の申請及び分割に起因する国際登録の併合の申請(<u>第27規則</u> <u>の2及び第27規則の3</u>)の、名義人に代わる提出(該当する場合)(パラグラフ1235~1243及び1244~1255を参照のこと。)
 - 代替の記録(<u>第4条の2</u>及び<u>第21規則</u>)(パラグラフ1256~1273を参照のこと。)
 - 国際登録の国内又は広域の出願又は登録への変更の申請の受領(<u>第9条の5</u>) (パラグラフ**1274~1280**を参照のこと。)

指定加盟国の官庁による国際登録の審査

1065. 加盟国の官庁は、国際出願又はその後の国際登録において指定することができる。 しかしながら、国際登録の審査に関する官庁の役割は同一である。官庁は、<u>第16規則~規則</u> 18規則の3の規定の通り、また、次の各パラグラフの説明の通り、保護範囲について決定を 下すよう求められている。

国際出願での官庁の指定

1066. 次に説明する通り、加盟国の官庁が、国際出願での指定について通報を受けた場合、重要な日付は、国際登録日及び通報日である。



NOTIFICATION FNN/2006/14

PATENTSCOPE Reproduction of the mark

Registration number 879 539

Registration date December 27, 2005

Date next payment due December 27, 2025

Name and address of holder Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

chemin des Colombettes 34, CH-1211 Genève 20 (Switzerland)

Legal nature of the holder (legal organisation intergouvernementale, (sans objet) entity) and place of organization

Classification of 16.3; 27.5

List of goods and services NCL(8)

figurative elements

9 Media (other than paper) for viewing by means of electronic machines, including magnetic tapes, optical discs, DVDs and CD-ROMs, holding bibliographical and graphical data, documentation and information on patents of invention, instructional or teaching apparatus and instruments; computer programs and software stored on optical or magnetic media and containing information for the field of patents of invention; electronic publications (downloadable).

16 Manuals, printed matter and pamphlets; instructional and

teaching material (except apparatus). 35 Clerical services for data banks (including statistical data),

in connection with the provision of information in the field of patents of invention, including collection, updating, editing, formatting, development and analysis of such data.

38 Telecommunications services for data banks, in connection with data in the field of patents of invention, including online distribution and transmission of such data; providing user access to servers and databases; telecommunications by means of computer terminals.

41 Teaching and training services; arranging and conducting of seminars, presentations for teaching purposes, lectures and taught classes; publishing of information and documentation; all the above services in the field of patents of invention.

42 Legal and technical advice in the field of patents of invention,

including services for submitting applications for patents of invention, analysis (scientific, technical and technological) of data (including statistical data) in the field of patents of invention.

Basic registration Switzerland, 19.07.2005, 538720

under the Paris Convention

Data relating to priority Switzerland, 19.07.2005, 538720

Designations under Australia, European Union, Japan, Republic of Korea, Singapore,

the Madrid Protocol United States of America

Declaration of intention to use Singapore, United States of America

the mark

Date of notification 20.04.2006

Language of English the international application

INTELLECTUAL PROPERTY

34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland www.wipo.int

Guide to the Madrid System

1067. 国際出願の指定加盟国のそれぞれにおける標章の保護は、国際登録日から、その標章が、その加盟国の官庁に直接出願されていた又は寄託されていた場合と同じである。暫定的拒絶が国際事務局に所定の期間内に通報されなかった場合又はこの通報された拒絶がそのようにみなされなかった場合若しくはその後に取り下げられた場合、関係加盟国における標章の保護は、国際登録日から、その標章がその加盟国の官庁によって登録されていた場合と同じである。 [4条(1)]

1068. よって、官庁は、国際登録を審査する際、国際登録日から権利を付与することができるかどうか判断する必要がある。前述の事例では、この日は2005年12月27日である。暫定的拒絶を国際事務局に通報するための所定の期間(1年又は18ヶ月)は、通報日から開始され、この事例では2006年4月20日からとなる。

事後指定での官庁の指定

1069. 次に説明する通り、加盟国の官庁が、事後指定での指定について通報を受けた場合、重要な日付は、その官庁の加盟国の事後指定日及びその通報日である。

Designations subsequent to international registration



NOTIFICATION EXN/2013/49

Reproduction of the mark

ROMARIN

Registration number 605 000

Subsequent designations under the Madrid Protocol

Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Botswana, Colombia, Curação,

Ghana, Israel, Madagascar, Mexico, New Zealand, Oman, Rwanda, Sao Tome and Principe, Sint Maarten (Dutch part),

Tunisia

Date of subsequent designation October 16, 2013

> Date of notification 19.12.2013

International registration 605 000

concerned

Registration date June 16, 1993

Date of the renewal June 16, 2013

Date next payment due June 16, 2023

Declaration of intention to use the mark

Ireland, New Zealand, Singapore, United Kingdom, United States

Name and address of holder ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ

INTELLECTUELLE

chemin des Colombettes 34, CH-1211 GENÈVE 20 (Switzerland)

List of goods and services

Machine-readable bibliographic and graphic data media, including magnetic tapes, optical disks, CD-ROM disks for mark documentation; software on magnetic or optical media.

Services relating to data banks in connection with data relating to marks, namely collection, storage, update, formating, analysis, archiving, sorting and documentation of data, including information, communications, images, films and documents.

38 Services relating to data banks in connection with data relating to marks, namely distribution and delivery of data, including information, communications, images, films and documents.

Basic registration

Switzerland, 01.04.1993, 402 418

Data relating to priority under the Paris Convention

Switzerland, 01.04.1993, 402 418

Language of French the international application

ある。

国際登録の事後指定された加盟国の標章の保護は、事後指定日から、その標章が、 1070. その加盟国の官庁に直接出願されていた又は寄託されていた場合と同じである。暫定的拒絶 が国際事務局に所定の期間内に通報されなかった場合又はこの通報された拒絶がそのように みなされなかった場合若しくはその後に取り下げられた場合、関係加盟国における標章の保 護は、事後指定日から、その標章がその加盟国の官庁によって登録されていた場合と同じで

Guide to the Madrid System

1071. よって、官庁は、国際登録を審査する際、事後指定日から権利を付与することができるかどうか判断する必要がある。前述の事例では、この日は2013年10月16日である。暫定的拒絶を国際事務局に通報するための所定の期間(1年又は18ヶ月)は、通報日から開始され、この事例では2013年12月19日からとなる。

実体審査 (検討事項)

1072. 指定加盟国の官庁は、国内法及び慣行に従い、指定に関する実体審査を実施しなければならない。方式審査(分類等)については、これは国際事務局により既に確認されているため、官庁はこれを審査できない(パラグラフ**341~377**及び**978~1017**を参照のこと)。

限定

- **1073.** 国際出願には、**1**又は複数の指定加盟国について、指定商品及びサービスの限定を記載することができる。同様に、国際登録で事後指定された加盟国も限定の対象とすることができる。
- 1074. 官庁は、国際出願時又は国際登録後に加盟国が指定されたかどうかにかかわらず、限定を検討し、指定商品及びサービスの限定がメインリストの範囲に該当することを確認する必要がある。官庁は、該当しない場合、暫定的拒絶を発出し、国際登録の保護の拒絶理由としてこの点を挙げることができる。官庁は、次に説明する通り、事後指定での限定には特に注意を払う。限定(赤枠箇所)と、国際登録のメインリスト(緑枠箇所)とを比較する。

Designations subsequent to international registration



NOTIFICATION EXN/0/0

Reproduction of the mark

ROMARIN

Registration number 605 000

Subsequent designations under Canada the Madrid Protocol

Limitation of the list Canada

of goods and services

List limited to:

9 Machine-readable bibliographic and graphic data media, including magnetic tapes, optical disks, CD-ROM disks for mark documentation; software on magnetic or optical media.

Date of subsequent designation April 26, 2022

Date of notification 12.05.2022

International registration 605 000 concerned

Registration date June 16, 1993

Date of the renewal June 16, 2013

Date next payment due June 16, 2023

Declaration of intention to use Ireland, New Zealand, Singapore, United Kingdom, United States

the mark of America

Name and address of holder Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Ch. des Colombettes, 34, CH-1202 Genève (Switzerland)

State of which Switzerland

the holder is a national

entity) and place of organization

Legal nature of the holder (legal UN Specialised Agency, Geneva, CH

Address for correspondence ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, chemin des Colombettes 34, CH-1211

GENÈVE 20 (Switzerland)

Name and address OMPI S.R.L., Via Salvo d'Acquisto, 4/A, I-42020 ALBINEA

of the representative (REGGIO EMILIA) (Italy)

List of goods and services

9 Machine-readable bibliographic and graphic data media, including magnetic tapes, optical disks, CD-ROM disks for mark documentation; software on magnetic or optical media.

35 Services relating to data banks in connection with data relating to marks, namely collection, storage, update, formating, analysis, archiving, sorting and documentation of data, including information, communications, images, films and documents.

Services relating to data banks in connection with data relating to marks, namely distribution and delivery of data, including information, communications, images, films and documents.

Basic registration Switzerland, 01.04.1993, 402 418

INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland www.wipo.int

保護範囲の宣言

1075. 加盟国が指定された場合、官庁は保護範囲を決定する必要がある。国際事務局は、 指定された場合、官庁が行う可能性のある通信すべてにテンプレートを設けている。こうし た定型様式とその説明がWIPOウェブサイトで公開されている。

拒絶の理由

1076. 各指定加盟国はその領域における国際登録の保護を拒絶する権利を有する。こうした拒絶は、パリ条約の規定に裏付けられる根拠又はパリ条約の規定により禁止されていない根拠に基づくことができ、そのような拒絶は、一般的に、関係加盟国の法及び慣行に応じて、再審査又は申立ての対象となる。 [5条(1)]

1077. 加盟国の官庁は、次の理由に基づき国際登録の保護を拒絶してはならない。

- その国際登録が、商品又はサービスについて、複数の類又は非常に多くの項目を対象としていることを理由としている場合(指定加盟国の官庁がその国内実務に基づき1つの分類が付された出願しか認めていない場合であっても、国際登録は、商品及びサービスの複数の類について、その加盟国において保護されるという点をその官庁は承諾しなければならない。)
- 方式要件を理由としている場合(方式要件は国際事務局により既に確認されているため。)
- (官庁が、国際事務局が承認した分類に不同意であるとしても)国際登録に 記載の商品及びサービスの分類を理由としている場合

1078. 指定の通知に、名義人はその標章を標準文字による標章とみなすことを希望する旨の宣言が記載されている場合、その宣言の効力の決定は、指定加盟国それぞれに全面的に一任される。

1079. 官庁は、指定商品及びサービスに記載の用語があまりに広義である又は極めて不明確であるとみなして、これに異議を申し立てることができる。この異議申立ては、暫定的拒絶の形式で記載されなければならない。官庁は、国際登録簿の指定商品及びサービスにおいて、こうした広義又は不明確である用語の、より狭義又は明確な用語への置き換えを提案することができる。名義人が暫定的拒絶に応答し、官庁により提案された用語を承認すると、実質的にその加盟国に対する保護が限定されることになる。例えば、官庁が「コンピューターソフトウェア」という用語があまりに広義であるとみなした場合、その官庁はこれを理由に暫定的拒絶を発出することができる。こうした場合、関係官庁は、例えば、「物流用のコンピューターソフトウェア、すなわち、書面、小包及び貨物を追跡するためのソフトウェア」という修正を提案する等、拒絶を解消する方法について名義人に何らかの手引きや提案をすることができれば有益である。

1080. 指定商品及びサービスは国際登録の記録時点での<u>ニース分類</u>の版に従って分類されるということを理解することが重要である。これはつまり、加盟国が指定された場合、その加盟国は指定商品及びサービスがその版に従っているかどうかも審査しなければならないことを意味する。国際事務局は、国際登録が記録された後にこれを再分類することはない。例えば、第42類に分類される用語を含む国際登録において事後指定された加盟国の官庁は、第42類に分類されたサービスが現行のニース分類の版に従うと異なる類(第43類と第44類等)に該当するというだけの理由で拒絶を申し立てることはできない。

1081. 官庁は、拒絶理由を解消するために国際事務局に直接問い合わせてくる名義人に助言してはならない。官庁は標章の説明が明確でないとの理由で暫定的拒絶を提起することはできるものの、名義人が国際登録簿の説明の修正を申請することはできない。しかしながら、暫定的拒絶の後に、名義人と関係官庁との間で合意された説明の修正は、その官庁により発出された最終決定に反映され、国内登録簿又は広域登録簿に記載されてもよい。この原則は、色彩に関する主張や権利放棄等、その他の記載にも適用される。

拒絶の期間

1082. 官庁が標章の拒絶理由を認めた場合、その官庁は、暫定的拒絶を国際事務局に所定期間内に通報しなければならない。

1083. 官庁が国際事務局に通報する既定の期間は、国際事務局が国際登録又は事後指定を指定加盟国の官庁に通報した日から1年である。 [5条(2)(a)]

1084. しかしながら、加盟国は、その加盟国が指定された国際登録について、**1**年の期間を**18**ヶ月に置き換えることを宣言することができる(パラグラフ**1335**及び**1336**を参照のこと)。 [5条(2)(b)]

異議申立ての可能性に関する通知(定型様式1及び2)

1085. 加盟国は、第5条(2)(c)の規定に基づき、異議申立てに起因する保護の拒絶を18ヶ月の期間の満了後に国際事務局に通報することができる旨の宣言も発出することができる。これは、官庁が、国際登録に関する異議申立てを18ヶ月の期間の満了後に提出することができる旨を、18ヶ月の期間の満了前に、国際事務局に通報していれば可能となる。更に、異議申立てに基づく暫定的拒絶通報は、異議申立ての期間の満了から1ヶ月以内に、いかなる場合にも異議申立ての期間の開始日から7ヶ月以内に、通知されなければならない。この期間が遵守されない場合、異議申立てに基づく暫定的拒絶は無視される。 [5条(2)(c)] [規則16(1)]

1086. 多くの官庁は、<u>第18規則の3</u>の規定に基づく声明を発出せず、自己のITシステムにおいて、国際事務局による指定の通報日から起算して、例えば15ヶ月目に達した各国際登録について、自動的に警報を発生させるという選択肢を選択している。

1087. 官庁は、第5条(2)(b)及び(c) の規定に基づく宣言は、協定及び議定書の双方の加盟国間の相互関係にいかなる効力も発生させないとされていることに留意する必要がある。すなわちこれは、本国官庁の加盟国及び指定加盟国の双方が協定及び議定書の双方に拘束されている場合、その指定加盟国が暫定的拒絶通報の期間の延長を宣言していたとしても、暫定的拒絶通報の期間は1年であることを意味する。「9条の6〕

1088. この適用される期間(**1**年又は**18**ヶ月)とは、自己が指定された国際登録を拒絶しようとする官庁はその期間内に拒絶しなければならないことを意味する。これを行わない場合、国際登録はその領域で保護されているとみなされる。 [**4**条]

1089. この1年又は18ヶ月という期間は、暫定的拒絶通報にのみ適用される。官庁が国際事務局にその最終決定を通報する場合には期間はない。

1090. 官庁が、ある国際登録に関連して、18ヶ月の期間の満了後に異議申立てが提出される可能性があることを国際事務局に通報する場合、異議申立て期間の開始日及び満了日が判明していれば、その旨を通信に記載しなければならない。官庁は、その後の異議申立て日が判明しているかどうかにより、定型様式1又は2を用いる。この日付がまだ判明していない場合、例えば、国際登録が異議申立てについて公開されるかどうかが不明である場合、定型様式1(異議申立ての可能性に関する情報)を用いる。その後、この日付が判明した際(官庁が異議申立てについて国際登録の公開を準備する際)、官庁は、異議申立て期間の開始日及び満了日を通報するため、定型様式2(異議申立て期間の開始日及び満了日)を提出する。異議申立て期間の延長が可能な場合、異議申立て期間の開始日のみを記載すれば足りる。官庁は、第5条(2)(c)(iii)に規定の異議申立てに基づく暫定的拒絶通報の絶対的期間に留意しなければならない。国際事務局は、この情報を国際登録簿に記録し、これを国際登録の名義人に送付し、公報で公開する。公報は、マドリッドモニターで閲覧することができる。 [規則16(1)(b)及び(2)] [規則32(1)(a)(iii)]

1091. 官庁が、<u>第16規則</u>の規定に基づき、今後異議申立てに基づく暫定的拒絶通報を発出する可能性がある旨を国際事務局に通知している場合に限り、国内官庁は18ヶ月の期間の満了後にこの暫定的拒絶通報を発出することができる。次の事例では、これらの規定の運用が説明される。

- ある国際登録(IR)では、商品(X+Y+Z)に関して、特定の加盟国が指定 されている。
- 審査の結果、官庁は、この国際登録について、関係商品の一部 (X+Y) については、保護は拒絶されるべきであるが、残りの商品 (Z) については保護することができるとみなした。官庁は、官庁への指定通知の送付日から9ヶ月後に、商品 (X+Y) に関する暫定的拒絶通報を発行した。この通知には、名義人は、この拒絶の再審査を求めるかどうかを、6ヶ月以内に官庁に通報する必要があることが記載された。この通知にはまた、この問題が解決された後、今後第三者による異議申立てが、指定の通知から18ヶ月の期間が満了した後であっても、提出される可能性があるということも記載された。この通知にはまた、この6ヶ月という期間内に名義人が応答しない場合、国際登録は、商品 (Z) については関係加盟国で保護されているが、商品 (X+Y) については拒絶されているとみなされ、その場合、官庁は、その旨の通知を公開すること、また、商品 (Z) についての保護に対する異議申立てはこの通知の公開から4ヶ月以内に提出することができることが記載された。
- 名義人は6ヶ月以内に応答し、商品(X+Y)についての暫定的拒絶の再審査 を申請した。この再審査の後、商品(X)については保護が拒絶され、商 品(Y)については保護が認められるという決定が出された。また、官庁

は通報を公開し、標章は商品(Y+Z)について保護され、これに対する異議申立てはこの通報の公開日から4ヶ月以内に提出することができる旨を明らかにした。また、この決定を名義人に通報する通信には、この通報はその日付及び異議申立て期間と共に公開されることが記載された。

- 名義人は、代わりに、商品(X+Y)についての保護を拒絶する通報に対し、 官庁の定める期間内に応答しなかった。この期間の終了時点で、官庁は、 標章が商品(Z)について保護される旨及びこれに対する異議申立ては通 報の公開日から4ヶ月以内に提出できる旨の通報を公開した。これと同時に、 名義人は、この通報はその日付及び異議申立て期間と共に公開されるとの 通知を受けた。
- **1092.** これは、単なる例示に過ぎない。多くの様々な事例が考えられ、詳細は各加盟国の法により異なる。
- **1093.** 要約すると、次の場合において、名義人は、**1**年の期間が満了すると、国際登録が所定の加盟国で保護されるかどうか又は保護が拒絶される可能性があるかどうか、また、その可能性がある場合、次についてどのような理由で拒絶されたかを知ることができる。
 - 指定加盟国が拒絶の期間を**18**ヶ月に延長する宣言を発出していない場合、 すべての指定について
 - 指定加盟国が拒絶の期間を18ヶ月に延長する宣言を発出していたが、名義 人がその指定を行う権利を有する加盟国と指定加盟国との双方が協定及 び議定書の双方の締約国である場合、すべての指定について(パラグラ フ93~101も参照のこと。) [9条の6(1)(b)]
- 1094. 加盟国が拒絶の期間を18ヶ月に延長する宣言を発出した場合であって、第9条の6の規定が適用されない場合の指定については、名義人は、18ヶ月の期間が満了すると、国際登録がその指定加盟国で保護されるかどうか又は保護が拒絶される可能性があるかどうか、また、その可能性がある場合、どのような理由で拒絶されたかについて知ることができる。その指定加盟国が、18ヶ月の期間の満了後に、異議申立てに基づく暫定的拒絶通報の可能性を認める宣言も発出している場合、名義人は、18ヶ月の期間の満了後に、異議申立てがその後の段階で提出される可能性があるかどうかを知ることができる。
- **1095**. 暫定的拒絶の通報期間が、国際事務局が一定の加盟国の指定についての暫定的拒絶の通報を記録することなく、満了した場合、「拒絶期間が満了し、暫定的拒絶の通報の記録はなされない(第5規則の適用の遵守)」との旨の声明が、マドリッドモニターのデータベースに表示される。

保護の拒絶の手続き

保護の暫定的拒絶の通報

- **1096.** 関係官庁は、暫定的拒絶を国際事務局に通報しなければならない。この通報には関係国際登録の詳細が記載され、これは、その官庁により選択された通信言語(英語、フランス語又はスペイン語)で記載されなければならない。 [規則6]
- 1097. 国際事務局は、暫定的拒絶通報の定型様式 (MF3A) 又はMF3B) を公開している。
- **1098.** 暫定的拒絶の通報は、**1**件の国際登録のみに関するものでなければならない。 [規則**17(1)**]

拒絶の理由

- 1099. 暫定的拒絶の通報には、官庁が保護を与えることができないと考える理由(「職権による暫定的拒絶」)、異議申立てが提出されたため保護を与えることができないとの供述(「異議申立てに基づく暫定的拒絶」)又はその双方が記載されなければならない。これには関連法の対応する規定への言及も記載されなければならない。 [規則17(2)(iv)]
- 1100. 拒絶理由が先の抵触標章に関する場合、官庁は、その標章のすべての詳細(例えば、出願日又は登録番号、優先日(ある場合)、標章の名義人の氏名/名称及び住所(但し、プライバシー法等により官庁が住所を提供できない場合を除く)、その標章に包含される商品若しくはサービスの指定又は関連商品若しくはサービスの指定(この指定は、その出願又は登録の言語で記載されてもよい)、等)を記載する。例えば、ノルウェーの官庁が先の権利に基づき暫定的拒絶の通報を発出した場合、先の権利の詳細はノルウェー語で記載されてもよい。官庁は、図形的要素を含まない場合は、簡単にタイプしたものでもよい、先の標章の表示を提供しなければならない。官庁が標章の表示を通報に含めることができない場合(例えば、先の標章がMP3形式の音記録又はMP4形式の動き標章である等)、官庁は、例えば、一般公開されているオンラインデータベース又は公報へのリンクを示すなど、名義人が先の商標の表示にアクセスできる方法に関する情報を提供しなければならない。[規則17(2)(v)]
- 1101. 通報では、暫定的拒絶が、国際登録に包含されているすべての商品及びサービスに関するものなのか、暫定的拒絶の影響を受ける又は受けない商品及びサービスの表示であるのかが明確にされなければならない。 [規則17(2)(v)]
- **1102.** 官庁は、拒絶に関するすべての理由を暫定的拒絶の通報に記載する。官庁は、事後に拒絶理由を追加することはできない。これは、例外的な状況においてのみであって、かつ、拒絶に関するすべての理由を網羅した新たな暫定的拒絶の通報を適用拒絶期間内に提出することが可能な場合にのみ行う。
- 1103. 暫定的拒絶の通報において現地代理人を選任しなければならないことが明記されている場合、その選任の要件は関係加盟国の法及び慣行に従う。この要件は、国際事務局に対する代理人選任の要件とは異なる可能性がある。よって官庁は、名義人が適切な代理人を容易に見つけることができるよう、できる限り多くの情報を提供する。例えば、官庁のウェブサイトに公認弁理士や弁護士の一覧がある場合、官庁は、このサイトへのリンクを追加するか又はその一覧の掲載箇所についての情報を提供する。「規則17(2)(x)]
- **1104.** 官庁は、暫定的拒絶の通報を国際事務局に送付し、国際事務局がこれを名義人に 転送する。名義人には、暫定的拒絶に対する応答期間及びその応答を提出する当局の詳細 が提供される。

暫定的拒絶に対する応答期間

- **1105**. すべての加盟国は、国際事務局に対し、暫定的拒絶に対する再審査若しくは申立ての申請又は応答のそれぞれの適用提出期間を通報しなければならない。[規則**17**(**7**)]
- **1106.** 国際事務局は、加盟国から受領した適用期間に関する情報を公報で公開し、マドリッド制度のすべての利用者及びその他の利害関係者がこうした情報を入手できるようにする。[規則**32**]
- 1107. 2023年11月1日以降、官庁は、好ましくは、国際事務局から名義人への暫定的拒絶の送付日から起算して2ヶ月、若しくは連続又は暦日で60日の最短期間を、通報に応答す

るための期間として名義人に与えるよう求められている。「規則17(2)(vii)]

- 1108. 官庁は、2025年2月1日までに最短期間要件を満たさなければならない。しかしながら、例えば、法の改正に更なる時間を必要とする加盟国は、2025年2月1日より前(又は新加盟国についてはその加盟国が議定書に拘束される前)に国際事務局に通報することにより、新たな要件の実施を遅らせることができる。
- 1109. 官庁が、国際事務局が名義人に通報の写しを送付した日又は名義人が写しを受領した日以外の日に期間を設ける場合には、官庁は、暫定的拒絶の通報に応答の提出期間の開始日及び満了日を表示しなければならない。「規則17(2)(viii)]
- 1110. 国際事務局が名義人に通報の写しを送付した日から期間が開始する場合、国際事務局は、名義人に通報を送付した日及び関係官庁が暫定的拒絶の通報において表示した期間に基づいて、開始日及び満了日を表示する。名義人が通報の写しを受領した日に期間が開始する場合も同様である。国際事務局は、当該写しを短時間のうちに電子手段で送信し、配達追跡サービスは、名義人が電子通信を受領したかどうかを速やかに確認する。国際事務局は、電子通信が送信された直後に名義人によって受信されたものと仮定して(その後すぐに、電子メール送達通知によって確認される)、開始日と満了日を表示する。
- **1111.** 期間並びに官庁が通報に表示した開始日及び満了日、又は国際事務局が定めた開始日及び満了日は、国際事務局が通報の写しと共に名義人に送付するカバーレターに、名義人が国際事務局からの通信を受領するために選択した言語で記載される。
- 1112. 国際事務局は、記録された電子メールアドレスに不備がある、受信トレイが一杯である等、電子通信ができない稀な場合にのみ、礼儀として配達証明付郵便で暫定的拒絶の通報の写しを送付する。このような場合、国際事務局は、名義人が通報の写しを受領した日に期間が開始する場合には、カバーレターに開始日と満了日を表示しない。
- 1113. 官庁は、国際事務局が、その官庁から受領した暫定的拒絶について、これを名義人に送付する前に審査する必要があるということに留意する。暫定的拒絶が適切であれば、国際事務局はこれを国際登録簿に記録し、写しを名義人に送付することで名義人に通報する。官庁が定めた、決定の日から起算した期間が短い場合、名義人が暫定的拒絶を検討する時間はほとんどない。最悪の場合、これにより応答期間を逸し、権利を喪失する可能性さえある。

全部拒絶又は一部拒絶

1114. 官庁が暫定的拒絶を国際事務局に通報したい場合、それが全部拒絶であるか一部 拒絶であるかを明示しなければならない。全部拒絶であるか一部拒絶であるかは、名義人 が暫定的拒絶への応答を要求されているかどうかによる。ほとんどの場合、暫定的拒絶は 全部拒絶となる。

全部暫定的拒絕

- 1115. 全部暫定的拒絶では、名義人が拒絶に応答するよう要求されているが応答しない場合、(その拒絶の理由が商品及びサービスの一部にしか適用されない場合でも)指定は放棄されたとみなされる。すなわち、名義人が暫定的拒絶に応答しない場合、国際登録はその全体が拒絶される(すなわち、全部拒絶)。
- 1116. 官庁は、職権による審査(職権による暫定的拒絶)、異議申立て(異議申立てに基づく暫定的拒絶)又はその双方に従い、自己の領域における国際登録の保護を商品及びサービスのすべてについて拒絶するための決定を国際事務局に通報するには、定型様式3A

(MF3A) を用いる。暫定的拒絶が異議申立てのみに基づく場合又はこれに加え官庁が職権で提起した理由にも基づく場合、官庁は異議申立人の氏名/名称及び住所を提供しなければならない。職権による暫定的拒絶が先の標章に基づく場合又はその異議申立てが先の標章に基づく場合、必要な情報は、登録簿又はデータベースからの印刷物を添付することで提供されてもよい。異議申立てに基づく暫定的拒絶の詳細については、パラグラフ1085~1095を参照のこと。

1117. MF3Aに記入する際、官庁は名義人にできる限りの手引きを提供する。

全部暫定的拒絶の事例

1118. 次のMF3Aからの抜粋では、全部暫定的拒絶の事例が説明される。

国際登録 (IR) は、第1類、第5類及び第30類を指定している。官庁は、この国際登録では第30類に属する商品が記載されているとみなし、保護を拒絶した。名義人は、定められた期間内に暫定的拒絶に応答しなければならない。名義人が暫定的拒絶に応答しない場合、この国際登録はその全体が拒絶され、その加盟国の指定は放棄される。これは全部暫定的拒絶となる。

IV. 暫定的拒絶の種類に関する情報

次の選択肢のうち1つのみにチェックを入れ、拒絶の種類を記載すること。

- ◯職権による審査に基づく全部暫定的拒絶
- □異議申立てに基づく全部暫定的拒絶
- □職権による審査と異議申立ての双方に基づく全部暫定的拒絶

この拒絶が異議申立てに基づくか又は職権による審査と異議申立ての双方に基づく場合、次を記載すること。

- (i) 異議申立人:
 - 氏名/名称:
 - 住所(可能であれば):
- (ii) いる場合、異議申立人の代理人:
 - 氏名/名称
 - 住所(可能であれば)

V. 暫定的拒絶の範囲に関する情報:

暫定的拒絶は商品及びサービスのすべてに影響を与える。

VI. 拒絶理由(該当する場合、第VII欄を参照のこと。):

本標章は、第30類に包含される商品に関する記述とみなされるため。

一部暫定的拒絶

1119. 一部暫定的拒絶では、官庁が拒絶の理由を認めたが、一部の商品及びサービスに関する指定について又はその他の条件について官庁が(部分的に)進めるために、名義人に226

対し応答するよう求めない。これは、例えば、国際登録に包含されている3つの類のうちの1つについて官庁が保護の拒絶理由を認めている場合であって、所定期間内に再審査の申請が提出されない場合に名義人にその旨を通報する場合、官庁は、2つの許容される類について、異議申立てを目的として国際登録を公開する。名義人がその決定に対して異議を申し立てるよりも、拒絶されていない2つの類について国際登録を進めたいと希望する場合が考えられる。この場合、官庁は、応答期間が満了すると、異議申立てについて標章の公開を進める。また、例えば官庁が権利放棄を提案したが、名義人からの応答を求めない、つまり名義人が応答しなければ、その標章は権利放棄を進めることを意味する場合等、官庁は、条件の明確化の提案の後に一部拒絶を発出することもできる。しかしながら、官庁が名義人に応答すること、すなわち権利放棄を正式に承諾することを要求する場合は、全部拒絶の方が適切であるう(条件付容認については、パラグラフ429及び1127を参照のこと)。

- 1120. 官庁は、職権による審査(職権による暫定的拒絶)、異議申立て(異議申立てに基づく暫定的拒絶)又はその双方に従い、自己の領域における国際登録の保護を商品及びサービスの一部のみについて拒絶するための決定を国際事務局に通報するには、定型様式3B(MF3B)を用いる。暫定的拒絶が異議申立てのみに基づく場合又はこれに加え官庁が職権で提起した理由にも基づく場合、官庁は異議申立人の氏名/名称及び住所を提供しなければならない。官庁は、影響を受ける商品及びサービス又は影響を受けない商品及びサービスを明示しなければならない。職権による暫定的拒絶が先の標章に基づく場合又はその異議申立てが先の標章に基づく場合、必要な情報は、登録簿又はデータベースからの印刷物を添付すること(又はMP3形式の音記録等、デジタル形式の先の標章を表示するリンクを提供すること)で提供されてもよい。
- **1121**. **MF3B**に記入する際、官庁は名義人にできる限りの手引きを提供する。手引きについては、次の**MF3B**の抜粋を参照のこと。

一部暫定的拒絶の事例

国際登録(IR)は、第3類、第18類及び第25類を指定している。官庁は、先の標章を理由に、第3類の商品についてこの国際登録の保護を拒絶した。名義人は、第3類の標章に対する暫定的拒絶に対する異議申し立てを希望しない限り、この暫定的拒絶に応答する必要はない。名義人が応答しないことを選択すると、官庁は、第18類及び第25類の商品に対する異議申立てについての標章の公開を進める。これは、一部暫定的拒絶となる。

は、第18類及び第25類の商品に対する異議申立てについての標章の公開を立る。これは、一部暫定的拒絶となる。
Ⅳ. 暫定的拒絶の種類に関する情報
次の選択肢のうち <u>1つのみ</u> にチェックを入れ、拒絶の種類を記載すること。
☑職権による審査に基づく一部暫定的拒絶
□異議申立てに基づく一部暫定的拒絶
□職権による案査と異議申立ての双方に基づく一部暫定的拒絶

この拒絶が異議申立てに基づくか又は職権による審査と異議申立ての双方に基づく場合、次を記載すること。

- (i) 異議申立人:
 - 氏名/名称:
 - 住所 (可能であれば):
- (ii) いる場合、異議申立人の代理人:
 - 氏名/名称:
 - 住所 (可能であれば):

_

V. 暫定的拒絶の範囲に関する情報:

次に一覧化された選択肢のうちの一つを選択し、拒絶の範囲を示すこと。該当する場合、関連商品及びサービスを列記すること。

図暫定的拒絶は次の商品及びサービスのみに影響を与える (拒絶された商品及びサービスを列記すること):

第3類のすべての商品

□暫定的拒絶は次の商品及びサービスに影響を与え**ない**(*拒絶されなかった商品及びサービスを列記すること*):

VI. 拒絶理由(該当する場合、第VII欄を参照のこと。):

本標章は、先の登録商標(詳細は次の通り)と類似していることを根拠に、第**3**類について拒絶される。

IX. 再審査の申請、申立ての提出、その他拒絶への応答を行う可能性に関する情報:

(i) 再審査の申請、申立ての提出、その他拒絶への応答を行う期間:

3ヶ月

(ii) 期間の起算(期間の起算日):

次の選択肢のうち1つのみにチェックを入れること。

- ■WIPOが名義人にこの通報の写しを送付する日より起算する。
- ■名義人がWIPOからこの通報の写しを受領する日より起算する。
- ○その他(以下の両方の日付を表示すること)
 - (a) 期間が開始する日(日/月/年)
 - (b) 期間が満了する日(日/月/年)
- (iii) 期間の延長が可能であるかどうか

期間をさらに2ヶ月間延長することができるが、上記の項目(i)に記載の期間が満了する前

に知的財産庁が延長を受領した場合に限る。

(iv) 当該再審査、申立て又は応答の申請の提出先である当局:

当該知的財産庁

(v) 当該再審査、申立て又は応答の申請が特定の言語で又は現地代理人を通じて提出されなければならないかどうか。

名義人に代わって応答を提出する現地代理人が必要とされる。						
(vi) ある場合、その他の要件:						
応答が上記の項目(i)に記載の期間までに受領されない場合、官庁は、第18類及び第25類についてのみ、異議申立てを目的とした国際登録の公開を進める。						

異議申立てに基づく暫定的拒絶

- **1122.** 第三者には、国内出願又は国内登録に対し異議を申し立てるのと同様の方法で、 国際登録における指定に対し異議を申し立てる機会が与えられなければならない。
- **1123.** 官庁には国際登録を再公開する義務はない。しかしながら、官庁が異議申立て制度を規定している場合、その官庁が異議申立てを目的とした国際登録の公開を行うことが推奨される。これを行わない場合、第三者がこうした指定を知ることが難しくなる場合がある。
- 1124. 官庁が、第5条(2)(b)及び(c) の規定に基づく宣言をし、18ヶ月の期間の満了後に異議申立てに基づく暫定的拒絶を行うための期間を延長している場合であって、官庁が、所定の国際登録について、これが(第18規則の3の規定に基づく決定がなされていないすべての国際登録について)選択肢となり得ると理解している場合、官庁はこの事実を国際事務局に通報しなければならない。第16規則の規定に基づくこの通報は、18ヶ月の期間の満了前になされなければならない。多くの官庁は、第18規則の3の規定に基づく声明を発出せず、その官庁が指定されており、国際事務局による指定の通報日から起算して、例えば15ヶ月目に達した各国際登録について、自己のITシステムにおいて自動的に通報を生成させるという選択肢を確保している。官庁は、その後の異議申立て期間の各日付が判明しているかどうかにより、定型様式1又は定型様式2を用いることができる(パラグラフ1085を参照のこと)。
- 1125. 異議申立てが官庁に提出された場合、官庁は、異議申立てに基づく暫定的拒絶を国際事務局に通報しなければならない。この段階で官庁は、異議申立てに理があるかどうかをまだ審査していなくても、異議申立てから得たすべての関連情報を異議申立てに基づく暫定的拒絶の通報に単純に記載する。官庁によっては、その官庁が記載の理由に理があると認めた場合にのみ、異議申立てに基づく暫定的拒絶を通報するということに留意することが重要である。暫定的拒絶が全部拒絶であるか一部拒絶であるか(前述を参照のこと。)により、官庁は定型様式3A又は3Bを用いる。
- 1126. 保護の暫定的拒絶が異議申立てに基づく場合又は異議申立てとその他の理由に基づく場合、通報にはその旨が記載されなければならない。通報には、前述のその他の情報に加え、異議申立人の氏名/名称(及び、可能な場合には住所)が記載され、また、異議申立てが出願又は登録の対象である標章に基づいている場合、異議申立ての根拠である指定商品及びサービスも記載される。官庁は、その先の出願又は登録の完全な指定商品及びサービスを提示する。この指定は、その先の出願又は登録の言語で(その言語が英語、フランス語、スペイン語のいずれでもない場合であっても)行うことができる。 [規則17(3)]

条件付容認

1127. 官庁は、国内レベル又は広域レベルにおいて、条件付容認の決定を下すことができる。つまりこれは、出願人が、具体的な権利放棄等の特定条件を承諾すれば、標章は容認され、異議申立てに関する公開又は登録に関する公開が可能になる。官庁は、所定の条件が必要であると認めた場合、暫定的拒絶においてこの条件を名義人に通報しなければならない。国際登録が指定された通りに完全に容認されないのであれば、官庁は、暫定的拒絶通報を発出しなければならない。これには、例えば、名義人が暫定的拒絶を解消するため具体的な権利放棄を承諾するよう求められている場合、官庁は、「その他の要件(該当する場合)」の欄にその権利放棄を記載しなければならない。官庁が、名義人からの応答がない場合に(権利放棄を条件に)標章の使用を進める意図である場合、官庁は、(一部)暫定的拒絶を発出することができる。官庁が権利放棄に対する応答を求める場合、つまり名義人が権利放棄への同意を承認しなければならない場合、官庁は、(全部)暫定的拒絶を発出する必要がある。それは、名義人が官庁によって定められた期間内に応答しない場合、標章が放棄されることを示す。(パラグラフ1155~1183を参照のこと)。

暫定的拒絶通報の送信

1128. 官庁は、その通常の通信手段(FTPサーバー若しくはSFTPサーバーに送付されたXMLデータにより又はMOPを介して)により、暫定的拒絶通報を国際事務局に送信しなければならない(パラグラフ876~883を参照のこと)。

暫定的拒絶の記録及び公開

- **1129.** 国際事務局は、暫定的拒絶の通報が方式要件に適合していることを確認するため、これを審査する。適切であれば、国際事務局は、通報が送付された(又は送付されたとみなされる)日付の記載を付して、暫定的拒絶を国際登録簿に記録する。
- 1130. 1104. 暫定的拒絶は、その拒絶が全部拒絶(すなわち、関係加盟国の指定に包含されるすべての商品及びサービスに関するもの)であるか、一部拒絶(すなわち、こうした商品及びサービスの一部のみに関するもの)であるかの記載を付して、公報で公開される。後者の場合、暫定的拒絶の影響を受ける(又は受けない)類が公開されるが、商品及びサービスそのものは公開されない。これは、官庁に提起された訴訟が終了するまで公開されない。「規則17(4)」「規則32(1)(a)(iii)]

名義人への暫定的拒絶の通報

1131. 国際事務局は、通報の写しを、関係官庁を代理して、名義人に送付する。国際事務局はまた、指定加盟国の官庁から送付された、18ヶ月の期間満了後の異議申立ての可能性に関する情報や、異議申立て期間の開始日及び満了日に関する情報を名義人に送付する。

[規則16(2)] [規則17(4)]

暫定的拒絶通報の言語

1132. 暫定的拒絶は、英語、フランス語又はスペイン語で(通報を発出する官庁の選択による)国際事務局に通報することができる。この拒絶は、3言語すべてで記録及び公開される。記録及び公開されるデータの必要な翻訳は、国際事務局によって作成される。国際事務局は暫定的拒絶の翻訳を行なわず、名義人は、暫定的拒絶通報の写しを国際事務局から受領するが、これは指定加盟国官庁によりこの通報が送付された際の言語で記載される。しかしながら、暫定的拒絶通報の写しを転送する国際事務局によって送付される通信は、国際出願の言語(又は名義人が国際事務局からの通信を受領する際に希望した言語)で記載される。[規則6(2)、(3)及び(4)]

欠陥のある暫定的拒絶通報

- 1133. 国際事務局は、暫定的拒絶通報を受領した場合、その方式審査を行う。
- **1134.** 拒絶に関する欠陥には**3**種類ある。すなわち、欠陥はあるが記録されるもの、欠陥がありそのようにはみなされないが修正された場合には記録されるもの、欠陥はあるが国際事務局によりそのようにはみなされないものである。

暫定的拒絶がそのようにはみなされない場合

- 1135. 暫定的拒絶通報に国際登録番号や拒絶理由が欠落している場合又はその送付が遅すぎた場合(すなわち、関連期間後)、その通報は国際事務局により無視される。 [規則 18(1)(a)及び(2)]
- 1136. これは最も深刻な欠陥である。この場合、官庁は、適用期間内(すなわち、<u>第5条(2)</u>に規定の1年又は18ヶ月の期間内)であれば、新たな暫定的拒絶(欠陥のないもの)を送付する必要がある。この期間が満了している場合、拒絶はないとする暗黙の了解の原則が適用され、保護は付与されたとみなされる。
- **1137.** 国際事務局は、この通報の写しを名義人に送付し、名義人(また同時にこれを送付した官庁)に対し、暫定的拒絶通報は無視された旨を、その理由を付して通報する。 [\underline{n} 則18(1)(b)及び(2)(c)]

暫定的拒絶がそのようにはみなされないが修正され得る場合

- 1138. 再審査若しくは申立ての申請又は異議申立てに対する応答のそれぞれの提出期間が暫定的拒絶通報に記載されていない場合、又は官庁がこうした期間の開始日と満了日、およびその送付先の当局を示さなかった場合、この暫定的拒絶はそのようにはみなされない。「規則18(1)(d)〕
- 1139. 2025年2月1日より、又は関係加盟国によって通報されたそれ以降の日より、2ヶ月の最短期間が満たされない暫定的拒絶通報についても同様である。 [規則40(8)]
- 1140. この種の欠陥は暫定的拒絶通報の記録を遅らせる原因となるが、官庁には欠陥是正期間が規定されている。このような場合、官庁が欠陥通報で規定されている 2_{f} 月の期間内に修正された通報を送付すれば、国際事務局は、議定書 $\frac{第5条(2)}{6}$ の目的において、この修正後の通報を、欠陥のある通報の送付日に送付されたものとみなす。すなわち、欠陥のある通報が、議定書 $\frac{10}{10}$ 第5条(2)の規定に基づく適用期間内に送付されていた場合、この通報に記載の 2_{f} 月の期間内に送付された修正後の通報は、この規定の要件を充足しているものとみなされる。しかしながら、官庁がこの 2_{f} 月の期間内に通報を修正しない場合、その通報は暫定的拒絶通報とはみなされない。国際事務局は、名義人及び官庁に対し、暫定的拒絶通報をそうみなさない旨をその理由を付して通報する。 [規則18(1)(d)]
- 1141. 官庁が、拒絶通報を修正する場合、新たな期間(修正後の通報の国際事務局への送付日から起算する等)を示し、期間の起算方法(開始日と満了日を含む)、応答の提出先の当局、及び現地代理人の必要性に関する情報を提供し、その期間の満了日を記載しなければならない。 [規則18(1)(e)]
- 1142. 国際事務局は、修正後の通報の写しを名義人に送付する。

拒絶に欠陥があるがこれが記録される場合

1143. パラグラフ1138に規定の状態を除き、国際事務局は、暫定的拒絶に欠陥がある場合、この暫定的拒絶を記録するが、2ヶ月以内にその通報を修正するよう官庁に求める。これと同時に、国際事務局は、欠陥のある拒絶通報の写し及び官庁に送付した指令の写しを名義人に送付する。 [規則18(1)(c)]

- 1144. これは、最も深刻度の低い種類の欠陥である。官庁はこの通報を修正するよう求められるものの、暫定的拒絶が国際登録簿に記録されているため、官庁はこれを修正する義務はない。しかしながら、これを修正することは名義人には役立つ。修正された場合、国際事務局は修正後の暫定的拒絶を記録し、その写しを名義人に送付する。この種類に該当する欠陥の事例としては、次のようなものがある。
 - 暫定的拒絶の影響を受ける商品及びサービス又は受けない商品及びサービスの記載が欠落している場合
 - 暫定的拒絶通報には、抵触する先の標章の表示若しくは名義人がこうした表示 にアクセスできる方法(例えば、先の標章がMP3形式の音記録である等)が 記載されていない場合
 - 名義人の氏名/名称や住所等、先の標章に関する詳細が欠落している場合

暫定的拒絶通報後の手続き

- 1145. 国際登録の名義人が、拒絶の通報(<u>第18規則(1)(c)</u>の規定に基づく拒絶の欠陥に関する通報を含む。パラグラフ1137を参照のこと。)を、国際事務局を通して受領した場合、その名義人は、その拒絶の通報を発出した官庁に標章を直接寄託した場合と同じ権利及び救済措置(拒絶の再審査やこれに対する申立て等)を受けることができる。従って、国際登録は、関係加盟国について、その加盟国の官庁に提出された登録出願に適用される手続きと同じ手続きの対象となる。 [5条(3)]
- 1146. 名義人が暫定的拒絶通報を受領した場合、関係加盟国での指定を進めることを希望するかどうか及びその官庁に応答を提出する必要があるかどうかを検討する必要がある。よって、官庁はこの点について明確にしておく必要がある。ほとんどの場合、名義人は、現地代理人に指示を出す必要がある。暫定的拒絶通報の後の通信はすべて、現地代理人と官庁との間で行われる。この問題が解決し、官庁が決定を発出する準備が整った際、官庁は、その決定を国際事務局に通報し、第18規則の3(2)又は(3)の規定に基づき、関係加盟国での標章の保護の範囲について詳細を提供しなければならない。詳細については後述のパラグラフ1155~1174を参照のこと。

指定加盟国における国際登録の権利状況

1147. <u>第18規則の2及び第18規則の3</u>の規定は、指定加盟国における国際登録の権利状況や、この点に関する官庁による国際事務局への通信の種類に関する。

標章の中間状況

1148. 暫定的拒絶通報を通信しなかった官庁は、職権による審査が終了したこと、官庁は拒絶の理由を認めなかったこと、しかしながら、標章の保護は依然として第三者による異議申立て又は意見の対象となることを、適用期間内に国際事務局に通報することができる。官庁はまた、この異議申立て又は意見を提出することができる期日も記載する。 [規則18 の 2(1)(a)]

- 1149. 暫定的拒絶を通報した官庁は、職権による審査が終了した旨の声明を送付し、標章の保護は依然として第三者による異議申立て又は意見の対象となることを示すことができる。同様に、官庁は、この異議申立て又は意見を提出することができる期日もこの声明に記載する。「規則18の2(1)(b)]
- 1150. この標章の中間状況の通報は任意である。通報は情報提供のみを目的としており、国内法に対する拘束力のある法的効力はない。名義人にこうした中間状況を提供するかどうかの判断は、官庁に一任される。国際事務局は、第18規則の2の規定に基づき受領した声明を国際登録簿に記録し、関係国際登録の名義人に通報し、声明が通信された場合又はこれが特定の書面の様式で複製することができる場合には、この書面の写しを名義人に送付する。
- 1151. <u>第18規則の2</u>の規定に基づき声明を国際事務局に送付した指定加盟国の官庁は、 異議又は意見が適用拒絶期間中に提出された場合、<u>第17規則(1)</u>の規定に従い保護の暫定的拒 絶の通報を送付するか又は、異議又は意見が提出されていなければ、<u>第18規則の3</u>の規定に 基づき国際事務局に声明を送付するかのいずれかを適切に行わなければならない。
- 1152. 官庁が、第18規則の3(1)の規定に基づく暫定的拒絶の通報又は保護付与の声明の通報という形で再確認を行わない場合、暗黙の了解の原則が優先され、国際登録は関係加盟国において保護されるとみなされる。

定型様式8

- 1153. 官庁は、職権による審査が拒絶の理由を認めることなく終了したが、国際登録の保護が依然として第三者による異議申立て又は意見の対象となっている場合等の中間状況を国際事務局に通報する際には<u>定型様式8</u>を用いる。この様式は、それまでに暫定的拒絶の通報が通信されている場合にも用いることができる。
- 1154. 官庁は更に、次の状況に応じて、好ましくは定型様式3、4又は5を用いて、<u>第17</u> 規則又は第18規則の3の規定に基づき国際事務局に通報しなければならない。
 - 異議申立てが提出された場合、官庁は、暫定的拒絶が全部拒絶であるか一部拒絶であるかに応じて、第17規則の規定に基づき、異議申立てに基づく暫定的拒絶を通報する(定型様式3A又は3Bを使用)。
 - 異議申立てが提出されなかった場合、官庁は、<u>第18規則の3(1)</u>の規定に基づく保護付与の声明を通報するか(<u>定型様式4</u>を使用)又は<u>第18規則の3(2)</u> の規定に基づく暫定的拒絶に続く保護の一部付与又は全部付与の声明を通報(定型様式5を使用)する。

国際登録の最終状況

- **1155.** 国際登録で指定された加盟国の官庁は、その官庁に対する標章の保護に関する手続きがすべて終了次第、その関係加盟国での標章の最終状況を通報する声明を国際事務局に送付するよう求められる。 [規則**18**の**3**]
- 1156. 標章の権利状況に関する最終処分は、次に説明する3種類に分けられる。

暫定的拒絶通報が通信されていない場合の保護付与の声明

- **1157.** 指定加盟国の官庁がすべての手続きを終了し、標章の保護を拒絶する理由はないと認めた場合、その官庁は、できる限り早急に及び適用される拒絶期間の満了前に、標章の保護が付与される旨の声明を国際事務局に送付しなければならない。
- 1158. これはつまり、官庁は、該当する場合、拒絶理由を認めることなく職権による審査を実施し、第三者からの異議申立てがなされることなく、その標章を異議申立てのために公開したということを、つまり、官庁は国際登録に全部保護を付与する準備が整っているということを意味する。理想的には、この声明は、1年又は18ヶ月の適用期間が満了する前に、国際事務局に通報されるべきである。
- 1159. この声明は、条件が充足される場合、必須行為であるものの、法的帰結は、保護付与の声明は官庁により送付されなかったという事実からは発生しないということに留意する。次の原則、つまり、議定書第5条(2)の規定に基づく適用期間内に暫定的拒絶通報の通信がない場合、標章は、該当のすべての商品及びサービスについて、関係加盟国で自動的に保護される、という原則は変わらない。この暗黙の了解の原則が適用される。「規則18の2(1)」
- **1160.** 官庁が、指定に対する個別手数料を二段階に分けて納付するよう名義人に求める加盟国である場合、保護付与の声明の送付は、手数料の第二段階部分の納付が条件となる。 [規則34(3)]

定型様式4

- 1161. 官庁が<u>定型様式4</u>を用いることが推奨されるのは、<u>第5条(2)</u>の規定に基づき適用される拒絶期間の満了前に、その官庁がすべての手続きを完了させ、保護を拒絶する理由はなかったという保護付与の声明を国際事務局に通報する場合である。国際登録の指定商品及びサービスのすべてについて標章の保護が付与されるため、官庁は、この様式にその指定商品及びサービスを記載してはならない。
- 1162. 定型様式4は、官庁がまだ暫定的拒絶通報を送付していない場合にのみ使用する。官庁がそれまでに暫定的拒絶を送付している場合、その官庁は、<u>定型様式5</u> (「暫定的拒絶に続く全部保護付与又は一部保護付与の声明」)又は<u>定型様式6</u> (「全部暫定的拒絶の確定」)を用いて、標章の保護の状況に関する最終決定に関する声明を送付しなければならない。これらの定型様式については、後述のパラグラフ1167及び1168を参照のこと。

暫定的拒絶後の保護付与の声明

- 1163. 官庁が暫定的拒絶を国際事務局に既に通報している場合、その官庁はその最終決定をもって後に追認しなければならない。この最終決定は、国内法に規定された手続きに沿った名義人又はその現地代理人からの応答に続き出され得る。官庁が全部暫定的拒絶を発出した場合、官庁は、この全部拒絶を確定するか又は全部保護若しくは一部保護を付与することができる。しかしながら、官庁が一部暫定的拒絶を行った場合、最終決定で全部拒絶を確定することはできない。
- 1164. 官庁は、すべての手続きを終了させると、最終決定を発出することができる。官庁に一任されている手続きと、審判部や裁判所等の他の司法機関に関係する手続きとを区別することが重要である。官庁は、自己の完全な管理下にある手続きを終了させた後に、最終決定を発出する。

1165. 暫定的拒絶通報を発出した指定加盟国の官庁は、全部暫定的拒絶を確定しない限り (パラグラフ1168を参照のこと。)、その官庁に対する手続きがすべて終了した後、次のいずれかを国際事務局に送付しなければならない。 [規則18の3(2)]

- 暫定的拒絶が取り下げられる旨及び保護が申請された商品及びサービスの すべてについて関係加盟国での標章の保護が付与される旨の声明<u>「規則18</u> の3(2)(i)]
- 関係加盟国において標章の保護が付与される商品及びサービスを記載した 声明 [規則18の3(2)(ii)]

1166. 再度述べると、名義人が、<u>国際出願の手数料を二段階に分けて納付するよう求める加盟国</u>を指定している場合、保護付与の声明の送付は、その手数料の第二段階部分の納付が条件となる。 [規則34(3)]

定型様式5

1167. 官庁が<u>定型様式5</u>を用いることが推奨されるのは、官庁がそれまでに全部暫定的拒絶又は一部暫定的拒絶を国際事務局に通報し(<u>定型様式3A</u>又は<u>3B</u>を使用)、その手続きがすべて終了した後、官庁が国際登録の指定商品及びサービスの一部又は全部に対し保護を付与することを決定した場合である。官庁が一部保護を付与した場合、その官庁は、保護が付与された商品及びサービスを明示しなければならない。所定の類に包含される商品又はサービスのすべてが関係する場合、その記載は「第X類のすべての商品(又はすべてのサービス)」とする。

全部暫定的拒絶の確定

定型様式6

1168. 最後に、全部暫定的拒絶の通報を通信した指定加盟国の官庁は、標章の保護についてその官庁に対する手続きがすべて終了し、その官庁がすべての商品及びサービスについて関係加盟国における標章保護の拒絶を確定する決定を出した後、その旨を記載した声明を国際事務局に送付する。官庁は、このためには<u>定型様式6</u>を用いることが推奨される。<u>「規</u>則18の3(3)]

保護範囲に影響を及ぼす指定加盟国によるその他の決定

更なる決定

1169. 官庁が国際事務局に最終決定を通報した場合、名義人は、官庁によるこの最終決定について、国内法に従い、例えば、審判部又は裁判所に申立てを行うことができる。

1170. 指定加盟国の官庁が、標章の保護が付与又は拒絶された後に、保護の範囲に影響を及ぼす更なる決定(官庁以外の当局に対する申立てに起因する決定等)を知った場合、その官庁は、標章が現在保護されている商品及びサービスを記載した更なる声明を国際事務局に送付しなければならない。審判部又は裁判所による決定が、官庁が最終決定で記載した範囲を単に確定するものである場合、官庁は国際事務局に通報する必要はない。その決定が国際登録簿に記録されている範囲に影響を与える場合、つまり、範囲がさらに縮小する(範囲が狭くなる)又は拡大する(範囲が広くなる)場合のみ、国際事務局に通報する必要がある。

- **1171.** 官庁以外の機関は、例えば、申立て又はその他の訴訟の後にこうした決定を発出することができる。官庁は、例えば、権利の回復又は*原状回復*の申請があった場合等、通常の手続きの終了後に、更なる決定を発出することができる。
- 1172. 最終決定は1つしかあり得ないものの、理論上では、審判部による更なる決定等、幾つかの更なる決定があり得る。また、この決定に対して裁判所に申立てられた場合、裁判所による後の決定が別の更なる決定となる場合もある。その後に第三者が、国際登録の指定に対し、不使用取消訴訟を提起することもあり得る。この後、国際登録の一部の商品及びサービスについて一部取消しという後の決定があった場合、その決定も更なる決定として国際事務局に通報される。 [規則18の3(4)]

定型様式7

- **1173.** 官庁が<u>定型様式7</u>を用いることが推奨されるのは、標章の保護範囲に影響を与える更なる決定があった場合及び次の事実のうちの**1**つが生じた場合である。
 - <u>第5条(2)</u>の規定に基づく適用拒絶期間が、官庁が暫定的拒絶通報を送付することなく、満了した場合(暗黙の了解)
 - 官庁が全部保護を付与する旨の声明(<u>第18規則の3(1)</u>)を送付した場合 (定型様式4を使用)
 - 官庁が全部保護又は一部保護を付与する旨の声明(<u>第18規則の3(2)</u>) を送付している場合(定型様式5を使用)
 - 官庁が全部暫定的拒絶の確定 (<u>第18規則の3(3)</u>) を送付した場合 (<u>定型様</u>式6を使用)
 - 1174. 更なる決定が一部の商品及びサービスに影響を与える場合、官庁は、標章の保護が付与された商品及びサービスを明示しなければならない。所定の類に包含される商品又はサービスのすべてが関係する場合、その記載は「第X類のすべての商品(又はすべてのサービス)」とする。

第18規則の3の規定に基づき受領された声明の記録

- 1175. 国際事務局は、<u>第18規則の3</u>の規定に基づき受領した声明を国際登録簿に記録し、名義人にその旨通報する。更に、声明が通信された場合又はこれが特定の書面の様式で複製することができる場合、この書面の写しを名義人に送付する。第18条規則の3の規定に基づき受領された声明は、<u>公報</u>でも公開される。
- **1176.** これに加え、国際事務局は、こうした声明の写しの電子版も<u>マドリッドモニター</u>で公開している。 [規則**18**の**3**(5)] [規則**32**(1)(a)(iii)]

指定加盟国での無効

1177. 規則において、「無効 (invalidation)」とは、指定加盟国の所轄庁(行政上であるか司法上であるかにかかわらず)が、その加盟国の指定に包含される商品又はサービスの全部又は一部について、その加盟国の領域における国際登録の効力を抹消する又は取り消す決定を行うことを意味する。

- **1178.** 国際登録の効力は、幾つかの理由により無効にすることができる。例えば、名義人が標章の使用に関する法の規定を遵守していない、標章が一般的になった又は誤認を招く、指定が最初に審査された際に拒絶されるべきだったことが立証された等の理由が挙げられる。
- 1179. 無効は、名義人がその権利を防御する機会を適切に得ることなく加盟国の所轄庁によって言い渡されてはならない。このような無効訴訟は、国際登録の名義人、無効訴訟を提起した当事者及び関係所轄庁(官庁又は裁判所)の間で直接行われる。名義人が現地代理人を選任する必要がある場合がある。この訴訟は関係加盟国の法及び慣行に全面的に従う。 [5条(6)]
- 1180. こうした無効に適用される手続きと実体法は、その加盟国官庁により登録された標章に適用するものと同じである。標章の保護は、例えば、名義人が標章の使用に関する加盟国の法の規定を遵守していない、標章が一般的になった又は誤認を招く、指定が最初に審査された際に拒絶されるべきだったことが(第三者により提起された訴訟において、侵害訴訟における反訴において等)立証された等の理由により、無効にすることができる。
- 1181. 国際登録の効力が、加盟国において(全部又は一部について)無効とされ、その無効が一切の申立ての対象とならなくなった場合、その指定加盟国の官庁は、次の関連する事実を国際事務局に通報しなければならない。 [規則19]
 - 無効を宣言した当局(官庁又は特定の裁判所等)、無効が宣言された日及び 無効が申立ての対象とならなくなったという事実:
 - 国際登録の番号及び名義人の氏名/名称
 - 無効がすべての商品及びサービスに関係しない場合、関係する商品及びサービス (国際登録の対象外となった商品及びサービスの記載又は依然として対象である商品及びサービスの記載による)
 - 無効が宣言された日及びその効力発生日「規則1(xix *の*2)〕 「規則19(1)(vi)〕

定型様式10

1182. 官庁が<u>定型様式10</u>を用いることが推奨されるのは、国際登録の効力が、<u>第5条(6)</u>及び<u>第19規則</u>の規定に従い、その領域において無効(抹消又は取消し等を含む)となり、その無効が申立ての対象とならなくなった場合である。しかしながら、名義人はその権利を防御する機会を既に得ていた必要がある。所定の類に包含される商品又はサービスのすべてが関係する場合、その記載は「第X類のすべての商品(又はすべてのサービス)」とする。すべての場合において、関係する商品及びサービス及び関係しない商品及びサービスが明示されなければならない。官庁は、無効が宣言された日だけでなく、可能な限り、無効の効力発生日も通報する。

無効の記録

1183. 国際事務局は、適用要件を満たす通報の受領日をもって、無効と通報に含まれるデータとを国際登録簿に記録し、本国官庁が情報の受領を希望することを国際事務局に通知している場合、その旨を本国官庁と名義人とに通報する。国際事務局はまた、無効を公報でも公開する。 [規則32(1)(a)(x)]

第23規則の2の規定に基づく、国際事務局を通じて送付される指定加盟国官庁からの通信

1184. 指定加盟国の官庁は、規則に規定の義務に該当しない通信を(国際事務局を通じて)名義人に送付することができる。これは、加盟国の法により、官庁が、関係加盟国に送達のための住所も現地代理人も有しない名義人に対し、通信を直接送付することができない場合に関する。また、官庁が名義人に迅速に連絡する必要があり、電子メールアドレスを知らない場合にも有用である。こうした通信は、例えば、その関係加盟国で取消訴訟が開始されたことを名義人に通報し、名義人にその権利を防御するための期間を与えること等を可能にする。

1185. 官庁は、国際事務局に対してこうした通信を送付するために<u>定型様式**18**</u>を利用することができる。

1186. 国際事務局は、通信の内容を審査することなく、また、国際登録簿に記録することなく、その通信を名義人又は記録された代理人に送付する。 [規則**23**の**2**]

1187. 国際登録に対し提起された訴訟の結果、その関係加盟国での権利に影響を及ぼす決定が下された場合、官庁は、<u>第18規則の3(4)</u> (更なる決定)又は<u>第19規則</u>(無効)に基づき、名義人に通報する義務を負う。

国際登録の変更及びその他の記録の通報

1188. マドリッド制度の利点の**1**つは、名義人が直接国際事務局に対して権利を一元管理できること及び国際登録に関する様々な記録が指定加盟国において効力を有することにある。

1189. 指定加盟国の官庁は、国際登録簿の更新について、次の通報を国際事務局から受領することができる。

- 名義人の氏名/名称又は住所の変更(パラグラフ540~563を参照のこと。)
- 名義人が法人である場合、名義人の法的性質の変更(パラグラフ**540~563** 参照のこと。)
- 代理人の選任又は氏名/名称の変更若しくはその住所の変更 (パラグラフ 189~219及び655~660を参照のこと。)
- 名義人の処分権の制限(パラグラフ**711~715**を参照のこと。)
- 名義人により申請された国際登録の減縮(限定、放棄、取消し等) (パラグラフ564~609を参照のこと。)

- 基礎標章の効力終了による国際登録の取消し(パラグラフ**1050~1052**を参 照のこと。)

- 国際登録の更新(国際登録の各指定加盟国の官庁は、その加盟国について 国際登録が更新されたかどうか又は国際登録が更新されなかったかどう かについて、通報を受ける。) (パラグラフ740~793を参照のこと。)
- **1190.** 官庁は、前述の通報を受けた際に、新たな情報を記録する必要がある。つまりこれは、登録簿を更新し、新たな情報を反映させることを意味する。詳細については、前述の各更新に関する本ガイドの第**||**章を参照のこと。
- 1191. 基礎標章の効力の終了により国際登録が取り消された場合、名義人には国際的権利から国内での又は広域での権利への変更(transformation)を申請することができる期間が設けられている。変更の詳細については、パラグラフ833~838及び1274~1280を参照のこと。

国際登録の変更及びその他の記録の通報の事例

- 1192. 官庁は、取消し(名義人による自発的なものか、基礎標章の効力の終了によるものかを問わず)及び放棄(その領域において標章がもはや保護されないことを意味する)に関する通報に特に注意する必要がある。一般的に、官庁は、国際事務局で一元的に作成され、国際登録に関係する記録については、審査やコメントを行ってはならない。
- **1193.** しかしながら、次の各通報には特別な注意を必要とする。というのも、官庁は、こうした場合に、記録を審査し、その記録が自己の領域において効力を有しないことを通報することができるからである。
 - <u>公式様式MM6</u>又はそのオンライン様式を用いて<u>第25規則</u>に基づき記録され た制限
 - 名義人の変更
 - ライセンスの記録

限定が効力を有しない旨の官言

- 1194. 名義人は、指定加盟国の一部又は全部について、指定商品及びサービスを減縮するための限定の記録を申請することができる。指定加盟国の官庁であって、これに影響を及ぼす指定商品及びサービスの限定について国際事務局により通報を受けた官庁は、この限定を審査し、この限定が自己の領域では効力を有しない旨を宣言することができる。 [規則27(5)]
- 1195. これは、名義人が、国際登録の記録後であって、国際出願にも事後指定にも記載されていない限定の記録について、第25規則の規定に基づきその限定の記録を申請した場合にのみ可能である。国際出願又は事後指定で提示された限定の審査方法の詳細については、パラグラフ1073及び1074を参照のこと。

限定の審査

1196. 官庁は、限定の通報を受けた際に、限定された指定商品及びサービスと、国際登録の商品及びサービスのメインリストとを又は官庁の加盟国に適用される指定商品及びサービス(メインリストが先の手続きにより既に減縮されている場合等)とを比較する。次の表を参照のこと。

国際登録のメインリストに 記載の商品	比較	限定通報に記載の商品
被服		ティーシャツ、シャツ及びドレス
ぶどう酒及びスピリッツ		ぶどう酒

- **1197**. 官庁が名義人により申請された限定は承諾可能であると認定した場合、官庁は、その限定された新たな保護範囲を記録すればよい。
- 1198. しかしながら、官庁が限定は承諾可能であると認定しない場合、その限定が自己の領域において効力を有しない旨の宣言をすることができる。これは、官庁が申請された変更が実際は限定ではなく、指定の拡大にあるとみなした場合に又は官庁が標章に既に保護を付与しているものの、次に説明する通り、その限定よりも範囲が狭い場合に、官庁の選択肢となる。

国際登録のメインリストに記載の商品	比較	限定通報に記載の商品
被服		ティーシャツ、シャツ及びサンダル
ぶどう酒及びスピリッツ		アルコール飲料

宣言の効力

1199. この宣言の効力は、関係加盟国に関して、この宣言の影響を受ける商品及びサービスには限定が適用されないという点にある。関係加盟国について適用可能な指定商品及びサービスは、指定(それまでに記録された指定を含む)から生じたもの又は<u>第18規則の</u>3若しくは第19規則の規定に基づく保護の範囲の決定の後のものとなる。

宣言を発出する期間

1200. 官庁が、第27規則(5)の規定に基づく宣言を希望する場合、その官庁は、限定通報の関係官庁への送付日から18ヶ月の期間が満了する前に、国際事務局にこの宣言を送付しなければならない。官庁は、限定が効力を有しない理由、宣言が限定に関するすべての商品及びサービスに影響しない場合、宣言により影響を受ける商品及びサービス又は宣言により影響を受けない商品及びサービス、対応する法の重要な規定並びに宣言が再審査又は申立ての対象となるかどうかをその宣言に記載しなければならない。

1201. 官庁は、この宣言は最終的なものであり、再審査又は申立ての対象とはならないとの旨をその宣言に記載することができる。しかしながら、官庁が、宣言は再審査又は申立ての対象となり得るとの旨をその宣言に記載した場合、その官庁は、その再審査又は申立ての申請期間、申請の提出先である当局及び現地代理人を通じてこれを行う必要があるかどうかを明示する。

定型様式13

1202. 官庁は、(第25規則に基づき申請された)限定が自己の領域において効力を有しない旨の宣言を国際事務局に通報する際には定型様式13を用いる。官庁は、その宣言が、限定の対象となったすべての商品及びサービスに影響するのかそれとも一部の商品及びサービスのみに影響するのかを記載しなければならない。後者の場合、官庁は、影響を受ける商品及びサービス又は影響を受けない商品及びサービスを明示しなければならない。所定の類に包含される商品又はサービスのすべてが関係する場合、その記載は「第X類のすべての商品(又はすべてのサービス)」とする。

限定が効力を有しない旨の宣言の事例

1203. ある国際登録では次のように指定されていた。

第14類:「ブレスレット;イヤリング;ネクタイ留め;ラペルピン;カフスボタン;時計バンド;腕時計」

官庁は、2022年2月1日に、次のような指定の限定を通報した。

第14類:「宝飾品;懷中時計」

官庁は、この限定を審査した結果、限定された指定の範囲が実際には国際登録 (これらの商品が指定されているもの)のメインリストの範囲よりも広いとみ なした。

官庁は、限定が自己の領域において効力を有しない旨の宣言を18ヶ月以内に行うことができる。その国内法には、名義人がこの宣言の再審査を申請できる規定はない。

官庁は、定型様式13に記入し、これを2023年8月1日までに国際事務局に転送した。

宣言後の最終決定

1204. 官庁が宣言の再審査又は申立てを規定し、その後に最終決定を行った場合、その官庁は、その旨を国際事務局に通報しなければならない。次に国際事務局はこれを国際登録簿に記録し、この限定の記録の申請を提出した名義人、記録された代理人又は官庁にその旨通報する。「規則27(5)(e)]

定型様式14

1205. 官庁が、第27規則(5) の規定に基づく宣言を国際事務局にそれまでに通報しており(定型様式13を使用)、その宣言に関する最終決定の国際事務局への通報を希望する場合、この通報は定型様式14を用いて行う。この最終決定により宣言の範囲が変更される場合、官庁は、この限定が関係する商品及びサービスを明示しなければならない。所定の類に包含される商品又はサービスのすべてが関係する場合、その記載は「第X類のすべての商品(又はすべてのサービス)」とする。

官言の記録、通報及び公開

1206. 国際事務局は、すべての関連情報が記載されたこの宣言を受領すると、これを国際登録簿に記録し、この限定の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)にその旨通報する。 [規則27(5)(a)~(c)]

1207. この宣言又はこれに関する最終決定についての関連情報は、公報で公開される。 [規則 $27(5)(d)\sim(e)$]

名義人の変更が効力を有しない旨の宣言

- **1208**. 国際事務局は、国際登録の名義人変更の記録の申請を受領した場合、国際事務局がそれまでに受領したすべての関連情報が記録されている国際登録簿にこれを記録する。
- **1209**. 関係指定加盟国の官庁が、自己に影響を及ぼす名義人の変更の通報を国際事務局から受領した場合、その官庁は、その変更を承諾し、譲受人の情報を新たな名義人として記録することができる。若しくは、自己の法に審査を認める規定があれば、その通報に記載の情報を審査する必要がある。 [規則27(4)]
- **1210.** 自己に影響を及ぼす名義人の変更を国際事務局により通報された指定加盟国の官庁は、自己の法に従い、名義人の変更が自己の領域において効力を有しない旨の宣言を発出することができる。

名義人の変更の審査

1211. 名義人の変更の効力は、関係加盟国が、その国内法に従って決定する。特定の加盟国に関する国際登録の名義人の変更の有効性は、その加盟国の法に従う。特に、名義人の変更が商品及びサービスの一部のみに係る場合であって、その譲渡された部分に包含される商品及びサービスが名義人の名義のままである商品及びサービスと類似している場合、指定加盟国には変更の有効性の容認を拒絶する権利がある。これは、例えば、譲受人が、その加盟国の法に基づく自然人又は法人であるが標章を所有する資格を有しない場合や、官庁が、関係加盟国の法では、公衆を誤認させるおそれがあるとみなされる譲渡が認められていない場合等が挙げられる。

宣言を発出する期間

- 1212. 官庁がこの宣言の発出を希望する場合、その関係官庁は、名義人変更の通報のその官庁への送付日から18ヶ月の期間が満了する前に、国際事務局にこの宣言を送付しなければならない。官庁は、名義人の変更が効力を有しない旨の理由、対応する法の重要な規定及び宣言が再審査又は申立ての対象となるかどうかをその宣言に記載しなければならない。
- 1213. 官庁は、この宣言は最終的なものであり、再審査又は申立ての対象とはならないとの旨をその宣言に記載することができる。しかしながら、官庁が、宣言は再審査又は申立ての対象となり得るとの旨をその宣言に記載した場合、その官庁は、その再審査又は申立ての申請期間、申請の提出先である当局及び現地代理人を通じてこれを行う必要があるかどうかを明示する。

官言の効力

1214. この宣言の効力は、関係指定加盟国に関して、国際登録の名義が譲渡人のままとなる点にある。しかしながら、譲渡の当事者に関する限り、この宣言の効力は、適用される国内法又は広域法の問題となる。「規則27(4)(a)]

定型様式11

1215. 官庁は、名義人の変更は効力を有しない旨を国際事務局に通報する際には<u>定型様</u>式**11**を用いる。

宣言後の最終決定

1216. 官庁がこの宣言に関する最終決定を下した場合、これを国際事務局に通報しなければならない。国際事務局は、これを国際登録簿に記録し、名義人変更の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)及び新たな名義人にその旨通報する。「規則27(4)(e)]

定型様式12

1217. 官庁が、<u>第27規則(4)</u>の規定に基づく宣言を国際事務局にそれまでに通報しており(<u>定型様式11</u>を使用)、その宣言に関する最終決定の国際事務局への通報を希望する場合、この通報は定型様式12を用いて行う。

宣言の記録、通報及び公開

- 1218. 国際事務局は、すべての関連情報が記載されたこの宣言を受領すると、これを国際登録簿に記録し、この変更の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)及び新たな名義人にその旨通報する。 [規則27(4)(a)~(c)]
- 1219. その宣言又は最終決定の対象となった国際登録の部分は、名義人の部分変更の記録に対する方法と同一の方法で、別の国際登録として記録される(パラグラフ646及び647を参照のこと)。これはつまり、この宣言を発出した加盟国については、国際登録が変更され、同一の番号にアルファベットの大文字1字を加えたものとなる(国際登録第1234567号であれば第1234567A号となる等)ことを意味する。
- 1220. この宣言又はこれに関する最終決定は、<u>公報</u>で公開される。 [<u>規則27(4)(d)及び</u>(e)] [<u>細則18節</u>] [<u>規則32(1)(a)(xi)</u>]

ライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言

1221. 国際事務局は、国際登録に関するライセンスの記録の申請を受領した場合、すべての関連情報と共に国際登録簿にこれを記録する。その加盟国が<u>第20規則の2(6)(a)又は(b)</u>の規定に基づく宣言を既に発出している場合を除き(詳細はパラグラフ1343及び1344を参照のこと。)、国際事務局は、該当のライセンスを記録し、記載された加盟国に対しこれが効力を有するようにする。

ライセンスの記録の審査

- **1222.** 関係指定加盟国の官庁が、その加盟国に関するライセンスの記録の通報を国際事務局から受領した場合、その官庁は、その変更を承諾し、そのライセンスの情報を記録することができる。若しくは、自己の法に審査を認める規定があれば、その通報に記載の情報を審査する必要がある。
- **1223**. ライセンスの記録を国際事務局により通報された指定加盟国の官庁は、そのライセンスの記録が自己の領域において効力を有しない旨の宣言を発出することができる。 <u>規</u> 則20の2(5)
- **1224.** この宣言については、関係加盟国の法が国際登録簿に記録されたライセンスの効力を認めているものの、例えば、公衆を誤認させるおそれがあるとの理由等で、特定のライセンスについて異議が申し立てられた場合、個々の場合に応じてこの宣言を発出することができる。 [規則20の2(5)]

宣言の効力

1225. この宣言の効力は、関係指定加盟国に関して、該当のライセンスは記録されたとみなされない点にある。

期間

1226. 官庁がこの宣言の発出を希望する場合、その関係官庁は、ライセンス記録の通報のその官庁への送付日から**18**ヶ月の期間が満了する前に、国際事務局にこの宣言送付しなければならない。

定型様式15

- **1227**. 官庁は、<u>第20規則の2(5)</u> の規定に基づく該当のライセンスの記録は自己の領域において効力を有しない旨の宣言を国際事務局に通報する際には定型様式15を用いる。
- 1228. この宣言には次の内容が記載されなければならない。
 - (i) ライセンスの記録が効力を有しない理由
 - (ii) 宣言が、ライセンスに関するすべての商品及びサービスに影響するものでない場合、その宣言により影響を受ける商品及びサービス又は宣言により影響を受けない商品及びサービス
 - (iii) 対応する法の主な規定
 - (iv) こうした宣言を再審査又は申立ての対象とすることができるかどうか<u>[規</u> 則20の2(5)(a) \sim (c)]
- **1229.** 官庁がこの宣言は再審査又は申立ての対象となり得るとの旨をその宣言に記載した場合、その官庁は、その再審査又は申立ての申請期間、申請の提出先である当局及び現地代理人を通じてこれを行う必要があるかどうかを明示する。

宣言後の最終決定

1230. 宣言に関する最終決定もまた、官庁により国際事務局に通知される。国際事務局はこれを国際登録簿に記録し、ライセンスの記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)にその旨通報する。「規則20の2(5)(e)]

1231. 国際事務局は、この宣言を受領すると、適用要件を遵守した通信の受領日をもってこれを国際登録簿に記録し、<u>公報</u>でこの情報を公開し、ライセンスの記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)にその旨通報する。

定型様式16

1232. 官庁が、<u>第20規則の2(5)</u> の規定に基づく宣言を国際事務局にそれまでに通報しており(<u>定型様式15</u>を使用)、その宣言に関する最終決定の国際事務局への通報を希望する場合、この通報は定型様式16を用いて行う。

官言の記録、通報及び公開

- **1233.** 国際事務局は、すべての関連情報が記載されたこの宣言を受領すると、これを国際登録簿に記録し、このライセンスの記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)にその旨通報する。
- 1234. この宣言又はこれに関する最終決定についての関連情報は、公報で公開される。

国際登録の分割

- 1235. 名義人は、公開様式MM22を用いて、国際登録の分割を指定加盟国の官庁に申請することができる。マドリッド制度のこの機能は、名義人が、例えば、国際登録に包含される一部の類又は一部の商品及びサービスにのみに関係する暫定的拒絶を解消する等の場合に有益となる。
- 1236. 多くの加盟国が、国内法が分割を規定していない又は国内法が<u>第27規則の2</u>の規定に準拠していないことを理由に、国際事務局に分割の申請を提出しないということを国際事務局に通報している。 [規則27の2(6)] [規則27の2(1)及び規則40(6)].
- 1237. 一部の商品及びサービスのみに関する暫定的拒絶を発行した官庁は、<u>第27規則</u> <u>の2</u>の規定に基づく関連宣言を行った場合を除き、国際登録(親登録)を分割する申請を名義人から受領することができる。この目的は、例えば、拒絶された商品及びサービスを分割して新たな国際登録(分割登録又は子登録)を作成することにある。
- **1238.** 国際登録の分割の申請は、分割の対象である国際登録に関する指定加盟国の官庁に提出されなければならない(<u>様式MM22</u>を参照のこと)。この申請は、国際事務局に直接提出することはできない。 [規則**27**の2(1)(a)]
- 1239. 関係官庁は、国際登録の分割の申請を国際事務局に提出する前に、この申請がその官庁の適用法の要件を満たしているか確認するために、これを審査することができる。関係官庁は、分割申請を処理するための手数料を請求することもできる。この手数料は、国際事務局への納付手数料とは別のものであり、関係官庁に直接納付される。

記録、通報及び公開

- 1240. 国際登録の分割は、申請が適用要件を満たしている場合、国際事務局によるその申請の受領日もって記録され、申請に欠陥があった場合、その欠陥の是正日をもって記録される。しかしながら、分割登録の効力発生日は、原国際登録とのものと同じである。従って、分割国際登録の更新日も原国際登録(親登録)のものと同じであって、分割の申請が記録された日ではないということになる。 [規則27の2(4)(a)]
- 1241. 国際事務局は、分割の記録の後、申請で特定されている商品及びサービスについて及び唯一の指定加盟国である関係加盟国に対して、分割国際登録(子登録)を作成し、

その申請を提出した官庁に通報し、名義人に通報する。分割された部分は、別の国際登録(子登録)として記録され、その番号は、分割元の親登録と同一の番号に大文字1字を付したものとなる。公報での公開の際は、分割された国際登録の部分が掲載される。 [規則27の2(4)(b)] [細則16節] [規則32(1)(a)(viiiの2)]

1242. 官庁は、分割登録の記録の通報を受けると、親登録の保護の可能性を遅らせることなく、通常は子登録に包含される拒絶された商品について、名義人が関係官庁に異議を申し立てることを可能にしたまま、第18規則の3(2)の規定に基づき、異議が申し立てられていない類(又は商品及びサービス)に対し保護を付与することができる。官庁は、準備が整えば、異議が申し立てられている商品及びサービス(子登録に包含されている場合が多い)に関する最終決定を、第18規則の3(2)又は(3)の規定に基づき、国際事務局にも通報する。第18規則の3(2)の規定に基づきなされた決定により、名義人は同一の番号が付された2つの国際登録(すなわち、親登録と子登録)を有することになる。これらの登録が後の段階で併合可能となるかどうかは、関係加盟国が併合の申請を受領できるかどうかによる(パラグラフ1250を参照のこと)。官庁が、第18規則の3(3)の規定に基づく決定を発出した場合、名義人には、国内法に従い、この決定について高等機関に申し立てる権利が与えられなければならない。[規則18の3(2)及び(3)]

1243. 国際登録の分割の申請に関する詳細は、パラグラフ661~687を参照のこと。

国際登録の併合

- 1244. 名義人は、次に起因する複数の国際登録の併合を申請することができる。
 - 名義人の一部変更の記録 [規則27の3(1)]; and
 - 分割の記録 [規則27の3(2)].
- **1245**. 併合が可能であるのは、名義人の一部変更又は分割により同一の国際登録から分割された**2**以上の国際登録のみである。別々の国際出願として発生した国際登録を併合することはできない。

名義人の一部変更の記録に起因する国際登録の併合

- **1246.** 商品及びサービスの一部若しくは指定加盟国の一部について、名義人の一部が変更された結果、別の国際登録が作成される場合がある。また、名義人の変更が効力を有しない旨の宣言が指定加盟国により発出されたために、別の国際登録が作成される場合もある。
- **1247**. 名義人の一部変更に起因する**2**以上の国際登録が同一の名義人で記録されている場合、その名義人は国際登録の併合を記録するよう国際事務局に申請することができる。 [規則**27(3)**]
- **1248**. 名義人の変更の記録に起因する国際登録の併合の申請は、国際事務局に直接提出するか又は名義人の加盟国官庁を通して提出することができる。
- 1249. 併合の申請が適用要件を充足している場合、国際事務局は関係国際登録の併合を記録し、申請を提出した官庁に通報し、名義人に通報する。関連情報は<u>公報</u>で公開される。 [規則27の3(1)及び(2)(a)] [規則32(1)(a)(viiiの2)].
- **1250**. 名義人の一部変更の後の国際登録の併合に関する詳細については、パラグラフ **688~698**を参照のこと。

国際登録の分割の記録に起因する国際登録の併合

- 1251. 併合の申請を国際事務局に提出しないことを国際事務局に通報している加盟国は多い (第27規則の3 2)(b) 又は第40規則(6)及び第27規則の3(2)(a) 。国際事務局によって受領されたこうした通報はすべて、公報及びWIPOウェブサイト (加盟国が発出した宣言) で公開される。しかしながら、関係官庁が分割登録に保護を付与しており、その官庁が併合を認めている場合、名義人は、その国際登録の分割の記録に起因する複数の国際登録の併合を申請することができる。分割国際登録は、分割元の国際登録とのみ併合することができる。 [規則27の3(2)]
- **1252.** 分割の記録に起因する国際登録の併合の申請は、<u>様式MM24</u>を使用して、その分割の申請を提出した官庁を通じて国際事務局に提出されなければならない(<u>MM24提出時の</u>注も参照のこと)。<u>「規則27の3(2)(a)</u>]
- 1253. 併合の申請が適用要件を充足している場合、国際事務局は関係国際登録の併合を記録し、申請を提出した官庁に通報し、名義人に通報する。関連情報は<u>公報</u>で公開される。 [規則27の3(1)及び(2)(a)] [規則32(1)(a)(viiiの2)]
- 1254. 国際登録の分割の記録に起因する国際登録の併合については、子登録(国際登録 第1234567A号)は親登録(国際登録第1234567号)と併合され、1件の国際登録(国際登録 第1234567号)のみとなる。
- **1255.** 国際登録の併合に関する詳細については、WIPOウェブサイトで公開されている 情報通知書第21/2018号を参照のこと。

国際登録による国内登録又は広域登録の代替

代替とは

- 1256. 代替とは、マドリッド制度に導入された機能であり、その目的は、国際登録において事後指定されたマドリッド制度の1又は複数の領域での先の国内登録を更新しなければならないという名義人の負担を軽減することにある。特定の条件において、国際登録は、指定加盟国の国内登録又は広域登録に自動的に代替されるとみなされることを背景に、この機能は、マドリッド制度における商標ポートフォリオの一元管理の効率化を目的として導入された。
- 1257. 代替は国内登録簿や広域登録簿で物理的には行われないため、この用語はやや誤認されるものの、この機能により、国際登録の名義人は、先の国内又は広域の権利に含まれる管轄での保護の日付のうちより早いものの利益を受けることができる。国際登録は「国内登録又は広域登録に代替することができるものとみなされる」という規定は、国内登録又は広域登録が停止される、あるいは影響を受けるという意味ではない。国内登録又は広域登録は、名義人により更新されない限り、こうした登録に付随するすべての権利とともに、関係国の登録簿に引き続き記載される。
- 1258. 1件の国際登録を1件又はそれ以上の国内登録又は広域登録の代替とすることができる。これは、例えば、関連加盟国では単一の分類体系が提供されており、1件の国内登録につき1つの類の商品及びサービスしか指定できない一方で、国際登録では最大で45の類の商品及びサービスを包含できるという場合が挙げられる。

代替の条件

1259. 代替を行うには、次の各条件を満たす必要がある。

- 国内登録又は広域登録と国際登録の双方の名義人が同一である。
- 国際登録に起因する保護がその加盟国に拡大されている。
- 国内登録又は広域登録の指定商品及びサービスが、関係加盟国に関する国際登録でも指定されている。
- 国際登録のその加盟国への拡大(事後指定の場合もある)の効力が国内登録又は広域登録の日の後に発生している。 [4条の2(1)]

1260. 国際登録は、国内登録又は広域登録によって取得された権利(例えば、優先権主張又は標章の先行使用に起因する諸権利)を損なうことなく、その国内登録又は広域登録に代替することができるとみなされる。

併存及び国内登録又は広域登録の指定商品及びサービス

- 1261. 指定加盟国の官庁は、国際登録について、同一の名義人の名義での先の同一の国内登録又は広域登録の存在を理由にその国際登録の保護を拒絶することはできない。官庁は、名義人が国内又は広域の権利を有効としないことを決定しない場合を除き、国内登録又は広域登録及び国際登録の双方が併存できることを認識する必要がある。
- **1262.** 官庁は、その官庁による記録の申請を受領すると、必要な条件が充足されているかどうかを判断する(パラグラフ**1259**に列記の通り)。
- 1263. 国際登録には、国内登録又は広域登録の指定商品及びサービスと同一のものを記載する必要はない。国際登録での指定は、範囲を広くも狭くもすることができるが、重要なのは、少なくとも、一部の商品及びサービスが重複している、すなわち、国内又は広域登録と国際登録とに含まれている必要があることである。重複する商品及びサービスの名称は、同一である必要はないが、同等のものでなければならない。
- **1264.** 代替は、国際登録が関係指定締約国において効力を生じた際に、行われたものとみなされる。
- 1265. 代替は全部又は一部であってもよい。代替の詳細及び実例についてはパラグラフ 852~858を参照のこと。ある案件において、第4条の2の規定に基づく条件が実際に充足されているかどうかの確認は名義人に一任される。つまり、条件が充足されていれば代替の 効力が発生し、また、この事実を記載するよう官庁に申請する機会については(パラグラフ846~851を参照のこと)、名義人がこれを行使するかどうか選択することができる。名義人は、特に、一部代替の場合、官庁に記録するよう求めることで、すべての条件が充足されていることを確認でき、また、一部代替のみを行った場合、先の国内又は広域の権利を消滅させた結果についてより把握できるため、この問い合わせは有益である。

代替の記録

- 1266. 代替は自動的に行われ、官庁又は名義人は何もする必要がない。しかしながら、名義人は、関係官庁に対し、登録簿に代替を記録するよう申請することができる。これは、国内又は広域の権利が後に消滅し、最終的に国内又は広域の登録簿から消滅する可能性がある場合、特に重要である。官庁がより早い日付を記録しなければ、名義人はこの事実を第三者に警告することができない。「4条の2(2)〕
- **1267.** 名義人は、この申請を関係官庁に直接提出しなければならない。官庁は、名義人は現地代理人に指示する必要があるか、現地の様式を使用する必要があるか、官庁はこの申請に手数料を課す必要があるかを、判断することができる。官庁が、代替を記録する際の実務に関するできるだけ多くの情報をWIPOウェブサイトで公開されているマドリッド加盟国プロファイルデータベースに掲載することができれば役立つ。
- 1268. 代替の効力発生日は、国際登録日又は事後指定日である。
- **1269.** 官庁は、国際事務局による国際登録又は事後指定の通報日から、代替の記録の申請を受領する。しかしながら、官庁によっては、関係国際登録に保護を付与した後にのみ、代替の記録の申請を受領する場合がある。

1270. 官庁は、代替を記録する前に、 $\frac{\text{第4} \times \text{02(1)}}{\text{12}}$ に規定の要件が充足されているかどうかを判断するため、申請を審査しなければならない。 [規則**21**]

1271. 官庁が名義人のこうした申請を受けて登録簿に記録した場合、その官庁は国際事務局にその旨通報しなければならない。 [規則**21(1)**]

定型様式17

1272. 官庁は、次に説明する通り、代替を国際事務局に通報する際には<u>定型様式**17**</u>を用いる。

1. 官庁の名称:
マドリッド制度加盟国官庁
Ⅱ. 国際登録番号:
400 4507 H
第1234567号
Ⅲ. 名義人の氏名/名称:
ABC株式会社
ADOMASEL
IV. 国際登録に代替される国内登録又は広域登録に関する情報:
(i) 出願日及び出願番号:
(ii) 登録日及登録番号: <mark>2013年1月27日、商標登録第891011号</mark>
(iii) 優先日(ある場合):
(iv) 国内登録又は広域登録(適用される場合)によって取得されたその他の権利:
□代替が複数の国内登録又は広域登録に関する場合、該当欄にチェックを入れ、各登
録に関する上記の必要な情報を連続用紙に記載すること。
V. 代替の範囲に関する情報:
次の2つの選択時のうち 1つのみ を選択! 該当する場合 関係する指定商品及びサービス
次の 2 つの選択肢のうち 1 つの 3 を選択し、該当する場合、関係する指定商品及びサービスを記載すること。
べ付替は、本国際登録の商品及びサービスのすべてに関する。
□代替は、本国際登録の次の商品及びサービス <u>のみ</u> に関する。
一八百は、个凶际立跡が近の四四人U、ケーロへ <u>のか</u> に関する。

VI. 日付及び官庁の署名:

2022年4月20日 Office Signature

1273. 国際事務局は、通報を受けると、国際登録簿に代替の詳細を記録し、その旨名義人に通報する。代替の詳細は<u>公報</u>でも公開され、国際登録簿だけでなく、国内登録簿又は広域登録簿でも第三者が代替に関するこうした情報を閲覧できるようになる。 [規則21] [規則32(1)(a)(xi)]

変更(transformation)

1274. 国際事務局が基礎標章の効力の終了により国際登録を取り消した場合、名義人は、その国際登録を国内又は広域の権利に変更することにより、これに指定されている加盟国での保護を確実に継続できるという選択肢を有する。

1275. 変更は、パラグラフ833~838に記載の通り、国際登録が、本国官庁の申請により、その商品及びサービスの全部又は一部について取り消された場合にのみ行うことができる。変更は、国際登録が、第25規則の規定に従い名義人の申請により取り消された場合には利用できない。

1276. 国際登録が1又は複数の国内出願又は広域出願に変更された場合の効力とは、ある加盟国を指定した国際登録の主題であった標章を登録するためにその加盟国の官庁に提出された出願は、その出願が国際登録日に提出されたものとして、又は、その加盟国が事後指定された場合、事後指定日に提出されたものとして、その官庁で取り扱われることである。その国際登録が優先権を主張している場合、国内出願又は広域出願はその主張の利益を受けることができる。 [9条の5]

1277. 変更出願をどのように取り扱うかの決定は格指定加盟国の官庁に一任される。しかしながら、官庁は次の事項を確認する。

- [その官庁が] 国際登録において実際に指定されていること及びこの国際登録がその領域において効力を有していたこと(よって、その国際登録が効力を有していた領域の加盟国、すなわち、国際登録において保護の拒絶、無効又は放棄の対象となっていない指定加盟国のすべてについて、変更を行うことができる)。
- 名義人が期間内に変更を申請しており(国内出願又は広域出願は、国際登録簿での国際登録の取消しの記録日から3ヶ月以内に提出されなければならない。)、
- 出願の指定商品及びサービスは、関係加盟国について取消しがあった国際登録(又は一部取消しがあった国際登録)での指定一覧に包含されているものであり、
- 出願がその加盟国の適用法の要件を遵守していること。

- **1278.** これらの条件が充足されている場合に限り、新たな国内出願又は広域出願には官庁により新たな出願番号が付与されるが、出願日はその加盟国の国際登録の適用日(国際登録日又は事後指定日のいずれか)となる。
- **1279.** この日付に関する特別な規定を除き、変更に起因する出願は、実質的には通常の国内出願又は広域出願である。こうした出願は関係官庁に提出されなければならない。この出願は議定書又は規則の適用を受けず、国際事務局も何ら関与しない。
- 1280. 官庁は、官庁に提出された国内出願又は広域出願に適用されるすべての要件(現地代理人を通じた特定の様式の使用や、現地通貨による手数料の納付等)を、こうした出願に求めることができる。官庁は出願手数料及びその他の手数料の全額を納付するよう求めることもできるが、特に関係官庁が関係国際登録に対して既に個別手数料を受領している場合、手数料減額を決定することもできる。また、出願時の変更出願の保護の状況の決定も関係官庁に一任される。例えば、標章が国際登録で保護されている場合、官庁は単に国内登録証明書を発行することができる。さらに、官庁によっては、特定の状況に応じて柔軟な対応が可能であり、例えば、暫定的拒絶が発行され、名義人が応答する期間内である場合、官庁は変更を認める場合がある。

更新

1281. 国際事務局によって国際登録簿に記録された国際登録は、国際登録日から10年間有効である。国際登録は、所定の更新手数料を納付することにより、10年毎に国際事務局で直接更新することができる。国際登録を更新できる回数に制限はない。興味深いことに、国際登録簿で現在でも効力のある最も古い国際登録は1893年にさかのぼる。



- **1282.** 更新は国際事務局で行われ、その国際登録により包含されている加盟国に対して効力を有する。
- 1283. 2022年11月1日より、名義人は、早ければ国際登録の満了日(支払期日)の6ヶ月前から更新手数料を納付することができる。名義人は、遅くとも支払期日から6ヶ月の間に更新手数料を納付することができる。国際登録の支払期日から6ヶ月の間は「猶予期間」と呼ばれ、この期間の納付には、<u>手数料表</u>の第6.1欄に規定されている基本手数料の50パーセントの追加手数料(割増手数料)を納付する必要がある。現在、この割増手数料は326.50スイスフランである。特定の加盟国については、その他の割増手数料が適用される場合がある。WIPOウェブサイトで公開されている個別手数料に関する詳細な情報を参照のこと。[規則30(1)]
- 1284. 名義人は、支払期日の当日又は前に国際事務局に対する更新手数料の納付により 国際登録を更新するという責任を負う。所定手数料が全額納付されない限り、国際登録は更 新されない。手数料が納付され次第、国際事務局は直ちに国際登録簿に更新を記録し、指定 加盟国に通報し、更新証明書を名義人に送付する。更新手数料を早期(支払期日の6ヶ月前 まで)に納付するという選択肢は、特に更新証明書を施行及び税関の目的で指定加盟国の現 地語に翻訳する必要がある名義人にとって有益であり得る。更新手数料の納付時期(支払期 日前6ヶ月以内又は支払期日後6ヶ月以内)は、国際登録の満了日又は次の10年の有効期間の 計算には影響しない。「6条(1)」「7条(1)]

1285. 国際登録が更新されていない場合、その事実は、名義人、代理人(選任されている場合)及び指定加盟国の官庁に通報され、公報で公開される。この公開には、国際登録番号と更新期日のみが記載される。この通報及び公開は、国際登録が更新される可能性がなくなった後に、すなわち、更新期日後の6ヶ月の期間(割増手数料の納付により更新することができた期間)が経過した後に行われる。更新手数料の不足額の納付がないために更新が取り消された場合(パラグラフ780~782を参照のこと。)、その旨も公報で公開される。「規則31(4)(a) 「規則32(1)(a)(xii)

1286. 国際登録が更新された指定加盟国の官庁は、例えば、議定書第8条(7)(a)の規定に基づく宣言を行った加盟国に関して国際事務局に支払われる個別手数料等の、国際事務局と合意した更新手数料を更新の記録が行われた月の翌月中に受領する。 [規則 38]

1287. 国際登録の更新(又は不更新)の通報を受けた官庁は、自己の使用を目的として保存している記録の修正を除く、どのような措置も取る必要はない。詳細な情報については第Ⅱ章パラグラフ740~793を参照のこと。

国際登録の誤りの更正

1288. 名義人又は加盟国の官庁は、国際登録について国際事務局により又は官庁により生じた誤りの更正を申請することができる。国際事務局が国際登録簿に国際登録に関する誤りがあるとみなした場合、国際事務局は職権でその誤りを更正する。国際事務局はまた、名義人若しくは記録された代理人又は官庁の申請を受けた場合も、こうした誤りを更正する。 [規則28(1)]

名義人又はその代理人により生じた誤り

1289. 国際事務局は、指定加盟国の記載における誤りや、指定商品及びサービスの誤り等、名義人又は名義人の代理人により生じた誤りを更正しない。例えば、出願人又はその代理人が、国際出願の指定加盟国において、AU(オーストラリア)であるところを誤ってAT(オーストリア)と記載した場合、AUの指定は事後指定でのみ国際登録に記載することができる。代理人が名義人の氏名/名称を誤った場合、名義人の詳細の変更の記録を申請する必要がある。

国際事務局又は官庁により生じた誤り

- **1290**. 国際事務局により誤りが生じた場合、名義人、記録された代理人又は官庁は、その誤りを更正するよう随時申請することができる。
- **1291.** 官庁による誤りが生じた場合、名義人又はその官庁は、その誤りを更正するよう申請を提出することができるが、これは、誤りが国際登録簿で公開された日から**9**ヶ月以内にその申請が受領された場合に限られる。名義人又は記録された代理人が、官庁により生じた誤りの更正を申請する場合、誤りはその官庁によって確認されなければならない。
- **1292.** 誤りを更正する手続きの前に、国際事務局は、国際登録簿に実際に誤りが記載されていることを確認しなければならない。国際事務局が行う実務は次の通りである。
 - (i) 国際登録簿に記録されている内容と国際事務局に提出された書面との間に 食い違いがある場合、すなわち、国際事務局の側に誤りがあった場合、そ の誤りは、更に問い合わせることなく更正される。

(ii) 国際事務局に提出した指定加盟国又は指定商品及びサービスの誤り等、官庁による誤りがあり、その誤りの更正が国際登録から派生する権利に影響を与える場合、国際登録簿で誤った記載が公開された日から9ヶ月以内に更正の申請が国際事務局により受領された場合にのみ、こうした誤りを更正することができる。この場合、名義人又は記録された代理人が更正の申請を提出すると、官庁は誤りを確認する必要がある。9ヶ月の期間を考慮し、名義人又は記録された代理人が官庁による誤りが生じたと考える場合、名義人又は記録された代理人は、できるだけ早くその誤りを関係官庁及び国際事務局に直接提起する。「規則28(4)〕

1293. 国際事務局は、一般的に、官庁により生じた、基礎標章の日付や番号等の軽微な誤字や脱字を、国際登録から派生する権利に影響を与えない場合に限り修正することができる。こうした種類の修正は、個々の場合に応じて慎重に再審査され、第28規則の規定の適用範囲外とみなされる場合がある。

更正の申請用の様式

1294. 記録の更生の申請は、WIPOウェブサイトで公開されているオンライン様式<u>「記録を更正する(Correct a Recording)」</u>を用いて国際事務局に提出することができる。これに代わり、MM21様式を用いることができる(MM21提出時の注も参照のこと)。 [規則28]

国際登録番号

1295. 国際登録の番号を記載する。

整理番号

1296. 名義人又はその代理人が更正を申請する場合、WIPO整理番号を記載する。官庁が更正を申請する場合、WIPO通報番号を記載する。

申請された更正の説明

1297. 更正する誤りの詳細を説明する。

提出及び署名

1298. 様式には、様式を提出する者(名義人、その代理人又は官庁)を記載し、その署名及び電子メールアドレスを盛り込む。

更正の記録、公開及び通報

1299. 国際事務局は、更正の申請を慎重に審査する。国際登録簿の誤りが更正された場合、国際事務局は、名義人に通報し、同時に、更正の効力が発生する指定加盟国の官庁にも通報する。これに加え、更正を申請した官庁が更正の効力が発生する指定加盟国の官庁でない場合、国際事務局はその官庁にも通報する。更正は公報で公開される。 [規則28(2)] [規則32(1)(a)(ix)]

更正後の拒絶

1300. 更正について通報を受けた官庁は、国際登録の審査を再開し、更正後の国際登録に保護を付与できないこと又は付与できなくなったことを国際事務局への通報において宣言

Guide to the Madrid System

することができる。これは、関係官庁に最初に通報された国際登録には適用されなかった拒絶理由が、更正後の国際登録にある場合に行うことができる。第5条及び第9条の6並びに第16規則~第18規則の3の規定は、更正に関する拒絶通報に準用され、特に、更正された部分に関してこうした拒絶を通報するための期間(1年又は18ヶ月)に準用される。こうした期間は、関係官庁に更正の通報を送付した日から起算される。これは事実上、官庁が、その更正が関係する限り、国際登録を審査し、必要と認める場合には暫定的拒絶を発出する期間が、更正により「再開」することを意味する。 [規則28(3)]

国際登録にその他の変更がない場合

1301. 国際登録に影響を与えるその他の変更は、国際登録簿に記録することはできない。特に、マドリッド制度の法的枠組みには、国際登録簿に記録された標章の修正(又は変更)を認める規定はない。名義人が国際登録簿に記録された標章と若干でも異なる形態で標章の保護を希望する場合、その名義人は、新たな国際出願を提出しなければならない。これは、基礎標章における標章の変更が本国官庁の加盟国の法に従って可能である場合に、そうした基礎標章における標章の変更が既に認められていても、適用される。しかしながら、名義人が現在、国際登録簿に記録されている標章とは若干異なる形態で標章を使用している場合、新たな国際出願を厳格に提出する必要があることを必ずしも意味するものではない。パリ条約第5条C(2)の規定では、登録された標章と異なる形態での標章の使用は、その標章の識別性に影響を与えない構成要素に関しては、無効とならず、指定加盟国における国際登録の保護は縮減されないとされているが、名義人はこの規定に依拠することを希望できる。

1302. 国際登録の指定商品及びサービスを拡大することはできない。名義人が、国際登録のメインリストに含まれていない追加の商品及びサービスに対して標章の保護を希望する場合、名義人は新たな国際出願を提出しなければならない。これは、こうした商品及びサービスが基礎標章に含まれている場合であっても、すなわち、こうした商品及びサービスを、国際出願を提出する際に含めることができたのにそうしなかったと思われる場合であっても、適用される。

Guide to the Madrid System