

国際登録出願制度

第1章 マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の概要

第1節 マドリッド協定議定書について

1. 外国での商標権の取得

外国において商標権を取得するには2つの方法があります。

1つ目は、パリ条約や二国間条約などに基づき日本人が出願できる国に対し、その国の言語で、その国の代理人を通じて、それぞれ直接出願する方法です。

2つ目は、マドリッド協定議定書に基づき、英語で作成した1通の出願書類を日本国特許庁に提出することにより、加盟する複数国に一括して登録出願した効果を得ることができる手続方法です。この場合、日本国特許庁に基礎となる自己の商標登録出願もしくは商標登録があり、それと標章が同一で指定する商品(役務)が同一又はその範囲内であることが条件となります。

2. マドリッド協定議定書の概要

「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」(PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS)(以下「**議定書**」という。)の概要は、次のとおりです。

- (1) 締約国の官庁に商標出願をした出願人又は商標登録がされた名義人は、その出願又は登録を基礎に、保護を求める締約国(指定国)を明示し、基礎の出願又は登録がある締約国の官庁(本国官庁)を通じて、世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局(以下「**国際事務局**」という。)に、国際出願を行います。
- (2) 国際事務局は、**国際登録簿**に登録します。
- (3) 国際事務局から保護を求める指定国の領域指定の通報(指定通報)を受けた指定国の官庁(指定国官庁)が、保護を拒絶する旨の通知を一定期間(1年又は各国の宣言により18ヶ月)内に国際事務局に行わないと、標章の国際登録の日(国際登録日)、又は国際登録後の領域指定の記録の日(事後指定日)から、その標章が指定国官庁において、当該官庁による登録を受けていたならば与えられたであろう保護と同一の保護が与えられることとなります。

3. 議定書制定の経緯

(1) 議定書設立以前

商標の国際的な登録制度としては、「**標章の国際登録に関するマドリッド協定**」(以下

「協定」という。)が1891年に創設されました。協定は、パリ条約第6条の5において、「本国で登録された商標は、他の同盟国においても、そのまま保護される」との規定を基に、パリ条約の特別取極(第19条)として創設されたものです。しかしながら、協定は未加盟国から審査期間、使用言語、国内手数料等の問題点が指摘されていました。

(2) 議定書設立

議定書は、協定を修正・補完するもので審査主義国にも配慮した規定を持ち、より多くの国が利用できる商標の国際登録制度を目指してパリ条約の特別取極として制定されましたが、協定とは独立した条約です。1989年6月27日にマドリッドで採択され、1995年12月に発効し、1996年4月から運用が開始されました。

我が国は、1999年12月14日にWIPOへ加入書を寄託したことにより議定書に加盟し、同条約第14条(4)(a)に基づき3ヶ月後の2000年3月14日にその効力が発生しました。

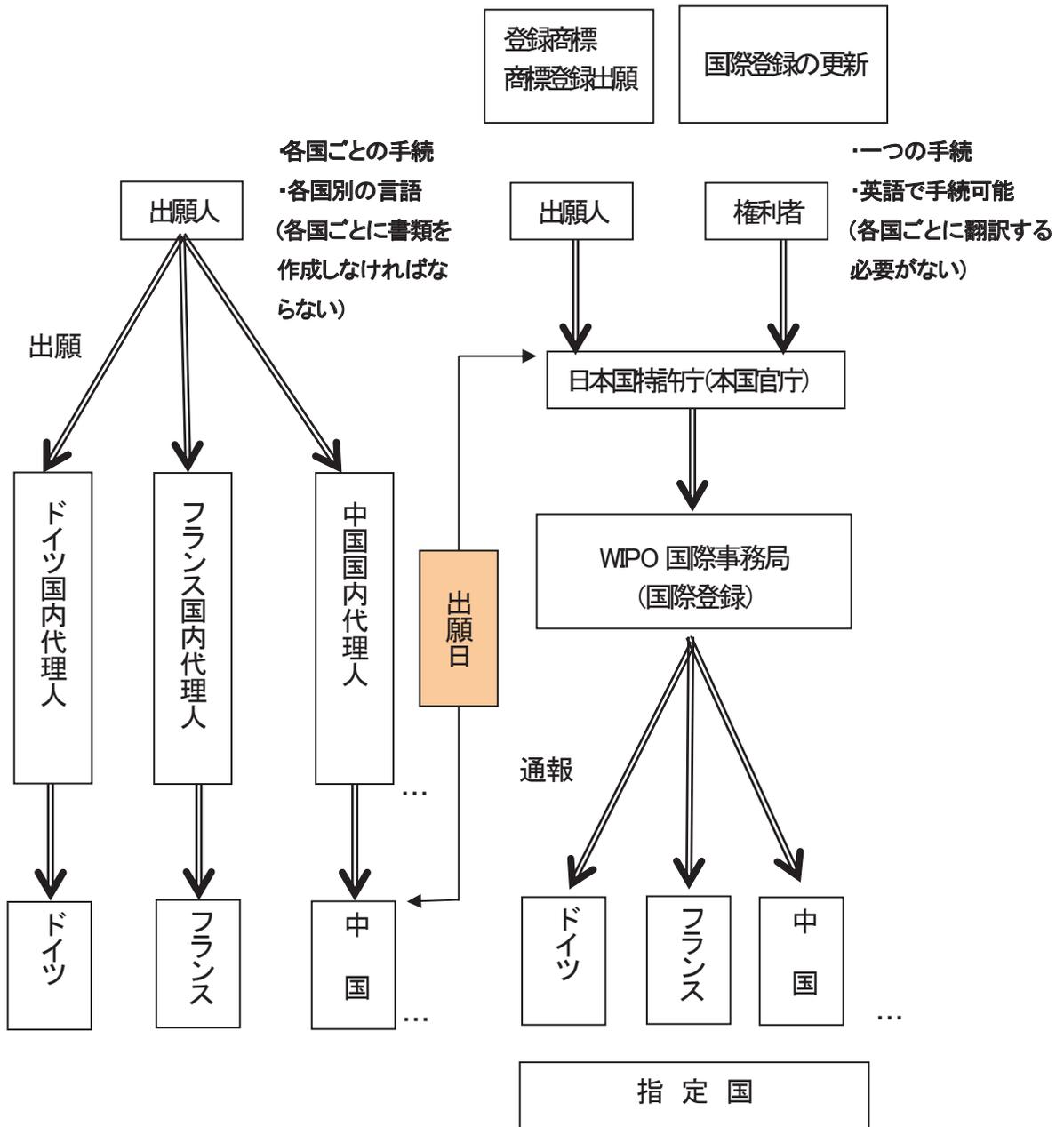
2020年2月に、協定議定書に関する規定が削除され、議定書に一本化されました。

第2節 外国への直接出願と議定書出願

1. 外国への直接出願と議定書出願の手続比較

直接出願の手続

議定書出願の手続



2. 議定書出願のメリット

メリット1 手続の簡素化

議定書出願では、複数国で権利を取得したい場合、本国官庁(日本国特許庁)に1通の出願書類を提出することにより、複数国に同日に出願した場合と同等の権利を有します。

また複数国分の出願手数料の支払も、国際事務局に一括して支払うことで完了します。

メリット2 容易な書類作成

議定書出願では、言語が異なる国に対しても出願等の手続書類は所定の様式に基づき英語又は仏語・スペイン語(日本国特許庁は英語のみ)で行います。

各国言語への翻訳は必要ないため、国毎の指定商品(役務)の把握が容易になります。

メリット3 権利管理の簡便化

議定書制度では、国際事務局における国際登録簿により権利関係は一元管理されています。よって、各国毎に存続期間の更新や所有権の移転、名称変更申請等の手続を行う必要はありません。

メリット4 経費の削減

各国別に直接出願する場合は、各国が求める態様の出願書類の作成が必要なため、各国の代理人の報酬や翻訳等の費用が必要になります。

議定書出願は、拒絶理由が発見されずに登録になる場合は、各国の代理人の選任は不要なため代理人費用は発生しません。

ただし、指定国で拒絶理由が発見され、その国で拒絶理由への応答等を行う場合、その国の代理人の選任が必要となり、費用が発生します。

メリット5 迅速な審査(拒絶通報期間の制限)

議定書出願では、指定国官庁が拒絶理由を発見した場合の国際事務局への通報期間を領域指定の通報日から1年(又は18ヶ月)以内に制限しています。

各国毎に直接出願をする場合には、このような審査(拒絶)期間の制限のない国もありますので、議定書出願を行うことにより各指定国での審査が迅速に行われる場合があります。

メリット6 締約国の事後指定による保護の拡張

議定書出願が国際登録された後、指定国や指定商品(役務)を追加することができる事後指定の手続を行うことにより、出願時に指定しなかった締約国はもとより、出願後に新たに加盟した締約国についても保護の拡張を求めることができます。

また、出願時に特定の国に対し商品(役務)を限定的に指定した場合でも、国際登録の範囲内であれば指定しなかった商品(役務)を追加することができます。

第3節 議定書に基づく国際登録出願の概要

1. 国際登録出願の基礎出願又は基礎登録

国際登録出願をするためには、日本国特許庁に係属している自己の商標登録出願若しくは防護標章登録出願(基礎出願)又は自己の商標登録若しくは防護標章登録(基礎登録)を基礎とする必要があります。

(1) 標章の同一

国際登録出願の標章が上記の基礎出願又は基礎登録の標章と同一でなければなりません。

(2) 指定商品及び役務の範囲

国際登録出願で指定可能な商品及び役務は、上記の基礎出願又は基礎登録で指定している商品及び役務と同一又はその範囲内でなければなりません。

(3) 出願人又は名義人の同一

国際登録出願の出願人が上記の基礎出願又は基礎登録の出願人又は名義人と同一でなければなりません。

2. 国際登録出願の出願人

(1) 国際登録出願をすることができる者は、日本国民又は日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有する外国人です。

(2) 2人以上の出願人がいる場合には、出願人全員が前記(1)の要件を満たしていることが必要です。

3. 国際登録出願の効果

(1) 本国官庁を経由して国際事務局へ提出された国際登録出願は、国際登録日(事後指定の場合は、国際登録簿に記録された事後指定の日)から関係締約国において、標章登録を当該関係締約国の官庁に直接求めていたならば与えられたであろう保護と同一の保護を与えられたものとなります。 [議4条(1)]

(2) 議定書は、国際登録について、出願人が工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく優先権を主張する場合、パリ条約第4条Dに定める手続に従わなくても優先権を享有することができる旨定めており、国際登録出願において優先権主張をした場合であっても、優

先権証明書を提出する必要はありません。 [議4条(2)]

4. 国際登録出願の言語

(1) 出願の言語

- ① 国際登録出願で使用する言語として認められる言語は、本国官庁により定められます。 [規則6(1)]
- ② 日本国特許庁が定めた言語…「英語」 [法施規様式備考4]

(2) 国際登録出願以外の通信の言語

国際事務局と出願人又は名義人間の言語…「英語」
 ただし、当該出願人又は名義人が国際事務局へ通信の言語を、英語又は仏語若しくはスペイン語にする旨を願書に表明したときは表明した言語となります。 [規則6(2) (iv)]

5. 国際登録日

(1) 本国官庁が国際登録出願を受理した日が国際登録日

- ① 国際登録出願は本国官庁から国際事務局へ提出します。 [議2条]
- ② 国際登録出願の受理日は、本国官庁が実際に国際登録出願を受領した日となります。すなわち、日本国特許庁に国際登録出願の書面が到達した日をもって本国官庁の受理日となります。 [議3条(1)]
 (注) 商標法第77条第2項では、願書等の提出の効力発生時期を規定する特許法第19条の適用について、国際登録出願については準用していない。また、マドリッド協定議定書に基づく特例を規定する商標法第68条の2～第68条の39には、国際登録出願の願書の効力発生時期についての特例が規定されていない。
- ③ 国際事務局が国際登録出願を、本国官庁が受理した日から2ヶ月以内に受理したときは、**本国官庁が受理した日が国際登録日**となります。 [議3条(4)]

(2) 国際事務局が国際登録出願を本国官庁から受理した日が国際登録日

国際事務局が国際登録出願を、本国官庁が受理した日から2ヶ月以内に受理しなかったときは、**国際事務局が受理した日が国際登録日**となります。 [議3条(4)]

6. 国際登録簿

国際事務局は、国際登録出願が議定書及び同規則に定める要件に合致すると認めた場合には、標章を**国際登録簿**に登録し、国際登録について指定国の官庁に対して通報すると

ともに、本国官庁へ通知し、かつ名義人に国際登録証明書を送付します。 [規則14(1)]

7. 国際登録の存続期間

国際事務局による標章の登録は、**国際登録日から10年間**にわたって効力を有し、議定書第7条に規定する条件に従い**更新**することができます。 [議6条(1)、7条(1)]

なお、更新の手続も国際登録出願と同様に、1回の更新申請で各指定締約国に反映させることができます。 [議5条(2)(a)、(b)]

8. 指定国官庁による審査

指定国官庁は、国際事務局による「領域指定」の**通報日 (Date of notification)**から**1年(又は各国の宣言により18ヶ月)以内**に、その対象である標章に保護を与えることができないことを「**暫定的拒絶通報(日本における拒絶理由通知に相当)**」により行うことができます。

また、指定国官庁が拒絶の理由を発見しない場合は、「**保護認容声明**」が送付されます。

(注)一部保護認容制度:指定国によっては、暫定的拒絶通報において、一部の指定商品(役務)に拒絶理由がある旨見解を示した後、出願人が拒絶理由に応答しなくても、出願を拒絶することなく拒絶理由のない指定商品(役務)について保護が認められる場合があります(米国、中国、シンガポール等)。

第4節 事後指定について

1. 事後指定の概要

事後指定とは、国際登録出願が**国際登録された後に**、指定国や指定商品(役務)を**追加**(ただし、指定商品(役務)は国際登録簿上の商品(役務)の範囲内)する制度です。

(1) 指定国の追加

国際登録出願のときに指定しなかった国を追加することができます。また、国際登録出願後の新規加盟国(事後指定提出時には発効済)も追加することができます。

(注)ブラジル、エストニア、フィリピン、インドは議定書第14条(5)の宣言を行っていませんので、当該国において議定書の効力が発生する日(ブラジル:2019年10月2日、エストニア:1998年11月18日、フィリピン:2012年7月25日、インド:2013年7月8日)前の国際登録を基に事後指定することはできません。

(2) 指定商品(役務)の追加

事後指定では、国際登録出願時に一部又は全部の指定国について限定により指定しなかった商品(役務)を、国際登録簿に登録されている商品(役務)の範囲内で追加することができます。

2. 事後指定の日

(1) 本国官庁が事後指定書を受理した日が事後指定の日 [規則24(6)]
国際事務局が事後指定書を、名義人の締約国官庁が受理した日から2ヶ月以内に受理したときは、原則、官庁が受理した日が事後指定の日となります。

(2) 国際事務局が事後指定書を受理した日が事後指定の日 [規則24(6)]

- ① 事後指定書を名義人が直接国際事務局へ提出したときは、原則、国際事務局が事後指定書を受理した日となります。
- ② 事後指定書を、官庁が受理した日から2ヶ月を経過して国際事務局が受理したときは、原則、国際事務局が受理した日となります。

3. 事後指定の効果

国際事務局は、国際登録後に提出された事後指定が適用される要件を満たしている場合には、国際登録簿に記録し、事後指定において指定された指定国及び名義人にその旨を通報します。当該事後指定が官庁によって提出された場合には、官庁に通知します。

[規則24(8)]

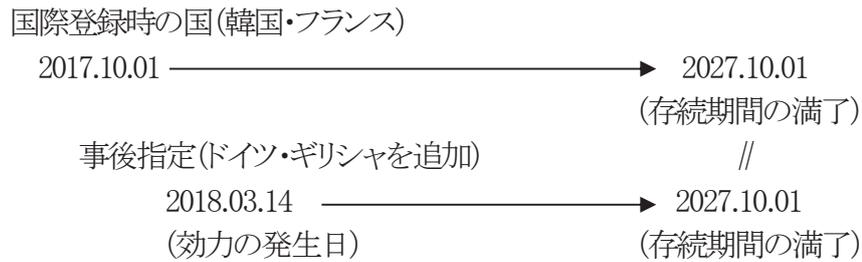
各指定国では、事後指定の日にその国に直接出願した場合と同等の効果が発生し、国際事務局が指定国に事後指定を通報した日(Date of notification)から1年(又は18月)以内に拒

絶の通報を行わない場合は、当該指定国の国内登録と同一の保護を受けます。

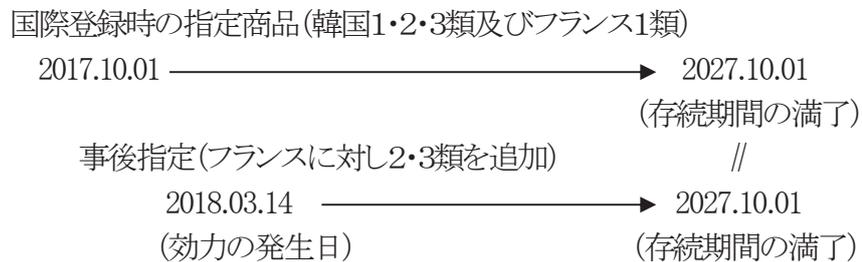
4. 事後指定の存続期間

事後指定により追加した指定国又は指定商品(役務)の存続期間は、その国際登録における国際登録日から10年となり、事後指定日からは起算されません。

【国の追加の例】



【指定商品(役務)の追加の例】



第5節 国際登録の従属性(セントラルアタック)について

1. 国際登録の基礎出願・登録への従属性(セントラルアタック)の概要

[議6条(3)、(4)、規則22(1)]

国際登録は、国際登録日から5年間は、国際登録の基礎となった出願・登録に従属します。基礎出願・登録の効果が終了、すなわち、①国際登録の基礎となった出願又は登録が、国際登録日から5年の期間が満了する前に拒絶、放棄、無効等となった場合、又は、②当該5年の期間満了前に拒絶査定不服、登録無効(取消し)等の審判が請求され、5年の経過後に拒絶、放棄、無効等が確定となった場合には、基礎出願・登録の効果が終了した範囲内で国際登録された指定商品(役務)の全部又は一部について国際登録が取り消されます。その結果として指定国における国際登録の効果も当該取消しに係る範囲内で失効します。これを、国際登録の基礎出願・登録への従属性(セントラルアタック)と呼んでいます。

基礎出願の指定商品(役務)を減縮し設定登録となった場合にも、設定登録後の商品(役務)に含まれない国際登録簿の指定商品(役務)は取り消されます。

本国官庁は、国際登録の基礎出願・登録への従属性(セントラルアタック)の事実を確認したときには、国際登録の指定商品(役務)の全部又は一部の取消しを国際事務局に請求する義務を負っています。

なお、国際登録の基礎出願又は登録への従属性(セントラルアタック)によって国際登録の指定商品(役務)の全部又は一部が取り消された場合において、国際登録簿に取消しの記録がされた日から3月以内に、取り消された指定商品(役務)の範囲内で、指定国にその国の条件を満たす商標登録出願(直接出願)を行えば、当該出願は国際登録日(又は事後指定の日)に行われたものとみなされます。

[議9条の5]

2. 国際登録の基礎出願・登録への従属性(セントラルアタック)の詳細及び手続

(1) 本国官庁

本国官庁は、国際登録出願の基礎出願又は基礎登録について、国際登録日から5年の期間が満了する前に、以下の①から⑤の事由が発生した場合には、国際事務局へ基礎出願又は基礎登録の効果の終了に伴う国際登録の取消しを請求する通報を行います。(日本国特許庁は、事前に通報内容を出願人に通知し国際登録の取り消される範囲等について確認を求めています。)

また、5年の期間が満了する前に④又は⑤の審判が請求され、5年経過時に確定していない時は、当該請求がある旨を国際事務局へ通報します。

- ① 指定商品(役務)が補正により減縮
- ② 拒絶、却下、取下げ、放棄が確定
- ③ 存続期間満了
- ④ 拒絶査定不服審判が請求され、拒絶が確定(5年経過後を含む)

⑤異議申立・登録無効(取消) 審判が請求され、商標権が取消(5年経過後を含む)

【国際登録の基礎出願・登録への従属性(セントラルアタック)例】

●国際登録日

2017.03.14 —————▶ 2022.3.14(5年目)

国際登録の全部又は一部取消し事由(例)

① 基礎出願

2016.10.01 —————▶ 2017.04.01 — 2017.08.01
(補正書で減縮) (登録査定)

② 基礎出願

2016.10.01 —————▶ 2017.10.01
(拒絶査定)

③ 基礎登録

2007.10.01 —————▶ 2017.10.01
(権利消滅)

④ 基礎出願

2016.10.01 —————▶ 2018.04.01・2018.05.01 —————▶ 2022.05.01
(拒絶査定) (審判請求) (拒絶審決)

⑤ 基礎出願

2016.10.01 —————▶ 2017.04.01・2018.05.01 —————▶ 2022.05.01
(登録査定) (無効審判) (無効審決)

(2)国際事務局

国際事務局は、本国官庁からの基礎出願又は基礎登録の効果の終了に伴う国際登録の取消しを請求する通報に基づき、国際登録の全部又は一部を取り消し、指定国及び名義人へ以下の内容を通報します(取り消された国際登録の分割、併合案件についても、取り消された国際登録に含まれる商品役務は取り消されます)。

① 国際登録簿から国際登録の指定商品(役務)の全部又は一部を取り消した日及び

② (i)国際登録の指定商品(役務)の全部が取り消された場合には、その事実、又は、
(ii)国際登録の指定商品(役務)の一部が取り消された場合には、取り消された指定商品(役務)若しくは取り消されなかった指定商品(役務)

(3)指定国官庁

国際事務局から送付される、基礎出願又は基礎登録の効果の終了に伴う国際登録の取消しにかかる通報に基づき、指定商品(役務)の全部又は一部を取り消します。

(4) 国内商標出願への転換(トランスフォーメーション) [議9条の5]

国際登録の基礎出願・登録への従属性(セントラルアタック)のために、国際登録の指定商品(役務)の全部又は一部が取り消された場合、名義人は、取り消された指定商品(役務)に関して指定国へ商標出願(直接出願)を行うことができます。その際に、下記の要件を全て満たす場合には国際登録日(事後指定の日)にされた商標出願とみなされます。

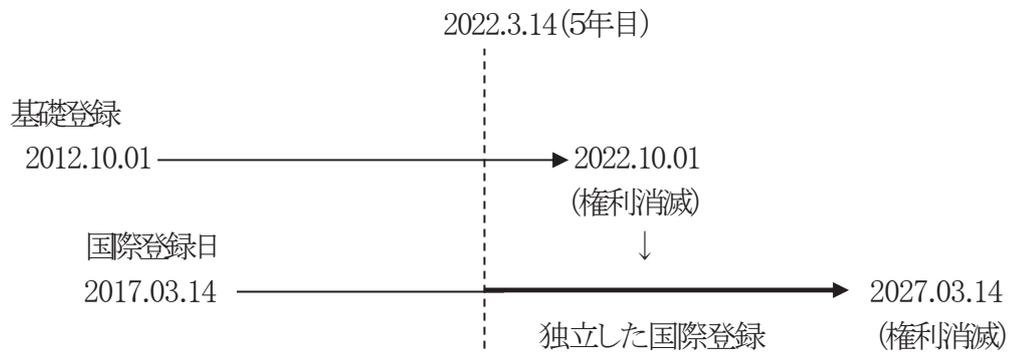
また、国際登録について優先権を主張していた場合には、商標出願にも優先権が認められます。

- ① 商標出願が、国際登録の取り消された日から3ヶ月以内に行われること
- ② 商標出願の指定商品(役務)が、取り消された指定商品(役務)に実質的に含まれること
- ③ 商標出願が、指定国の法の要件を遵守(商標出願の手数料の支払いを含む)していること

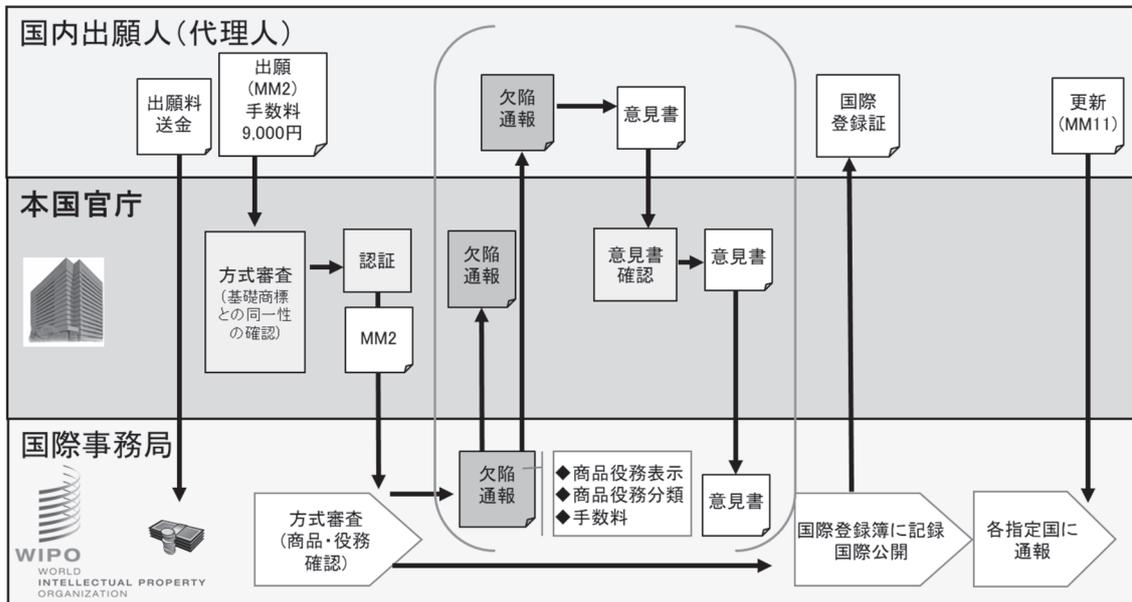
3. 国際登録の独立性 [議6条(2)]

国際登録は、当該国際登録日から5年の期間が満了したときは、上記2(1)④及び⑤に該当する場合を除くほか、基礎出願による登録又は基礎登録から独立した標章登録が構成されます。

【国際登録の独立性(例)】



初めてマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願をされる方へ
(手続概要と注意点)



願書作成

*国際登録願書(MM2)を特許庁ホームページからダウンロード

(<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/yoshiki/gansho.html>)し、パソコンで必要事項を英語で入力して願書を作成します。(手書きは認められません。)または、上記書面の提出に代えて、オンラインサービス「Madrid e-Filing」を用いて出願できます。

*WIPO 国際事務局の口座に国際出願にかかる手数料(スイスフラン)を外国送金(前払い)し、願書の FEE CALCULATION SHEET の(b)欄に振込人名と振込日を記載します。(取扱銀行及び中継銀行の手数料は出願人負担です。手数料と外国送金方法はこちら。(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tesuryo/madopro_syutugan_fee.html))

*「特許庁へ支払う手数料の納付書」に出願人名や基礎出願(登録)番号等の必要事項を記載し、9,000円分の特許印紙を貼付して、特許庁国際意匠・商標出願室 本国官庁の受付窓口へ提出します。または、特許庁国際意匠・商標出願室 本国官庁宛てに郵送することも可能です。ただし、国際登録願書の受理日は、郵便局への差出日ではなく、特許庁に書類が到達した日となります。

出願
(特許庁)

*特許庁(本国官庁)で、願書を認証するための方式審査を行います。基礎出願(登録)とのマークの同一性や指定商品(役務)が基礎出願(登録)のそれと同一又はその範囲内か否かを確認し、不備があれば電話又はメールで連絡します。不備の連絡から遅くとも2週間以内に特許庁に差替え頁が届くようにご協力をお願いします。

*方式審査の結果不備等がない場合は、特許庁は当該願書をWIPO 国際事務局に送付し、同時にその写しを「商標法第68条の3(3)に基づく通知」に添付して出願人(代理人がいる場合、代理人宛て)に送付します。

国際事務局 での審査

* 特許庁から送付された願書は、WIPO 国際事務局において第 10 欄に記載の指定商品（役務）の分類がニース国際分類上正しく分類されているか、商品（役務）の表示が分類上極めて曖昧なものとなっていないか等の点で審査されます。

これらに不備があると判断された場合は、WIPO 国際事務局から「欠陥通報 (NOTICE CONCERNING AN INTERNATIONAL APPLICATION)」と呼ばれる補正指令通知に相当する文書が発せられますので、欠陥通報の発送日から 3 月以内に出願人はこの不備を解消しなければなりません。

欠陥の内容によって主に以下の 2 種類の欠陥通報が発せられます。

① 分類に不備がある場合 「分類欠陥通報 (Rule 12)」

② 表示に欠陥がある場合 「表示欠陥通報 (Rule 13)」

上記のいずれも特許庁を通じて不備を解消しなければならないため、欠陥通報の発行日から 30 日以内に特許庁に対して応答書面を提出してください。

なお、手数料不足等の場合は「料金欠陥通報」が発せられますので、こちらはご自身で直接 WIPO 国際事務局宛てに不足金額を納付してください。

* WIPO 国際事務局における分類審査については、WIPO ホームページより「Examination Guidelines Concerning the Classification of Goods and Services in International Applications」を御参照ください。

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/madrid_examination_guidelines.pdf

国際登録簿 への記録

* WIPO 国際事務局での審査が完了すると、国際登録に関する全情報の記録簿である「国際登録簿」に記録され、「国際登録証 (CERTIFICATE OF REGISTRATION)」が送付されます。ただし、この時点ではまだ指定国での審査は開始されていませんので、指定国における権利保護を意味するものではないことに御注意ください。

同時に、WIPO 国際事務局から願書の指定国欄 (第 11 欄) でチェックした各指定国に「指定通報」が送付されます。

指定国での 審査

* WIPO 国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告が行われます。拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO 国際事務局が指定通報を送付した日から 1 年 (指定国によっては 18 月) 以内に「暫定的拒絶通報 (PROVISIONAL REFUSAL)」を WIPO 国際事務局経由で出願人 (代理人がいる場合、代理人宛て) に送付します。

なお、暫定的拒絶通報の言語は、英語であるとは限りません。指定国によっては、フランス語やスペイン語で通知される場合があります。

* 「暫定的拒絶通報」への対応については、通報に記載された事項に従ってご対応ください。

(欠陥通報の場合とは異なり、日本国特許庁を通じての応答ではありません。現地代理人等を通じて拒絶理由を解消しなければならない場合もあります。)

* 保護が認められれば、国際登録日から 10 年間の権利期間として保護されます。

* 出願される前に、ある程度の各国制度情報を入手することをお勧めします。指定国によっては保護が認められた後も権利維持のために「使用証明」の提出等を求められます。



で、当該国の制度に従って手続きしてください。

*各指定国における手続き概要は Madrid Member Profiles

(<https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember>)から入手可能です。

更新

*国際登録日から10年の権利期間が満了する前に、更新手数料を支払うことで更に10年の権利期間を延長することができます。国際登録を更新したい場合は、満了日までに更新に必要な手数料の満額がWIPO国際事務局の口座に入金されるように更新の手続を行います。(更新手続の様式はMM11です。)

*WIPOホームページ「eMadrid(<https://madrid.wipo.int/>)」よりWIPO Current Account 若しくはクレジットカードで更新手数料の納付を行うこともできます。

その他

*国際登録の状況は下記WIPOホームページより確認することができます。

•Madrid Monitor(<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp>)

*国際登録後、他の締約国の指定を追加する事後指定手続を行う場合、様式MM4を本国官庁若しくはWIPO国際事務局へ提出します。WIPOホームページ「eMadrid(<https://madrid.wipo.int/>)」より電子手続を行うこともできます。

*WIPO国際事務局からの通知はEメールで届きます。受信を見落とさないように御注意ください。

•Email Notificatios Service

(<https://www.wipo.int/madrid/en/madrid-system-electronic-notifications.html>)

*国際登録後、WIPO国際事務局とは関係のない機関や企業から、公報の発行や当該機関での登録のための請求書が届くことがありますが、WIPO国際登録への法的効力とは関係が無い旨、WIPOが注意喚起を行っています。

•WIPOの注意喚起記事(<https://www.wipo.int/madrid/en/fees/warning.html>)

•これまでWIPOが把握している請求書例

(<https://www.wipo.int/madrid/en/fees/invoices.html>)