

マドリッド制度の概要とその変遷

世界知的所有権機関（WIPO）マドリッド登録部
マドリッド情報・促進部 アソシエイトオフィサー
世界知的所有権機関（WIPO）日本事務所
マドリッド登録部 コンサルタント

内藤 隆仁
佐藤 丈晴

要 約

マドリッド制度は、一つの出願で複数の国に出願するのと同等の効果が得られる商標の国際登録制度である。国際登録後の名義変更、住所変更及び更新などの管理を WIPO に対して一括して行える点や、企業の事業展開に応じて保護したい国を追加できる点などが主なメリットとして挙げられる。商標の国際的な保護を図る法的な枠組みとして成功を収めたといえるマドリッド制度だが、新言語導入や従属性の議論など、運用に大きな影響を与える議論や制度の根幹にかかわる議論も昨今活発に行われている。また、WIPO ではマドリッド制度の各種手続きのオンライン化に注力しており、特に 2020 年頃より世界的に蔓延した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によって国際郵便に支障が生じたこともあって、その流れは加速している。本稿では、マドリッド制度の概要及びその成立と発展の変遷を、最近のトピックにも触れつつ紹介する。

目次

- はじめに
- マドリッド制度の概要
 - マドリッド制度締約国への一括出願・一元管理
 - 基礎要件と出願人資格
 - 基礎出願又は基礎登録への従属
 - 事後指定による領域の拡張
- マドリッド制度に基づく国際出願の流れ
 - 本国官庁における審査
 - WIPO における方式審査
 - 指定国における実体審査
- 国際登録後の管理
 - 国際登録の更新
 - 事後指定
- オンラインツールの活用
- マドリッド制度の変遷と最近のトピックス
 - マドリッド制度の成立と発展
 - 最近のトピックス（課題と展望）
- おわりに

1. はじめに

マドリッド制度とは、1891 年 4 月に採択された標章の国際登録に関するマドリッド協定（以下、「マドリッド協定」という。）及び 1989 年 6 月に採択された同協定に関する議定書（以下、本文においては「議定書」という。）に基づく商標の国際登録制度をいう。日本において議定書に基づく商標の国際登録出願（以下、「国際出願」という。）が可能となった 2000 年 3 月からもうすぐ 25 年を迎えるが、その利用は概して年々増加傾向にある。WIPO

IP Statistics Data Center の集計データ⁽¹⁾によると、日本国特許庁を名義人の締約国官庁とする 2022 年の国際出願の件数は 3,090 件で、2012 年の 2,116 件と比較すると 1.5 倍ほど増加している。また、日本に住所を有する国際登録の名義人による事後指定の件数は同時期に 466 件から 1,344 件と 3 倍近く増加しており、国際出願件数の増加が与える印象以上にマドリッド制度が普及していることが窺える。とはいえ、国際出願を多く行う企業やその代理を取扱う一部の代理人事務所を除いて、国際出願の取扱いは年間で 10 件に満たず、WIPO や締約国からの通報への対応や各種申請手続きに苦慮した経験があるという読者も多いのではないかと。本稿では、マドリッド制度の概要及びその成立と発展の変遷を、最近のトピックにも触れつつ紹介する。なお、本稿に示された見解はすべて筆者個人のものであり、いかなる点においても WIPO の見解を示すものではない。

2. マドリッド制度の概要

2. 1 マドリッド制度締約国への一括出願・一元管理

マドリッド制度は、一つの出願で複数の国に出願するのと同等の効果が得られる商標の国際登録制度である。外国の知的財産庁に直接出願する場合、各国で現地代理人を選任し、指定されたそれぞれの様式にて、その国の言語で願書を作成し、その国の通貨にて費用を支払わなければならないと、手続きが煩雑であるとともに費用も高額となる。一方、マドリッド制度のもと日本国特許庁を通じて国際出願する場合、英語による願書一通にて、日本自身を除く最大 130 개국⁽²⁾において商標の保護を求めることが可能である。保護を求めた国において、出願が拒絶されることなくそのまま保護される場合、現地代理人を選任する必要もない。こうした簡易な手続きかつ費用対効果の高さに加え、国際登録後の名義変更、住所変更及び更新などの管理を WIPO に対して一括して行える点や、企業の事業展開に応じて保護したい国を追加できる点などが主なメリットとして挙げられる。

2. 2 基礎要件と出願人資格

マドリッド制度は、ある国で得られた商標保護に基づく国際登録の効果を他の締約国にも拡大するという「territorial extension (領域の拡大)」の概念を特徴とする制度であることから、国際出願にあたっては、国際登録の基礎となる商標の本国への出願（以下、「基礎出願」という。）又は登録（以下、「基礎登録」という。）が必要となる（議定書第 2 条 (1)）。

国際出願の申請を受理した名義人の締約国官庁（以下、「本国官庁」という。）は、①国際出願にかかる商標が基礎出願又は基礎登録にかかる商標と同一であるか、②商品及び役務が基礎出願又は基礎登録にかかる商品及び役務の範囲内であるか、及び③基礎出願又は基礎登録の名義人が国際登録の出願人と同一であるか（以下、これらをまとめて「基礎要件」という。）を認証する。これら基礎要件は、本国官庁の認証時点の情報に基づくものである。そのため、本国官庁の認証後、国際登録の前に、基礎出願や基礎登録の名義人が変更されたとしても、それによって基礎要件の不備とされることはない。

そして、マドリッド制度のもと、国際出願を行うには、①基礎出願又は基礎登録の名義人が、当該国である締約国の国民であること、②当該国である締約国に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有していること、のいずれかが必要である。なお、出願人が複数いる場合は全員の出願人資格が求められる（第 8 規則⁽³⁾(2)）。

2. 3 基礎出願又は基礎登録への従属

国際出願が一定期間、基礎出願又は基礎登録に従属するというのもマドリッド制度の特徴である。国際登録は、その国際登録日から 5 年間は基礎出願又は基礎登録に従属する。そして、その期間内に基礎出願が拒絶又は取下げとなった場合や、基礎出願から生じた登録又は基礎登録が取消し又は無効となった場合、当該国際登録はその拒絶や取消・無効の範囲で全部又は一部が取り消される（議定書第 6 条 (2) (3) 及び (4)）。

ただし、実務上、従属性を理由として国際登録の全部又は一部が取り消されるケースは少ない。特に、その多くは出願中の国内商標を基礎としているケースであり、第三者からの異議申し立てや無効審判等に基づく取消を理由

とする国際登録の取消（いわゆるセントラルアタック）は少ない。

過去に開催された標章の国際登録に関するマドリッド制度の法的発展に関する作業部会（以下、「マドリッド作業部会」という。）の第11回会合において、一部締約国の協力を得て実施された調査⁽⁴⁾によれば、本国官庁からWIPOに対して基礎出願又は基礎登録の効果の終了（Ceasing of Effect）が通知されたケースはこれら締約国の出願全体の約8.5%、セントラルアタックを理由とするものは約2%である。日本に限っては前者は約5.6%、後者は約0.05%にすぎない（表1）。国内出願中の商標を基礎として国際出願を行う場合には、その基礎出願の登録可能性や指定商品・指定役務の表示が拒絶されないように十分事前調査を行うなど配慮することは大切であるが、統計からすればセントラルアタックを過度に心配する必要はないと考えられる。また、仮に従属性に基づき国際登録が取消されたとしても、当該国際登録が取り消された日から3か月以内であれば、国際登録日の利益を維持したまま各国の国内出願に転換することができるトランスフォーメーションという救済制度もある（議定書第9条の5）。

なお、従属性についてはマドリッド作業部会においてしばしば議論が重ねられており、その詳細については「6.2 最近のトピックス（課題と展望）」において後述する。

表1 セントラルアタックによる国際登録の取消

※調査期間 2011年12月1日～2012年11月30日。対象国：29か国

	国際出願	国際登録の取消 (出願に占める割合)	セントラルアタックが原因とされる 国際登録の取消 (出願に占める割合)
全体	29,770 件	2,527 件 (8.5%)	618 件 (2%)
EU	6,322 件	600 件 (9.5%)	357 件 (5.6%)
米国	5,397 件	525 件 (9.7%)	16 件 (0.3%)
日本	2,034 件	115 件 (5.6%)	1 件 (0.05%)

(第11回マドリッド作業部会作業文書 MM/LD/WG/11/4 をもとに作成)

2. 4 事後指定による領域の拡張

マドリッド制度の特徴として、事後指定という制度がある。国際出願は、出願時に保護を求める締約国を指定して行うが、国際登録後においても、保護を求める締約国を追加することが可能である（議定書第3条の3(2)）。そのため、国際出願の時点において商標を使用していない、あるいは使用の予定がない国であっても、その後の企業の事業展開に応じて柔軟に商標保護を求めることが可能である。また、この事後指定は、ある商標についての国際登録がなされたときに、マドリッド制度の締約国でなかった国についても行うことが可能である⁽⁵⁾。事後指定の具体的な手続きは「4. 国際登録後の管理」にて後述するとして、次項では国際出願の流れについてご紹介する。

3. マドリッド制度に基づく国際出願の流れ

3. 1 本国官庁における審査

国際出願を行う方法は、WIPOが提供する Madrid e-Filing⁽⁶⁾を利用してオンライン出願する方法、日本国特許庁が提供する電子出願ソフトを利用して様式 MM2 を PDF 形式で提出する方法、及び日本国特許庁窓口の様式 MM2 を持参又は郵送する方法の三つがある。マドリッド制度上、出願に利用できる言語については英語、フランス語、スペイン語の3つの選択肢があるところ、日本国特許庁では英語を採用している。WIPOの提供する Madrid e-Filing を用いたオンライン出願では、データ処理にかかる期間が短縮できる点やデータの取り込み、交換の際に生じ得る誤字を防げるため、WIPOではオンライン出願を推奨している。申請を受理した本国官庁は、基礎要件と出願人資格を確認し、問題がなければ申請を WIPO に送付する。

また、国際登録日は、原則、本国官庁が国際出願を受理した日となる。ただし、本国官庁が国際出願を受理した日から2か月を過ぎて、WIPOが当該出願を受理した場合は、WIPOが当該出願を受理した日が国際登録日となる。国際登録の存続期間は、この国際登録日から10年である。保護を求める国として申請において指定された締

約国（以下、「指定国」という。）における保護が決定された日によって存続期間が変わることはない。

3. 2 WIPO における方式審査

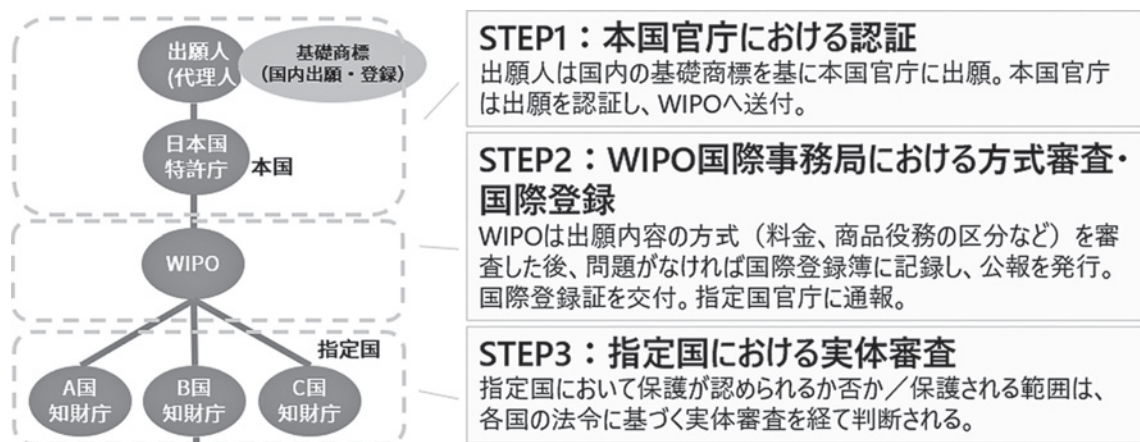
本国官庁から国際出願を受理した WIPO は、当該出願で指定された商品及び役務が国際分類⁽⁷⁾に即して適切なものであるか、適正な料金が納付されているかなどの方式審査を行い、不備があれば欠陥通報（Irregularity letter）を出願人（代理人がいる場合には代理人）に送付する。出願人は、不備の内容が指定商品の表示や国際分類に関するものであれば、本国官庁を通じて応答書面を提出し、料金に関するものであれば、WIPO に直接支払う。出願の内容に不備がない場合又は不備が解消した場合、WIPO は国際登録簿を作成し、国際登録証を名義人（代理人がいる場合は代理人）に送付する。併せて、公報に掲載するとともに、指定国に領域指定の通報を行う。

3. 3 指定国における実体審査

領域指定の通報を受けた指定国は、国際登録で指定された内容を各国・地域の法令に基づいて、国際登録への保護が認められるか否か実体的な審査を行う。各指定国は、国際登録について保護が認められない理由がある場合、領域指定の通報日から 12 か月、又は当該締約国が議定書第 5 条（2）（b）の規定に基づく審査期間の延長の宣言を行っている場合には 18 か月の間に拒絶の通報を発行することができる。かかる通報がない場合、又は暫定的な拒絶の通報が撤回された場合、国際登録にかかる標章は、その登録を当該指定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る（議定書第 4 条（1）（a））。

なお、指定国における国内登録証の発行は議定書上の義務とはなっていない。特定の指定国における保護の状態を表示した書面を入手したい場合は、Madrid Monitor⁽⁸⁾の Designation Status より、最新の状態を表示した PDF ファイルをダウンロードすることができる。税関手続きや裁判等で WIPO の認証した証明書が必要な場合、同サイトの Request certified documents から国際登録の認証証明書や抄本等を請求することも可能である。

図 1 マドリッド制度に基づく国際出願の流れ



4. 国際登録後の管理

4. 1 国際登録の更新

(1) 更新期限のお知らせ

更新期限の管理がし易いことはマドリッド制度で大きなメリットを感じられることの一つだろう。国際登録の存続期間は、上述のとおり、事後指定で追加した指定国を含め、国際登録日から 10 年である。WIPO は、存続期間満了日の 6 か月前に、名義人及び国際登録に記録された代理人に、非公式の通報を送付し注意喚起を行っている（議定書第 7 条（3））。ただし、この通知が送付されなかったことを理由に期限内に更新手続きができなかったことは免責されないため、名義人や代理人ら自身でも十分に注意を払っていただきたい。

(2) 更新料の納付

国際登録の更新は、必要な更新料を納付することで行われる。名義人や国際登録の代理人である必要はなく、誰でも手続きが可能である。存続期間満了日を過ぎてしまった場合でも、満了日後6か月の間は、規則に定める割増手数料を納付することで更新は認められる。更新料は、「基本手数料 (Basic fee)」、指定国数に応じて支払う「付加手数料 (Complementary fee)」及び3を超えた1区分ごとに支払う「追加手数料 (Supplementary fee)」の合計額で算出される。指定国は、付加手数料と追加手数料に代えて「個別手数料 (Individual fee)」を徴収することが可能である。なお、更新手続きを日本国特許庁を通じて行うことも可能であるが、WIPO に支払う費用とは別途費用が発生する。

更新料の計算は、WIPO が提供するオンラインサービスの一つ Madrid System Fee calculator⁽⁹⁾が便利なので活用すると良い。eMadrid⁽¹⁰⁾を利用したオンライン更新手続きでは、必要な料金は自動で計算される。指定国の決定が国際登録簿に記録されていない場合や、国際登録の記録が複雑な場合は料金が正しく反映されていないことがあるので Madrid Monitor や自身で把握している情報と照らし合わせながら料金に間違いがないか確認していただきたい。

(3) 更新する指定国の選択

国際登録の更新の際、更新する指定国を選択することが可能である。しかし、更新する指定商品・指定役務の範囲を限定したり、名義人の住所や代理人等を変更する手続きを同時に行うことはできないため、存続期間満了日までに速やかに必要な変更手続きを行っておくべきである。

(4) 更新できない範囲

国際登録は、国際登録簿に①全部無効 (Total Invalidation) 又は放棄 (Renunciation) が記録されている指定国、②取消 (Cancellation) が記録されている商品又は役務、③一部無効 (Partial Invalidation) が記録されている指定国は無効とされた商品又は役務、及び、④限定 (Limitation) が記録されている指定国はリストに含まれない商品又は役務について更新されない (第 30 規則 (2) (c))。

この点、第 18 規則の 3 に基づく拒絶確定声明が記録されている指定国であっても、国際登録の更新は可能である。拒絶された指定国をなぜ更新する必要があるのか疑問に思われるだろうが、場合によっては名義人が更新を求めることがあるためである。例えば、事後指定した締約国の審査に対する不服申し立て等が継続している場合は、国際登録の更新手続きの時点で保護が決定していなくとも、更新の対象国に含めることを忘れずに手続きいただきたい。

(5) 更新に関する規則改正

更新については、2022 年 11 月にユーザーの利便性向上を図るべく規則改正が行われた⁽¹¹⁾(表 2)。改正された規則においては、国際登録の更新申請期間が拡張され、存続期間満了日の 6 か月前から手続きが可能となった。すなわち、これまで、更新料が存続期間満了日より 3 か月以上前に納付された場合には、存続期間満了日の 3 か月前の時点で有効な料金が適用され、存続期間満了日の 3 か月前から存続期間満了日までの間に納付された場合は、料金が支払われた時点で有効な料金が適用されていた。規則改正後はこの期間が 6 か月となった。これにより、WIPO からの更新期限のお知らせを受け取り次第、更新手続きが可能となった。

また、規則改正前は、国際登録簿への更新の記録は存続期間満了日以降になされていたが、規則改正後は、更新手続きが行われ次第、存続期間満了日を待たずに国際登録簿に更新の記録を行うとともに、更新登録証も存続期間満了日を待たずに発行することとなった。

表 2 更新に係る規則改正の内容

	規則改正前 (～2022.10.31)	規則改正後 (2022.11.1～)
手続期間	更新期限の 3 か月前から	更新期限の 6 か月前から
国際登録簿への記録	更新日の翌日	更新日を待たずに記録
更新登録証	更新日以降に発行	更新日を待たずに発行

4. 2 事後指定

(1) 事後指定の申請方法

事後指定の申請は、名義人（又は代理人）が WIPO に直接提出する。名義人の締約国を通じて提出することも可能であるが、締約国官庁の定める手数料を別途支払う必要がある。WIPO では、簡易かつ迅速な eMadrid を利用したオンライン申請を推奨している。

(2) 事後指定日

事後指定は、名義人が WIPO に提出する場合、当該申請を WIPO が受理した日が事後指定日となる。また、名義人の締約国の官庁を通じて提出する場合、事後指定日は原則として当該官庁が事後指定の申請を受理した日となるが、一定の欠陥事由がある場合であって当該欠陥が 2 か月以内に是正されない場合、当該欠陥が是正された日が事後指定日となることがある。

(3) 事後指定で追加された締約国における権利期間

国際登録の存続期間は、国際登録日から 10 年であり、事後指定で追加された締約国についても、同様である。したがって、例えば国際登録日から 9 年目に事後指定で追加された締約国についても、更新手続きを行わなければその保護は失われてしまう。この点、事後指定した締約国において、出願が審査中であるか否かは問わないため、仮に当該締約国において保護が確定していない段階で国際登録の存続期間満了日を迎えるケースにおいても、当該締約国を更新対象国に含めなければその指定の効果は失われてしまうことに注意していただきたい。実際、国際登録が更新されていないことに次の 10 年後の存続期間満了日まで名義人が気づいていなかったという事例が過去に存在した。

存続期間満了日の近い国際登録について事後指定を検討している場合、更新後に事後指定の効力を発効させるという選択肢もあるのでご参考にされたい（第 24 規則（3）（c）（ii））。この場合は、事後指定日が更新日の翌日に記録されることとなり、事後指定にかかる締約国分の更新料の支払いを節約することが可能である。

5. オンラインツールの活用

WIPO が提供する各種オンラインツール（表 3）には、WIPO ウェブサイト又は WIPO IP ポータル⁽¹²⁾からアク

表 3 WIPO が提供する各種オンラインツール

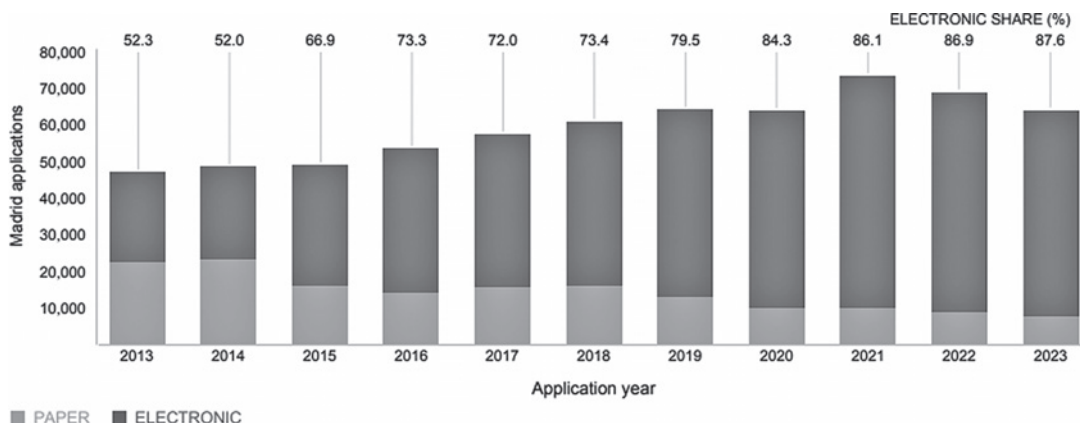
サービスの種類	手続の種類、内容及び機能
eMadrid	各種手続きツールへの窓口となるポータルサイト ・事後指定 (Subsequent designation) ・名義変更 (Change ownership) ・名義人の名称又は住所の変更 (Change holder details) ・限定 (Limitation) ・放棄 (Renunciation) ・取消 (Cancellation) ・更新 (Renewal) ・代理人選任 (Management of representative) ・国際登録の記録の更正 (Correction) ・書面のアップロード ・証明書の申請 等
Madrid e-Filing	出願手続
Global Brand Database	国際登録及び各国商標を収録したデータベース
Madrid Goods & Services Manager	WIPO 及び締約国で採択可能な商品・役務表示を収録したデータベース
Madrid Member Profiles	締約国の国内法令・運用情報を収録したデータベース
Madrid System Pendency Rates	WIPO における各種手続きの平均処理期間情報

セスできる。WIPO では現在もオンラインツールの開発・改善を続けており、インターフェースやサービス名など変わることはあり得るので、利用される際は最新の情報を WIPO ホームページなどでご確認いただきたい。

WIPO では近年マドリッド制度の各種手続きのオンライン化に注力しており、特に 2020 年頃より世界的に蔓延した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によって国際郵便に支障が生じたこともあって、その流れは加速している。WIPO との通信は、2023 年 2 月 1 日発効の実施細則第 11 節の改正により、現在はすべて電子的手段により行われている。国際出願の手段についても、2020 年以降、Madrid e-Filing によるオンライン出願を導入した締約国は 18 か国増え、25 か国となった⁽¹³⁾ (2024 年 6 月末時点)。日本においても 2022 年 6 月 1 日以降、同システムを利用したオンライン出願が可能になっている。さらに、2024 年 1 月 1 日以降は、日本国特許庁に日本円で支払うことになっていた本国官庁手数料 9,000 円も含め、一括してスイスフランで WIPO に出願費用を支払うことができるようになった（※様式 MM2 による紙面での出願の場合、本国官庁手数料は引き続き日本円で日本国特許庁に支払う必要がある）。これにより、オンライン出願の利便性がさらに向上しているのでは是非活用いただきたい。

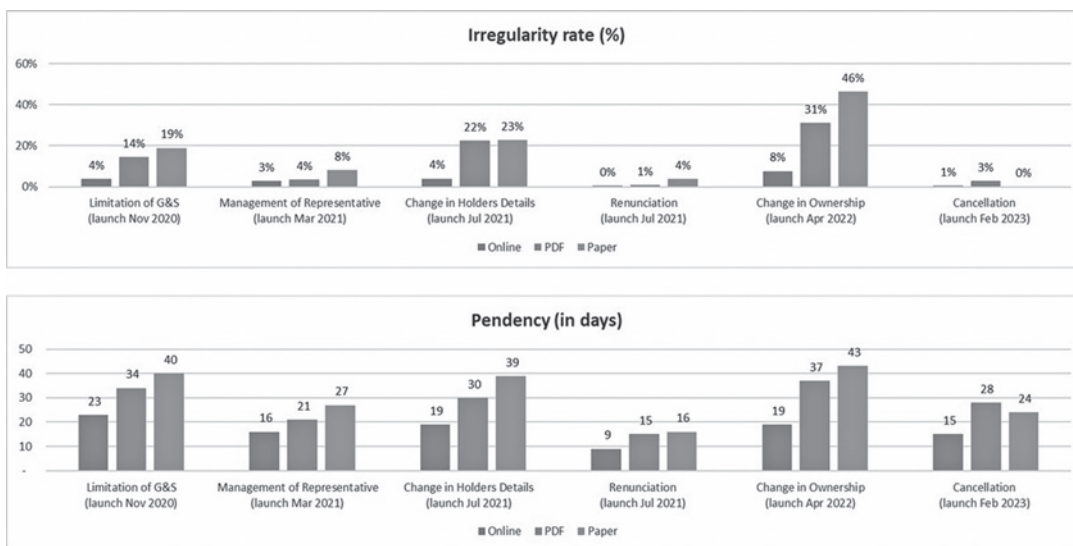
また、登録後の各種手続きについても、主要な手続きについてはすべて eMadrid からオンラインで申請することができる。ユーザーの利用も増加傾向にあり、2013 年に 52.3% だったオンライン手続きの利用率は、2023 年には 87.6% まで増加している（図 2）。利用の際に必要な WIPO アカウントは無料で作成できるので作成しておくといい。オンラインツールを使った手続きの利点としては、まず WIPO における処理が様式を使った申請に比べて迅速であること、また、申請内容の不備を指摘される確率が低くなることが挙げられる（図 3）。

図 2 中間書類の申請手段（下側＝紙媒体による手続き、上側＝電子媒体による手続き）



（出典：WIPO statistics database March 2024）

図 3 欠陥通報の割合と平均処理期間（左＝ eMadrid による手続き、中央及び右＝ MM 様式による手続き）



（出典：WIPO）

なお、WIPO では、各種オンラインツールの開発や改善のためにマドリッドシステムユーザーグループへの参加を募集している。登録者には、年に数回、WIPO からご連絡し、新サービスや新機能のテスト、フィードバックのご提供をお願いしているところ、日本ユーザーの要望を反映させるためにも是非積極的にご登録いただきたい⁽¹⁴⁾。

6. マドリッド制度の変遷と最近のトピックス

6. 1 マドリッド制度の成立と発展

以下に、マドリッド協定の成立に関わる主な出来事から現在までの議定書の変遷を時系列で年表にまとめた（表4）。冒頭述べたとおり、マドリッド制度は、マドリッド協定と議定書という二つの条約に基づく制度である。マドリッド協定が採択された19世紀は、世界的にかつてないペースで工業の発達が進んだ時代であった。特に、鉄道網の整備による交通革命は国境を越えた取引を活発化させ、国際的な商標保護を図る仕組みの必要性が認識されていた。また、パリにおける2回の国際博覧会を経て1873年に開催されたウィーン国際博覧会では、アイデアの盗用を恐れた国外企業の出展拒否が相次いだ。このような時代背景の中、1891年に採択されたマドリッド協定は、商標の国際的な保護を図る法的な枠組みとして、幾多の条約改正を行いつつ一定の成果をあげた。しかし、未加盟国からは使用言語、審査期間、基礎登録への従属性の点などにおいて、その批准を困難にさせる問題点があることが指摘されており、締約国数の拡大にも伸び悩んでいた。

そこで、マドリッド制度とは別の新たな国際的商標保護の枠組みを創設するために採択されたのが商標登録条約⁽¹⁵⁾（The Trademark Registration Treaty：TRT）であった。商標登録条約のもとでは、基礎となる国内登録は必要とされず、国際事務局への直接出願を行うことも可能とされた。同条約は1980年に5つの締約国（ブルキナファソ、コンゴ、ガボン、ソビエト連邦及びトーゴ）が批准したことで発効したが、これ以上に締約国は拡大せず、結局、すべての国内登録から独立した「真の商標の国際登録制度」の創設の試みは失敗に終わる。

こうした中、1986年から1989年にかけて国際事務局が招集した政府専門家の委員会での長い議論の末、マドリッド協定とは全く別の新たな条約を設立するのではなく、同協定を生かしつつ未加盟国にとって受け入れやすいものとなるような配慮を加える形で採択されたのが1989年の議定書であった。例えば、議定書においては、本国における登録だけでなく出願も基礎商標とすることを可能としたこと、審査期間を所定の宣言を行うことで18か月に延長することを可能としたこと、規則に基づく運用においてフランス語に加えて英語を出願言語として使用可能としたことなどが挙げられる。

その後、議定書の加盟国は順調に拡大し、2015年にマドリッド協定のみに参加する唯一の国であったアルジェリアについて議定書が発効したことを契機にマドリッド協定の一部規定の適用の凍結が決定された。これを受けて、2016年10月以降、マドリッド協定のみへの新規加入が認められなくなったことから、マドリッド制度は、事実上、議定書の単一条約に基づく制度となった⁽¹⁶⁾。

表4 マドリッド制度の成立と発展

年	主な出来事
1855年	パリ国際博覧会の開催
1867年	パリ国際博覧会の開催
1873年	ウィーン国際博覧会の開催
1883年	工業所有権の保護に関するパリ条約を採択
1886年	文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約を採択
1891年	マドリッド協定を採択
1892年	マドリッド協定が発効
1893年	WIPOの前身となるBIRPIが設立
1900年	ブリュッセル改正協定を採択
1911年	ワシントン改正協定を採択

1925年	ハーグ改正協定を採択
1934年	ロンドン改正協定を採択
1957年	ニース改正協定を採択 - 従属性を国際登録日から5年間とする規定の追加
1967年	ストックホルム改正協定を採択
1970年	世界知的所有権機関を設立する条約の発効により WIPO が誕生
1973年	商標登録条約を採択
1974年	WIPO が国際連合の専門機関となる
1979年	修正されたストックホルム改正協定を採択
1980年	商標登録条約が発効
1989年	マドリッド協定議定書を採択
1991年	商標登録条約の適用を停止
1995年	マドリッド協定議定書が発効
2000年	日本でマドリッド協定議定書が発効
2004年	マドリッド協定議定書の公式言語にスペイン語を追加
2006年	マドリッド協定議定書の改正（第5条（2）（c）（ii）：国際登録の効果の拒絶及び無効の規定の見直し ⁽¹⁷⁾ ）
2008年	マドリッド協定議定書の改正（第9条の6：セーフガード条項の見直し ⁽¹⁸⁾ ）。マドリッド協定と議定書の双方が適用される締約国について、議定書を優先適用。すべての国際出願で英語・スペイン語も利用可能に
2009年	保護認容声明の送付の義務化（第18規則の3）
2014年	WIPO によるオンライン出願サービス（Madrid e-Filing）の提供開始
2015年	アルジェリアがマドリッド協定議定書を批准。マドリッド同盟国の締約国すべてにおいてマドリッド協定議定書が優先して適用されることとなった
2016年	第50回マドリッド同盟総会において、マドリッド協定の一部の適用について凍結を決定。マドリッド協定のみへの新規加盟が不可となった
2018年	インドネシアの加盟により、マドリッド協定議定書の締約国が100か国を突破 ⁽¹⁹⁾
2019年	国際登録の分割制度の導入（第27規則の2）
2022年	国際登録の更新手続き期間の拡張（第30規則（1））
2023年	WIPO からの通信の完全電子化 ⁽²⁰⁾ （実施細則第11節） 暫定的拒絶通報への最低応答期間の導入 ⁽²¹⁾ （第17規則）

6. 2 最近のトピックス（課題と展望）

マドリッド制度の締約国は、制度の改善を目的として、様々な事項を話し合うために年1回、マドリッド作業部会を開催している。同作業部会は、議定書の発効から10年を経過したときに見直しを検討することとされていた国際登録の効果の拒絶及び無効に関する規定（議定書第5条（2））及びセーフガード条項（同第9条の6）の規定の見直しの機会を捉えて、マドリッド制度の法的展開に関するアド・ホック（ad hoc）作業部会として2005年7月に開催され、2008年5月の第5回会合から常設の作業部会となったものである。これらの作業部会で議論された条約又は規則改正事項は、マドリッド制度の締約国が一堂に会するマドリッド同盟総会において採択・決定がなされる。

本項では、最近、マドリッド作業部会において議論されているトピックスについてご紹介する。

（1）マドリッド制度への新言語の導入

マドリッド制度は、現在、英語、フランス語、スペイン語の3言語体制である。このうち、英語による出願が全体の85%以上を占めているところ⁽²²⁾、現在、これらの言語に加えて中国語、ロシア語、アラビア語を追加する案

がマドリッド作業部会で検討されている。

まず、2018年の第16回マドリッド作業部会において、中国及びロシアの代表団から、それぞれ中国語とロシア語をマドリッド制度の言語に追加するよう提案がなされた⁽²³⁾。マドリッド制度への言語の追加や変更は、制度の運用に多大な影響を与えるものであるため、WIPOが統計や言語の追加が制度に与える影響について詳細な調査を行うこととなった。

2019年の第17回マドリッド作業部会では、中国、ロシア語に加え、アラブ諸国8か国によってアラビア語の追加が提案された⁽²⁴⁾。併せて、WIPOにおいて、マドリッド制度に中国語、ロシア語を追加した場合の影響について、出願のみ新言語で可とする案から現行3言語と同等の扱いとする案を含め、いくつかの導入レベル（表5）に分けて調査・報告がなされた。

表5 新言語導入の方法として考え得る案導入レベル

	要旨
出願言語 (Filing language)	出願においてのみ新言語を利用可能とする案
処理言語 (Processing language)	出願及び WIPO での方式審査まで新言語を利用可能とする案
送信言語 (Transmission language)	新言語でなされた出願のみ新言語での通信を可能とする案
通信言語 (Communication language)	新言語でなされた出願以外でも、名義人、知財庁、国際事務局間との通信に新言語を利用可能とする案
作業言語 (Working language)	すべての国際登録を新言語でも記録する案 (英語・フランス語・スペイン語と同様の扱い)

(第18回マドリッド作業部会作業文書 MM/LD/WG/18/5 をもとに作成)

2020年の第18回マドリッド作業部会では、WIPOによって、上述の3言語をマドリッド制度に追加した場合の包括的なコストの試算及び技術的な課題の報告がなされた。事務局案としてはこれらの言語を「出願言語」として追加することが提案されたが⁽²⁵⁾、既存言語と同等の扱いを求める提案国及び導入自体に懸念を有するその他締約国のいずれからも賛同が得られず継続議論となった。その後も2021年から2023年までマドリッド制度作業部会において新言語導入は継続的に議論されているが、翻訳、人材にかかる費用負担、翻訳の正確性やデータベースの多言語化による対応可能性などが指摘され、いまだ導入の目途は立っていない。議論の行方は不透明だが、新言語追加の基準の一つとなり得る要素として挙げられている言語圏別国際出願の統計には、提案されている言語以外の言語も見られる点は興味深い⁽²⁶⁾。

ところで、言語問題はマドリッド制度の発展に大きく関わっている。議定書の運用が開始される1996年以前、マドリッド制度はマドリッド協定のもとフランス語においてのみ制度が運用されていたが、議定書が採択された1989年6月当時のマドリッド協定締約国はヨーロッパ諸国を中心とする30か国に満たないものであった。そこで、マドリッド同盟の地域的広がりを模索した26の締約国は、1985年10月のマドリッド同盟総会において、将来的に英語をマドリッド制度に導入することについて議論を行った。そして、議定書の運用が開始された1996年4月1日より3か月ほど前に開催された同年のマドリッド同盟総会では、マドリッド協定の運用においてはフランス語を唯一の言語として維持する一方、議定書の運用においては、フランス語に加えて英語を利用可能とする規則が採択された。

さらに、2001年のマドリッド同盟総会において、スペイン及びキューバより、スペイン語圏の諸国へのマドリッド制度利用拡大を図るべく、マドリッド制度へのスペイン語の追加が提案され、2003年のマドリッド同盟総会において2004年4月1日からスペイン語を導入することが決定された⁽²⁷⁾。

このように、これまでの言語追加はマドリッド制度の利用の地域的拡大が大きな要素となっていた。マドリッド制度が利用可能な国及び地域が131か国にまで拡大し、年間の国際出願件数だけでも6.5万件前後となった現在において、マドリッド制度への新言語導入のコンセンサスを得るということは、これまで以上に政治的、実務的に難しい状況になっていると言える。また、導入されればWIPOにおける制度運営やユーザーにも大きな影響が生じ得るので、そのような課題も見据えた上で、今後の議論を注視していく必要がある。

(2) 従属性

国際登録の基礎出願又は基礎登録への従属性は古くて新しい議論である。マドリッド制度は、名義人にとっては単一の手続きで複数国に出願でき、統一された存続期間において更新・名義変更も一括して行うことができる便利な制度ではある。しかし、国際登録が各国で完全に独立とした制度のもとでは、競合他社等が当該登録の取消を試みる場合、本国における登録だけでなく国際登録が保護されている国ごとに一つ一つ取消のための手続きを行わなければならない、手続きが煩雑になるとともに費用も高額となる。そこで、名義人と第三者による利益のバランスを図るため、現在までマドリッド制度のもとでの従属性の原則は維持されている。しかしながら、国際登録の法的安定性への懸念、国内出願に要する追加的コスト、国内商標の不使用による取消の高リスクの問題から、従属性はマドリッド制度の利用を妨げる一因となっているとしてユーザーから指摘されている⁽²⁸⁾。

1891年にマドリッド協定が採択された当時、基礎登録への国際登録の従属は永久的なものであったが、1957年にマドリッド協定のニース改定協定が採択される前後の外交会議において、従属性が各国の商標保護の独立を規定したパリ条約6条D（現在の第6条（3）に相当）の規定と十分に整合しないのではないかという理由から従属性を廃止することが検討された。当時この提案は、急進的すぎるとして合意には至らなかったものの、従属期間を国際登録から5年間とすることで妥協が図られた。また、1989年に採択された議定書では、従属性により国際登録が取り消された場合の救済措置として、上述のトランスフォーメーションの制度が設けられた。

その後も従属性についてはたびたびマドリッド同盟国の国際会議で議論となっており、2006年の第2回アド・ホック作業部会及び2008年の第6回マドリッド作業部会においては、ノルウェー代表団から将来的なマドリッド制度のかたちとして基礎要件の撤廃と従属性の廃止が提案された。また、2014年の第12回マドリッド作業部会では、従属性を規定した議定書第6条（2）（3）及び（4）の規定の適用の凍結が提案された。これらの提案はいずれも合意には至らず、次なる試みとして2019年の第17回マドリッド作業部会において、従属期間の短縮、取消理由の制限、自動的な効果の廃止の方策が検討された。このうち、従属期間の短縮については概ね肯定されたところであったが、2023年のマドリッド作業部会において、オーストラリア、チリ、ガーナ、フィリピン、韓国及び米国の共同提案として、従属性の適用について締約国に選択肢を与える新たな提案がなされた⁽²⁹⁾。すなわち、①従来どおり基礎要件を維持しつつ従属期間を現在の5年から短縮し3年とする制度、②基礎要件を維持しつつ従属性は廃止する制度、③基礎要件も従属性も廃止する制度を、議定書上の新規規定に基づき宣言を行うことで、締約国が自由に選択できる規定を設けることが提案された。さらに、従属性に関する更なる検討のため、締約国、他のWIPO加盟国、およびオブザーバー機関が、従属性に関する他の選択肢に関する提案を提出することが可能となった⁽³⁰⁾。

これらの提案は次回マドリッド作業部会においてさらに議論される予定となっている。このように、従属性に関しては様々な提案がなされており、どのような見直し案に収束していくかは現時点では見通せないが、制度趣旨と上記ユーザーからの指摘も踏まえた議論が今後も行われていくと考えられる。

マドリッド作業部会は、WIPO ホームページにおいて中継されるので興味がある方は関心あるトピックをご視聴いただきたい⁽³¹⁾。

7. おわりに

1891年に誕生したマドリッド制度は、そのかたちを変えつつも成長を続けている。現在も議定書への加盟に向けてWIPOと協議中の国々もあり、締約国は今後も拡大していく見込みである。商標の国際的な保護を図る法的な枠組みとして成功を取めたといえるマドリッド制度だが、新言語導入や従属性の議論など、運用に大きな影響を与える議論や制度の根幹にかかわる議論も活発に行われている。また、実務面においては、オンラインツールの開発と申請手段・コミュニケーションの電子化が急速に進んでいる。既存の制度・運用の利点を踏まえつつも、新たな制度・運用が実施された場合にそれに対応できるよう、最新の動向に注意を払っていただきたい。本稿の記事やWIPO日本事務所で開催している各種ウェビナー、ホームページ、ニュースレター及びSNS等で発信している日本語の情報がその一助になれば幸いである。

(注)

- (1) WIPO - IP Statistics Data Center <https://www3.wipo.int/ipstats/>
 国際出願 : Indicator:1b - Applications by Office of Origin (by filing date)、
 事後指定 : Indicator:7 - Subsequent designations by country of holder よりそれぞれ抽出
- (2) マドリッド制度加盟国一覧 : 131 か国に及ぶ 115 の締約国及び機関を有する (2024 年 5 月 3 日時点)。
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/madrid_marks.pdf
- (3) 「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づく規則」
- (4) 第 11 回マドリッド作業部会作業文書 MM/LD/WG/11/4
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_11/mm_ld_wg_11_4.pdf
- (5) ただし、現在、マドリッド協定議定書第 14 条 (5) の規定に基づく宣言を行っているブラジル、エストニア、インド、フィリピンについては、同国において同議定書の効力が発効する日前の国際登録については、事後指定でこれらの国を追加することはできない。なお、当該宣言はいつでも撤回できる。
- (6) 日本国特許庁ホームページ Madrid e-Filing による国際出願手続き
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo_madrid_efiling.html
- (7) 正式名称「1967 年 7 月 14 日にストックホルムで及び 1977 年 5 月 13 日にジュネーブで改正され並びに 1979 年 10 月 2 日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する 1957 年 6 月 15 日のニース協定」
- (8) Madrid Monitor : <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>
- (9) Madrid System Fee calculator : <https://madrid.wipo.int/feecalapp/>
- (10) eMadrid : <https://madrid.wipo.int/>
- (11) WIPO - INFORMATION NOTICE NO. 30/2022
https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2022/madrid_2022_30.pdf
- (12) WIPO IP Portal : <https://ipportal.wipo.int/tools/trademarks>
- (13) Madrid e-Filing : Participating IP offices
https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/efile/offices.html
- (14) マドリッドユーザーシステムグループ登録ページ
https://www.wipo.int/madrid/ja/news/2022/news_0037.html
- (15) Trademark Registration Treaty (TRT) / Adopted at Vienna on June 12, 1973
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/other_treaties/trt-treaty.pdf
- (16) ただし、マドリッド協定とマドリッド協定議定書の両方を締結している加盟国同士の関係では、拒絶の通報期間を 18 か月とする宣言及び個別手数料を徴収する宣言は効果を及ぼさない (マドリッド協定議定書第 9 条の 6)。
- (17) WIPO - INFORMATION NOTICE NO. 18/2006
https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2006/madrid_2006_18.pdf
- (18) WIPO - Information Notice No. 18/2008
https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2008/madrid_2008_18.pdf
- (19) WIPO - 100 Members and Counting : Madrid System Welcomes Indonesia
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2017/news_0020.html
- (20) WIPO - Information Notice NO. 19/2022
https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2022/madrid_2022_19.pdf
- (21) WIPO - Information Notice NO. 26/2023
https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2023/madrid_2023_26.pdf
- (22) 第 16 回マドリッド作業部会作業文書 MM/LD/WG/19/7
 英語 85.5%、フランス語 12.5%、スペイン語 2%
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_19/mm_ld_wg_19_7.pdf
- (23) 第 16 回マドリッド作業部会作業文書 MM/LD/WG/16/7 中国代表団からの提案
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_16/mm_ld_wg_16_7.pdf
 第 16 回マドリッド作業部会作業文書 ロシア代表団からの提案
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_16/mm_ld_wg_16_9_rev.pdf
- (24) 第 17 回マドリッド作業部会作業文書 MM/LD/WG/17/10 アラブ諸国代表団からの提案
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_10.pdf
- (25) 第 18 回マドリッド作業部会作業文書 MM/LD/WG/18/5
 「15. As a possible way forward, in view of the complexity of the changes to the ICT systems and of the possible financial

implications, the International Bureau proposes the introduction of Arabic, Chinese and Russian as filing languages.」

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_18/mm_ld_wg_18_5.pdf

(26) 第 21 回マドリッド作業部会作業文書 MM/LD/WG/21/7

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_21/mm_ld_wg_21_7.pdf

(27) 第 19 回マドリッド作業部会作業文書 MM/LD/WG/19/7

II. THE EVOLUTION OF THE LANGUAGE REGIME OF THE MADRID SYSTEM

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_19/mm_ld_wg_19_7.pdf

(28) 第 18 回マドリッド作業部会作業文書 MM/LD/WG/18/7 FEEDBACK FROM USERS ON DEPENDENCY

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_18/mm_ld_wg_18_7.pdf

(29) 第 21 回マドリッド作業部会作業文書 MM/LD/WG/21/8 REV. オーストラリア等からの共同提案

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_21/mm_ld_wg_21_8.pdf

(30) 第 21 回マドリッド作業部会作業文書 MM/LD/WG/21/4 事務局からの提案

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_21/mm_ld_wg_21_4.pdf

(31) Madrid Working Group https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=147

(参考資料)

(1) *THE MADRID AGREEMENT Concerning the International Registration of Marks from 1891 to 1991 published by the International Bureau of Intellectual Property, Geneva, 1991*

(2) 榎本史夫、林田悠子「マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度の概要とその発展」特許研究 *PATENT STUDIES*, No.70 2020 / 9

(3) WIPO - A Brief History : <https://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html>

(4) WIPO - Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Historical archives : <https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/>

(5) WIPO - Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Historical archives : https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid_protocol/

(原稿受領 2024.7.15)