

マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願

特許庁審査業務部国際出願課国際商標出願室

1. はじめに

商標の国際的な登録制度として「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。しかし、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、同協定を修正・補完する形で「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」（以下「マドプロ」という。）が1989年6月27日に採択され、1995年2月に発効されました。我が国は、1999年12月14日に加盟し、2000年3月14日にその効力が発生しました。2008年12月現在、マドプロの締約国は77ヶ国となっています。

加盟から9年目を迎えた現在、企業活動のグローバル化に伴う海外での商標権取得の重要性が高まる中、手続の簡素化、容易な書類作成、経費の削減、迅速な審査等のメリットを活かしたマドプロ出願は、日本国特許庁を本国官庁とした海外への出願、また日本を指定国とした海外からの出願は年々、増加傾向にあります。

そこで、本稿ではマドプロ出願における手続面での留意点、またマドプロ制度の現状について説明していきます。

2. マドプロ出願における手続面での留意点

(1) 特許のPCTと商標のマドプロでの手続は似て異なるもの

～本国指定がない～

PCT出願は本国も含めて加盟国すべてに出願したことと同じ効果を与える制度ですが、マドプロ出願では本国における商標登録出願もしくは防護標章出願（基礎出願）または商標登録もしくは防護標章登録（基礎登録）が必須となりますので本国を指定することはできません。

～本国官庁の受理日が国際登録日～

PCTでは受理官庁が受理した日が加盟国における出願日とみなされますが、マドプロでは本国官庁が受理した日が原則、国際登録日となり、加盟国において直接出願していたら与えられたであろう保護がその日から与えられます。

～国内移行の手続が不要～

マドプロでは、出願時に保護を求める国を指定し、その国が必要とする出願手数料及び登録料の合計額（一部の国では登録料は後に支払う）を予め国際事務局へ支払う必要があります。出願言語は英語、仏語またはスペイン語に限られ（日本国特許庁は英語のみを出願の使用言語としています。）、指定国段階において指定国官庁は翻訳の提出は求めています。従って、PCTの様な指定国に対する国内移行手続は不要です。

また、PCTでは国内移行後に国際事務局へ手続をすることはできませんが、マドプロでは国際事務局が国際登録簿を一元的に記録及び管理をするため、名義人の変更や権利の更新等については、指定国毎に手続をするのではなく、権利が存続している期間中は国際事務局に行くこととされています。

～その他～

マドプロでは、PCTにおける国際調査機関及び国際予備審査機関のような予め特許性（新規性、進歩性等）について調査するような機関はありません。

また、PCTでは代理人の資格は弁理士に限定されていますが、マドプロではそのような制限は設けていません。

(2) 本国官庁の手続の留意点

～MM2（願書）に関する留意点～

マドプロ出願を行うためには、国内の基礎出願または基礎登録が必要です。

マドプロ出願できる標章は、基礎出願または基礎登録の標章と同一の標章です。外国向けに英語へ書き換

えたい、翻訳などを書き加えたい、といった修正・変更は許されません。

マドプロ出願は国際事務局へ直接することはできず、基礎出願または基礎登録のある国の官庁（本国官庁）を通じて行います。

日本国特許庁を本国官庁として出願する場合には、英語により作成したMM2（願書）を書面で特許庁へ提出します。MM2の様式（Wordファイル、PDFファイル）は世界知的所有権機関（以下、「WIPO」という。）または特許庁のホームページから入手できますので必要事項を入力し、印刷して提出します。

出願をする時まで国際事務局へ国際手数料をスイスフラン建てで送金します。国際手数料の内訳は基本手数料、付加手数料、追加手数料及び個別手数料となり、その計算が少々複雑ですが、WIPOホームページのfee calculation（料金自動計算表）を利用して簡単に確認をすることができます。

本国官庁がMM2の書面を受領した日から2ヶ月以内に、国際事務局がMM2を受領すると、本国官庁がMM2の書面を受領した日が国際登録日になります。本国官庁は、MM2に記載された出願人が基礎と同一であること、標章が基礎のものと同一であること、指定商品（役務）について基礎の範囲内で記載されている等、MM2の記載事項を確認し、同一であることを認証して国際事務局へ送付します。MM2の記載に不備があり、補正の手續に時間がかかって本国官庁の受理日から2ヶ月を超えて国際事務局がMM2を受領すると、国際事務局が受理した日が国際登録日となりますので、速やかに補正を行って頂くことをお願いしています。

～ MM2 に添付する MM17, MM18 ～

米国を指定する場合には、MM2（またはMM4（事後指定書））と同時にMM18（標章を使用する意志の宣言書）の提出が必要です。なお米国は、保護を認めた場合に、5年目と6年目の間及び10年毎に標章の使用に関する宣言書を求めており、米国特許商標庁へ提出しなければなりません。

欧州共同体（EM）を指定する場合には、必ず第二外国語の指示が必要です。また欧州共同体の構成国について先行商標登録を所有し、かつその優先順位の主張を望む場合には、MM17（優先順位の主張）を添付します。

～ MM2 の提出先, その他様式の提出先～

MM2は本国官庁の認証を必要としますので、必ず基礎出願または基礎登録がされている官庁へ提出します。日本の本国官庁へ出願の手續ができる者は、日本の国籍を有している者、または日本に住所もしくは居所を有する外国人、または営業所がある外国法人です。

本国官庁を経由できる書類は、MM2（MM17、MM18を含む）の外には、MM4（事後指定書）、MM5（名義人の変更の記録の請求書）、MM11（国際登録の更新の申請書）に限られます。上記以外の書類については直接、国際事務局に提出しなければなりません。

～ MM2 の第 10 欄に記載する指定商品（役務）について～

本国官庁はMM2に記載された指定商品（役務）の英語表記が、基礎の範囲内であるか確認を行います。指定商品（役務）はMM2の第10(a)欄を使用して記載をします。同じ標章であれば、区分毎に出願した複数ものを纏めて基礎出願または基礎登録とすることができます。

MM2に膨大な指定商品（役務）を記載した場合、基礎に記載されている指定商品（役務）の順序を大幅に変更して記載した場合、また基礎の指定商品（役務）の日本語と大きく異なる英文表記で記載した場合は、本国官庁における基礎の範囲内確認のために多くの時間がかかります。その結果、本国官庁が受領した日から2ヶ月を経過して、国際登録日が遅れることとなりますので、できるだけ分かり易い記載をお願いします。

また記載される指定商品（役務）については、出願人が権利化したいものに限定することをお奨めします。権利化不要な指定商品（役務）が記載されていなければ、国際事務局や指定締約国との無用なやりとり（例えば「指定商品（役務）の表示欠陥通報」、「暫定的拒絶通報」等）の低減化が図れ、早期権利化の可能性が高くなり、無用な紛争の発生を防止できるからです。

第10(a)欄に記載した指定商品（役務）は、(b)欄を使用し、国毎に限定した指定商品（役務）の記載をすることも可能となっています。この場合、(a)欄に記載した区分は、指定した締約国のいずれかで使用されなくてはなりません。なお(b)欄で限定した場合でも、後に、国際登録簿に記載された指定商品（役務）の範囲内において、MM4を使用して追加を行うことができます。また出願人及び代理人は、MM6（商品及び役務の一覧表の減縮の記録の請求書）、MM7（放

棄の記録の請求書)を国際事務局へ提出することによって、指定国毎、指定商品毎の減縮、放棄を行うことができます。

～その他～

指定した締約国からの暫定的拒絶通報は、英語、仏語、スペイン語のいずれかの言語のうち、その官庁が選択した言語により作成されたものが、国際事務局の送付状(MM2で国際事務局との通信用選択言語で選択した言語により作成されたもの)が付されて出願人または代理人に送付されます。暫定的拒絶通報後はその官庁の国内法が認める手続を行うことが求められます。

(3) 指定国官庁(日本国特許庁)の手続の留意点

～手続形態は書面のみ、識別番号・ラベルは使用不可～

指定国官庁としての特許庁への手続は書面によらなければなりません。オンラインで提出など、電子手続はできませんが、書類の様式は、基本的に国内移行手続の様式となります。その際、通常の国内手続とは違い、識別番号を記載して住所の記載を省略することはできず、識別ラベル及び予納は利用することができません。また、代理人の住所変更等は、事件毎に提出する必要があります。

～出願人、指定商品(役務)は日本語不可～

手続書面は日本語で作成しますが、出願人の表示(住所・氏名等)は、ラテン文字等の国際登録簿に記載された文字で記載しなければなりません。また指定商品(役務)については英語で記載しなければなりません。

～在外者は国内代理人が必須～

出願人が在外者の場合は、国内に住所を有する商標管理人によらなければ特許庁への手続をすることはできません。その際には中途受任となるため、委任状は必須となります。委任状を出願人からすぐに取得できない場合には、代理人受任届に「委任状は追って補充」と記載し提出してください。ただし、この場合でも代理人受任届提出後、委任状の提出が非常に遅いケースが見受けられます。委任状の提出がないために権利化が遅れることとなりますので、事前に準備し速やかに補充してください。

～権利の維持・管理は国際登録簿で一元管理～

指定国官庁への通報後も MM5(名義人の変更の記録の請求書)、MM9(名義人の氏名または住所の変更の記録の請求書)は国際事務局に届け出る必要があります。また、指定商品(役務)の減縮について特許庁へは暫定的拒絶通報後の3ヶ月のみ手続補正書により

補正が可能です。権利消滅前であれば国際事務局に対し、MM6(商品及び役務の一覧表の減縮の記録の請求書)を提出することができます。

3. マドプロ制度の現状

(1) ROMARIN における情報提供の拡大

ROMARIN(ロマリン)は商標の国際登録の最新情報をインターネットにて無料で誰でも利用できるWIPOのデータベースです。今般、標章の名義人やマドリッド制度のユーザーに対し、国際登録の経過情報について、具体的な情報を可能な限り提供することを目的にロマリンデータベースが拡充されました。具体的には国際事務局が国際登録に関する暫定的拒絶通報(もしくは保護認容声明)を国際登録簿に記載しておらず、かつ拒絶通報期間が満了した場合には、その旨の表示がロマリンデータベース上に公表されます。これにより国際登録名義人と国際登録に関する経過情報を求める第三者の、従来の拒絶通報期間の計算をして、諸事情を勘案することにより国際登録の状態を確認するという負担が軽減されます。なお、当該表示は以下ようになります。

The refusal period has expired and no notification of provisional refusal has been recorded (application of Rule 5 preserved).

(2) 保護認容声明の送付の義務化

2008年9月22日～同29日に行われたWIPO本部(スイス、ジュネーブ)の総会では、保護認容声明の送付の義務化等を目的とした、協定及びマドプロに基づく共通規則の改正案が提示、採択され、2009年9月1日から発効する予定です(ただし、締約国官庁は、2011年1月1日まで経過措置を適用することが認められています)。

現在のマドリッド制度においては、締約国の官庁は、商標が保護されるか否かについての審査の結果、拒絶する場合には12ヶ月または18ヶ月の期間内に国際事務局を経由して拒絶の理由を名義人に通報することが義務づけられていますが、拒絶の理由を発見しない場合には、締約国の官庁はその旨の通知(保護認容声明)をすることは任意とされています。よって、拒絶理由通報期間が終了するまで審査結果が分からない事例がありました。しかし締約国の官庁に保護認容声明の送付を義務付けることによって、名義人は指定した締約国においての商標の審査結果をより早く明確に知るこ

とができるようになります。日本国特許庁は既に保護認容声明を送付していますが、本改正提案についてもユーザーフレンドリーの観点から有益と考え構想当初から強く支持してきました。

事務局からのお知らせは特許庁ホームページ等で情報を提供していく所存です。また、利便性のあるマドプロ制度の更なる改善に向けて、ユーザーである皆様からの意見等を取り入れて国際会議等の場で発言していく所存ですので、益々のご協力をお願いいたします。

(原稿受領 2008. 12. 1)

4. おわりに

今後も引き続き、制度の現状、今後の動き及び国際

バックナンバーのご案内

ご希望のバックナンバーの在庫をご確認の上、郵便振替（00170-0-0059868 日本弁理士会）にて送付先を明記し、代金をお支払ください。ご入金を確認次第、「パテント」をお送り致します。

宛先：日本弁理士会 広報・支援・評価室パテント担当 1冊 840円（税込）+送料 100円 = 940円

年	月 号	バックナンバー内容
2006年	1	特集《TLOの知財管理と弁理士》
	2	特集《著作権実務ガイドライン》
	3	特集《中国・四国は今！》
	4	東京大学大学院新領域創成科学研究科知的財産インキュベーション戦略講座インタビュー他《ソフトウェア》
	5	特集《知的財産高等裁判所との座談会》
	6	特集《特許評価／実務系委員会の活動報告》
	7	特集《国内における模倣品対策》
	8	特集《商標／平成17年著作権重要判決紹介》
	9	特集《判例研究》
	10	特集《「意匠法等の一部を改正する法律」について》
	11	特集《地域産業活性化のための取り組み（地域産業の実態）》
	12	特集《周辺業務の実際》
2007年	1	特集《知的財産の価値評価》
	2	特集《企業の知財戦略》
	3	「流通流動化検討委員会連載スタート」, 「改正意匠法24条2項について」
	4	《企画・若手弁理士の活動報告》《平成18年度著作権重要判決紹介》
	5	特集《第12回知的財産誌上研究発表会》
	6	特集《インターネット上の知財データの活用／平成18年度著作権委員会》
	7	特集《北海道・不正競争防止法委員会》
	8	特集《女性弁理士》, 第12回知的財産権誌上研究発表会 質疑応答原稿
	9	特集《平成18年特許法》
	10	特集《特許明細書作成実務》
	11	特集《最近の米国判例》
	12	特集《地方自治体の知財への取り組み》
2008年	1	特集《環境技術》
	2	特集《知財を取り巻く世界情勢》
	3	特集《既登録弁理士の継続研修》
	4	特集《様々な環境・業務に従事する弁理士》
	5	特集《第13回知的財産権誌上研究発表会》
	6	特集《中国の知的財産制度》
	7	特集《良い明細書の作成方法》
	8	特集《平成19年度著作権・コンテンツ委員会》
	9	特集《農林水産分野における知的財産》
	10	特集《知財コンサルティング》
	11	特集《審査・審判実務の実施》
	12	特集《事務所経営》