

# 商標の国際的保護



会員 浅井 敏雄

## 要 約

世界の商標制度については、個々の国の商標制度、いわば各論の解説書は少なからずあるが、入門編としての、いわば総論的解説は少ない。そのような入門的な解説は、これから外国出願業務を始めようとする弁理士にとり有益であり、弁理士がクライアントから求められることもある。そこで、本稿では、そのような入門的・総論的知識をカバーすることを目的とし、我が国の企業がその商品を同一の商標で国際的に展開することを念頭に、それに関する範囲内で、米国、欧州（欧州連合）および中国を中心に、商標に関する条約、世界の商標制度の概要、外国商標出願のルート、国際出願、権利行使（中国における模倣品対策）、米欧中以外の国の商標制度などを概観する。

## 目次

- I. はじめに
- II. 商標に関する条約
- III. 世界の商標制度の概要
  - 1. 保護される商標
  - 2. 登録主義と使用主義
  - 3. 審査主義と無審査主義
  - 4. 不登録事由
  - 5. 登録異議申立て制度
  - 6. 商標権の存続期間
  - 7. 商標権の効力
  - 8. 商標の不使用による商標登録の取り消し
- IV. 外国商標出願のルート
  - 1. 各国直接出願
  - 2. CTM 出願
  - 3. マドリッド・プロトコールに基づく国際商標出願
- V. マドリッド・プロトコールに基づく国際出願の概要
  - 1. メリット
  - 2. デメリット
  - 3. 国際出願の事前準備
  - 4. 国際出願の主な流れ
  - 5. 指定国別の留意事項
- VI. 権利行使（中国における模倣品対策）
  - 1. 模倣対策のルート
  - 2. 工商行政管理部門による取り締まり
  - 3. 税関（海関）による水際取締り
- VII. 米欧中以外の国の商標制度

企業による商品およびサービスの国際的展開が益々拡大している。このような中で、商標を国際的に保護するニーズも益々増大している。このような状況のもと、弁理士には、国内の商標制度の理解だけでなく世界の商標制度に関する知識が必要となる。これに関連し個々の国の商標制度、いわば各論の解説書は少なからずあるが、その前の商標の国際的保護の入門編としての、いわば総論的解説は少ないように思われる。そのような入門的な解説は、これから外国出願業務を始めようとする弁理士にとり有益であり、弁理士がクライアントから求められることもある。そこで、本稿では、そのような入門的・総論的知識を確認することを目的として、我が国の企業がその商品を同一の商標で国際的に展開することを念頭に、それに関する範囲内で、米国、欧州（欧州連合）、中国（香港、マカオを除く。以下同じ）を中心に、世界の商標制度、外国出願のルート、国際出願、権利行使（中国における模倣品対策）などを概観することとする。

## II. 商標に関する条約

商標の国際的保護を考える場合、先ず、商標に関しどのような条約があるかを知る必要がある。そこで、以下に、我が国の企業がその商品を同一の商標で国際的に展開することに関する主要な条約とその内容を列記する。

## I. はじめに

現在の世界では経済のグローバル化の進展に伴い、

**(1) 工業所有権の保護に関するパリ条約<sup>(1)</sup>**

この条約（以下「パリ条約」）は優先権制度を定める（4条）。優先権制度とは、条約の同盟国（A国）で商標登録出願をした者は、その出願日から6ヵ月以内に他の同盟国（B国）に同一商標を出願することによりB国でもA国での出願日に出願したと同様の優先的地位（先願の地位など）を与えられる制度である。パリ条約加盟国は、国連加盟国約190カ国中約170カ国である。我が国、欧米諸国や中国は勿論殆どの国が加盟している。

我が国出願から6ヵ月以内に外国出願する場合にはこの優先権を主張して出願することが考えられる。

**(2) 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定<sup>(2)</sup>**

この協定（以下「TRIPS協定」）は、商標の定義、商標権の効力、保護期間、商標の不使用による登録取り消しなどについて定める。それらの内容については後述する。TRIPS協定の加盟国数は約160である。我が国、欧米諸国は勿論殆どの国が加盟している。TRIPS協定では優先権をはじめとするパリ条約の実体規定の遵守を協定加盟国に求めている（2条1項）から、パリ条約に非加盟でもTRIPS協定に加盟している国は優先権などを認める。

**(3) 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書<sup>(3)</sup>**

パリ条約およびTRIPS協定は商標の実体面に関する条約であるが、この議定書（以下「マドリッド・プロトコール」）は商標の出願という手続に関する条約である。各国で商標権を取得するには原則として各国毎の手続により出願する必要がある。マドリッド・プロトコールは、この手続上の負担を軽減するため、加盟国民が、その国内官庁を経由し世界知的所有権機関（WIPO）の国際事務局に対し複数の国を指定して一つの手続（国際出願）をし国際登録を受けることにより各指定国で商標の保護を受けること可能とする（2条）。

加盟国・政府機関数は約90である<sup>(4)</sup>。ブラジルなど大半の南米諸国や一部のアジア諸国が未加盟であるが<sup>(5)</sup>、我が国、米国、欧州連合（European Union；EU）、中国、韓国などは加盟している。

我が国出願人が外国出願しようとする場合、対象国がマドリッド・プロトコールの加盟国である限り、当

該国に直接出願する方法に代えて、国際出願を選択する方法がある。

**(4) 欧州連合共同体商標に関するEC理事会規則<sup>(6)</sup>**

この規則（以下「CTMR」）は、欧州共同体商標意匠庁（OHIM）<sup>(7)</sup>における1つの手続でEU加盟国全体をカバーする商標権（欧州共同体商標。Community Trade Mark。以下「CTM」）を登録・取得することを可能とする。従って、我が国企業が欧州諸国に出願しようとする場合にはこのCTMの制度を利用することが多いと思われる。

**(5) 標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定<sup>(8)</sup>**

世界のいずれの国でも、商標登録を受けるためには、その商標を使用する商品およびサービスを指定して出願する必要がある。従来は、国毎にこの商品・サービスの分類が異なっていたため、商標を国際的に保護する上で障害となっていた。そこで、この分類について国際的な統一基準（国際分類）を設けたのがこの協定（以下「ニース協定」）である。ニース協定の加盟国数は約80カ国である。また、ニース協定に加盟していなくても事実上この国際分類を採用する国が多い。

**Ⅲ. 世界の商標制度の概要**

以下に、我が国の企業がその商品を同一の商標で国際的に展開することを念頭に、それに関係する範囲内で米欧中を中心に世界の商標制度を概観する。

**1. 保護される商標**

TRIPS協定は商標の概念について次の通り定める。「ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができる標識またはその組合せは、商標とすることができるものとする。その標識、特に単語（人名を含む。）、文字、数字、図形および色の組合せ並びにこれらの標識の組合せは、商標として登録することができるものとする」（15条1項）。これと我が国商標法における商標の定義を比較すると、TRIPS協定では立体商標が含まれていないだけの違いであり、平面的商標である限り世界中の殆どの国で登録されうる。

なお、立体商標や音響標章が登録できる国もある

が、我が国出願人がこれらの商標を国際的に登録することは稀と思われるので説明は省略する。

## 2. 登録主義と使用主義

登録主義とは、現実に商標を使用していなくても一定の要件を満たせば商標登録を受けることができる法制をいう。また、商標を独占的に使用する権利は登録されて初めて発生するとする法制をいう場合もある。登録主義においては、通常、複数人間で同一または類似の出願が競合した場合最先の出願人のみが独占権を得るとする先願主義がとられる。

これに対し、使用主義とは現実に商標を使用していなければ商標登録を受けることができない法制をいう。また、商標を独占的に使用する権利は使用により発生するとする法制をいう場合もある。使用主義は、複数人間で同一または類似の商標の使用が競合した場合最先の商標使用者のみが独占権を得るとする先使用主義と結びつきやすい。

### (1) 我が国

我が国は登録主義をとり、現実に商標を使用していなくても一定の要件を満たせば商標登録を受けることができ、また、商標権は登録されて初めて発生する(商標法18条1項)。また、我が国は先願主義を採る(同8条)。

### (2) 米 国

米国は使用主義をとる。原則として商標が実際に使用されていなければ登録されないし、商標を独占的に使用する権利は、コモンローに基づき使用により発生する(従って、登録主義国における登録により発生する独占権とは異なるが、本稿では便宜上これも含めて「商標権」という)。また、米国は、原則として先使用主義をとり、同じ地域で複数人間で同一または類似の商標の使用が競合した場合最先の商標使用者のみが商標権を得る<sup>(9)</sup>。

米国の使用主義では、原則として商標権の及ぶ範囲は商標の使用を通じて当該商標の存在が認知された地域に限られる。しかし、連邦商標法(ランハム法)<sup>(10)</sup>に基づく連邦登録<sup>(11)</sup>をすると商標権の及ぶ範囲が米国全土に及ぶ。我が国企業が米国で商標の保護を求める場合は通常連邦登録をすることになる<sup>(12)</sup>。

米国の国内出願では原則として商標登録される前に

商標の使用の証明が必要である。これに対し後述のマドリット・プロトコールに基づく国際登録ではかかる使用証明が必要とされない。しかし、米国はあくまで使用主義国なので、米国で使用していない状態では権利行使が否認される。また、他の使用主義の現れとして、米国では、商標の使用再開の意図なく使用を途絶すると商標権を放棄したものとみなされる。継続した3年間の不使用は、放棄の一応の証拠とされる(ランハム法45条)。

### (3) CTM

CTMにおいては、登録主義(CTMR29条)および先願主義(同8条)がとられている。

### (4) 中国

中国においても、登録主義(中国商標法<sup>(13)</sup>3条)および先願主義(同29条)がとられている。

### (5) その他の諸国

多くの国が登録主義および先願主義を採っている。

## 3. 審査主義と無審査主義

審査主義とは、商標の登録をするために、行政官庁が法定の要件が備わっているか否かを審査する法制をいう。無審査主義とは出願の形式が備わっていれば商標の登録をし、実質的要件の有無は、事後の異議申立てまたは無効訴訟により決定するとする法制をいう。但し、実際には殆どの国において行政官庁が少なくとも識別力の欠如など絶対的拒絶理由は審査する。また、行政官庁が先ず絶対的拒絶理由のみ審査し、先行商標の存在など相対的拒絶理由は、異議申立てにより審査する法制もある。

我が国、米国および中国は、特許庁または特許商標庁が絶対的拒絶理由も相対的拒絶理由も審査する審査主義をとる。CTMにおいては、OHIMが絶対的拒絶理由(CTMR7条)は必ず審査するが(同37条)、相対的拒絶理由(同8条)は先行商標所有者からの異議申立(同41条)があった場合のみ審査する(同42条)。

## 4. 不登録事由

パリ条約6条の5は、同盟国民の本国で登録された商標は、以下の事由に該当しない限り、他の同盟国でも登録を認められる旨規定する。従って、パリ条約の

同盟国では、具体的解釈・表現は違っていても、通常、以下の事由を登録拒絶理由としている。

- (1) 当該商標が、第三者の既得権（先願権、先使用の権利、商号権、肖像権、著作権など）を害するようなものである場合（相対的拒絶理由）
- (2) 当該商標が、識別性を有しないものである場合、または、商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産地若しくは生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもつて構成され、若しくは取引上の通用語において若しくは商慣習上常用されるようになっていく記号若しくは表示のみをもつて構成されたものである場合（識別性の欠如－絶対的拒絶理由）
- (3) 当該商標が、道徳または公の秩序に反するもの、特に、公衆を欺くようなもの（品質や産地に関する不実表示など）である場合（公益的拒絶理由－絶対的拒絶理由）

#### 5. 登録異議申立て制度

殆どの国において、先願または先使用の権利との抵触などを含め、本来登録されるべきでない商標が登録されることを防止するため、出願商標を登録前または登録後に公衆に開示し登録異議の申立てを受ける制度を有している。

我が国は登録後の異議申立制度（商標法 18 条、43 条の 2）を、米国（ランハム法 13、18 条）、CTM（CTMR41、45 条）および中国（中国商標法 30 条）は登録前の異議申立制度を採用する。

#### 6. 商標権の存続期間

TRIPS 協定は、商標の最初の登録および登録の更新の存続期間は、少なくとも 7 年とすること、および、商標の登録は、何回でも更新することができる（18 条）。

世界の殆どの国において、商標権の最初の存続期間は 10 年間である。我が国（商標法 19 条）、米国（ランハム法 8 条）、CTM（CTMR46 条）、中国（中国商標法 37 条）、マドリッド・プロトコールに基づく国際登録（6 条）、いずれも 10 年である<sup>(14)</sup>。

#### 7. 商標権の効力

TRIPS 協定によれば、登録商標の権利者は、第三者が登録商標に係る商品またはサービスについて同一または類似の標識を使用し混同を生じさせるおそれがある場合その使用を防止する排他的権利を有する（16 条）。

なお、米国では、登録商標に®などの登録商標表示をしていないと商標権侵害者に対し損害賠償の請求ができない（ランハム法 29 条）。

#### 8. 商標の不使用による商標登録の取り消し

TRIPS 協定によれば、登録を維持するために使用が要件とされる場合には、登録は、少なくとも 3 年間継続して使用しなかった後においてのみ、取り消すことができる（19 条）。

使用主義国では不使用の商標の登録は取り消されるべきであるし、登録主義国であっても不使用の商標の登録は第三者の商標選択の余地を不当に狭めるから取り消されるべきである。従って、世界の殆どの国で不使用を理由とする商標登録の取り消しの制度があり、その不使用の期間は殆どが 3 年または 5 年である。我が国（商標法 50 条）、米国（ランハム法 45 条、14 条）および中国（中国商標法 44 条 4 号）では 3 年、CTM（CTMR15 条）では 5 年である。

### IV. 外国商標出願のルート

次に、我が国の企業がその商品を同一の商標で国際的に展開することを念頭に、外国出願のルートを考察する。

#### 1. 各国直接出願

商標権取得を希望する国に直接出願するルートである。我が国で既に商標出願していれば、パリ条約に基づく優先権主張を伴う出願をすることも可能である。後述の CTM やマドリッド・プロトコールに基づく国際出願などを利用できない国については直接出願するしかない。

#### 2. CTM 出願

OHIM に直接出願し EU の全構成国をカバーする商標登録を取得するルートである。パリ条約に基づく優先権主張も可能である（CTMR9 条）。

### 3. マドリッド・プロトコールに基づく国際商標出願

我が国特許庁に手続をすることにより複数国に対し同時に申出するルートである。但し、我が国に既に同一商標を出願または登録している必要がある。パリ条約に基づく優先権主張も可能である（プロトコール4条(2)）。マドリッド・プロトコールにはEU自体も加盟しているため、マドリッド・プロトコール経由のCTM出願も可能である。

## V. マドリッド・プロトコールに基づく国際出願の概要

### 1. メリット

マドリッド・プロトコールに加盟していない国（大半の南米諸国、一部アジア諸国など）については、当該国への直接出願によらざるを得ないが、多数の加盟国に同一商標を出願する場合にはマドリッド・プロトコールによる国際出願を利用するメリットが大きい。具体的には、次のメリットを挙げることができる。

#### (1) 手続の簡素さ

各国毎の出願であれば、各国の代理人に依頼して、各国で定める言語・様式で作成した願書を作成し、各国官庁に出願を行うことになる。しかし、国際出願では、我が国国民は、英語で単一の様式で作成した願書を我が国特許庁に提出することにより複数の国における商標登録を受けることができる（プロトコール2条、3条、商標法68の2）。

#### (2) 費用の低廉さ

各国毎の出願であれば、各国で定める言語への翻訳や各国代理人の報酬などの費用が必要となる。しかし、我が国国民が国際出願する場合は、英語で出願するので他の言語への翻訳が必要なく、また、拒絶理由が発見されない場合は各国代理人の選任が不要である。更に、登録後の存続期間更新手続も国際登録の更新として国際事務局のみに行えばよく（プロトコール7条）、各国官庁毎の更新手続の必要がないから費用を削減できる。

#### (3) 迅速な審査・早期権利化

各国別に出願した場合には、審査期間の制限がない国も多いから、審査に長期間を要す場合がある。しかし、国際出願では、指定官庁が拒絶理由を発見した場

合国際事務局への通報期間（拒絶通報期間。その国の指定（領域指定）の日から1年または18カ月、異議申立があった場合はそれより長い期間）以内に制限している（プロトコール5条<sup>(15)</sup>）。従って、迅速な審査および早期権利化が期待できる（但し、中国など、直接出願の審査が早くなった国もあるのではやメリットではないとする説もある）。

#### (4) 権利管理の容易さ

各国別に出願・登録した場合には、存続期間の更新、名義変更などを各国毎に行わなければならない。しかし、国際出願は国際事務局の国際登録簿に登録され、存続期間の更新（7条）、名義変更（9条）など、全て国際登録簿で記録され一括管理されるため、各国別の管理は不要である。

### 2. デメリット

一般的にマドリッド・プロトコールによる国際出願のデメリットとして挙げられるのは以下のようなものである。

#### (1) 基礎登録・基礎出願の必要性および国際出願との同一性

国際登録は、本国（我が国）の商標登録または出願を基礎として出願しなければならない（プロトコール2条）。そして、国際出願する商標は基礎登録または出願と同一の商標でなければならない。その指定商品・サービスは基礎登録などの指定・サービスの範囲内で行わなければならない。従って、対象国によって現地語を付記したりすることはできないし、日本国内での登録でよく見られるようなアルファベットとカタカナの2段併記の商標を基礎として、アルファベット部分のみの商標を国際出願することもできない。しかし、これらの不自由さは、基礎出願の際に十分注意をすれば解消され得るものであろう。

#### (2) セントラルアタック

国際登録から5年の期間が満了するまでに本国（我が国）の基礎登録または出願が取消し、無効、拒絶などになった場合は、国際登録も取り消され指定国での保護は受けられなくなる（6条(3)）。これをセントラルアタックという。しかし、このリスクは我が国出願が登録され登録後異議申立でも取り消されないことが

確定した後にその登録を基礎に国際出願するのであれば相当低い。また、セントラルアタックで取り消された国際登録は各指定国の国内出願に変更することもできる（9条の5）。

### （3） 各国代理人を利用しないことによるリスク

各国への直接出願ではなく国際出願によりその国を領域指定することを選択すると、その指定国の代理人を利用しないで出願することになる。この場合、各国特有の商品・サービスの表示方法の決定や、後述の米国での使用宣誓書の提出（5年以降および10年毎）の期限管理を代理人に頼ることはできず自己責任で行わなければならないなどのリスクがある。

また、各国の審査で拒絶通報が発せられた場合や異議申立があった場合、それまで現地代理人を利用していないため、その対応が期限内に適切にできないおそれがある。

以上のリスクを考慮し、出願人にとり重要な市場国については現地代理人を利用した直接出願も考慮すべきであろう。

一方、自社の過去の出願・登録例などから国際出願において商品・サービスの表示をどのようにすれば良いかが確立しており、また、米国での使用宣誓書提出の期限管理システムや、拒絶通報や異議申立があった場合には現地代理人により迅速に対応できる体制が確立している企業の場合であれば、国際出願を積極的に活用することができるであろう。

## 3. 国際出願の事前準備

### （1） 商標調査

我が国で国内出願する場合でも、実際に商標登録出願する前に類似先願商標の有無を調査することが、出願が無駄にならないようにするために不可欠である。国際出願においても、同様に、予め対象国における先行商標の有無を調査することが不可欠である。

米国を指定する場合、米国は先使用主義国であるから、連邦商標登録、州登録のみならず、未登録・未出願であっても先使用の類似商標の有無も調査しなければならない。そのため、電話帳、法人一覧リスト、製品カタログ、新聞、サーチエンジン、ドメインネームなども調査する必要がある。米国における商標調査は、通常専門の調査会社に委託する。

EUについては、現地の代理人にCTM商標と国内

登録商標の両方を含みかつ各国代理人の見解を踏まえた統一した調査結果および見解の提供を委託するのが良いであろう。その結果、抵触可能性のある先行商標が発見された場合でも、CTMの場合は異議申立てのない限り先行商標との抵触については無審査で登録されるから、抵触可能性のある相手方と同意書取付けや併存契約の交渉も検討すべきである。

上記のような先行商標との抵触関係の調査に加え、選択した商標が外国ではネガティブな意味があったり、言語によっては識別力がないとされたり、逆に出願人が付記的と考えていた部分に識別力があると判断される場合もあるから、それらの点の事前調査も必要である。

### （2） 商品・サービスの選択・表示

我が国は、登録主義および先願主義を採るから、出願人は、使用を予定しない商品・サービスも、他人による使用・登録を防止・排除する防衛的目的で指定することがある。

しかし、米国を指定した場合、出願時には実際に使用していない商品・サービスも指定できるが登録後は使用が保護継続の条件となる。更に、我が国におけるような包括表示（例えば「電気通信機械器具」）による指定は認められずより具体的な表示が求められる。また、場合により「～ for use in～」のように用途を限定する必要がある。

国際出願の指定商品・サービスを必要以上に広げることは事前調査の対象が拡大し、調査対象国が複数であることも相まって多額の調査費用が発生する場合もあるし、実際に出願した場合も拒絶通報を受ける可能性が多くなりその対応に費用と手間がかかることにもなる。従って、ハウスマーク（企業名）などについてあえて費用と手間をかけても防衛的な商品・サービスの指定をする場合を除き、通常は、国際出願における商品・サービスは使用予定のあるものを中心に商標調査および出願をするのが適当であろう。

## 4. 国際出願の主な流れ<sup>(16)</sup>

### （1） 願書の提出

#### ① 書式およびオンライン出願の可否

国際出願をする者は、所定の書式（商標法施行規則2条10項 様式第9の2）<sup>(17)</sup>を用いて英語で作成した願書を我が国特許庁に提出しなければならない（商標法

68条の2)。オンラインでの出願はできないから書面  
で出願することになる。

## ② パリ条約に基づく優先権の主張

この優先権を主張する場合はその基礎となる出願を  
特定する。パリ条約において同盟国により要求される  
ことがある優先権証明書（基礎となる出願の写し）は  
不要である（プロトコル4条(2)）。

## ③ 出願に係る商標（標章）

漢字、ひらがな、カタカナなど、ローマ字、アラビ  
ア数字・ローマ数字以外の文字を含む商標に関して  
は、ローマ字の音訳とアラビア数字を記載する。また、  
米国などを指定した場合、英語、仏語またはスペ  
イン語への翻訳が可能な文字標識についてはその翻訳  
を記載する。

## ④ 指定商品・サービス

マドリッド・プロトコルに基づく国際出願では  
ニース協定に基づく国際分類を採用している。国際出  
願で指定する商品・サービスの範囲は基礎登録または  
出願の指定商品または指定役務の範囲と実質的に同一  
かまたはその範囲内でなければならない。基礎登録た  
る我が国商標登録で商品「被服」（あるいは「調味料」）  
を指定していれば、これには「手袋」（「しょうゆ」）も  
含まれるが、中国では含まれない。このようなことが  
あるので、基礎出願で商品または役務を指定する場合  
は商標法施行規則別表の最下位概念の商品または役務  
名を記載し、国際出願でもそれを踏襲し、ニース協定  
に基づく国際分類の商品またはサービスのアルファ  
ベット順の一覧表<sup>(18)</sup>に掲載されている表示を使用す  
るのが安全であろう。なお、特定指定国について指定  
商品・サービスをより限定することもできるから（標  
章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議  
定書に基づく共通規則（「共通規則」）<sup>(19)</sup>第9規則。国  
際登録願書第10欄(b)）、例えば、米国について実際  
に使用する商品・サービスに限定しかつ用途特定など  
により具体的な表示をすることもできる<sup>(20)</sup>。指定商  
品・サービスの分類は、最新版の国際分類によらな  
ければならない。

国際出願では1出願で複数分類の商品・サービスを  
指定できる1出願多区分制度を採用している<sup>(21)</sup>。

## ⑤ 国の指定および国毎の要求

願書の書式には全ての締約国・機関とチェックボッ  
クスが記載されているから簡単に指定することができる。

米国を指定する場合、商標を使用する意思の宣言書  
を願書と同時に提出する必要がある。なお、米国に直  
接出願した場合は登録までに使用証明を提出する必要  
があるが国際出願ではその必要がない。但し、登録の  
継続のためには登録後の使用証明が必要とされる。

なお、国などの領域指定については、国際登録後で  
も、進出国の拡大やマドリッド・プロトコルの締約  
国の追加などに応じ、国を事後に指定すること（事後  
指定）ができる（但し、その効果は指定が国際登録簿  
に記録された日から生じる）（プロトコル3条の3  
(2)）。

## (2) 我が国特許庁における手続

我が国特許庁は出願人から願書を受理した後、基礎  
登録・出願と国際出願の商標および指定商品・サービ  
スの同一性確認や願書の方式的要件を審査し、要件を  
満たしていることを確認した後、国際出願を国際事務  
局に送付する（商標法68条の3）。

## (3) 国際事務局における手続

国際事務局は、指定商品・サービスの分類および表  
示やその他の方式を審査する。国際事務局は、国際出  
願に不備がないと認めたときは、国際登録簿に商標を  
国際登録するとともに指定国の官庁に指定通報し、か  
つ、出願人に登録証を送付する（共通規則第14規則）。

## (4) 国際登録の効果

国際登録された商標は、国際事務局が世界知的所有  
権機関（WIPO）のウェブサイト上の公報に掲載して  
公表する（共通規則第32規則）。

国際事務局が国際出願を、我が国特許庁が受理した  
日から2カ月以内に受理した場合は我が国特許庁が受  
理した日が国際登録日となる。その後受理した場合は  
国際事務局が受理した日が国際登録日となる（プロ  
トコル3条(4)）。国際出願は、国際登録日から指定  
国の官庁に直接出願していたならば与えられていた保  
護（先願の地位など）と同一の保護を与えられる（同  
4条(1)）。

指定国の官庁が拒絶通報期間内に拒絶通報をしない  
場合は、国際登録日から、その商標がその官庁に登録

されていたと同一の効果を与えられる（同2条(1)）。

### (5) 指定国官庁における手続

指定国の官庁は、拒絶通報期間満了前に、(異議申立てを含む)全ての審査が完了し拒絶理由を発見しないときは、当該期間満了前、かつ、できる限り速やかに、当該指定国における保護を与える旨の声明を国際事務局に送付する（共通規則第18規則の3(1)）。

指定国の官庁は、その指定国において国際登録に係る商標の保護を拒絶する場合には、拒絶通報期間満了前に国際事務局へ暫定的拒絶通報を行う（プロトコール5条(1)、(2)）。国際事務局は拒絶通報の内容を出願人に送付する。これに対し、出願人は当該指定国に直接出願していた場合と同様の救済（指定商品・サービスの減縮補正、意見書の提出など）を与えられる（同5条(3)）。多くの国において、この救済手続きは現地代理人を通じて行わなければならない。特定国についてした指定商品・サービスの補正は他の指定国には影響を及ぼさない。

## 5. 指定国別の留意事項<sup>(22)</sup>

### (1) 米 国

#### ① 国際出願時での手続

米国は、商品・サービスの指定についてニース協定の分類リストの冒頭の商品・サービスの表示（クラスヘディング）を受け入れず、前述のように使用主義に基づく具体的な商品・サービスの記載を求める。従って、米国特許商標庁（USPTO）のサイト<sup>(23)</sup>から入手可能な「U.S. Acceptable Identification of Goods and Services Manual (ID Manual)」を参照して商品・サービスの記載をすることが望ましい。

国際出願で米国を指定する場合、商標の使用意思宣言書を添付する必要がある。

#### ② 米国特許商標庁（USPTO）における手続

USPTOは、米国を指定国とした国際出願について、米国に直接された出願と同様、絶対的拒絶理由（識別性の欠如、公益的拒絶理由など）および相対的拒絶理由（先願商標の存在など）の審査を行う。暫定的拒絶通報送付期間は18カ月だが、異議申立てに基づく場合は18カ月経過後となる可能性がある。暫定的拒絶通報を受けとった出願人は現地代理人を通じて6カ月以内に応答をする必要がある。なお、米国の異議申立

手続はディスカバリがあるなど侵害訴訟のように多大の時間と費用がかかるから和解も検討すべきである。米国では、先行商標と後願商標が混同を生じるおそれがあると判断されることを回避するため、混同のおそれがない理由や混同回避措置に関する当事者間の合意などを記載した同意書（コンセント）を提出することができ、審査官はこれを斟酌しつつ混同のおそれの有無を判断する。

USPTOは拒絶理由を発見しない場合は、国際出願を出願公告する（ランハム法68条）。先行商標権者など利害関係人は公告から30日間（最大180日まで延長可能）異議申立てができる（ランハム法13条）。

国際出願が、公告後異議申立てのなかった場合または異議申立てを克服した場合、国内出願と異なり使用がなくても、保護拡張証明書（登録証に相当）が発行される（ランハム法69条）。これにより米国を指定した国際登録は国内出願に基づく連邦登録と同一の権利を与えられる。但し、米国は使用主義をとるから、商標を使用していない場合は権利行使が認められない場合がある。

#### ③ 使用宣誓書

米国では、保護拡張証明書発行日より5年経過後1年以内に国際登録に係る商標について使用に関する宣誓書と使用証拠を直接USPTOに提出することが要求され、不提出の場合は保護が取り消される（ランハム法71条）。出願人が上記の期間中にランハム法15条に基づき商標が過去5年間取引上継続使用されておりかつ現在使用されていることの宣誓書を提出すると、例え、他人の先使用商標が存在していたとしても取り消されないという効果（不可争性）を得ることができる。使用に関する宣誓書と使用証拠は、保護拡張証明書発行日より10年毎にも提出することを要する。なお、国際登録の更新は国際登録日から10年毎だから、別々の期限管理が必要である。

### (2) 欧州共同体（CTM）

#### ① 国際出願時での手続

ECを指定する国際出願では、「EM European Union」を指定する。CTMについては、英独仏伊スペイン語の公式言語から国際出願の言語（英語）以外の第二言語を選択する。OHIMは商品・サービスの指定についてクラスヘディングを受け入れる。



## ② OHIM における手続

OHIM は国際事務局から指定通報を受け取ると、標章と区分などを直ちに公告する (CTMR152 条)。

OHIM は、絶対的拒絶理由 (識別性の欠如、公益的拒絶理由など) (CTMR154 条) を審査する。相対的拒絶理由 (先願同一・類似商標などの存在) については、調査報告を出願人に送付するとともに、異議申立ての機会を与えるために先願商標権者に通知する (CTMR155 条) が、これによる拒絶通報は行わない。

但し、先願商標権者など利害関係人は、相対的拒絶理由について前記の公告日の 6 月後に始まる 3 カ月の期間内に異議申立てをすることができる (CTMR156 条)。出願人は OHIM からの異議申立通報から 1 カ月以内に欧州共同体の代理人を指名しなければならない。異議申立が登録日から 5 年以上経過している先行商標に基づくときは、出願人は異議申立人に対し前記の公告日前 5 年以内に登録商標が共同体で使用されていたことの証拠の提出を要求でき、この提出がない場合異議申立は棄却される (CTMR42 条)。異議申立の審理は、異議申立通知後 2 カ月の期間 (両当事者の請求により計 24 ヶ月まで延長可) (Cooling-Off 期間) 経過後に開始される。この Cooling-Off 期間中に同意書や併存契約、指定商品・サービスの限定などの交渉が成立するケースが多い。

国際出願が、公告後異議申立てのなかった場合または異議申立てを克服した場合、当該国際出願は登録公告される。

## (3) 中国

### ① 国際出願時での手続

標章が中国語以外の言語を含む場合はその翻訳を記載するのが望ましい。中国の国内出願では一出願で指定できるのは一区分の商品・サービスであるが、国際出願で中国を領域指定する場合は、一出願で複数区分の商品・サービスを指定できる。

### ② 中国商標局での手続

商標局は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由について実体審査をする。一方、国際事務局で国際登録が公告されると、その公告日の翌日 1 日から 3 ヶ月間誰でも商標局に異議申立てできる (マドリッド商標国際登録実施弁法<sup>(24)</sup> (以下「マドリッド弁法」) 14 条)。商標局は、異議申立書の副本を国際登録名義人に送付

し、申立書副本受領日から 30 日以内に答弁書を提出する機会を与える。

商標局は、全てのまたは一部の商品・サービスについて登録要件を満たすと判断した場合、初歩審定の決定を行う。反対に、当該要件を満たさないと判断した場合は、領域指定の日から 18 カ月内に拒絶通報を発行し、国際事務局に送付する。中国では我が国の拒絶理由通知に相当するものはなく、直ちに拒絶されるため、拒絶通報に不服がある場合は、商標評審委員会に審判を請求する必要がある (商標法 32 条)。当該請求をすることができる期間は通報受領日から 15 日以内と短く期限延長も認められない。

上記の異議申立および拒絶通報がされた場合に直ちに応答ができるよう予めそのための現地代理人を確保しておくなどの措置が必要である。

異議申立てもなく領域指定通報から 18 カ月経過した場合、領域指定の保護が確定し、商標局は国際事務局にその旨を通知する。

## VI. 権利行使 (中国における模倣品対策)

ここでは、現在、世界における模倣品の一大生産地および輸出国となっている中国における模倣品対策について、その概要を解説する<sup>(25)</sup>。

### 1. 模倣対策のルート

まず、国内における対策としては、地方の工商行政管理部門による行政上の取り締まりと人民法院への提訴による司法上の救済がある。また、中国は我が国を始めとする外国への模倣品の一大輸出国であるが、その輸出 (または海外からの模倣品輸入) を税関 (中国語で「海関」) で差し止める手段がある。

### 2. 工商行政管理部門による取り締まり

#### (1) メリットとデメリット

工商行政管理部門による行政上の取り締まりを、人民法院への提訴による司法上の救済と比較すると、①手続が比較的簡単である、②証拠の採否が比較的緩やかである、③解決までに要する時間が比較的早いなどのメリットがある。一方、①損害賠償を命じることはできない、②侵害停止命令などはできるが強制執行力がない、③手続の公開性・透明性が低い、④行政機関職員の不正・職務怠慢に遭遇することがあるなどのデメリットがあると言われている。

(2) 具体的手順

まず、通常、現地の調査会社を利用して、商標権侵害品の現物、生産者(工場・倉庫)、販売者などに関する情報を収集する。調査会社は、企業調査などを目的とするコンサルティング会社がコンサルタント業の一環として行っている例が多い。同業他社から紹介してもらうことなどにより、実績があり商標権者のニーズに合った得意分野を有する会社を見つけ、きちんとした調査委託契約を取り交わすことが肝要である。報酬については成功報酬も取り入れて調査会社の意欲を刺激することも必要であろう。

商標権者が侵害品の写真などを添えて商標権侵害(商標法52条, 同実施条例<sup>(26)</sup>50条)への対応を求める請求書を管轄の地方工商行政管理部門に提出すると、

当該門は対応を開始する。工商行政管理部門は侵害事件の調査権限を有し、模倣品の製造現場などの現場検査をし、侵害品などを差押える(商標法54, 55条)。商標権者は、これに調査会社などを立ち合わせたり、差押品が侵害品であるとの鑑定書を提出したりする。その結果、工商行政管理部門が侵害を認定した場合、①侵害行為の即時停止、②侵害品、侵害品製造および登録商標偽造に用いられた道具を没収、処分し、かつ③罰金を科す(商標法53条, 同実施条例52条)。

3. 税関(海関)による水際取締り

(1) メリットとデメリット

例えば、我が国で流通するブランド品の模倣品の大半は中国からの輸入品であるから、これが輸出される

欧米中以外の国の商標制度

国名	マドリード・プロトコール	ニース協定	国際分類の採用	多区分出願	審査制度	権利の発生	権利の付与原則	存続期間		不(使用年取消)	異議申立		備考
								起算日	(期間)		時	期	
香港	×	×	○	○	相対	登録	先願	出願	10	3	登録前	3月	中国本土とは独自の制度。コンセントを提出できる。誠実な同時使用制度がある。
インドネシア	×	×	○	×	相対	登録	先願	出願	10	3	登録前	3月	
インド	×	×	○	○	相対	登録	先願	出願	10	5	登録前	3月	コンセントを提出できる。善意の併存使用可。
韓国	○	○	○	○	相対	登録	先願	登録	10	3	登録前	2月	
マレーシア	×	○	○	×	相対	登録	先願	出願	10	3	登録前	2月	コンセントを提出できる。
フィリピン	○	×	○	○	相対	登録	先願	登録	10	3	登録前	30日	出願日から3年以内の商標使用開始が必要。
シンガポール	○	○	○	○	相対	登録	先願	出願	10	5	登録後	2月	誠実な同時使用制度がある。コンセントを提出できる。
タイ	×	×	○	×	相対	登録	先願	出願	10	3	登録前	90日	
台湾	×	×	○	○	相対	登録	先願	登録	10	3	登録後	3月	コンセントを提出できる。
ベトナム	○	×	○	○	相対	登録	先願	出願	10	5	登録前	(備)	(備)方式審査通過後の出願公開から登録査定までの間、意見書の提出可能。コンセントを提出できる。
ブラジル	×	×	○	×	相対	登録	先願	登録	10	5	登録前	60日	コンセントを提出できる。
ロシア	○	○	○	○	相対	登録	先願	出願	10	3	×		コンセントを提出できる。異議申立制度はなく登録無効の申立制度がある。
オーストラリア	○	○	○	○	相対	登録	先願	出願	10	3	登録前	3月	コンセントを提出できる。

\* 「マドリード・プロトコール」の欄、「ニース協定」の欄の○は加盟を×は未加盟を示す。  
 \* 「ニース協定」の欄が×で「国際分類」の欄が○の国は、協定未加盟であるものの実質上協定の国際分類を採用している。  
 \* 「多区分出願」欄の○は1商標多区分出願ができることを、×は1商標1区分出願しか認めないことを示す。  
 \* 「審査制度」の欄の「相対」とは絶対的拒絶理由に加え相対的拒絶理由も審査する制度を示す。  
 \* 「権利の発生」欄の「登録」は登録主義を、「使用」は使用主義を意味する。  
 \* 「権利付与の原則」欄の「先願」は先願主義を、「先使用」は先主義を意味する。  
 \* 登録主義・使用主義、先願主義・先使用主義の区分は一応のものであり実際には折衷的な制度もある。  
 \* コンセントとは、一般的に、拒絶理由で引用されたまたはその可能性のある先行商標権者の(商標併存)同意書をいい、その提出により登録を認められる場合がある。  
 \* 誠実な同時使用又は善意の併存使用の制度とは、一般的に、先行商標が存在しても、誠実な同時使用又は善意の併存使用を証明することにより登録できる制度をいう。

前に中国の税関で差し止められればそのメリットは大きい。但し、我が国の水際差止制度では要求されることが少ない差押時の担保提供が要求される。

## (2) 具体的手順

中国で登録された商標については、その商標権者が海関による差止などを求める場合、予め、その商標権や、真正品および既に発見した侵害品の輸出入業者、主な特徴などに関する情報を記載し商標登録証（国際登録の場合は国家工商行政管理総局が発行した登録商標証明書のコピー）を添付して保護登録申請書を国家海関総署に提出する（知的財産権海関保護条例<sup>(27)</sup>7条）。この届出手続は通常、中国の法律事務所、特許・商標代理事務所や調査会社に委任して行う。これに対し、海関総署は、申請書の内容などを30営業日以内に審査し問題がなければ「知的財産権保護登録証明書」を交付する（条例8条）。

海関総署に申請書が提出されると、その申請情報は全国の海関でデータベースを通じて共有される。各海関は、被疑貨物を発見した場合直ちに商標権者の指定連絡窓口へ通知する（条例16条）。通知を受けた商標権者は貨物を鑑定し、侵害品の差押を求める場合は、上記通知送達後3営業日以内に差押申請書を提出しかつ担保金を提供する（条例16条）。なお、年間の差押件数の多い商標権者の場合、一定金額の「総担保」を提供すれば、当該年度内は案件毎に担保を提供する必要はない（知的財産権海関保護条例に関する実施弁法<sup>(28)</sup>24条）。その後、海関は当該貨物を差押え、商標権者にその旨通知するとともに、差押証書を荷受人などに送付し（条例16条）反論の機会を与える（条例18条）。海関は、差押日から30営業日以内に侵害の有無を認定し（条例20条）、侵害を認定した場合は貨物を没収し（条例27条）、廃棄などの処理をする（弁法33条）。

## Ⅶ. 米欧中以外の国の商標制度の概要

最後に、米欧中以外で、我が国企業にとり特に関心が高いと思われる国の商標制度の特徴を別表として掲げる<sup>(29)</sup>。

### 注

(1)1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にハーグで、1934年6月2日に

ロンドンで、1958年10月31日にリスボンでおよび1967年7月14日にストックホルムで改正され、並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約

(2)1994年に作成された「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」（WTO設立協定）の一部（附属書1c）を成す「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights）。

(3)標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書

(4)最新の加盟国リストは以下のWIPOのホームページで確認できる。

[http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country\\_id=ALL&search\\_what=B&bo\\_id=20](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&search_what=B&bo_id=20)

(5)香港、インドネシア、マカオ、マレーシア、パキスタン、タイ、台湾などは未加盟である。一方、モンゴル、シンガポール、ベトナム、フィリピン（2012年7月25日加盟）などは加盟している。インドは加盟議定書を提出済みで条約は2013年7月8日より発効する。ASEAN諸国は2015年までにマドリッド・プロトコールに加盟することになっている。

(6)共同体商標に関する2009年2月26日の理事会規則（COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark）

その原文テキストは以下のURLから入手できる。

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:EN:PDF>

その日本語訳は以下のURLから入手できる。

[http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/ec/shouhyou\\_rijikai.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/ec/shouhyou_rijikai.pdf)

(7)欧州連合の専門機関のひとつで、スペインのアリカンテにある。

(8)Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks

その原文テキストは以下のURLから入手できる。

[http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/trtdocs\\_wo019.html](http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/trtdocs_wo019.html)

その日本語訳は以下のURLから入手できる。

[http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/treaty/nice/nice\\_agreement.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/treaty/nice/nice_agreement.pdf)

(9)コモンロー上はこの原則の通りとなる。しかし、連邦登録を条件として、出願日が使用開始日とみなされる（ランハム法7条(c)）。

(10)Trademark (Lanham) Act of 1946

その原文テキストは以下のURLから入手できる。

[http://www.uspto.gov/trademarks/law/Trademark\\_Statutes.pdf](http://www.uspto.gov/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf)

その日本語訳は以下のURLから入手できる。但し、現行法の訳ではない。

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/us/shouhyou.pdf>

- (11) 米国では、州毎にも商標制度があり、州毎の登録が存在する。しかし、商標が州際取引または国際取引に用いられるときは連邦登録をすることになる。
- (12) 連邦登録には他にも以下のようなメリットがある。①連邦登録を受けた商標は、登録権利者が商標権を有することの推定を受け、侵害訴訟においては、それを争う相手方に反証責任がある（33条）。②連邦登録を受けると、登録権利の存在について全米の一般公衆に通知がされたと擬制される（22条）ため、「善意の抗弁」（第三者が登録権利の存在を知らなかったことを理由に権利行使を拒絶すること）を防止できる。③連邦登録後商標を継続的に使用して5年間経過すると、例えば、他人の先使用商標が存在していたとしても取り消されないという効果（不可争性）を受けることができる（15条）。④連邦登録された商標については税関に対し侵害品の水際差止めを申請できる。
- (13) その日本語訳は以下の URL から入手できる。  
<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/china/shouhyou.pdf>
- (14) 最初の存続期間の起算日については、出願日とする国が登録日とする国を相当上回る。我が国、米国および中国は登録日を起算日とし、CTM は出願日を起算日とする。国際登録の場合は国際登録日が起算日となるが、原則本国官庁が願書を受理した日が国際登録日になるので（プロトコール3条（4））、実質出願日起算とってよい。
- (15) 我が国、米国、EU、中国とも18カ月。
- (16) 以下の URL から必要な情報が得られる。  
[http://www.jpo.go.jp/index/kokusai\\_shutugan2.html#a01](http://www.jpo.go.jp/index/kokusai_shutugan2.html#a01)
- (17) 所定の書式は以下の特許庁ホームページから入手できる。  
[http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t\\_shouhyou/kokusai/madopro0218.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro0218.htm)
- (18) 以下の URL から必要な情報が得られる。  
[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/kokusai\\_bunrui.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/kokusai_bunrui.htm)
- (19) Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement  
 その原文テキストは以下の URL から入手できる。  
[http://www.wipo.int/madrid/en/legal\\_texts/common\\_regulations.htm](http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_regulations.htm)  
 その日本語訳は以下の URL から入手できる。
- [http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t\\_shouhyou/kokusai/pdf/hyoumado0131/paper01.pdf](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/pdf/hyoumado0131/paper01.pdf)
- (20) U.S. Acceptable Identification of Goods and Services Manual (ID Manual) (<http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html>) を参照して商品・サービスの記載をすることが望ましい。
- (21) そのため、中国については、国際出願では、直接国内出願した場合にはできない1出願多区分の指定ができる。
- (22) この部分に関しては「マドリッドプロトコル実務の手引き」（河合千明、齊藤純子著 発明協会 2011年）264頁以下を参考にした。
- (23) <http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html>
- (24) その日本語訳は以下の URL から入手できる。  
<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20030417-2.pdf>
- (25) 中国における模倣品対策については以下を参考とした。  
 「模倣品対策マニュアル中国編 2012年3月」JETRO  
 「模倣品対策マニュアル中国編 2013年3月」JETRO（以下の URL から入手可能）  
<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/manual.htm>  
 「東アジアの商標制度（I）」（中川博司著、経済産業調査会 2007年）213～282頁
- (26) 同実施条例の日本語訳は以下の URL から入手できる  
<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20020803.pdf>
- (27) 同条例の日本語訳は以下の URL から入手できる。  
<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20100324.pdf>  
 また、同条例に関する実施弁法の日本語訳は以下の URL から入手できる。  
<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20090417-1.pdf>
- (28) 同実施弁法の日本語訳は以下の URL から入手できる。  
<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20090417-1.pdf>
- (29) この表中、東アジアについては「東アジアの商標制度（I）」（中川博司著、経済産業調査会 2007年）、「東アジアの商標制度（II）」（同左）を参考にした。  
 （原稿受領 2013. 5. 3）

