

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

The International Registration System for Trademarks under the Madrid Protocol and its Developments

榎本史夫*
ENOMOTO Fumio

林田悠子**
HAYASHIDA Yuko

〔抄録〕

2020年3月14日、我が国が商標の国際登録制度を定めた「マドリッド協定議定書」の締約国となって20周年を迎えた。マドリッド協定議定書では、商標権を取得したい国それぞれに対して手続を行うのではなく、自国にある商標出願又は商標登録を基礎とし、商標権を取得したい国を指定して一括して出願手続をすることができる。マドリッド協定議定書に基づく我が国から海外への出願件数は、20年で累計約3万件、加入当初に比して15倍以上にもなり、近年のアジア諸国の加入の増加により我が国企業にとってますます魅力的な制度となっている。

商標の国際登録制度（マドリッド制度）の始まりは古く、標章の国際登録に関するマドリッド協定が1891年に成立している。その後の様々な議論を反映し、約1世紀後の1989年に生まれたマドリッド協定議定書は、実体審査を行う国や欧州諸国以外の国によるマドリッド制度への参加を容易にすることに配慮されたものである。

我が国も含めた締約国の取組により、マドリッド制度は、より使いやすい便利な制度へと発展してきている。一方、我が国がマドリッド制度に参加した20年前は、締約国・ユーザーは欧州中心であったが、最近ではアジアを始めとした非ラテン語圏の締約国も増加してきており、基礎要件や従属性のような制度の根幹にかかわる議論も、非ラテン語圏のユーザーの利便性の観点を考慮した検討が重要と考えられる。

特許庁では、マドリッド制度の継続的な利便性向上に貢献すべく、世界知的所有権機関を事務局とするマドリッド同盟総会やマドリッド制度に関する作業部会における議論に積極的に参加して制度の利便性向上を推進するとともに、マドリッド制度及びその運用に関する最新情報の提供、海外展開知財支援窓口や費用補助制度など様々な施策を通じ、我が国企業の海外進出の支援を実施している。

1. はじめに

2020年3月14日、我が国が「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」（以下「マドリッド協定議定書」という。）の締約国となって20年を迎えた。

* 特許庁国際政策課 課長補佐
Deputy Director, International Policy Division, the Japan Patent Office
** 特許庁商標課 課長補佐
Deputy Director, Trademark Division, the Japan Patent Office

経済のグローバル化が進む中で、我が国企業が国際競争力を強化していくためには、ブランド戦略の一環として海外において商標権を経済的かつ効率的に取得していくことが求められる。また、海外で商標権を取得することは、模倣品の取締りの観点からも重要である。

商標権を含む知的財産権の保護は属地主義であり、多くの国で商標権の取得を目指して直接出願する場合には、各国の言語で個別に手続が必要となるほか、出願手数料や登録料のみならず現地の代理人などの費用が非常に高額となるおそれがある。このような課題を解決するための手段として、複数国へ一括して手続を行うことを可能とするのがマドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度である。

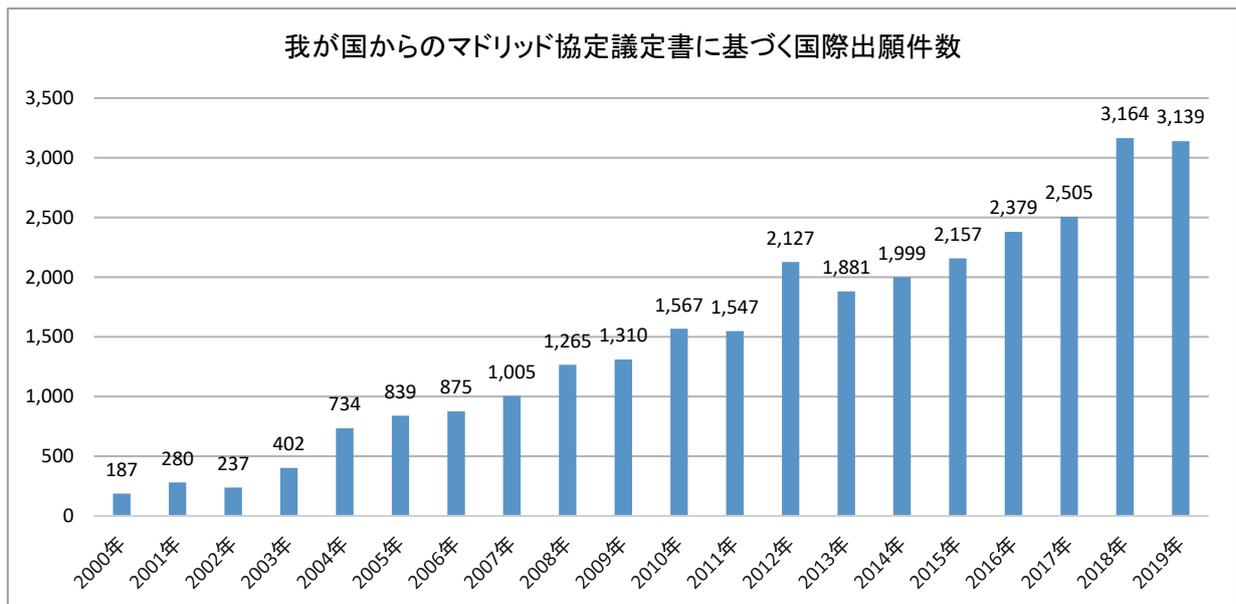
同制度は、海外における商標権の取得を経済的かつ効率的に行うことを実現する利便性の高い制度として、その発効以来、締約国の増加¹⁾やマドリッド協定議定書に基づく規則の改正などを経て、出願人にとってのメリットを随時拡大しており、マドリッド協定議定書に基づいて我が国からな

れた国際出願の件数は加入当時に比して 15 倍以上の増加を示している。

2. 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について

(1) 基礎要件と国際登録

マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度は、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でも取得可能とする領域拡大 (territorial extension) の概念に基づいている。領域拡大の概念のもとでは、国際登録の基礎となる商標が本国に出願 (以下「基礎出願」という。) 又は登録 (以下「基礎登録」という。) されていることが前提となり²⁾、基礎となる商標と国際出願をする商標が同一であること、基礎となる商標の出願人又は名義人と国際出願の出願人が同一であること、国際出願において指定する商品・役務は、基礎出願又は基礎登録で指定している商品・役務と同一又はその範囲内であること³⁾ が求められる (以下「基礎要件」という。)



自国の官庁（以下「本国官庁」という。）において基礎要件を満たすと認証された国際出願は、保護を求める締約国（以下「指定国」という。）の指定とともに、世界知的所有権機関（World Intellectual Property Organization。以下「WIPO」という。）国際事務局において国際登録を受けることができる。なお、各指定国での事業展開等にあわせて、指定国ごとに指定する商品・役務を限定することも可能である。

(2) 指定国における商標の保護

国際登録の名義人が保護を求めるために指定した国の官庁（以下「指定国官庁」という。）が、一定期間以内に拒絶の理由を通報しない場合、又はその通報をした後に拒絶の理由が解消しこれを撤回した場合には、国際登録された商標は当該指定国において国際登録日（又は、事後的な領域指定の場合はその記録の日）から保護されていたのと同様の効果を得ることができる⁴⁾。指定国官庁が拒絶の理由を通報すべき期間は、WIPO 国際事務局から送付される指定された旨の通報（以下「指定通報」という。）を指定国官庁が受けてから 12 か月、又は当該指定国が宣言している場合には 18 か月と定められている⁵⁾。

(3) 従属性

マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度を活用することにより、出願人は自己の商標について世界中で経済的かつ効率的に権利取得可能となる一方、このような出願人の利便性は、第三者の観点からは容易に世界中で不正な出願が拡散するおそれがあるとの指摘もある。この点、同制度では、国際登録日から 5 年以内に、又は当該期間内に開始された行為により、基礎出願が拒絶又は取下げとなった場合や、基礎出願又は基礎登

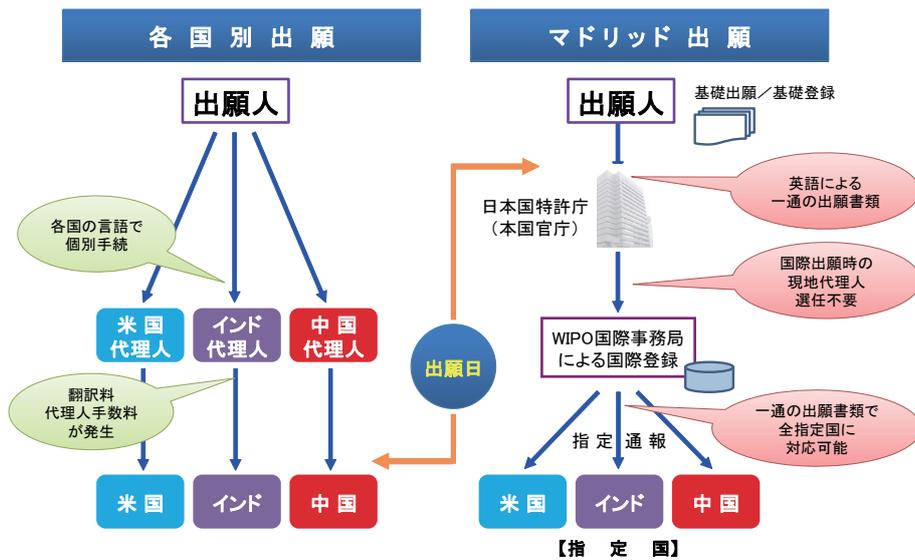
録から生じた登録が取消や無効となった場合、国際登録及び当該国際登録に基づく指定国における保護は、その拒絶や無効の範囲で効力を失う（以下「従属性」という。）⁶⁾。

(4) マドリッド協定議定書を利用して海外で権利取得を目指すメリット

マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度を利用する場合、経費節減、手続の簡素化、権利管理の簡便化、事後指定による権利の拡張、等のメリットがある。

直接各国へ出願する場合は、それぞれの様式に従いその国の言語で書類を作成し、各国の代理人を通じて出願手続を行う必要があることから、各国ごとの翻訳料及び代理人手数料が発生するが、マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度を利用して我が国から海外へ国際出願する場合は、本国官庁である我が国特許庁へ出願書類を提出すれば、WIPO 国際事務局を経由して指定国官庁へ通知がなされ、各国に出願したものと同様に扱われる。したがって、各国独自の言語で作成する必要がなく、翻訳料は不要となる。また、指定国において保護を拒絶する理由がある旨の通知を受けない限り、基本的には指定国で代理人を選定する必要がなく、総額で大幅な経費削減が可能となる。

直接各国へ出願する場合、各国における権利の存続期間は、各国での登録日などそれぞれの国内法令で定められた日から起算され、権利の更新手続も各国別となるため管理が複雑となる。これに対し、マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度を利用して国際出願した場合は、WIPO 国際事務局が管理する国際登録簿による一元管理が可能となる。国際登録の存続期間は、国際登録日から 10 年間で、更新等の手続は WIPO 国際事



務局に対してのみ行えばよく，各国での権利管理の負担が軽減される。

さらに，マドリッド協定議定書では，事後的に指定国を追加する手続が可能であり，国際出願時には指定していなかった国のみならず，その後新規に加入した締約国に対しても国際登録に基づく保護を拡張することができるというメリットもある。

3. マドリッド協定議定書成立の経緯と制度の変遷

(1) マドリッド協定の誕生からマドリッド協定議定書成立まで

現在では，マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度は広く世界各国のユーザーに活用されるものとなったが，同制度が現在の形を構築するまでには長い歴史が存在する。商標の国際的な登録制度の始まりは古く，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。）が1891年に成立している。（以下，同協定及びマドリッド協定議定書に基づく商標の国際登

録制度を「マドリッド制度」という。）

19世紀後半の国際博覧会開催に端を発した外国での知的財産権保護の必要性から1883年に採択された工業所有権の保護に関するパリ条約（以下「パリ条約」という。）は，工業所有権の保護のための重要かつ大きな第一歩であったが，貿易や経済の国際的取引が増加し続ける中において，当時，外国で商標権を取得するためには，商標権者又はその代理人が各国でそれぞれ権利取得するしか方法がなく，手続が非常に煩雑かつ高額であった。そのような背景のもと，パリ条約採択以前の1878年にパリで開催された工業所有権に関する国際会議においても，工業所有権の分野における統一的な登録制度の基本を定めるための外交会議開催を求める決議とともに，特に商標については一つの締約国で登録された商標が他の締約国においても保護される枠組みが必要である旨が表明されていた。そして，1889年にパリで開催された国際会議にて商標の国際的な寄託制度の枠組みが必要である旨宣言され⁷⁾，1891年にマドリッドにおいてマドリッド協定が採択されるに至った。なお，1886年にローマで開催された国際会議でスイス

から提案された当初案は、国内登録の名義人から国際事務局に直接出願することを可能とすることを目指すものであった。当該案は、イタリアからの提案により、締約国の収入を補償する観点から本国官庁を経由して国際出願する方法に修正されたが⁸⁾、マドリッド協定が採択されるまでに様々な議論があり、基礎要件を不要とする案もあったことは興味深い。

マドリッド協定のもとで、1893年に76件であった国際登録は、1991年には約28万件にまで増加し、マドリッド協定は一定の成功を納めたと考えられるが、締約国の数は伸び悩んでいた。そのような中、真に国際的な商標登録システムを実現するための試みとして、1973年に採択されたのが商標登録条約(Trademark Registration Treaty: TRT)であった。当時、米国や英国、日本等の経済大国がマドリッド協定に加入しておらず⁹⁾、マドリッド協定の問題点として、商標登録条約を起草する専門家委員会の作業文書においては概略以下のような指摘がなされていた¹⁰⁾。

- 本国での拒絶理由が他の締約国では拒絶理由を構成しない場合であっても、国際出願することができない。加えて、無効理由が本国だけで構成されるものであったとしても全ての指定締約国の商標の保護が失効する。

- 国際出願を行う際、出願人の本国が厳格な審査を実施する国である場合、より緩和された審査を実施する他の国の出願人に比して不利になる。

- 本国で商標を使用する意図がなくても(輸出品にのみ付する商標等)、商標権者は本国において当該商標を登録する義務がある。また、本国の商標登録において当該商標を使用することが必須である場合、当該商標が輸出品のみに使用するものであっても、当該商標権者は本国及び他の指定締

約国での保護を得るため、本国において当該商標を使用する義務を負う。

- 基礎要件は、国際出願手続きに加え、国内出願手続きの方式要件を満たす必要があることから、費用等が増大する。

- 商標権者は基礎となる国内登録と国際登録の2つの登録を維持することを義務づけられる。従属性を有する期間内に基礎となる国内登録商標を譲渡する場合、国際登録の商標権者は当該基礎商標の権利を有しないため、失効のリスクを有することになる。国際登録のみを譲渡する場合、譲渡人が従属性を有する期間中に本国の基礎商標登録の維持を怠れば、譲受人は全ての指定締約国における保護を失うリスクがある。

このような指摘を踏まえ、商標登録条約では、基礎出願又は基礎登録との同一性を必要とすることなく、締約国の出願人によるWIPO国際事務局への直接出願や自国指定を可能とした。同条約は1973年の調印後、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)が参加して発効した。その後、主要国の加入が期待されたが、最終的に商標登録条約は締約国拡大に失敗する¹¹⁾。その理由として、国際登録の公表から15か月以内に指定国官庁において審査プロセスを完了しなければならないこと¹²⁾、国際登録日から3年間は無使用による拒絶又は取消が禁止されること¹³⁾等の締約国に課せられた義務が障壁になったものと考えられる。当時、我が国を始め実体審査国の一部は膨大な滞貨を抱えていたため15か月以内に審査を完了させることが困難であり¹⁴⁾、米国は商標登録に対して厳格な使用主義を採用していたため、3年間限定とはいえ、将来的な使用の意思のみに基づいて出願を可能とし、不使用による拒絶又は取消を禁止されること

は受け入れ難いものであった¹⁵⁾。

商標登録条約が締約国の拡大につながらなかったことを受け、1986年から1989年にかけて様々な議論がなされた結果、全く新しい条約を起草するのではなく、マドリッド協定の考え方を基礎としつつ、新たな締約国を呼び込めるよう必要な修正を加えた「マドリッド協定の議定書」という形を採るという案が生まれた¹⁶⁾。マドリッド協定の発効から約1世紀後の1989年に採択されたマドリッド協定議定書は、実体審査を行う国や欧州諸国以外の国によるマドリッド制度への参加を容易にする観点からの配慮がなされている。

(2) マドリッド協定とマドリッド協定議定書の主な相違

マドリッド協定においては国際出願のための言

語がフランス語のみであったが、マドリッド協定議定書においてはフランス語に加えて英語も使用可能となった。(なお、マドリッド協定議定書については2004年4月1日から、マドリッド協定については2008年9月1日から英語・フランス語・スペイン語の三言語の使用が可能となっている。) また、マドリッド協定では、基礎となる商標が本国において登録されていることが必要であったが、本国官庁が実体審査を行う官庁である場合、基礎となる国内の商標が登録されるまでに時間を要し、ユーザーにとっては適時の国際出願が困難となる事情があった。この点、マドリッド協定議定書においては、国内商標の出願後はいつでも、その商標を基礎に国際出願することが可能となった。

指定国に関する事項についても、マドリッド協定では、指定国において保護できない理由がある

	マドリッド協定議定書	マドリッド協定
使用言語	英語・仏語・スペイン語 (当初は英語と仏語のみ)	英語・仏語・スペイン語 (当初は仏語のみ)
国際出願の基礎	本国における出願又は登録	本国における登録のみ
審査期間 (拒絶の理由の通報をすべき期間)	指定通報の日から1年又は18か月	指定通報の日から1年
手数料	締約国の宣言により個別手数料が徴収可能	締約国一律
国際登録の基礎との従属性	国際登録日から5年以内に本国における基礎出願・基礎登録が拒絶、取下げ、放棄、無効、取消しになった場合は国際登録も取り消される。ただし、指定国の国内出願へ変更することが可能。 5年以内の査定不服審判、無効審判、取消審判、異議の申立てや請求があり、5年の経過後においてそれらが確定した場合も同様。	国際登録日から5年以内に本国における基礎登録が無効、取消しになった場合は国際登録も取り消される。
国際登録の存続期間	10年(更新可能)	20年(更新可能)
締結の主体	パリ条約の同盟国 一定要件を満たす政府間機関	パリ条約の同盟国
締約国数	106	55

場合、指定通報の日から1年以内に拒絶の理由の通報をしなければならないが、この期間は実体審査を行う官庁にとっては短いものであり、マドリッド制度参加への制約となっていた。また、指定国が名義人に納付を求めることができる手数料は、締約国一律に設定された金額である指定手数料のみであったが、実体審査を行う指定国官庁では審査費用に見合う金額ではなかった。このような事情に鑑み、マドリッド協定議定書においては、締約国の宣言により、この拒絶の理由の通報をすべき期間を18か月とすることを許容する規定及び各国が個別に設定した個別手数料を徴収することができる規定が設けられた。

更に、マドリッド協定議定書においては基礎出願が拒絶される可能性に鑑み、従属性により失効した国際登録に関する各指定国の登録商標の救済拡充が図られた。具体的には、従属性により国際登録が失効した場合であっても、当該国際登録に関する指定国の登録商標については国際登録日を出願日としつつ、各指定国の国内又は広域出願へと「変更」することができる手続が導入された。

マドリッド協定議定書は1989年6月にマドリッドで採択され、1995年12月に発効、1996年4月から運用が開始された。我が国は1999年12月14日にWIPOへ加入書を寄託し、同議定書第14条(4)(a)に基づき、3か月後の2000年3月14日にその効力が発生している。

(3) マドリッド制度における「領域拡大」の捉え方の変化

マドリッド制度は「領域拡大」の概念に基づいているが、その由来は、パリ条約第6条の5に見ることができる。本条は、本国において正規に登録された商標を他の国でもそのまま保護することを目的とするものであり、パリ条約第6条に定め

る商標の独立の原則の特例として定められている¹⁷⁾。

第6条の5

同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護

A. (1) 本国において正規に登録された商標は、この条で特に規定する場合を除くほか、他の同盟国においても、そのままその登録を認められかつ保護される。当該他の同盟国は、確定的な登録をする前に、本国における登録の証明書で権限のある当局が交付したものを提出させることができる。その証明書には、いかなる公証をも必要としない。

パリ条約第6条の5A(1)は、商標を付した商品及び事業活動が国境を越えるような実際の取引状況を考慮して定められたものであるが、マドリッド制度がパリ条約第19条に定める「特別の取極」¹⁸⁾の1つであること、マドリッド協定及びマドリッド協定議定書の第5条(1)は指定国による拒絶の理由の通報に関してパリ条約上援用可能な事由に基づく場合に限定していること等を考慮すると、パリ条約第6条の5A(1)に定める思想はマドリッド制度にも大きく反映されているものと考えられる。

この「領域拡大」の捉え方が、マドリッド協定からマドリッド協定議定書への流れの中において少しずつ変化してきている。例えば、1891年のマドリッド協定締結時は、商標が国際登録されると当該国際登録の効果が自動的に全締約国に拡大する制度であった。しかしながら、このような全締約国での自動的な効果発生は、名義人が当該商標を使用する予定のない締約国においても、審査負担やユーザーの監視負担等を生じさせるものであったことから、名義人が必要な締約国のみを限定(指定)することのできる制度へ変更することが

1957年に合意され、同協定に第3条の2及び第3条の3が追加して規定された¹⁹⁾。

また、「領域拡大」の思想から生じる概念として基礎要件及び従属性が存在するが、マドリッド協定議定書においては本国において未登録の商標も、出願後であれば、基礎となる商標になり得ることになったため、マドリッド協定議定書における基礎となる商標は、結果的にパリ条約第6条の5に規定する「本国において正規に登録された商標」の概念と厳密には一致しないものとなった。従属性についても、当初のマドリッド協定では、国際登録は無期限に本国の基礎登録の商標に従属するものとされていたが、1957年に従属性を有する期間は国際登録日から5年間とする期限が設けられ²⁰⁾、当該期限はマドリッド協定議定書にも引き継がれている。さらに、マドリッド協定議定書第9条の5において「変更」の手続が導入されたことにより、基礎要件に基づく国際登録の失効の意義及び機能についてもマドリッド協定とマドリッド協定議定書との間で異なるものとなっている。

(4) マドリッド制度の単一条約化

上述の通りマドリッド制度は二つの条約に基づく商標の国際登録制度であるが、2006年のマドリッド同盟総会において、将来的には単一の条約によって構成されるマドリッド制度を念頭に置きつつ、その運用の簡素化を目指すことが承認された²¹⁾。

そのための最初のステップが、2007年のマドリッド同盟総会において採択されたセーフガード条項（マドリッド協定議定書第9条の6(1)）の修正であった²²⁾。従来、マドリッド協定及びマドリッド協定議定書双方が適用される締約国間においてはマドリッド協定の規定が優先して適用される旨定められていたが、当該規定にはマドリッド協定議定書の発効から10年経過後であってマドリッ

ド協定の過半数の締約国がマドリッド協定議定書の締約国となって5年経過後、マドリッド同盟総会において4分の3以上の賛成により見直しをすることができる旨も定められていた。これらの条件を満たした後、2007年に採択されたセーフガード条項の修正により、マドリッド協定及びマドリッド協定議定書双方が適用される締約国間についても、2008年9月からマドリッド協定議定書に基づく規定が優先して適用されることとなった。ただし、マドリッド協定及びマドリッド協定議定書双方が適用される締約国により行われた拒絶の理由の通報をすべき期間を18か月とする宣言（第5条(2)(b)）及び個別手数料を徴収する宣言（第8条(7)）は、マドリッド協定及びマドリッド協定議定書双方が適用される他の締約国との関係においては、引き続き効力を及ぼさない旨が定められている。

次のステップとして、2015年、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マドリッド協定議定書が発効した²³⁾。このときから全ての締約国はマドリッド協定議定書に拘束され、国際出願及び国際登録に基づく指定についてマドリッド協定議定書だけが適用されることとなり、マドリッド制度は事実上の単一条約システムとなった。

最後のステップとして、今後のマドリッド協定のみへの加入及びマドリッド協定に基づく国際出願がなされることを回避するため、条約又は条約の一部の規定の適用を凍結する可能性について検討された。WIPOが管理する条約の多くは、個別の締約国が条約への参加を終了するための廃棄の通告に関する規定は設けられている一方で、その条約自体の効力に関する期限は定めていない。この点、条約法に関するウィーン条約（以下「条約法条約」という。）第42条第2項²⁴⁾は、条約の運

用停止は当該条約又は条約法条約の適用の結果としてのみ生じ得る旨を定めており、条約法条約第 57 条²⁵⁾は、条約の運用は当該条約に基づく場合又は全当事国の同意がある場合に、全当事国又は特定当事国について停止することができる旨定められている。

実際に、うまく機能しなかった商標登録条約は、1991 年の同盟総会においてその適用が停止された。また、意匠の国際寄託に関するハーグ協定の 1934 年ロンドン改正協定は、意匠の国際登録に関するハーグ制度の簡素化を目指し、同盟総会により 2010 年から同協定の適用を凍結することが決定された²⁶⁾。これらの例は条約全体の適用の停止又は凍結であるが、条約の一部を凍結した例として、1995 年のマドリッド同盟総会でマドリッド協定第 9 条の 2(1)²⁷⁾の最終文の適用の中止を決定した例が挙げられる。同条の最終文では、国際登録日から 5 年以内の名義人変更は、譲受人の締約国官庁の同意を必要とする旨定められているが、多くのケースでそのような同意が与えられており、法的意義を失っていたことが背景とされた。

このような状況を踏まえ、2016 年のマドリッド同盟総会は、マドリッド協定への批准及び加入等に関して定めているマドリッド協定第 14 条(1)及び(2)(a)²⁸⁾の適用の凍結を決定し、これにより、2016 年 10 月 11 日以降、マドリッド協定の批准書又は加入書はマドリッド協定議定書への批准又は加入書と同時になければ WIPO へ寄託できないこととなった。ただし、当該決定はマドリッド協定全体の適用を凍結するものではないため、マドリッド協定及びマドリッド協定議定書双方が適用される締約国により行われた拒絶の理由の通報をすべき期間を 18 か月とする宣言（第 5 条(2)(b)）及び個別手数料を徴収する宣言（第 8 条(7)）は、引き続きマドリッド協定及びマドリッド協定議定書

双方が適用される他の締約国との関係においては効力を及ぼさない。

4. マドリッド制度の発展及び最近の議論

(1) 近年におけるマドリッド制度の改正

マドリッド協定議定書の発効以来、マドリッド制度は利便性向上に向けた幾つかの制度・規則改正が実施されてきた。これらの規則改正は、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されるが、その採択に向けた締約国間の事前協議・調整を行う場として、マドリッド制度の法的展開に関する作業部会がほぼ毎年一回開催されている。

当該作業部会は、マドリッド協定議定書の発効から 10 年を経過したときにレビューすることとされていた上述のセーフガード条項の規定の見直しの機会を捉えて、2005 年 7 月に「WIPO マドリッド制度の法的展開に関するアドホック作業部会」として開催され、2008 年の第 5 回会合から「マドリッド制度の法的展開に関する作業部会（以下「作業部会」という。）」として常設の作業部会へと姿を変えながら、2019 年まで 17 回の議論が重ねられてきているものである。

これまでの主な規則改正として、まず 2009 年 9 月 1 日に発効した「保護認容声明の送付の義務化（第 18 規則の 3）」が挙げられる。これにより、指定国官庁は保護を拒絶する理由がない場合においても、拒絶の理由の通報をすべき期間が満了する前に保護を認容する旨の声明を WIPO 国際事務局に送付することが義務付けられた。

2015 年 1 月 1 日からは、出願人又は名義人が WIPO 国際事務局に対する手続のための期間を遵守できなかった場合にその救済を求める「処理の継続（第 5 規則の 2）」が導入された。商標法に関

するシンガポール条約第 14 条が定める救済措置とも整合する本改正は、ユーザーの利便性を更に高めたものといえる。

更に、2019 年 2 月 1 日には、「名義変更を伴わない国際登録の分割及び併合（第 27 規則の 2，第 27 規則の 3）」がマドリッド制度に導入された。その結果、同規則の適用を認めている締約国においては、出願日を確保したまま拒絶理由の該当部分を分割して審査手続を進めることが可能となり、一度分割した国際登録を再度一元管理に戻す併合も可能となった²⁹⁾。

直近では、各締約国に存在する国内登録を同一の商標である国際登録に置き換えることにより一元管理を可能とする代替制度について、マドリッド制度の利点の一つであるにもかかわらず利用率が低いとの問題意識から、代替制度に関する締約国間の運用を統一するとともにユーザーにより分かりやすいものとするべく、代替の効果の発生日等の原則を明確化する規則改正案が 2019 年のマドリッド同盟総会において採択され、2021 年 2 月 1 日に発効することとなっている。

(2) マドリッド制度をめぐる最近の議論

以上のようにマドリッド制度は利便性の向上を常に模索し続けており、作業部会では現在も様々な議論が行われている。

例えば、指定国官庁による拒絶の理由の通報の送付期限（12 か月又は 18 か月）、各締約国が独自に有する当該通報に対する名義人による応答期間とその算出方法の調和の可能性が作業部会にて議論されている³⁰⁾。拒絶の理由の通報に対する応答期間の調和については、各国が国内法令に基づき定めていることから合意に至っていないが、応答期間の最短期間を定めることや国際事務局と名義人との間の通信における電子メール利用の標準化な

どを目指すことについては各締約国から一定の理解が示されており、次回作業部会ではこれらの点について規則改正に向けた議論がなされる予定となっている。

新しいタイプの標章を含む多様性のある国際出願への対応も検討されており、非グラフィカルな標章を電子媒体で願書に添付可能とすることや基礎出願・基礎登録との関係についても「完全一致（same）」ではなく「対応（correspond）」していれば基礎要件を満たすものと認める旨の明記などの規則改正の方向性が議論されている³¹⁾。

また、前述したマドリッド制度の特徴の一つでもある「従属性」についても、出願人と第三者の間の利益のバランスを考慮しつつ、今後の在り方が議論されており、従属期間の短縮、従属性による取消理由の限定などの可能性について検討が行われている³²⁾。

更に、マドリッド制度への新言語導入、具体的には中国語、ロシア語及びアラビア語の導入について、その必要性や費用対効果の観点から議論がなされており³³⁾、次回作業部会においては WIPO 国際事務局がこれら言語の導入に関し、技術的対応可能性や費用面を含め包括的な調査結果を提出することが予定されている。

(3) WIPO によるユーザー向けツールの充実

マドリッド制度は、規則改正や締約国拡大のみならず、WIPO が各締約国と協力して開発・提供するオンラインツールによっても、その利便性向上が図られている。

国際登録及び世界各国の商標登録を検索することができる Global Brand Database、国際出願の手続状況や登録状況等の詳細情報を確認できる Madrid Monitor、国際出願手数料や更新手数料の額などを計算することができる Fee Calculator、各締

約国の商標に関する法令や手続の情報を確認することができる Member Profiles Database のほか、指定商品・役務リスト作成のためのオンラインツールとして Madrid Goods & Services Manager (MGS) がある。MGS を活用することにより、WIPO 国際事務局が受け入れ可能な商品・役務の表示について、日本語や英語等 22 か国の言語で閲覧及び検索することができ、他の言語への翻訳、検索された商品・役務の表示が指定国で受入可能か否かの確認を行うことができる。MGS には、2016 年 3 月より我が国が使用する類似群コードの掲載も開始され、更に利便性が向上している。

(4) マドリッド制度の利便性向上のための国内制度改正

以上のような国際的議論に加え、マドリッド制度の利便性向上のため、国内制度の見直しも随時行っている。

従来、我が国特許庁を本国官庁とする国際出願について、我が国特許庁から WIPO 国際事務局への出願書類の送付については書面により郵送されていたが、商標法施行規則の改正により 2019 年 10 月から郵送に代えて電子的に送付することが可能となった³⁴⁾。出願人からの出願書類は書面で受理するものの、我が国特許庁から WIPO 国際事務局に対して出願書類を電子的に送付することで早期の国際登録に資するものとなっただけでなく、本年の新型コロナウイルス感染症の影響による国際郵便の引受け停止といった事情の如何にかかわらず、確実に出願書類を送付することが可能となった。

また、我が国特許庁を指定国官庁とする国際商標登録出願については、拒絶理由を解消するために指定商品・役務を補正する場合、我が国特許庁に対し指定された期間内に手続補正書を提出する

方法と、マドリッド協定議定書第 9 条の 2(iii)に基づき、WIPO 国際事務局の国際登録簿の指定商品・役務を直接減縮することで、手続補正書を特許庁に提出したのと同様の効果を得る方法がある。後者による場合、WIPO 国際事務局を経由する手続となるため、我が国での権利化に時間がかかるという問題がある一方で、出願人が適切に拒絶理由に対応するために我が国の実務に精通した国内代理人を通じて手続補正書を提出することを望む前者のケースにおいては、我が国国内代理人の選任や補正内容の検討に時間を要し、指定された期間内に手続補正書を提出できない事例もあった。このような状況を受けて、商標法第 68 条の 28 の改正により、手続補正書の提出に関する時期的制限の緩和を行い、2020 年 4 月 1 日以降に我が国を指定する国際商標登録出願については、拒絶理由の通知を受けた後、その出願（事件）が審査、審判又は再審に係属している間はいつでも指定商品・役務について補正をすることができることとした³⁵⁾。

5. 結び

以上のように、マドリッド制度には、特許の国際出願制度を定めた特許協力条約、意匠の国際登録制度を定めたハーグ協定より長い歴史が存在し、多くの国が参加し易い国際的な商標登録制度の構築を目指して 1989 年にマドリッド協定議定書が採択されてからも 30 年が経過した。経済活動の国際化もあって、世界全体のマドリッド制度を利用した国際出願の件数も増加し続けている。

我が国がマドリッド制度に参加した 20 年前は、締約国・ユーザーは欧州中心であったが、最近ではアジアを始めとした非ラテン語圏の締約国も多くなってきている。

マドリッド制度では、時代のニーズに合わせ、制度のみならずその前提となる「領域拡大」の捉

え方にも変化が見られるように、今後もユーザーの利便性や実際の事業活動の変化を反映しつつ、より良い制度へ発展していくことが期待される。基礎要件や従属性のようなマドリッド制度の根幹にかかわる議論も、非ラテン語圏のユーザーの利便性の観点も考慮した検討が重要と考えられる。

特許庁は、マドリッド制度の継続的な利便性向上に貢献すべく、同盟総会や作業部会における議論に積極的に参加するとともに、WIPOと協力し、アジア太平洋地域の国々の知的財産庁におけるマドリッド制度の直接の担当者を集めたリージョナルワークショップを毎年開催する³⁶⁾など、アジア地域での同制度や運用に関する情報交換や普及啓蒙に貢献している。また、マドリッド制度を利用した国際出願に関するガイドや各種情報をホーム

ページ³⁷⁾に公開したり、制度説明会を実施³⁸⁾したりすることでマドリッド制度を利用した国際出願の促進を行うとともに、関連する国内制度や運用の改善のための検討に資するよう、調査研究を実施する³⁹⁾などユーザーニーズの把握に努めている。更に、関係省庁や関係団体と協力して、中小企業による海外での知的財産に関連した活動を後押しするため、専門家のサポートを受けられる海外展開知財支援窓口⁴⁰⁾や費用補助制度⁴¹⁾など様々な支援を用意している。

このような取組を始めとした我が国企業の海外進出の支援、その一環としてのマドリッド制度の利便性向上を積極的に推進していくことは、特許庁の重要な役割の一つであり、今後も積極的に実施していく所存である。

注)

¹⁾ 我が国がマドリッド協定議定書に加入した2000年時点においては、その締約国は49か国であったが、その後、米国(2003年)、韓国(2003年)、欧州共同体(2004年)などの主要国・機関が加入することで、マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度を利用した国際登録件数も増大してきている。また、近年においては、我が国ユーザーにとっても経済的に重要なアジア地域の加入も目覚ましく、2012年にフィリピン、2013年にインド、2016年にラオス、2017年にブルネイやタイ、2018年にインドネシア、2019年にマレーシアといった締約国増加が続いている。また2019年には、カナダやブラジルといった大国も加入した。2020年8月現在、締約国・機関数は106。

²⁾ マドリッド協定議定書第2条(1)

³⁾ マドリッド協定議定書に基づく規則第9規則(5)(d)

⁴⁾ マドリッド協定議定書第4条(1)(a)

⁵⁾ マドリッド協定議定書第5条(2)

⁶⁾ マドリッド協定議定書第6条

⁷⁾ WIPO, *THE MADRID AGREEMENT Concerning the International Registration of Marks from 1891 to 1991* (1991), p. 16 and p. 23.

⁸⁾ *Ibid.*, pp. 37-38.

⁹⁾ WIPO, *Considerations Relating to the Proposal by Norway*, MM/LD/WG/6/5 (November 11, 2008), footnote 7. "At the time of the adoption of the TRT, there were 19 contracting states to the Madrid Agreement, namely, Algeria, Austria, Belgium, Egypt, France, Germany, Hungary, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Morocco, Netherlands, Portugal, Romania, San Marino, Spain, Switzerland and Viet Nam."

¹⁰⁾ *Ibid.*, p. 5, para. 17.

¹¹⁾ *Ibid.*, p. 4.

¹²⁾ 商標登録条約第12条(2)(a)

Any refusal under paragraph (1) shall be effective only: (i) if the refusal or notice of possible refusal is notified, as provided in the Regulations, by the national Office of the designated State to the International Bureau so that the latter receives it within 15 months or, in the case of a certification mark, 18 months from the date of the publication of the international registration, or, in the case of a later designation, of the publication of the recording of the later designation of such State, and (略)

¹³⁾ 商標登録条約第19条(3)(a)

The national law of any Contracting State may impose the same conditions as are applicable to marks whose registration is applied for or which are registered in the national register of marks in that State in respect of any requirement that the owner of an international registration use the mark in that State or in any other place, provided that such State shall not refuse under Article 12, cancel under Article 13, or otherwise fail to accord the effects of the international registration as defined in the Article 11, on the ground that the mark has not been used at any time prior to the expiration of three years counted from the international registration date or the recording date of the later designation, as the case may be. However, the national law of any Contracting State may provide that any action for infringement based upon an international registration may be started only after the owner of such international registration has commenced the continuing use of the mark in the said State and that any remedy resulting from such action shall relate only to the period after such use has commenced.

¹⁴⁾ Shoen ONO, *Overview of Japanese Trademark Law. 2nd ed.* (Institute of Intellectual Property, 1999), p. 9.

- 15) 山口洋一郎「米国の先願主義移行に寄せて」特許研究第 57 号 (2014 年) 3 頁。
- 16) WIPO, *supra* note 7, p. 47.
- 17) 後藤晴男『パリ条約講話』(発明協会, 1998 年)
- 18) *The Madrid System: Objectives, Main Features, Advantages* (2016), p. 2, <http://www.wipo.int/madrid/en/general/>, last visited August 31, 2020.
工業所有権の保護に関するパリ条約 第 19 条
特別の取極: 同盟国は, 同盟国間で工業所有権の保護に関して特別の取極を別個に結ぶ権利を留保するが, こうした取極が本条約の規定と矛盾しないことを条件とする。
- 19) WIPO, *supra* note 7, pp. 41-42.
- 20) 1957 年のニース外交会議において, 完全な従属性は現パリ条約第 6 条(3)の各国商標独立の原則に則していないのではないかと議論がなされ, 従属性の廃止が提案された。しかしながら, 従属性を廃止することになれば, 一つの手続で国際登録を無効にすることができるというマドリッド協定のメリットを失うこととなるため, この提案は極端すぎるとみなされ, 出願人と第三者の間の利益のバランスを図る観点からも, 従属性を廃止することはせず, 妥協的な解決方法として従属期間を限定する案が採択された。(WIPO・前掲注 (7) 45-46 頁)
- 21) WIPO, *Report adapted by the Assembly*, MM/A/37/4 (October 3, 2006), p. 2.
- 22) WIPO, *Review of the Safeguard Clause and Related Amendments of the Madrid Protocol and of the Common Regulations*, MM/A/38/2 (July 23, 2007).
- 23) WIPO, *Algeria Joins the Madrid Protocol* (2015), <http://us8.campaign-archive.com/?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=6120783a49>, last visited August 31, 2020.
- 24) 条約法条約第 42 条第 2 項
条約の終了若しくは廃棄又は条約からの当事国の脱退は, 条約又はこの条約の適用によつてのみ行うことができる。条約の運用停止についても, 同様とする。
- 25) 条約法条約第 57 条
条約の運用は, 次のいずれかの場合に, すべての当事国又は特定の当事国について停止することができる。
(a) 条約に基づく場合
(b) すべての当事国の同意がある場合。この場合には, いかなる時点においても停止することができる。もつとも, 当事国となつていない締約国は, 事前に協議を受ける。
- 26) WIPO, *Freezing of the Application of the London (1934) Act of the Hague Agreement*, H/A/28/3 (September 25, 2009).
- 27) マドリッド協定第 9 条の 2(1)
When a mark registered in the International Register is transferred to a person established in a contracting country other than the country of the person in whose name the international registration stands, the transfer shall be notified to the International Bureau by the Office of the latter country. The International Bureau shall record the transfer, shall notify the other Offices thereof, and shall publish it in its journal. If the transfer has been effected before the expiration of a period of five years from the international registration, the International Bureau shall seek the consent of the Office of the country of the new proprietor, and shall publish, if possible, the date and registration number of the mark in the country of the new proprietor.
- 28) マドリッド協定第 14 条
(1) Any country of the Special Union which has signed this Act may ratify it, and, if it has not signed it, may accede to it.
(2) (a) Any country outside the Special Union which is party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property may accede to this Act and thereby become a member of the Special Union.
- 29) 我が国は, 国内法において対応する規定がないため, 名義変更を伴わない国際登録の分割については経過措置の適用, 分割後の国際登録の併合については適用除外を宣言している。これらの制度の我が国への導入の適否を検討するため, 当該制度に係る各国の法制度, 運用及び国内外のニーズ等の調査を実施した。((一社)日本国際知的財産保護協会 (AIPPI)「マドリッド協定議定書に基づく国際登録の分割・併合等に関する調査研究報告書」(令和元年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業)) (https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2019_04.pdf) (最終訪問日: 2020 年 8 月 31 日)
- 30) WIPO, *Notification of Provisional Refusal - Time Limit to Reply and Ways in Which to Calculate that Time Limit*, MM/LD/WG/17/5 (May 16, 2019).
- 31) WIPO, *Possible Amendments to Rule 9 of the common Regulations Under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement*, MM/LD/WG/17/8 (May 21, 2019).
- 32) WIPO, *Possible Reduction of the Dependency Period*, MM/LD/WG/17/6 (May 21, 2019).
- 33) WIPO, *Possible Options for the Introduction of New Languages into the Madrid System*, MM/LD/WG/17/7 REV. (July 19, 2019); *Proposal by the Delegations of Algeria, Bahrain, Egypt, Morocco, Oman, Sudan, the Syrian Arab Republic and Tunisia*, MM/LD/WG/17/10 (June 24, 2019).
- 34) 令和元年 10 月 1 日経済産業省令第 39 号。
- 35) 令和元年 5 月 17 日法律第 3 号。
- 36) WIPO, *Regional Meeting of Intellectual Property Office Officials Responsible for the Madrid System*, https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=45286, last visited August 31, 2020.
- 37) 特許庁「国際出願 (商標)」(<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/index.html>) (最終訪問日: 2020 年 8 月 31 日)
- 38) 特許庁「知的財産制度説明会」(https://www.jpo.go.jp/new/s/shinchaku/event/seminer/chizai_setumeikai.html#zitumu) (最終訪問日: 2020 年 8 月 31 日)
- 39) 例えば, AIPPI・前掲注 (29)
- 40) INPIT「海外展開知財支援窓口」(<https://faq.inpit.go.jp/gippd/service/>) (最終訪問日: 2020 年 8 月 31 日)
- 41) 特許庁「外国出願補助制度について」(https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaikokusyutugan.html) (最終訪問日: 2020 年 8 月 31 日)