

令和元年度 産業財産権制度各国比較調査研究等事業

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2年3月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN



## 要 約

### 【調査研究の目的・背景】

マドリッド協定議定書に基づく共通規則の改正により①権利移転を伴わない国際登録の分割及び②分割後の国際登録の併合が認められることになった。国際登録の分割及び併合に係る各国の法制度、運用及び国内外のニーズ等を調査し、当該制度の我が国への導入の適否を検討するための基礎資料とするとともに、個別手数料の二段階納付等の議定書の利便性向上のための課題や改善ニーズについても調査し、議定書制度及び当該制度に係る我が国の制度・運用の在り方について検討するための基礎資料とする。

### 【調査対象国・地域／調査項目】

- ・ 米国、欧州（EUIPO）、英国、スイス、ドイツ、イタリア、ノルウェー、トルコ、オーストラリア、ニュージーランド、中国、韓国、インド、シンガポール、フィリピン
- ・ 国際登録の分割及び併合／個別手数料／基礎要件／従属性／代替／出願資格／締約国における商標審査／日本における議定書出願・審査実務

### 【公開情報調査】

調査対象 15 か国・地域の国際登録の分割及び併合、個別手数料の二段階納付等に関する公開情報調査を実施した。

### 【海外質問票調査】

15 か国・地域の知的財産庁 10 者、法律事務所及び企業 18 者から質問票の回答を得た。

### 【国内質問票調査】

代理人事務所及び企業の 253 者から質問票の回答を得た。

### 【海外ヒアリング調査】

質問票の回答者のうち法律事務所 4 者に対し、質問票回答を踏まえて、さらに深掘りするヒアリングを実施した。

### 【国内ヒアリング調査】

質問票の回答者のうち代理人事務所及び企業 20 者に対し、質問票回答を踏まえ、さらに深掘りするヒアリングを実施した。

### 【アドバイザー会合】

委員：5 名（調査に関する助言）

### 【まとめ】

公開情報調査、国内質問票及びヒアリング調査、海外質問票及びヒアリング調査で得られた結果に基づいて、マドリッド協定議定書の国際登録の分割及び併合についての各国の法制度、運用及び国内外のニーズ等について、及び個別手数料の二段階納付等に関して利便性向上のための課題や改善ニーズを取りまとめた。

## アドバイザー会合メンバー

本調査研究は次のアドバイザー委員のご助言をいただいて実施した。

### 【アドバイザー委員(五十音順)】

青木 博文 特許業務法人 サカモト・アンド・パートナーズ 副所長 弁理士  
伊藤 國久 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 総務部長  
江成 文恵 瀧野国際特許事務所 弁理士  
平山 啓子 特許業務法人 浅村特許事務所 弁理士  
藤井 慎也 日本知的財産協会商標委員会・副委員長  
(株式会社バンダイ法務・知的財産部知財チームマネージャー)

### 【オブザーバー】

榎本 史夫 特許庁 総務部 国際政策課 課長補佐 (国際出願企画班長)  
宗像 哲也 特許庁 総務部 国際政策課 国際出願企画係長  
塚本 由佳 特許庁 審査業務部 出願課 国際意匠・商標出願室 企画調査班長  
荻野 香理 特許庁 審査業務部 出願課 国際意匠・商標出願室 企画調査班管理係長  
林田 悠子 特許庁 審査業務部 商標課 商標制度企画室 課長補佐  
内藤 隆仁 特許庁 審査業務部 商標課 商標制度企画室 商標企画専門官

### 【事務局】

川上 溢喜 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 国際法制研究 所長  
岩本東志之 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 主任研究員 (主担当)  
南 政江 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 主任研究員 (副担当)

## 謝 辞

本調査研究の遂行にあたり、下記の方々にご協力をいただいた。この場を借りて、深く御礼申し上げます。

### 【知的財産庁】

United States Patent and Trademark Office (米国)

European Union Intellectual Property Office (欧州)

United Kingdom Intellectual Property Office (英国)

Swiss Federal Institute of Intellectual Property (スイス)

Norwegian Industrial Property Office (ノルウェー)

IP Australia (オーストラリア)

The Intellectual Property Office of New Zealand (ニュージーランド)

Korean Intellectual Property Office (韓国)

Office of Controller of General of Patents, Designs & Trade Marks (インド)

The Intellectual Property Office of the Philippines (フィリピン)

### 【国内外法律事務所及び企業】

多くの国内外法律事務所及び企業の方々にご協力いただいた。事務所名及び社名の公表は差し控えるが、改めてここに深く感謝の意を表す。

## 目次

A	調査研究の概要	1
B	調査結果の概要	11
C	マドリッド協定議定書に基づく国際登録の分割・併合等に関する各国比較	21
第I部	マドリッド協定議定書における国際登録の分割・併合	23
1.	マドリッド協定議定書における国際登録の分割・併合の現状	25
1.1	分割・併合の概要	25
1.1.1	国際登録の分割	25
1.1.2	国際登録の併合	27
1.2	分割・併合の手続	28
1.2.1	国際登録の分割の手続	28
1.2.2	国際登録の併合の手続	32
2.	マドリッド協定議定書における国際登録の分割・併合の各国比較調査	34
2.1	各国の状況	34
2.1.1	調査対象国・地域における国際登録の分割・併合の導入状況	34
2.1.2	米国	36
2.1.3	欧州	38
2.1.4	英国	45
2.1.5	スイス	49
2.1.6	ドイツ	52
2.1.7	イタリア	54
2.1.8	ノルウェー	55
2.1.9	トルコ	57
2.1.10	オーストラリア	58
2.1.11	ニュージーランド	60
2.1.12	中国	66
2.1.13	韓国	67
2.1.14	インド	69
2.1.15	シンガポール	71
2.1.16	フィリピン	74
2.2	海外ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果	77
2.2.1	日本での国際登録の分割の利用可能性	77
2.2.2	日本での国際登録の分割の利用目的	77
2.2.3	日本での国際登録の分割のみの利用可能性	79
2.2.4	国際登録の分割の制度・運用に関する意見・要望・懸念	79
2.2.5	日本での国際登録の併合の利用可能性	81
2.2.6	日本での国際登録の併合の利用目的	81
2.2.7	国際登録の併合の制度・運用に関する意見・要望・懸念	81

2.3	国内ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果	84
2.3.1	海外での国際登録の分割の利用可能性	84
2.3.2	海外での国際登録の分割の利用目的	85
2.3.3	日本での国際登録の分割の利用可能性	86
2.3.4	日本での国際登録の分割の利用目的	87
2.3.5	日本での国際登録の分割のみの利用可能性	92
2.3.6	国際登録の分割の制度・運用に関する意見・要望・懸念	93
2.3.7	日本での国際登録の併合の利用可能性	99
2.3.8	日本での国際登録の併合の利用目的	100
2.3.9	国際登録の併合の制度・運用に関する意見・要望・懸念	102
3.	まとめ	108
第Ⅱ部	マドリッド協定議定書における個別手数料	111
1.	マドリッド協定議定書における個別手数料の現状	113
1.1	個別手数料の二段階納付の経緯	113
1.2	個別手数料の二段階納付の現状	114
2.	マドリッド協定議定書における個別手数料の各国比較調査	116
2.1	手数料に関する規定	116
2.1.1	米国	116
	.....	
2.1.15	フィリピン	127
2.2	各国知的財産庁のマドリッド協定議定書の個別手数料の額の考え方	129
2.3	海外ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果	131
2.3.1	日本の二段階納付制度に対する意見	131
2.4	国内ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果	136
2.4.1	個別手数料の二段階納付に対する意見	136
2.4.2	個別手数料の二段階納付に対する意見の理由	136
2.4.3	個別手数料の不払いによる登録不能の事例	142
2.4.4	個別手数料の不払いによる登録不能後の対応	143
3.	まとめ	144
第Ⅲ部	マドリッド協定議定書における基礎要件	145
1.	マドリッド協定議定書における基礎要件の現状	147
2.	マドリッド協定議定書における基礎要件の各国比較調査	149
2.1	各国の状況	149
2.1.1	米国	149
	.....	
2.1.15	フィリピン	155
2.2	各国知的財産庁の基礎要件に関する考え方	156

2.3	海外ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果	158
2.3.1	マドリッド協定議定書の基礎要件に対する意見	158
2.4	国内ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果	161
2.4.1	マドリッド協定議定書の基礎要件に対する意見	161
3.	まとめ	167
第IV部	マドリッド協定議定書における従属性	169
1.	マドリッド協定議定書における従属性の現状	171
2.	マドリッド協定議定書における従属性の各国比較調査	174
2.1	各国の状況	174
2.1.1	米国	174
.....		
2.1.15	フィリピン	179
2.2	各国知的財産庁の従属性に関する考え方	181
2.3	海外ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果	185
2.3.1	マドリッド協定議定書の従属性に対する意見	185
2.4	国内ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果	189
2.4.1	マドリッド協定議定書の従属性に対する意見	189
3.	まとめ	193
第V部	マドリッド協定議定書における代替	195
1.	マドリッド協定議定書における代替の現状	197
2.	マドリッド協定議定書における代替の各国比較調査	199
2.1	各国の状況	199
2.1.1	米国	199
.....		
2.1.15	フィリピン	203
2.2	各国知的財産庁の代替に関する考え方	204
2.3	海外ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果	205
2.3.1	マドリッド協定議定書の代替に対する意見	205
2.4	国内ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果	208
2.4.1	マドリッド協定議定書の代替に対する意見	208
2.4.2	国際登録の代替の申請をしない理由	208
2.4.3	マドリッド協定議定書の代替に関する考え	209
3.	まとめ	211
第VI部	マドリッド協定議定書における出願資格	213
1.	マドリッド協定議定書における出願資格の現状	215
1.1	マドリッド協定議定書における出願資格に関する調査の背景	215



1.2	マドリッド協定議定書における出願資格の現状	215
2.	マドリッド協定議定書における出願資格の各国比較調査	217
2.1	各国の状況	217
2.1.1	米国	217
	.....	
2.1.15	フィリピン	222
2.2	各国知的財産庁の出願資格に関する考え方	223
3.	まとめ	226
第Ⅶ部	マドリッド協定議定書における締約国の商標審査	227
1.	マドリッド協定議定書における締約国の商標審査の現状	229
2.	マドリッド協定議定書における締約国の商標審査の各国比較調査	231
2.1	各国の状況	231
2.1.1	米国	231
	.....	
2.1.15	フィリピン	245
2.2	海外ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果	247
2.2.1	マドリッド協定議定書における締約国の商標審査	247
2.2.2	マドリッド協定議定書出願と直接出願における実体審査の相違	250
2.3	国内ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果	252
2.3.1	マドリッド協定議定書における締約国の商標審査	252
2.3.2	マドリッド協定議定書出願と直接出願における実体審査の相違	256
3.	まとめ	258
第Ⅷ部	日本におけるマドリッド協定議定書出願・審査実務	259
1.	日本におけるマドリッド協定議定書出願・審査実務に関する調査	261
1.1	海外ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果	261
1.1.1	マドリッド協定議定書出願と直接出願の使い分け	261
1.1.2	日本におけるマドリッド協定議定書出願・審査実務	263
1.2	国内ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果	266
1.2.1	日本におけるマドリッド協定議定書出願・審査実務	266
2.	まとめ	272
資料編		273
1.	EUIPO REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Article 50	275
2.	EUIPO REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Article 56	276
3.	EUIPO COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/626 Article 8	277

4. EUIPO	COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/626 Article 11	...	278
5. EUIPO	Trade mark guidelines Part B Examination Section 1 Proceedings 5 Amendments to an EUTM Application	...	279
6. EUIPO	Trade mark guidelines-Part M International marks-5 Divisions	...	281
7. UKIPO	Consolidated-Trade-Mark-Rules_UK Division of application 26	...	282
8. UKIPO	Consolidated-Trade-Mark-Rules_UK Division of application 26A	...	283
9. UKIPO	Consolidated-Trade-Mark-Rules_UK Merger of separate applications or registrations 27	...	283
10. IPONZ	Trade Marks (International Registration) Regulations 2012 (SR 2012/337)	...	284
11. IPONZ	Website: Maintain an international trade mark	...	286
12. IPOS	IPOS TRADE MARKS (INTERNATIONAL REGISTRATION) RULES	...	287
13. IPOPHL	Rules and Regulations on Trademarks, Service Marks, Trade Names and Marked or Stamped Containers of 2017, RULE 408, RULE 1108	...	289
14.	海外知的財産庁に送付した質問票（日本語／英語）	...	291
15.	海外法律事務所及び企業に送付した質問票（日本語／英語）	...	313
16.	国内代理人事務所及び企業に送付した質問票	...	328

## **A 調査研究の概要**



## 1. 本調査研究の背景及び目的

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に基づく商標の国際登録制度は、海外における商標権の取得を容易かつ効率的にするために有用な制度であり、制度の発効以来、加盟国の増加や、昨今の規則改正により、出願人にとってのメリットが拡大している。

規則改正に関しては、第50回WIPOマドリッド同盟総会において採択されたマドリッド共通規則（2019年2月1日発効）において、新たに、①権利移転を伴わない国際登録の分割、及び②分割後の国際登録の併合を、指定国官庁経由で申請することが認められることとなった。一方、我が国の現行商標法では、これらに対応する規定がないため、①について経過措置、②については適用除外としている。権利移転を伴わない国際登録の分割は、国際商標登録出願の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できるようになり、また、分割後の併合についても、もとの国際登録に併合することで一元管理することも可能となることから、ユーザーの利便性向上に資する可能性がある。そこで、本調査研究では、国際登録の分割及び併合についての各国の法制度、運用及び国内外のニーズ等について調査し、国際登録の分割及び併合に係る制度の我が国への導入の適否を検討するための基礎資料を作成する。

さらに、我が国では、2000年3月14日に議定書が発効して以来、日本国特許庁が本国官庁として受理する出願及び指定国官庁として受理する出願ともに、その件数は増加しており、国際的に権利を取得する手段として、議定書制度の有用性が高まっていると考えられる。しかしながら、日本から海外への出願のうち、議定書制度の利用率はここ数年20%台にとどまっており、海外から日本への出願についても、全体の件数が増加しているのに対し、議定書制度の利用率は伸びていない。そこで、本調査研究では、二段階納付、基礎要件及び従属性、代替、出願資格に関する議定書の利便性向上のための課題や改善ニーズについても、各国の法制度、運用及び国内外のニーズ等について最新の状況を調査し、議定書に係る手続についての課題を整理して、議定書制度及び当該制度に係る我が国の制度・運用の在り方についての検討のための基礎資料を作成する。

## 2. 調査研究内容

### 2.1 調査対象国・地域

以下の 15 か国・地域を調査対象とした。

1. アメリカ合衆国（以下「米国」という。）
2. 欧州（欧州連合知的財産庁の管轄地域）
3. グレートブリテン及び北アイルランド連合王国（以下「英国」という。）
4. スイス連邦（以下「スイス」という。）
5. ドイツ連邦共和国（以下「ドイツ」という。）
6. イタリア共和国（以下「イタリア」という。）
7. ノルウェー王国（以下「ノルウェー」という。）
8. トルコ共和国（以下「トルコ」という。）
9. オーストラリア連邦（以下「オーストラリア」という。）
10. ニュージーランド
11. 中華人民共和国（以下「中国」という。）
12. 大韓民国（以下「韓国」という。）
13. インド共和国（以下「インド」という。）
14. シンガポール共和国（以下「シンガポール」という。）
15. フィリピン共和国（以下「フィリピン」という。）

### 2.2 調査項目及び調査対象

国際登録の分割・併合について表 1 の 1. の内容について調査するとともに、マドリッド協定議定書の利便性向上のため課題や改善ニーズの把握の観点から、2.～8. の調査項目を設定した。

表 1. 調査項目

調査項目		調査内容／観点	報告書 C の対応部
1.	国際登録の分割・併合	各国・地域の制度・枠組み、導入状況及び国内外のユーザーの導入ニーズの把握	第 I 部
2.	個別手数料の二段階納付	議定書の利便性向上のため課題や改善ニーズの把握	第 II 部
3.	基礎要件		第 III 部
4.	従属性		第 IV 部
5.	代替		第 V 部
6.	出願資格		第 VI 部

7.	締約国における商標審査		第Ⅶ部
8.	日本におけるマドリッド協定 議定書出願・審査実務		第Ⅷ部

また、各調査項目に対して、以下の調査対象者とした。

表 2. 調査項目に対する調査対象者 ○…調査対象 ×…調査対象外

調査項目		調査対象者				
		海外 知的財産庁	海外 企業	海外法律 事務所	国内 企業	国内代理人 事務所
1.	国際登録の分割・併合	○	○	○	○	○
2.	個別手数料の二段階納付	○	○	○	×	○
3.	基礎要件	○	○	○	○	○
4.	従属性	○	○	○	○	○
5.	代替	○	○	○	○	○
6.	出願資格	○	×	×	×	×
7.	締約国における商標審査	×	○	○	○	○
8.	日本におけるマドリッド 協定議定書出願・審査実務	×	○	○	○	○

## 2.3 調査研究手法

### 2.3.1 公開情報調査

調査項目 1.～7.に関して、書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネット情報等を利用して情報を収集し、取りまとめた。

### 2.3.2 海外質問票調査

表 3.及び表 4.の質問事項について英語で質問票を作成し、郵送等にて各国・地域の知的財産庁、法律事務所及び企業へ送付した<sup>1</sup>。10 知的財産庁、17 法律事務所、1 企業から回答を得た。回収した質問票から得られた結果を日本語に翻訳し、整理・分析を行った。

表 3. 海外知的財産庁への質問事項

調査項目	質問番号	質問事項
	1-1	分割の導入状況
	1-2	関連法令・ガイドライン

<sup>1</sup> 送付した質問票は資料編を参照。

国際登録の分割	1-3	分割申請を認める状況	
	1-4	名義人からの受領形式	
	1-5	国際事務局への送付形式	
	1-6	分割に係る商品・サービスの審査	
	1-7	分割の実体審査の時期	
	1-8	MM22 の「7 STATEMENT」の利用	
	1-9	手数料の徴収	
	1-10	分割の運用上の課題	
	1-11	第 27 規則の 2(1)への対応	
	1-12	分割の導入検討	
	1-13	導入検討の内容	
	1-14	導入の予定時期	
	1-15	導入を検討していない理由	
	国際登録の併合	2-1	併合の導入状況
		2-2	関連法令・ガイドライン
2-3		名義人からの受領形式	
2-4		国際事務局への送付形式	
2-5		手数料の徴収	
2-6		併合の運用上の課題	
2-7		第 27 規則の 3 (2)(a)への対応	
2-8		併合の導入検討	
2-9		導入検討の内容	
2-10		導入の予定時期	
2-11		導入を検討していない理由	
出願資格	3	事例による出願資格の有無	
個別手数料の二段階納付	4-1	個別手数料の内訳	
	4-2	手数料金額の設定理由	
	4-3	返還の有無	
基礎要件	5	基礎要件に対する見解	
従属性	6	従属性に対する見解	
代替	7-1	標章の同一性の判断	
	7-2	判断基準の有無	

表 4. 海外法律事務所及び企業への質問事項

調査項目	質問番号	質問事項
基本情報	1	回答者の属性
国際登録の分割	2-1	日本での利用可能性



	2-2	日本での利用の目的
	2-3	日本での分割のみの利用可能性
	2-4	分割に関する要望・懸念事項
	2-5	分割の導入状況
	2-6	関連法令・ガイドライン
	国際登録の併合	3-1
3-2		日本での利用の目的
3-3		併合に関する要望・懸念事項
3-4		併合の導入状況
3-5		関連法令・ガイドライン
個別手数料の二段階納付	4-1	二段階納付に対する意見
	4-2	意見に対する理由
	4-3	登録不能の事例
	4-4	登録不能後の対応
基礎要件	5	基礎要件に対する見解
従属性	6	従属性に対する見解
代替	7-1	代替の申請の有無
	7-2	代替の申請をしない理由
	7-3	代替に関する意見
締約国における商標審査	8-1	実体審査の通報等における課題
	8-2	議定書出願-直接出願の実体審査の違い
日本におけるマドリッド協定 議定書出願・審査実務	9-1	議定書出願-直接出願の使い分け
	9-2	日本における運用・実務に対する意見

### 2.3.3 海外ヒアリング調査

国内外文献調査及び質問票調査の結果を踏まえて、より詳細な調査を行うために、国際登録の分割・併合を導入している英国及びスイスの4法律事務所に対して、現地に赴いて以下の事項についてヒアリングを実施した。ヒアリングは英語で行い、聴き取り内容を日本語に翻訳し整理・分析を行った。

表 5. 海外法律事務所へのヒアリング事項

1. 国際登録の分割について
<ul style="list-style-type: none"> <li>・国際登録の分割の活用場面及び申請の時期</li> <li>・第三者の分割の利用に対する監視負担、懸念事項</li> </ul>
2. 国際登録の併合について
<ul style="list-style-type: none"> <li>・国際登録の併合の活用場面</li> <li>・登録日（効力発生日）が複数発生すること等への懸念事項</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 併合に関する国内規定の課題</li> <li>・ 国内商標出願と議定書出願での規定相違の問題点</li> </ul>
3. 個別手数料の二段階納付について
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 二段階納付に対する意見・要望</li> </ul>
4～6. 国際登録の基礎要件・従属性・代替について
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ これらについての経験</li> <li>・ 各制度に対する意見・要望</li> </ul>
7. マドリッド協定議定書の全般に関する意見・要望
8. 日本におけるマドリッド協定議定書出願・審査実務に関する意見・要望

### 2.3.4 国内質問票調査

#### (1) 調査項目／質問事項

表1の調査項目1～8について、以下の質問事項について質問票を作成して国内代理人事務所及び企業の見解・要望を収集した。回答欄は、選択肢と自由記載を適宜組み合わせ、適切な回答が得られるようにした<sup>2</sup>。

表6. 国内代理人事務所及び企業への質問事項

調査項目	質問番号	質問事項
基本情報	1	回答者の属性
国際登録の分割	2-1	海外での利用可能性
	2-2	海外での利用の目的
	2-3	日本での利用可能性
	2-4	日本での利用の目的
	2-5	日本での分割のみの利用可能性
	2-6	分割に関する要望・懸念事項
国際登録の併合	3-1	日本での利用可能性
	3-2	日本での利用の目的
	3-3	併合に関する要望・懸念事項
個別手数料の二段階納付	4-1	二段階納付に対する意見
	4-2	意見に対する理由
	4-3	登録不能の事例
	4-4	登録不能後の対応
基礎要件	5	基礎要件に対する見解
従属性	6	従属性に対する見解
代替	7-1	申請の有無
	7-2	申請しない理由

<sup>2</sup> 送付した質問票は資料編を参照。

	7-3	代替に関する意見
締約国における商標審査	8-1	実体審査の通報等における課題
	8-2	議定書出願-直接出願の実体審査の違い
日本におけるマドリッド協定 議定書出願・審査実務	9-1	議定書出願-直接出願の使い分け
	9-2	日本における運用・実務に対する意見

## (2) 調査対象／方法

表7の抽出条件により国内企業300者、国内代理人200者の合計500者を抽出し、調査票を郵送するとともに、希望する回答者には電子ファイルの調査票を送付して回答を得た。

表7. 調査対象者の抽出条件

国内企業	2016年～2018年の3年間の合計で、マドリッド協定議定書による国際出願の多かった企業の上位から300者を抽出
国内代理人	2016年～2018年の3年間の合計で、マドリッド協定議定書による国際出願の本国官庁代理件数及び／又は指定官庁代理件数の多い代理人を上位から200者を抽出（重複代理：66者、本国官庁代理のみ：67者、指定官庁代理のみ：67者）

## (3) 回収結果／整理・分析

調査票の回収率（回収数）は表8の結果となった。回収した質問票から得られた結果を整理・分析した。

表8. 送付質問票の回収率

	全体	紙	電子
回答数	253	148	105
回収率	50.6%	58.5%	41.5%

### 2.3.5 国内ヒアリング調査

国内外文献調査及び質問票調査の結果を踏まえて、より詳細な調査を行うために、国内の13代理人事務所及び7企業を訪問し、表9の事項についてヒアリングを実施した。聴き取り内容を整理・分析を行った。

表9. 国内代理人事務所及び企業へのヒアリング事項

1. 国際登録の分割について
<ul style="list-style-type: none"> <li>・国際登録の分割の活用場面及び申請の時期</li> <li>・第三者の分割の利用に対する監視負担、懸念事項</li> </ul>
2. 国際登録の併合について

<ul style="list-style-type: none"> <li>・国際登録の併合の活用場面</li> <li>・登録日（効力発生日）が複数発生すること等への懸念事項</li> </ul>
3. 個別手数料の二段階納付について
<ul style="list-style-type: none"> <li>・一括納付制度を採用する場合の国内制度との整合性</li> <li>・返還制度を導入する場合（導入しない場合）の制度上、手続上の課題</li> </ul>
4～6. 国際登録の基礎要件・従属性・代替について
<ul style="list-style-type: none"> <li>・これらについての経験</li> <li>・各制度に対する意見・要望</li> </ul>
7. マドプロ制度全般に関する意見・要望
8. 日本におけるマドプロ出願・審査実務に関する意見・要望
<ul style="list-style-type: none"> <li>・日本における手続のオンライン化</li> </ul>

### 3. アドバイザー会合による検討

本調査研究の各段階で監修・助言を受けるため、マドリッド協定議定書に関して豊富な知見を有する「法律家（弁理士）」及び「産業界実務者」等からなる、アドバイザーグループ（AD）を構成し、会合を設けた。

第1回 AD 会合（2019年8月28日）

調査研究の進め方について検討を行った。

第2回 AD 会合（2019年12月5日）

国内外質問票調査、海外ヒアリング調査の結果について報告・検討を行った。

第3回 AD 会合（2020年1月30日）

調査研究報告書のまとめ方について検討を行った。

## **B 調査結果の概要**



## 1. 国際登録の分割・併合

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の改正により、国際登録の名義人は国際登録の分割及びそれに伴う併合をすることが可能となったことを受け（第 27 規則の 2, 第 27 規則の 3(2)）、マドリッド協定議定書における分割及び併合の制度、各国の導入状況及び日本におけるニーズについて調査を行った。

国際登録の分割及び併合について、各国では、制度を導入しているか、又はマドリッド規則に基づき、国内法と適合しないため留保、あるいは国内法に規定がないため適用除外の宣言を行っている。調査対象の 15 か国・地域においては、英国、スイス、イタリア、ニュージーランド、シンガポール、フィリピンが分割及び併合を導入しており、これらの国ではガイドライン又はマニュアルにより実務を整備している国が多いことが分かった。欧州（EUIPO）は、分割のみを導入しており、そのガイドラインも作成されている。

海外知的財産庁への質問票調査で、制度未導入の国へ今後の導入予定を質問したところ、分割については、米国が 3 年以内（調査時点、以下同様）、オーストラリアが 5 年以内、インドが 3 年以内の予定で導入を検討していること、ノルウェーが分割及び併合について 1 年以内の導入予定で検討していることが分かった。ノルウェー以外においては併合の導入を予定している知的財産庁はなかったが、国内ニーズがない等が主な理由であった。

制度を導入している国・地域の知的財産庁に運用課題を質問したところ、WIPO 国際事務局との交信上又は運用面での懸念が指摘されたが、制度が導入されてから日が浅く事例も少ないので大きな課題は現時点では生じていないことが分かった。

国内外ユーザーに質問票及びヒアリング調査をしたところ、国際登録の分割について日本への導入を希望する声が多かった。国際登録の分割を利用する目的としては、主として暫定的拒絶通報への対応や異議申立て・取消審判等への対応があげられた。また、分割導入による第三者の出願／登録への監視負担の増加についても、大きな懸念はなかった。

国際登録の併合についても日本への導入を希望する声が多かった。導入を希望する理由としては、統一管理によって管理業務負担を軽減し、更新費用を低減するのに有用な手段であることが指摘された。分割により出願がそれぞれ異なる日に登録されたものが、その後併合されることにより、一つの登録に複数の効力発効日が存在することへの管理負担の増加についても指摘があったが、J-PlatPat 等で、それぞれの指定商品・サービスの効力発効日が明確にされていれば問題はないとの意見が多かった。

また、個別手数料の二段階納付制度を採用する日本において併合の申請をする場合は、「登録査定後、二段階目の個別手数料納付前に併合を行い、登録料を軽減したい」旨の意見もあったが、そのような利用方法を想定した場合、「審査係属中に同一区分の商品を分割

し、登録料納付前に併合申請があった場合における登録料のあり方」や、「手続先の異なる処理（国際事務局に対する納付手続と、指定国に対する併合申請手続）が併存することによる、国際登録簿や国内原簿の誤処理の可能性」等の課題があることが明らかになった。

## 2. 個別手数料

マドリッド協定議定書における個別手数料の支払について調査し、特に日本における二段階納付についてユーザーから意見・要望を収集した。

マドリッド協定議定書における国際登録料は、「基本手数料」、各締約国の指定についての「付加手数料」、及び、商品及びサービスの区分数が3を超える場合における1区分ごとの「追加手数料」により構成され、締約国は、「付加手数料」及び「追加手数料」に代えて「個別手数料」の支払を受けることを選択することができる。個別手数料を二段階に分けて徴収するか否かは各締約国の任意であるところ、現在、個別手数料の支払を受けることを選択している61の締約国中、二段階納付制度を採用している締約国は日本、キューバ、ブラジルの3か国のみである。

調査対象国・地域における知的財産庁では、マドリッド協定議定書の個別手数料のみならず、国内の商標出願についても手数料は出願時に一括して徴収している官庁が多く、国内の手数料を出願時と登録時の二段階に分けて徴収しているのはトルコ、韓国及びフィリピンのみであった。

海外知的財産庁への質問票調査により、個別手数料の額が国内の商標出願における出願料と登録時の登録料との合計額よりも低いかそれとも同額かを質問したところ、フィリピンの知的財産庁は、当該合計額を個別手数料とほぼ同額に設定しており、国際登録が拒絶として確定した場合においても、登録料相当額等は返金しないとのことであった。

国内外ユーザーへの質問票及びヒアリング調査では、現在日本が採用する個別手数料の二段階納付制度よりも、出願時に手数料を一括して納付する一括納付制度を希望する声が強かった。

一括納付制度を選好する理由としては、二段階納付制度を採用している国が極めて少数であることから納付忘れのおそれがあること、及び、国際的な制度調和の観点指摘する意見が多くあげられた。

また、一括納付制度を採用した際に、登録に至る出願と拒絶される出願の料金が同額であることについては大きな問題ではなく、登録にならなかった場合に返還請求を設けるかについては、返還手続のためだけに代理人費用や送金手数料の発生が想定されること、制度が複雑になることから必要ないとする意見が多かった。



さらに、一括納付制度を採用した際に、国内商標登録出願と国際商標登録出願で料金体系が異なることについても、国際調和等の理由が明確になっていれば問題ないとの意見が多かった。

### 3. 基礎要件

基礎要件について、マドリッド協定議定書の利便性向上のため課題や改善ニーズの把握の観点から調査を行った。

基礎要件については、WIPO 第 17 回マドリッド作業部会（2019 年 7 月）において、基礎登録と国際登録の同一性について規定されているマドプロ議定書 3 条(1)の記載に併せて、第 9 規則(5)(d)(iv)における標章の同一性の記載を”same”から”correspond”に改正することが議論されている。

海外知的財産庁への質問票調査では、ノルウェー産業財産庁、オーストラリア知的財産庁、ニュージーランド知的財産庁は基礎要件を撤廃すべきとの意見であったが、他の知的財産庁は概ね維持すべきとの意見であった。また、海外法律事務所及び企業 18 者に対する質問票調査及びヒアリング調査では、ノルウェー法律事務所は撤廃、韓国及びフィリピン法律事務所は緩和を希望しており、英国やスイスにおいては緩和の議論に関心を持つ法律事務所も一部見受けられたが、それ以外の法律事務所はすべて維持すべきとの意見であった。

国内ユーザーへの質問票及びヒアリング調査では、基礎要件を撤廃すべきとする者は全体の 17.4%であり、その背景として、現在のグローバルビジネスにおいては、本国商標をそのまま国際的に展開するというマドリッド協定議定書の基礎要件そのものの必要性が薄れてきているとの指摘があった。また、PCT やハーグ協定のように海外で権利取得を目指す出願について、自国の国内出願を基礎出願としてパリ優先権を主張して国際出願することができれば、国内の出願や登録との紐付けは十分可能であることから基礎要件は撤廃してもよいとの意見もあった。

一方で、基礎要件を維持すべきとする者は全体の 36.4%であった。本国の基礎登録の保護領域の拡大というのはマドリッド制度の根幹であり、基礎登録があることにより、例えば米国において登録時の使用証明が不要となり商標の取得を容易にするケースもあるため、基礎要件の撤廃は慎重であるべきだとの見解もあった。

基礎要件の撤廃、維持へのそれぞれの意見がある中、最も多かった意見が基礎要件の緩和であり、41.5%を占める結果となった。標章及び商品役務範囲の同一性認証は本国官庁

の裁量により判断されるところ、標章については完全同一ではなく、例えば社会通念上同一の範囲や国内手続の早期審査ガイドラインにある同一性の範囲等を参考に、ある程度の幅（カラーの商標のモノクロの商標への変更、英文字の大文字と小文字の変更、書体の変更、二段表記商標の英文字表記のみの商標の出願を認める等）を認めるべき、指定商品・役務の表示についても各国により認められる記述が異なることから、ある程度柔軟に認めるべき（基礎出願において上位概念で表現した商品・役務表示を下位概念で表示する場合など）との意見が見られた。

## 4. 従属性

従属性について、マドリッド協定議定書の利便性向上のため課題や改善ニーズの把握の観点から調査を行った。

従属性については、WIPO 第 17 回マドリッド作業部会（2019 年 7 月）において議論されており、従属期間を 5 年から 3 年に短縮することの可能性、及び基礎商標の消失によって国際登録の効果が停止することの根拠、従属性の自動的な効果の排除の可能性について、議論を継続していくことが確認されている。

海外知的財産庁への質問票調査では、従属性についてどのような考えをもっているか理由とともに質問した。ノルウェー産業財産庁、オーストラリア知的財産庁及び韓国特許庁は、従属性を撤廃すべきとの意見であったが、他の知的財産庁は維持あるいは緩和すべきとの意見であった。

海外法律事務所及び企業の 18 者に対する質問票調査では、約半数の 8 者が従属性を現在のまま維持すべきと回答する一方で、アジアを中心とした諸外国の法律事務所は、従属性を撤廃するか従属性の自動的な効果を廃止すべきとの意見であった。

国内ユーザーへの質問票調査では、従属性の撤廃又は限定を希望するユーザーが全体の約 7 割を占める結果となり、何らかの運用変更が望まれている現状が明らかになった。

もっとも多くあげられたのは、セントラルアタックのデメリットであった。従属期間は安定した海外事業展開ができないとの意見が多く、たとえ国際登録が取消されたとしても国内出願に変更はできるが、その手続やコストの負担が大きいとの指摘があった。

セントラルアタックのメリットとして、悪意の商標を一括で取消することができることがあげられたが、一方でそのような商標出願はそれほど多くないので、セントラルアタックが有効であるとは思えないとの意見もあった。

従属関係及び期間の限定についても意見があった。従属関係については、先行商標の存在や拒絶理由とは無関係な理由による商品等の減縮や自発的な補正については、国際登録との従属関係をなくすべきとの提案もあった。

期間については、国内ユーザーからは、一部の無効理由についての無効審判の除斥期間が5年であることとの整合性から現在のままで良いとする意見があった一方、日本等の不使用取消審判の期間と整合させて3年とするのが適切であるとの意見が多く出された。また、海外ユーザーからも、現在の従属期間である5年は長すぎるとの意見も複数あった。

## 5. 代替

マドリッド協定議定書の締約国における代替に関する運用・実務について調査を行った。

代替については、WIPO 第12回マドリッド作業部会から継続して議論されており、代替の原則の明確化を目的とした第21規則の改正が2021年2月1日に予定されている。

調査対象国・地域では、米国、欧州、英国、ノルウェー、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、インド、シンガポール、フィリピンは代替に関して法律・規則に規定を設けて、その要件や手続をガイドラン又はマニュアルで定めているが、その他の国は代替について具体的な規定等は確認できなかった。

海外知的財産庁への質問票調査で、代替の申請がなされた場合の、標章の同一性判断はどのように行っているか質問したところ、回答のあったすべての知的財産庁で、「完全同一の場合のみ代替を認める」とのことであった。

国内外ユーザーへの質問票及びヒアリング調査では、代替の記録の申請をしたことがないとの回答が圧倒的に多く、制度が活用されていない状況が明らかになった。申請しない理由としては、代替の必要がなかったという場合と、手続に関する公開情報が少なく利用に不安を感じるという場合があった。また、古い国内出願の商標は国際登録に係る商標とは書体等にわずかな違いがあることがあり、このようなときに完全に一致しないと代替されないとすれば、制度が使い難くなるとの指摘もあった。

## 6. 出願資格

マドリッド協定議定書における国際出願の出願資格について調査を行った。

調査対象国・地域では、出願資格に関して議定書又は議定書に基づく規則に定められている内容について、国内に規定を設けている国は多いが、それよりも詳細あるいは具体的な規定のある国は確認できなかった。

調査対象国・地域の知的財産庁に対しては、日本に親会社があり、国内（質問対象国内）に法人格の異なる子会社等（関連会社、グループ会社）がある場合で、国内における当該日本の親会社名義の出願を基礎とし、その親会社の名称及び住所を出願人欄（MM2 第 2 欄）に記載し、当該子会社等の当該国内の営業所を住所として出願資格欄（MM2 第 3 欄 (b)(ii)）に記載した国際出願がなされた場合、議定書第 2 条(1)(i)における「出願人の要件」を満たすと判断するか否かを質問票調査で確認した。

英国、スイス、ノルウェー、オーストラリアの知的財産庁は、当該事例において自国内の子会社は親会社と同等であると考えて、出願資格を有すると判断をしたが、他の知的財産庁は、子会社は親会社とは異なる主体と考えて、出願資格を有しないと判断した。これにより知的財産庁により、子会社や関連会社を親会社と実質的に同一と捉えて出願資格を認めるか、あくまで別法人であるとして出願資格を認めないかについて考え方に違いがあることが分かった。

子会社等の存在でも、親会社名義による出願資格が認められるのであれば、企業にとっては本国官庁の選択の幅が広がることとなるため、このような各国の取扱いを把握したうえで、戦略的に国際出願を行うことも選択肢となり得ると思われる。

## 7. 締約国の商標審査

マドリッド協定議定書の締約国における指定官庁としての実務等について調査を行った。

調査対象国・地域では、イタリア、トルコ、中国については当該国を指定した国際登録の審査に関して法律・規則に規定が確認できなかったが、その他の国・地域では、法律・規則に定めがあり、ガイドラン又はマニュアルで審査実務を明確にしている。

国内外ユーザーに対して、全締約国の実体審査等について質問票調査及びヒアリング調査で意見を聴いたところ、知的財産庁から発行される各種通報（暫定拒絶通報や名義変更無効、保護認容声明等）の内容や手続に関しては、中国、米国について多くの指摘があった。特に、米国については、指定商品・サービスの表記について審査が厳しいことや、形式的な不備に関する暫定拒絶が多いことが指摘された。また、中国については、マドリッド協定議定書出願と直接出願とでは指定商品・サービスの表記等に関する扱いが違うことについても多くの意見が出された。

また、WIPO 国際事務局の事務処理に関して、特に、事務処理に時間がかかるとの指摘が多くのユーザーからなされた。

## 8. 日本における議定書出願・審査実務

国内外ユーザーに対して、日本におけるマドリッド協定議定書出願・審査実務について質問票調査及びヒアリング調査で意見を聴いた。

海外から日本への、マドリッド協定議定書出願と直接出願の使い分けについては、マドリッド協定議定書には、複数国出願する場合の効率性及び費用対効果を期待する一方で、欧米諸国では、カタカナ等のローマ字以外の標章で出願する場合は基礎出願をする必要がないので、日本への直接出願を選択するとの意見が複数見られた。

本国官庁又は指定国官庁としての日本国特許庁オペレーションについては、多くの肯定的な評価が得られた。

一方、本国官庁及び指定国官庁としての手続については、紙手続しか許容されていないことに起因する事務処理負担、納付方法の不便さ、期限のある手続の対応の困難さ等、多くの懸念が示されるとともに、オンライン手続の導入は、手続の信頼性の向上に寄与すると考えられることから、各種手続のオンライン化を早期に希望するとの声が強かった。



**C マドリッド協定議定書に基づく国際登録の  
分割・併合等に関する各国比較**





## 第 I 部 マドリッド協定議定書における 国際登録の分割・併合



# 1. マドリッド協定議定書における国際登録の分割・併合の現状

## 1.1 分割・併合の概要

### 1.1.1 国際登録の分割

2019年2月1日発効の「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」の改正により、国際登録の名義人は国際登録を分割することが可能となった（第27規則の2）<sup>3</sup>。

2019年2月1日の改正以前の共通規則においても、名義変更の手續において、一部の商品・サービス、又は一部の指定国の名義人を変更することによって、国際登録を事実上分割することは可能であったが（第25規則(1)(a)(i)）、2019年2月1日の改正によって、国際登録の名義人を変更することなく分割することも可能となった。

また、当該共通規則に関してさらなる改正があり、2020年2月1日に発効した。これにより、名称も「標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書に基づく規則」（以下「マドリッド規則」という。）となった<sup>4</sup>。

（仮訳）<sup>5</sup>

#### 【第27規則の2】 国際登録の分割

##### (1) [国際登録の分割の申請]

- (a) 指定締約国についての一部の商品及びサービスのみ国際登録の分割に係る名義人による申請は、申請された分割の記録が手数料に関する要件を含む該当する法令の要件を満たした後に、指定締約国の官庁から適切な公式様式により国際事務局に提出される。
- (b) 申請には以下のものを表示する。
  - (i) 申請を提出する官庁の締約国、
  - (ii) 申請を提出する官庁の名称、
  - (iii) 国際登録の番号、
  - (iv) 名義人の氏名又は名称、
  - (v) 商品及びサービスの国際分類の類に従って適切に区分けされた分割される商品及びサービスの名称、
  - (vi) 支払われる手数料の額及び支払方法又は国際事務局に開設された口座から必要な手数料の額を引き落とすための指示並びに支払をなす者又は当該指示をする者の特定、

<sup>3</sup> WIPO 「The Division and Merger of International Registrations」

<https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/18607>（最終アクセス日：2020年2月12日）

[https://www.wipo.int/madrid/en/news/2019/news\\_0002.html](https://www.wipo.int/madrid/en/news/2019/news_0002.html)（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>4</sup> WIPO 「Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (as in force on February 1, 2020)」

<https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/19512>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>5</sup> 2020年2月1日に発効したマドリッド規則の仮訳。2019年2月1日発効の共通規則の特許庁仮訳を参考にして当協会にて翻訳した。第27規則の3の仮訳についても同様。

(c) 申請は、申請を提出する官庁、及び当該官庁が要求する場合には、名義人も署名する。

(d) 本規則に基づき提出される申請は、申請に記載する商品及びサービスに係る第 18 規則の 2 又は第 18 規則の 3 の規定に従って送付される声明を含め、又は添付することができる。

(2) [手数料]

国際登録の分割は、料金表第 7.7 項に示す手数料の支払の対象とする。

(3) [欠陥のある申請]

(a) 申請が(1)の要件を満たしていないとき、国際事務局は、提出された申請の欠陥を是正するよう当該官庁へ求める一方、同時に名義人に通報する。

(b) 受け取った手数料の額が (2) で言及した手数料の額よりも少ない場合、国際事務局は、当該申請を提出した当該官庁及び名義人に同時に通報する。

(c) 欠陥が、(a)の規定に基づき求めの日から三月以内に当該官庁により是正されないときは、申請は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、当該申請を提出した当該官庁及び名義人に同時に通報し、かつ、(2)の規定に基づき納付された手数料を、当該手数料の二分の一に相当する額を差し引いた後に返還する。

(4) [記録及び通報]

(a) 申請が該当する要件を満たしている場合には、国際事務局は、当該分割を記録し、国際登録簿に分割された国際登録を作成し、当該申請を提出した当該官庁及び名義人に、同時に通報する。

(b) 国際登録の分割は、国際事務局が受領した日又は、該当するときは、(3)に規定する欠陥が是正された日に記録される。

(5) [申請とみなされないもの]

国際登録の分割の申請で言及された商品及びサービスの国際分類の類が指定されていない、又はもはや指定されない指定締約国に関する国際登録の分割の申請は、申請とはみなされない。

(6) [締約国が分割の申請を提出しない旨の宣言]

国内法において標章の出願又は登録の分割を規定していない締約国は、この規定が効力を生じる日又は当該締約国が議定書に拘束される日の前に、(1)に規定する申請を国際事務局に提出しない旨を事務局長に通報することができる。この宣言は、いつでも撤回することができる。

**【第 25 規則】 記録の申請<sup>6</sup>**

(1) [申請の提出]

(a) 記録の申請は、以下のものに関しては一通の公式様式により国際事務局へ提出す

<sup>6</sup> 特許庁「標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定に関する議定書に基づく共通規則（特許庁仮訳）について」<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/kisoku/hyoumado0131.html>（最終アクセス日：2020年2月12日）

る。

- (i) すべての又は一部の商品及びサービス並びにすべての又は一部の指定締約国に関する国際登録の名義人の変更

締約国が新たな国際登録の分割を導入しない場合は、国際事務局へその旨を通報する手段として次の2つの選択肢がある。

国内法において分割を規定していない締約国は、マドリッド規則改正の効力が生じる日（2019年2月1日）又は当該締約国が協定若しくは議定書に拘束される日の前に、国際登録の分割の申請を国際事務局に提出しない旨を国際事務局に通報することができ、この宣言はいつでも撤回が可能である（第27規則の2(6)）。

また、国際登録の分割が締約国の国内法に適合しない場合には、マドリッド規則改正の効力が生じる日（2019年2月1日）又は当該締約国が協定若しくは議定書に拘束される前にその旨を国際事務局に通報することを条件として、当該締約国の国内法に適合しない間、当該締約国には国際登録の分割を適用しない。この通報はいつでも撤回することができる（第40規則(6)）。

**【第40規則(6)】 効力発生及び経過規定**

**(6) [国内法令との不適合]**

この規則の効力が生じる日又は締約国が協定又は議定書に拘束される日において、第27規則の2(1)又は第27規則の3(2)(a)の規定が当該締約国の国内法に適合しない場合には、当該規定は、この規則の効力が生じる日又は当該締約国が協定若しくは議定書に拘束される前にその旨を国際事務局に通報することを条件として、当該締約国の国内法に適合しない間、当該締約国には適用しない。この通報は、いつでも撤回することができる。

### 1.1.2 国際登録の併合

2019年2月1日発効の「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」の改正により、従来から可能であった名義人の一部変更の記録に起因する国際登録の併合の申請（第27規則の3(1)）に加えて、新たに分割の記録に起因する国際登録の併合の申請ができるようになった（第27規則の3(2)(a)）。

（仮訳）

**【第27規則の3】 国際登録の併合**

**(1) [所有権の一部変更の記録から生じる国際登録の併合]**

同一の自然人又は法人が、名義人の一部変更から生じた二以上の国際登録の名義人として記録された場合には、その登録は、直接又は名義人の締約国の官庁を通じてなす

れた当該自然人又は法人の申請により併合される。当該申請は、適切な公式様式により国際事務局に提出される。事務局は、当該併合を記録し、その旨を当該指定締約国の官庁又は変更により影響を受ける指定締約国の官庁、及び名義人に同時に通報し、申請が官庁によって提出されたときは当該官庁に通報する

(2) [国際登録の分割の記録から生じる国際登録の併合]

(a) 分割から生じる国際登録は、第 27 規則の 2 (1) に規定する申請を提出した官庁を通じて提出される名義人の申請により、それが分割された国際登録に併合される。ただし、同一の自然人又は法人が当該双方の国際登録の名義人として記録されており、かつ、申請が手数料に関する要件を含め当該官庁の法令要件を満たしていることを条件とする。当該申請は、適切な公式様式により国際事務局に提出される。国際事務局は、当該併合を記録し、当該申請を提出した当該官庁及び名義人に同時に通報する。

(b) 国内法において標章の登録の併合を規定していない締約国の官庁は、この規則の効力が生じる日又は当該締約国が議定書に拘束される日の前に、(a)に規定する申請を国際事務局に提出しない旨を事務局長に通報することができる。この宣言は、いつでも撤回することができる。

締約国が分割の記録に起因する国際登録の併合を導入しない場合は、国際登録の分割と同様に、国際事務局へ適用除外の通報（第 27 規則の 3(2)(b)）あるいは留保の通報（第 40 規則(6)）をすることができ、これらの通報はいつでも撤回することができる。

## 1.2 分割・併合の手続

### 1.2.1 国際登録の分割の手続

一部の商品・サービス、又は一部の指定国の名義人を変更することによって、国際登録を事実上分割することとなる第 25 規則(1)(a)(i)の名義人の一部変更の手続フローを図 1-1 に、第 27 規則の 2 に基づく名義人変更を伴わない国際登録の分割の手続フローを図 1-2 に示す。

第 27 規則の 2 に基づく国際登録の分割の申請は、名義人が国際登録を分割する締約国の官庁（指定国官庁）に提出する必要がある。この申請は、国際事務局へ直接提出することはできない。

国際登録の分割の申請は、所定の申請書式（MM22）で提出し、国際事務局への 177 スイスフランの支払対象となる。

国際登録の分割の申請書式には以下の表示が必要とされる（第 27 規則の 2(1)(b)）。

**【第 27 規則の 2(1)】** [国際登録の分割の申請]

(b)申請には以下のものを表示する。

- (i) 申請を提出する官庁の締約国、
- (ii) 申請を提出する官庁の名称、

- (iii) 国際登録の番号、
- (iv) 名義人の氏名又は名称、
- (v) 商品及びサービスの国際分類の類に従って適切に区分けされた分割される商品及びサービスの名称、
- (vi) 支払われる手数料の額及び支払方法又は国際事務局に開設された口座から必要な手数料の額を引き落とすための指示並びに支払をなす者又は当該指示をする者の特定

また、官庁は、申請に記載されている商品・サービスに関して、第 18 規則の 2 に基づく出願の暫定的地位の声明又は第 18 規則の 3 に基づく保護の付与の声明を、申請書式 MM22 の「7 STATEMENT (声明)」<sup>7</sup>に記載するか又は添付することができる(第 27 規則の 2(1)(d))。

## 7 声明

(任意、請求書を提出する官庁のみが記入)

国際登録の分割の記録後、以下に記入された声明は第 5 欄に記入された商品及びサービスにかかる分割国際登録の下に記録される。

共通規則第 18 規則の 2(1)に従った標章の中間的なステータスについての声明

共通規則第 18 規則の 3に従った保護の付与についての声明

(MM22 より抜粋)<sup>8</sup>

申請書を提出された官庁は国際事務局に提出する前に、該当する国内法令又は地域法令の要件を満たしていることを確認するために、国際登録の分割の申請を審査することができる。また、官庁は、国際事務局に対する手数料とは別に、直接の手数料の支払を要求することができる。

官庁より申請を受領した国際事務局は、申請が第 27 規則の 2 で規定されている要件を満たしていない場合は、申請を提出した官庁に欠陥の是正を求める一方、同時に名義人に通報する(第 27 規則の 2(3)(a))。また、2020 年 2 月 1 日発効の規則改正により第 27 規則の 2(3)(b)が追加され<sup>9</sup>、国際事務局が受け取った手数料の額が所定の手数料の額よりも少ない場合、国際事務局は名義人に通知し、同時に申請書を提出した官庁に通知することが明記された。

<sup>7</sup> WIPO 「Form MM22」 [https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form\\_mm22.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm22.pdf) (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>8</sup> 特許庁「付属書 I 国際登録の分割の請求書(様式)」

[https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/kisoku/document/190129\\_madird\\_kyoutsu/fuzoku01.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/kisoku/document/190129_madird_kyoutsu/fuzoku01.pdf) (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>9</sup> これにより旧第 27 規則の 2(3)(b)は、新第 27 規則の 2(3)(c)へ項番号が移動した。

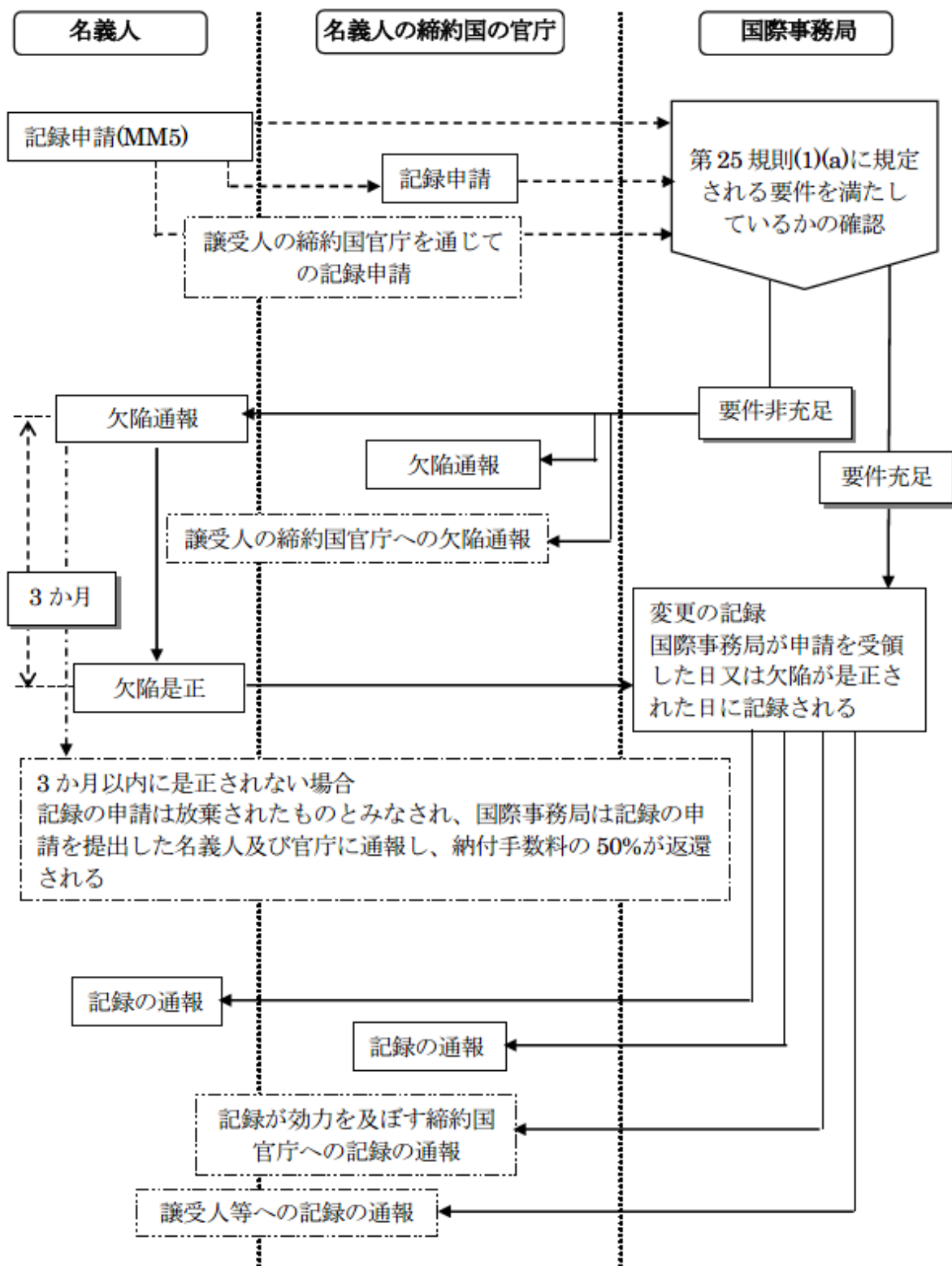


図 1-1. 名義人の一部変更 (第 25 規則(1)(a)(i))



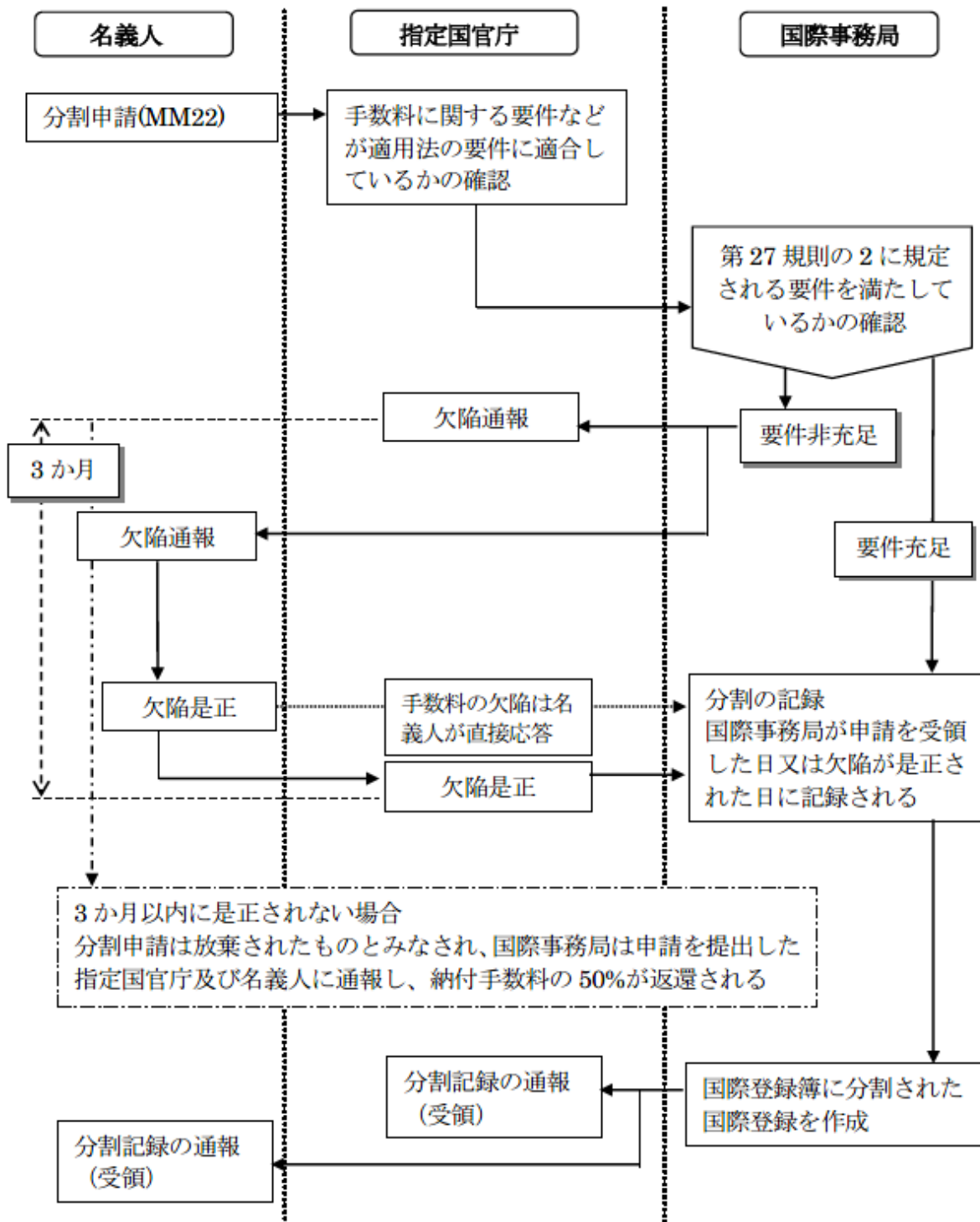


図 1-2. 国際登録の分割 (第 27 規則の 2)

官庁が通知の日から3か月以内に不正を是正しない場合、申請は放棄されたとみなされ、官庁及び名義人に通知される。この場合、国際事務局は、支払われた手数料の50%を差し引いた後、名義人に払い戻す（第27規則の2(3)(c)）。

申請が該当する要件を満たしている場合には、国際事務局は分割を記録し、国際登録簿に分割された国際登録を作成し、申請を提出した官庁及び名義人に通報する（第27規則の2(4)(a)）。

国際登録の分割は、国際事務局が受領した日又は、該当するときは、第27規則の2(3)に規定する欠陥が是正された日に記録される（第27規則の2(4)(b)）。

### 1.2.2 国際登録の併合の手続

名義人の一部変更の記録から生じる国際登録の併合の手続フローを図2-1に示す。名義人の一部変更の記録から生じる国際登録の併合の場合、申請は、名義人が直接又は締約国の官庁を通じて国際事務局に提出される。併合の申請は、所定の申請書式（MM23）で提出し、国際事務局への手数料の支払は必要とされない。

併合の申請を受理した国際事務局は、併合を記録し、その旨を指定締約国の官庁又は変更により影響を受ける指定締約国の官庁及び名義人に同時に通報し、申請が官庁によって提出されたときは当該官庁に通報する（第27規則の3(1)）。

これに対し、国際登録の分割の記録から生じる併合の申請は、所定の申請書式（MM24）により、第27規則の2(1)に規定する申請書を提出した官庁（指定国官庁）を通じて国際事務局へ提出することができる。名義人は、併合の申請を国際事務局へ直接提出することはできない。

申請が該当する要件を満たしている場合には、国際事務局は併合を記録し、申請を提出した当該官庁及び名義人に同時に通報する（第27規則の3(2)(a)）。

また、第27規則の3(1)の国際登録の分割の記録から生じる国際登録の併合の手続フローは図2-2に示した。

名義人の一部変更の記録から生じる国際登録の併合及び分割の記録から生じる国際登録の併合のいずれの場合も、分割に係る国際登録は、分割された元の国際登録とのみ併合することができる。

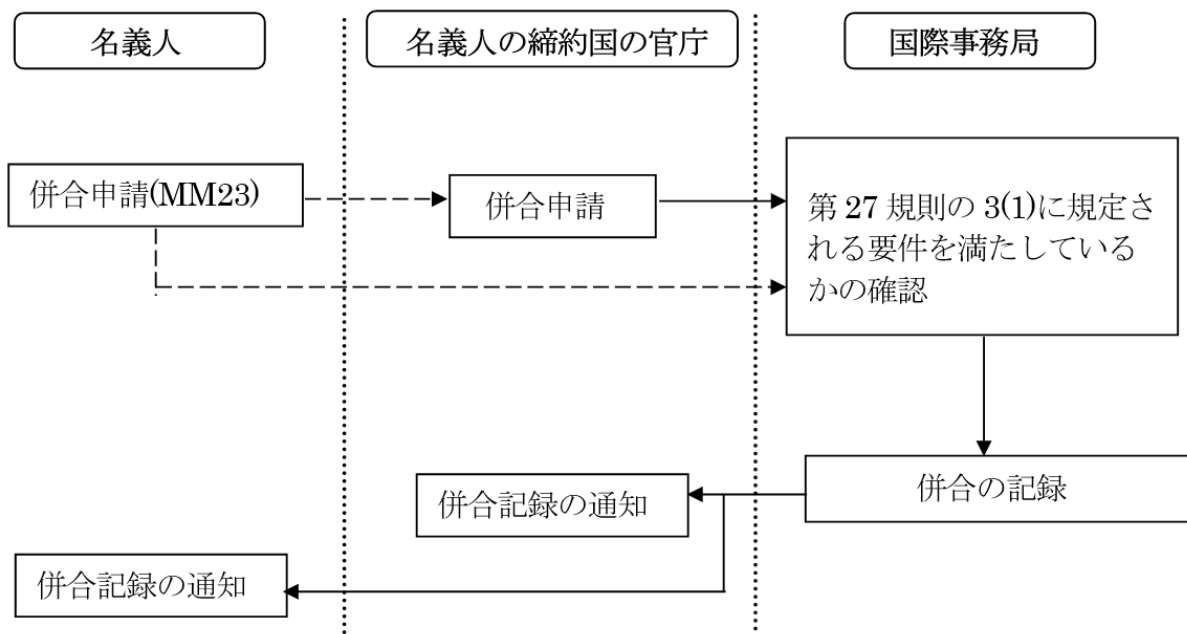


図 2-1 名義人の一部変更の記録から生じる国際登録の併合（第 27 規則の 3(1)）

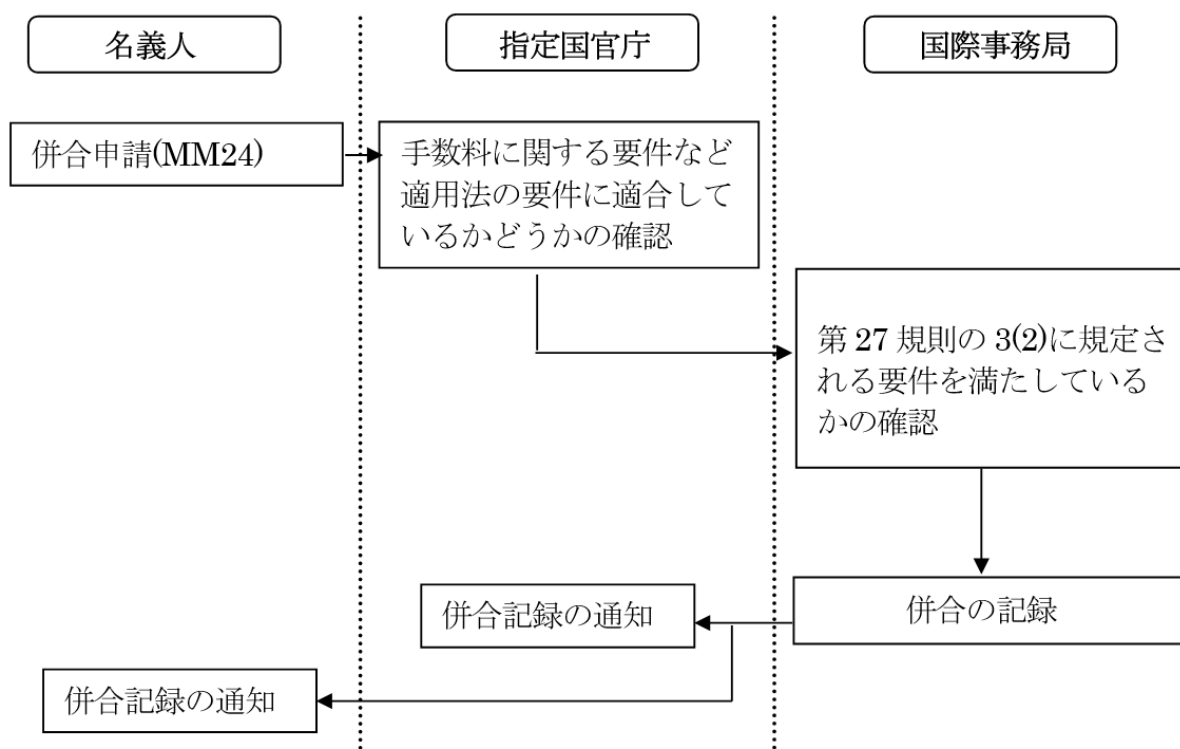


図 2-2 国際登録の分割の記録から生じる国際登録の併合（第 27 規則の 3(2)）

\*) 図 2-2 において「規則 27 の 2 に基づく国際登録の分割を申請した官庁」を「指定国官庁」と表記した。  
 \*\*) 図 2-2 において省略したが、規則 27 の 3(2)の併合は官庁の手数料は徴収できるが、規則 27 の 3(1)の従来の併合と同様に国際事務局向け手数料は徴収できない。

## 2. マドリッド協定議定書における国際登録の分割・併合の各国比較調査

### 2.1 各国の状況

#### 2.1.1 調査対象国・地域における国際登録の分割・併合の導入状況

2020年2月現在の、調査対象15か国・地域における国際登録の分割（第27規則の2）・併合（第27規則の3(2)）の導入状況<sup>10</sup>を表1に整理した。

分割は15か国・地域のうち、欧州、英国、スイス、イタリア、ニュージーランド、シンガポール及びフィリピンの7か国・地域が導入しており、その他の8か国が留保又は適用除外として導入していない。また、併合は、15か国・地域のうち、英国、スイス、イタリア、ニュージーランド、シンガポール及びフィリピンの6か国が導入しており、その他の9か国・地域が留保又は適用除外として導入していない。分割を導入している国・地域のうち、併合を導入していないのは欧州のみであり、その他の6か国は分割とあわせて併合を導入している。

表1. 調査対象国における国際登録の分割・併合の導入状況 ○…導入 ×…未導入

国・地域名	国際登録の分割		国際登録の併合	
	導入状況	国際事務局への通報	導入状況	国際事務局への通報
米国	×	第40規則(6)の通報 国内法と適合しない	×	第27規則の3(2)(b)の通報 国内法に規定していない
欧州	○	通報なし	×	第27規則の3(2)(b)の通報 域内法に規定していない
英国	○	通報なし	○	通報なし
スイス	○	通報なし	○	通報なし
ドイツ	×	第40規則(6)の通報 国内法と適合しない	×	第27規則の3(2)(b)の通報 国内法に規定していない
イタリア	○	通報なし	○	通報なし
ノルウェー	×	第40規則(6)の通報 国内法と適合しない	×	第40規則(6)の通報 国内法と適合しない
トルコ	×	第27規則の2(6)の通報 国内法に規定していない	×	第27規則の3(2)(b)の通報 国内法に規定していない

<sup>10</sup> WIPO 「Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the Agreement, the Protocol and the Common Regulations」<https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html>（最終アクセス日：2020年2月12日）／特許庁「【商標の国際出願】締約国の情報」[https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/madrid\\_teiyaokoku/index.html](https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/madrid_teiyaokoku/index.html)（最終アクセス日：2020年2月12日）

オーストラリア	×	第 40 規則(6)の通報 国内法と適合しない	×	第 27 規則の 3(2)(b)の通報 国内法に規定していない
ニュージーランド	○	第 40 規則(6)の通報撤回	○	第 40 規則(6)の通報撤回
中国	×	第 27 規則の 2(6)の通報 国内法に規定していない	×	第 27 規則の 3(2)(b)の通報 国内法に規定していない
韓国	×	第 40 規則(6)の通報 国内法と適合しない	×	第 27 規則の 3(2)(b)の通報 国内法に規定していない
インド	×	第 40 規則(6)の通報 国内法と適合しない	×	第 27 規則の 3(2)(b)の通報 国内法に規定していない
シンガポール	○	第 40 規則(6)の通報撤回	○	第 40 規則(6)の通報撤回
フィリピン	○	通報なし	○	通報なし

## 2.1.2 米国

### (1) 国際登録の分割・併合の導入状況

国際登録の分割・併合ともに導入していない。分割については国内法と適合しないため留保、併合については国内法に規定がないため適用除外とする旨の通報を国際事務局に対して行っている。

### (2) 国内法令及び実務

#### a) 商標出願／登録商標（商標権）の分割・併合制度

国内法では、商標出願に関する分割が規定されているが、併合については定められていない。

#### 【米国商標規則】 § 2.87 出願の分割<sup>11</sup>

(a) 出願は分割し得ること。1 の出願は 2 以上の独立した出願に物理的に分割することができるが、それについては、創出された新たな出願の各々についての手数料の納付及び出願人による(d)に従った請求書の提出を条件とする。(中略)

(c) 出願の時期。(1)出願の分割請求は、出願の提出日から商標担当審査官がその標章の公告を承認する日までの如何なる時期にも、又は異議申立、同時使用又はインターフェアレンスの手続期間中に、商標審理審判部によって承認された申立に基づいて、提出することができる。(以下省略)

#### 【Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)】<sup>12</sup>

#### 1110 Request to Divide an Application

#### b) 国際登録の分割・併合に関する国内規定<sup>13</sup>

なし

### (3) 米国特許商標庁における国際登録の分割・併合への取組

米国特許商標庁（以下「USPTO」という。）へ国際登録の分割・併合に対する対応及び取組に関して質問票を送付し回答を得た。

<sup>11</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、米国商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou_kisoku.pdf)（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>12</sup> USPTO「Trademark Manual of Examining Procedure, 1110 Request to Divide an Application」

<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP-1100d1e1215.html?q=%20division&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>13</sup> USPTO への質問票調査の結果。以下、フィリピンまで同様に知的財産庁への質問票調査の結果による。

質問項目	USPTO による回答
国際登録の分割	
1) 国際登録の分割の導入有無	国際登録の分割を導入していない
2) 第 27 規則の 2(1)への対応	第 40 規則(6)の通報をした (国内法と適合しない)
3) 分割導入の検討	検討している
4) 導入検討の内容	①ガイドライン改訂 ②システム改修
5) 導入予定時期	3 年以内
国際登録の併合	
1) 国際登録の併合の導入有無	国際登録の併合を導入していない
2) 第 27 規則の 3(2)(a)への対応	第 27 規則の 3(2)(b)の通報をした (国内法に規定がない)
3) 併合導入の検討	検討していない
4) 導入検討していない理由	国内での併合のニーズがない又は把握できない

## 2.1.3 欧州

### (1) 国際登録の分割・併合の導入状況

国際登録の分割は導入しているが、併合は導入していない。併合については域内法に規定がないため適用除外とする旨の通報を国際事務局に対して行っている。

### (2) 域内法令及び実務

#### a) 商標出願／登録商標（商標権）の分割・併合制度の有無

域内規則・ガイドラインでは、商標出願及び商標登録に関する分割が規定されているが、併合については定められていない。

#### 【欧州商標理事会規則(EU)2017/1001】<sup>14</sup>

##### 第 50 条 出願の分割<sup>15</sup>

(1) 出願人は、原出願に含まれている商品又はサービスの一部を 1 又は 2 以上の分割出願の対象とする旨を宣言することによって、その出願を分割することができる。分割出願の中の商品又はサービスは、原出願に残る商品若しくはサービス又は他の分割出願に含まれる商品若しくはサービスと重複してはならない。(以下省略)

##### 第 56 条 登録の分割<sup>16</sup>

(1) EU 商標の所有者は原登録に含まれている商品又はサービスの一部を 1 又は 2 以上の分割登録の対象とする旨を宣言することによって、その登録を分割することができる。分割登録における商品又はサービスは、原登録に残る又は他の分割出願に含まれるそれらと重複してはならない。(以下省略)

#### 【欧州連合商標委員会実施規則(EU)2018/626】<sup>17</sup>

##### 第 8 条 出願の分割<sup>18</sup>

<sup>14</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 欧州連合/欧州共同体 欧州商標理事会規則(EU)2017/1001」  
[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou\\_rijikai.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou_rijikai.pdf) (最終アクセス日 : 2020 年 2 月 12 日)

<sup>15</sup> 第 50 条 (出願の分割) 原文は資料編 1 を参照 /EUR-Lex 「REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, Article 50」  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN> (最終アクセス日 : 2020 年 2 月 28 日)

<sup>16</sup> 第 56 条 (登録の分割) 原文は資料編 2 を参照 /EUR-Lex 「REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, Article 56」  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN> (最終アクセス日 : 2020 年 2 月 28 日)

<sup>17</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 欧州連合/欧州共同体 欧州連合商標委員会実施規則(EU)2018/626」  
[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou\\_iinkai\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou_iinkai_kisoku.pdf) (最終アクセス日 : 2020 年 2 月 12 日)

<sup>18</sup> 第 8 条 (出願の分割) 原文は資料編 3 を参照 /EUR-Lex 「COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2018/625, Article 8」  
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2018.104.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:104:TOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.104.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:104:TOC) (最終アクセス日 : 2020 年 2 月 28 日)



(1) 規則(EU)2017/1001 の第 50 条による出願の分割の宣言には、次のものを含む。

- (a) 出願番号
- (b) 本規則の第 2 条(1)(b)に従う出願人の名称及び宛先
- (c) 分割出願に従うことを条件とする商品又はサービスの一覧又は複数の出願への分割が求められている場合は、各分割出願についての商品又はサービスの一覧
- (d) 原出願に残留する商品又はサービスの一覧（以下省略）

第 11 条 登録の分割の宣言<sup>19</sup>

(1)規則(EU)2017/1001 の第 56 条(1)による登録の分割の宣言は、以下を含む。

- (a) EU 商標の登録番号
- (b) 本規則の第 2 条(1)(b)に従う EU 商標の所有者の名称及び宛先
- (c) 分割登録を形成すべき商品又はサービスの一覧又は複数の分割登録への分割が求められている場合には、各分割登録に関する商品又はサービスの一覧
- (d) 原登録に残存する商品又はサービスの一覧（以下省略）

## 【Trade mark guidelines】

### Part B 審査

#### セクション 1 手続

#### 5 欧州連合商標出願の補正

#### 5.4 欧州連合商標出願の分割<sup>20</sup>

欧州連合商標（以下「EUTM」という。）の出願は、部分的な譲渡の結果としてだけでなく（ガイドライン、パート E、登録、セクション 3、財産としての EUTM 及び欧州共同体意匠、第 1 章の譲渡を参照のこと。）、EUTM の出願人自身の意思により、さまざまな部分に分割することができる。

分割は、特定の商品又はサービスについて紛争のある EUTM 出願を分割し、残りについては元の出願を維持するのに特に有用である。EUTM の分割については、ガイドライン、パート E、登録、セクション 1、登録の変更を参照のこと。

部分的な譲渡は手数料がかからずに所有権の変更を行えるが、EUTM 出願の分割請求は手数料がかかり、EUTM 出願は同じ申請者に所有権がある。手数料が支払われない場合、申請は提出されていないものとみなされる。申請書は、EUTM の願書で申請者が指定した第 1 言語又は第 2 言語で作成することができる。

マドリッド協定議定書の下で欧州を指定する国際登録の分割に関する特定の情報については、ガイドライン、パート M、標章の国際登録、パラグラフ 5、分割を参照。

<sup>19</sup> 第 11 条（登録の分割の宣言）原文は資料編 4 を参照／EUR-Lex 「COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2018/625, Article 11」

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2018.104.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:104:TOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.104.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:104:TOC)（最終アクセス日：2020 年 2 月 28 日）

<sup>20</sup> EUIPO 「Trade mark guidelines-Part B Examination- 5.4 Division of an EUTM application」（当協会にて翻訳、原文は資料編 5 を参照）

[https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/trade\\_marks\\_practice\\_manual/WP\\_LR\\_2016/Part-B/01-part\\_b\\_examination\\_section\\_1\\_proceedings/part\\_b\\_examination\\_section\\_1\\_proceedings\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_LR_2016/Part-B/01-part_b_examination_section_1_proceedings/part_b_examination_section_1_proceedings_en.pdf)（最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日）

#### 5.4.1 要件

分割の申請には、次の情報が含まれている必要がある。

- ・ 分割する EUTM 出願の出願番号
- ・ 申請者の氏名と住所又は氏名と ID 番号
- ・ 分割出願の商品とサービスのリスト、又は複数の新しい出願が作成される場合、各分割出願の商品とサービスのリスト
- ・ 元の EUTM 出願に残る商品とサービスのリスト

さらに、分割出願の商品とサービスは、元の出願の商品とサービスのリストと重複してはならない。

**EUIPO** は、これらに関する不備を申請者に通知し、その不備を是正するための期間として 2 か月を付与する。この期間内に補正されない場合、分割の申請は却下される。手続の効率化又は第三者の権利を保護するために、分割が許可されない特定の期間がある。これらの期間の概要は以下のとおりである。

1. 異議申立に係属中であっても、申立てられていない商品とサービスのみを分割除外することができる。事件が控訴委員会又は裁判所に係属中の場合も同様である。**EUIPO** は、上記の法的規定を、申請者が、異議申立て手続を分離させる新たな申請書を作成することによって、争われた商品の一部又はすべてを分けてしまうことを防ぐものと解釈する。そのような分割の申請が行われた場合、申請者には、競合していない商品及びサービスを分けることにより、それを修正する機会が与えられる。
2. 分割は、出願公開後の 3 か月間の異議申立期間中は認められない。この期間に分割を認めると、異議申立て手続を分割しないという目的に反し、**EUTM** 公報に基づいてどのように異議を申し立てるかを知らなければならない第三者に不都合を与えることになる。
3. 出願日が発行される前の期間も、分割は認められない。これは、出願後の最初の月と必ずしも一致しない。出願日の詳細については、ガイドライン、パート B、審査、セクション 2、形式を参照のこと。

すべての実用的な目的のために、出願の公開後の期間において、出願に対して異議が申し立てられた場合であって、かつ争いのない部分に対してのみ分割が認められる。この条項の目的は、出願人が長い異議手続の結果を待つことなく、争いのない商品の商標を迅速に登録できるようにすることである。

#### 5.4.2 受理

**EUIPO** が分割の申請を受理する場合、新しい出願は、申請の日付に遡及することなく、受理の日付とされる。

新しい出願は、出願日、優先日、シニオリティを保持する。シニオリティの効果は部分的になる。

提出されたすべての申請と出願、及び **EUIPO** が分割の申請を受理する日より前に支払われたすべての手数料も、分割の申請に対して行われた又は支払われたとみなされる。ただし、元の出願に対して正当に支払われた手数料は返還されない。

この規定の実際の効果は次のとおりである。

- ・ ライセンスの登録申請が行われ、分割の申請の前に登録料の支払が EUIPO によって受領された場合、ライセンスは元の登録に対してなされ、新しい登録のファイルに記録される。追加手数料は必要ない。
- ・ 6つの分類を主張する EUTM 出願が、それぞれ3つの分類の2つの出願に分割される場合、EUIPO が分割の申請を受け取った時点で分類手数料を支払う必要はない。ただし、その日付より前に支払われた手数料は返還されない。

分割が受理されない場合、元の出願は変更されない。以下のことには関係しない。

- ・ 分割の申請は、手数料が支払われていないため提出されていないとみなされた
- ・ 正式な要件を満たさなかったため、申請が却下された

- ・ 分割が認められない期間の1つに提出されたため、その申請が認められなかった

これらの3つのケースのいずれにおいても、手数料は返還されない。出願人にとっての最悪のシナリオは、分割の申請は受け入れられないが、これらが元の出願に決して影響しなかったということである。出願人は、新しい手数料を支払うことで、後に分割の申請を再度行うことができる。

#### 5.4.3 新しいファイルと公開

分割出願用に新しいファイルが作成され、元の出願のファイルにあったすべてのドキュメント、分割の申請に関連するすべての通信、及び新しい出願の将来のすべての通信が含まれる。このファイルの検査は、一般規則の下で制限されない。

分割の申請が、まだ公開されていない EUTM 出願についてである場合、分割の出願と元の出願の両方が、互いに明示的に参照されることなく、別々に通常の方法で公開される。

分割の申請が既に公開されている EUTM 出願に関する場合、分割があったという事実は登録簿に登録され、元の出願を参照して公開される。新しい出願は、すべての通常の詳細とともに公開する必要がある。ただし、新しい異議申立て期間は設定されない。分割は、異議申立てが既に開始されているときは、争われていない商品に対してのみ認められる。

#### b) 国際登録の分割・併合に関する域内規定

ガイドラインの Part M, International mark の「5 Divisions」において、欧州商標理事會規則(EU)2017/1001 の第 50 条 (出願の分割)、第 56 条 (登録の分割)、欧州連合商標委員会実施規則(EU)2018/626 の第 8 条 (出願の分割)、第 11 条 (登録の分割の宣言) 及びマドリッド規則第 27 の 2 が、国際登録の分割の対応規定であるとされている。

なお、併合に関して規定はない。

## 【Trade mark guidelines】

### Part M 標章の国際登録

#### 5. 分割<sup>21</sup>

##### 5.1 前文

2016年10月、マドリッド議会は、マドリッド協定議定書規則の改正を採択した。これにより、国際登録の分割に関する新しい規則 27 の 2 が 2019年2月1日から発効した。その日から、国際登録の所有者には、欧州連合商標の所有者と同じように商標を分割する選択が可能となった。

分割に係る国際登録は、元の国際登録の指定日と優先日を有する。シニオリティの主張が EUIPO によって受け入れられ、WIPO によって元の国際登録に登録されている場合には、分割に係る国際登録で再びシニオリティを主張する必要はない。

##### 5.2 手続

申請は当該国際登録の言語で WIPO 公式フォーム MM22 を使用して EUIPO に提出する必要がある。

MM22 のすべての関連事項に入力する必要がある。すなわち、

- ・ 申請を提出する官庁の締約国名
- ・ 申請を提出する官庁の名称
- ・ 国際登録の番号
- ・ 名義人の氏名
- ・ 商品及びサービスの国際分類の適切な分類に区別、グループ化された商品及びサービスの名称
- ・ 国際手数料の支払方法、又は国際事務局で開設された口座から必要な金額を引き落とすための指示、及び支払を行うか指示を与える当事者の身分証明

さらに、元の登録に残る商品・サービスのリストを追加ページに表示する必要がある。

EUIPO は、申請にこれらすべての要素が含まれていることを確認し、申請が欧州商標理事会規則第 50 条及び第 56 条、及び欧州連合商標委員会実施規則第 8 条及び第 11 条の要件を満たしているかを確認する。

分割手続の詳細については、ガイドライン、パート B、審査、セクション 1、手続、5.4 項、EUTM 出願の分割を参照のこと。

申請が完了し、関連する規則の要件を満たしていることを確認すると、EUIPO はそれを国際事務局に転送する。

申請がマドリッド規則第 27 の 2 の要件を満たし、国際手数料が支払われると、国際事務局は分割を記録し、国際登録簿に国際登録の分割を作成し、続いて EUIPO に通報する。

その後、EUIPO は分割の国際登録を作成する。

##### 5.3 手数料

<sup>21</sup> EUIPO 「Trade mark guidelines-Part M International marks-5 Divisions」(当協会にて翻訳、原文は資料編 6 を参照) <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803422/1788398/trade-mark-guidelines/5-division> (最終アクセス日：2020年2月12日)

EUIPO は、国際登録の分割の申請を審査するための手数料を徴収しない。  
 ただし、申請には国際事務局に直接支払われる 177 スイスフランの国際手数料が適用される。誤って EUIPO に支払われたそのような手数料は払い戻される。

### (3) 欧州連合知的財産庁における国際登録の分割・併合への取組

欧州連合知的財産庁（以下「EUIPO」という。）へ国際登録の分割・併合に対する対応及び取組に関して質問票を送付し回答を得た。

質問項目	EUIPO による回答
国際登録の分割	
1) 国際登録の分割の導入有無	国際登録の分割を導入している
2) 国際登録の分割に関する関連法令	①規則 欧州商標理事会規則(EU)2017/1001 Articles 50 and 56 欧州連合商標委員会実施規則(EU)2018/626 Articles 8 and 11 ②ガイドライン Part M: international marks (as from 01/01/2020) ③マドリッド規則の直接適用 Rule 27bis
3) 分割申請の可能な状況	国際登録が審査中、設定登録後にかかわらず分割申請を認める
4) 名義人からの分割申請の受領形式	紙媒体を受領する
5) 国際事務局への分割書式の送付形式	電子ファイル形式であり、Madrid Office Portal (MOP) により PDF ファイルをアップロードする
6) 分割申請書に記載された商品・サービスが、国際登録簿に記録された範囲内かの審査有無	審査している
7) 分割部分の実体審査の時期	国際登録の分割の申請書式を国際事務局に送付する前に審査する
8) 分割申請書式 (MM22(E)) の” 7 STATEMENT” の利用	利用する 理由：EUIPO では、分割が要求されなかった国際登録と同じように手続を進める。すなわち、国際登録がまだ審査プロセスにある場合は、暫定

	ステータスを送信し、審査手続後に国際登録が受け入れられる場合、保護許可 <sup>22</sup> を送信する
9) 分割申請の手数料徴収	手数料を徴収していない
10) 国際登録の分割に関する運用課題	EUIPO は、審査手続を規則に適合させ、国際登録の分割を参照して、新しいガイドラインを編集中である。また、IT システムに必要な変更を加えて、データベース内のそのような手続の処理と登録を可能にしようとしている
国際登録の併合	
1) 国際登録の併合の導入有無	国際登録の併合を導入していない
2) 第 27 規則の 3(2)(a)への対応	第 27 規則の 3(2)(b)の通報をした (国内法に規定がない)
3) 併合導入の検討	検討していない
4) 導入検討していない理由	国際登録の併合システムを導入するかどうかの決定は、欧州連合立法者の権限であり、商標庁としての EUIPO は回答を提供することができない

<sup>22</sup> EUIPO の回答は「GOP(Grant of Protection)」

## 2.1.4 英国

### (1) 国際登録の分割・併合の導入状況

国際登録の分割・併合ともに導入している。

### (2) 国内法令及び実務

#### a) 商標出願／登録商標（商標権）の分割・併合制度の有無

国内法では、商標出願／商標登録に関する分割及び併合が規定されている。

#### 【英国商標法】<sup>23</sup>

##### 第 41 条 出願の分割及び併合

(1) 次の事項に関しては、規則により規定を定めることができる。

- (a) 単一の商標登録出願を複数の出願に分割すること
- (b) 個別の出願又は登録を併合すること（以下省略）

#### 【英国商標規則】

##### 規則 26 出願の分割<sup>24</sup>

- (1) 登録前の任意の時点で、出願人は、出願（元の出願）を 2 つ以上の個別の出願（分割出願）に分割する申請を、TM12 様式で登録官に送付することができる。申請には分割されるそれぞれの出願の商品又はサービスを含めるものとする。
- (2) 各分割出願は、元の出願と同じ出願日で登録するための別個の出願として扱われる。
- (3) 分割申請が公開後に送付された場合、元の出願に関する拒絶又は異議申立ての手続は、各分割出願に引き継がれ、それぞれの分割出願において手続が続行される。
- (4) 元の出願に関してライセンス付与、担保権又は出願に基づくあらゆる権利について登録官に通知されている場合には、それらの通知は分割された各出願に対して適用される。

##### 規則 26A 登録の分割<sup>25</sup>

- (1) 商標の所有者は、登録（元の登録）を二以上の個別の商標（分割登録）に分割するための申請を、TM12R 様式を用いて登録官に送付することができる。申請には分割されるそれぞれの登録の商品又はサービスを含めるものとする。
- (2) 各部門の登録は、元の登録と同じ登録日を持つ別個の登録として扱われなければならない。
- (3) (1) に基づく申請は、その申請が、取消し又は無効の手続の対象である商品・サ

<sup>23</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 英国商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-shouhyou.pdf>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>24</sup> UKIPO「Consolidated-Trade-Mark-Rules\_UK」（当協会にて翻訳、原文は資料編7を参照）

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/814170/Legislation-Consolidated-Trade-Mark-Rules.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/814170/Legislation-Consolidated-Trade-Mark-Rules.pdf)（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>25</sup> UKIPO「Consolidated-Trade-Mark-Rules\_UK」（当協会にて翻訳、原文は資料編8を参照）

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/814170/Legislation-Consolidated-Trade-Mark-Rules.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/814170/Legislation-Consolidated-Trade-Mark-Rules.pdf)（最終アクセス日：2020年2月12日）

ービスに関する場合には、当該分割の申請は認められない。

- (4) 元の登録が権利除外又は減縮の対象である場合、それに応じて分割登録も制限される。
- (5) 元の登録が、以下の項目に関連して登録されていた場合、登録官は、元の登録から分割された分割登録のそれぞれについて、同じ項目を各分割登録に記述しなければならない。
  - (a) ライセンスの付与
  - (b) 担保権
  - (c) 元の登録の下でのあらゆる権利
  - (d) 覚書又は覚書の効力に関する声明

規則 27 個別の出願又は登録の併合<sup>26,27</sup>

- (1) (廃止)
- (2) (廃止)
- (3) 1 の商標に関する 2 以上の登録であってその出願が同日になされたものの所有者は、登録官に対し様式 TM17 により、それらの登録を単一の登録に併合するよう請求することができ、また、登録官は、それらの登録が同一商標に関するものであると認めるときは、それらを単一の登録に併合するものとする。
- (3A) (3)に基づく申請は、次の商標の登録に関しては認められない。
  - (a) 取消若しくは無効手続の主題である、又は
  - (b) 2008 年商標(国際登録)令(Trade Marks (International Registration) Order 2008) 第 2 条の意味の国際登録の主題であってマドリッド議定書第 6 条に従って規定されるように商標から独立していないもの
- (4) (3)に基づいて併合される商標の登録について権利の部分放棄又は限定が付されている場合は、併合された登録も相応に制限される。
- (5) (3)に基づいて併合される商標の登録の何れかが、それに関連して、ライセンスの付与若しくは約定担保権又はそれについての若しくはそれに基づく何らかの権利に関しての、又は何らかの付記若しくは付記の効果の陳述についての登録事項を有していた場合は、登録官は併合した登録に関して、同一事項を登録簿に記入しなければならない。
- (6) 併合した登録の登録日は、個別の登録が異なる登録日を有していた場合は、それらの内の最後の日付としなければならない。

<sup>26</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、英国商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>27</sup> UKIPO「Consolidated-Trade-Mark-Rules\_UK」(原文は資料編 9 を参照)

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/814170/Legislation-Consolidated-Trade-Mark-Rules.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/814170/Legislation-Consolidated-Trade-Mark-Rules.pdf) (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)



b) 国際登録の分割・併合に関する国内規定

英国商標法の第 41 条(1) (出願の分割及び併合)<sup>28</sup>が、国際登録の分割・併合に適用される<sup>29</sup>。運用に関する規則・ガイドラインは確認できなかった。

**(3) 英国知的財産庁における国際登録の分割・併合への取組**

英国知的財産庁 (以下「UKIPO」という。) へ国際登録の分割・併合に対する対応及び取組に関して質問票を送付し回答を得た。

質問項目	UKIPO による回答
国際登録の分割	
1) 分割の導入有無	国際登録の分割を導入している
2) 関連法令	①法律 Trade Marks Act 1994 - Section 41(1)
3) 分割申請の可能な状況	国際登録が審査中、設定登録後にかかわらず分割申請を認める
4) 名義人からの分割申請の受領形式	紙媒体を受領する
5) 国際事務局への分割書式の送付形式	電子ファイル形式であり、XML 及び PDF ファイルを送信する
6) 分割申請書に記載された商品・サービスが、国際登録簿に記録された範囲内かの審査有無	審査している
7) 分割部分の実体審査の時期	国際登録の分割の申請書式を国際事務局に送付する前に審査する 理由：国際登録の指定通報と MM22 が同時に UKIPO に送信されるまれな場合には、最初に絶対的要件と相対的要件を職権で審査し、その後、分割の MM22 を審査する。ほとんどの場合、MM22 は職権審査又は異議申立ての結果に対して申請される
8) 分割申請書式 (MM22(E)) の ” 7 STATEMENT ” の利用	利用しない 理由：分割申請書式のこの欄は、UKIPO によって空白のままにされ(オプションであ

<sup>28</sup> UKIPO 「The Trade Marks Act 1994(as amended)」

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/742949/Trade-Mark-Act-1994.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/742949/Trade-Mark-Act-1994.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

41. - (1) Provision may be made by rules as to

(a) the division of an application for the registration of a trade mark into several applications; (aa) the division of a registration of a trade mark into several registrations;

(b) the merging of separate applications or registrations;

(c) the registration of a series of trade marks.

<sup>29</sup> UKIPO からの、質問票調査による回答。

	るから)、分割された国際登録の手続は個別にやり取りする
9) 分割申請の手数料徴収	手数料を徴収していない
10) 国際登録の分割に関する運用課題	UKIPO は関連する IT 変更を実施した。しかし、国際事務局は、プロセスが期待どおりに動作していることを確認するためのテストデータをまだ UKIPO に送信していない
国際登録の併合	
1) 国際登録の併合の導入有無	国際登録の併合を導入している
2) 関連法令	①法律 Section 41(1) of the Trade Marks Act 1994
3) 名義人からの併合申請の受領形式	紙媒体を受領する
4) 国際事務局への分割書式の送付形式	電子ファイル形式であり、XML ファイル及び PDF ファイルを送信する
5) 併合申請の手数料徴収	手数料を徴収していない
6) 国際登録の併合に関する運用課題	UKIPO は、フォーム MM24 を使用してから、まだ併合の申請を受領していないので、この質問に回答できない

## 2.1.5 スイス

### (1) 国際登録の分割・併合の導入状況

国際登録の分割・併合ともに導入している。

### (2) 国内法令及び実務

#### a) 商標出願／登録商標（商標権）の分割・併合制度

国内法では、商標出願／登録商標の分割が規定されているが、併合については定められていない。

#### 【スイス商標法】<sup>30</sup>

##### 第 17a 条 出願又は登録の分割

- (1) 商標権者は、登録又は登録出願の分割を求める請求をいつでもすることができる。
- (2) 商品及びサービスは、分割出願又は分割登録で分割される。
- (3) 分割出願又は分割登録は、原出願又は原登録の出願日及び優先日を保持する。

#### b) 国際登録の分割・併合に関する国内規定

スイス商標法には第 44 条（適用法）<sup>31</sup>があり、これによりスイス商標法の第 17a 条（出願又は登録の分割）<sup>32</sup>が国際登録にも適用されることになる。

<sup>30</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、スイス商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/switzerland-shouhyou.pdf>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>31</sup> IGE「Federal Act on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (TmPA)」

<https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19920213/index.html>（最終アクセス日：2020年2月12日）

#### Art. 44 Applicable law

1 This Chapter applies to international registrations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks of 14 July 1967 (the Madrid Agreement) and the Protocol of 27 June 1989 relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks (the Madrid Protocol) that are done through the intermediary of the IPI or which have effect in Switzerland.

2 The other provisions of this Act apply except where the Madrid Agreement, the Madrid Protocol or this Chapter provide otherwise.

<sup>32</sup> IGE「Federal Act on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (TmPA)」

<https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19920213/index.html>（最終アクセス日：2020年2月12日）

#### Art. 17a1 Division of an application or registration

1 The proprietor of a trade mark may at any time request the division of a registration or an application for registration.2

2 The goods and services are divided between the divisional applications or divisional registrations.

3 Divisional applications or registrations retain the filing date and priority date of the original application or original registration.

## 【スイス商標法】

### 第4章 商標の国際登録

#### 第44条 適用法

- (1) 本章は、1967年7月14日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)及び標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する1989年6月27日の議定書(以下、マドリッド議定書)に基づき IPI を介してなされたか、又はスイスにおいて効力を有する国際登録に適用される。
- (2) 本法の他の規定は、マドリッド協定、マドリッド議定書又は本章で別段の規定をする場合を除いて適用される。

### (3) スイス知的財産庁における国際登録の分割・併合への取組

スイス知的財産庁(以下「IGE」という。)へ国際登録の分割・併合に対する対応及び取組に関して質問票を送付し回答を得た。

質問項目	IGEによる回答
国際登録の分割	
1) 分割の導入有無	国際登録の分割を導入している
2) 関連法令	①法律 Art. 17a in relation with art. 44 of the Trade Mark Protection Act 英語はスイス連邦の公用語ではないことに注意して欲しい。この法律の英訳は情報提供のみを目的としており、法的効力はない
3) 分割申請の可能な状況	国際登録が審査中の場合のみ分割申請を認める
4) 名義人からの分割申請の受領形式	電子ファイル及び紙媒体のいずれも受領する
5) 国際事務局への分割書式の送付形式	電子ファイル形式であり、Madrid Office Portal (MOP) により PDF ファイルをアップロードする
6) 分割申請書に記載された商品・サービスが、国際登録簿に記録された範囲内かの審査有無	審査している
7) 分割部分の実体審査の時期	国際登録の分割の申請書式を国際事務局に送付する前に審査する 理由: 国際事務局が分割出願を国際登録簿に記録する前に実体審査を行うことにより、国際登録の問題のない部分に関して迅速に保

	護を与えることができる
8) 分割申請書式 (MM22(E)) の” 7 STATEMENT” の利用	利用する 理由: 国際登録の問題のない部分に関して迅速に保護を与えることができる
9) 分割申請の手数料徴収	手数料を徴収していない
10) 国際登録の分割に関する運用課題	分割に関して申請はまだされていない。したがって、現時点で特に課題はない
国際登録の併合	
1) 国際登録の併合の導入有無	国際登録の併合を導入している
2) 関連法令	①マドリッド議定書の下で規則を直接適用
3) 名義人からの併合申請の受領形式	電子ファイル及び紙媒体のいずれも受領する
4) 国際事務局への分割書式の送付形式	併合の申請書式は MIRIS <sup>33</sup> 経由で送信する
5) 併合申請の手数料徴収	手数料を徴収していない
6) 国際登録の併合に関する運用課題	併合に関して申請はまだされていない。したがって、現時点で特に課題はない

<sup>33</sup> WIPO が使用する審査システムの名称。

## 2.1.6 ドイツ

### (1) 国際登録の分割・併合の導入状況

国際登録の分割・併合ともに導入していない。分割については国内法と適合しないため留保、併合については国内法に規定がないため適用除外とする旨の通報を国際事務局に対して行っている。

### (2) 国内法令及び実務

#### a) 商標出願／登録商標（商標権）の分割・併合制度

国内法では、商標出願／登録商標の分割が規定されているが、併合については定められていない。

#### 【ドイツ商標法】<sup>34</sup>

##### 第 40 条 出願の分割

(1) 出願人は、商標出願が、今後、分割宣言に掲げる商品及びサービスについて、分割出願として引き続き処理されるべき旨を宣言することにより、出願を分割することができる。もとの出願の順位は、各分割出願について維持される。(以下省略)

##### 第 46 条 登録の分割

(1) 登録商標の所有者は、商標登録が、分割宣言に掲げる商品又はサービスについて、分割登録として存続する旨を宣言することにより、登録を分割することができる。原登録の順位は、各分割登録について維持される。(以下省略)

#### 【ドイツ商標規則】<sup>35</sup>

##### 第 35 条 出願の分割

(1) 出願商標は、商標法第 40 条(1)に基づいて、2 以上の出願に分割することができる。分割された各部分については、個別の分割宣言を必要とする。当該分割宣言書は、ドイツ特許商標庁発行の様式を使用して提出しなければならない。

(2) 分割宣言書には、分割出願に含めるべき商品及びサービスを記載しなければならない。(以下省略)

##### 第 36 条 登録の分割

(1) 登録商標は、商標法第 46 条(1)に基づいて、2 以上の登録に分割することができる。分割される各部分については、個別の分割宣言書を提出しなければならない。当該分割宣言書は、ドイツ特許商標庁発行の様式を使用して提出しなければならない。

(2) 分割宣言書には、分割登録に含めるべき商品及びサービスを表示しなければならない。(以下省略)

<sup>34</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, ドイツ商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-shouhyou.pdf> (最終アクセス日 : 2020 年 2 月 12 日)

<sup>35</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, ドイツ商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日 : 2020 年 2 月 12 日)

また、審査ガイドライン「Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen und für die Registerführung (Guideline for the examination of trademark registrations and for keeping the register)」の「3.Teilungen (Divisions)」に商標出願及び登録の分割について説明がある<sup>36</sup>。

- b) 国際登録の分割・併合に関する国内規定  
なし

### **(3) ドイツ特許商標庁における国際登録の分割・併合への取組**

ドイツ特許商標庁（以下「DPMA」という。）へ国際登録の分割・併合に対する対応及び取組に関して質問票を送付したが、回答が得られなかった。

---

<sup>36</sup> DPMA 「Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen und für die Registerführung」 p.67  
<https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7735.pdf>（最終アクセス日：2020年2月12日）

## 2.1.7 イタリア

### (1) 国際登録の分割・併合の導入状況

分割・併合ともに留保又は適用除外とする旨の通報を国際事務局に対して行っておらず、国際登録の分割・併合ともに導入していると考えられる。

### (2) 国内法令及び実務

#### a) 商標出願／登録商標（商標権）の分割・併合制度の有無

イタリア商標法及びイタリア商標規則には、商標出願／登録商標の分割及び併合のいずれについても定められていない。

#### b) 国際登録の分割・併合に関する国内規定

なし

### (3) イタリア特許商標庁における国際登録の分割・併合への取組

イタリア特許商標庁（以下「UIBM」という。）へ国際登録の分割・併合に対する対応及び取組に関して質問票を送付したが、回答が得られなかった。



## 2.1.8 ノルウェー

### (1) 国際登録の分割・併合の導入状況

国際登録の分割・併合ともに導入していない。分割・併合ともに国内法と適合しないため留保する旨の通報を国際事務局に対して行っている。

### (2) 国内法令及び実務

#### a) 商標出願／登録商標（商標権）の分割・併合制度の有無

国内法では、商標出願／商標登録に関する分割及び併合が規定されている。

#### 【ノルウェー商標規則】<sup>37</sup>

##### 第 18 条 出願の分割

出願人は、先に提出された出願を複数の独立した出願に分割するよう請求することができる。分割請求には原出願番号を表示し、原出願の対象でありかつ新規出願の対象となる商品及びサービスに関する情報を関連の類番号とともに含めなければならない。新規出願ごとに所定の手数料を納付しなければならない。新規出願は分割出願と称される。(以下省略)

##### 第 19 条 分割出願

分割の実施(これを含む)までに原出願において提出された書類は、分割出願における書類とみなされる。分割出願は、原出願からの優先権を維持する。(以下省略)

##### 第 20 条 登録の分割

所有者は、ノルウェー工業所有権庁に対し、1 の登録を複数の登録に分割するよう請求することができる。

分割請求には原登録番号を表示し、原登録の対象でありかつ新規登録の対象となる商品及びサービスに関する情報を関連の類番号とともに含める。新規登録ごとに所定の手数料を納付しなければならない。新規登録は分割登録と称される。(以下省略)

##### 第 21 条 分割登録

分割の実施(これを含む)までに原登録において提出された書類は、分割登録における書類とみなされる。分割登録は、原登録と同一の出願日及び登録日、また該当する場合は移転された商品及びサービスが原登録において有していた優先権と同一の優先権を維持する。(以下省略)

##### 第 22 条 分割出願及び登録の統合

出願人は、従前に分割された出願の全部又は一部を統合するようノルウェー工業所有権庁に請求することができる。第 18 条参照。(中省略)

所有者は、従前に分割された登録の全部又は一部を統合するようノルウェー工業所有権庁に請求することができる。第 20 条参照。第 2 段落から第 4 段落までの規定が準

<sup>37</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、ノルウェー商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/norway-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/norway-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

用される。(以下省略)

- b) 国際登録の分割・併合に関する国内規定  
なし

### (3) ノルウェー産業財産庁における国際登録の分割・併合への取組

ノルウェー産業財産庁へ国際登録の分割・併合に対する対応及び取組に関して質問票を送付し回答を得た。

質問項目	ノルウェー産業財産庁による回答
国際登録の分割	
1) 国際登録の分割の導入有無	国際登録の分割を導入していない
2) 第 27 規則の 2(1)への対応	第 40 規則(6)の通報をした (国内法と適合しない)
3) 分割導入の検討	検討している
4) 導入検討の内容	規則改正 詳細：ノルウェーの商標規則を修正する必要がある。現行の規則は国内のみの出願／登録の分割と併合を規定している。新しい規則は、国際登録にも国内と同じ規定を適用可能とする。
6) 導入予定時期	1 年以内
国際登録の併合	
1) 国際登録の併合の導入有無	国際登録の併合を導入していない
2) 第 27 規則の 3(2)(a)への対応	第 40 規則(6)の通報をした (国内法と適合しない)
3) 併合導入の検討	検討をしている
4) 導入検討の内容	規則改正 詳細：ノルウェーの商標規則を修正する必要がある。現行の規則は国内のみの出願／登録の分割と併合を規定している。新しい規則は、国際登録にも国内と同じ規定を適用可能とする。
5) 導入予定時期	1 年以内

## 2.1.9 トルコ

### (1) 国際登録の分割・併合の導入状況

国際登録の分割・併合ともに導入していない。分割・併合ともに国内法に規定がないため適用除外とする旨の通報を国際事務局に対して行っている。

### (2) 国内法令及び実務

#### a) 商標出願／登録商標（商標権）の分割・併合制度の有無

トルコ商標法、トルコ商標規則及び商標審査ガイドラインには、商標出願／登録商標の分割及び併合のいずれについても定められていない。

#### b) 国際登録の分割・併合に関する国内規定

なし

### (3) トルコ特許商標庁における国際登録の分割・併合への取組

トルコ特許商標庁へ国際登録の分割・併合に対する対応及び取組に関して質問票を送付したが、回答が得られなかった。

## 2.1.10 オーストラリア

### (1) 国際登録の分割・併合の導入状況

国際登録の分割・併合ともに導入していない。分割については国内法と適合しないため留保、併合については国内法に規定がないため適用除外とする旨の通報を国際事務局に対して行っている。

### (2) 国内法令及び実務

#### a) 商標出願／登録商標（商標権）の分割・併合制度の有無

国内法では、商標出願に関する分割が規定されているが、併合については定められていない。

#### 【オーストラリア商標法】<sup>38</sup>

##### 第 45 条 分割出願

- (1) 一定の商品及び／又はサービスに係わる 1 の商標登録出願が係属している場合(「親出願」)は、その出願人は、親出願によって求められている登録に係わる商品及び／又はサービスの一部のみに関し当該商標の登録を求める他の出願(「分割出願」)をすることができる。(以下省略)

##### 第 46 条 分割出願に関する規則

- (1) 分割出願は、(a)親出願が関係する商標登録を目的とし、また(b)それが関係する商品及び／又はサービスを指定し、また(c)親出願に残存する商品及び／又はサービスを指定しなければならない。
- (2) 分割出願が行われるときは、登録官は、親出願が失効していない限り、分割出願が行われた商品及び／又はサービスを除外することにより親出願を補正しなければならない。

#### 【オーストラリア商標規則】<sup>39</sup>

##### 規則 4.2AA 分割出願一出願の追加要件

分割出願は、次の情報を含まなければならない。

- (a) 出願が分割出願である旨の記述  
(b) 親出願を特定する記述

#### 【Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure】

##### Part 12 - Divisional Applications<sup>40</sup>

<sup>38</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、オーストラリア商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>39</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、オーストラリア商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>40</sup> IP Australia「Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure- Part 12 - Divisional Applications」

[http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade\\_marks\\_examiners\\_manual.htm](http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm) (最終アクセス日：2020年2月12日)

- b) 国際登録の分割・併合に関する国内規定  
なし

**(3) オーストラリア知的財産庁における国際登録の分割・併合への取組**

オーストラリア知的財産庁（以下「IP Australia」という。）へ国際登録の分割・併合に対する対応及び取組に関して質問票を送付し回答を得た。

質問項目	IP Australia による回答
国際登録の分割	
1) 国際登録の分割の導入有無	国際登録の分割を導入していない
2) 第 27 規則の 2(1)への対応	第 40 規則(6)の通報をした（国内法と適合しない）
3) 分割導入の検討	検討している
4) 導入検討の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・規則改正</li> <li>・システム改修</li> </ul> 詳細：国際登録の分割の導入を可能にするには、商標規則を改正する必要がある。現在、どのような改正が必要かを検討している。また、IT システムで分割の導入を可能にするために、更新や修正が必要かどうかも検討している
6) 導入予定時期	5 年以内
国際登録の併合	
1) 国際登録の併合の導入有無	国際登録の併合を導入していない
2) 第 27 規則の 3(2)(a)への対応	第 27 規則の 3(2)(b)の通報をした（国内法に規定がない）
3) 併合導入の検討	検討していない
4) 導入検討していない理由	現在、国内での分割出願と親出願の併合は制度化していない。この段階では、この必要性は特定されておらず、制度利用者は、分割出願と親出願の併合を設けることを要求していない。

## 2.1.11 ニュージーランド

### (1) 国際登録の分割・併合の導入状況

国際登録の分割・併合ともに導入している。当初、分割・併合ともに国内法と適合しないため留保する旨の通報を国際事務局に対して行っていたが、留保を撤回した。

### (2) 国内法令及び実務

#### a) 商標出願／登録商標（商標権）の分割・併合制度の有無

国内法では、商標出願に関する分割及び併合が規定されている。

#### 【ニュージーランド商標規則】<sup>41</sup>

規則 49 商標出願の分割

規則 50 分割を求める申請

規則 51 分割を求める申請に必要とされる情報

規則 52 分割の効力

規則 53 抹消に代わる分割

規則 54 併合が容認される時

規則 55 併合の申請

規則 56 併合の申請に必要とされる情報

規則 131A 商標所有者は登録の分割を申請することができる

また、ニュージーランド知的財産庁ウェブサイトの「Current Practice guidelines」<sup>42</sup>に「17 Division」「18 Merger」があり、国内出願及び登録の分割・併合について説明されている。

#### b) 国際登録の分割・併合に関する国内規定

Trade Marks (International Registration) Regulations 2012 (SR 2012/337)<sup>43</sup>は2019年3月21日に改正発効され、国際登録の分割・併合についての規定が追加されている。

#### 【Trade Marks (International Registration) Regulations 2012 (SR 2012/337)】 分割 (2019年3月21日 商標 (国際登録) 規則 2019 (LI 2019/23) の改正により挿入)

<sup>41</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、ニュージーランド商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/new\\_zealand-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/new_zealand-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>42</sup> IPONZ「Current Practice guidelines」

<https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/#group-current-practice-guidelines> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>43</sup> New Zealand Legal Information Institute「Trade Marks (International Registration) Regulations 2012 (SR 2012/337)」(当協会にて翻訳、原文は資料編10を参照)

[http://www.nzlii.org/nz/legis/consol\\_reg/tmrr2012512.pdf](http://www.nzlii.org/nz/legis/consol_reg/tmrr2012512.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

## **20A ニュージーランドを指定する国際登録又は保護された国際商標の分割**

ニュージーランドを指定する国際登録又は保護された国際商標の分割には、商標規則の規則 20B から 20G が適用され、規則 49 から 53 及び 131A から 131C は適用しない。

## **20B ニュージーランドを指定した国際登録の分割**

ニュージーランドを指定する国際登録の名義人は、次の登録からの分割を長官に申請することができる。

- (a) 登録内のクラス、又は
- (b) 登録内の特定の商品又はサービス

## **20C 保護された国際商標の分割**

ニュージーランドで保護された国際商標の名義人は、次の登録からの分割を長官に申請することができる。

- (a) 登録内のクラス、又は
- (b) 登録内の特定の商品又はサービス

## **20D 分割申請の要件**

分割の申請には以下の要件を満たしていなければならない。

- (a) 書面であること
- (b) 次の情報が含まれていること
  - (i) 申請者の氏名と住所：
  - (ii) 申請者に代理人がいる場合はその代理人の氏名：
  - (iii) 国際登録又は保護された国際商標の番号（ニュージーランド）又はニュージーランドの出願番号又は登録番号：
  - (iv) 分類の分割の場合は、分割される分類のリスト：
  - (v) 商品・サービスの分割の場合は、分割される商品・サービスのリスト：
  - (vi) 国際登録への異議申立てが長官に提出された場合は、異議申立人が分割に同意したという声明：
  - (vii) 保護された国際商標（ニュージーランド）が長官に提出された訴訟手続の対象である場合、訴訟手続の相手方が分割申請に同意したという声明

## **20E 長官は、国際事務局に申請書を提出しなければならない**

分割の申請が規則 20B から 20D（関連する場合）に従って行われたことを長官が承認した場合、長官は国際事務局に申請書を提出しなければならない。

## **20F ニュージーランドを指定する国際登録の分割の効果**

国際事務局が、ニュージーランドを指定する国際登録の分割が記録されたことを通知した場合、

- (a) 長官は登録簿に分割を反映しなければならない
- (b) 分割された部分は、
  - (i) ニュージーランドを指定する元の国際登録から独立しており、
  - (ii) 以下の申請日を保持する
    - (A) 元の国際登録又は、
    - (B) ニュージーランドへの保護の拡張申請が国際登録簿に記録された日付

## 20G 保護された国際商標の分割の効果

国際事務局が、保護された国際商標（ニュージーランド）の分割が記録されたことを通知した場合、

- (a) 長官は登録簿に分割を反映しなければならない
- (b) 分割された部分は、
  - (i) 元の商標登録から独立しており
  - (ii) 以下の出願日を保持する
    - (A) 元の国際登録又は、
    - (B) ニュージーランドへの保護の拡張申請が国際登録簿に記録された日付

## 併合

### 20H ニュージーランドを指定する国際登録又は保護された国際商標の併合

- (1) ニュージーランドを指定する二以上の国際登録の名義人は、それらの登録のうち二以上の併合を長官に申請することができる。
- (2) 二以上の保護された国際登録の名義人（ニュージーランド）は、これらの二以上の国際登録の併合を長官に申請することができる。

### 20I 併合申請の要件

併合の申請には以下の要件を満たしていなければならない。

- (a) 書面であること、
- (b) 次の情報が含まれていること、
  - (i) 申請者の氏名と住所：
  - (ii) 申請者に代理人がいる場合、代理人の氏名：
  - (iii) 併合が申請されたニュージーランドを指定した国際登録又は保護された国際登録（ニュージーランド）のそれぞれの番号

### 20J 長官は申請書を国際事務局に提出しなければならない

- (1) 規則 20H 及び 20I に従って申請が行われたことを長官が承認した場合、長官は国際事務局に申請書を提出しなければならない。
- (2) 国際事務局が、併合が記録されたことを通知した場合、長官は併合を登録簿に反映しなければならない。

また、ニュージーランド知的財産庁ウェブサイトの「Maintain an international trade mark」<sup>44</sup>に「Divide an International Registration」「Merge a New Zealand Designation」があり、ニュージーランドを指定した国際登録の分割・併合について以下の説明がある。

## 国際登録の分割

所有者は、暫定的拒絶通報を受けたニュージーランドを指定する国際登録（「NZD」）の分類（又は商品及び／又はサービス）を新しい出願に分割するように申請すること

<sup>44</sup> IPONZ 「Maintain an international trade mark」（当協会にて翻訳、原文は資料編 11 を参照）  
<https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/international/maintain-an-international-trade-mark/>  
（最終アクセス日：2020年2月12日）



ができます。

これにより、認容可能な分類（又は商品やサービス）に関して公告手続に進むことができます。その後、分割登録において拒絶を受けた商品やサービスに関連して、さらに意見書を提出することができます。

NZD の分割を申請するには、WIPO の MM22 フォーム[173 KB PDF]を記入し、mail@iponz.govt.nz への添付ファイルとしてこのフォームをメールしてください。

IPONZ が、分割が受け入れ可能であると判断した場合、フォームに記入して WIPO に送信します。

分割登録の番号には、元の登録と同じ国際登録番号に大文字が付加されます。分割登録が IPONZ データベースに記録されると、新しい NZD 番号が発行されます。これには大文字の付加された国際登録番号が含まれます。

注：WIPO は、NZD を分割するために 177 スイスフランの処理手数料を徴収します。この料金は、WIPO に直接支払う必要があります。

#### 国際登録の併合

ニュージーランドを指定する国際登録（「NZD」）が部分的に譲渡されているか又は分割されている場合、分割された登録を単一の NZD に併合することができます。

分割 NZD は、分割元の NZD とのみ併合できます。

NZD の併合を申請するには、WIPO の MM23 フォーム[153 KB PDF]（部分的に譲渡された NZD の場合）又は WIPO の MM24 フォーム[151 KB PDF]（分割された NZD の場合）を記入して、mail@iponz.govt.nz への添付ファイルとしてこのフォームをメールしてください。

### (3) ニュージーランド知的財産庁における国際登録の分割・併合への取組

ニュージーランド知的財産庁（以下「IPONZ」という。）へ国際登録の分割・併合に対する対応及び取組に関して質問票を送付し回答を得た。

質問項目	IPONZ による回答
国際登録の分割	
1) 国際登録の分割の導入有無	国際登録の分割を導入している
2) 関連法令	①法律 Trade Marks Act 2002 (s199(1)(b)) ②規則 Trade Marks (International Registration) Amendment Regulations 2019 (Regulation 5) Trade Marks (International Registration) Regulations 2012(Regulation 8 – revoked) Trade Marks Regulations 2003

	(Regulations 49-53) ③ガイドライン Intellectual Property Office of New Zealand Trade Marks Practice Guidelines
3) 分割申請の可能な状況	審査段階と登録後段階で、分割申請を提出できる。また、商標が異議申立てされており、分割が相手方によって同意されている場合、同意された商標の分割を認める
4) 名義人からの分割申請の受領形式	電子ファイルを受領する
5) 国際事務局への分割書式の送付形式	電子ファイル形式であり、Madrid Office Portal (MOP) により PDF ファイルをアップロードする
6) 分割申請書に記載された商品・サービスが、国際登録簿に登録された範囲内かの審査有無	分割申請に示された商品・サービスが、ニュージーランド向けに指定された商品・サービスのリストの範囲に該当するかどうかを審査する
7) 分割部分の実体審査の時期	国際事務局が国際登録簿に分割案件を記録し、その通報を受けた後に審査する
8) 分割申請書式 (MM22(E)) の” 7 STATEMENT” の利用	利用する <sup>45</sup> 理由: MM22 形式の 7STATEMENT を使用して、指定が「認容」又は「保護状態」にある場合、暫定的な状態又は保護の付与が分割国際登録の登録簿に登録されるようにする
9) 分割申請の手数料徴収	手数料を徴収していない
10) 国際登録の分割に関する運用課題	国際事務局の処理時間の遅延 案件管理システムを介して WIPO からの分割手続を実行することに関して考えられる問題は、プロセスの一部が案件管理システムに統合されていないことである。
<b>国際登録の併合</b>	
1) 国際登録の併合の導入有無	国際登録の併合を導入している
2) 関連法令	①法律 Trade Marks Act 2002 (s199(1)(b)(ii)) ②規則 Trade Marks (International Registration)

<sup>45</sup> 「7) 分割部分の実体審査の時期」において「国際事務局が国際登録簿に分割案件を記録し、その通報を受けた後に審査する」との回答であることから、MM22の「7 STATEMENT」を利用することはないと思われる。実務において、「7 STATEMENT」は空欄とされているとの情報もあるので、この点はさらなる調査が必要であると考えられる。

	Regulations 2012 (Regulation 20H) Trade Marks Regulations 2003 (Regulations 54-56) ③ガイドライン Intellectual Property Office of New Zealand Trade Marks Practice Guidelines
3) 名義人からの併合申請の受領形式	電子ファイルを受領する
4) 国際事務局への分割書式の送付形式	電子ファイル形式であり、Madrid Office Portal (MOP) により PDF ファイルをアッ プロードする
5) 併合申請の手数料徴収	手数料を徴収していない
6) 国際登録の併合に関する運用課題	分割と同様である

## 2.1.12 中国

### (1) 国際登録の分割・併合の導入状況

国際登録の分割・併合ともに導入していない。分割・併合ともに国内法に規定がないため適用除外とする旨の通報を国際事務局に対して行っている。

### (2) 国内法令及び実務

#### a) 商標出願／登録商標（商標権）の分割・併合制度の有無

中国商標法と商標審査及び審理基準には、商標出願／登録商標の分割及び併合のいずれについても定められていない。

#### b) 国際登録の分割・併合に関する国内規定

なし

### (3) 中国国家知識産権局における国際登録の分割・併合への取組

中国国家知識産権局（以下「CNIPA」という。）から回答が得られなかったが、参考情報として、中国の法律事務所から以下の回答を得た。

質問項目	法律事務所による回答
国際登録の分割	
1) 国際登録の分割の導入有無	国際登録の分割を導入していない
2) 第 27 規則の 2(1)への対応	—
3) 分割導入の検討	検討していない
4) 導入検討していない理由	国際的な及び国内の分割のニーズが把握できない
国際登録の併合	
1) 国際登録の併合の導入有無	国際登録の併合を導入していない
2) 第 27 規則の 3(2)(a)への対応	—
3) 併合導入の検討	検討していない
4) 導入検討していない理由	国際的な及び国内の併合のニーズが把握できない

## 2.1.13 韓国

### (1) 国際登録の分割・併合の導入状況

国際登録の分割・併合ともに導入していない。分割については国内法と適合しないため留保、併合については国内法に規定がないため適用除外とする旨の通報を国際事務局に対して行っている。

### (2) 国内法令及び実務

#### a) 商標出願／登録商標（商標権）の分割・併合制度の有無

国内法では、商標出願／商標権に関する分割が規定されているが、併合については定められていない。

#### 【韓国商標法】<sup>46</sup>

##### 第 45 条(出願の分割)

①出願人は、2 以上の商品を指定商品として商標登録出願をした場合には、第 40 条第 1 項各号及び第 41 条第 1 項各号で定めた期間内に 2 以上の商標登録出願に分割することができる。

②第 1 項により分割する商標登録出願(以下“分割出願”という)がある場合、その分割出願は初に商標登録出願をしたときに申請したものを見なす。ただし、第 46 条第 1 項による優先権主張があるとか第 47 条第 1 項による出願時の特例を適用する場合には、この限りでない。

##### 第 94 条(商標権の分割)

①商標権の指定商品が 2 以上である場合には、その商標権を指定商品別に分割することができる。

②第 1 項による分割は、第 117 条第 1 項による無効審判が請求された場合には、審決が確定されるまでは商標権が消滅された後にも行うことができる。

#### b) 国際登録の分割・併合に関する国内規定

なし

### (3) 韓国特許庁における国際登録の分割・併合への取組

韓国特許庁（以下「KIPO」という。）へ国際登録の分割・併合に対する対応及び取組に関して質問票を送付し回答を得た。

<sup>46</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、韓国商標法」

<http://www.choipat.com/menu31.php?id=26&category=0&keyword=>（最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日）

質問項目	KIPO による回答
国際登録の分割	
1) 国際登録の分割の導入有無	国際登録の分割を導入していない
2) 第 27 規則の 2(1)への対応	第 40 規則(6)の通報をした (国内法と適合しない)
3) 分割導入の検討	検討していない
4) 導入検討の内容	「経過措置」又は「適用除外」としている締約国が多く、早急に対応する必要がない
国際登録の併合	
1) 国際登録の併合の導入有無	国際登録の併合を導入していない
2) 第 27 規則の 3(2)(a)への対応	第 27 規則の 3(2)(b)の通報をした (国内法に規定がない)
3) 併合導入の検討	検討していない
4) 導入検討していない理由	国際的な及び国内の併合のニーズが把握できない

## 2.1.14 インド

### (1) 国際登録の分割・併合の導入状況

国際登録の分割・併合ともに導入していない。分割については国内法と適合しないため留保、併合については国内法に規定がないため適用除外とする旨の通報を国際事務局に対して行っている。

### (2) 国内法令及び実務

#### a) 商標出願／登録商標（商標権）の分割・併合制度の有無

国内法では、商標出願／商標権に関する分割が規定されているが、併合については定められていない。

#### 【インド商標法】<sup>47</sup>

##### 第 22 条 訂正及び補正

登録官は、適正と認める条件を付し、第 18 条による登録出願の受理前又は受理後のいつでも出願中若しくはそれに関連の誤記の訂正を許可し又は出願の補正を許可することができる。ただし、第 18 条(2)にいう単一出願に対して補正がされ、それが当該出願の 2 以上の出願への分割を含むときは、最初の出願をした日をそのように分割した分割出願をした日とみなす。

#### 【インド商標規則】<sup>48</sup>

##### 規則 108 分割出願

- (1) 単一係属出願の分割について第 22 条ただし書に基づいて様式 TM-M により申請がされた場合において、登録官は、分割手数料の納付があったときは、当該出願を 2 以上の別個の出願に分割することができる。
- (2) 出願の分割の場合は、登録官は、各分割出願を原出願と同一出願日を有する別個の登録出願として取り扱う。(以下省略)

また、「A draft of Manual of Trade Marks Practice & Procedure」<sup>49</sup>の Chapter V に分割出願についての解説がある。

#### b) 国際登録の分割・併合に関する国内規定

なし

<sup>47</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, インド商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou.pdf> (最終アクセス日: 2020 年 2 月 12 日)

<sup>48</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, インド商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日: 2020 年 2 月 12 日)

<sup>49</sup> CGPDTM「A draft of Manual of Trade Marks Practice & Procedure」

[http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOGuidelinesManuals/1\\_32\\_1\\_tmr-draft-manual.pdf](http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOGuidelinesManuals/1_32_1_tmr-draft-manual.pdf) (最終アクセス日: 2020 年 2 月 12 日)

### (3) インド特許商標総局における国際登録の分割・併合への取組

インド特許商標総局（以下「CGPDTM」という。）へ国際登録の分割・併合に対する対応及び取組に関して質問票を送付し回答を得た。

質問項目	CGPDTM による回答
国際登録の分割	
1) 国際登録の分割の導入有無	国際登録の分割を導入していない
2) 第 27 規則の 2(1)への対応	第 40 規則(6)の通報をした（国内法と適合しない）
3) 分割導入の検討	検討している
4) 導入検討の内容	①法律改正 ②規則改正 ③ガイドライン改訂 ④システム改修
5) 導入予定時期	3 年以内
国際登録の併合	
1) 国際登録の併合の導入有無	国際登録の併合を導入していない
2) 第 27 規則の 3(2)(a)への対応	第 27 規則の 3(2)(b)の通報をした（国内法に規定がない）
3) 併合導入の検討	検討していない
4) 導入検討していない理由	国際的な及び国内の併合のニーズが把握できない



## 2.1.15 シンガポール

### (1) 国際登録の分割・併合の導入状況

国際登録の分割・併合ともに導入している。当初、分割・併合ともに国内法と適合しないため留保する旨の通報を国際事務局に対して行っていたが、留保を撤回した。

### (2) 国内法令及び実務

#### a) 商標出願／登録商標（商標権）の分割・併合制度の有無

国内法では、商標出願に関する分割が規定されているが、併合については定められていない。

#### 【シンガポール商標法】<sup>50</sup>

##### 第5A条 登録出願の分割

(1) 本条及び(3)にいう規則に従うことを条件として、商標の登録出願は、出願人の請求に応じて2つ又は独立した幾つかに分割されて出願することができる。(以下省略)

#### 【シンガポール商標規則】<sup>51</sup>

##### 規則17 登録出願の分割

(1) 本条規則の規定に従うことを条件として、2007年7月2日以後になされる商標登録出願(本条規則において原出願という)は、原出願の提出日後から商標登録前までの任意の日に様式TM8で行う出願人の請求により、当該商標登録出願を2以上の出願に分割することができる。(以下省略)

#### b) 国際登録の分割・併合に関する国内規定

TRADE MARKS (INTERNATIONAL REGISTRATION) RULES に国際登録の分割についての規定がある。また、併合については定められていない。

#### 【TRADE MARKS (INTERNATIONAL REGISTRATION) RULES】<sup>52</sup>

##### PART II シンガポールを指定した国際登録

##### シンガポールを指定した国際登録の分割の申請

(1) この規則の規定に従い、二以上の商品又はサービス（本規則において「主題の商品又はサービス」という。）についてシンガポールを指定する国際登録（本規則において「原登録」という。）の名義人は、登録官をとおして国際事務局へ、シンガポール

<sup>50</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、シンガポール商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-shouhyou.pdf>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>51</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、シンガポール商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-shouhyou_kisoku.pdf)（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>52</sup> IPOS「TRADE MARKS (INTERNATIONAL REGISTRATION) RULES」（当協会にて翻訳、原文は資料編12を参照）<https://sso.agc.gov.sg/SL/TMA1998-R3>（最終アクセス日：2020年2月12日）

を指定する 2 つの国際登録（本規則において「分割登録」という。）に分割することを申請できる。分割の申請は次を対象とする。

- (a) 1 つ以上の対象の商品又はサービスの分類又は
  - (b) 1 つ以上の対象の商品又はサービス
- (2) (1) に基づいて行われた申請は次の要件を満たす必要がある。
- (a) 原登録が、シンガポールを指定した国際登録として保護される日より前に行われる
  - (b) フォーム MM 22(E)作成される
  - (c) 原登録の名義人の氏名を特定する
  - (d) 国際事務局によって与えられた主要な登録番号を特定する
  - (e) 申請されている各分割登録及び分割登録が求められている商品又はサービスの各分類についての、規則 5 に基づいて適用される商標規則(R1)の規則 19 による、その分割登録に関連する商品又はサービスを設定している仕様、及び
  - (f) 住所が規則 11(6)に基づいて登録官に提供されていない場合、又は規則 1(1)(b)に基づいて登録官に提出されていない場合は、原登録の所有者のシンガポールでのサービス用アドレスを添付する
- (3) 登録官は、(2)に従って行われる原登録の分割の申請を国際事務局に通知しなければならない。
- (4) 登録官が国際事務局から原登録が 2 つの分割登録に分割されたことを通知された場合、登録官は、
- (a) 登録簿に各分割登録の詳細を記録し、この目的のために、各分割登録は本登録と同じ日付を有するものとして登録簿に記録しなければならない、そして
  - (b) 各分割登録の詳細を、本登録の名義人の次の住所に書面により通知する
    - (i) 規則 11(6)に基づいて登録官に提出されるか、シンガポールでのサービスの所有者の住所として規則 14(1)(b)に基づいて登録官に提出された住所、又は
    - (ii) 場合によっては、(1)の下で行われた請求書を、シンガポールにおけるサービスのための名義人の住所として添付する
- (5) 国際事務局により原登録が 2 つの分割登録に分割された場合、
- (a) 登録官に提出された本登録に保護を与えることへの異議申立ての通知は、
    - (i) 通知が、原登録に関する商品又はサービスの一部のみである場合（すべてではない）は、通知に関する商品又はサービスの分割登録のみに関して与えられたものとして扱われる、又は
    - (ii) 通知が、原登録に関するすべての商品又はサービスに関する場合は、両方の分割登録に関して与えられたものとして扱われるそして、第三者の手続は、異議申立ての通知がそのように与えられたものとして継続する。そして、
  - (b) 法第 41 条(3)に基づいて権利者に与えられた、原登録の又はその下での権利を主張する通知は、
    - (i) 通知が、原登録に関する商品又はサービスの一部のみである場合（すべて

ではない) は、通知に関する商品又はサービスの分割登録のみに関して与えられたものとして扱われるか、又は

(ii) 通知が、原登録に関するすべての商品又はサービスに関する場合は、両方の分割登録に関して与えられたものとして扱われる。

### **(3) シンガポール知的財産庁における国際登録の分割・併合への取組**

シンガポール知的財産庁(以下「IPOS」という。)へ国際登録の分割・併合に対する対応及び取組に関して質問票を送付したが、回答が得られなかった。

## 2.1.16 フィリピン

### (1) 国際登録の分割・併合の導入状況

国際登録の分割・併合ともに導入している。

### (2) 国内法令及び実務

a) 商標出願／登録商標（商標権）の分割・併合制度の有無

国内法では、商標出願／登録に関する分割及び併合が規定されている。

#### 【フィリピン知的財産法】<sup>53</sup>

##### 第 129 条 (商標)出願の分割

出願人は、複数の商品又はサービスを含む出願（以下「当初の出願」という。）を、当初の出願に含まれる商品又はサービスを分配することにより、2 以上の出願(以下「分割出願」という)に分割することができる。分割出願は、当初の出願の出願日又は優先権の利益を保有する。

#### 【Rules and Regulations on Trademarks, Service Marks, Trade Names and Marked or Stamped Containers of 2017】<sup>54</sup>

##### 規則 408.出願の分割又は併合

「原出願」のいくつかの分類の商品及び／又はサービスを参照して、出願人は「分割出願」と呼ばれる二以上の出願に原出願を分割することができる。ただし、審査官が商品又はサービスが異なる分類に該当すると判断した場合を除き、単一の分類を分割することはできない。

出願を分割する申請は、異議申立てのために標章が公告される前に提出しなければならない。そのような申請を対応する支払と共に受領すると、知的財産庁はそれに応じて分割出願に出願番号を割り当てるものとするが、出願日は最初の出願の出願日と同じでなければならない。

出願人の申請及び対応する料金の支払に応じて、部分的に外国出願／登録を基礎としてフィリピンに出願された複数分類の出願であって、外国出願／登録に含まれていない商品／サービスの分類を有する出願は次のように分割される。

(a) パリ優先権の範囲となる商品／サービスの分類についての出願、そして

(b) パリ優先権の範囲とならない商品／サービスの分類についての出願

外国出願／登録に含まれる商品／サービスの分類を対象とする分割出願のみが、パリ優先権の利益を享受する。外国出願／登録に含まれない商品／サービスの分類を対象

<sup>53</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、フィリピン知的財産法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/philippines-tizai.pdf>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>54</sup> IPOPHL「Rules and Regulations on Trademarks, Service Marks, Trade Names and Marked or Stamped Containers of 2017」（当協会にて翻訳、原文は資料編 13 を参照）

[https://drive.google.com/file/d/16NnR6JpLGXIKyokKXzWJraSlmt60P\\_54/view](https://drive.google.com/file/d/16NnR6JpLGXIKyokKXzWJraSlmt60P_54/view)（最終アクセス日：2020年2月12日）

とする分割出願の出願日は、最初の出願の出願日とする。

同一の申請者に属する個別の出願を併合する申請は、異議申立てのための公告前であればいつでも提出することができる。申請者は併合の書面による申請書を提出し、必要な費用を支払うものとする。

#### 規則 1108. 登録の分割又は併合

登録の存続期間中であって必要な料金を支払った時に、商標登録の名義人は書面による宣誓の下で登録の分割を申請することができる。申請は次の項目を記載する必要がある。

- (a) 記録の名義人と記録の許可された代表者又は代理人の氏名及び住所
- (b) 標章
- (c) 分割の証明書の発行番号と発行日、及び
- (d) 商標登録が分割される商品及び／又はサービス。ニース分類に従って、その商品及び／又はサービスの分類の数を指定する

知的財産庁は次の条件で、登録の分割申請を認めることができる。すなわち、分割が、標章の再公告を必要とするような登録の変更を伴わないこと及び単一のクラスを再分割するものでないこと、を条件とする。

この規則に基づく登録の分割から生じる別個の登録は、宣誓書と必要な手数料の支払に基づく書面による申請より、併合される場合がある。

#### b) 国際登録の分割・併合に関する国内規定

【Rules and Regulations on Trademarks, Service Marks, Trade Names and Marked or Stamped Containers of 2017】の規則 408 と規則 1108 が、国際登録の分割・併合にも適用される<sup>55</sup>。

### (3) フィリピン知的財産庁における国際登録の分割・併合への取組

フィリピン知的財産庁（以下「IPOP HL」という。）へ国際登録の分割・併合に対する対応及び取組に関して質問票を送付し回答を得た。

質問項目	IPOP HL による回答
国際登録の分割	
1) 分割の導入有無	国際登録の分割を導入している
2) 関連法令	②規則 Rule 408 & Rule 1108
3) 分割申請の可能な状況	国際登録が審査中、設定登録後にかかわらず分割申請を認める
4) 名義人からの分割申請の受領形式	電子ファイル及び紙媒体のいずれも受領する

<sup>55</sup> 質問票調査による IPOP HL からの回答。

5) 国際事務局への分割書式の送付形式	電子ファイル形式であり、Madrid Office Portal (MOP) により PDF ファイルをアップロードする
6) 分割申請書に記載された商品・サービスが、国際登録簿に記録された範囲内かの審査有無	国際登録の分割の最初の申請はまだ受け取っていないが、規則では、商品／サービスの範囲の調査をする必要がある
7) 分割部分の実体審査の時期	国際登録の分割の最初の申請はまだ受け取っていないが、国際登録の分割申請の様式を国際事務局に送る前に、実体審査を行う
8) 分割申請書式 (MM22(E)) の” 7 STATEMENT” の利用	利用する 理由：国内出願の実務と一致するように、分割された各国際登録に対して個別に保護の付与声明を発行する必要があるため
9) 分割申請の手数料徴収	手数料を徴収している Php 720.00
10) 国際登録の分割に関する運用課題	国際登録の分割の最初の申請をまだ受け取っていないため、現時点では回答すべきことはない
<b>国際登録の併合</b>	
1) 国際登録の併合の導入有無	国際登録の併合を導入している
2) 関連法令	②規則 Rule 408 and 1108
3) 名義人からの併合申請の受領形式	電子ファイル及び紙媒体のいずれも受領する
4) 国際事務局への併合申請書式の送付形式	④電子ファイル形式であり、Madrid Office Portal (MOP) により PDF ファイルをアップロードする
5) 併合申請の手数料徴収	手数料を徴収している Php 720.00
6) 国際登録の併合に関する運用課題	国際登録の併合の最初の申請をまだ受け取っていないため、現時点では回答すべきことはない

## 2.2 海外ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果

マドリッド規則第 27 条の 2 に基づく国際登録の分割に関し、15 か国・地域の法律事務所及び企業 18 者に質問票の送付又はヒアリングを行った。ヒアリングは、すでに国際登録の分割を導入している国のうち、英国とスイスの法律事務所に対して行った。調査結果の詳細は以下のとおりである。

### 2.2.1 日本での国際登録の分割の利用可能性

日本において国際登録の分割が導入された場合に、制度を利用するかどうかとの質問に対しては、すべての回答者が「制度を利用する」と回答した。

日本において国際登録の分割ができるようになった場合に制度を利用するか	回答数
①国際登録の分割を利用する	18 者
②国際登録の分割を利用しない	該当者なし

日本における国際登録の分割の導入の必要性に関しては、次の意見が聞かれた。国際登録の分割は有用であるとの意見が多かった。

<p><b>【スイス法律事務所 A】</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・日本で国際登録の分割及び導入を検討しているのであれば、導入すべきである。権利取得及び管理の効率化の有用な手段であるからだ。</li></ul> <p><b>【英国法律事務所 B】</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・日本及びマドリッド協定議定書の他のすべての加盟国では、分割及び併合を導入する価値がある。英国は、長年にわたって国内出願／登録のためにこれらを使用してきた。それらは頻繁には使用されないが、時には非常に有用である。</li></ul>
--

### 2.2.2 日本での国際登録の分割の利用目的

日本において国際登録の分割が導入された場合の制度利用目的としては、審査において拒絶理由を受けた場合、あるいは異議申立て又は取消／無効審判が請求された場合の対応として利用するとの回答が主であった。

分割を利用するのはどのような場合か	回答数
①及び②の両方で使用する	5 者
①出願審査において拒絶理由の該当部分の商品・サービスを分割して、拒絶理由のない部分を早く権利化するため	
②異議申立て又は取消／無効審判が請求された際に、取消理由等に該当	

する部分の商品・サービスを分割して、権利を維持するため	
①のみで使用する	3者
②のみで使用する	該当者なし

①及び②以外で分割を利用するのはどのような場合かを法律事務所にヒアリングして回答を得た。名義変更を伴わない分割に関しては、審査において拒絶理由を受けた場合、あるいは異議申立て又は取消／無効審判が請求された場合の対応としての利用以外は指摘されなかった。

**【英国法律事務所 A】**

- ・分割を使用する機会は、質問票に記載した場合以外には権利の一部譲渡 (assignment) しか考えられない。

**【スイス法律事務所 A】**

- ・分割を使う目的は、質問票に記載した場合以外は考え難い。

**【スイス法律事務所 B】**

- ・分割を行う場合としては、拒絶、異議申立てに対応するために、争いのある商品・サービスを分割し、残りを早期に権利化する場合である。

国際登録を利用する場合に、指定国向けの手数料が必要であっても分割を利用するか、どの程度の指定国向け手数料であれば、分割制度を利用しても良いと考えるかを質問し回答を得た。さらに、指定国向けの手数料が必要なら、代わりに減縮(Limitation)を利用するかについても質問した。

分割と減縮では、取得しようとする権利の重要性により利用目的が違っており、分割が必要とされる場合は費用を払ってでも利用するとの意見が主流であった。

**【英国法律事務所 A】**

- ・必要であれば当然に費用を払っても分割する。減縮は一部を放棄するのだから費用はかからない。分割は新たな出願をするのだから、費用がかかるのはあたりまえである。

**【英国法律事務所 B】**

- ・費用の支払については、費用が適正であれば大きな問題ではない。どれぐらいが適正かは難しいが、100~200 ポンドぐらいか。

**【スイス法律事務所 A】**

- ・日本に導入された場合には、もちろん料金を払ってでも使うことはあり得る。どの程度の額であれば使うかも状況によるが、分割はそれにより必要な権利を早く取得する効果があるから、手続を促進するために最大限払いうる費用として1,000 ユーロぐらいだろうか。

**【スイス法律事務所 B】**

- ・分割かそれとも減縮かは、その商品・サービスの重要性にかかっている。拒絶が通知



されて、捨てることができない重要な商品であれば分割を選択する。

国際登録の分割をする状況として、暫定的拒絶通報を受ける前に申請することがあるかをヒアリングして回答を得た。名義変更を伴わない分割については、暫定的拒絶通報を受ける前は、一部の商品について暫定拒絶を予見できる場合等に分割を行うことは可能性としてはあるとの意見があったものの、通常は行わないとの意見が主であった。

**【英国法律事務所 B】**

- ・暫定的拒絶通報を受けるまえに分割をしたことはない。分割を利用するのは通常は、拒絶通知や異議申立てのないクラスについて早く権利化し活用する目的で、それらを回避するためである。法律では申請可能な時期が決められていないのでいつでもできるが、クライアントにとっては費用がかかるので拒絶通報等の前では通常は分割する動機がない。

**【スイス法律事務所 A】**

- ・非常に指定商品・サービスのリストが広く、一部の商品について知的財産庁に認めてもらうことが困難と予見できる場合は、暫定的拒絶通報を受ける前に分割することが想像できなくはない。

**【スイス法律事務所 B】**

- ・暫定的拒絶通報を受ける前に分割することはないだろう。

### 2.2.3 日本での国際登録の分割のみの利用可能性

日本において、国際登録の併合制度が導入されず、国際登録の分割のみが導入された場合に、国際登録の分割を利用するかについて質問票を送付し回答を得た。全ての回答者が「制度を利用する」と回答した。

日本において、国際登録の併合が導入されず国際登録の分割のみが導入された場合に、国際登録の分割を利用するか	回答数
①国際登録の分割のみでも利用する	18 者
②国際登録の分割のみでは利用しない	該当者なし

### 2.2.4 国際登録の分割の制度・運用に関する意見・要望・懸念

国際登録の分割の制度や運用に関して、意見・要望・懸念などについて質問票により聞いたところ以下の回答を得た。国際登録の分割が導入されている国では、分割は商標の早期登録のために有用なツールであるとの意見が目立った。

**【スイス法律事務所 A】**

- ・スイスの法律は分割の概念を適用しているがこれは非常に有用である。

**【ドイツ法律事務所】**

- ・国際登録の分割は、所有者が異議申立て、拒絶理由通知、その他の状況に対応できるようにするため、重要なツールである。場合によっては、一部の商品の最終的な保護の付与を取得するために重要である。国際登録の分割に関して実際には懸念を抱いておらず、その利点は、存在するリスクを明らかに上回っていると考えている。

**【ニュージーランド法律事務所】**

- ・商標所有者が登録を取得するのを支援する上で、特に商標出願を分割できることは非常に大切であることが分かった。クライアントは、分割が可能な国で出願を分割することを頻繁に選択し、一部の商品・サービスの登録の許可を受け、他の商品・サービスに対する異議申立てを克服するために手続を継続している。

**【中国法律事務所】**

- ・分割により、認容された商品・サービスをできるだけ早く登録することができる。これは、早期発効日を重視する出願人にとって非常に重要である。

**【インド法律事務所】**

- ・インドはマドリッド協定議定書に加盟しているが、自国法律には分割についての特定の形式や規定はない。そのため、国際登録の分割を処理することはできない。また、この規定がその後の法律改正で導入できるように知的財産庁にも提案をしている。現在の状況では、分割の形式や規定は審議中であり、2017年の新しい商標規則には含まれていない。

**【フィリピン法律事務所】**

- ・2019年2月1日に国際登録の分割がフィリピンで発効したが、現時点までに国際登録の分割の実務を経験したことはない。

国際登録の分割が導入されたことによって、第三者、例えば競合会社などが分割を利用することに対して、監視負担が増えることはないかをヒアリングしたところ、すべての回答者が、負担にならないと回答した。

**【英国法律事務所 A】**

- ・第三者の分割の監視が負担になるかについては、トレードマーク・ウォッチサービスに登録するだけの問題なので負担にはならない。

**【英国法律事務所 B】**

- ・対象の件数が少ないから負担にはならない。

**【スイス法律事務所 A】**

- ・第三者が分割しても件数が増えるだけの問題だから、それにより監視負担が増すとは考えられない。

**【スイス法律事務所 B】**

- ・第三者の監視の負担が増えるかについては、心配していない。元の登録番号と分割の番号は一致させると聞いているから問題ないと考えている。

## 2.2.5 日本での国際登録の併合の利用可能性

日本において国際登録の併合が導入された場合に、制度を利用するかどうかについて質問票を送付して回答を得た。

1 者は「制度を利用しない」と回答であったが、他は全て「制度を利用する」との回答を得た。

日本において国際登録の併合ができるようになった場合に制度を利用するか	回答数
①国際登録の併合を利用する	17 者
②国際登録の併合を利用しない	1 者

## 2.2.6 日本での国際登録の併合の利用目的

日本において国際登録の併合が導入された場合にどのような状況で使用するか質問票を送付し回答を得た。統一管理を目的として、審査における拒絶対応で分割した出願及び異議申立て／無効審判の対応により分割した出願の両方において後に併合するとの回答が多かった。一方、審査における拒絶対応で分割した出願について後に併合する場合にのみ利用するとした回答も複数みられた。

併合を利用するのはどのような場合か	回答数
①及び②の両方で使用する ①審査において拒絶理由があり分割した出願を、登録後に統一管理を目的として併合する場合 ②異議申立て又は取消／無効審判が請求され分割した権利を、その理由が解消したのちに、統一管理を目的として併合する場合	15 者
①のみで使用する	3 者
②のみで使用する	該当者なし

ヒアリングによって、質問票に記載した①審査における拒絶対応又は②異議申立てや無効審判での対応により分割した出願を後に併合する場合、以外に利用するのはどのような時かを聴取した結果、これら以外で併合を利用する状況は指摘されなかった。また、併合の効果としては、統一による管理の簡易化及び更新コストの低減があげられた。

## 2.2.7 国際登録の併合の制度・運用に関する意見・要望・懸念

国際登録の併合の制度や運用に関して、意見・要望・懸念などについて質問票調査及び

ヒアリング調査にて意見を聴取した。

併合の利点としては、併合における統一管理機能の有用性が指摘された。併合後の国際登録において複数の効力発生日が発生する点については、商標管理に不便を生じる可能性があるとする一方で、大きな問題とは認識していないとの意見もあった。

**【米国法律事務所】**

- ・国際登録の併合は、有用な管理ツールとなり得る。

**【英国法律事務所 B】**

- ・併合は賢明なコスト削減オプションである。それを拒否する正当な理由は見いだせない。

**【スイス法律事務所 A】**

- ・登録日が異なる国際登録が併合されると、異なる効力日が併存することにはなる。しかし、国際登録の併合の経験はまだなく、大きな問題になっているとも聞いていない。

**【スイス法律事務所 B】**

- ・効力発効日が複数あることについても、どう取り扱うか何も決まっていない状況だ。将来、制度がリニューアルされるかもしれない。

**【オーストラリア法律事務所】**

- ・国際登録の併合は、国際的な商標ポートフォリオの管理を合理化することを可能にし、ブランドの保有者を支援するツールとなる。これにより国際登録システムに価値が付加されている。

**【中国法律事務所】**

- ・分割出願の登録による効力発効日は、親出願の登録による効力発効日と異なる場合があるため、出願人の商標管理に不便を生じる可能性がある。

**【フィリピン法律事務所】**

- ・懸念されることは、併合後の維持要件をいかに遵守するかである。例えば、別々に登録を許可された 2 つの分割された出願が一つに併合された場合、5 年目の使用宣言の提出を計算するためにどの発効日が使用されるか分からない。許可書のより早い（又はより遅い）日付になるか、又は分類に応じた許可日に基づくのか不明である。現在の規則はこの問題について触れていないようである。

英国においては「併合した登録の登録日は、個別の登録が異なる登録日を有していた場合は、それらの内の最後の日付としなければならない（英国商標規則第 27(6)。」規定されているが、運用上の問題はないかヒアリングした。

規則改正により、異なる登録日を有する商標登録を併合する場合は、それぞれの権利範囲の登録日を登録簿に明記すべきであるとの意見と、併合は多く使われるものではないので問題ではないとの、両面の意見が得られた。

**【英国法律事務所 A】**

- ・複数の効力発行日が存在するときに、最後の登録日とする英国の規則は非常に問題がある。テクノロジーが未発達で複数を確認することが手間になっていた当時の立法で、現在は簡単に登録日の情報が入手できるのだから、複数の登録日とすべきである。最後の登録日とすることに反対している国内ユーザーは多い。ロビー活動をしているが、今のところ政府が改正するかは分からない。

**【英国法律事務所 B】**

- ・併合すると登録日が最新の日となることについては、併合がそれほど多く使われるものではないから、問題になっていないと考えている。

スイスでは国際登録の併合を導入しているが、国内商標法には併合に関する規定がないことについて問題となっていないか、スイス法律事務所にヒアリングし回答を得た。大きな問題とはなっていないとのことであった。

**【スイス法律事務所 A】**

- ・国内の商標には併合の規定はなく、国際登録の併合については、WIPO の議定書の規定をそのまま国内に適用している。国内と議定書で違っているのは、良いことではないが、それほど大きな問題ではないと考える。これに対して誰かが苦情を言っているわけでもない。

**【スイス法律事務所 B】**

- ・スイス国内では、商標の分割が利用されることはまれである。したがって、国内出願で併合が使えなくて、国際登録では併合が使えても問題にならないのではないかと。併合を使うのは、コストセーブ（1回で更新）という管理面からなので、差があってもさほど重要ではない。スイスでは、法律が可決される前に、国際条約に関しても、通常、利害関係者が関与し、新しい法律に関連して意見を述べるができるが、この件では何ら問題となることはなかった。

## 2.3 国内ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果

国内企業・代理人事務所に対して国際登録の分割・併合に関する質問票及びヒアリング調査を行った。

企業へは、日本以外の締約国における分割・併合の利用可能性について意見を聴いた。また、マドリッド協定議定書の制度上、自国（本国）を指定した出願をすることはできないものの、海外子会社・関連会社等による日本での分割・併合の利用可能性があることを踏まえ、日本における利用可能性についても意見を聴いた。

代理人事務所へは、海外ユーザーから代理依頼される立場での日本における分割・併合の利用可能性、及び国内企業からの依頼で海外において利用する可能性等についての意見を聴いた。

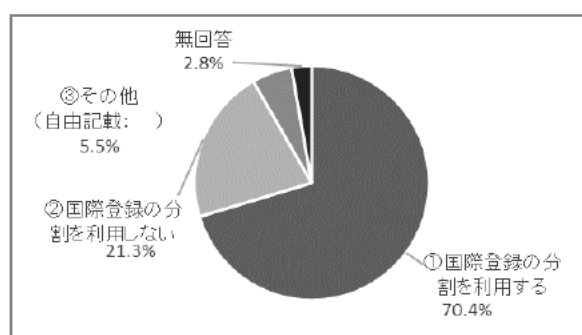
### 2.3.1 海外での国際登録の分割の利用可能性

日本以外の締約国において、国際登録の分割を利用するかについて国内代理人事務所及び企業に質問票を送付して回答を得た。

表 1. 海外での国際登録分割の利用可能性

回答選択肢	回答数	回答率
①国際登録の分割を利用する	178	70.4%
②国際登録の分割を利用しない	54	21.3%
③その他 (自由記載: )	14	5.5%
無回答	7	2.8%
総計	253	100.0%

図 2. 海外での国際登録分割の利用可能性



いずれかの締約国において、国際登録の分割を利用するとの回答が、全体の約7割を占める結果となった。一方、国際登録の分割を利用しないとの回答は21.3%に留まった。

「その他」の自由記載は、事務所の回答として次のようにクライアントの意向に従うとの回答が複数あった。

- ・依頼者の要望による。
- ・クライアントが希望すれば利用する。

また、制度の利用可能性は今後の状況によると思われる回答もあった。

- ・現時点では不明である。
- ・検討中である。
- ・現状では分割申請が必要となる事態が想定できない。

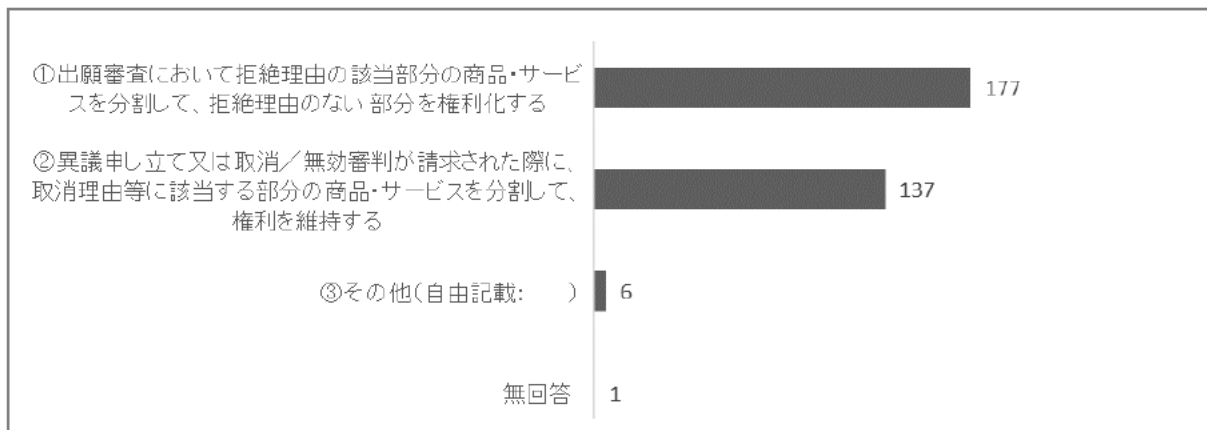
### 2.3.2 海外での国際登録の分割の利用目的

日本以外の締約国において、第 27 規則の 2 に基づく国際登録の分割を利用する目的について国内代理人事務所及び企業に質問票を送付して回答を得た。

表 2. 海外での国際登録分割の利用目的

回答選択肢（複数選択可能）	回答数
①出願審査において拒絶理由の該当部分の商品・サービスを分割して、拒絶理由のない部分を権利化する	177
②異議申立て又は取消／無効審判が請求された際に、取消理由等に該当する部分の商品・サービスを分割して、権利を維持する	137
③その他（自由記載： ）	6
無回答	1
総計	321

図 2. 海外での国際登録分割の利用目的



海外において国際登録の分割を利用する目的（場面）としては、審査段階の活用（拒絶時の分割）が 177 件で、登録後の活用（異議申立て、無効審判での分割）137 件よりもやや多い結果となった。

「その他」の回答は次のとおりである。

- ・権利化を急ぐときは選択肢①及び②のいずれも利用する。
- ・出願数が少なく未検討である。

### 2.3.3 日本での国際登録の分割の利用可能性

日本において国際登録の分割ができるようになった場合に制度を利用するかについて国内代理人事務所及び企業に質問票を送付して回答を得た。先述したとおり、マドリッド協定議定書の制度上、自国（本国）を指定する出願はできないものの、企業に対しては、例えば、海外子会社・関連会社等が日本において分割を利用する可能性があることから、代理人事務所に対しては、日本の制度を利用する海外ユーザーを代理する立場から意見を聴いた。

表 3. 日本での国際登録分割の利用可能性

回答選択肢	回答数	回答率
①国際登録の分割を利用する	119	47.0%
②国際登録の分割を利用しない	74	29.2%
③その他 (自由記載: )	30	11.9%
無回答	30	11.9%
総計	253	100.0%

図 3. 日本での国際登録分割の利用可能性

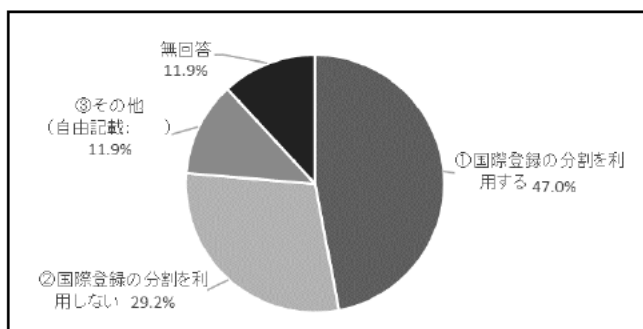


表 3-1 日本での国際登録分割の利用可能性\_事務所<sup>56</sup>

回答選択肢	回答数	回答率
①国際登録の分割を利用する	69	68.3%
②国際登録の分割を利用しない	12	11.9%
③その他 (自由記載: )	7	6.9%
無回答	13	12.9%
総計	101	100.0%

図 3-1 日本での国際登録分割の利用可能性\_事務所

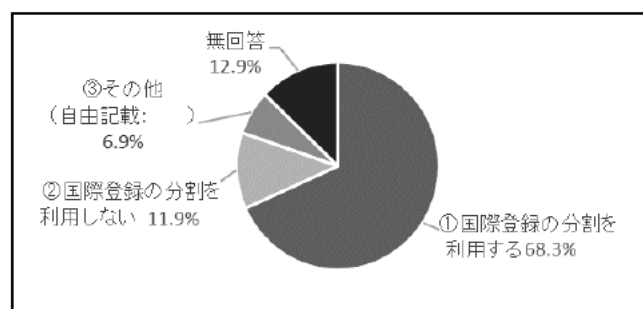
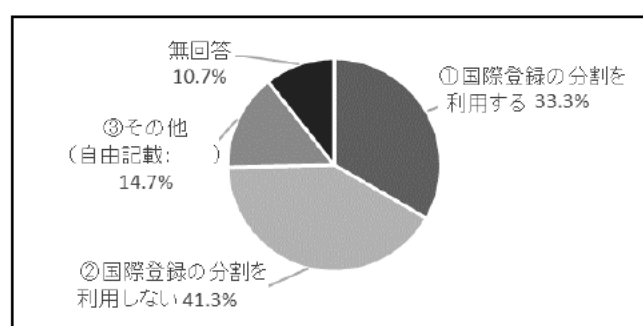


表 3-2 日本での国際登録分割の利用可能性\_企業

回答選択肢	回答数	回答率
①国際登録の分割を利用する	50	33.3%
②国際登録の分割を利用しない	62	41.3%
③その他 (自由記載: )	22	14.7%
無回答	16	10.7%
総計	150	100.0%

図 3-2. 日本での国際登録分割の利用可能性\_企業



<sup>56</sup> 表の見出しは「代理人事務所」を「事務所」と略して表記した。



日本での国際登録の分割の利用可能性については、事務所及び企業の全体で、「利用する」が47.0%で「利用しない」の29.2%を上回った。

また、事務所と企業を分けて集計すると、日本での国際登録の分割を「利用する」と回答した者は事務所では68.3%にのぼった。一方、国内企業は、そもそも海外の基礎出願／登録に基づき、日本を指定する機会が想定される者が少ないと思われるところ、日本において分割を利用すると回答した者は33.3%<sup>57</sup>となった。

日本での国際登録の分割の利用について、代理人事務所では、分割制度をメリットとしてとらえ、クライアントへの提案の選択肢とするとの回答が複数あった。

- ・ 代理人なのでクライアント次第である。
- ・ 分割ができた方が好ましい場合もあると思う。
- ・ 分割手続がクライアントのメリットになるかもしれないケースにおいては、選択肢の一つとして提案する。

### 2.3.4 日本での国際登録の分割の利用目的

日本において国際登録の分割が導入された場合にどのような目的で使用するかを国内代理人事務所及び企業に質問票を送付した結果22者の回答があった。

海外における国際登録の分割の利用場面と同じく、指定商品・サービスの区分数の多い商標において、審査段階の活用（拒絶時の分割）及び登録後の活用（異議申立て、無効審判での分割）とする回答が多かった。その他の回答は次のとおりである。

- ・ 区分が多い出願において、1つ（又は少数）の区分だけが、長期にわたる対応が必要となるケースで利用する。
- ・ 国際登録の利用は、国数が多く、かつ区分・指定商品・サービスが多い場合に費用効率向上のために行う場合が大半である。したがって、部分拒絶を受けるケースも少なくないので、そのような場合に分割できると便利である。
- ・ ビジネス上、最低限の権利を確保して、他社との交渉レバレッジとしての権利取得のために利用する。
- ・ 近い将来において利用する場面は想定できないが、この先、例えば外国企業からブランドを部分的に買うなどといった場合には、利用する可能性もあるのではないかと考える。

海外子会社等が日本の制度を利用する可能性があるとの指摘もなされた。

- ・ 海外グループ会社所有の商標を日本に出願した場合。

<sup>57</sup> 将来の利用の可能性を含めた回答数であると推測される。

- ・海外子会社を設け、海外商標を日本で出願する場合（海外事業が日本よりも先行する場合）。

また、日本を指定した議定書出願を行ったことがあるか又は今後行う可能性があるかについて企業にヒアリングした結果、複数の海外子会社が現地で展開するブランドを日本に出願する可能性があるとの意見があった。

- ・現時点ではないが、将来、海外で製造・販売する製品については現地で商標を取得して、日本に議定書出願する可能性はある。
- ・アメリカ、オーストラリア、フランス等でブランドを展開しているが、このうち、アメリカ、フランスから日本へ議定書出願する可能性がある。海外の子会社が権利化している商標を、本社が更新管理している。

日本において商標法第3条1項柱書の拒絶理由通知を受けた場合に、海外のクライアントに分割を提案することはあり得るか代理人事務所へヒアリングして回答を得た。提案の一選択肢とする意見がある一方で、分割による管理の負担増加を避けるために補正又は減縮で対応することを提案するとの意見があった。

- ・日本を指定した外内案件で、商品・サービスの類似群が多すぎるときに拒絶理由が通知された際、分割で拒絶を解消することも可能とは思ふ。しかし、事業計画書と使用意思証明書を提出した方が、はるかに対応が簡便なのでそのようにしている。多数の分割出願を行う方が、登録後の管理も含めて面倒である。海外クライアントには、使用意思証明が登録後の権利維持に悪影響を及ぼすことはないとは十分説明している。
- ・いわゆる専門小売りに係る出願において、非類似の小売りサービスが含まれている場合は、例えば、眼鏡の小売りと被服の小売りに出願を分割して、拒絶理由を解消して、それぞれの小売りサービスの権利化を図る場合はあり得る。外国からの出願では、我が国において非類似と判断されている複数の商品を含めた小売りサービスの出願もあり、このような場合、当該拒絶理由を解消するため、出願の分割は検討し得る。
- ・分割を利用することはあると思う。これまでもこの拒絶理由を受けて分割ができたらいと思うことがあり、あれば利便性が高まると思う。現行では1区分で22類似群までであるが、海外からの出願はそれらを広く指定するものが多くあり、それらは商標法第3条1項柱書の拒絶理由を受けることも多い。
- ・海外クライアントに分割を提案することは少ないし、商標法第3条1項柱書の拒絶対応で分割することはほとんどない。費用を考えると、同じ区分なら1件で登録したい。同じ区分で2件は管理し難い。
- ・積極的に提案することはないと思う。使用意思の書面及び事業計画書の提出、補正、あるいは使用実績の提出で対応している。以前、外国の百貨店が出願人である商標では、指定サービスの範囲が非常に広がったので、日本に店舗はなかったがオンライン

販売による販売実績を提出して対応したことがある。

- ・制度ができれば最初は提案する可能性はあるが、海外クライアントは選択しないと思う。削除補正により対応することが多い。分割は出願が増えて管理上も抵抗があるので、特別の理由がないと使わないだろう。
- ・分割を利用するよりも、削除補正で対応する。また、一区分で 22 類似群までと緩和されたので拒絶理由通知を受けることがあまりなくなったようだ。
- ・分割すると商標の管理が面倒になるのでオプションの一つとして提案することがあるかもしれないが、通常は使用証明書又は事業計画書を出して対応する。
- ・分割の結果、件数が増えてしまい、年金等の経費も増えるなど管理負担が大きいため、通常の出願権利化業務では可能な限り分割は行わないようにしている。暫定的拒絶通報をできるだけ受けないように、商品・サービスを整理したうえで出願している。拒絶通報を受けた場合は補正で対応している。また、出願する指定商品・サービスの分類はほぼ決まっており、どのように書けば拒絶通報されないかというこれまでの経験がある。そのため、分割で対応ができれば良いと思う局面があまりない。

国際登録の分割をするシチュエーションとして、暫定的拒絶通報を受ける前に申請することがあるかを代理人事務所にヒアリングして回答を得た。

例外的に、出願後の事業状況等の変化で分割するとの意見はあったが、管理負担又はコストの低減を目的に議定書出願しているので、費用のかかる分割を、暫定的拒絶通報を受ける前に自発的にすることはないと意見が多かった。

- ・通常は拒絶理由が通知されてから分割する。拒絶理由通知を受けた後に、代理する出願人の事情に応じて対応している。したがって、分割を事前には想定し難い。
- ・基本的には拒絶通報を受けてから分割申請する。自発分割をすることはほとんどない。そもそも、日本指定の議定書出願の手続では、拒絶通報を受けてから代理人に依頼が来るのが普通である。また、分割出願は、その趣旨から、拒絶理由解消の手段として、補正手続とパラレルの手続と解される。
- ・暫定的拒絶通報を受けた海外代理人からの依頼を行うのが通常なので、事前に分割をすることはあまりない。これまでにそのようなケースは一度もなかった。
- ・通報を受ける前の分割はあまりないのではないか。出願後の調査で先行商標を見つけた等の特殊事情がある場合に利用する程度である。また、日本では暫定的拒絶通報を受ける前に案件を代理することは稀である。一方、海外では拒絶される可能性が高い国があり、それを回避するために暫定的拒絶通報を受ける前に代理人を選任する場合がある。
- ・特定の企業との間で世界的な併存同意書がある場合や、競業他社が取得しようとする商品・サービスと重なりそうな場合は、その企業対策として予め分割しておくことは考えられる。日本では登録後の補正ができないので、出願の段階で異議申立てに備えて補正又は分割しておく場合もある。

- ・今までは経験がなく、暫定的拒絶通報の前に分割することはあまりないであろう。分割すると複数の管理が必要になるので、できれば一つにしたいので併合も導入されるとよい。マドリッド協定議定書の出願実務のテキストには移転を伴った分割後の併合ができることが記載されていなかったもので、特許庁に問い合わせてやっと分かった。
- ・分割するのは主に拒絶対応時であり、事前に行うことは現時点では想定されない。
- ・オフィリアクションを受ける前に分割することはあまり考えられない。外内案件の場合は基本的には代理人がついていないので依頼されることはない。暫定的拒絶通報前の相談としては、登録時納付を忘れて事後指定の相談受けたことはあったが、その後の手続は現地代理人と国際事務局で直接行った。
- ・暫定的拒絶通報を受ける前に相談を受けることは稀にあるが、実際に手続するのは受けてからである。費用を抑えるために議定書出願を使っているのも、通報を受ける前に費用のかかる手続をするクライアントは少ない。
- ・暫定的拒絶通報を受ける前は日本人の代理人は関与することがないので、分割手続をすることは考えられない。費用が発生することを考えると、拒絶通報前に分割するユーザーは少ないと思う。分割すると代理人費用もその数に応じて生じる。指定商品・サービスの数が多くて問題になると考えられる場合は、出願前に分けておくのが普通である。例えば、分割と併合でセットとして権利が守られる等、費用をかけてもそれに見合うような制度になっていれば利用されるかもしれない。
- ・暫定的拒絶通報を受ける前に分割しなければならない場合は稀である。あるとすれば、他国の審査が先行した結果、第三者との間で、Worldwide で権利の譲渡等が行われることが予定される場合や、日本において暫定拒絶通報を受けることがあらかじめ予見される商品・サービスを分割し、早期権利化を目指す場合には、暫定的拒絶通報を受ける前に分割することはあり得る。

国際登録を利用する場合、指定国のための手数料が必要であっても分割を利用するか、どの程度の金額であれば、分割制度を利用しても良いと考えるかを代理人事務所ヒアリングして回答を得た。さらに、指定国向けの手数料が必要なら、代わりに減縮を利用するかについても質問した。

分割と減縮では制度の利用目的が異なり、重要な指定商品・サービスであれば費用をかけても分割して権利化を目指すとの意見が目立った。

- ・分割の代わりに減縮を選択するというのではない。これまでの国内の経験では、必要にせまられて出願分割を行っており、費用は度外視している。したがって、分割が必要な場合は費用を支払ってでもする。もちろん費用はほどほどであることが望ましい。
- ・分割と減縮は目的・効果が違うので、処理期間の長短や費用の相違によって使い分けるということは通常考えない。拒絶理由となる先登録商標の指定商品と抵触している指定商品が、どれほど重要かが問題であり、それほど重要でない場合や異議申立人との話し合いの中で、一部商品を減縮する代わりに異議申立てを取り下げてもらおうとい

うような合意書を取り交わす場合もあって、減縮を利用する。一方、分割出願は、指定商品が削除できない重要商品の場合に、先登録商標と抵触しない部分については早々に商標登録して、他方、どうしても権利化したい部分であって、先登録商標の指定商品と抵触している部分は分割出願して、再度審査してもらう（意見書を準備する、先登録商標に不使用取消審判を請求するなどにより）など登録を模索追及するための手続として利用する。よって、分割出願は日本のように商標の先後判断の相対審査をする国で出願人にとって有用な制度と考える。なお、識別力を理由とする絶対的拒絶理由を受けた場合でも、識別力がないと判断された商品について出願分割をして再度審査してもらい、残りの識別力が認められる商品については、早々に登録査定を得る（出願を分割せず意見書を提出して出願全体が拒絶査定されるのを防ぐ）という使い方もあり得ると考える。

- 分割と減縮のいずれを選ぶかは依頼者のニーズにもよるが、必要なときは費用がかかっても分割する。
- 今までは移転を伴わない分割ができなかったので、新たな選択肢が増えることになる。今までなら減縮して事後指定で出し直すところ、分割も検討することができる。分割だと処理期間が長くなることを考慮すると、時間をかけても必ず権利を取りたい商品・サービスがあるときに使うことになろう。また、どうしても出願日を維持したい事情のあるクライアントのニーズには応えることができると思われる。
- 出願分割は拒絶を受けた指定商品・サービスも含めて全て権利化したい場合に使う。不要な部分があれば減縮で足りる場合もある。拒絶がかかっている部分とそうではない部分のどちらを分割するかはケースバイケースである。国内の商標登録出願でも同様の対応をしている。
- 分割は管理負担が大きいために可能な限り使用しない。指定商品・サービスについての拒絶通報を受けたときは、拒絶の対象とされる指定商品・サービスの補正などを行い早期に登録する。先願商標と抵触する指定商品等がある場合は、分割出願し早期権利化を図ることがある。また、事後指定により出し直して権利化対応をしていたこともある。
- 分割するかそれとも減縮するかは案件による。出願前に商標調査して確実に商標を取得できる商品・サービスを定め、合わせて、可能であれば取れる範囲を予備的に指定して出願している。拒絶理由が通知されたときに予備的に指定した範囲は減縮している。したがって、拒絶通報に対しての分割ニーズはあまりないと考える。
- 日本では拒絶理由通知をあまり受けることがなく、分割又は減縮を選定するような状況ではない。中国では防衛的に指定商品・サービスの分類を広くして出願することはあるが、その場合は不要な指定商品等を適宜減縮している。中国など外国では拒絶通報を受けたときに分割することがある。
- 権利化したいかどうかで、分割するかそれとも減縮するかを使い分けることになる。過去に減縮したときは、各国での審査段階で減縮したので、それが実際に審査に反映しているのかが分かり難かった。

### 2.3.5 日本での国際登録の分割のみの利用可能性

日本において、国際登録の併合制度が導入されず、国際登録の分割のみが導入された場合に、国際登録の分割を利用するかについて国内代理人事務所及び企業に質問票を送付して回答を得た。集計は、全体及び代理人事務所、企業に分けて行った。

表 4. 日本での分割のみの利用可能性

回答選択肢	回答数	回答率
①国際登録の分割のみでも利用する	129	64.5%
②国際登録の分割のみでは利用しない	29	14.5%
③その他 (自由記載: )	28	14.0%
無回答	14	7.0%
総計	200	100.0%

図 4. 日本での分割のみの利用可能性

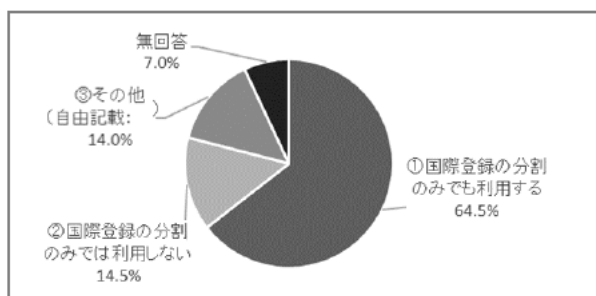


表 4-1. 日本での分割のみの利用可能性\_事務所

回答選択肢	回答数	回答率
①国際登録の分割のみでも利用する	73	77.7%
②国際登録の分割のみでは利用しない	11	11.7%
③その他 (自由記載: )	8	8.5%
無回答	2	2.1%
総計	94	100.0%

図 4-1. 日本での分割のみの利用可能性\_事務所

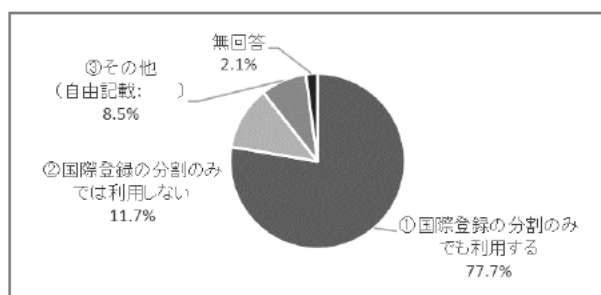
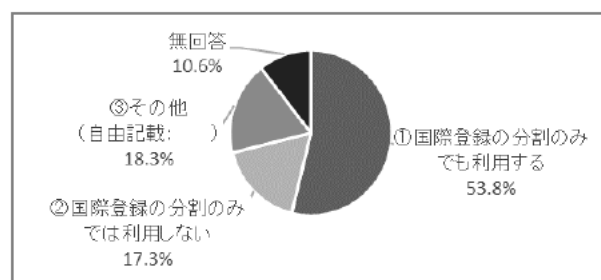


表 4-2. 日本での分割のみの利用可能性\_企業

回答選択肢	回答数	回答率
①国際登録の分割のみでも利用する	56	53.8%
②国際登録の分割のみでは利用しない	18	17.3%
③その他 (自由記載: )	19	18.3%
無回答	11	10.6%
総計	104	100.0%

図 4-2. 日本での分割のみの利用可能性\_企業



日本での国際登録の分割のみでの利用可能性については、事務所及び企業の全体では、「利用する」が 64.5%で「利用しない」の 14.5%を大きく上回った。

また、事務所と企業を分けて集計すると、「利用する」との回答は事務所 77.7%、企業で 53.8%となった。国内企業は、そもそも海外の基礎出願/登録に基づき、日本を指定す

る機会が想定される者が少ないため、代理人事務所よりも利用を選択した回答者が少なかったものと解される。

「その他」(自由記載)の回答においては、併合も併せて導入することを希望する意見があげられた。

- ・併合が導入されないと国際登録を2つ維持することになり極めて不便である。しかし、ケースバイケースで分割のみでも利用はありうると考える。
- ・併合ができない場合は、管理が煩雑になるのでなるべくなら避けたいが、権利化を急ぎたい場合等はこの限りではない。
- ・複雑な取扱いとなるように思うので、手続の簡略化につながらない場合は利用価値が低いと思料する。
- ・クライアントの要望によるが、望ましくは併合導入である。
- ・分割手続がクライアントのメリットになるかもしれないケースにおいては、選択肢の一つとして提案する。

### 2.3.6 国際登録の分割の制度・運用に関する意見・要望・懸念

国際登録の分割の制度や運用に関して、意見・要望・懸念などについて国内代理人事務所及び企業に質問票を送付した結果51者の回答があった。

回答全体の傾向としては、積極的に導入又は利用を希望する意見がある一方で、現時点ではすぐに活用する予定はないが、今後の状況をみつつ検討していくとみられる回答も目立った。

国際登録の分割の導入及び利用に積極的な意見・要望として次の回答があった。

- ・国際登録の分割の制度を利用する機会は限定的であろうし、制度自体存在することによるデメリットはないと思われるので、制度の設定自体は行えばよいのではと考える。
- ・議定書にある制度であって、わが国商標法にも存在する制度については、できるかぎり同一条件で導入して欲しいと思う。
- ・外国出願が多い企業にとって、日本も同様の制度をとって調和して欲しい。
- ・各国で審査にばらつきがあるので、現状では国際登録段階で分割することに抵抗を感じるが、必要に応じ利用する可能性はある。

一方、審査の観点から、分割の導入に懸念する意見として次の回答があった。

- ・先願主義の制度の中、分割による審査増大は、審査の停滞を招くことになりかねないため、好ましくない。

手続の複雑化を懸念し、簡素化を希望する意見として次の回答があった。

- ・手続が煩雑になり、時間がかかりそうである。
- ・簡易な手続で分割ができればありがたいと思う。

管理の複雑化を懸念する意見として次の回答があった。

- ・更新費用、管理の面で、懸念がある。
- ・質問票のような場合、分割ができると出願人にとって都合がよい場合があると思う。ただし、国際登録の管理が複雑になるので、余程分割にメリットがなければ分割はしたくない。
- ・分割した場合、国際事務局の国際登録原簿や特許庁の商標原簿にどのように記録されるのか疑問である。
- ・分割により商標制度が複雑化して、権利者や権利期間について不明確になるのではとの懸念がある。

国際的ハーモナイゼーションの観点からの意見・要望として次の回答があった。

- ・他国で導入されている制度が日本に存在しないと、代理人としてはやりにくい場合があるので、国際協調という意味では、あまり日本だけ独自の制度とならないことがありがたい。

国際登録の併合と合わせた制度化を希望する回答は次のものがあつた。

- ・分割のみでも必要に応じて利用するが併合もできる方が更新管理に望ましい。
- ・分割と併合はセットだと思っている。
- ・分割、併合の両方が導入されることが望ましい。ただ、どの程度事案が出るか分からないので、分割制度が導入されなくても良いとも言える。
- ・出願分割後の国際登録の併合制度があつた方がよりよい。
- ・分割制度は導入してもらいたいと考えるが、登録後の併合も認められれば、よりユーザーフレンドリーと考える。

他社に対抗する場合に、制度上困難性が増すことを懸念する意見として次の回答があつた。

- ・相手商標を異議申立てや無効審判で潰したい場合、複数分割されて対応が煩雑になる（複数の対応が必要になる）おそれがある。
- ・自社保有商標の管理方法が複雑になる点と、他者の権利状況の確認が困難になる点を懸念している。



情報公開を希望する意見として次の回答があった。

- ・ 国際登録の分割を認めている国の一覧表などが、日本のユーザー向けに情報として公開されると便利かと思う。
- ・ ライセンスで国ごと分割し利用するメリットや、費用管理デメリットなど、いろいろなケースを公開してほしい。

代理人の関与について次の意見があった。

- ・ 議定書の利点の1つとして、各国の代理人を選任せずとも、国際事務局への手続だけで済むことを重視しているので、分割の手続も各国代理人経由ではなく、国際事務局経由でできるとありがたい。

一方で、国際事務局に関して次の意見要望があった。

- ・ 外国代理人が国際事務局の経由で手続を行うこととなると思うが、国際事務局での事務処理の精度やスピードに懸念がある。
- ・ 分割・併合は手続が複雑になることが予測されるため、国際事務局の人為的なミスが、今まで以上に増加するのではないかという懸念はある。
- ・ 国際事務局への正確な反映がなされるかどうか疑問である。

国際登録の分割が導入されたことによって、第三者、例えば競合会社などが分割を利用することに対して、監視負担を生じることはないかを事務所及び企業にヒアリングして回答を得た。

分割商標が元の登録商標と番号等で関連付けられていれば負担の増加はあまりないとの意見が多かった。一方、分割による件数増加が監視負担につながるとの意見もあった。

- ・ 国内出願でも出願分割は通常行われているので、それと同じであれば特に議定書で負担が生じるということはない。J-PlatPat で出願経過を確認できるのであれば問題ない。
- ・ 分割して出願件数が増えてくると、異議申立てなどウォッチする負担が増えることは起こり得るであろう。分割の理由なども検討しななければならないから、分割した出願件数の増加は、ウォッチング上負担となる場合はありうる。
- ・ 分割して件数が増えたとしても、そのこと自体がきちんと分かれば大きな負担とはならない。
- ・ 大きな負担にはならない。新たな番号が付されたとしても両者の関係がはっきりしていれば確認できて問題ない。
- ・ 特に想定できない。新たな商標出願がされるのと同じ感覚ではないか。
- ・ 登録番号など親登録と分割された登録を追えるのであれば監視負担はそれほど増えな

いのではないかと考える。

- ・欧米企業がウォッチングをするときは通常キーワードで行うことが多いようで、分割することで負担が増えることはないと思われる。また、日本では異議申立てをするためにウォッチすることが海外に比べてあまりないので、結果として監視負担が増えるとはあまり思わない。
- ・分割は指定商品・サービスがもとの範囲を超えるわけではないからあまり監視負担が生じることはないと思う。
- ・他者商標監視は、外部の調査会社に委託しているので監視については自社での負担はそれほど生じないだろう。異議申立ての件数が増えるという意味での負担増と懸念は考えられる。
- ・他社動向のウォッチングは行っているが、特許事務所からのレポートによるものがほとんどである。したがって、監視負担は生じない。
- ・他社商標を詳しく監視はしていない。一般には分割すると監視負担は増えるので、商標管理会社への費用がかかる可能性はある。
- ・監視負担及び費用負担は増えるが、分割のメリットの方が大きいのではないかと。負担はそれほどでもないと思う。監視は社外に委託している。
- ・区分で監視しているので、分割されてもその区分内であれば負担が生じる問題はない。ウォッチングはデータベース会社に頼んでいる。
- ・分割の経緯などを調べるので多少の負担にはなる。他社商標監視は、自社で行うとともに調査会社からのレポート配信にもよっている。

分割申請後、元の国際登録の国際登録簿には分割で除外された商品・サービスが記録されるのみで、元の国際登録に残された商品・サービスのリストは明記されないような原簿の記載様式となった場合、不都合がないか事務所及び企業にヒアリングして回答を得た。

国際登録の原簿では、どの指定商品・サービスが分割されたかが明確にされていれば問題ないとの意見が多かった。また、日本を指定した議定書出願／登録については J-PlatPat で確認できれば足りるとの意見が目立った。

- ・原簿を見ることは少なく、J-PlatPat でチェックするのでそれがはっきりしていれば問題ない。そこでの確認の仕方がはっきりしていればよい。内外案件は Madrid Monitor を見るが、日本を指定した外内案件は J-PlatPat を見れば足りる。
- ・分割された商品・サービスが明確であれば大きな問題ではないように考える。特に、分割される場合には、類似群が同一の商品やサービスがまとめて分割されることになるので、原出願中の残存する商品・サービスが明記されずともそれほど大きな問題はないと考える。例えば、第 41 類の「娯楽の提供」（複数の類似サービスを包括する）から、例えば、「スポーツの興行の企画・運営又は開催」（類似群 41 F 01）が分割されたような場合でも、この分割したサービスが表示されていれば、この「娯楽の提供」から当該サービスが分割され、その結果、このサービスを除いた「娯楽の提供」が原

- 出願に残存していると、専門家であれば理解できるのではないかと考える。ただし、出願人はもとより、何人にも理解しやすいという点では、もちろん、分割後の残存している商品・サービスが明示され、「娯楽の提供（ただし、「スポーツの興行の企画・運営又は開催」は除く）」というように正しく記載されることは望ましいことと考える。
- ・ 明確性の観点からは、元の国際登録に残された商品・サービスリストが元の国際登録の国際登録簿に明記されるに越したことはないが、そうすることが難しいのであれば、記録を遡ってその内容が明確にするしかなく、また、そうすることで明確になれば問題ないのではないかと。残された商品・サービスの範囲が不明確になるようなケースがどれくらいあるかだが、一般的には類似群ごとで分割されるケースが多いのではないかと。その前提であれば範囲が不明確になるような、商品の分割となるケースはさほど多くはないのではないかと。
  - ・ 国際登録簿を見る機会は少ないが、どの商品・サービスが分割されたかが明記されていれば、チェックすることはさほど負担ではないだろう。また、日本の J-PlatPat は信頼度が高いので、そこで確認できるのが望ましい。
  - ・ 原簿が分かり難くなるのは分割の場合に限らない。日本では登録後の指定商品・サービスの表示の補正が認められないので、例えば、World-Wide Agreement の結果としての一部放棄の場合や、不使用取消審判で一部商品が取り消された場合にも原簿は分かり難くなる。本件から離れることになるかもしれないが、原簿の記載の仕方については、今後、検討して欲しい。国際登録簿については議定書のルールで記載されるのであるから仕方ないと、皆、理解するのではないかと。
  - ・ 除かれた後の親の表記が問題になるのであろう。何が残っているのかがはっきり分からないのは困るが、現在のように最後に併記される形でもそれほど見難いことはないと思う。国内原簿が英語表記になっているが、これらが日本語表記になると便利である。
  - ・ 原簿にあたるのは係争になった時がメインで、監視段階では外部委託しているので、元の国際登録に残された商品・サービスのリストが明記されなくても、あまり問題となる局面は想定できない。
  - ・ 国際登録の原簿を見ることはほとんどなく、J-PlatPat で確認できれば問題ない。原簿で確認するよりも、通常は J-PlatPat を使用する。したがって、J-PlatPat で見られるのならそれで十分である。
  - ・ 原簿をチェックすることはほとんどないが、管理を考えると元の登録の内容が明確になっていることが望ましい。
  - ・ 権利を移転するときは原簿にあたるが、普段の実務で原簿を見ることはほとんどないので問題ないかと考える。移転の際も、原簿の提出を義務付けられることはない。
  - ・ 他社を監視する立場からは、親原簿の残った商品・サービスが明確になっていることが望ましい。また、出願人にとっても補正書を提出することはさほど手間ではないし、原簿がきちんと整理されている方がよいのではないかと。

日本に国際登録の分割を申請する際に、残された商品・サービスを明確にする趣旨から、元の国際登録（親出願）に関して補正書を提出するとした場合について負担感はないか事務所及び企業にヒアリングして回答を得た。

自他者の権利範囲を明確にする観点から、国内出願と同様に分割時に、親出願について補正書を提出するとして負担は感じないとの意見が多かった。

- 国内の手続では、分割と補正の 2 つの書類を提出しているから、国際登録で同じように分割と補正の 2 つの手続をして、親出願に残る商品・サービスを確認することに負担感はない。
- 国際登録の分割では、元の国際登録について補正をする必要がなく完了するので、手続としては楽と考える。しかし、現行の実務でもセントラルアタックにおいて、どの商品が残ったかをチェックするのに手間がかかる場合があることを考慮すると、例えば、指定商品の一部が分割されたときに、原国際登録に残った商品が何か明確に分かれればもちろん、特に、「第三者」にとっては便利といえる。
- 親出願に残る商品・サービスが不明確になるケースは少ないと思われるので、提出の必要はないのではないかと。
- 日本の手続では親出願の補正書を提出して、残った範囲を明確にしているのであるから、国際登録でも同じように補正書を提出することで統一してよいのではないかと。
- 日本で制度をつくれるのであれば、国内商標と同じように親出願に補正書を提出できるに越したことはない。
- 親出願を明確にする意味で補正は必要だと思う。ただし、議定書の趣旨から、海外クライアントには労力をかけさせたくない。
- 残った指定商品・サービスが第三者に容易に分かることを優先してほしい。その観点から言えば親出願の補正書を提出する方がよいのではないかと。
- 補正書を出すことに負担はないと思うが、補正書の提出時期を考える必要があり、提出を親出願の分割申請と同時にしなくてもよいと思う。同時にすると、手続に慣れていない海外代理人は補正書を出し忘れるおそれがある。
- 国内の場合と同様に、元の国際登録について補正書を提出することに負担はないと考える。
- 分割したときの親出願の内容は明確にした方がよい。分割と同時に親出願を補正して、**J-PlatPat** で親出願の現状が正確に見られれば問題ない。特許での経験から親出願を補正することに負担感はない。また、議定書出願と国内出願で、制度上の違いはない方がよいと思う。
- 明確になっていることが望ましいから、親出願を補正した方がよい。国際登録の分割の際に補正書を出す国がないにしても、日本では明確にするために補正書を提出するような制度にしてよい。決まればそのルールにのっって対応する。
- 調査の観点からは親出願の原簿が明確になっていることが望ましいが、補正に手間がかかるのは問題である。

### 2.3.7 日本での国際登録の併合の利用可能性

日本において国際登録の併合ができるようになった場合に制度を利用するかについて国内代理人事務所及び企業に質問票を送付して回答を得た。国際登録の分割と同様、マドリッド協定議定書の制度上、自国（本国）を指定する出願はできないが、海外子会社・関連会社等が日本において併合を利用する可能性があることから意見を聴いた。集計は、全体及び代理人事務所、企業に分けて行った。

表 5. 日本での国際登録の併合の利用可能性

回答選択肢	回答数	回答率
①国際登録の併合を利用する	131	51.8%
②国際登録の併合を利用しない	86	34.0%
③その他 (自由記載: )	30	11.9%
無回答	6	2.4%
総計	253	100.0%

図 5. 日本での国際登録の併合の利用可能性

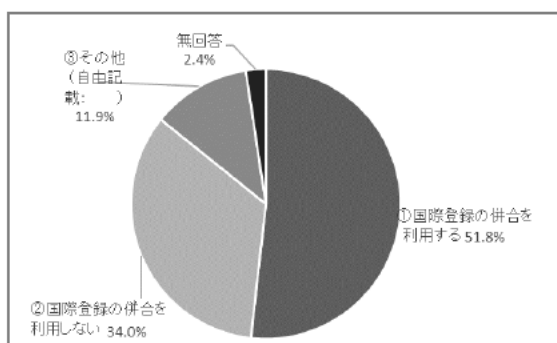


表 5-1. 日本での国際登録の併合の利用可能性\_事務所

回答選択肢	回答数	回答率
①国際登録の併合を利用する	69	68.3%
②国際登録の併合を利用しない	22	21.8%
③その他 (自由記載: )	9	8.9%
無回答	1	1.0%
総計	101	100.0%

図 5-1. 日本での国際登録の併合の利用可能性\_事務所

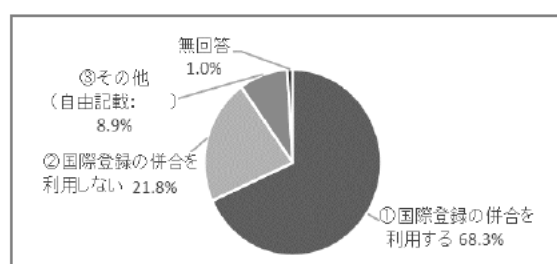
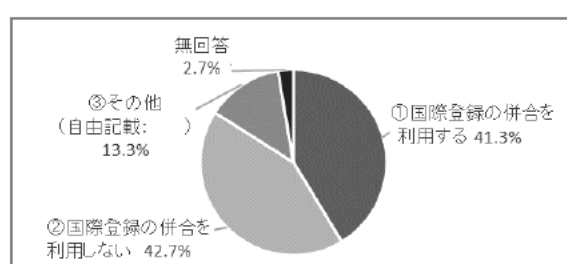


表 5-2. 日本での国際登録の併合の利用可能性\_企業

回答選択肢	回答数	回答率
①国際登録の併合を利用する	62	41.3%
②国際登録の併合を利用しない	64	42.7%
③その他 (自由記載: )	20	13.3%
無回答	4	2.7%
総計	150	100.0%

図 5-2. 日本での国際登録の併合の利用可能性\_企業



日本での国際登録の併合の利用可能性については、事務所及び企業の全体では、「利用する」が 51.8%で、「利用しない」の 34.0%を上回った。日本での国際登録の分割を「利用する」は 47.0%であったので、これとほぼ同数であった。これより国際登録の分割を行った利用者は、概ねその後に登録の併合を検討していることが推測される。

また、事務所と企業を分けて集計すると、「利用する」との回答は事務所 68.3%、企業で 41.3%となった。

自由記載の回答における、利用する可能性があるとの意見としては次があった。

- ・国内商標登録について同様の制度ができるようになれば国際登録でも利用する可能性はある。
- ・日本を指定国とする国際出願を行う予定がないが、場合によっては、部分譲渡された権利の統一管理を目的として併合することがあるかもしれない。
- ・必要であれば利用するかもしれないが具体的に想定できず不明である。
- ・登録の管理の観点から利点があれば、その他の事情（費用等）とあわせて検討して利用の是非を総合的に判断する。

代理人事務所の回答では、クライアントの意向によるとの回答が多かった。

- ・クライアントが希望すれば利用する。
- ・権利管理全体は海外代理人が主導的に行うため、分からない。
- ・併合手続がクライアントのメリットになるかもしれないケースにおいては、選択肢の一つとして提案する。

企業の回答では、制度上利用機会がないとする意見が多かった。

- ・通常、本国官庁は日本のため、この制度を利用することは想定していない。
- ・当社が外国から日本への議定書出願する想定がない。
- ・日本を指定した国際商標登録出願を行う可能性は低い。
- ・今後も日本特許庁が本国官庁になる予定なのでこの制度を利用する機会はないと考える。

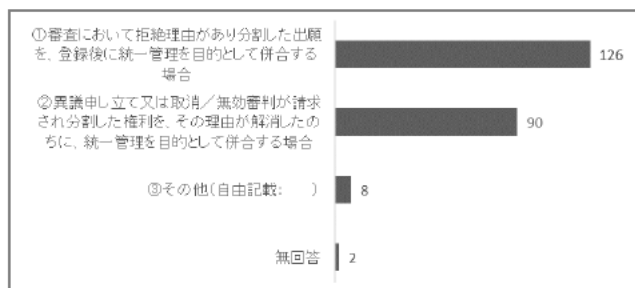
### 2.3.8 日本での国際登録の併合の利用目的

日本において国際登録の併合が導入された場合にどのような目的で使用するかを国内代理人事務所及び企業に質問票を送付して回答を得た。

表 6. 日本での国際登録の併合の利用目的

回答選択肢	回答数
①審査において拒絶理由があり分割した出願を、登録後に統一管理を目的として併合する場合	126
②異議申立て又は取消／無効審判が請求され分割した権利を、その理由が解消したのちに、統一管理を目的として併合する場合	90
③その他（自由記載： ）	8
無回答	2
総計	226

図 6. 日本での国際登録の併合の利用可能性



日本における国際登録の併合を利用する目的は、①審査段階で分割した出願のその後の併合が、②登録後に分割した国際登録のその後の併合、よりもやや多い結果となった。この傾向は、国際登録の分割の利用目的と同じであった。

また、自由記載の回答において、権利維持費用削減にメリットあれば併合を利用するとの意見があった。

審査中の国際登録出願どうしの併合や審査中の国際登録出願と設定登録後の国際登録を併合する可能性はあるかについて、事務所及び企業にヒアリングして回答を得た。

併合は、統一した管理による手続負担の軽減及びコスト低減を目的とするので、登録後に併合するのが普通であるとの意見が主であった。一方で、日本では、登録査定後に、登録料の低減のために登録前に併合する場合がありますとの意見が出された。ただし、この場合は登録料の納付の前に併合が国際登録簿に記録されている必要があることから、国際事務局での事務手続の遅さを懸念する声もあった。

さらに、多くの締約国は一括納付制度を採用しているため、分割した国際登録が保護された際に追加的な手数料は発生しないが、日本は二段階納付制度を採用していることから、審査中に分割し、両方が登録になった場合は、両方の国際登録について設定登録料が必要となるのであれば、登録前に併合をする可能性があるとの回答を得た。

- ・ 現行国内制度にないので想定し難いが、管理上のメリットがある場合などは使うことがあるかもしれない。
- ・ 併合の目的から考えて、審査中の出願どうしや出願と登録されたものを併合することは考え難い。原出願と分割出願の両方が商標登録になってはじめて、商標管理上併合するというのが合理的であるし、そのように活用されると理解する。
- ・ 出願中のものどうし又は登録と出願の併合は想定し難い。アサインバックのために分割した場合であれば、分割後のものが登録となった後に、再度名義を元に戻してから併合することになるので、通常は登録後の併合となるはずである。日本指定の議定書案件の場合、アサインバック手続自体が指定国たる日本の代理人ではなく、海外の国際出願代理人が行うことになる。それ以外に出願の段階で分割したのであれば、暫定拒絶通報への応答のために分割するであろう。審査の結果が出るまでは通常は併合しないのではないか。
- ・ 登録されたものどうしは併合を利用する場合がある。分割するのは拒絶対応が中心になるので、拒絶が解消したら併合もあり得るが、その場合は設定登録後に併合すればよいのではないか。したがって、設定登録前の併合のニーズは少ないと思われる。各国で併合の規定を設けられるのであれば、日本での時期的制限はない方がよい。シンプルな制度の方がトラブルを回避できる。
- ・ 併合とは、そもそも管理のし易さを目的にするのだから、通常は、全てが確定した登録後に行われるのが普通ではないか。
- ・ 登録後の併合しか考えたことがない。時期的な制限がないのであれば特に限定する必要はない。ただし、第三者の動きを監視する立場からは制限があった方がよいだろう。
- ・ 併合するのは、登録商標をまとめることで管理を容易にするのが目的だと思われるので、一般的には登録になってからではないかと思う。ただし、非常にレアケースかも

しれないが、一区分内の類似群コード数を減らすために分割したものを、拒絶対応により一区分とできる数まで減ったため、登録前に併合するといった使い方はあるのかもしれない。登録前に併合することは手続、費用面でメリットがあるかもしれない。

- ・ 査定が出た後に併合した方が、登録費用が安くなる時は、登録前の併合を利用する場合があります。既に登録されている方の更新日にまたがらないように、その日前に併合しなければならない。登録料を支払わなければならない二段階納付であるために、このような配慮が必要になる。
- ・ 登録前後でオフィシャルフィーに違いがでる場合は、設定登録前に併合しておこうとする場合があるかもしれない。
- ・ 管理が容易になるか又はコストメリットがあれば併合を使用することもあり得る。
- ・ 登録商標管理の簡易化を目的に併合することになるから、登録前に途中で戻すような併合の使い方は想定できない。
- ・ 審査中の併合は考え難い。審査中に不安定な状態で併合できるのには違和感がある。
- ・ 審査中のものを併合することは、通常は考えられない。3つに分割したときに、拒絶理由のある2つを審査中に併合することは考えられなくはないが、実際はあり得ないだろう。
- ・ 一元管理を目的に併合するから、通常は登録後にすることになるだろう。商標保有件数が多いので、管理上できるだけ1つにまとめたい。
- ・ 併合は登録商標の管理を容易にすることを目的としているから、登録前に併合することは想定できない。
- ・ 分割は国内に制度があるので導入するのは理解できるが、現状において国内にない併合制度を導入する必要があるのか疑問である。例えば、指定商品・サービスの件数が多くて3条1項柱書違反の拒絶となった出願を分割した後に、登録となって併合できるとするのは、拒絶した趣旨に反するのではないか。併合できるとするならば、何らかの考え方の整理は必要だと思う。
- ・ 登録査定後に、登録料を安くするために併合することはあり得る。併合申請のタイミングが重要で、併合手続に時間がかかり、登録が先になってしまうのを避ける必要がある。例えば、登録査定後ではなく、査定が出そうな時期に先に申請しておく等が考えられる。
- ・ 分割した目的に応じて併合時期は決まると思う。暫定的拒絶通報が理由で分割した場合は、本来したくなかった分割だから、拒絶が解消すればすぐにでも併合したいと思うだろう。一方、ライセンスやブランド管理を目的に分割する場合は、状況が変化して併合する必要性が生じるのはそうした事情がなくなった後であろう。自己都合で分割したものを管理の簡素化等を目的に併合するのだから、一定条件下において、登録後にしか認めないというのでも仕方はない。併合できる時期について特許庁で定めてもよいのではないか。

### 2.3.9 国際登録の併合の制度・運用に関する意見・要望・懸念

国際登録の分割の制度や運用に関して、意見・要望・懸念などについて国内代理人事務所及び企業に質問票を送付した結果 52 者の回答があった。



回答全体の傾向としては、国際登録の分割が導入される場合は合わせて併合も導入されることを希望する回答が目立った。また、複数の登録日が発生した場合の管理を懸念する意見も多かった。

国際登録の併合の導入・利用に積極的な意見・要望としては次の回答があった。併合により管理の容易化を希望する声が多かった。

- ・ 国際登録の併合の制度を利用する機会は限定的と思われるが、制度自体存在することによるデメリットはないと思われるので、制度の設定自体は行えばよいのではと考える。
- ・ 外国においては、質問票の選択肢にある場合に併合できると好ましい。
- ・ 単に併合できるようにするだけでなく、期限管理の統一化が図れる追加制度があるとありがたい。例えば、更新期限の異なる複数の商標権を併合する場合、所定の追加費用（更新手数料）を支払うことで、更新期限を統一できるようにするなどである。
- ・ ほぼ同様のハウスマークを統一して管理したい。区分は同一だが文字色の違いなどで多種の登録をしている。これらも併合できるような制度を希望する。
- ・ もともと一つの出願であり、登録後に一括管理ができるという国際登録の利点を考えると併合ができた方が後々の管理が容易だと思う。分割のままだと更新時には2登録分の庁料金を払うようになるのであろうか。
- ・ 出願分割後の国際登録の併合制度があった方がよりよい。併合の条件の明確化は必要と考える。
- ・ 併合制度が導入されなければ、分割が認められ、活用したとしても、管理が複雑となり不便である。
- ・ 管理が煩雑になるのは避けたいので、分割を導入されるようであれば、併合も合わせて導入して頂きたいと思う。

情報公開を希望する意見として次の回答があった。

- ・ 国際登録の分割を認めている国の一覧表などが、日本のユーザー向けに情報として公開されると便利かと思う（締約国一覧表のライセンス未適用の欄の右にでも分割及び併合などの情報もあるとよい）。

国際登録の併合の導入・利用に消極的な意見・見解として次の回答があった。

- ・ 併合の制度があれば利用するが、分割と異なり、併合は存在しなくてもそれほど困ると思えず、導入時期は分割が導入された経過をみてからでもよいと思う。

審査の観点からの懸念として次の回答があった。

- ・商標法第3条1項柱書による拒絶理由対応で分割した場合、登録後に併合されたのでは不合理になる。
- ・併合した国際登録で改めて各国を指定して審査を受けるなら、新たな国際登録を出願する方が商品・サービスごとの効力発生日の管理も不要で分かりやすい。

併合に伴う手続や運用における複雑化等に関する懸念について、次の意見があった。

- ・第27規則の3(2)に基づく申請（分割の記録に起因する国際登録の併合の申請）書は名義人により当該分割申請書を提出した官庁を通じて提出されなければならないとされているが、日本の場合、日本の代理人により手続をすることが可能とすべきだと思う。
- ・併合された後の国際登録の登録番号は元の番号に戻るのか疑問である。
- ・併合による管理上の利便性が高いがゆえに、国内商標登録にはない利点となり、国内商標登録と国際登録間の取扱い不公平になり、内国民が不利になる印象がある。
- ・一部の指定国の一部の指定商品に対して名義変更（MM5）を行うと、国際登録番号の末尾に「A」等が付いて分割となるが、再度もとの名義人へ戻して、併合申請を行っても、最終的な指定商品が国際登録簿にリスト化されないため、経過を追って自分で推測するしかない。併合の記録を残す際、少なくとも元の国際番号に併合となる指定商品一覧もあると分かりやすい。
- ・管理が煩雑になるのはあまり望まない。
- ・併合により保有件数が減るメリットはあるが、案件管理が複雑になる懸念がある（効力発生日、使用宣誓書期限日などの管理）。
- ・更新管理が複雑にならないか問題がある。
- ・併合により商標制度がより複雑化して、第三者にとって権利者や権利期間が不明瞭になるのではと懸念している。
- ・国際事務局での事務処理の精度について懸念がある。

併合すると登録日（効力発生日）が複数存在することに関しては、自社登録の管理や他社登録監視の複雑化を懸念する意見が多く見られた。

- ・併合の利点は、統一管理ができることにあると考える。しかし、併合により商品・サービスごとに異なる効力発生日を持つと仮定すると、登録後の手続（不使用取消審判の請求、無効審判の請求、異議申立て）を行うタイミングが指定商品ごとに異なる、ということになると考える。そうすると、登録後は併合の利点を達成できなくなることを懸念する。

- ・効力発生日が複数存在すると管理上不便のため、最初に出願した国際登録日又は最後に出願した国際登録日に遡及して効力発生するなど、統一してほしい。
- ・併合しても商品・サービスごとに異なる効力発生日を持つこととなる可能性があるとのことで、併合後の商標管理が煩雑となる。
- ・効力発生日が1年以上離れる場合の懸念がある。存続期間満了日の取り扱いはどのようになるのか不明である。
- ・効力発生日の異なる指定商品が1つの権利中に含まれると管理困難となる。
- ・国際登録の存続期間（更新期限）は、併合があっても一致しているので問題はないと考える。しかし国によっては使用宣誓の起算日が、その国の登録日からであったりするので、この場合、1つの商標権について複数の使用宣誓期限を管理しなければならず煩雑になると考える。
- ・併合により1つの商標権の中で商品等ごとに効力発生日が異なると、権利の管理や一覧のしやすさの観点で問題が生じるように思う。
- ・効力期間が異なるとなると、統一管理のメリットがかなり薄れる。
- ・商品ごとに効力発生日が異なるのは煩雑である。
- ・効力発生日が異なることよりも、将来的な管理が一元的に行えることの方が重要だと思う。

さらに、分割により出願がそれぞれ異なる日に登録され、その後併合された場合、一つの登録簿に複数の登録日（効力発効日）が記録されることについて、どのような制度・運用（解決策）を希望するかについて事務所及び企業にヒアリングして回答を得た。

効力発生日が複数発生することに対する管理上の負担を懸念する意見がある一方で、例えば、区分又は指定商品・サービスごとに効力発生日が明示されていれば問題ないとする意見も多く出された。また、効力発効日の一つに統合して管理することについては、デメリットを指摘する声がほとんどであった。

- ・効力発効日が、複数であっても原簿に書いてあれば問題ない。特許庁が登録簿等を統合して、一か所に書いてもらえるならばなおよい。適切にモニターするのは代理人等の仕事であり、一か所に記載してあれば、見ていなかったという言い訳は通用しなくなる。効力発効日を集約して最終の日にするというのは、日本では受け入れられ難いだろう。
- ・自己の登録の更新管理が国際登録日で行えるのであれば、国内登録日が問題になるのは他人の商標登録に不使用取消審判を請求するときぐらいである。その場合は、登録ごとにチェックしていくことでやむを得ないのではないか。事後指定で登録になる指定国についても効力発生日は異なるので、一の国際登録商標に複数の効力発生日があることは、制度上（国ごとに審査して登録を認める）前提となっていると思われる。
- ・効力発効日が複数発生するとして、その表示（公示）の仕方をどのようにするかが気になる。無効審判の除斥期間、取消審判の不使用期間の起算日に影響するから、明示して欲しい。
- ・不使用取消審判の不使用期間や無効審判の除斥期間の起算日を決めるときに問題にな

るのであれば、特許庁で登録された商品・サービスごとの日付を管理・表示すればよいのではないか。併合するいずれかの日付に集約するのは良くない。それぞれの日付で管理すべきである。

- それほど問題にはならないと思う。他人の併合商標において、商品・サービスごとに不使用起算日が違っているととしても、それをウォッチして計算するのは、不使用取消審判の請求人の当然の義務だ。韓国の追加登録も似たような制度であるが、大きな問題とはなっていないと認識している。
- データベースから効力発効日がすぐ分かるようになっていけば問題はないと思う。
- 不使用期間の算定基準日がバラバラになるのは扱いにくい。もし効力発生日が複数になるのであれば、J-PlatPat や登録原簿において、効力発生日と対応する指定商品・サービスが分かり易く表示されるのが望ましい。登録日が遅い登録日のものに統一されることが予め条件とされているならば、最初の登録日からの繰り下がりの期間がさほど長くない場合など、その条件に納得する人は使うのではないか。
- 更新は、国際登録日を起算に管理できるのであれば、登録日は一つにまとめない方がよい。原簿の記載がどうなるかだが、分割した方の原簿が閉鎖されて見られなくなるのは問題だ。ただし、訴訟・審判請求など以外で原簿を見ることはあまりないので、J-PlatPat でみられればそれほど大きな問題ではない。
- 現行の事後指定でも、後から付け足したものの登録日が異なることはあり得る。登録日が違っていても、日付が明記されていけば問題ないだろう。
- 他社監視の観点では、外部に委託しているので問題にならないと考える。ただし、分割と同様に、係争になった場合には、効力発効日が複数あることが問題になるかもしれない。また、効力発効日が複数になると社内データベースでは管理が難しくなるだろう。
- 効力発効日とそれに対応した登録番号がはっきり分かれば、それが複数であっても問題はないと思う。併合された登録の情報が転記されて、併合後の登録商標を見れば全ての効力発効日が分かるようになっていると便利である。
- 不使用の起算日や無効審判の除斥期間が分かり難いのは困る。確認しやすくしていれば問題はない。J-PlatPat で分かればよく、理想的には併合後の登録情報を見れば全ての日付が分かればよい。少なくともその画面からリンクで併合前の情報へ飛んで、すぐに分かるようにして欲しい。
- 商標管理会社がしっかり管理をすれば問題ないのではないか。今でも日本と外国で同じ商標の登録日が異なることはあるから困ることはない。ただし、一つの登録のなかで2つ登録日あるのは面倒なので、古い方に紐づくという考えもあり得る。そのときは新しい登録について、訴求期間は権利行使できないようにする条文を設ければよいのではないか（回復した権利についての効力制限に似た規定）。いずれにしても、レアケースなのであまり考える必要はないのではないか。管理ソフトによる対応で解決できると思う。
- それぞれを確認しなければならないのは手間かもしれないが、設定登録日を統一するのではなく、本来の登録日が見やすい形で表示されているのが望ましいのではないか。
- 効力発効日が商品・サービスごとに発生するのであれば、調査し易いように日付が一つの画面に分かりやすく表示されていることが望ましい。効力発効日を統一するのはよくない。
- 原簿と J-PlatPat で、各効力発効日が明示されていけばよいと考える。いずれかの日に統一するのは制度の悪用につながるので望ましくない。例えば、最後の日に統一す

ると、最初に登録が認められた指定商品・サービスに対する不使用取消審判の請求可能日の起算日を後に遅らせることができるようになるために、残りの出願の分割を繰り返して、最後の登録日を先伸ばしにすることも可能になる。

### 3. まとめ

マドリッド協定議定書に基づく共通規則の改正により、国際登録の名義人は国際登録の分割及びそれに伴う併合をすることが可能となったことを受け（第27規則の2, 第27規則の3(2)）、マドリッド協定議定書における分割及び併合の制度、各国の導入状況及び日本におけるニーズについて調査を行った。

国際登録の分割及び併合について、各国では、制度を導入しているか、又はマドリッド規則に基づき、国内法と適合しないため留保、あるいは国内法に規定がないため適用除外の宣言を行っている。調査対象の15か国・地域においては、英国、スイス、イタリア、ニュージーランド、シンガポール、フィリピンが分割及び併合を導入しており、これらの国ではガイドライン又はマニュアルにより実務を整備している国が多いことが分かった。欧州（EUIPO）は、分割のみを導入しており、そのガイドラインも作成されている。

海外知的財産庁への質問票調査で、制度未導入の国へ今後の導入予定を質問したところ、分割については、米国が3年以内（調査時点、以下同様）、オーストラリアが5年以内、インドが3年以内の予定で導入を検討していること、ノルウェーが分割及び併合について1年以内の導入予定で検討していることが分かった。ノルウェー以外においては併合の導入を予定している知的財産庁はなかったが、国内ニーズがない等が主な理由であった。

既に制度を導入している国・地域の知的財産庁に運用課題を質問したところ、WIPO国際事務局との交信上又は運用面での懸念が指摘されたが、制度が導入されてから日が浅く事例も少ないので大きな課題は現時点では生じていないことが分かった。

国内外ユーザーに質問票及びヒアリング調査をしたところ、国際登録の分割について日本への導入を希望する声が多かった。国際登録の分割を利用する目的としては、主として暫定的拒絶通報への対応や異議申立て・取消審判等への対応があげられた。また、分割導入による第三者の出願／登録への監視負担の増加についても、大きな懸念はなかった。

国際登録の併合についても日本への導入を希望する声が多かった。導入を希望する理由としては、統一管理によって管理業務負担を軽減し、更新費用を低減するのに有用な手段であることが指摘された。分割により出願がそれぞれ異なる日に登録されたものが、その後併合されることにより、一つの登録に複数の効力発効日が存在することへの管理負担の増加についても指摘があったが、J-PlatPat等で、それぞれの指定商品・サービスの効力発生日が明確にされていれば問題はないとの意見が多かった。

また、個別手数料の二段階納付制度を採用する日本において併合の申請をする場合は、「登録査定後、二段階目の個別手数料納付前に併合を行い、登録料を軽減したい」旨の意見もあったが、そのような利用方法を想定した場合、「審査係属中に同一区分の商品を分割し、登録料納付前に併合申請があった場合における登録料のあり方」や、「手続先の異なる

処理（国際事務局に対する納付手続と、指定国に対する併合申請手続）が併存することによる、国際登録簿や国内原簿の誤処理の可能性」等の課題があることが明らかになった。





## 第Ⅱ部 マドリッド協定議定書における個別手数料



# 1. マドリッド協定議定書における個別手数料の現状

## 1.1 個別手数料の二段階納付の経緯<sup>58</sup>

マドリッド協定議定書では、国際登録を受けるに際して、国際事務局に対して国際登録料を前払しなければならない（議定書第 8 条(2)）。国際登録料は、「基本手数料」、各締約国の指定についての「付加手数料」、及び、商品及びサービスの区分数が 3 を超える場合における 1 区分ごとの「追加手数料」により構成されるが、締約国は、「付加手数料」及び「追加手数料」に代えて「個別手数料」の支払を受けることを選択することができる（議定書第 8 条(7)(a)）。

この個別手数料は、1996 年（平成 8 年）4 月からのマドリッド協定議定書運営の開始当初、国際登録前に一括して納付する制度のみであったが、2001 年（平成 13 年）6 月に開催された第 2 回マドリッド協定及び同議定書に基づく共通規則修正作業部会において、日本と同様の料金納付体系を採るオーストラリアから「自国では、商標の登録出願は提出時に出願料を支払い、登録が認められる場合には登録料を支払う制度であるため、マドリッド協定議定書上の料金納付体系もこうした事実を配慮すべき。」との要請がなされた。これを踏まえて、個別手数料の二段階納付制度を共通規則の規則第 34 条(3)として新たに導入することが提案され、共通規則改正案は同年のマドリッド同盟総会にて採択され、10 月から発効された<sup>59</sup>。

この規則改正に対応し、日本では、商標制度利用者の便宜の観点から、日本を指定する国際登録についての個別手数料も、直接出願する場合と同じように、国際登録前に出願料相当額を、登録査定後に登録料相当額を納付する料金納付体系を導入すべく、2002 年（平成 14 年）に商標法の改正を行った<sup>60</sup>。

なお、個別手数料を二段階に分けて徴収するか否かは各締約国の任意であり、現在、共通規則の第 34 規則(3)(a)に基づく通報を国際事務局に対して行い、個別手数料の支払を受けることを選択している 61 の締約国中、二段階納付制度を採用している締約国は日本、キューバ、ブラジルの 3 か国のみである<sup>61</sup>。

<sup>58</sup> 特許庁総務部総務課 制度改正審議室 編(2002年)「平成 14 年改正 産業財産権法の解説」発明協会, p.95-107

<sup>59</sup> WIPO 「2001 年 9 月 WIPO マドリッド同盟総会作業文書 MM/A/33/1」

[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm\\_a\\_33/mm\\_a\\_33\\_1.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm_a_33/mm_a_33_1.pdf) (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>60</sup> 特許庁「特許法等の一部を改正する法律（平成 14 年法律第 24 号）」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/houkaisei\\_h140417/index.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/houkaisei_h140417/index.html) (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>61</sup> WIPO 「Individual Fees under the Madrid Protocol(in Swiss francs - Status on January 1, 2020)」

[https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind\\_taxes.html](https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html) (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

## 1.2 個別手数料の二段階納付の現状

前述のとおり、国際登録を受けるに際しては、国際事務局に国際手数料を前払しなければならない。

### 【議定書第 8 条(2)】

- (2) 国際事務局における標章登録を受けるに当たっては、(7)(a)に規定する場合を除くほか、次の国際手数料を前払しなければならない。
- (i) 基本手数料
  - (ii) 標章を使用する商品又はサービスの属する国際分類の類の数が 3 を超える場合における一類ごとについての追加手数料
  - (iii) 第 3 条の 3 の規定に基づく領域指定についての付加手数料 (以下省略)

締約国は、自国を指定する国際登録及びその更新について、追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて、個別の手数料を受けることにつき宣言することができる (議定書第 8 条(7)a)。

### 【議定書第 8 条(7)a】

締約国は、第 3 条の 3 の規定に基づき自国を指定する国際登録及び当該国際登録の更新について、追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて個別の手数料 (以下「個別手数料」という。) の支払を受けることを希望する旨を宣言することができる。個別手数料の額については、その宣言において指定するものとし、その後の宣言において変更することができる。(以下省略)

この宣言を行った締約国は、個別手数料が二つの部分からなることを国際事務局へ通報することが可能である (第 34 規則(3))。

### 【第 34 規則(3)】 [二つの部分によって支払うことができる個別手数料]

- (a) 議定書第 8 条(7)の規定に基づく宣言を行うか又は行った締約国は、当該締約国の指定に関して支払われるべき個別手数料が二つの部分から構成されることを事務局長に通報することができる。第一の部分は、国際出願の出願時又は締約国の事後指定時、第二の部分は、当該締約国の法令に従って決定される後の日付に支払われるものとする。(中省略)
- (c) (a)の規定が適用される場合には、関係する指定締約国の官庁は、個別手数料の第二の部分についていつ支払われなければならないかを国際事務局に通報する。通報は次のものを表示する。
- (i) 国際登録の番号

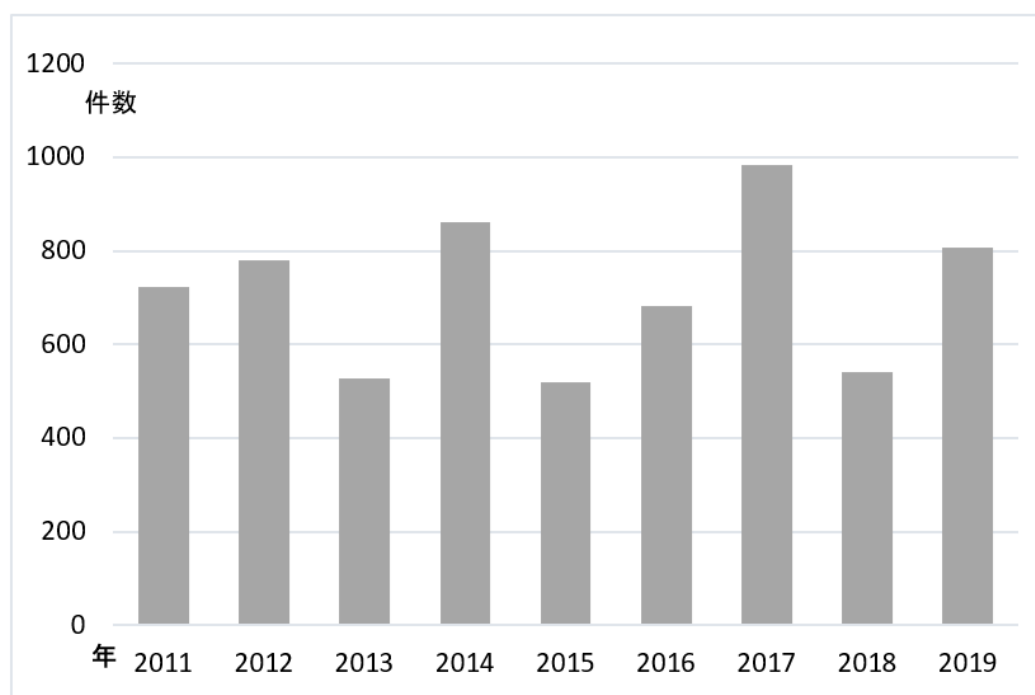
- (ii) 名義人の氏名又は名称
  - (iii) 個別手数料の第二の部分が支払われるべき期日
  - (iv) 個別手数料の第二の部分の額が関係する指定締約国において保護される標章の商品及びサービスの分類の数による場合は、その分類の数
- (d) 国際事務局は、通報を名義人に送付する。個別手数料の第二の部分が適切な期限内に支払われた場合には、国際事務局は国際登録簿に支払について記録し、関係締約国の官庁に通報する。個別手数料の第二の部分が適切な期間内に支払われなかった場合には、国際事務局は関係締約国の官庁に通報し、関係締約国に関する国際登録簿の国際登録を取消し、その旨を名義人にも通報する。

前述のとおり、共通規則の第 34 規則(3)(a)に基づく通報を国際事務局に対して行い、二段階納付制度を採用している締約国は日本、キューバ、ブラジルである。

第一の部分は、国際出願の出願時又は締約国の事後指定時、第二の部分は、当該締約国の法令に従って決定される後の日付に支払われる。日本の場合、第二の部分の個別手数料は、登録査定の日付から 3 か月以内に納付する必要がある(商標法施行規則第 15 条の 2)。個別手数料の第二段階部分の納付がない場合には、これらの国の指定が取り消される。

なお、特許庁調査によれば、表 1 に示すように 2011 年(平成 23 年)から 2019 年(令和元年)の間、年間平均 714 件が、二段階目の個別手数料が支払われなかったために登録を取り消されている。

表 1. 二段階目の個別手数料未納による登録取消件数の推移



## 2. マドリッド協定議定書における個別手数料の各国比較調査

### 2.1 手数料に関する規定

#### 2.1.1 米国

マドリッド協定議定書及び国内商標関連の手数料は、次の法令・ガイドラインに定められている。

【米国商標法】 (15 U.S.C. §1113)<sup>62</sup>

第 31 条 手数料

【米国商標規則】<sup>63</sup>

PART 2

§ 2.6 Trademark fees

PART 7

§ 7.6 Schedule of U.S. process fees

§ 7.7 Payments of fees to International Bureau

【TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (TMEP)】<sup>64</sup>

405 Fees

810 Filing Fee

1903 Payment of Fees

また、USPTO のウェブサイトには、商標手数料に関して「Trademark fee information」で解説されている<sup>65</sup>。

商標の国内出願について、米国では、出願の手数料を支払うが、登録料は別途支払う必要がないので、一括納付になっている。その商標電子出願システム (TEAS) による手数料は、以下のとおりである。

- TEAS Plus (USPTO の指定商品/サービスの表現を使用する場合) : 225 ドル
- TEAS RF (TEAS Reduced Fee : 出願以降の審査官等との応答は全て電子メール等を利用する) : 275 ドル
- TEAS Regular (出願以降の審査官等との応答に電子メール等を利用しない) : 400 ドル

<sup>62</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 米国商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou.pdf> (最終アクセス日 : 2020 年 2 月 12 日)

<sup>63</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 米国商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日 : 2020 年 2 月 12 日)

<sup>64</sup> USPTO 「TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (TMEP)」

<https://tmap.uspto.gov/RDMS/TMEP/current> (最終アクセス日 : 2020 年 2 月 12 日)

<sup>65</sup> USPTO 「Trademark fee information」 <https://www.uspto.gov/trademark/trademark-fee-information> (最終アクセス日 : 2020 年 2 月 12 日)

## 2.1.2 欧州

マドリッド協定議定書及び欧州連合商標関連の手数料は、次の規則・ガイドラインに定められている。

【欧州商標理事会規則(EU)2017/1001】<sup>66</sup>

第 178 条 手数料，料金及び納付期日

第 179 条 手数料及び料金の納付

第 188 条 国際手数料

付表 I 手数料金額

【GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADEMARKS】<sup>67</sup>

Part A General rules

Section 3 Payment of fees, costs and charges

Part M International Marks

2 The EUIPO as Office of Origin

2.1.2 Fees

また、EUIPO ウェブサイトの「Fees & payments」では、商標手数料と納付方法が解説されている<sup>68</sup>。

欧州では、商標出願の手数料を支払うが、登録料は別途支払う必要がないので、一括納付になっている。その電子出願による手数料は、以下のとおりである。

- ・基本料金：850 ユーロ
- ・商品やサービスの第2番目の区分：+50 ユーロ
- ・第3番目以降の商品・サービスは区分ごとに：+150 ユーロ

<sup>66</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 欧州連合/欧州共同体 欧州商標理事会規則(EU)2017/1001」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou\\_rijikai.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou_rijikai.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>67</sup> EUIPO「Trade mark guidelines」

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803422/1789398/trade-mark-guidelines/1-introduction> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>68</sup> EUIPO「Fees & payments」<https://euipo.europa.eu/ohimportal/fees-and-payments> (最終アクセス日：2020年2月12日)

### 2.1.3 英国

マドリッド協定議定書及び国内商標関連の手数料は次の法令・ガイドラインに定められている。

【英国商標法】(規則, 手数料, 就業時間等)<sup>69</sup>

第 79 条

【英国商標規則】<sup>70</sup>

規則 4 [手数料に関する要件]

【Trade marks manuals- New applications】<sup>71</sup>

1.2.2 Application fee and class fees

【Trade marks manuals- International examination guide】<sup>72</sup>

The application form

Additional Class Fees

また、UKIPO のウェブサイトでは、「Guidance Trade mark forms and fees(Updated 14 January 2019)」に手数料の解説がある<sup>73</sup>。

商標の国内出願について、英国では、商標出願の手数料を支払うが、登録料は別途支払う必要がないので、一括納付になっている。その電子出願による手数料は、以下のとおりである。

- ・通常出願 (1 区分) : 170 ポンド 区分の追加料金 (1 区分ごとに 50 ポンド)
- ・Right Start 出願 (1 区分) : 200 ポンド 区分の追加料金 (1 区分ごとに 50 ポンド)  
(出願時に 100 ポンド、追加区分 GBP25) 支払、出願後に特許庁より発行される登録要件についての審査報告書を受領後、出願を継続する場合には、残額を支払う。)

<sup>69</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 英国商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-shouhyou.pdf> (最終アクセス日 : 2020 年 2 月 12 日)

<sup>70</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 英国商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日 : 2020 年 2 月 12 日)

<sup>71</sup> UKIPO 「Trade marks manual- New applications」

<https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/new-applications> (最終アクセス日 : 2020 年 2 月 12 日)

<sup>72</sup> UKIPO 「Trade marks manual- International examination guide」

<https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/international-examination-guide> (最終アクセス日 : 2020 年 2 月 12 日)

<sup>73</sup> UKIPO 「Guidance Trade mark forms and fees(Updated 14 January 2019)」

<https://www.gov.uk/government/publications/trade-mark-forms-and-fees/trade-mark-forms-and-fees> (最終アクセス日 : 2020 年 2 月 12 日)



## 2.1.4 スイス

マドリッド協定議定書及び国内商標関連の手数料は次の法令・ガイドラインに定められている。

### 【スイス商標法】<sup>74</sup>

第 28 条 出願(3)

第 45 条 国際登録簿への登録出願(2)

### 【スイス商標規則】<sup>75</sup>

第 2 章 商標の登録 第 1 節 登録手続

第 18 条 出願手数料及び追加手数料

第 6 章 商標の国際登録 第 1 節 国際登録の出願

第 47 条 出願の手続(4)

また、IGE のウェブサイトでは、「How much does it cost to protect a trade mark in Switzerland?」で手数料について解説されている<sup>76</sup>。

商標の国内出願について、スイスでは、商標出願の手数料を支払うが、登録料は別途支払う必要がないので、一括納付になっている。その電子出願による手数料は、以下のとおりである。

- ・ 出願料：550 フラン（10 年間の保護、延長可能）
- ・ 区分追加料金：100 フラン（4 区分以降、区分ごと）

## 2.1.5 ドイツ

マドリッド協定議定書及び国内商標関連の手数料は次の法令・ガイドラインに定められている。

### 【ドイツ商標法】<sup>77</sup>

第 3 部 商標に関する事項の手続 第 1 章 登録手続

<sup>74</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、スイス商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/switzerland-shouhyou.pdf>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>75</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、スイス商標規則」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/switzerland/trademark/index.html>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>76</sup> IGE「How much does it cost to protect a trade mark in Switzerland?」

<https://www.ige.ch/en/protecting-your-ip/trade-marks/national-applications/costs-and-fees.html>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>77</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、ドイツ商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-shouhyou.pdf>（最終アクセス日：2020年2月12日）

第 36 条 出願要件の審査  
第 5 部 第 2 章 マドリッド協定に関する議定書に基づく標章の保護  
第 121 条 手数料

また、DPMA のウェブサイトでは、「Fees for trade mark rights」で商標手数料について解説されている<sup>78</sup>。

商標の国内出願について、ドイツでは、商標出願の手数を支払うが、登録料は別途支払う必要がないので、一括納付になっている。その電子出願による手数料は、以下のとおりである。

- ・ 出願料：290 ユーロ（3 区分まで）
- ・ 区分追加料金：100 ユーロ（4 区分以降、区分ごと）

## 2.1.6 イタリア

マドリッド協定議定書及び国内商標関連の手数は次の法令・ガイドラインに定められている。

【イタリア商標法】<sup>79</sup>  
第 IV 編 登録料  
第 36 条, 第 38 条, 第 40 条  
第 III 部 手数料及び払戻  
第 39 条, 第 40 条, 第 41 条, 第 43 条

UIBM のウェブサイトでは、国内商標手数料について「Tariffe Marchi (Brand Rates)」で解説されている<sup>80</sup>。

商標の国内出願について、イタリアでは、商標出願の手数を支払うが、登録料は別途支払う必要がないので、一括納付になっている。その電子出願による手数料は、以下のとおりである。

- ・ 出願料：101 ユーロ（1 区分）
- ・ 区分追加料金：34 ユーロ（区分ごと）

<sup>78</sup> DPMA 「Fees for trade mark rights」 <https://www.dpma.de/english/services/fees/trademarks/index.html> (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>79</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, イタリア商標法」  
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/italy-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>80</sup> UIBM 「Tariffe Marchi」  
<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia/costi-di-un-deposito-nazionale> (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

また、マドリッド協定議定書出願の申請先となる CCIAA (Chamber of Commerce, Industry, Agriculture and Artisanhip) に納付する出願料金等は「Procedura di estensione internazionale del marchio italiano tramite la WIPO – con deposito in CCIAA (International extension procedure of the Italian brand through WIPO - with filing in the Chamber of Commerce)」で解説されている<sup>81</sup>。

### 2.1.7 ノルウェー

マドリッド協定議定書及び国内商標関連の手数料は次の法令・ガイドラインに定められている。

【ノルウェー商標法】<sup>82</sup>

第 82 条 本法の規則(手数料等)

【ノルウェー商標規則】<sup>83</sup>

第 55 条 書類の書式, 提出日, 期限及び手数料

ノルウェー産業財産庁のウェブサイトでは、国内商標手数料について「Fees - Price List for Trademarks」で解説されている<sup>84</sup>。

商標の国内出願について、ノルウェーでは、商標出願の手数料を支払うが、登録料は別途支払う必要がないので、一括納付になっている。その電子出願による手数料は、以下のとおりである。

- ・ 出願料：2900 クローネ (3 区分まで)
- ・ 区分追加料金：750 クローネ (4 区分以降、区分ごと)

また、マドリッド協定議定書に関する手数料は、「International registration of trademarks」に解説されている<sup>85</sup>。

<sup>81</sup> UIBM 「Procedura di estensione internazionale del marchio italiano tramite la WIPO – con deposito in CCIAA」

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/en/marchio-internazionale/procedura-di-estensione-internazionale-d-el-marchio-italiano-tramite-la-wipo-con-deposito-in-cciaa> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>82</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, ノルウェー商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/norway-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>83</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, ノルウェー商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/norway-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/norway-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>84</sup> Norwegian Industrial Property Office 「Fees - Price List for Trademarks」

<https://www.patentstyret.no/en/services/trademarks/fees---price-list-for-trademarks/> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>85</sup> Norwegian Industrial Property Office 「International registration of trademarks」

<https://www.patentstyret.no/en/services/trademarks/apply-for-a-trademark-in-other-countries/internat>

### 2.1.8 トルコ

マドリッド協定議定書及び国内商標関連の手数料は次の法令・ガイドラインに定められている。

**【トルコ商標法】**<sup>86</sup>

第10部 手数料納付及び法的効力

第81条 手数料納付条件及び効力

**【トルコ商標規則】**<sup>87</sup>

第6章 手数料, 謄本, 登録及び優先権

第28条 手数料

**【TRADEMARK EXAMINATION GUIDELINES】**<sup>88</sup>

2.1. Formalities required for according a filing date

トルコ特許商標庁のウェブサイトでは、マドリッド協定議定書及び国内商標手数料について「Trademarks Fees」で解説されている<sup>89</sup>。

商標の国内出願について、トルコでは、商標出願の手数料と登録料を別々に支払う。その電子出願による手数料は、以下のとおりである。

- ・出願料：205 トルコリラ（1区分）
- ・区分追加料金：205 トルコリラ（1区分ごと）
- ・登録料：550 トルコリラ

### 2.1.9 オーストラリア

マドリッド協定議定書及び国内商標関連の手数料は次の法令・ガイドラインに定められている。

---

ional-registration-of-trademarks/（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>86</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, トルコ商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/turkey-shouhyou.pdf>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>87</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, トルコ商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/turkey-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/turkey-shouhyou_kisoku.pdf)（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>88</sup> Turkish Patent and Trademark Office 「TRADEMARK EXAMINATION GUIDELINES」

<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/D459C1F7-682A-43C9-AFF4-295C5E6987C9.pdf?jsessionid=88E4C3DE1B24059F600EF325EFC8255C>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>89</sup> Turkish Patent and Trademark Office 「Trademarks Fees」

<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/fees/informationDetail?id=110>（最終アクセス日：2020年2月12日）

【オーストラリア商標法】<sup>90</sup>

第3節 通則

第223条 手数料

【オーストラリア商標規則(Trade Marks Regulations 1995)】<sup>91</sup>

Schedule 9-Fees

1 Table of fees

【Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure】<sup>92</sup>

Part 4 - Fees

Part 60 - The Madrid Protocol

2.5 Fees for International Applications

IP Australia のウェブサイトでは、マドリッド協定議定書及び国内商標手数料について「Trade mark time and costs」で解説されている<sup>93</sup>。

商標の国内出願について、オーストラリアでは、商標出願の手数料を支払うが、登録料は別途支払う必要がないので、一括納付になっている。その電子出願による手数料は、以下のとおりである。

- ・ 出願料：250 豪ドル（公式区分使用の場合、1 区分ごと）
- ・ 出願料：330 豪ドル（公式区分不使用の場合、1 区分ごと）

### 2.1.10 ニュージーランド

マドリッド協定議定書及び国内商標関連の手数料は次の法令・ガイドラインに定められている。

【ニュージーランド商標規則】<sup>94</sup>

第21部 手数料

<sup>90</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、オーストラリア商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou.pdf>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>91</sup> IP Australia 「Trade Marks Regulations 1995」 <https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C00153>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>92</sup> IP Australia 「Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure」

[http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade\\_marks\\_examiners\\_manual.htm](http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm)（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>93</sup> IP Australia 「Trade mark time and costs」

<https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/understanding-trade-marks/trade-mark-costs>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>94</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、ニュージーランド商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/new\\_zealand-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/new_zealand-shouhyou_kisoku.pdf)（最終アクセス日：2020年2月12日）

規則 167 手数料額  
附則 1 (規則 167) 手数料  
【Current Practice guidelines】<sup>95</sup>  
Filing trade mark applications  
3. Prescribed fees<sup>96</sup>

IPONZ のウェブサイトでは、国内商標手数料について「Trade mark fees」で解説されている<sup>97</sup>。

また、マドリッド協定議定書に関する手数料は、「Apply for an international trade mark」に説明がある<sup>98</sup>。

商標の国内出願について、ニュージーランドでは、商標出願の手数料を支払うが、登録料は別途支払う必要がないので、一括納付になっている。その電子出願による手数料は、以下のとおりである。

- ・ 出願料：150 ニュージーランドドル (1 区分ごと)

### 2.1.11 中国

マドリッド協定議定書及び国内商標関連の手数料は次の法令・ガイドラインに定められている。

【中国商標法】<sup>99</sup>  
第 72 条  
【中国商標法实施条例】<sup>100</sup>

<sup>95</sup> IPONZ 「Current Practice guidelines- Filing trade mark applications」  
<https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/filing-trade-mark-applications/> (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>96</sup> IPONZ 「Trademark Practice guidelines-3. Prescribed fees」  
<https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/filing-trade-mark-applications/> (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>97</sup> IPONZ 「Trade mark fees」<https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/fees/> (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>98</sup> IPONZ 「Apply for an international trade mark」  
<https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/international/apply/> (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>99</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 中国商標法」  
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/china-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>100</sup> JETRO 「中華人民共和国商標法实施条例」  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20140501\\_rev.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20140501_rev.pdf) (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

## 第18条、第97条

CNIPA のウェブサイトでは、国内商標手数料について「[缴纳商标业务规费](#)」で解説されている<sup>101</sup>。

また、マドリッド協定議定書に関する手数料は、「[马德里商标国际注册申请收费标准](#)」に説明がある<sup>102</sup>。

商標の国内出願について、中国では、商標出願の手数料を支払うが、登録料は別途支払う必要がないので、一括納付になっている。その電子出願による手数料は、以下のとおりである。

- ・ 出願料：300 元（1 商標 1 区分で、指定商品・サービスが 10 以下の場合）
- ・ 追加料金：30 元（指定商品・サービスが 1 つ増えるごとに）

### 2.1.12 韓国

マドリッド協定議定書及び国内商標関連の手数料は次の法令・ガイドラインに定められている。

#### 【韓国商標法】<sup>103</sup>

##### 第 4 章 商標登録料及び商標登録等

##### 第 78 条 (手数料)

##### 第 79 条 (商標登録料及び手数料の返還)

##### 第 9 章 「標章の国際登録に関するマドリッド協定に対する議定書」による国際出願

##### 第 175 条 (手数料の納付)

#### 【特許料等の徴収規則】<sup>104</sup>

##### 第 5 条 (商標登録料及び商標関連手数料)

商標の国内出願について、韓国では、商標出願の手数料と登録料を別々に支払う。その電子出願による手数料は、以下のとおりである。

- ・ 出願料：62,000 ウォン（1 区分ごと）

<sup>101</sup> CNIPA 「[缴纳商标业务规费](http://sbj.cnipa.gov.cn/sbsq/sqzn/201801/t20180122_271933.html)」 [http://sbj.cnipa.gov.cn/sbsq/sqzn/201801/t20180122\\_271933.html](http://sbj.cnipa.gov.cn/sbsq/sqzn/201801/t20180122_271933.html)（最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日）

<sup>102</sup> CNIPA 「[马德里商标国际注册申请收费标准](http://sbj.cnipa.gov.cn/gjzc/201908/t20190829_306355.html)」 [http://sbj.cnipa.gov.cn/gjzc/201908/t20190829\\_306355.html](http://sbj.cnipa.gov.cn/gjzc/201908/t20190829_306355.html)（最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日）

<sup>103</sup> 特許庁「[諸外国の法令・条約等, 韓国商標法](#)」

<http://www.choipat.com/menu31.php?id=26&category=0&keyword=>（最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日）

<sup>104</sup> KIPO 「[特許料等の徴収規則 第 5 条](#)」

<http://www.law.go.kr/lumLsLinkPop.do?lspttninfSeq=132726&chrClsCd=010202&ancYnChk=0>（最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日）

- ・追加料金：区分の指定商品が 20 を超える場合、その超過する指定商品ごとに 2,000 ウォン
- ・登録料：211,000 ウォン（1 区分ごと）
- ・追加登録料：区分の指定商品が 20 個を超える場合、その超過する指定商品ごとに 2,000 ウォン

### 2.1.13 インド

マドリッド協定議定書及び国内商標関連の手数料は次の法令・ガイドラインに定められている。

【インド商標法】<sup>105</sup>

第 150 条 手数料及び割増手数料

【インド商標規則】<sup>106</sup>

規則 10 手数料

規則 67 取扱手数料

第 1 附則 手数料

【THE MADRID PROTOCOL: A ROUTE TO GLOBAL BRANDING】<sup>107</sup>

4.6. ESTIMATING COSTS AND PAYING FEES: MADRID FEE CALCULATOR, PAYMENT METHODS

CGPDTM のウェブサイトでは、マドリッド協定議定書及び国内商標手数料について「Form and Fees」で解説されている<sup>108</sup>。

商標の国内出願について、インドでは、商標出願の手数料を支払うが、登録料は別途支払う必要がないので、一括納付になっている。その電子出願による手数料は、以下のとおりである。

- ・出願料：9,000 インドルピー（1 商標 1 区分ごと）

<sup>105</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, インド商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou.pdf>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>106</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, インド商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou_kisoku.pdf)（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>107</sup> CGPDTM「THE MADRID PROTOCOL: A ROUTE TO GLOBAL BRANDING JANUARY 2018」

[http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Porta/IPOGuidelinesManuals/1\\_93\\_1\\_THE\\_MADRID\\_PROTOCOL.pdf](http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Porta/IPOGuidelinesManuals/1_93_1_THE_MADRID_PROTOCOL.pdf)（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>108</sup> CGPDTM「Form and Fees」<http://www.ipindia.nic.in/form-and-fees-tm.htm>（最終アクセス日：2020年2月12日）



### 2.1.14 シンガポール

マドリッド協定議定書及び国内商標関連の手数料は次の法令・ガイドラインに定められている。

【シンガポール商標法】<sup>109</sup>

第 77 条 手数料

【シンガポール商標規則】<sup>110</sup>

規則 3 手数料

附則 1 (規則 3 及び規則 77(3)(c)) 手数料

【シンガポール商標国際登録規則】<sup>111</sup>

規則 3 手数料

附則 1(規則 3) 手数料

IPOS のウェブサイトでは、マドリッド協定議定書及び国内商標手数料について「Forms & Fees」で解説されている<sup>112</sup>。

商標の国内出願について、シンガポールでは、商標出願の手数料を支払うが、登録料は別途支払う必要がないので、一括納付になっている。その電子出願による手数料は、以下のとおりである。

- ・ 出願料：240 シンガポールドル (商品・サービスリスト使用：1 区分ごと)
- ・ 出願料：341 シンガポールドル (商品・サービスリスト不使用：1 区分ごと)

### 2.1.15 フィリピン

マドリッド協定議定書及び国内商標関連の手数料は次の法令・ガイドラインに定められている。

【フィリピン 商標，サービスマーク，商号及びマーキングされた容器に関する規則】<sup>113</sup>

<sup>109</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等，シンガポール商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>110</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等，シンガポール商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>111</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等，シンガポール商標国際登録規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-s\\_touroku\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-s_touroku_kisoku.pdf) (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>112</sup> IPOS 「Forms & Fees」<https://www.ipos.gov.sg/resources/trade-mark> (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>113</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等，フィリピン商標，サービスマーク，商号及びマーキングされた容器に関

第2条 手数料及び料金は前納すること；前納すべき手数料及び料金  
【PHILIPPINE REGULATIONS IMPLEMENTING THE PROTOCOL RELATING  
TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE  
INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS OF 2017】<sup>114</sup>  
RULE 8. Handling Fee.

IPOPHL のウェブサイトでは、マドリッド協定議定書及び国内商標手数料について「SCHEDULE OF TRADEMARK-RELATED FEES」で解説されている<sup>115</sup>。

商標の国内出願について、フィリピンでは、商標出願の手数料と登録料を別々に支払う。その電子出願による手数料は、以下のとおりである。

- ・ 出願料：2,592 ペソ（1 区分ごと）
- ・ 区分追加料金：2,592 ペソ
- ・ 登録・公告料金：960 ペソ

---

する規則」<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/philippines-syouhyou.pdf>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>114</sup> WIPO 「IPOP HL MEMORANDUM CIRCULAR NO. 17 - 011」

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph192en.pdf>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>115</sup> IPOPHL 「SCHEDULE OF TRADEMARK-RELATED FEES」

<https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/trademark-related-fees/>（最終アクセス日：2020年2月12日）

## 2.2 各国知的財産庁のマドリッド協定議定書の個別手数料の額の考え方

二段階納付を採用していない調査対象国・地域の知的財産庁へ、国際登録出願及び事後指定時に受け取る各個別手数料の額について、選択肢を設けて質問票を送付した<sup>116</sup>。また、国際登録が拒絶として確定した場合、登録料相当額等を返金するかについても質問した<sup>117</sup>。

海外知的財産庁からは下表のとおり、オーストラリア及びフィリピンの知的財産庁以外はすべて「③国内出願についても出願料と登録料を分ける制度を採用していない」との回答が得られた。また、オーストラリア及びフィリピンの知的財産庁から、国際登録が拒絶として確定した場合に、登録料相当額等は返金しないとの回答を得た。

なお、オーストラリアは、質問票に対して「国内出願における出願料と登録料を合計した額とほぼ同額」と回答しているが、公開情報調査によれば、国内出願も出願時に一括で納付する制度を採用している。

表1 各国知的財産庁のマドリッド協定議定書の個別手数料の額の考え方についての回答

知的財産庁 <sup>118</sup>	海外知的財産庁の回答
米国特許商標庁	選択肢③ 国内出願についても出願料と登録料を分ける制度を採用していない
欧州連合知的財産庁	選択肢③
英国知的財産庁	選択肢③
スイス知的財産庁	選択肢③
ドイツ特許商標庁	回答なし
イタリア特許商標庁	回答なし
ノルウェー産業財産庁	選択肢③
トルコ特許商標庁	回答なし
オーストラリア知的財産庁	選択肢① 国内出願における出願料と登録料を合計した額とほぼ同額である。また、国際登録が拒絶として確定した場合に、登録料相当額等は返金しない。
ニュージーランド知的財産庁	選択肢③
中国法律事務所	選択肢③

<sup>116</sup> 質問票には以下の選択肢を設けた。

- ①国内出願における出願料と登録料を合計した額とほぼ同額
- ②国内出願における出願料と登録料を合計した額よりも安価
- ③国内出願についても出願料と登録料を分ける制度を採用していない

<sup>117</sup> 選択肢「①国内出願における出願料と登録料を合計した額とほぼ同額」を選択した知的財産庁のみに質問した。

<sup>118</sup> 中国は、中国国家知識産権局から回答が得られなかったため、中国事務所に同様の質問をして回答を得た。

韓国特許庁	回答なし
インド特許意匠商標総局	選択肢③
シンガポール知的財産庁	回答なし
フィリピン知的財産庁	選択肢① 国内出願における出願料と登録料を合計した額とほぼ同額である。また、国際登録が拒絶として確定した場合には、登録料相当額等は返金しない。

なお、調査対象 15 か国・地域の官庁のうち、国内出願において出願料と登録料を分けて徴収しているのは、トルコ、韓国及びフィリピンの 3 か国の官庁のみであり、それ以外の官庁は出願料・登録料を分けて一括徴収している。

## 2.3 海外ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果

### 2.3.1 日本の二段階納付制度に対する意見

15 か国・地域の法律事務所及び企業 18 者に質問票を送付し、日本における個別手数料の納付制度に対する意見を聞いた結果、出願時に全ての手数料を一括納付することを選好する回答が 11 者（うち、登録料相当分の返還請求に関心を示した者が 4 者）、現在の二段階納付を選好する回答が 7 者となった<sup>119</sup>。

日本における個別手数料の納付制度に関する意見（回答選択肢）	回答数
①出願時に全ての手数料を一括納付するのがよい	7 者
②出願時に全ての手数料を一括納付した上で、登録に至らなかった場合に登録料相当分を返還請求できるのがよい	4 者
③現在の支払方法でよい	7 者

出願時に全ての手数料を一括納付することを選好する理由としては、主に二段階納付の特異性、二段階目の納付のための管理負担があげられる。一方、二段納付を選好する理由としては、一括納付との比較ではなく、登録にならなかった場合における登録料相当分の返還制度を採用した場合の手の煩雑さとの比較を前提とする回答が多かった。回答選択肢別の具体的な回答は以下のとおりである。

選択肢①を回答した理由
<p>【欧州（ドイツ）法律事務所】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>出願時にすべての料金を一括で納付することは、管理費が少なくなることを意味するため、クライアントにとっては安価である。</li> </ul> <p>【英国法律事務所 A】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>他の管轄区域（領域）との一貫性及び第二回目手数料の納付期限の徒過を回避するためである。</li> </ul> <p>【スイス法律事務所 A】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>クライアントにとってより簡単で安価であり、期限を超過するリスクを回避できる。</li> </ul>

<sup>119</sup> 回答者の具体的な国名と回答は次のとおりである。

No.	回答者	回答選択肢	No.	回答者	回答選択肢
1	米国法律事務所	③	10	トルコ法律事務所	②
2	欧州（ドイツ）法律事務所	①	11	オーストラリア法律事務所	①
3	英国法律事務所 A	①	12	オーストラリア企業	③
4	英国法律事務所 B	③	13	ニュージーランド法律事務所	①
5	スイス法律事務所 A	①	14	中国法律事務所	①
6	スイス法律事務所 B	②	15	韓国法律事務所	①
7	ドイツ法律事務所	②	16	インド法律事務所	③
8	イタリア法律事務所	②	17	シンガポール法律事務所	③
9	ノルウェー法律事務所	③	18	フィリピン法律事務所	③

国際登録の拡張の申請プロセスも大幅に簡素化されることとなり、多数の国際慣行に準じている。

**【オーストラリア法律事務所】**

- ・ 全ての手数料の前払は、他のすべての締約国と一致し、管理コストを低減させる。

**【ニュージーランド法律事務所】**

- ・ 日本は、二段階納付が必要となる数少ない国である。すべての手数料が最初に支払われると、クライアントに対する出願戦略のアドバイスが容易になる。その後発生する手数料を心配する必要がないので、商標権者は、できるだけ前払すること好む。いつが料金納付の期日であるかを確実に知ることは、予算編成にとって有益である。

**【中国法律事務所】**

- (1) 二段階での手数料納付は、時間とエネルギーのコスト増加となる。二段階目の料金納付を失念した場合、出願人と会社の両方にとって致命的となる可能性がある。
- (2) クライアントが登録料に相当する金額の払い戻しを要求できる場合でも、現地代理人を委任するための費用は登録料自体を大きく上回る可能性がある。
- (3) 議定書出願では、出願時にすべての料金を一括で納付することがほとんどの国で一般的な慣行である。

**【韓国法律事務所】**

- ・ 指定締約国の多くは二段階納付制度を採用していないため、日本の指定に関する二段階目の料金納付の管理は困難でリスクが高い。

選択肢②を回答した理由

**【スイス法律事務所 B】**

- ・ 登録料相当分の返還請求を可能とする一括納付制度の採用は、手続を簡素化すると考える。

**【ドイツ法律事務所】**

- ・ ほとんどの締約国は一括納付制度であり、日本は二段階納付により別途登録料を求めている数少ない締約国の1つである。これにより、より多くの管理作業（二段階目の納付期限の監視、個別の計算など）が発生し、クライアントにコストの見積もりを提供することがより困難になることから、一括納付制度を希望する。同時に、日本で国内登録が拒絶された場合に部分的な料金返還請求が可能となることは興味深い。これは、管理負担を低減することにより、公正で透明なシステムになる。

**【イタリア法律事務所】**

- ・ 締約国のほとんどは一括納付制度である。登録査定後に登録料を納付すべきか否かを判断することは非常に論理的なことであるが、実際には、二段階目の納付期限に関する国際事務局の通知をフォローアップすることは困難になる。当該納付期限を忘れると登録が却下される。ただし、「最初に一括して全額納付し、日本で拒絶された場合には登録料相当分の返還請求を行う」という提案は良い考えのようにみえる。国際事務局の会計部署を経由してのみ、このような「返還請求」を提出できるようにする方がよいであろう。

### 選択肢③を回答した理由

#### 【米国法律事務所】

- ・現在の納付方法は代理人事務所にとってはうまく機能しているが、ドケットエラーによる登録の失効を許すことになっている。

#### 【ノルウェー法律事務所】

- ・クライアントは登録前の任意の時点で出願を放棄することを希望する場合もある。

#### 【オーストラリア企業】

- ・返還請求は手間がかかり（時間と費用）、問題となる可能性がある。

#### 【インド法律事務所】

- ・返還請求よりも、必要に応じてアラートを受信して納付する方がよい。

#### 【シンガポール法律事務所】

- ・現在のシステムについて、クライアントから否定的なフィードバックを受けていない。

#### 【フィリピン法律事務所】

- (1) 登録が拒絶された場合においても登録料が無駄にならない。
- (2) 登録料相当分の返還請求をする手間を避けることができる。
- (3) 出願人側にかかる費用が代理人及び庁への費用の両方に関して削減される。

また、二段階目の個別手数料の納付忘れにより日本での設定登録が行えなかったことがある一法律事務所に、設定登録が行えなかった場合の対応について質問したところ、「事後指定をおこなった」との回答を得た。

質問票調査の回答を得た海外法律事務所4者に日本の二段階納付についてヒアリングし意見を聞いた。手続が複雑になる二段階納付は止めて欲しいという意見が多かった。出願時に手続が完了しないことの負担が、海外ユーザーには大きいことが分かった。

#### 【スイス法律事務所 B】

- ・クライアントの立場からすると二段階納付は望ましくない。国内企業は、年度ごとに予算管理をしている。出願案件の予算を締めた後に登録料の納付をしなければならないとき、どう対応するか企業は苦勞する。我々も企業に対して説明しにくい。

#### 【スイス法律事務所 A】

- ・現在の二段階納付で大きな問題が生じているわけではなく、基本的には良いと考えているが、一括納付にすると手続が簡単になるので望ましい。

#### 【英国法律事務所 A】

- ・二段階納付はやめて、国際調和して欲しい。問題は2つあり、一つは出願の時にすべての手続が終わらないこと、もう一つは登録時に納付を忘れてしまい権利が取得できなくなることである。

#### 【英国法律事務所 B】

- ・日本が国際登録の二段階納付を採用していることについて問題はないと思う。アイルランドの商標手続を代理するが、アイルランドの国内商標法は二段階納付であるが問

題ない。良くトレーニングされた管理部門があれば、登録料を払い忘れることはない。

一括納付において、登録に至る出願と拒絶される出願の料金が同額であることについて、制度上の疑念やクライアントからのクレームは生じていないか、海外法律事務所にヒアリングして回答を得た。

海外ユーザーにとっては、登録までにかかる費用を含め、費用は出願時に一括で支払うものとの認識が一般的であるため、登録に至る出願と拒絶される出願の料金が同額であることについては問題ないとの意見であった

**【スイス法律事務所 A】**

- ・スイスでは、登録にならない場合もあることを知った上で自己の責任で出願しているから、返還制度がないことに問題を感じているユーザーはいない。一方、日本のユーザーは、現状で二段階納付を採用しているから、一括納付にしたときに拒絶されて返還されないのはおかしいと思うかもしれない。

**【英国法律事務所 A】**

- ・費用が、登録になったものとそうでないものとで同じであることについては、問題ではない。大切なのは出願費用自体が適切な額かどうかである。英国ユーザーは、登録までの出願費用を一括で出願時に払うと理解している（そういうものと考えている）。

日本において一括納付を採用し、かつ、還付請求制度を設けた場合について、海外法律事務所にヒアリングして意見を聞いた。また、クラス数に応じて還付額が変わる場合に、区分数に応じて（あるいは還付額に応じて）利用するかについての意見も聞いた。

返還制度は手続が複雑になり、現地（日本）代理人費用や送金費用を考慮するとメリットがないので、反対であるとの意見がある一方で、返還請求はクライアント（企業）にはメリットがあるとの意見もあった。

**【スイス法律事務所 A】**

- ・一括納付にした場合に返還請求できるのは良いことだし、そのような制度があれば利用するだろう。ただし、現地代理人を選任しなければならないとすれば、請求するかどうかは、その現地代理人の費用と返還額のバランスになるだろう。

**【スイス法律事務所 B】**

- ・一回納付で登録にならなかったときに、返還請求することはクライアントにとっては良いことかもしれない。商標のファスト・トラック・ファイリングをしたときに、手続が遅かったので、スイス知的財産庁に返還請求をした経験があるからだ。ただし、大手企業は手続が複雑になって嫌がるのではないかな。返還金を経理上どのように扱うかなど、複雑になるからだ。

**【英国法律事務所 A】**



- ・費用の返還請求は反対である。手続が複雑で問題になるだけである。現地代理人に依頼しなければならない手間と費用を考慮するとやりたくない。したがって、クラスによって、請求するかどうかということも考えられない。

**【英国法律事務所 B】**

- ・日本が一括納付を採用した方がよいかどうかは回答しにくいだが、採用した時に返還制度を設けるのには賛成しない。送金費用が掛かるし、手続が複雑になるからだ。仮にクラス数によって返還請求することがあるとして、どれぐらいだと請求するか即答はできないが、500ポンド以上だろうか。

なお、還付請求手続が国際事務局経由で行われるような制度設計については、そもそも国際事務局は手続が遅く、国際事務局を経由して返還請求することは論外であるとの声があった一方、現地代理人費用がかからないのであれば、その方が良く、手続が簡素化されるならそれでも良い、といった意見もあった。

## 2.4 国内ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果

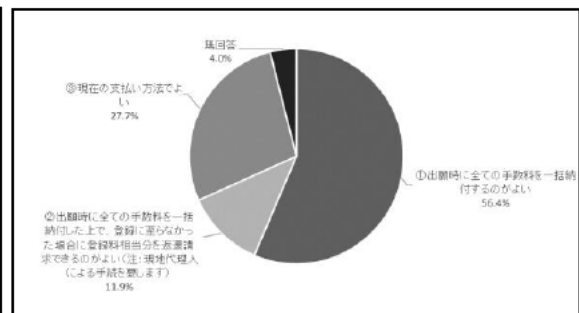
### 2.4.1 個別手数料の二段階納付に対する意見

個別手数料の二段階納付制度について、国内代理人事務所に、日本を指定するマドリッド協定議定書出願を代理する立場からの意見を、質問票を送付して聴取した。

表 2. 二段階納付に対する意見

回答選択肢	回答数	回答率
①出願時に全ての手数料を一括納付するのがよい	57	56.4%
②出願時に全ての手数料を一括納付したうえで、登録に至らなかった場合に登録料相当分を返還請求できるのがよい(注:現地代理人による手続を要します)	12	11.9%
③現在の支払方法でよい	28	27.7%
無回答	4	4.0%
総計	101	100%

図 1. 二段階納付に対する意見



出願時にすべての手数料を一括で納付するのがよいとの回答 56.4%が、現在の支払でよいとの回答 27.7%を大幅に上回った。登録に至らなかった場合に登録料相当分を返還請求できるようにするのがよいとの回答は 11.9%に留まった。

### 2.4.2 個別手数料の二段階納付に対する意見の理由

2.4.1 の回答選択肢を選んだ理由を質問し回答を得た。無回答を除き、97 者の回答があった。

手続の簡素化及び国際的ハーモナイゼーションの観点から、一括納付を希望する意見が多数あげられた。ただし、手数料の返還については、手続の煩雑さ及び複雑さから希望しないとの回答が目立った。

一方、登録時に納付要否の判断機会が与えられることなどから、現状の二段階納付で問題を感じていないとの意見もあった。

二段階納付に否定的又は一括納付を希望する意見として以下の回答があった。

- 基本的には出願時に登録可能性を検討した上で出願しているので、一括納付が良いが、登録できなかった場合にまでの費用は納付したくないため返還してほしい。
- 多くの締約国は一括納付制度を採用しているので、日本も採用する方が良いと思う。
- 海外から拒絶応答の依頼を受けることが多いが、たまに日本の納付をせず、却下となるケースがある。二段階納付を採用しているのは、キューバと日本のみと理解しているが、他国同様、納付は1回で済ませるべきだと考える。

- 一括で済んだほうが手続・管理的に負担が少ない。他の主要国は二段階納付ではないので、他の国と同様の方が管理しやすいと思う。
- 一括にしても他国と比べてそれほど高額ではない。返還するよりも、特許庁、出願人、代理人のすべての手間が少ない。
- 議定書は手続が簡単で、原則として登録料の納付不要との認識があると思うので、日本の規則を知らなかったために、拒絶理由がないのに登録を受けられないのは出願人にとっての不利益が大きすぎるように思う。
- 他国と同様一括納付が分かりやすく良いと思う。キューバと日本だけ二段階納付という意味が分からない。
- 現行制度はユーザーフレンドリーとも言えるが、他国がほとんど採用していない制度なので、統一されているほうが望ましい。たまに「納付忘れ」の事後対応の相談がくることもある（回復措置はないと回答している）。
- 二段階納付を制度として用いている国がほとんどなく、在外代理人も慣れていないため、何度も注意喚起をする必要がある。一括で納めて、国際調和を図るべきである。一方で、拒絶となった場合に登録料分まで納付するのは不合理である。
- 国際的に二段階納付制度を採用している制度もきわめて少数であること、そのために、日本での拒絶通報が出されずに登録査定が出た場合に、手続が周知されていないため、しばしば納付もれが発生していた。
- 二段階納付の方が出願人にとってコスト面で不利益を被る可能性は低いですが、手間やそもそも二段階納付を求める国がわずかであることを考えると、一括納付とする方がよいと思う。外国の出願人にもその方が、違和感がないように思える。
- 二段階納付は外国の人に評判が良くないと聞く。
- (1) 二段階納付を採用している国は日本を含め3か国しかないこと、(2) 議定書導入時に比べ国内の出願料、登録料が安くなったこと、(3) 日本の審査実務も周知されてきたので、もはや、二段階納付の必要はなく、一括納付としてもよい。
- 日本が議定書に加盟してから、どれだけのクライアントがこの二段階納付で迷惑を被ったか目にしてきた。100を超える国の中で、日本とキューバのみが二段階納付というのは異常だと思う。
- 二段階納付を採用している国の方が少なく、現地代理人において二段階納付をミスすることもあった。国際事務局の発送がおかしくなった期間などもあったことから、このような可能性を考えると二段階納付によって、出願人に不利益をもたらす可能性があると考えられる。また、返還請求ができるのは親切だとは思いますが、実務上煩雑であり、代理人費用と、戻る実費を考えれば、あまり実効性がないか考える。
- 登録料として納付されたものを返還しないことが法的に問題ないよう整備可能であれば一括納付でよいと思う。

二段階納付に肯定的な意見として以下の回答があった。

- ・特に変える理由がない。代理人費用を考えると手間や費用の面で変えるメリットが見いだせない。
- ・回答選択肢①の場合、登録等の手数料を納付することで登録とならない場合に損をするのであれば現状のままが良い。回答選択肢②の場合でも返還請求手続が面倒なので現状のままで良い。
- ・手続が2回発生するので煩雑であるが、審査、登録時の各段階での手数料分だけの納付により費用管理がしやすい。
- ・手間は増えるとしても、登録時に登録要否の判断する機会が欲しい。
- ・それほど高い金額でもなく、二段階納付でも特に問題がないと思われるため（他国でも、公告費用が発生し、結局二段階納付とあまり変わらない）。
- ・登録時に権利要否の判断の機会を与えることによって、使用予定のない登録商標が減り、第三者の商標選択の余地を狭めることがない。特に一括納付で手数料を安くした場合、特定の国から、大量の商標出願がされるおそれがある。
- ・本来は一括納付ということになるが、現在の納付方法に慣れてきていること、二段階納付が我が国の提案だと思っているので、現在の納付方法で良い。

出願時に全ての手数料を一括納付した上で、登録に至らなかった場合に登録料相当分を返還請求することとした場合、手続の複雑さが海外クライアントや代理人の負担になることは考えられないか、国内代理人事務所にヒアリングして回答を得た。

出願時の一括納付とし、登録にならなかったとしても、返還手続のためだけに代理人費用や送金手数料の発生が想定されることや、返還手続が複雑になるため、返還請求制度は必要なしとする、との意見が大勢を占めた。

- ・登録査定となってもクライアント側が納付を忘れたことが過去に3回ぐらい経験がある。一括納付であればそれがなくなるので助かる。ただし、返還請求は手続が煩雑になるので避けたい。返還請求するくらいなら今のままでよい。
- ・日本の二段階納付であるが、同制度採用後相当期間も経過し、また、同制度を採用する国は、日本とキューバの2か国しか存在しないこともあって、海外の大手企業の担当者及び現地代理人弁護士、弁理士は、この日本の制度を理解しているのではないかと思われる。また、納付期限を徒過してもMM20の提出で延命措置ができる。返還請求（還付請求）は、出願人も代理人も手間が増えるとは考える。また、そのような制度を採用している国はないであろうが、日本は相對審査を行うので、欧州のように相對審査を行わない国と比較すれば、出願後の拒絶率も高いとは推察され、還付請求制度も選択的にあってもよいかもしれない。
- ・二段階納付であるが、海外クライアントにとっては、なくして欲しいことは間違いない。外国から忘れるので困るという指摘がある。返還請求について日本の代理人がすることになるのであれば、複雑な手続はなくして欲しい。
- ・国際協調や納付忘れを考えると一括納付でよい。登録査定になった後に登録料を払わなかったり、代理人を付けて登録する商品・サービスを見直したりすることはまずな

い。払わないのは、事業の状況が変わったなど特別な場合だけである。そうであれば、一括納付で問題はない。返還請求については、それを採用している国がないのに、真面目に日本だけ返還を設けるのは、ハーモナイズの観点から問題ではないだろうか。また、出願人は、議定書出願が各国別出願の料金より安く出願手続ができているため、返還請求の制度がなくても十分に利益を享受できており、特に返還請求を求めるニーズはないと思われる。

- ・返還制度があれば、海外クライアントに案内はするが、クライアントからは、返還請求が面倒だと苦情が来ることは想定される。また、我々の作業負担も大きい。
- ・海外はほとんど一括納付である。海外では拒絶になっても返金はないので、日本もそれに合わせてもよいのではないか。料金についても、日本は良心的で出願だけなら非常に安価である。返還制度が導入されたとして、料金が高ければ返還請求してよいが、手間がかかるのは避けたい。また、送金手数料を相殺して残らないのでは意味がないから、請求をするのは高額の場合となろう。
- ・出願時にもらった登録料を返還しないことで法的に問題がないのであれば、他国に合わせて、一括納付の返還なしでよいのではないか。
- ・海外では一括納付が主流であるから、海外クライアントから問題であるとの指摘はないだろう。返還請求は、手続が複雑になることや送金費用を考えると好ましくない。
- ・出願時の手数料一括納付でよいと思う。ほとんどの国はそうであるから、海外ユーザーには違和感はないだろう。返還請求可能にしても、代理人費用や送金費用を考えると海外ユーザーにあまりメリットはないと思う。
- ・手続の簡素化のために出願時の一括納付がよい。議定書は個人レベルの出願は少なく、企業・団体の出願が多いので費用の問題ではなく、いかに手続を簡易にするかが重要だ。登録料の還付は制度が複雑になるので避けるべきだ。二段階納付は、登録料の払い忘れが発生する問題がある。日本代理人の手続は登録査定を受取り、出願人に登録料を納付するように連絡して終わる。納付指令は直接国際事務局から出願人に送られるので、日本の代理人は管理できない。
- ・返還請求制度があれば、利用する。面倒ではあるが、区分数が多ければ、印紙代はかなりの金額になる。
- ・海外では一括納付が主流であるから、海外クライアントから問題であるとの指摘はないだろう。返還請求は、手続が複雑になることや送金費用を考えると好ましくない。

返還請求制度を設けた場合、区分数に応じて還付額が変わるときに、区分数に応じて（還付額に応じて）利用の判断をする場合があるか、国内代理人事務所にヒアリングして回答を得た。

クライアント（企業）の立場から、代理人費用及び送金費用を考慮してメリットがある範囲での返還請求になるとの意見が多かった。

- ・代理人費用や送金費用とのバランスで、多少の金額でも受け取る企業、あるいはある程度の金額が戻らないと請求しない企業もあると思われるので、その企業の考え方によるだろう。
- ・返還請求とした場合、送金費用等を勘案すれば、請求額が5万円以下ならメリットはないだろう。
- ・特に想定はできないが、クライアントの意向に沿うことになるだろう。
- ・区分数が多くなれば返還請求の意義はあるが、例えば、1区分であれば返還される金額は28,200円で、送金手数料を考慮すればほとんど意味がない。
- ・返還請求は国内代理人がやるとして、1区分ならやらないと思う。3区分はないと返還に見合わない。5万円程度だろう。
- ・返還制度があれば必ずクライアントに案内はするし、区分数が少なくとも依頼人が希望すれば必ず返還請求を行う。

還付請求手続が国際事務局経由で行われるとした場合について、国内代理人事務所にヒアリングして意見を聞いた。

- ・国際事務局経由でなくても、指定官庁への申請で特に問題ないと思う。
- ・作業負担は増やしたくないのでこの案には賛成しない。
- ・なぜ国際事務局経由なのかよく分からないが、クライアントの意向によると思う。

出願時に全ての手数料を納付する支払う一括納付（還付請求無し）にした場合、登録に至る出願と拒絶される出願の料金が同額であることについて、制度上の疑念や海外の代理人又はクライアントからの意見は想定されないか、国内代理人事務所にヒアリングして回答を得た。

海外ユーザーには、一括納付で、登録に至る出願と拒絶される出願の料金が同額であることに慣れているので、問題ないとの意見が多かった。

- ・登録された場合と拒絶の場合で料金が同じことに関しては、特許庁の印紙代がさほど高くないので不公平感にはつながらないだろう。
- ・海外で返還制度を採用している国はないであろう。そうであれば、一括納付にした場合、海外のクライアントにとっては制度が自国のものに近づくので、よいのではないか。
- ・諸外国では登録料も含んだ一括納付であるから、仮に日本がそのような制度を採用したとしても抵抗はないであろう。
- ・海外では一括納付なので、日本もそれらにハーモナイズするというのであれば説得力はある。

- ・登録の有無で料金が同じになることに海外ユーザーは慣れている。二段階納付で登録料を払うときよりも、トータルで安くなるのであれば海外ユーザーからクレームはないだろう。
- ・大きな問題にはならないのではないかと。日本クライアントは、海外において一括納付であることに抵抗は感じていないし、拒絶になってお金が戻って来ないのは何故かと聞かれたこともない。同じように海外クライアントも、登録に至る出願と拒絶される出願の料金が同額であることについて嫌がる人はいないのではないかと。例外として、UAE 等の中東諸国では、一括納付の金額が非常に高額で、請求すれば戻ってくるので、全部拒絶されたときは返還請求することはある。

登録料という概念を捨てて出願時費用のみとする場合（例えば、「拒絶率を考慮し出願料+登録料より安く料金設定する」など）、国内出願と料金体系が相違することになっていても良いか国内代理人事務所にヒアリングして回答を得た。

海外ユーザーは、国内出願と料金体系が相違することに問題を感じないだろうとの意見が多かった。国内ユーザーも議定書はそのような制度と理解するから問題はないとする一方で、相違することを問題とする声が出るかもしれないので、国際調和等そのようにする理由が明確になっている必要があるとの意見があった。

- ・海外クライアントにとっては、議定書はそのようなものだと思えるから、直接出願した場合と料金体系が違うことを問題にすることは少ないように思う。
- ・国内出願よりも一括納付の場合が高額になったとしても、海外ユーザーは通常は代理人を使わずに議定書出願するので問題ないだろう。国内の料金体系と議定書の料金体系が違っていてもよいのではないかと。国内で二段階納付を採用し、議定書出願で一括納付としている国もある（例えば、タイ、ベトナム等）。一括納付の場合に現行の出願料+登録料よりも少し安くなるのならその方がよい。
- ・議定書出願のみ現行の出願料+登録料よりも少し安く設定すると、日本を指定した外内の立場からは問題ないが、国内ユーザーからの不満は懸念される。一方、設定した料金が適正であること、制度調和の必要があることが言えれば納得してもらえないのではないかと。
- ・国内ユーザーは、議定書の制度はそのようなものと理解するであろうから、違っていても反対意見はでないと思う。
- ・日本のユーザーは、国内制度は今のままの二段階納付でよいとの意見が多いと思われ、外内について返還なしの一括納付にしたとしても、その違いについて反対意見はないと思う。
- ・「出願料+登録料」よりも安く料金を設定すると、国内ユーザーから議定書出願だけ安くなるのはおかしいという意見が出てもおかしくない。現在の「出願料+登録料」と同額にしてもよいのではないかと。国内と海外の不公平感はなくなるし、海外ユーザー

からもそれに対して否定的な意見はないと思う。

- ・一括納付で、現在の「出願料+登録料」よりも安い料金であれば喜ばれるであろう。国際的にハーモナイズした方がよい。国内の料金体系と差があってもやむを得ないのではないか。極端に料金が違わなければよい。
- ・国内も手続の簡素化のために一括納付にした方がよい。ただし、防衛的にライフサイクルの短い商標を多く出す企業は、最初に全ての手数料を納付することを嫌がるかもしれないが、全体では制度向上につながると思う。議定書と国内出願とで料金体系が違うことが問題になるぐらいならば、現在の二段階納付のままでよい。
- ・議定書ルートで日本に入ってきた商標と、通常の国商標出願において、拒絶率に違いがどの程度あるか分からないため即答しがたいが、かりに特段の差異がないとして、やはり、料金に格差ができれば、内外人不平等（特に議定書で我が国を指定できない日本国民には不平等）と言わざるを得ない。
- ・海外から議定書出願した場合と直接出願した場合で、料金体系が異なるのは望ましくない。なるべく均一になるのがよい。しかし、一括納付が海外の主流であるから、拒絶率を考慮した料金を設定して、一括納付することもあり得るだろう。
- ・WIPO の規定の範囲内であればクレームはないだろう。

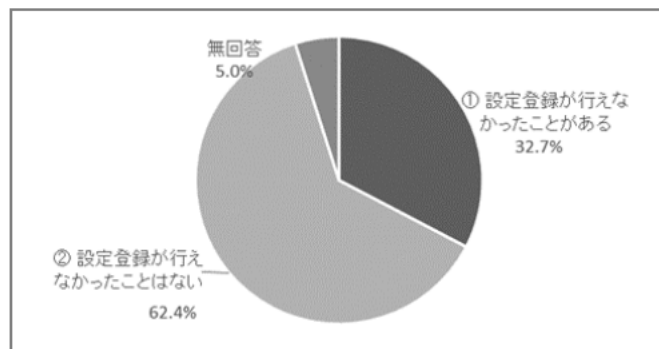
### 2.4.3 個別手数料の不払いによる登録不能の事例

二段階目（審査後、登録時）の個別手数料の納付忘れにより日本での設定登録が行えなかったことがあるか、国内代理人事務所に質問票を送付し回答を得た。

表 3. 登録不能の事例

回答選択肢	回答数	回答率
①設定登録が行えなかったことがある	33	32.7%
②設定登録が行えなかったことはない	63	62.4%
無回答	5	5.0%
総計	101	100%

図 2. 登録不能の事例



個別手数料の納付忘れにより日本での設定登録が行えなかったことがないとする回答が 62.4%で、設定登録が行えなかったことがあるとの回答 32.7%を上回った。



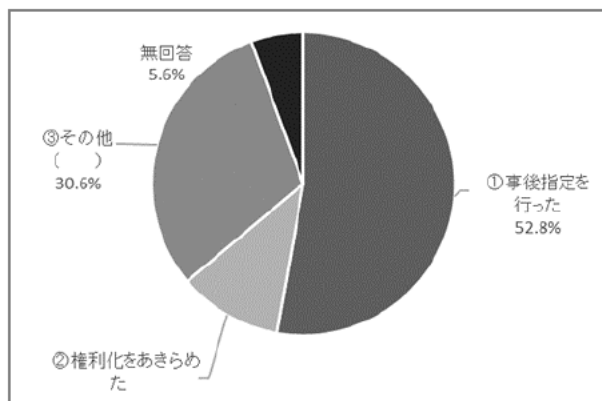
## 2.4.4 個別手数料の不払いによる登録不能後の対応

個別手数料の納付忘れにより日本での設定登録ができなかったときに、どのように対応したかを質問し回答を得た。

表 4. 登録不能後の対応

回答選択肢	回答数	回答率
①事後指定を行った	19	52.8%
②権利化をあきらめた	4	11.1%
③その他 ( )	11	30.6%
無回答	2	5.6%
総計	36	100%

図 3. 登録不能後の対応



事後指定を行ったとする回答 52.8%が、権利化をあきらめたとする回答 11.1%を上回った。

具体的な回答では以下のとおり、その後の対応は海外代理人（本国の代理人）によるため把握していない又は代理人に委ねているとの意見が多かった。

- ・特に現地代理人から報告がなかったため、その後どうしたか分からない。
- ・二段回目の納付の連絡を十分にしているにもかかわらず、外国代理人が読み落として、国際事務局に対して納付を行わなかったケースが何件もあった。
- ・特に現地代理人から報告がなかったため、その後どうしたか分からない。
- ・二段回目の納付の連絡を十分にしているにもかかわらず、外国代理人が読み落として、国際事務局に対して納付を行わなかったケースが何件もあった。
- ・納付は日本代理人によるものではないので納付忘れではなく、現地の意思で払わなかったのだと理解した。
- ・国際段階で回復手続を行ったらしい。
- ・当所において代理しなかった事件（多分、拒絶通報が発行されなかった事件）であるが、その事件の現地代理人から、納付忘れの救済手段について問い合わせを受けたことがある。既に特許庁において無効処分がなされていたため、救済できなかったが、無効処分の前に、特許庁から、国際事務局経由で現地代理人に、あるいは日本の代理人がいれば、そちらに未納の通知を出すことにより、問題は回避できるものと思われる。
- ・国際事務局への代理人が国際事務局へ MM20 を提出して延命したケースがあり（よって設定登録された。）二段階納付がされていないため、先願としてペンディングになり続けている商標が存続しつづけるのも問題と考える。
- ・その後の手続を行ったかどうかの連絡が来なかったため不明である。
- ・相談されたが、当時は追納できなかったためその旨伝え、その後は不明である。

### 3. まとめ

マドリッド協定議定書における個別手数料の支払について調査し、特に日本における二段階納付についてユーザーから意見・要望を収集した。

マドリッド協定議定書における国際登録料は、「基本手数料」、各締約国の指定についての「付加手数料」、及び、商品及びサービスの区分数が3を超える場合における1区分ごとの「追加手数料」により構成され、締約国は、「付加手数料」及び「追加手数料」に代えて「個別手数料」の支払を受けることを選択することができる。個別手数料を二段階に分けて徴収するか否かは各締約国の任意であるところ、現在、個別手数料の支払を受けることを選択している61の締約国中、二段階納付制度を採用している締約国は日本、キューバ、ブラジルの3か国のみである。

調査対象国・地域における知的財産庁では、マドリッド協定議定書の個別手数料のみならず、国内の商標出願についても手数料は出願時に一括して徴収している官庁が多く、国内の手数料を出願時と登録時の二段階に分けて徴収しているのはトルコ、韓国及びフィリピンのみであった。

海外知的財産庁への質問票調査により、個別手数料の額が国内の商標出願における出願料と登録時の登録料との合計額よりも低いかそれとも同額かを質問したところ、フィリピンの知的財産庁は、当該合計額を個別手数料とほぼ同額に設定しており、国際登録が拒絶として確定した場合においても、登録料相当額等は返金しないとのことであった。

国内外ユーザーへの質問票及びヒアリング調査では、現在日本が採用する個別手数料の二段階納付制度よりも、出願時に手数料を一括して納付する一括納付制度を希望する声が強かった。

一括納付制度を選好する理由としては、二段階納付制度を採用している国が極めて少数であることから納付忘れのおそれがあること、及び、国際的な制度調和の観点を指摘する意見が多くあげられた。

また、一括納付制度を採用した際に、登録に至る出願と拒絶される出願の料金が同額であることについては大きな問題ではなく、登録にならなかった場合に返還請求を設けるかについては、返還手続のためだけに代理人費用や送金手数料の発生が想定されること、制度が複雑になることから必要ないとする意見が多かった。

さらに、一括納付制度を採用した際に、国内商標登録出願と国際商標登録出願で料金体系が異なることについても、国際調和等の理由が明確になれば問題ないとの意見が多かった。

## 第Ⅲ部 マドリッド協定議定書における基礎要件



## 1. マドリッド協定議定書における基礎要件の現状

国際出願は、本国官庁の商標出願又は商標登録を基礎として行わなければならない（議定書第3条(1)）。また、国際出願とその基礎とされる出願又は登録との間には、i) 名義人、ii) 標章及びiii) 指定商品役務の同一性が必要とされる。出願申請書類(MM2)には、基礎出願の出願日と出願番号、基礎登録の場合はその登録日と登録番号を記載しなければならない。

本国官庁は、出願適格の認証、基礎登録・基礎出願の同一性の認証、国際出願記載不備の有無の確認等を行い、国際出願の願書の記載事項が基礎出願又は基礎登録の記載事項と一致している旨を証明する。基礎登録・基礎出願の同一性の認証における、標章及び商品役務の範囲の同一性は本国官庁の裁量により判断される。

### 【議定書第3条(1)(2)】 国際出願

- (1) この議定書に基づくすべての国際出願は、規則に定める様式の願書によって行う。本国官庁は、国際出願の願書の記載事項が基礎出願又は基礎登録の記載事項と一致している旨を証明する。この場合の基礎出願又は基礎登録の記載事項は、本国官庁による証明の時点におけるものとする。さらに、本国官庁は、次の事項を当該願書に記載する。
  - (i) 基礎出願については当該基礎出願の日及び番号
  - (ii) 基礎登録については当該基礎登録の日及び番号並びに当該基礎登録の出願の日及び番号  
本国官庁は、また、自己が国際出願を受理した日を当該願書に記載する。
- (2) 出願人は、保護を受けようとする標章に係る商品及びサービスを指定しなければならないが、可能な場合には、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ニース協定に規定する国際分類に従って1又は2以上の類を指定する。出願人が類を指定しなかった場合には、国際事務局が指定された商品及びサービスについて当該国際分類中の適当な類を指定する。出願人が指定した類は、国際事務局が本国官庁と協力して行う調整に服するものとする。本国官庁と国際事務局との間で意見の相違がある場合には、国際事務局の意見が優先する。

### 【第9規則】 国際出願に関する要件

- (d) 国際出願は、次のことを証明する本国官庁の宣言を含まなければならない。
  - (i) 国際事務局に提出するための出願人による国際出願の申請を本国官庁が受理した日又は第11規則(1)の規定に従い受理したとみなされる日
  - (ii) 国際出願に記載された出願人が、それぞれ場合に応じ、基礎出願に記載された出願人又は基礎登録に記載された名義人と同一であること
  - (iii) (4)(a) (viiの2) から(xi)までの規定にいう表示であって、国際出願に記載された

表示が、それぞれ場合に応じ、基礎出願又は基礎登録にも表示されていること。

- (iv) 国際出願の対象となっている標章が、それぞれ場合に応じ、基礎出願又は基礎登録におけるものと同一であること
- (v) 基礎出願又は基礎登録において標章の識別性ある特徴として色彩が主張されているときは、同一の主張が国際出願に含まれること、又は基礎出願若しくは基礎登録で主張されることなく、国際出願において標章の識別性ある特徴として色彩が主張される場合は、基礎出願又は基礎登録における標章が主張されているとおりの色彩であるか、又は色彩の組み合わせであること、及び
- (vi) 国際出願に表示された商品及びサービスが、それぞれ場合に応じ、基礎出願又は基礎登録に記載される商品及びサービスの指定に含まれていること

なお、2019年7月のWIPO第17回マドリッド作業部会において、基礎登録と国際登録の同一性について規定されている議定書3条(1)の記載に併せて、第9規則(5)(d)(iv)を改正することが議論されている<sup>120</sup>。すなわち、第9規則9(5)(d)(iv)においては本国官庁が認証すべき事項として、国際登録と基礎出願又は登録とが同一"...is the same as..."であることを規定しているが、この記載が、議定書第3条(1)での記載"...correspond to..."よりも厳格に判断されるかのような記載ぶりであり、そのような疑義を解消するためとして文言を修正する改正案が議論されている。

---

<sup>120</sup> WIPO 「Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks /MM/LD/WG/17/8/Paragraph 5」  
[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm\\_ld\\_wg\\_17/mm\\_ld\\_wg\\_17\\_8.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_8.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

## 2. マドリッド協定議定書における基礎要件の各国比較調査

### 2.1 各国の状況

#### 2.1.1 米国

マドリッド協定議定書についての基礎要件及び本国官庁による同一性の認証については、次の法令・ガイドラインに定められている。

##### 【米国商標法】<sup>121</sup>

##### 第 62 条(15 U.S.C § 1141 b)

国際出願の証明 (a) 証明手続。 国際登録の出願及び所定の手数料の納付があったときは、長官はその国際出願を、国際出願に含まれている情報がその証明時において基礎出願又は基礎登録に含まれている情報と一致していることを証明する目的で審査しなければならない。

##### 【米国商標規則】<sup>122</sup>

##### PART 7

§ 7.11 Requirements for international application originating from the United States.

§ 7.12 Claim of color.

§ 7.13 Certification of international application.

##### 【TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE(TMEP)】<sup>123</sup>

1902.02(d) Reproduction (Drawing) of Mark

1902.02(f) Identification of Goods/Services

1902.03 Certification of International Application by USPTO

#### 2.1.2 欧州

マドリッド協定議定書についての基礎要件及び本国官庁による同一性の認証については、次の法令・ガイドラインに定められている。

##### 【欧州商標理事会規則(EU)2017/1001】<sup>124</sup>

<sup>121</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 米国商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou.pdf> (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>122</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 米国商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12日) <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current> (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>123</sup> USPTO「TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE(TMEP), Chapter 1900 - Madrid Protocol」<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1900d1e1.html> (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>124</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 欧州連合/欧州共同体 欧州商標理事会規則(EU)2017/1001」

## 第 184 条 国際出願の様式及び内容

- (5) 国際出願の審査により、次に掲げる瑕疵の何れかが判明した場合は、EU 知的財産庁は、同庁が定める期間内に当該瑕疵を是正するよう出願人に求めるものとする。
- (a) 国際出願が(1)にいう様式を使用して行われておらず、当該様式が要求する表示及び情報のすべては含まれていないこと
  - (b) 国際出願に含まれる商品及びサービスの一覧が、基本 EU 商標出願又は基本となる EU 商標に表示されている商品及びサービスの一覧に包含されていないこと
  - (c) 国際出願の対象である標章が、基本 EU 商標出願又は基本 EU 商標に表示されている標章と同一でないこと
  - (d) 商標に係る国際出願における権利の部分放棄又は着色クレーム以外の表示が、基本 EU 商標出願又は基本 EU 商標にも表示されていないこと
  - (e) 色彩が国際出願において当該標章の識別上の特徴としてクレームされている場合において、基本 EU 商標出願又は基本 EU 商標が前記の色彩と同一の色彩でないこと

### 【GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADE MARKS】

125

#### Part M INTERNATIONAL MARKS

##### 2.1.3 Forms

###### 2.1.3.2 Basic mark

The reproduction of the mark must be identical.

##### 2.1.4 Examination of the international application by the EUIPO

### 2.1.3 英国

マドリッド協定議定書についての基礎要件及び本国官庁による同一性の認証については、次の法令・ガイドラインに定められている。

### 【Trade marks manuals- International examination guide】<sup>126</sup>

#### 2.2 Basic Requirements for using the Madrid System

Requires a UK application/registration

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou\\_rijikai.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou_rijikai.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>125</sup> EUIPO 「GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADE MARKS, Part M INTERNATIONAL MARKS」

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803422/1788232/trade-mark-guidelines/part-m-international-marks> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>126</sup> UKIPO 「Trade marks manuals- International examination guide-2.2 Basic Requirements for using the Madrid System」

<https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/international-examination-guide> (最終アクセス日：2020年2月12日)



## 2.1.4 スイス

マドリッド協定議定書についての基礎要件及び本国官庁による同一性の認証については、次の法令・ガイドラインに定められている。

### 【スイス商標規則】<sup>127</sup>

#### 第6章 商標の国際登録

#### 第1節 国際登録の出願

#### 第48条 連邦庁による審査

- (1) 連邦庁に提出された出願が、商標法若しくは本規則の下でみたすべき形式的要件に合致していない場合、又は所定の手数料が納付されていない場合は、連邦庁は出願人に瑕疵を除去するための期間を与えなければならない。
- (2) 瑕疵が連邦庁によって与えられた期間内に除去されない場合は、出願は拒絶される。例外的措置として、連邦庁は追加の期間を与えることができる。

## 2.1.5 ドイツ

マドリッド協定議定書についての基礎要件及び本国官庁による同一性の認証については、法令・ガイドライン及びDPMAのウェブサイトにも、規定又は解説等は確認できなかった。

## 2.1.6 イタリア

マドリッド協定議定書についての基礎要件及び本国官庁による同一性の認証については、法令・ガイドラインに規定は確認できなかった。

UIBMのウェブサイトにも、マドリッド協定議定書に参加している国へは、WIPO事務所を通じてイタリア国内ブランドの国際的な拡張ができると解説され、WIPOウェブサイトへのリンクが設けられている<sup>128</sup>。

マドリッド協定議定書出願の申請先はUIBMではなく、CCIAA（Chamber of Commerce, Industry, Agriculture and Artisanhip）とされているが、基礎要件を含む申請要件やCCIAAでの認証手続は記載されていない<sup>129</sup>。

<sup>127</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、スイス商標規則」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/switzerland/trademark/index.html>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>128</sup> UIBM「Marchio Internazionale」<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchio-internazionale>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>129</sup> UIBM「Procedura di estensione internazionale del marchio italiano tramite la WIPO – con deposito in CCIAA」

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchio-internazionale/procedura-di-estensione-internazionale-del-marchio-italiano-tramite-la-wipo-con-deposito-in-cciaa>（最終アクセス日：2020年2月12日）

### 2.1.7 ノルウェー

マドリッド協定議定書についての基礎要件及び本国官庁による同一性の認証については、次の法令・ガイドラインに定められている。

【ノルウェー商標法】<sup>130</sup>

第 68 条 ノルウェー工業所有権庁による出願の処理

【ノルウェー商標規則】<sup>131</sup>

第 43 条 基礎となる国内出願又は登録

### 2.1.8 トルコ

マドリッド協定議定書についての基礎要件及び本国官庁による同一性の認証については、法令・ガイドラインに規定はなかったが、トルコ特許商標庁のウェブサイト「国際的な商標登録を取得するために、関連する本国官庁（TÜRKPATENT）で登録商標又は商標登録申請書を持っていることが必須である。本国官庁（TÜRKPATENT）を介して、国際商標登録申請を WIPO へ提出しなければならない」と解説されている。

### 2.1.9 オーストラリア

マドリッド協定議定書についての基礎要件及び本国官庁による同一性の認証については、次の法令・ガイドラインに定められている。

【オーストラリア商標法】<sup>132</sup>

第 189A 条 マドリッド議定書の施行規則

【オーストラリア商標規則】<sup>133</sup>

規則 17A.8 登録官の職務

【Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure】<sup>134</sup>

Part 60 - The Madrid Protocol

<sup>130</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, ノルウェー商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/norway-shouhyou.pdf> (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>131</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, ノルウェー商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/norway-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/norway-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>132</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, オーストラリア商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou.pdf> (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>133</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, オーストラリア商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou_kisoku.pdf)

<sup>134</sup> IP Australia 「Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure- Part 60 - The Madrid Protocol」

[http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade\\_marks\\_examiners\\_manual.htm](http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm) (最終アクセス日: 2020年2月12日)

## 2.4 Certifying Process the marks are identical

### 2.1.10 ニュージーランド

マドリッド協定議定書についての基礎要件及び本国官庁による同一性の認証については、次の法令・ガイドラインに詳細は規定されていないが、IPONZ のウェブサイト<sup>135</sup>に、マドリッド議定書を使用した国際出願を申請するには、ニュージーランドの商標出願又は登録が必要であると解説されている<sup>135</sup>。

### 2.1.11 中国

マドリッド協定議定書についての基礎要件及び本国官庁による同一性の認証については、次の法令・ガイドラインには定められていないが、中国国家知識産権局のウェブサイト<sup>136</sup>に「マドリッド国際商標登録の申請方法」<sup>136</sup>の説明がある。

#### マドリッド国際商標登録の申請方法

##### (2) 適用条件

国際登録を申請する商標は、すでに中国で登録されている商標、又はすでに中国で登録を申請して受け入れられている商標である。

### 2.1.12 韓国

マドリッド協定議定書についての基礎要件及び本国官庁による同一性の認証については、次の法令・ガイドラインに定められている。

#### 【韓国商標法】<sup>137</sup>

第9章「標章の国際登録に関するマドリッド協定に対する議定書」による国際出願

第1節 国際出願等

第169条 国際出願の手續

第171条 記載事項の審査等

#### 【韓国商標審査基準】<sup>138</sup>

<sup>135</sup> IPONZ 「Prepare to apply for NZ Office of Origin trade marks」

<https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/international/prepare-to-apply-nzoo/>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>136</sup> CNIPA 「如何办理马德里商标国际注册申请（二）申请条件」

[http://sbj.cnipa.gov.cn/gjzc/201708/t20170823\\_268610.html](http://sbj.cnipa.gov.cn/gjzc/201708/t20170823_268610.html)（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>137</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 韓国商標法」

<http://www.choipat.com/menu31.php?id=26&category=0&keyword=>（最終アクセス日：2020年2月12日）

第9部 国際商標審査基準の特例  
第1章 指定商品審査の特例  
1. 商品分類についての審査

### 2.1.13 インド

マドリッド協定議定書についての基礎要件及び本国官庁による同一性の認証については、次の法令・ガイドラインに定められている。

【インド商標法】<sup>139</sup>

第4A章 マドリッド議定書に基づく国際登録による商標保護に関する特別規定  
第36D条 インドを本国とする国際出願

【インド商標規則】<sup>140</sup>

第IV章 マドリッド議定書に基づく国際登録による商標の保護に関する特別規定  
規則66 インドが本国である国際出願の確認及び証明

【THE MADRID PROTOCOL: A ROUTE TO GLOBAL BRANDING】<sup>141</sup>

4. FILING YOUR INTERNATIONAL TRADE MARK APPLICATION – BEST PRACTICES

4.1. REQUIREMENTS: ENTITLEMENT, BASIC MARK IN INDIA

### 2.1.14 シンガポール

マドリッド協定議定書についての基礎要件及び本国官庁による同一性の認証については、次の法令・ガイドラインに定められている。

【シンガポール商標法】<sup>142</sup>

マドリッド議定書等

<sup>138</sup> JETRO 「韓国商標審査基準 2018.1.1. 基準」  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/kr/ip/law/trademark2018.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/trademark2018.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>139</sup> 特許庁 「諸外国の法令・条約等, インド商標法」  
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>140</sup> 特許庁 「諸外国の法令・条約等, インド商標規則」  
[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>141</sup> CGPDTM 「THE MADRID PROTOCOL: A ROUTE TO GLOBAL BRANDING JANUARY 2018」  
[http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOGuidelinesManuals/1\\_93\\_1\\_THE\\_MADRID\\_PROTOCOL.pdf](http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOGuidelinesManuals/1_93_1_THE_MADRID_PROTOCOL.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>142</sup> 特許庁 「諸外国の法令・条約等, シンガポール商標法」  
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

第54条 マドリッド定書等を発効させる規定を制定する権限

【シンガポール商標国際登録規則】<sup>143</sup>

規則 27 国際登録出願 (3)

【Work Manual: International Applications where Singapore is the Office of Origin】

<sup>144</sup>

7. FILING AN INTERNATIONAL APPLICATION

### 2.1.15 フィリピン

マドリッド協定議定書についての基礎要件及び本国官庁による同一性の認証については、次の法令・ガイドラインに定められている。

【Philippine Regulations Implementing the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (2017)】<sup>145</sup>

RULE 5. Minimum Requirements for Acceptance of International Applications filed with the IPOPHL as Office of Origin.

RULE 6. Examination of International Applications with the IPOPHL as Office of Origin.

<sup>143</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, シンガポール商標国際登録規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-s\\_touroku\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-s_touroku_kisoku.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>144</sup> IPOS「Work Manual: International Applications where Singapore is the Office of Origin」

[https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm\\_work-manual\\_20-office-of-origin\\_jun2017.pdf](https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_20-office-of-origin_jun2017.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>145</sup> WIPO「PHILIPPINE REGULATIONS IMPLEMENTING THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS OF 2017」<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph192en.pdf> (最終アクセス日: 2020年2月12日)

## 2.2 各国知的財産庁の基礎要件に関する考え方

調査対象国・地域の知的財産庁へ、マドリッド協定議定書の基礎要件についてどのような考えをもっているか理由とともに質問した<sup>146</sup>。

ノルウェー産業財産庁、オーストラリア知的財産庁、ニュージーランド知的財産庁は基礎要件を撤廃すべきとの意見であったが、他の知的財産庁は概ね維持すべきとの意見であった。

知的財産庁 <sup>147</sup>	各知的財産庁の回答
米国特許商標庁	選択肢① 基礎要件は維持すべき
欧州連合知的財産庁	選択肢① 基礎要件は維持すべき
英国知的財産庁	<p>選択肢① 基礎要件は維持すべき</p> <p>理由： 現在、UKIPO は「出願資格」と「基礎標章」の要件に満足している。「セントラルアタック」の機能を持つことは、マドリッドシステムのユーザーにとって不可欠であり、「基礎商標」を持つことは、特に名義人が表明されていない場合に、国際事務局が受理する国際出願の品質を保証する。</p>
スイス知的財産庁	<p>選択肢① 基礎要件は維持すべき</p> <p>理由： 基礎商標は、マドリッドシステムの基本である。それがなければシステムは別のものになる。現段階で、基礎要件を撤廃するような根本的な変化は適切であるとは考えない。</p>
ドイツ特許商標庁	回答なし
イタリア特許商標庁	回答なし
ノルウェー産業財産庁	<p>選択肢③ 基礎要件を撤廃すべき</p> <p>理由： ・マドリッドシステムをよりユーザーフレンドリーにし、複雑さを軽減し、効率を高めるために撤廃すべきである。 ・意匠ジュネーブ改正協定など、他の条約には同様の要</p>

<sup>146</sup> 質問票には以下の選択肢を設けた。

- ①基礎要件は維持すべき
- ②基礎要件は緩和すべき
- ③基礎要件を撤廃すべき
- ④その他

<sup>147</sup> 中国は、中国国家知識産権局から回答が得られなかったため、中国事務所に同様の質問をして回答を得た。

	<p>件はない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・そのようなマドリッドシステムは、本国知的財産庁の領土外で取引するための市場を持っている所有者にとってより簡単な選択肢となる。</li> <li>・（基礎出願／登録がなくなり）1つの国際登録のみに集中できるため、所有者にとって便利である。</li> <li>・基本要件の削除は、取引のために選択した市場の言語とは別の言語を使用する、締約国の所有者のためのユーザーフレンドリーなシステムであることを意味する。</li> </ul>
トルコ特許商標庁	回答なし
オーストラリア知的財産庁	<p>選択肢③ 基礎要件を撤廃すべき</p> <p>理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・オーストラリアは、マドリッドシステムの使用に対する障害を取り除くため、基礎商標の撤廃を支持している。基礎要件の撤廃により、輸出業者は、参入する市場に応じて異なる道筋で商標出願をすることができる。</li> <li>・また、基礎を緩和するための要件も支持している。</li> </ul>
ニュージーランド知的財産庁	WIPO マドリッド作業部会における、従前のセッションで概説された IPONZ の立場を参照して欲しい。
中国法律事務所	<p>選択肢① 基礎要件は維持すべき</p> <p>理由：</p> <p>現段階では、緩和又は撤廃の理由又はニーズがないと考える。</p>
韓国特許庁	選択肢② 基礎要件は緩和すべき
インド特許意匠商標総局	<p>選択肢④ その他</p> <p>理由：</p> <p>CGPDTM ではこの問題について検討していない。ただし、出願人の同一性と出願の真正性を認証するためには、基礎的な商標の要件に関するシステムが不可欠であると思われる。</p>
シンガポール知的財産庁	回答なし
フィリピン知的財産庁	<p>選択肢① 基礎要件は維持すべき</p> <p>理由：</p> <p>基礎要件は合理的であり、出願人が容易に遵守することができる。</p>

## 2.3 海外ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果

### 2.3.1 マドリッド協定議定書の基礎要件に対する意見

調査対象の15か国・地域の法律事務所及び企業18者に質問票を送付し、マドリッド協定議定書の基礎要件についての考えを質問して回答を得た<sup>148</sup>。

ノルウェー法律事務所は撤廃、韓国及びフィリピン法律事務所は緩和で、それ以外の法律事務所はすべて維持すべきとの結果であった。

回答選択肢	回答数
①基礎要件は維持すべき	15 者
②基礎要件は緩和すべき	2 者
③基礎要件を撤廃すべき	1 者
④その他	該当なし

多数を占めた「維持すべき」とした理由は、本国に基礎登録等を有することによる制度の安定性、従属性との関連で「セントラルアタック」の抑止機能の発揮等があげられていた。一方、緩和すべきあるいは撤廃すべき理由としては、基礎出願／登録の範囲の商標（標章／指定商品・サービス）では、他の指定領域において登録を受けることが困難な場合があることがあげられた。

選択肢①[維持]を回答した理由
<p><b>【米国法律事務所】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>基礎要件を維持しなければ、国際登録は不要な商標が増えることになる。</li> </ul> <p><b>【欧州（ドイツ）法律事務所】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>国際登録の基礎要件は、バランスの取れた商標保護を可能にする商標出願の合理的な前提条件を表している。</li> </ul> <p><b>【スイス法律事務所 A】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>基礎要件を撤廃する理由は見いだせない。</li> </ul> <p><b>【英国法律事務所 B】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>基礎要件によって、マドリッド協定議定書が費用を抑えたシステムとして機能する。</li> </ul>

<sup>148</sup> 回答者の具体的な国名と回答は次のとおりである。

No.	回答者	回答選択肢	No.	回答者	回答選択肢
1	米国法律事務所	①	10	トルコ法律事務所	①
2	欧州（ドイツ）法律事務所	①	11	オーストラリア法律事務所	①
3	英国法律事務所 A	①	12	オーストラリア企業	①
4	英国法律事務所 B	①	13	ニュージーランド法律事務所	①
5	スイス法律事務所 A	①	14	中国法律事務所	①
6	スイス法律事務所 B	①	15	韓国法律事務所	②
7	ドイツ法律事務所	①	16	インド法律事務所	①
8	イタリア法律事務所	①	17	シンガポール法律事務所	①
9	ノルウェー法律事務所	③	18	フィリピン法律事務所	②



**【ドイツ法律事務所】**

- ・基礎的な要件はそれほど厳しくない。法的安全性を確保するために、いくつかの最小要件を設定することはよいことである。ただし、場合によっては、基礎出願の保有者が本国に商業上の営業所を持っているという要件と同様に、従属関係が与えられることが問題になる。欧州以外の国の多くのクライアントを代理しているが、欧州又はドイツの商標に基づいて国際登録出願をすることはできない。ハーグ協定の意匠システムはこれをよりリベラルに扱い、本国での基礎的な登録や商業施設の要件はない。

**【トルコ法律事務所】**

- ・国際登録は、基礎出願又は出願人の本国で出願された登録に従属する。この規則を撤廃する必要がある場合、マドリッドシステム全体を改正する必要がある。「すべての締約国の出願人が基礎出願なしに国際登録することができる」という新しいシステムに移行することになる。このシステムは非常に簡易な手続ではあるが、その結果、「従属性」と「セントラルアタック」も撤廃される。これはおそらく、多くの侵害／悪意を目的とした国際登録を引き起こすことになるであろう。

**【オーストラリア法律事務所】**

- ・基礎要件を維持することにより、各ブランド所有者（又は現地代理人）は本国の出願に沿って手続を進めているため、国際登録システムでの手続が平易になる。基礎要件が緩和又は撤廃された場合、本国出願で保護されているものよりもはるかに広い範囲の商品及びサービスについて国際登録が行われるおそれがある。

**【インド法律事務所】**

- ・従属期間中にセントラルアタックの存在意義を維持するため、基礎要件は必要である。

**【シンガポール法律事務所】**

- ・本国とのつながりを維持することが望ましいと考える。そうでなければ、本国の商標と国際登録の間に関係がなくなってしまう。

選択肢②[緩和]を回答した理由

**【韓国法律事務所】**

- ・国際登録の指定商品を、基礎出願又は登録の指定商品の範囲内で管理することは困難である。

**【フィリピン法律事務所】**

- ・マドリッドシステムを介して提出された出願は、商標が本国で登録されていることを示される場合にのみ登録が許可される。そうでない場合、出願人は登録を進めるために優先権の主張を放棄しなければならない。要件を緩和することで、官庁が法律に基づいて商標が登録可能であると判断した場合、基礎出願が登録されるのを待つ必要がなくなる。これは多くの商標権者に利益をもたらす、時間と費用を節約できると信じている。

選択肢③[撤廃]を回答した理由

**【ノルウェー法律事務所】**

- ・他の管轄区域を指定したときに登録され得るためには、係属中の基礎出願に従属しない方がよい。

質問票調査の回答を得た海外法律事務所4者に議定書の基礎要件についてヒアリングし意見を聞いた。

基礎要件は維持すべきとしつつも、同一性のある程度の緩和はあってもよいという意見があった。

**【英国法律事務所 A】**

- ・基礎出願と議定書出願では、同じ(**identical**)であることが原則である。それらが等価(**equivalent**)であることだ。等価の範囲で、どこまで基礎要件を緩和できるかという議論はおもしろいと思う。しかし、どこまでかは、状況によって決まることだろう。
- ・非ラテン系の文字商標について、英国ではその意味が理解できないのであるから、緩和して議定書出願できる範囲にはならないだろう。また、基本的には、国内で使用しない文字についての商標を、基礎とするだけのために出すことはない。

**【英国法律事務所 B】**

- ・基礎出願／登録があってその商標について、各国で権利を取得していくのが原則だ。逆になぜ基礎登録をなくしてしまう必要があるのか理由が分からない。

**【スイス法律事務所 A】**

- ・基礎登録があってそれに一定期間従属するという、現行の制度は維持すべきだ。セントラルアタックで、一つの手続によって各国の商標を潰せる効果は大きい。
- ・ただし、ラテン文字の基礎出願の同一性が緩和されて、それらを基礎にしてアジア圏の文字商標の議定書で出願ができるようになれば利点はある。中国に出願するために、漢字商標で出し直した経験がある。

**【スイス法律事務所 B】**

- ・クライアントの立場からすると、基礎要件はやめてもよい。ハーグ協定のようにダイレクトに出願して良いと思う。WIPOも、基礎要件をなくしてよいという見解だったのでないか。
- ・基礎要件は、基礎となる登録を維持しておきたいという知的財産庁と代理人のファイナンシャル問題が影響しているのではないだろうか。

## 2.4 国内ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果

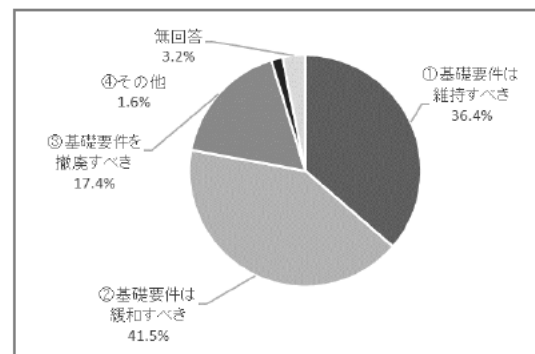
### 2.4.1 マドリッド協定議定書の基礎要件に対する意見

国内企業及び国内代理人事務所に、マドリッド協定議定書の基礎要件について、どのような考えをもっているか質問票を送付し、回答を得た。

表 1. 基礎要件に対する考え

回答選択肢	回答数	回答率
①基礎要件は維持すべき	92	36.4%
②基礎要件は緩和すべき	105	41.5%
③基礎要件を撤廃すべき	44	17.4%
④その他	4	1.6%
無回答	8	3.2%
総計	253	100.0%

図 1. 基礎要件に対する考え



最も多かった回答は「基礎要件を緩和すべき」の41.5%であった。維持すべきか、撤廃すべきかについては前者が36.4%で後者の17.4%を上回った。

「理由」では、基礎要件の緩和を望む意見が多く、標章については完全同一ではなく、ある程度の幅（例えば社会通念上同一）をもたせるべき、指定商品・サービスについても各国により認められる記述が異なることから、ある範囲の幅をもたせるべきとの意見が多く見られた。

基礎要件を緩和すべきとの意見として次の質問票による回答があった。各国で認められる指定商品・サービスの記述が違うため、それらに対応して基礎出願等の指定商品・サービスの柔軟な同一性の範囲を認めて欲しいとの意見が多かった。

- ・商標の同一性の審査の基準についてはかなり厳しいと認識しているので緩和してもいいのではと考える。一方で、商品・サービスの緩和についてはあまり必要性を感じていない。
- ・基礎となる商標との一致性が厳格であるため、国際出願用の基礎出願を行わなければならない場合があり、出願手続及び登録後の管理が煩雑となる。
- ・標章については国ごとに多少異なる場合があるため、社会通念上同一の範囲まで緩和してほしい。
- ・異なる国にあるグループ会社の商標を、名義は各々のままで、受理のみ本社で行なおうとした際に障害となる。
- ・指定商品等で、明らかに指定国で補正を求められることが分かっているにもかかわらず、基礎出願／登録での指定商品等と同一又はその範囲内に収める必要があるため、柔軟な表現での商品等の指定が難しい場合がある。
- ・商標の同一性が要件であるため、日本出願が標準文字の場合には、厳密に同一態様の文字で議定書出願を行っている。しかし、日本出願後に、使用する商標が特殊な活字

体に決定する場合がある。よって、商標の同一性については緩和してもらいたい。

- ・国際登録出願に基礎出願が必要であるという理由だけで、国内に出願を行うことがある。商標の同一性の要件は緩和されてもよいと考える（カラーの商標のモノクロの商標への変更、英文字の大文字と小文字の変更、二段表記商標の英文字表記のみの商標の出願を認める等）。

緩和すべき理由について、国内代理人事務所及び企業にヒアリングして意見を聴取した。標章、指定商品・サービスの表記に関する同一性の緩和以外にも、基礎出願の電子データを紙に打ち出すと変形してしまうような技術的な理由による不一致まで同一性がないとするのは厳格に過ぎるとの意見もあった。

- ・本国登録の保護範囲を広げていく、というのがマドリッド制度の元々の主旨なので基礎要件はあってもよい。将来議定書で出すことを想定しないで、二段併記の商標で国内出願をすることがある。それらを基礎に議定書出願できないので、ラテン表記の商標で出願し直すことがある。出し直しを避けるために、商標の同一性はある程度緩和してよいのではないか。
- ・全く同一でなくても出し直す必要がない程度緩和されるのがよい。一方で、基礎出願を出し直すことになると、基礎出願の段階からクライアントに商品・サービスの記載について指定国への展開を考えて専門的なアドバイスができるので望ましい。
- ・社会通念上同一の範囲であれば、所定条件のもとで二段併記を一段にしたり、書体を変更したりすることを認めてもよいのではないか。ただし、社会通念上同一といえるか否かは判断が必要になるので、例えば、国内手続の早期審査のガイドラインにある同一性の範囲の基準が参考になる。この基準は、社会通念上同一よりも狭かったと思うが、社会通念上同一性の判断に比べるとある程度画一的に処理できるのではないかと思う。
- ・色商標で、カラーをグレースケールで出したい場合はあるので、このような場合に同一性が認められるとよい。二段階表記の一段表記部分でも良いとしている国があり、日本は同一性を厳格にみて、逆に日本人に厳しくしている感じがする。
- ・基礎出願の JPEG データの商標を、議定書出願に張り付けるときにサイズが微妙に変わってしまうことがあり、そのような場合も同一でないとされることがある。テクニカルな制限で生じる違いについては認めてほしい。
- ・基礎出願において上位概念で表現した商品・サービスを、国際事務局で認められている下位概念の表現にする程度の同一性は、あまり厳密に判断されると各国審査で拒絶されて再出願を余儀なくされるため、より広く柔軟に認められるべきではないか。少なくとも、いわゆる短冊の上位概念が含まれていれば『類似商品役務審査基準』に例示される商品・サービス国際分類表のアルファベット順一覧掲載の表示のうち、同じ類似群の商品・サービスはすべて認めても何ら問題にはならないと思う。
- ・基礎要件の撤廃については慎重にあるべきだ。例えば、米国は、本国登録に基づく出願であれば、登録時の使用宣誓書を提出しなくとも登録を受けるが、同様に、議定書経由の出願において、登録時に使用証拠の提出が求められないのは、基礎要件などの制度により、事実上、本国登録が担保された制度であるからと認識している。こうした法制度を有している国にとって、基礎要件の撤廃は受け入れ難く、無理に導入すれば、新たに独自の制度が導入され、制度の煩雑化を助長するようと思われる。

- ・標章については、ローマ字のハウスマークを出願する場合がほとんどだが、基礎出願のローマ字の標章を、各国言語の表記として出せるとよい。現時点ではそれができないので、例えば、韓国へはハングルで直接出願している。
- ・基礎要件はなくてもよいが、現状の議定書を考えると撤廃するのはどうかと思う。二段併記を基礎に、アルファベットの部分のみの議定書出願を認める程度に緩和して欲しい。

カタカナとの二段書き商標について、英語だけの商標の同一性が認められることになった場合に議定書を活用するか、ヒアリングして意見を聴取した。

- ・活用すると思う。二段書きの商標をクライアントに勧めることは基本的にはない。しかし、日本語を一種の模様として出願する例も増えているので、基礎要件が緩和されて、英語だけの商標の同一性が認められることになった場合、クライアントが希望すれば活用することはあるだろう。

基礎となる指定商品・サービスと海外で取得する指定商品・サービスが異なるため、議定書が利用できなかったような事例はあるかヒアリングして意見を聴取した。日本と海外で同一商品・サービスで商標を取得しようとしても、それぞれの国の言語表現の相違により、基礎商標の商品・サービスに一致した商品等をカバーできないとの意見があった。

- ・そのような場合はある。二つの例が考えられる。一つは、日本での展開と当該国での展開商品が異なる場合である。日本の指定商品ではカバーできないので、議定書は利用できない。利用すれば、日本の登録は不使用となる。もう一つは、例えば、第9類の電子応用機械器具及びその部品を **Electronic machines and apparatus and parts thereof** とベタ訳で議定書出願した場合、欧州では、この中にコンピュータソフトウェアが含まれているとは思われない問題。これは、言語（英語）の問題として、「菓子」を **confectionery** と訳した場合、**confectionery** には、基本的に甘いものしか含まれないので、しょっぱいもの（「塩せんべい」や「ポテトチップス」）が専用権に含まれるのか、という問題とも軌を一にする。

基礎要件を撤廃すべきとの意見として次の質問票による回答があった。基礎出願／登録の商標を海外に展開するという基礎要件の根幹となる概念を放棄し、PCT やハーグ協定のようにより優先権を主張して海外展開できれば十分であるとの意見が多くを占めた。

- ・そもそも基礎要件の必要性を感じない。PCT やハーグ協定と同様に直接利用できる制度とする方が望ましい。
- ・標章や商品・サービスの同一性が厳格で利用し難く、国際登録のために改めて日本出願を行うことが多い。基礎要件は撤廃又は大幅に緩和するのが良い。
- ・基礎出願と国際出願を同時に行いたいケースがあるが、基礎出願が登録されるまでは国際出願が不安定な状況となるため。
- ・特許、意匠における国際出願には基礎要件は存在せず、基礎出願の出願日までの出願

日の遡及もないため、基礎要件の必要性が感じられない。

- ・基礎出願の指定商品・サービスの表記に拘束されるため、日本出願を行う際に、クラスヘディングのみではなく国際出願を意識して指定商品・サービスとする必要があり、指定商品・サービスの追加検討や記載追加の負荷が発生している。
- ・自己指定で十分である。必要なし。議定書出願のためだけに日本出願をやり直すという本末転倒な事案もある。欧文字を使用しない母国語を持つ国は声を上げるべき。
- ・識別力の基準は国ごとに違ふし、競合する商標の登録状況／使用状況も違ふのに、特定の国の権利の有効性が他国の権利の有効性に影響を与えるべきではない。商標独立の原則の趣旨からしても、違和感がある。

基礎要件を撤廃する理由及び撤廃したときに不利益が生じないか、国内代理人事務所及び企業にヒアリングして意見を聴取した。

マドリッド制度はその経緯から、本国の商標をそのまま海外に拡張・取得することを可能にするメリットを有していたが、現在のグローバルビジネスでは世界で多様な商標を使用するので、基礎要件の存在意義が薄れてきているとの指摘が多かった。

基礎要件を撤廃する不利益としては、それに伴いセントラルアタックが廃止されることがあげられた。しかし、その場合でもセントラルアタックの活用メリットがどれぐらいあるか疑問であり、廃止しても影響は小さいとの意見もあった。

- ・外国でのみ商標登録を得たいとする者や、国内商標とは違ふ外国バージョンの商標登録を取得したいとする者の利益を優先して、基礎を撤廃することがよいのではないかと考える。議定書制度は、欧州一国で登録された商標を欧州全域に、世界に、その権利範囲（保護）を拡張するという趣旨で発展した沿革がある。したがって欧州諸国では、基礎要件にこだわる考えもあると推察する。また、確かに、基礎となる一国での悪意の登録について、基礎をセントラルアタックすることによって、国際登録が失効するということのメリットも否定できないが、どれほど、過去、そのようなセントラルアタックされた悪意の商標登録があるかは疑問である。中国においても、セントラルアタックで悪意の商標を取り消すことは、それほどたやすくはないと思う。
- ・議定書成立の沿革があるのかもしれないが、撤廃しても不利益はないと思う。PCTやハーグ協定であればそのまま出願することができるのに、議定書だけなぜ基礎がいるのか分からない。
- ・基礎要件の必要性が分からない。そもそも基礎要件は、パリ条約6条の5にある、本国、特に欧州で登録された商標をそのまま外国での登録を認めるという考えに基づいていると思うが、現在のグローバル社会では全く状況が異なる。PCTの特許やハーグ協定の意匠のように外国に出願できて全く問題ない。
- ・基礎出願はなくてよい。基礎に従属させる意味はないと思う。マドリッド協定では基礎登録が必要であったものを、制度を使いやすくするために議定書では出願でも基礎にしてよいとした経緯だと思うが、そうであればPCTやハーグ協定のように基礎なく出願できるようにした方がはるかによい。
- ・信頼性が高まるという見方もあるが、日本で基礎登録を確保するために、日本で識別力のある商標を出さなければならないという縛りが生じてしまう。日本では識別力が

ないと判断されても海外では認められる場合もあり得る。そうであれば、基礎なしに最初から海外に出願できるようにした方がよい。

- ・過去の海外への直接出願を議定書出願で出し直している。その場合、PCTのようにダイレクトに議定書で出せる方が使いやすい。国ごとに審査を行い、登録要件は違うのだからなぜ基礎出願／登録が必要なのか分からない。日本でよい審査をしてもらっても、それで海外で登録になるかは別である。また、基礎出願を確保するだけに日本で使わない商標を出し直すのは費用がかかり無駄である。

一方、基礎要件を維持すべきとの意見として次の質問票による回答があった。本国の商標と同一商標をグローバル展開することが制度の安定性につながるとの意見がみられた。また、緩和とした場合、各国で緩和許容範囲の統一基準を設定することは難しいので、混乱するよりも現状の制度の方が良いとの意見もあった。

- ・本国における保護範囲と他の指定国・地域における保護範囲とが同じであることが形式上明確であるべきであるため。
- ・同一性の要件について社会通念上同一といえる範囲のものは同一とするのが望ましいが、各国官庁において緩和の範囲の設定・判断を行うことの困難性があり混乱を招くため、現状での運用が実務上効率的ではないか。
- ・国ごとに基本的な内容が異なる場合、権利者でない者にとって調査等が面倒。
- ・基礎要件があることで国際登録される商標や商品・サービスが一定の基準を満たしたものに絞られるため、国際事務局での手続もスムーズに行われ、第三者も国際登録された商標への信頼性を担保できる。
- ・議定書は手続が簡略化されていることから、直接出願との差別化を図るためにも基礎要件は維持すべきである。
- ・全世界共通の権利内容を目指している出願／登録であることが、(社内外問わず) 第三者の立場でも理解されやすい方が適切だから。
- ・基礎要件は、同一の商標出願をグローバル規模で一括して可能とする本制度の根幹であり、今後も維持することが望ましい。また、冒認出願・悪意ある商標出願の抑制としても必要である。

基礎要件を維持すべきとする理由を、国内代理人事務所及び企業にヒアリングして意見を聴取した。

基礎出願を出し直す際に、基礎出願について指定商品・サービスを整備し直すことができるので、同一性の判断が厳格であることが利点になるとの指摘があった。

- ・国内登録がアルファベット+カタカナの二段組み商標の場合に基礎出願用に再出願することがあるが、その際に指定商品・サービスを作り直すことができる。基礎との商標同一性要件を受けて基礎の再出願をすることで、指定商品・サービスを各国ごとに整備することができるというメリットがある。基礎要件がなくなり「外国向け」でな

い指定商品・サービスによって拒絶される等、後から苦勞するよりも、整備して出し直した方が、はるかに手間がかからずにすむ。

- 指定国の状況に合わせて出願したい場合もあるので、ある程度の同一性の緩和があってもよいが、現行の日本の審査（厳格性）に問題は感じなく、同一性をみる基礎要件を維持してもよいと考える。
- 各国での商標の安定性を考えた時に、基礎商標と同じであることは強みになるので「基礎要件は維持すべき」と回答した。ただし、文字・図形の形が全く同一というほど厳格である必要はないと思う。もっとも、制度を全く変えて、PCTのように各国に一から出せるようにして、各国で審査という制度にするならそれでもよい。
- 基礎要件（基礎商標との同一性）を維持することが冒認商標出願の抑止につながると思う。同一性を緩和すると、冒認や悪意の商標の出願が増える懸念がある。したがって、二段表記の商標を基礎として、一段のみの商標を出願できるような同一性の緩和は不要である。



### 3. まとめ

基礎要件について、マドリッド協定議定書の利便性向上のため課題や改善ニーズの把握の観点から調査を行った。

基礎要件については、WIPO 第 17 回マドリッド作業部会（2019 年 7 月）において、基礎登録と国際登録の同一性について規定されているマドプロ議定書 3 条(1)の記載に併せて、第 9 規則(5)(d)(iv)における標章の同一性の記載を”same”から”correspond”に改正することが議論されている。

海外知的財産庁への質問票調査では、ノルウェー産業財産庁、オーストラリア知的財産庁、ニュージーランド知的財産庁は基礎要件を撤廃すべきとの意見であったが、他の知的財産庁は概ね維持すべきとの意見であった。また、海外法律事務所及び企業 18 者に対する質問票調査及びヒアリング調査では、ノルウェー法律事務所は撤廃、韓国及びフィリピン法律事務所は緩和を希望しており、英国やスイスにおいては緩和の議論に関心を持つ法律事務所も一部見受けられたが、それ以外の法律事務所はすべて維持すべきとの意見であった。

国内ユーザーへの質問票及びヒアリング調査では、基礎要件を撤廃すべきとする者は全体の 17.4%であり、その背景として、現在のグローバルビジネスにおいては、本国商標をそのまま国際的に展開するというマドリッド協定議定書の基礎要件そのものの必要性が薄れてきているとの指摘があった。また、PCT やハーグ協定のように海外で権利取得を目指す出願について、自国の国内出願を基礎出願としてパリ優先権を主張して国際出願することができれば、国内の出願や登録との紐付けは十分可能であることから基礎要件は撤廃してもよいとの意見もあった。

一方で、基礎要件を維持すべきとする者は全体の 36.4%であった。本国の基礎登録の保護領域の拡大というのはマドリッド制度の根幹であり、基礎登録があることにより、例えば米国において登録時の使用証明が不要となり商標の取得を容易にするケースもあるため、基礎要件の撤廃は慎重であるべきだとの見解もあった。

基礎要件の撤廃、維持へのそれぞれの意見がある中、最も多かった意見が基礎要件の緩和であり、41.5%を占める結果となった。標章及び商品役務範囲の同一性認証は本国官庁の裁量により判断される場所、標章については完全同一ではなく、例えば社会通念上同一の範囲や国内手続の早期審査ガイドラインにある同一性の範囲等を参考に、ある程度の幅（カラーの商標のモノクロの商標への変更、英文字の大文字と小文字の変更、書体の変更、二段表記商標の英文字表記のみの商標の出願を認める等）を認めるべき、指定商品・役務の表示についても各国により認められる記述が異なることから、ある程度柔軟に認め

るべき（基礎出願において上位概念で表現した商品・役務表示を下位概念で表示する場合など）との意見が見られた。

## 第Ⅳ部 マドリッド協定議定書における従属性



## 1. マドリッド協定議定書における従属性の現状

国際登録は、国際登録日から5年の期間、基礎出願又は基礎登録に従属する（議定書第6条(2)）。

**【議定書第6条】** 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性

(2) 国際登録は、当該国際登録の日から5年の期間が満了したときは、(3)及び(4)に規定する場合を除くほか、基礎出願、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を構成するものとする。

国際出願の基礎出願又は基礎登録が、国際登録日から5年の期間が満了する前に、拒絶、放棄、無効が確定となった場合又は5年の期間が満了前に拒絶査定不服、登録無効・取消の審判が請求され、5年の期間が経過後に拒絶、放棄、無効が確定となった場合、その限りにおいて商品・サービスの全部又は一部について国際登録が取り消され、その結果として国際登録の効果も取消に係る範囲で失効する（議定書第6条(3)）。

**【議定書第6条(3)】** 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性

(3) 国際登録による標章の保護については、当該国際登録が移転の対象となったかどうかを問わず、その国際登録の日から5年の期間が満了する前に、基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ、消滅し、放棄され又は、確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され若しくは無効とされた場合には、当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部について主張することができない。当該5年の期間の満了前に次の(i)、(ii)又は(iii)の手続が開始され、当該5年の期間の満了後に基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され、無効とされ又は取り下げを命ぜられた場合においても、同様とする。また、当該5年の期間の満了後に基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ又は放棄された場合であって、当該基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録がその取り下げ又は放棄の時に次の(i)、(ii)又は(iii)の手続の対象であり、かつ、当該手続が当該5年の期間の満了前に開始された場合においても、同様とする。

(i) 基礎出願の効果を否認する決定に対する不服の申立て

(ii) 基礎出願の取り下げを求める申立て又は基礎出願による登録若しくは基礎登録の抹消、取消し若しくは無効を求める申立て

(iii) 基礎出願に対する異議の申立て

本国官庁は、国際出願の基礎登録が、国際登録の日から5年の期間が満了する前に、以下の事由が発生した場合には、国際事務局にいわゆるセントラルアタックの通報を行う（議

定書第 6 条(4)、規則第 22 条(1))。

国際事務局は、本国官庁からのセントラルアタック通報に基づき国際登録簿に登録し、指定締約国及び名義人に、国際登録簿から取消した日等を通報し、公報に掲載する（議定書第 6 条(4)、規則第 22 条(2)、規則第 32 条(1)(a)）。

**【議定書第 6 条(4)】 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性**

(4) 本国官庁は、規則の定めるところにより、国際事務局に対し(3)の規定に関連する事実及び決定を通報するものとし、国際事務局は、規則の定めるところにより、当該事実及び決定を利害関係者に通報し、かつ、これを公表する。本国官庁は、該当する範囲について国際登録の取消しを国際事務局に請求するものとし、国際事務局は、当該範囲について国際登録を取り消す。

国際事務局からのセントラルアタック通報に基づき、名義人は、各指定締約国において、国際登録における保護を主張できなくなるが（議定書第 6 条(3)）、取消された指定商品・サービスに関して指定締約国へ一定の条件のもと、商標登録出願をして、変更（トランスフォーメーション）を行うことができる（議定書第 9 条の 5）。

**【議定書第 9 条の 5】 国際登録の国内出願又は広域出願への変更**

国際登録が、当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部につき第 6 条(4)の規定に基づく本国官庁の請求により取り消された場合において、当該国際登録に係る領域指定が行われていた締約国の官庁に対し当該国際登録の名義人であった者が同一の標章に係る標章登録出願をしたときは、当該標章登録出願は、次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として、第 3 条(4)に規定する国際登録の日又は第 3 条の 3(2)に規定する領域指定の記録の日に行われたものとみなし、かつ、当該国際登録についてその名義人が優先権を有していた場合には、当該名義人であった者は、同一の優先権を有するものとする。

- (i) 標章登録出願が国際登録の取り消された日から 3 箇月以内に行われること。
- (ii) 標章登録出願において指定された商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録において指定されていた商品及びサービスに実際に含まれること。
- (iii) 標章登録出願が手数料の支払を含む関係法令上のすべての要件を満たしていること。

なお、従属性については、第 17 回 WIPO マドリッド作業部会（2019 年 7 月 22 日～26 日）においてそのあり方が議論されている<sup>149</sup>。

<sup>149</sup> WIPO 「Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks M/LD/WG/17/6: MAY 21, 2019」

それまでの議論で、従属性の廃止を支持する代表団からは、従属性は商標を消失するリスク、コスト及び不確実性を生じさせるため、マドリッドシステムの不利益であるとの主張がなされる一方で、従属性の維持を支持する代表団からは、セントラルアタックの有効性や従属性の廃止が基礎要件の撤廃につながるおそれがあるとの指摘がなされていた。

マドリッド作業部会では、そのような議論を踏まえて、従属期間を5年から3年に短縮することの可能性、基礎商標の消失によって国際登録の効果が停止することの根拠、及び従属性の自動的な効果の排除の可能性について、議論を継続していくことが確認されている。

---

[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm\\_ld\\_wg\\_17/mm\\_ld\\_wg\\_17\\_6.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_6.pdf) (最終アクセス日 : 2020年2月12日) / WIPO 「Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks MM/LD/WG/17/11: JULY 26, 2019」

[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm\\_ld\\_wg\\_17/mm\\_ld\\_wg\\_17\\_11.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_17/mm_ld_wg_17_11.pdf) (最終アクセス日 : 2020年2月12日)

## 2. マドリッド協定議定書における従属性の各国比較調査

### 2.1 各国の状況

#### 2.1.1 米国

マドリッド協定議定書の従属性については、次の法令・ガイドラインに定められている。

#### 【米国商標法】<sup>150</sup>

第 70 条(15 U.S.C. § 1141j)米国に対する保護拡張，その基礎となる国際登録への従属

##### (a) 国際登録の取消の効果

国際事務局が合衆国特許商標庁に対し，国際登録に記載されている商品の一部又は全部に関し，国際登録の取消を通知した場合には，長官は当該商品及びサービスに関し，国際登録が取消された日から合衆国に対する保護の拡張を取消さなければならない。

##### (b) 国際登録不更新の効果

国際事務局が国際登録を更新しなかった場合には，それに対応する，合衆国への保護拡張は，その国際登録の満了日から効力を停止するものとする。

##### (c) 保護拡張の合衆国出願への変更。マドリッド議定書第 6 条(4)に基づき，本国官庁の請求があつて，国際事務局により全部又は一部を取消された国際登録の名義人は，本巻第 1051 条又は第 1126 条に基づく出願を，前記国際登録を基にして合衆国への保護拡張の対象とされており，取消の適用対象とされた商品及びサービスに関してすることができる。(以下省略)

#### 【Trademark rules 37 C.F.R.】<sup>151</sup>

PART 7 § 7.31 Requirements for transformation of an extension of protection to the United States into a U.S. application.

#### 【TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (TMEP)】<sup>152</sup>

1902.09 Dependence and "Central Attack": Restriction, Abandonment, Cancellation, or Expiration of Basic Application or Registration During First 5 Years

<sup>150</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等，米国商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>151</sup> USPTO 「Trademark rules 37 C.F.R.- PART 7 RULES OF PRACTICE IN FILINGS PURSUANT TO THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS」

<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TFSR/current#/current/sec-b1d76610-680f-4546-a424-2df5dc4b74a1.html> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>152</sup> USPTO 「TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (TMEP)- 1902 International Application Originating from the United States」

<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1900d1e56.html> (最終アクセス日：2020年2月12日)



## 2.1.2 欧州

マドリッド協定議定書の従属性については、次の規則・ガイドラインに定められている。

### 【欧州商標理事会規則(EU)2017/1001】<sup>153</sup>

第 202 条 国際登録による欧州連合の指定の国内商標出願又は加盟国の指定への変更

(1) 国際登録経由による欧州連合の指定が拒絶されたか、又は失効する場合には、国際登録の所有者は欧州連合の指定を次のものに変更するよう要求することができる

(a) 第 139 条、第 140 条及び第 141 条の規定による国内商標出願

(b) マドリッド議定書の加盟当事国の指定。ただし、変更の請求日にマドリッド議定書に基づき当該加盟国を直接指定することが可能であったことを条件とする。(以下省略)

### 【GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADE MARKS】

<sup>154</sup>

#### Part M INTERNATIONAL MARKS

#### 4.3 Transformation

## 2.1.3 英国

マドリッド協定議定書の従属性については、次の法令・ガイドラインに定められている。

### 【Trade marks manuals- International examination guide】<sup>155</sup>

#### 2.3 Post-Registration Matters - Ceasing of effect and cancellation

#### Ceasing of Effect during dependency period

## 2.1.4 スイス

マドリッド協定議定書の従属性に関しては法令・ガイドラインに規定等はないが、IGE ウェブサイトの「Protecting your trade mark abroad」に「National registration and international registration are interdependent」<sup>156</sup>として次の記載がある。

<sup>153</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 欧州連合/欧州共同体 欧州商標理事会規則(EU)2017/1001」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou\\_rijikai.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou_rijikai.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>154</sup> EUIPO「GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADE MARKS, Part M INTERNATIONAL MARKS」

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803422/1788232/trade-mark-guidelines/part-m-international-marks> (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>155</sup> UKIPO「Trade marks manuals- International examination guide-2.2 Basic Requirements for using the Madrid System」

<https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/international-examination-guide> (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>156</sup> IGE「Protecting your trade mark abroa」(当協会にて翻訳)

[https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/schuetzen/marken/e/protection-abroad.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/e/protection-abroad.pdf) (最終アクセス

### 国内登録と国際登録の相互従属

国際登録は、5年間スイスの基本登録に関連付けられている。スイスの商標登録がこの期間内に失効した場合、又はその保護の範囲が、例えば、部分的な取り消しにより減少した場合、これは国際登録にも適用される。5年の終わりに、国際登録はスイスの基本登録から独立する。

#### 2.1.5 ドイツ

マドリッド協定議定書の従属性に関しては、法令・ガイドライン及び DPMA のウェブサイト、規定又は解説等は確認できなかった。

#### 2.1.6 イタリア

マドリッド協定議定書の従属性に関して、法令・ガイドラインに規定は確認できなかった。

UIBM のウェブサイト、WIPO を介したイタリア商標の国際的な拡張の手続は CCIAA (Chamber of Commerce, Industry, Agriculture and Artisanship) へ申請することが解説されている<sup>157</sup>。

また、この拡張はいつでも行うことができるが、最初の 5 年間、国際的なブランドは、拡張された国内ブランドに従属し、何らかの理由で国内商標が存在しなくなった場合には、対応する国際商標は自動的に消滅するとの説明がある。

#### 2.1.7 ノルウェー

マドリッド協定議定書の従属性については、次の法令・ガイドラインに定められている。

##### 【ノルウェー商標法】<sup>158</sup>

第 74 条 国際商標登録が停止した場合の効果

第 75 条 国内商標登録への変更

##### 【ノルウェー商標規則】<sup>159</sup>

日：2020年2月12日

<sup>157</sup> UIBM 「Marchio Internazionale」 <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchio-internazionale> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>158</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、ノルウェー商標法」  
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/norway-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>159</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、ノルウェー商標規則」  
[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/norway-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/norway-shouhyou_kisoku.pdf) (最終ア

### 2.1.8 トルコ

マドリッド協定議定書の従属性に関して、法令・ガイドラインに規定はなかったが、トルコ特許商標庁のウェブサイト、「国際登録の申請は、国際登録の日から 5 年間は登録商標に従属している。国際登録の日付から 5 年以内に主要な商標の保護範囲を制限又は削除する変更は、本国官庁 (TÜRKPATENT) から国際事務局に通知され、国際出願の登録範囲は制限又は削除される」との解説がある<sup>160</sup>。

### 2.1.9 オーストラリア

マドリッド協定議定書の従属性については、次の法令・ガイドラインに定められている。

【オーストラリア商標法】<sup>161</sup>

第 189A 条 マドリッド議定書の施行規則

【オーストラリア商標規則】<sup>162</sup>

第 5 節 国際保護商標一保護の訂正又は停止

第 7 節 取り消された国際登録の変更

【Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure】<sup>163</sup>

3. The Basic Application or Basic Registration (Basic Trade Mark)

3.3 Five Year Dependency

4.25 Transformation

---

セス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>160</sup> トルコ特許商標庁「MADRID SİSTEMİ」

[https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/28D57A9B-C447-4480-B433-632395021\\_8C5.pdf](https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/28D57A9B-C447-4480-B433-632395021_8C5.pdf) (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>161</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, オーストラリア商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>162</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, オーストラリア商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

<sup>163</sup> IP Australia 「Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure- Part 60 - The Madrid Protocol」

[http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade\\_marks\\_examiners\\_manual.htm](http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm) (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)

### 2.1.10 ニュージーランド

マドリッド協定議定書の従属性に関しては、次の法令・ガイドラインに定められている。

【Trade Marks (International Registration) Regulations 2012(SR 2012/337)】<sup>164</sup>  
Part 3 Transformation of international registration into national application

### 2.1.11 中国

マドリッド協定議定書の従属性に関しては、法令・ガイドライン及び CNIPA のウェブサイトを確認できなかった。

### 2.1.12 韓国

マドリッド協定議定書の従属性に関しては、次の法令・ガイドラインに定められている。

【韓国商標法】<sup>165</sup>  
第3節 商標登録出願の特例  
第205条 国際登録消滅後の商標登録出願の特例

### 2.1.13 インド

マドリッド協定議定書の従属性については、次の法令・ガイドラインに定められている。

【インド商標法】<sup>166</sup>  
第4A章 マドリッド議定書に基づく国際登録による商標保護に関する特別規定  
第36D条 インドを本国とする国際出願  
第36E条 インドが指定された場合の国際登  
【インド商標規則】<sup>167</sup>

<sup>164</sup> IPONZ 「Trade Marks (International Registration) Regulations 2012(SR 2012/337)- Part 3 Transformation of international registration into national application」  
<http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2012/0337/10.0/DLM4859382.html> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>165</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等，韓国商標法」  
<http://www.choipat.com/menu31.php?id=26&category=0&keyword=> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>166</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等，インド商標法」  
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>167</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等，インド商標規則」  
[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

第 IV 章 マドリッド議定書に基づく国際登録による商標の保護に関する特別規定

規則 71 国際登録の取消の効果

【THE MADRID PROTOCOL: A ROUTE TO GLOBAL BRANDING JANUARY 2018】<sup>168</sup>

4. FILING YOUR INTERNATIONAL TRADE MARK APPLICATION - BEST PRACTICES

7. PROTECTING TRADEMARK IN INDIA THROUGH MADRID PROTOCOL

### 2.1.14 シンガポール

マドリッド協定議定書の従属性については、次の法令・ガイドラインに定められている。

【シンガポール商標法】<sup>169</sup>

マドリッド議定書等

第 54 条 マドリッド定書等を発効させる規定を制定する権限

【シンガポール商標国際登録規則】<sup>170</sup>

第 III 部 国際登録から国内出願への変更

規則 24 変更出願

【Work Manual: International Registrations/Subsequent Designations Designating Singapore】<sup>171</sup>

21. TRANSFORMATION OF A CANCELLED INTERNATIONAL REGISTRATION INTO NATIONAL APPLICATION

### 2.1.15 フィリピン

マドリッド協定議定書の従属性については、次の法令・ガイドラインに定められている。

【Philippine Regulations Implementing the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (2017)】<sup>172</sup>

<sup>168</sup> CGPDTM 「THE MADRID PROTOCOL: A ROUTE TO GLOBAL BRANDING」

[http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOGuidelinesManuals/1\\_93\\_1\\_THE\\_MADRID\\_PROTOCOL.pdf](http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOGuidelinesManuals/1_93_1_THE_MADRID_PROTOCOL.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>169</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, シンガポール商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>170</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, シンガポール商標国際登録規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-s\\_touroku\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-s_touroku_kisoku.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>171</sup> IPPOS 「Work Manual: International Registrations/Subsequent Designations Designating Singapore」

[https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm\\_work-manual\\_19-international-registration\\_nov2015.pdf](https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_19-international-registration_nov2015.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>172</sup> WIPO 「Philippine Regulations Implementing the Protocol Relating to the Madrid Agreement

RULE 22. Transformation

## 2.2 各国知的財産庁の従属性に関する考え方

調査対象国・地域の知的財産庁へ、マドリッド協定議定書の従属性についてどのような考えをもっているか理由とともに質問した<sup>173</sup>。

ノルウェー産業財産庁及、オーストラリア知的財産庁及び韓国特許庁は、従属性を撤廃すべきとの意見であったが、他の知的財産庁は維持あるいは緩和すべきとの意見であった。

知的財産庁 <sup>174</sup>	各知的財産庁の回答
米国特許商標庁	①従属性は現在のまま維持すべき ②従属性を緩和し、従属期間を短縮すべき 米国は従属性を緩和することについての議論を受け入れている。
欧州連合知的財産庁	①従属性は現在のまま維持すべき
英国知的財産庁	②従属性を緩和し、従属期間を短縮すべき 理由： ・2019年のWIPOマドリッド作業部会で議論されたように、UKIPOは、すべての締約国が合意した場合、従属期間を3年に短縮することに問題はない。
スイス知的財産庁	①従属性は現在のまま維持すべき ②従属性を緩和し、従属期間を短縮すべき ③従属性を緩和し、セントラルアタックによる取消の理由を限定すべき 理由： ・従属性は、基礎要件の必然的な結果である。基本商標がある限り、国際登録はこの基本商標に従属する必要がある。従属期間を短縮（3年）することは想像でき、そのような従属の根拠を制限することも想像できる（ただし、第三者のアクションに限定されない職権上の根拠が認められる必要がある）。私たちはより根本的な解決策を支持しているわけではない。

<sup>173</sup> 質問票には以下の選択肢を設けた。

- ①従属性は現在のまま維持すべき
- ②従属性を緩和し、従属期間を短縮すべき
- ③従属性を緩和し、基礎出願／登録が第三者による訴訟等の提起によって取り消された場合のみ、国際登録も無効とすべき（理由の限定）
- ④従属性を緩和し、従属性の自動的な効果を廃止して、第三者の請求があった場合のみセントラルアタックの通報をすべき
- ⑤従属性を撤廃すべき
- ⑥その他

<sup>174</sup> 中国は、中国国家知識産権局から回答が得られなかったため、中国事務所に同様の質問をして回答を得た。

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・私たちの懸念の1つは、たとえば次のとおりである。スイス出願に基づき国際登録されているときに、スイスの法律に適合しないためにこのスイス出願が知的財産庁で拒絶されたとしても、私たちが効力の停止を送付できないとしたら、スイス出願に基づく国際登録が存続可能になってしまう。このことは適正だとは考えない。問題ある出願に正当性を与えてしまうことになる。</li> </ul>
ドイツ特許商標庁	回答なし
イタリア特許商標庁	回答なし
ノルウェー産業財産庁	<p>⑤従属性を撤廃すべき</p> <p>理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・撤廃することにより、マドリッドシステムをよりユーザーフレンドリーにし、複雑さを抑え、効率を高める。</li> <li>・国際登録が独自に成立し、本国知的財産庁の管轄の状況に依存しないかどうかの長期間の疑念を取り除く。法的安定性が増して、利害関係者の利益との良好なバランスが図られる。</li> <li>・意匠ジュネーブ改正協定など、他の条約にはない要件であり、撤廃は、より多くのユーザー、そして、おそらく新しい加盟国をマドリッドシステムに引き付けるためにも有利かもしれない。</li> <li>・(悪意に基づく) セントラルアタックは、あまり頻繁には発生しない。</li> <li>・本国知的財産庁は、基礎出願／登録及び国際出願を処理する必要がなければ、案件の処理が少なくなるかもしれない。また、本国知的財産庁は、さまざま基礎出願と登録をフォローアップするシステムを必要としなくなるだろう。</li> <li>・国際事務局が国際出願に関する唯一の連絡先となり、所有者にとっては有利である。</li> <li>・パリ条約は、商標権に関する独立の原則、特に第6条(3)を定めている。</li> <li>・基礎商標の不使用は、その商標の保護に影響をおよぼす可能性があることを考慮すれば、母国語以外の言語の文字を使用して商標を出願する出願人にはメリットがある。</li> </ul>
トルコ特許商標庁	回答なし
オーストラリア知的財産庁	②従属性を緩和し、従属期間を短縮すべき



	<p>③従属性を緩和し、セントラルアタックによる取消の理由を限定すべき</p> <p>④従属性を緩和し、従属性の自動的な効果を廃止すべき</p> <p>⑤従属性を撤廃すべき</p> <p>⑥その他（従属性の原則を凍結する必要がある）</p> <p>理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・条約を改正するために外交会議を必要としないため、最初に私たちが望むのは従属性の原則を凍結することである。これは、マドリッドシステムの運用を近代化するユーザーフレンドリーな修正法であると考えている。</li> <li>・また、従属性の撤廃、従属期間の短縮、従属性の根拠の削減、及び従属性の自動効果の排除も支持している。</li> </ul>
ニュージーランド知的財産庁	<p>・WIPO マドリッド作業部会における、従前のセッションで概説された IPONZ の立場を参照して欲しい。</p>
中国法律事務所	<p>④従属性を緩和し、従属性の自動的な効果を廃止すべき</p> <p>理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・マドリッド協定議定書は、手続的なシステムであると思われるが、従属性が権利の実体への影響が大きすぎる。</li> <li>・セントラルアタックの規定も商標の属地性に反していると考える。</li> </ul>
韓国特許庁	<p>⑤従属性を撤廃すべき</p> <p>理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・韓国の利用者は、法的安定性のために従属性を廃止することを強く要求した。</li> </ul>
インド特許意匠商標総局	<p>①従属性は現在のまま維持すべき</p> <p>理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・この基礎となる商標への従属システムにより、商標が自国で登録を拒否される可能性がある場合、他の管轄区域において、出願人は商標を登録することができないし、悪意の商標は保護されないことになる。</li> </ul>
シンガポール知的財産庁	回答なし
フィリピン知的財産庁	<p>③従属性を緩和し、セントラルアタックによる取消の理由を限定すべき</p> <p>理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本登録を登録簿から削除する理由は、フィリピンの3年目の使用宣言書 (DAU) のようなメンテナンス要</li> </ul>

	<p>件の不注意による失敗である。この単なる見落としのため、議定書出願に基づく指定はセントラルアタックを受けやすく、これは出願人にとって時間、費用、労力の無駄遣いとなる。</p>
--	---

## 2.3 海外ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果

### 2.3.1 マドリッド協定議定書の従属性に対する意見

調査対象の15か国・地域の法律事務所及び企業18者に質問票を送付し、マドリッド協定議定書の従属性についての考えを質問して回答を得た<sup>175</sup>。

約半数の8者が従属性を現在のまま維持すべきと回答する一方で、アジアを中心とした国々の法律事務所は、従属性を撤廃するか従属性の自動的な効果を廃止すべきとの意見であった。

回答選択肢	回答数
①従属性は現在のまま維持すべき	8者
②従属性を緩和し、従属期間を短縮すべき	4者
③従属性を緩和し、基礎出願／登録が第三者による訴訟等の提起によって取り消された場合にのみ、国際登録も無効とすべき（理由の限定）	1者
④従属性を緩和し、従属性の自動的な効果を廃止して、第三者の請求があった場合にのみセントラルアタックの通報をすべき	3者
⑤従属性を撤廃すべき	2者
⑥その他	該当なし

従属性を維持すべきとした理由は、本国の商標を海外で使用するのが原則であるという立場から、従属性の維持を支持する意見が複数あった。そのうえで、悪意の商標等を取消す「セントラルアタック」の機能が、安定した制度の維持につながるとの見解であった。

一方、従属性を撤廃すべきとの理由として、国ごとに商標は独立してあるべきだとの考えに立ったうえで、従属期間は商標の法的安定性が不安定で、海外事業展開に支障をきたす等の不利益が発生することが指摘された。また、従属期間の5年は長いとの意見が複数出された。

<sup>175</sup> 回答者の具体的な国名と回答は次のとおりである。

No.	回答者	回答選択肢	No.	回答者	回答選択肢
1	米国法律事務所	②	10	トルコ法律事務所	①
2	欧州（ドイツ）法律事務所	①	11	オーストラリア法律事務所	①
3	英国法律事務所 A	②	12	オーストラリア企業	①
4	英国法律事務所 B	①	13	ニュージーランド法律事務所	①
5	スイス法律事務所 A	③	14	中国法律事務所	④
6	スイス法律事務所 B	①	15	韓国法律事務所	⑤
7	ドイツ法律事務所	②	16	インド法律事務所	④
8	イタリア法律事務所	②	17	シンガポール法律事務所	④
9	ノルウェー法律事務所	①	18	フィリピン法律事務所	⑤

選択肢①を回答した理由

【欧州（ドイツ）法律事務所】

現在の実務により均衡が図れて、稼働中のシステムを保持しているため、そのまま維持する必要がある。

【英国法律事務所 B】

従属性はシステムの重要な安全性チェックを提供し、第三者による悪意の商標出願をより困難にする。基礎要件は、システムに適切な「チェックとバランス」を提供し、国際登録を簡単に低コストで取得する可能性を低くする。そうでなければ、第三者と競合する権利所有者は、多額の費用をかけて多数の異議申立てを行ってそれらを取り消さねばならない。それは、商標出願人と先行する権利の所有者の利益の間の重要なバランスを提供する。

【スイス法律事務所 A】

従属性を廃止する理由はない。

【ノルウェー法律事務所】

国際登録と国内出願／登録の間に違いはないはずだから従属性は維持すべきである。

【トルコ法律事務所】

「従属性」と「セントラルアタック」の廃止は、おそらく多くの侵害／悪意を意図した国際商標出願を引き起こすであろう。そのため、各指定国でこれらの出願に対してアクションを起こすと、非常に費用のかかる法的手続が発生する。しかし、セントラルアタックが成功すると、1つのアクションのみで、商標の国際登録全体（すべての指定国）を消滅させることができる。

【オーストラリア法律事務所】

ポリシーレベルでは、ブランドオーナーが本国出願／登録を維持できない場合、国際登録を継続する理由は見当たらない。従属期間が緩和又は短縮された場合、基礎出願とその有効性に実際には関係せずに国際登録を取得できる。さらに、このような従属関係は、異議申立ての成功に基づいて又は出願人がその基礎出願を登録できなかったという根拠に基づいて、第三者に対しても開かれている必要がある。そうでない場合、理論的には、最終的に登録を達成する見込みがないにもかかわらず、国際登録が進められ、さまざまな国内登録を妨害する可能性がある（拒絶の引例とされる等）。

選択肢②を回答した理由

【米国法律事務所】

従属期間を3年に短縮する必要がある。

【英国法律事務所 A】

従属期間の5年は長すぎて3年が適切である。

【ドイツ法律事務所】

5年の従属はかなり長く、場合によっては多くの不確実性を引き起こす。クライアントの計画の安全性を高めるには、期間を短くすることが有利である。基礎出願の従属関係と要件を撤廃することさえ考えられるかもしれない。

選択肢③を回答した理由

**【スイス法律事務所 B】**

選択肢③は、2つのシステムの適切な妥協案である。パリ条約の優先権を主張できる基礎登録があることは実務上よいことである。選択肢③は、基礎商標が取消されたときにマドリッド制度が” all or nothing” となってしまうか又は費用のかかる変更手続きをしなければならないことから回避してくれる。それは、win / win の関係になるだろう。

選択肢④を回答した理由

**【インド法律事務所】**

各国において、不使用取消請求の期間経過の一貫性を確保するため。

**【シンガポール法律事務所】**

ほとんどの場合に、従属関係で国際登録が無効になっても、その時点から所定の期間内に国内出願に変更することで克服できるが、それは費用対効果が良くない。

選択肢⑤を回答した理由

**【中国法律事務所】**

審査基準と先行商標は国によって異なる。本国での登録不可は、商標が他の地域で受け入れられなかった理由であってはならない。

**【韓国法律事務所】**

国際登録の従属性は、商標の登録性と商標の慣行が国によって異なることを考慮すると、マドリッドシステムを使用する上で不必要な制限を与える。すなわち、国際登録は、その審査手続を通じて各指定国で登録するための要件を満たしているにもかかわらず、国際登録の有効性は、長期間、本国での登録の維持に従属するため、国際登録の所有者の地位を不安定にする。その不確実性により、各指定国で事業を計画及び運営することが困難となる。

**【フィリピン法律事務所】**

撤廃とすべき理由は、基礎出願／登録が放棄／キャンセルされた後、すぐに国際登録を失うことを避けるためである。基礎出願／登録の失効／異議申立てにより基礎出願等が失効したことによる、国際登録から国内商標への変更申請に関連するコストを回避するためである。

質問票調査の回答を得た海外法律事務所4者に議定書の基礎要件についてヒアリングし意見を聞いた。従属性は維持すべきであるとしつつも、従属期間の3年は長いという意見が見られた。

**【英国法律事務所 A】**

- ・従属性は緩和すべきで、3年がより適切である。商標弁護士協会の会員への調査結果、基本登録に従属すべきでないとして強く主張する会員がおり、また、一部の会員は3年に短縮されるべきだと考えている。

**【英国法律事務所 B】**

- ・従属性（セントラルアタック）は、悪意の商標出願を潰すのに有益だ。従属期間も、

英国の不使用期間と同じく現行の5年でよい。

**【スイス法律事務所 A】**

- ・現行の従属期間は長すぎる。

## 2.4 国内ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果

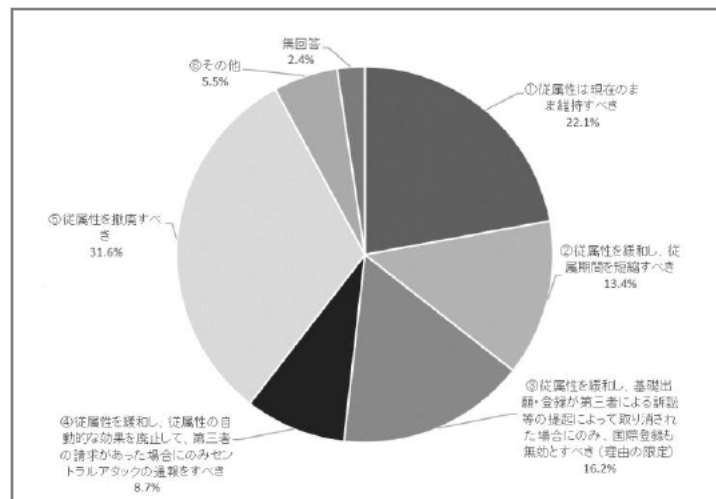
### 2.4.1 マドリッド協定議定書の従属性に対する意見

国内企業及び国内代理人事務所に、マドリッド協定議定書の従属性について、どのような考えをもっているか質問票を送付し、回答を得た。

表 1. 従属性に対する考え

回答選択肢	回答数	回答率
①従属性は現在のまま維持すべき	56	22.1%
②従属性を緩和し、従属期間を短縮すべき	34	13.4%
③従属性を緩和し、基礎出願／登録が第三者による訴訟等の提起によって取り消された場合にのみ、国際登録も無効とすべき(理由の限定)	41	16.2%
④従属性を緩和し、従属性の自動的な効果を廃止して、第三者の請求があった場合にのみセントラルアタックの通報をすべき	22	8.7%
⑤従属性を撤廃すべき	80	31.6%
⑥その他	14	5.5%
無回答	6	2.4%
総計	253	100.0%

図 1. 従属性に対する考え



最も多かった回答は「従属性は撤廃すべき」の31.6%であった。「従属性は現在のまま維持すべき」との回答は22.1%、何らかの緩和を希望する回答は38.3%となった。

「理由」における、従属性は現在のまま維持すべきとする主な意見は次のとおりであった。

すなわち、従属期間の5年は無効審判の除斥期間と整合していることや、セントラルアタックの有効性が指摘され、全体として現状の制度に問題を感じないとの意見であった。

- ・ 無効理由がなくなるのもほぼ5年なので理にかなっている。
- ・ 国際事務局の事務処理能力が高くない現状では、ルールを変えても業務に支障をきた

すだけではないか。どういった場合にセントラルアタックとするか、各国／国際事務局で運用が異なることが予想され、混乱すると思われる。一律に無効で定着しているので、現状維持でよい。

- ・現状の制度で不便を感じておらず、本来登録されるべきでない商標が国際登録されても一回の手続で全ての指定締約国の保護を消滅させることができるメリットは残しておいてよいと思う。
- ・無効審判の除斥期間が5年であることを考えると、整合性がとれているかと思う。また実際にセントラルアタックで困ったことが多くはないことから現状で特に不具合を感じていない。

従属性の緩和を希望するとの主な意見は次のとおりであり、先行商標の存在による基礎商標の取消し／無効は、従属性の対象から除外することや、従属期間の短縮があげられた。また、従属期間は日本の不使用取消審判の不使用期間に合わせて3年にすべきとの意見があった。

- ・悪意の出願への懸念から従属性は残すべきと考えるが、不使用取消や国内における先行商標の存在により指定商品・サービスが削られることによるセントラルアタックについてはなくしてもよいと考える。②だと不使用取消の点で完全な解決とはならず、④だと第三者次第となるので予測可能性が低くなること、また国際登録の名義人側にウォッチングの負担などが生じかねないことから、ユーザー側の対応も複雑になるように思うので、③がよいと思っている。
- ・指定国ごとの権利なので緩和してもよいと思う。ただし、基礎出願／登録が悪意による場合もあるので撤廃は好ましくないと思う。
- ・日本の不使用取消期間である3年と合わせて、セントラルアタックの期間を3年に短縮してほしい。商標法第4条1項11号による取消・無効の場合は、従属性の対象から除外してほしい。
- ・本国登録の領域拡大という趣旨から、ある程度の従属性は維持すべき。悪意が無効理由の場合は、むしろ無期限にしてもよい。
- ・セントラルアタックを受けた場合でも、手続をすれば、各国ごとの国内出願へ切り替えが可能であり、また異議申立て等を行う場合も基礎登録に対してのみ行えばよく、非常に効率的である。しかしながら出願する側からすると、5年は長すぎるため短縮が望ましい。

セントラルアタックについてどのように考えるか国内代理人事務所にヒアリングし意見を聴取した。セントラルアタックについては多くの意見が述べられ、メリット、デメリットがあげられ、存続については両論あった。

セントラルアタックで他者の商標を取消したり、逆に取消されたりしたことはあまりないとの意見が多くあり、制度そのものはあまり使用されていないことが分かった。間接的な使い方として、セントラルアタックを交渉材料として使うという意見があった。



現行制度の課題として多く出されたのは、セントラルアタックで取消されるケースを限定すべきとの意見であった。例えば、補正後の登録は従属関係から除外する、いずれかの指定締約国で使用をしていればセントラルアタックの対象から外されるなどの考えがあった。

悪意で出願された商標を一つの手続で取消することができる有効性は指摘されたが、一方で、そのような悪意の商標がマドリッド制度を利用して出願されるのか疑問であるとの意見もあった。

- ・悪意の商標をセントラルアタックで一度に取消したいというニーズはある。逆に、取消されるリスクを回避するために、基礎となる国内出願が登録され、異議申立て期間が経過した後に議定書出願をしている。リスクがあることは分かっただけで手続しているため、特段の不都合はない。ただし、補正した後の登録までセントラルアタックで潰されるのは問題がある。補正後は、従属から除外してもよいのではないかと。また、5年間の従属期間は長すぎる。
- ・セントラルアタックは管理が難しく議定書のデメリットではないか。悪意の商標を一括で取消せる点ではメリットはあるかもしれないが、今までにそのような使い方をしたことがなく、メリットの実感が薄い。
- ・セントラルアタックで他社商標を消すことを目的で使ったことはない。相手の商標が全て消えてしまうことを理由に、交渉の手段として使ったことはある。
- ・（自発補正で商品・サービスを減縮した場合は国際登録の取り消しの対象としないとの考えについては）クライアントから言われたことはないが、基礎出願の審査で減縮した範囲は生き残れるようにするのは、権利が広くとれて親切であろう。
- ・基礎要件がなければ、従属性は不要になる。セントラルアタックは必要性に乏しい。冒認、悪意の商標を潰すのに有効といわれるが、そのような商標が議定書で出される場合がどれくらいあるのか疑問だ。
- ・セントラルアタックで他者から基礎登録の攻撃を受けたことはないが、基礎出願が拒絶されて国際登録が取り消されたことはある。
- ・セントラルアタックで他社の商標を取り消したことはないが、セントラルアタックは役に立つことがあるかもしれない。
- ・悪意の商標はセントラルアタックで潰せてよいが、不使用の場合はセントラルアタックで潰せないようにするなど理由を限定してよいのではないかと。また、日本では使用せず、特定の国だけで使っている商標もあるから、いずれかの国で使用していればセントラルアタックを免れる制度にしてよいと思う。
- ・他社の商標を潰すのにセントラルアタックを使ったことはない。そもそも議定書を使って悪意の商標を出願するケースがあるのか疑問だ。
- ・セントラルアタックを仕掛けられても、その指定商品サービスに関して事業を行っていることを立証できれば守られるようにしてほしい。また、セントラルアタックを仕掛けられたことはないが、潰される可能性のある期間が5年もあるのは長い。
- ・セントラルアタックにより取消されたと国際事務局からの通知があっても、締約国に

よっては既に審査が終わっているとの理由で通知が反映されないことがあった。権利者だったので、そのままにしたが成立した権利の有効性に不安が残る。国際事務局からの通知に対する締約国の対応を統一すべきではないか。

- ・基礎要件及び従属性を撤廃して唯一不便になるのは、セントラルアタックを交渉材料に使えなくなることだ。セントラルアタックで外国の登録商標に取消請求を行ったことがあったが、和解して取消審判の請求を取り下げた。

従属性を撤廃すべきとの意見は多く出された。

セントラルアタックの潜在的リスクが、事業のグローバル展開の妨げになり、そのデメリットが他者の商標を取消することができるというメリットよりも大きいという意見が多かった。また、セントラルアタックで取消されたあとの、国内出願への変更に係る手続／コストの負担も指摘された。

- ・国際出願のメリットは、各国現地代理人への出願時の手数料が発生せずに出願でき、うまくいけば、権利化まで終わることができる、といった、コスト面でのメリットが大きいと考える。結局のところ、権利が得られるか否かは、指定国の審査で判断されるものであり、国際出願の要件として出願時に基礎要件を満たしていることのみとなれば、セントラルアタックによるリスク（セントラルアタックにより、直接出願に切り替えた場合のさらなる費用負担）を考えずに、躊躇せず、日本での出願と同時に、国際出願を選択できるようになるのではないか。
- ・外国のみで使用を継続する場合に、基礎出願／登録に権利の維持が左右されるのは不都合である。
- ・新しい商品・サービスについて、商標を海外市場向けにまず使用し、後に逆輸入するようなケースが想定される。そういった場合、日本出願時点では日本では当該商標を使用することが確定していないが、国際登録の基礎出願を得る必要性から出願するということがあり得る。その後、日本での上市が遅れると不使用取消を受け、セントラルアタックとなる可能性がある。
- ・基礎出願国では登録要件を満たしていない場合であっても、他の出願国では登録要件を満たす場合があり、そのような場合に国際登録が取り消されて他の出願国での保護が認められないのは、出願人にとって酷である。
- ・基礎要件の内容とも共通するが、国際出願のためだけに基礎出願／登録を行った場合には日本では不使用となってしまう、必ずセントラルアタックの潜在的なリスクを負うことになる。日本以外での国際的な統一ブランドを使用したい場合に、このリスクは無視できない場合があり、必然的に議定書ルートを選択せざるを得なくなる。使用しない商標を取得・維持することは商標法の制度趣旨に反するし、それでもなおセントラルアタックのリスク回避ができていない状況でもある。国際登録制度を世界中に同一商標を取得するための制度と捉えれば、出願人の利便性のために従属性をなくすことも一つの選択肢であると考えられる。

### 3. まとめ

従属性について、マドリッド協定議定書の利便性向上のため課題や改善ニーズの把握の観点から調査を行った。

従属性については、WIPO 第 17 回マドリッド作業部会（2019 年 7 月）において議論されており、従属期間を 5 年から 3 年に短縮することの可能性、及び基礎商標の消失によって国際登録の効果が停止することの根拠、従属性の自動的な効果の排除の可能性について、引き続き議論を継続していくことが確認されている。

海外知的財産庁への質問票調査では、従属性についてどのような考えをもっているか理由とともに質問した。ノルウェー産業財産庁、オーストラリア知的財産庁及び韓国特許庁は、従属性を撤廃すべきとの意見であったが、他の知的財産庁は維持あるいは緩和すべきとの意見であった。

海外法律事務所及び企業の 18 者に対する質問票調査では、約半数の 8 者が従属性を現在のまま維持すべきと回答する一方で、アジアを中心とした諸外国の法律事務所は、従属性を撤廃するか従属性の自動的な効果を廃止すべきとの意見であった。

国内ユーザーへの質問票調査では、従属性の撤廃又は限定を希望するユーザーが全体の約 7 割を占める結果となり、何らかの運用変更が望まれている現状が明らかになった。

もっとも多くあげられたのは、セントラルアタックのデメリットであった。従属期間は安定した海外事業展開ができないとの意見が多く、たとえ国際登録が取消されたとしても国内出願に変更はできるが、その手続やコストの負担が大きいとの指摘があった。

セントラルアタックのメリットとして、悪意の商標を一括で取消することができることがあげられたが、一方でそのような商標出願はそれほど多くないので、セントラルアタックが有効であるとは思えないとの意見もあった。

従属関係及び期間の限定についても意見があった。従属関係については、先行商標の存在や拒絶理由とは無関係な理由による商品等の減縮や自発的な補正については、国際登録との従属関係をなくすべきとの提案もあった。

期間については、国内ユーザーからは、一部の無効理由についての無効審判の除斥期間が 5 年であることとの整合性から現在のままで良いとする意見があった一方、日本等の不使用取消審判の期間と整合させて 3 年とするのが適切であるとの意見が多く出された。また、海外ユーザーからも、現在の従属期間である 5 年は長すぎるとの意見も複数あった。



## 第V部 マドリッド協定議定書における代替



## 1. マドリッド協定議定書における代替の現状

各締約国で同一人の名義に係る国内登録が存在しており、国際登録にかかる標章と国内登録に係る標章が同一である場合、国際登録が、一定の条件に従うことを前提に、この国内登録から生じるすべての権利を害することなく、国内登録に代替するものとして扱われる（議定書第4条の2(1)、マドリッド規則第21条）。

### 【議定書第4条の2】 国際登録による国内登録又は広域登録の代替

- (1) いずれかの締約国の官庁による国内登録又は広域登録の対象である標章が国際登録の対象でもあり、かつ、その名義人が国際登録の名義人と同一である場合には、当該国際登録は、当該国内登録又は広域登録により生ずるすべての権利を害することなく、かつ、次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として、当該国内登録又は広域登録に代替することができるものとみなす。
- (i) 国際登録による標章の保護の効果が第3条の3(1)又は(2)の規定に基づいて当該締約国に及んでいること
  - (ii) 国内登録又は広域登録において指定されたすべての商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録においても指定されていること。
  - (iii) (i)に規定する効果が国内登録又は広域登録の日の後に生じていること

関係締約国官庁は、名義人からの求めに応じて、自己の登録簿に当該国際登録についての記録を行う（議定書第4条の2(2)）。ただし、これは代替による利益を得るための強制的な要件ではなく、代替は自動的に行われる（議定書第4条の2(1)）。

### 【議定書第4条の2】

- (2) (1)に規定する官庁は、求めに応じ、自己の登録簿に国際登録について記載しなければならない。

また、指定締約国官庁は、名義人による申請に基づき国内登録簿に代替の記録をした場合、その旨を、関係する国際登録番号、代替された国内登録の出願日及び出願番号、登録日及び登録番号、優先日、並びにその代替が一部の商品・サービスを対象とする場合はその商品・サービスの表示とともに、国際事務局に通報する（マドリッド規則第21(1)）。

### 【第21規則】 [通報]

- (1) 議定書第4条の2(2)の規定に従い、指定締約国の官庁が、名義人によってその官庁に直接行われた申請により、国内登録又は広域登録が国際登録によって代替されている旨をその国内登録簿に記録した場合には、当該官庁は、その旨を国際事務局に通報する。かかる通報には、次のものを表示する。

- (i) 関係する国際登録の番号
- (ii) 代替が、国際登録に係る一又は複数の商品及びサービスのみに関係する場合には、当該商品及びサービスの表示、及び
- (iii) 国際登録によって代替された国内登録又は広域登録の出願日及び出願番号並びに登録日及び登録番号、及び優先日(該当する場合)この通報には、国際事務局と関係する官庁の間で合意した様式により、国内登録又は広域登録により生ずる他の権利に基づく情報を含めることができる。

国際事務局は、その通報された表示を、適用要件を満たす通報を受領した日付の時点で国際登録簿に登録し、その旨名義人に通報する(マドリッド規則第21条(2))。またこの内容について公報に掲載する。

**【第21規則(2)】 [記録]**

- (2) (a) 国際事務局は、(1)の規定に基づき通報された表示を国際登録簿に登録し、その旨を名義人に通報する。
- (b) (1)の規定に基づき通報された表示は、該当する要件を満たす申請を国際事務局が受領した日付をもって記録されなければならない。

なお、代替については、WIPO 第12回マドリッド作業部会から継続して議論されており、代替の原則の明確化を目的とした第21規則の改正が2021年2月1日に予定されている<sup>176</sup>。

<sup>176</sup> WIPO 「Special Union for the International Registration of Marks Assembly Fifty-Third (23rd Ordinary) Session Geneva, MM/A/53/1 PROPOSED AMENDMENTS TO THE REGULATIONS UNDER THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS」  
[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm\\_a\\_53/mm\\_a\\_53\\_1.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf) / (最終アクセス日：2020年2月12日) / WIPO 「Special Union for the International Registration of Marks Assembly Fifty-Third (23rd Ordinary) Session Geneva, MM/A/53/3 Report September 30 to October 9, 2019」  
[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm\\_a\\_53/mm\\_a\\_53\\_3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)



## 2. マドリッド協定議定書における代替の各国比較調査

### 2.1 各国の状況

#### 2.1.1 米国

マドリッド協定議定書の代替については、次の法令・ガイドラインに定められている。

**【米国商標法】<sup>177</sup>**

第 74 条(15 U.S.C. § 1141n)

保護拡張に係る権利合衆国登録及びその後に発行された、合衆国を対象とする保護拡張の証明が、同一人によって所有され、同一標章を指定しており、同一の商品又はサービスを記載している場合には、その保護拡張は、保護拡張証明の発行前のその登録に生じる同一の権利を生じさせるものとする。

**【米国商標規則】 37 C.F.R.<sup>178</sup>**

PART 7

§ 7.28 Replacement of U.S. registration by registered extension of protection.

§ 7.29 Effect of replacement on U.S. registration.

**【TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE(TMEP)】<sup>179</sup>**

1904.12 Replacement

#### 2.1.2 欧州

マドリッド協定議定書の代替については、次の規則・ガイドラインに定められている。

**【欧州商標理事会規則(EU)2017/1001】<sup>180</sup>**

第 197 条 国際登録による EU 商標の差替

EU 知的財産庁は、請求により、EU 商標がマドリッド議定書第 4 条の 2 に従い国際登録により差し替えられたものとみなす旨の通知を登録簿に登録する。

**【GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADEMARKS】<sup>181</sup>**

<sup>177</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 米国商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou.pdf> (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>178</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 米国商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>179</sup> USPTO「TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE(TMEP), Chapter 1900 - Madrid Protocol」<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1900d1e1.html> (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>180</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 欧州連合/欧州共同体 欧州商標理事会規則(EU)2017/1001」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou\\_rijikai.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou_rijikai.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>181</sup> EUIPO「Trade mark guidelines」

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803422/1789398/trade-mark-guidelines/1-introduction> (最終アクセ

## Part M INTERNATIONAL MARKS

### 4.4 Replacement

#### 2.1.3 英国

マドリッド協定議定書の代替については、次の法令・ガイドラインに定められている。

【Trade marks manuals- International examination guide】<sup>182</sup>

#### 2.3 Post-Registration Matters - Ceasing of effect and cancellation Replacement

#### 2.1.4 スイス

マドリッド協定議定書の代替については、法令・ガイドライン及びIGEのウェブサイトに、規定又は解説等は確認できなかった。

#### 2.1.5 ドイツ

マドリッド協定議定書の代替については、法令・ガイドライン及びDPMAのウェブサイトに、規定又は解説等は確認できなかった。

#### 2.1.6 イタリア

マドリッド協定議定書の代替については、法令・ガイドライン及びUIBMのウェブサイトに、規定又は解説等は確認できなかった。

#### 2.1.7 ノルウェー

マドリッド協定議定書の代替については、次の法令・ガイドラインに定められている。

【ノルウェー商標法】<sup>183</sup>

#### 第73条 国内商標登録と国際商標登録との関係

ス日：2020年2月12日)

<sup>182</sup> UKIPO 「Trade marks manuals- International examination guide」

<https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/international-examination-guide> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>183</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、ノルウェー商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/norway-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

### 2.1.8 トルコ

マドリッド協定議定書の代替については、法令・ガイドライン及びトルコ特許商標庁のウェブサイトに、規定又は解説等は確認できなかった。

### 2.1.9 オーストラリア

マドリッド協定議定書の代替については、次の法令・ガイドラインに定められている。

【オーストラリア商標法】<sup>184</sup>

第 189A 条 マドリッド議定書の施行規則

【オーストラリア商標規則】<sup>185</sup>

規則 17A.54 同一商標に関する登録及び保護の効力

【Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure】<sup>186</sup>

Part 60 The Madrid Protocol

4.26 Replacement

### 2.1.10 ニュージーランド

マドリッド協定議定書の代替については、次の法令・ガイドラインに定められている。

【Trade Marks (International Registration) Regulations 2012 (SR 2012/337)】<sup>187</sup>

Part 4 Replacement of registration by international registration

### 2.1.11 中国

マドリッド協定議定書の代替に関しては、法令・ガイドライン及び CNIPA のウェブサイトを確認できなかった。

<sup>184</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, オーストラリア商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou.pdf> (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>185</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, オーストラリア商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>186</sup> IP Australia 「Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure, Part 60 The Madrid Protocol, 4.26 Replacement」

[http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/Part\\_60\\_The\\_Madrid\\_Protocol/60.4.26\\_Replacement.htm](http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/Part_60_The_Madrid_Protocol/60.4.26_Replacement.htm) (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>187</sup> New Zealand Legal Information Institute 「Trade Marks (International Registration) Regulations 2012 (SR 2012/337)」(当協会にて翻訳) [http://www.nzlii.org/nz/legis/consol\\_reg/tmrr2012512.pdf](http://www.nzlii.org/nz/legis/consol_reg/tmrr2012512.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12日)

### 1.1.12 韓国

マドリッド協定議定書の代替に関しては、次の法令・ガイドラインに定められている。

**【韓国商標法】** <sup>188</sup>

第9章「標章の国際登録に関するマドリッド協定に対する議定書」による国際出願

第2節 国際商標登録出願に関する特例

第183条 国内登録商標がある場合の国際商標登録出願の効果

**【韓国商標審査基準】** <sup>189</sup>

第9部 国際商標審査基準の特例

第4章 代替 (Replacement) に対する審査

### 2.1.13 インド

マドリッド協定議定書の代替に関しては、次の法令・ガイドラインに定められている。

**【インド商標法】** <sup>190</sup>

第4A章 マドリッド議定書に基づく国際登録による商標保護に関する特別規定

第36E条 インドが指定された場合の国際登録

**【インド商標規則】** <sup>191</sup>

第IV章 マドリッド議定書に基づく国際登録による商標の保護に関する特別規定

**【THE MADRID PROTOCOL: A ROUTE TO GLOBAL BRANDING JANUARY 2018】** <sup>192</sup>

4. FILING YOUR INTERNATIONAL TRADE MARK APPLICATION – BEST PRACTICES

7. PROTECTING TRADEMARK IN INDIA THROUGH MADRID PROTOCOL

<sup>188</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 韓国商標法」

<http://www.choipat.com/menu31.php?id=26&category=0&keyword=> (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>189</sup> JETRO「韓国商標審査基準 2018.1.1. 基準」

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/kr/ip/law/trademark2018.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/trademark2018.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>190</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, インド商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou.pdf> (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>191</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, インド商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>192</sup> CGPDTM「THE MADRID PROTOCOL: A ROUTE TO GLOBAL BRANDING」

[http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOGuidelinesManuals/1\\_93\\_1\\_THE\\_MADRID\\_PROTOCOL.pdf](http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOGuidelinesManuals/1_93_1_THE_MADRID_PROTOCOL.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12日)

#### 2.1.14 シンガポール

マドリッド協定議定書の代替に関しては、次の法令・ガイドラインに定められている。

**【シンガポール商標法】** <sup>193</sup>

マドリッド議定書等

第 54 条 マドリッド定書等を発効させる規定を制定する権限

**【シンガポール商標国際登録規則】** <sup>194</sup>

第 IV 部 同時登録

規則 26 商標が商標法の下でも登録されている場合の国際登録の効果

**【Work Manual: International Registrations/Subsequent Designations Designating Singapore】** <sup>195</sup>

22. REPLACEMENT OF NATIONAL REGISTRATION WITH INTERNATIONAL REGISTRATION

#### 2.1.15 フィリピン

マドリッド協定議定書の代替については、次の法令・ガイドラインに定められている。

**【Philippine Regulations Implementing the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (2017)】** <sup>196</sup>

RULE 21. Replacement

<sup>193</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, シンガポール商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-shouhyou.pdf> (最終アクセス日: 2020 年 2 月 12 日)

<sup>194</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, シンガポール商標国際登録規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-s\\_touroku\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-s_touroku_kisoku.pdf) (最終アクセス日: 2020 年 2 月 12 日)

<sup>195</sup> IPOS 「Work Manual: International Registrations/Subsequent Designations Designating Singapore」

[https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm\\_work\\_manual\\_19-international-registration\\_nov2015.pdf](https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work_manual_19-international-registration_nov2015.pdf) (最終アクセス日: 2020 年 2 月 12 日)

<sup>196</sup> WIPO 「Philippine Regulations Implementing the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (2017)」

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph192en.pdf> (最終アクセス日: 2020 年 2 月 12 日)

## 2.2 各国知的財産庁のマドリッド協定議定書の代替に関する考え方

調査対象国・地域の知的財産庁へ、マドリッド協定議定書の代替申請がなされた場合の標章の同一性判断をどのように行っているか質問した<sup>197</sup>。

回答のあったすべての知的財産庁で、「完全同一の場合のみ代替を認める」との回答であった<sup>198</sup>。

---

<sup>197</sup> 質問票には以下の選択肢を設けた。

- ①完全同一の場合のみ代替を認める
- ②完全に同一でなくても代替を認める場合がある（フォントの違い、わずかな色彩の相違等）

<sup>198</sup> スイス知的財産庁の回答には、「ここでの同一性は標章の複製に限定され、商品及びサービスに関連する部分的な変更は許可する。」との注記があった。

## 2.3 海外ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果

### 2.3.1 マドリッド協定議定書の代替に対する意見

15 か国・地域の法律事務所及び企業 18 者に対し、マドリッド協定議定書の代替の記録の申請をしたことがあるか、質問票を送付し回答を得た<sup>199</sup>。

回答選択肢	回答数
①申請したことがある	3 者
②申請したことがない	15 者

「申請したことがない」と回答した法律事務所及び企業から、代替の記録の申請をしない具体的な理由として以下の回答を得た<sup>200</sup>。必要でないとの意見が最も多かったが、その一方で、「代替制度の運用の確実性」に不安があるために使用しないとの回答もみられ、制度／運用の見直しの必要性が示唆されている。

回答選択肢	回答数
①このような制度を知らなかったから	1 者
②制度は知っていたが、必要でなかったから	11 者
③制度は知っていたが、代替の効力発生日及び商品・サービスの範囲等、各官庁における代替制度の運用の確実性に不安があったから	5 者
④その他	該当なし

代替の制度全般についての意見として以下を得た。

ドイツ法律事務所は、マドリッド協定議定書の代替と欧州連合商標におけるシニオリテ

<sup>199</sup> 英国法律事務所 B は質問票に対する回答がなかったが、ヒアリング調査にて「申請したことがない」と確認した。

<sup>200</sup> 回答者の具体的な国名と回答は次のとおりである。複数選択されたものは、それぞれ 1 件として集計した。

No.	回答者	回答選択肢	No.	回答者	回答選択肢
1	米国法律事務所	②	10	トルコ法律事務所	②
2	欧州（ドイツ）法律事務所	—	11	オーストラリア法律事務所	②
3	英国法律事務所 A	②	12	オーストラリア企業	①
4	英国法律事務所 B	②	13	ニュージーランド法律事務所	—
5	スイス法律事務所 A	—	14	中国法律事務所	②,③
6	スイス法律事務所 B	②	15	韓国法律事務所	③
7	ドイツ法律事務所	②,③	16	インド法律事務所	②
8	イタリア法律事務所	③	17	シンガポール法律事務所	③
9	ノルウェー法律事務所	②	18	フィリピン法律事務所	②

イ<sup>201</sup>の類似を指摘しているが、代替はシニオリティほど使用されていないとのことである。

**【スイス法律事務所 B】**

- ・代替は、複雑であるが機能する。十分な準備が必要である。したがって、更新の前に新しい後続の指定を十分に行う必要がある。これにより、更新手続きが簡単になる。(古い国内登録を失効させ、適切なタイミングで後続の代替指定を確実に行うことで、国内と国際登録の両方に更新費用を支払うことを避けることができる。)

**【ドイツ法律事務所】**

- ・欧州では、欧州商標内の国内商標の優先順位を主張する、やや類似したシステムがある。このシステムにより、多くの国内商標の更新と管理が廃止される。一般的な考え方は素晴らしく、欧州の商標では非常にうまく機能している。ただし、国際登録に関しては、一般に同じ利点が得られる場合でも、このような経験はしていない。国際登録代替の多くの経験はないが、より頻繁にクライアントに推奨する場合はある。

**【ニュージーランド法律事務所】**

- ・ニュージーランドでは、国際登録を国内登録に代替することを請求するときは、知的財産庁にメールしている。プロセスは簡単で単純である。

**【フィリピン法律事務所】**

- ・フィリピンの国内登録の対象である商標は、次の条件で同じ商標の国際登録に代替されると見なされる。
  1. フィリピンの登録と国際登録の両方が同じ所有者の名前でなければならない。
  2. 国際登録の保護はフィリピンにも及ぶ。
  3. フィリピンの登録に記載されているすべての商品とサービスは、フィリピンに関する国際登録にも記載されている。
  4. フィリピンへの国際登録の延長（これはその後の指定である可能性がある）は、フィリピンの登録日以降に有効になる。

スイス及び英国の法律事務所に、国際登録の代替をどのような場合に活用しているか、具体的な事例をヒアリングした。利用したことがないとの回答が多かった。

**【スイス法律事務所 A】**

- ・使った経験はない。

**【スイス法律事務所 B】**

- ・代替は使っているが、これを使うのはトリッキーなケースだ。すなわち、国際登録で代替すると、国内登録の更新費用を払わなくて済むように、両者の期限日が設定されている場合に代替を使う。

**【英国法律事務所 A】**

<sup>201</sup> 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の手続を指す。



- ・ほとんど利用する機会がない。私を含めた 8 人の商標担当者で経験のあるものはいないと思う。

**【英国法律事務所 B】**

- ・一度も使ったことがない。その理由は、代替される前からある国内商標は、ビジネスの状況によって更新しない商標が多く（40%は更新しない）、使うかどうか分からない商標に費用をかけて、国際登録で代替する必要はないからだと思う。

## 2.4 国内ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果

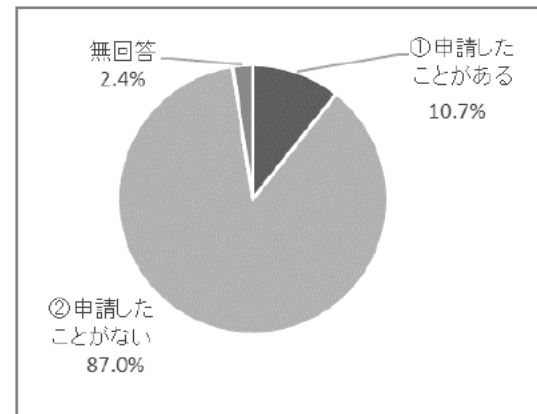
### 2.4.1 マドリッド協定議定書の代替に対する意見

国内企業及び国内代理人事務所に、マドリッド協定議定書の代替について、申請したことがあるか質問票を送付し、回答を得た。

表 1. 代替の申請有無

回答選択肢	回答数	回答率
①申請したことがある	27	10.7%
②申請したことがない	220	87.0%
無回答	6	2.4%
総計	253	100.0%

図 1. 代替の申請有無



日本を含む締約国において代替の記録の申請をしたことがないとの回答が 87.0%で、申請したことがあるとの回答 10.7%をはるかに上回った。

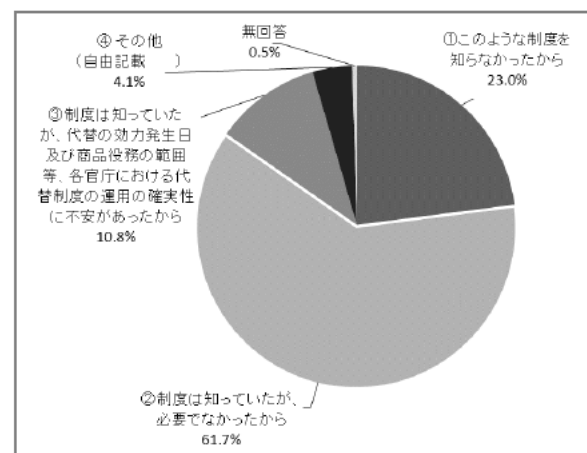
### 2.4.2 国際登録の代替の申請をしない理由

代替の記録の申請をしたことがないと回答した国内企業及び国内代理人事務所に、申請をしない理由について質問し、回答を得た。

表 2. 代替の申請をしない理由

回答選択肢	回答数	回答率
①このような制度を知らなかったから	51	23.0%
②制度は知っていたが、必要でなかったから	137	61.7%
③制度は知っていたが、代替の効力発生日及び商品・サービスの範囲等、各官庁における代替制度の運用の確実性に不安があったから	24	10.8%
④ その他 (自由記載)	9	4.1%
無回答	1	0.5%
総計	222	100.0%

図 2. 代替の申請をしない理由



「制度は知っていたが、必要でなかったから」との回答が 61.7%で最も多かった。次いで多かったのが「このような制度を知らなかったから」との理由で 23.0%であった。「代替制度の運用の確実性に不安があったから」との理由は 10.8%であった。

### 2.4.3 マドリッド協定議定書の代替に関する考え

マドリッド協定議定の代替の制度全般についてどのように考えるか質問し、回答を得た。無回答を除き、31 者の回答があった。主たる意見は次のとおりである。

代替される商標が古いので国際登録と完全に一致しない場合もある一方で、代替手続が各国統一されておらず公開されている情報が少ないので、申請に踏み切れないとの意見が複数みられた。

- ・クライアントは希望したが昭和の時代の古い登録で、商標の同一性（書体のわずかな変更）が認められなかった。これにより付随的に、特許庁の周知・著名商標リストから消されることとなった。
- ・国際登録のほうが指定商品の記載のしかたが広範囲であるため、国際登録を国内登録に代替すると、登録商標の権利範囲があいまいになる気がする。
- ・各国での取扱いが統一され、かつ、その要件が明確になれば利用価値はあると思う。
- ・古い外国直接出願について国際出願への出し直しを進めている。代替制度の詳細を把握していないが、欧州におけるシニオリティの主張と同等の利益が享受できるなら、是非利用したい。
- ・米国の国内登録を維持しなくても、国際登録が国内登録に代わって、取得した不可争性を得られる等のメリットがあれば、制度として意義がある。
- ・代替の国内登録が古い場合に、国際登録とは、微妙に商標ロゴが違う場合がある（同一商標を使用していると解される程度の違い）。この場合に商標一致とされない懸念があり、代替に踏み切れない。この点の解決策があればありがたい。
- ・国、担当審査官によって解釈が相違している印象を受ける。締約国官庁又その他役人も、この制度に理解を示すようにしてほしい。
- ・代替制度の内容の各国比較があると助かる。さらに、確実に手続を進めるために各国ごとに説明があるとよいと思う。
- ・昨今、代替のニーズがあまり感じられない。国際登録で権利範囲がカバーされていると思えば出願人は国内登録を更新不要と判断していると考えられる。
- ・日本を含む各加盟国における実際の取り扱いの詳細をまとめた資料が公表されると利用しやすくなると思う。
- ・複数の国際出願間で代替する制度があればよい（後の区分の追加）。本国も代替できる制度があれば管理が一本化できる。指定国での補正結果から国際出願を分割し、なお、本国も国際出願の傘の中へ入れられるようにし、全体統一管理できればなおよくなる。

代理人事務所及び企業に代替についての考えをヒアリングした。

代替される古い商標との書体の微細な不一致による問題や、各国でどのような手続を行うかの運用に関する基準等が少ないことがこの制度を使い難くしているとの指摘があった。

- 平成 8 年法改正前は、商標見本を印刷して願書に貼っていた。このような商標には、商標の意識の高い欧米の一流ブランドによって、古くから登録されているものも含まれているが、それらを書き換えせずに存続期間満了で消滅させた際に、書体が異なることから同一性が認められず代替できなかったことがある。その際、日本の登録は消えてしまっているため、J-PlatPat の著名商標リストからも消えてしまった。代替しようとする古い商標ではこのような問題を包含している場合が多いと考えられる。また、代替制度自体を知らないユーザーが多い。周知と啓蒙、教育が必要と思う。
- クライアントの要望はなく、あまり利用するニーズがない。国内商標と国際商標を別々に管理すればよい。
- 直接出願国数の多い商標を中心に議定書出願で出し直している。この時に代替を使えるのか、どう使えばよいかよく分からない。議定書で出し直す場合は、日本に基礎の出願をして、時間をかけず登録を待たないで議定書出願している。
- そもそも制度を知らなかったということがある。制度を普及させる施策を講じるもの一案ではないだろうか。
- 代替の申請をしても、代替の要件である、既存の国内登録商標との同一性や指定商品・サービスの同一性に対する考え方（厳格性）が国によって異なる。また、仮に代替の申請をしたとしても、特許庁に認められなかったとなると、代理人としてはそのための申請費用をもらっていることが多いと思われるため困る。したがって、特許庁として「代替」を認めても良いと判断できる事例であれば、外内の議定書出願に対する暫定拒絶通報等の中で、「この先行登録商標とであれば代替することは可能である」という旨の文言を付記しておいてもらえるとありがたい。

### 3. まとめ

マドリッド協定議定書の締約国における代替に関する運用・実務について調査を行った。

代替については、WIPO 第 12 回マドリッド作業部会から継続して議論されており、代替の原則の明確化を目的とした第 21 規則の改正が 2021 年 2 月 1 日に予定されている<sup>202</sup>。

調査対象国・地域では、米国、欧州、英国、ノルウェー、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、インド、シンガポール、フィリピンは代替に関して法律・規則に規定を設けて、その要件や手続をガイドラン又はマニュアルで定めているが、その他の国は代替について具体的な規定等は確認できなかった。

海外知的財産庁への質問票調査で、代替の申請がなされた場合の、標章の同一性判断はどのように行っているか質問したところ、回答のあったすべての知的財産庁で、「完全同一の場合のみ代替を認める」とのことであった。

国内外ユーザーへの質問票及びヒアリング調査では、代替の記録の申請をしたことがないとの回答が圧倒的に多く、制度が活用されていない状況が明らかになった。申請しない理由としては、代替の必要がなかったという場合と、手続に関する公開情報が少なく利用に不安を感じるという場合があった。また、古い国内出願の商標は国際登録に係る商標とは書体等にわずかな違いがあることがあり、このような時に完全に一致しないと代替されないとすれば、制度が使い難くなるとの指摘もあった。

---

<sup>202</sup> WIPO 「Special Union for the International Registration of Marks Assembly Fifty-Third (23rd Ordinary) Session Geneva, MM/A/53/1 PROPOSED AMENDMENTS TO THE REGULATIONS UNDER THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS」

[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm\\_a\\_53/mm\\_a\\_53\\_1.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf) / (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日) / WIPO 「Special Union for the International Registration of Marks Assembly Fifty-Third (23rd Ordinary) Session Geneva, MM/A/53/3 Report September 30 to October 9, 2019」

[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm\\_a\\_53/mm\\_a\\_53\\_3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm_a_53/mm_a_53_3.pdf) (最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日)



## 第Ⅵ部 マドリッド協定議定書における出願資格





## 1. マドリッド協定議定書における出願資格の現状

### 1.1 マドリッド協定議定書における出願資格に関する調査の背景

マドリッド協定議定書において、国際出願の出願資格については議定書第2条(1)に規定されているところ、例えば日本に親会社があり、ある国に法人格の異なる子会社等（関連会社、グループ会社）がある場合で、その国における当該日本の親会社名義の出願を基礎とし、その親会社を出願人欄(MM2第2欄)、当該子会社等の住所をその国の営業所を住所として出願資格欄(MM2第3欄(b)(ii))に記載した国際出願がなされた場合、その国で出願資格を認めるか否かについて加盟国によって解釈が異なっているようだが、そのような各国の情報を整理したものがあれば有益であるとの声が国内ユーザーから寄せられていた。

その理由として、もし子会社等の存在でも出願資格が認められるのであれば、企業にとっては本国官庁の選択の幅が広がり、例えば、海外のみで使用する商標を、実際に使用している国の基礎商標をもとに出願できれば、不使用取消によるセントラルアタックのリスクも軽減することができる。また、企業は親会社名義で、各国で既に商標登録を有していることも多く、親会社名義で出願ができれば、そういった既登録商標との蹴り合いの問題も生じないことが挙げられている。

これを踏まえ、マドリッド協定議定書の利便性向上及びユーザーへの情報提供のため、海外の子会社や関連会社等が親会社の名で出願を行った場合において、加盟国がどのように出願資格を判断しているか各国比較調査を行った。

### 1.2 マドリッド協定議定書における出願資格の現状

締約国の官庁に商標登録出願又は商標登録した名義人は、議定書の規定に従うことを条件に国際事務局の登録簿への商標登録を受けることにより、商標の保護をすべての締約国の領域において確保することができる。そして、マドリッド協定議定書に基づく国際出願の出願資格については、同議定書第2条(1)に以下のとおり規定されている。

#### 【議定書第2条(1)】 国際登録による保護の確保

- (1) 標章について、いずれかの締約国の官庁に標章登録出願をした場合又はいずれかの締約国の官庁の登録簿に標章登録がされた場合には、当該標章登録出願(以下「基礎出願」という。)又は当該標章登録(以下「基礎登録」という。)の名義人は、この議定書の規定に従うことを条件として、世界知的所有権機関(以下「機関」という。)の国際事務局(以下「国際事務局」という。)の登録簿(以下「国際登録簿」という。)への標章登録(以下「国際登録」という。)を受けることにより、当該標章の保護をすべての締約国の領域において確保することができる。ただし、次の条件を満たす場合に限る。

- (i) 国である締約国の官庁に基礎出願をし又は基礎登録がされた場合には、当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が、当該国である締約国の国民であるか又は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。
- (ii) 締約国際機関の官庁に基礎出願をし又は基礎登録がされた場合には、当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が、当該締約国際機関の構成国の国民であるか又は当該締約国際機関の領域内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。

また、マドリッド協定及び同協定議定書に基づく標章の国際登録に関するガイド<sup>203</sup>には、「現実かつ真正な工業上又は商業上の営業所」の解釈は、各国に委ねられている旨の記載がある。

**【マドリッド協定及び同協定議定書に基づく標章の国際登録に関するガイド】**

02.04 「国籍」「住所」「現実かつ真正な工業上又は商業上の営業所」の解釈は、締約国等の法律の問題であり、法律が関与する限りにおいてそれぞれを規定している。よって、本ガイドは指標のみを提供する。

<sup>203</sup> 特許庁「マドリッド協定及び同協定議定書に基づく標章の国際登録に関するガイド」

[https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/kisoku/mpro\\_guide.html](https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/kisoku/mpro_guide.html)（最終アクセス日：2020年2月17日）

## 2. マドリッド協定議定書における出願資格の各国比較調査

### 2.1 各国の状況

#### 2.1.1 米国

マドリッド協定議定書の出願資格については、次の法令・ガイドラインに定められている。

##### 【米国商標法】<sup>204</sup>

第 61 条(15 U.S.C. § 1141a) 合衆国出願又は登録を基礎とする国際出願

##### (a) 概要

合衆国特許商標庁に係属している基礎出願の名義人、又は合衆国特許商標庁によって承認された基礎出願の名義人は、合衆国特許商標庁に対し、長官が定める様式による、長官が定めた手数料を付した願書を提出することにより、国際出願をすることができる。

##### (b) 有資格所有者

本条(a)に基づく有資格所有者は下記の何れかの条件を満たしていなければならない。

- (1) 合衆国国民であること；
- (2) 合衆国内に住所を有していること；、又は
- (3) 合衆国内に真正かつ有効な工業上若しくは商業上の営業所を有していること。

##### 【TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE(TMPE)】<sup>205</sup>

Chapter 1900 - Madrid Protocol

1902.01 Who Can File

#### 2.1.2 欧州

マドリッド協定議定書の出願資格については、次の規則・ガイドラインに定められている。

##### 【欧州商標理事会規則(EU)2017/1001】<sup>206</sup>

第 184 条 国際出願の様式及び内容

<sup>204</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 米国商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou.pdf> (最終アクセス日: 2020年2月12)

<sup>205</sup> USPTO「TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE(TMPE), Chapter 1900 - Madrid Protocol」<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMPE/current#/current/TMPE-1900d1e1.html> (最終アクセス日: 2020年2月12)

<sup>206</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 欧州連合/欧州共同体 欧州商標理事会規則(EU)2017/1001」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou\\_rijikai.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou_rijikai.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12)

- (5) 国際出願の審査により、次に掲げる瑕疵の何れかが判明した場合は、EU 知財庁は、同庁が定める期間内に当該瑕疵を是正するよう出願人に求めるものとする。(中略)
- (f) 国際様式においてなされた表示によれば、出願人は、マドリッド議定書第 2 条(1)(ii) 従い EU 知財庁を通じて国際出願を行う上で適格でないこと

**【GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADE MARKS】**

207

**Part M INTERNATIONAL MARKS**

**2.1.3.1 Entitlement to file**

### 2.1.3 英国

マドリッド協定議定書の出願資格については、次の規則・ガイドラインに定められている。

**【Trade marks manuals- International examination guide】** 208

**2.2 Basic Requirements for using the Madrid System**

**Filing criteria**

### 2.1.4 スイス

マドリッド協定議定書の出願資格に関しては法令・ガイドラインに規定等はないが、IGE ウェブサイトの「Protecting your trade mark abroad」に「Almost anyone can register internationally」<sup>209</sup>として次の記載がある。

マドリッド協定議定書に拘束される締約国で保護を求めている場合、次が条件となる。

- ・ スイスに実際的かつ効果的な商業施設又は産業施設がある
- ・ 又はスイスに居住している
- ・ 又はスイス国民である

<sup>207</sup> EUIPO 「GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADE MARKS, Part M INTERNATIONAL MARKS」  
<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803422/1788232/trade-mark-guidelines/part-m-international-marks> (最終アクセス日：2020年2月12)

<sup>208</sup> UKIPO 「Trade marks manuals- International examination guide」  
<https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/international-examination-guide> (最終アクセス日：2020年2月12)

<sup>209</sup> IGE 「Protecting your trade mark abroad」(当協会にて翻訳)  
[https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/schuetzen/marken/e/protection-abroad.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/e/protection-abroad.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12)

### 2.1.5 ドイツ

マドリッド協定議定書の出願資格について、法令・ガイドライン及び DPMA のウェブサイト、規定又は解説等は確認できなかった。

### 2.1.6 イタリア

マドリッド協定議定書の出願資格について、法令・ガイドラインに規定は確認できなかった。

UIBM のウェブサイト、マドリッド協定議定書に参加している国へは、WIPO を通じてイタリア国内ブランドの国際的な拡張ができると解説され、WIPO ウェブサイトへのリンクが設けられているが、具体的な出願資格については言及されていない<sup>210</sup>。

### 2.1.7 ノルウェー

マドリッド協定議定書についての出願資格は、次の法令・ガイドラインに定められている。

【ノルウェー商標法】<sup>211</sup>

第 67 条 商標の国際登録出願

### 2.1.8 トルコ

マドリッド協定議定書の出願資格に関して、法令・ガイドラインに規定はなかったが、トルコ特許商標庁のウェブサイトに、「国際商標登録申請は、マドリッド協定議定書の締約国である国の現実的かつ効果的な産業又は商業組織であるか、その国の居住者又は国内の自然人又は法人が提出できる」と解説がある<sup>212</sup>。

### 2.1.9 オーストラリア

マドリッド協定議定書の出願資格については、次の法令・ガイドラインに定められている。

<sup>210</sup> UIBM 「Marchio Internazionale」 <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchio-internazionale>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>211</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、ノルウェー商標法」  
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/norway-shouhyou.pdf>（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>212</sup> トルコ特許商標庁「MADRID SİSTEMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?」  
<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/6360339F-F0CB-4114-85E9-5BBA6C0F552A.pdf>（最終アクセス日：2020年2月12日）

【オーストラリア商標法】<sup>213</sup>

第 189A 条 マドリッド議定書の施行規則

【オーストラリア商標規則】<sup>214</sup>

規則 17A.6 国際登録出願の適格性

【Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure】<sup>215</sup>

2.1 General Description

### 2.1.10 ニュージーランド

マドリッド協定議定書についての出願資格は、次の法令・ガイドラインに定められている。

【Trade Marks (International Registration) Regulations 2012 (SR 2012/337)】<sup>216</sup>

7 Entitlement to protection

### 2.1.11 中国

マドリッド協定議定書の出願資格については、法令・ガイドラインに定められていないが、中国国家知識産権局のウェブサイト「如何办理马德里商标国际注册申请(一) 申请人资格」<sup>217</sup>に申請者の資格について説明がある。

#### (I) 申請者の資格

申請者は、特定の主題の資格を持っている必要がある。申請者は、中国に真正で有効な事業所があるか、中国に住所を持っているか、中国国籍を持っている必要がある。さらに、台湾省の法人又は自然人は、商標局を通じて国際登録を申請することができる。香港及びマカオ特別行政区の法人又は自然人は、商標局を通じて国際登録を申請することはまだできない。

<sup>213</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, オーストラリア商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou.pdf> (最終アクセス日: 2020年2月12)

<sup>214</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, オーストラリア商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12)

<sup>215</sup> IP Australia「Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure, Part 60 The Madrid Protocol, 4.26 Replacement」

[http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/Part\\_60\\_The\\_Madrid\\_Protocol/60.4.26\\_Replacement.htm](http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/Part_60_The_Madrid_Protocol/60.4.26_Replacement.htm) (最終アクセス日: 2020年2月12)

<sup>216</sup> New Zealand Legal Information Institute「Trade Marks (International Registration) Regulations 2012 (SR 2012/337)」(当協会にて翻訳) [http://www.nzlii.org/nz/legis/consol\\_reg/tmrr2012512.pdf](http://www.nzlii.org/nz/legis/consol_reg/tmrr2012512.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12)

<sup>217</sup> CNIPA「如何办理马德里商标国际注册申请(一) 申请人资格」(当協会にて翻訳)

[http://sbj.cnipa.gov.cn/gjzc/201708/t20170823\\_268610.html](http://sbj.cnipa.gov.cn/gjzc/201708/t20170823_268610.html) (最終アクセス日: 2020年2月12)

### 2.1.12 韓国

マドリッド協定議定書の出願資格に関しては、次の法令・ガイドラインに定められている。

**【韓国商標法】** <sup>218</sup>

第9章「標章の国際登録に関するマドリッド協定に対する議定書」による国際出願  
第1節 国際出願等  
第168条 国際出願人の資格

### 2.1.13 インド

マドリッド協定議定書の出願資格に関しては、次の法令・ガイドラインに定められている。

**【インド商標法】** <sup>219</sup>

第4A章 マドリッド議定書に基づく国際登録による商標保護に関する特別規定  
第36D条 インドを本国とする国際出願

**【THE MADRID PROTOCOL: A ROUTE TO GLOBAL BRANDING JANUARY 2018】** <sup>220</sup>

4. FILING YOUR INTERNATIONAL TRADE MARK APPLICATION – BEST PRACTICES  
4.1. REQUIREMENTS: ENTITLEMENT, BASIC MARK IN INDIA

### 2.1.14 シンガポール

マドリッド協定議定書の出願資格に関しては、次の法令・ガイドラインに定められている。

**【シンガポール商標法】** <sup>221</sup>

マドリッド議定書等

<sup>218</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 韓国商標法」

<http://www.choipat.com/menu31.php?id=26&category=0&keyword=> (最終アクセス日: 2020年2月12)

<sup>219</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, インド商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou.pdf> (最終アクセス日: 2020年2月12)

<sup>220</sup> CGPDTM「THE MADRID PROTOCOL: A ROUTE TO GLOBAL BRANDING」

[http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOGuidelinesManuals/1\\_93\\_1\\_THE\\_MADRID\\_PROTOCOL.pdf](http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOGuidelinesManuals/1_93_1_THE_MADRID_PROTOCOL.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12)

<sup>221</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, シンガポール商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-shouhyou.pdf> (最終アクセス日: 2020年2月12)

第54条 マドリッド定書等を発効させる規定を制定する権限

【シンガポール商標国際登録規則】<sup>222</sup>

規則 27 国際登録出願

【Work Manual: International Applications where Singapore is the Office of Origin】

<sup>223</sup>

7. FILING AN INTERNATIONAL APPLICATION

### 2.1.15 フィリピン

マドリッド協定議定書についての出願資格は、次の法令・ガイドラインに定められている。

【Philippine Regulations Implementing the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (2017)】<sup>224</sup>

RULE 5. Minimum Requirements for Acceptance of International Applications filed with the IPOPHL as Office of Origin.

<sup>222</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, シンガポール商標国際登録規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-s\\_touroku\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-s_touroku_kisoku.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12)

<sup>223</sup> IPOS「Work Manual: International Applications where Singapore is the Office of Origin」

[https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm\\_work-manual\\_20-office-of-origin\\_jun2017.pdf](https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_20-office-of-origin_jun2017.pdf) (最終アクセス日: 2020年2月12)

<sup>224</sup> WIPO「Philippine Regulations Implementing the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (2017)」

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph192en.pdf> (最終アクセス日: 2020年2月12)



## 2.2 各国知的財産庁のマドリッド協定議定書の出願資格に関する考え方

各国知的財産庁へ、議定書第2条(1)(i)における出願人の要件についてどのように判断するか以下の事例を提示して回答を得た<sup>225</sup>。

### ■質問事例

日本に親会社があり、国内（質問対象国内）に法人格の異なる子会社等（関連会社、グループ会社）がある場合で、国内における当該日本の親会社名義の出願を基礎とし、その親会社を出願人(item2)、当該子会社等の住所を国内の営業所 (item3(b)(ii)) として記載した MM2 が提出された場合、議定書第2条(1)(i)における「出願人の要件」を満たすか。

<p>Example) Office of Origin: EUIPO          Item 2 of MM2: Applicant          JPO corporation / 4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo Japan          Item 3(b)(ii) of MM2: Entitlement to file          ABC Strasse 12, 98765 Darmstadt, Germany          (Suppose that you can find this address is for "JPO Germany GmbH".)          Reference: Guide to the international registration of marks Part B II 02.01-02.08</p>
--

英国、スイス、ノルウェー、オーストラリアの知的財産庁は、この事例での自国内の子会社は親会社と同等であると考えて、出願人要件を満たすと判断をした。他の知的財産庁は、子会社は親会社とは異なる主体と考えて、出願人要件を満たさないと判断した。

知的財産庁 <sup>226</sup>	各知的財産庁の回答
米国特許商標庁	<p>②「出願人要件満たす」とは判断しない</p> <p>理由：国際出願には、出願人が国際出願を提出する権利があるという声明を含め、出願人が次のことを指定する必要がある。</p> <p>(1) 米国の国民            (2) 米国に住所を持っている。            又は (3) 米国に現実的かつ効果的な産業又は商業施設がある。出願人の住所が米国にない場合、出願人は米国の住所又は事業所の住所を提示する必要がある。TMEP 1902.02(j); 規則 7.11(a)(11)</p>
欧州連合知的財産庁	<p>②「出願人要件満たす」とは判断しない</p>

<sup>225</sup> 質問票には以下の選択肢を設けた。

- ① 「出願人要件満たす」と判断する
- ② 「出願人要件満たす」とは判断しない

<sup>226</sup> 中国は、中国国家知識産権局から回答が得られなかったため、中国事務所に同様の質問をして回答を得た。

	<p>理由：国際出願を提出する資格を得るための条件が満たされていないと考える。独自の法人格を有する子会社又は親会社は、出願人に関連する実際の効果的な商業又は工業施設とは見なされない。</p> <p>「EU加盟国における実際の効果的な工業上又は商業施設」という表現は、他の事案と同様の専門用語として解釈される（ガイドライン、パート A、一般規則、セクション 5、専門代理人、3.1.1 項）。 184 条(5)(f) EUTM</p>
英国知的財産庁	<p>①「出願人要件満たす」と判断する</p> <p>理由：UKIPO の合理的なチェックの過程で、MM2 の項目 3(b)(ii)の詳細が、MM2 の項目 2 に指定された親会社又は持株会社によってコントロールされているならば、これは許容される。</p>
スイス知的財産庁	<p>①「出願人要件満たす」と判断する</p> <p>理由：この情報が合理的に妥当かどうかは、出願人から提供された情報に依存する。ここでは、申請者を信頼し、自国の領土にある会社は海外の親会社の設立であると考ええる。</p>
ドイツ特許商標庁	回答なし
イタリア特許商標庁	回答なし
ノルウェー産業財産庁	<p>①「出願人要件満たす」と判断する</p> <p>理由：子会社がわが国の領土内に現実的かつ効果的な工業上又は商業施設を持っている場合、出願資格の要件が満たされる。「設立」は厳密な法的意味で解釈されるわけではない。親会社は、その子会社を通じて、わが国との実質的かつ効果的なつながりを持っている可能性がある。当知的財産庁では、実際、MM2 の項目 3(b)(ii)に示されている住所が自国の領土内の住所であることを確認するだけである。私たちはいかなる種類の証拠も要求しない。</p>
トルコ特許商標庁	回答なし
オーストラリア知的財産庁	<p>①「出願人要件満たす」と判断する</p> <p>理由：項目 3(b)(ii)で提供された住所を領土内の受け入れ可能な住所と見なすため、記載されたとおりの住所を受け入れ、追加情報を必要としない。</p>

	私書箱や C/o アドレスは受け付けないことに留意して欲しい。出願人は、オーストラリアに居住しているか、又はオーストラリアに現実的で効果的な工業上又は商業の営業所を有していることを満たすために、オーストラリアでの現実的な住所を提供する必要がある。
ニュージーランド知的財産庁	①「出願人要件満たす」と判断する
中国法律事務所	②「出願人要件満たす」とは判断しない  理由： 1. MM2 表に記載された住所は基礎出願に記載された住所と一致するべきである。 2. 中国における該当日本の親会社名義の出願は、必ず該当親会社の住所が記載されている。 3. よって、MM2 に子会社の住所が記載されるのは、「出願人の要件」を満たさないと判断する。
韓国特許庁	②「出願人要件満たす」とは判断しない  日本コーポレーションは、「地位」を有さない。日本コーポレーションと日本コーポレーション・ジャーマニーは別個の異なる会社である。
インド特許意匠商標総局	②「出願人要件満たす」とは判断しない  理由：インドにおける法体系では、ある会社が別の会社の子会社であるかどうかにかかわらず、すべての会社は個別の集団と見なされる。このような子会社は異なる集団であり、親会社と同じと見なすことはできない。
シンガポール知的財産庁	回答なし
フィリピン知的財産庁	②「出願人要件満たす」とは判断しない 理由：親会社と子会社の法人格が異なるため。

### 3. まとめ

本部冒頭で説明した背景から、マドリッド協定議定書における国際出願の出願資格について調査を行った。

調査対象国・地域では、出願資格に関して議定書又は議定書に基づく規則に定められている内容について、国内に規定を設けている国は多いが、それよりも詳細あるいは具体的な規定のある国は確認できなかった。

調査対象国・地域の知的財産庁に対しては、日本に親会社があり、国内（質問対象国内）に法人格の異なる子会社等（関連会社、グループ会社）がある場合で、国内における当該日本の親会社名義の出願を基礎とし、その親会社の名称及び住所を出願人欄（MM2 第 2 欄）に記載し、当該子会社等の当該国内の営業所を住所として出願資格欄（MM2 第 3 欄 (b)(ii)）に記載した国際出願がなされた場合、議定書第 2 条(1)(i)における「出願人の要件」を満たすと判断するか否かを質問票調査で確認した。

英国、スイス、ノルウェー、オーストラリアの知的財産庁は、当該事例において自国内の子会社は親会社と同等であると考えて、出願資格を有すると判断をしたが、他の知的財産庁は、子会社は親会社とは異なる主体と考えて、出願資格を有しないと判断した。これにより知的財産庁により、子会社や関連会社を親会社と実質的に同一と捉えて出願資格を認めるか、あくまで別法人であるとして出願資格を認めないかについて考え方に違いがあることが分かった。

子会社等の存在でも、親会社名義による出願資格が認められるのであれば、企業にとっては本国官庁の選択の幅が広がることとなるため、このような各国の取扱いを把握したうえで、戦略的に国際出願を行うことも選択肢となり得ると思われる。

## 第Ⅶ部 マドリッド協定議定書における締約国の 商標審査



## 1. マドリッド協定議定書における締約国の商標審査の現状

国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁は、当該締約国においてその標章に対する保護を与えることができない旨を拒絶の通報において宣言する権利を有する（議定書第5条(1)）。

指定国の官庁が、国際事務局に対して暫定的拒絶通報を行うことのできる期間は、原則、国際事務局による指定通報日から1年以内で、かつ国内法令で定める期間内である。ただし、締約国は、国際登録について、この通報期間を18か月の期間とする宣言をすることができる<sup>227</sup>。また、18か月の通報期間の場合、拒絶理由が異議申立てに基づくときは、所定の条件の下で、18か月の期間満了後であっても拒絶通報が可能である（議定書第5条(2)(a)~(c)）。

### 【議定書第5条】 特定の締約国に係る国際登録の効果の拒絶及び無効

- (2)(a) (1)の権利を行使しようとする官庁は、関係法令に定める期間内に、かつ、国際事務局が(1)に規定する領域指定の通報を当該官庁に行った日から、(b)及び(c)に規定する場合を除くほか、遅くとも1年の期間が満了する前に、国際事務局に対し、すべての拒絶の理由を記載した文書と共に拒絶の通報を行う。
- (b) (a)の規定にかかわらず、締約国は、この議定書に従って行われた国際登録については、(a)に規定する1年の期間を18箇月の期間とする旨を宣言することができる。
- (c) (b)の宣言には、保護の拒絶が当該保護を与えることに対する異議の申立ての結果行われる可能性がある場合には、締約国の官庁から国際事務局に対する当該拒絶の通報が18箇月の期間の満了後においても行われることがある旨を明示することができる。当該官庁は、いずれの国際登録についても、次の(i)及び(ii)の条件を満たす場合にのみ、18箇月の期間の満了後に保護の拒絶を通報することができる。
- (i) 18箇月の期間の満了後に異議が申立てられる可能性のあることを当該期間の満了前に国際事務局に通報していること。
  - (ii) 異議の申立てに基づく拒絶の通報を異議申立期間の満了の時から1箇月以内で、かつ、いかなる場合においても、当該異議申立期間の開始の日から7箇月以内に行うこと。

拒絶通報期間内に、暫定的又は最終的な拒絶通報を国際事務局に行わなかった官庁は、国際登録の保護を拒絶する権利を失う（議定書第5条(5)）。

<sup>227</sup> 調査対象15国・地域ではドイツが当該宣言をしていない。WIPO「Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System, the Protocol and the Regulations」  
<https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html>（最終アクセス日：2020年2月12日）

名義人は、国際登録について拒絶通報期間内に暫定的拒絶通報を受け取らなかったときは、関係する指定締約国における保護が確定したと判断することができるが、指定締約国における保護の現状をより明確に確認できるように、マドリッド第 18 規則の 2 (指定締約国における標章の中間的ステータス) 及び第 18 規則の 3 (指定締約国における標章のステータスの最終処分) に基づいて、通報を受け取ることができる。

**【第 18 規則の 2】 指定締約国における標章の中間的なステータス**

(1) [職権による審査は完了したが、第三者による異議申立て又は意見の表明の可能性があるとき]

(a) 暫定的拒絶の通報をしていない官庁は、協定第 5 条(2)又は議定書第 5 条(2)(a)若しくは(b)の規定に定められた期間内に、国際事務局に、職権による審査が完了し拒絶の理由は発見しなかったが、標章の保護は第三者による異議申立て又は意見の表明の対象となっている旨の声明を、その異議申立て又は意見の表明が提起できる期日を表示した上で送ることができる。

(b) 暫定的拒絶の通報を送付した官庁は、国際事務局に、職権による審査は完了したが、商標の保護は第三者による異議申立て又は意見の表明の対象となっている旨の声明を、異議の申立て又は意見の表明が提起できる期日の表示をした上で送付することができる。(以下省略)

**【第 18 規則の 3】 指定締約国における標章のステータスの最終処分**

(1) [暫定的拒絶の通報が送付されていない場合の保護を与える旨の声明]

協定第 5 条(2)又は議定書第 5 条(2)(a), (b)若しくは(c)の期間満了前に、官庁に対する全ての手続が完了し官庁が保護を拒絶する理由がないときは、その官庁は、当該期間満了前、かつ、できる限り速やかに、その締約国における国際登録の対象となっている標章に保護を与える旨の声明を国際事務局に送付する。

(2) [暫定的拒絶の後の保護を与える旨の声明]

(3)の規定に基づく声明を送付した場合を除き、暫定的拒絶の通報を送付した官庁は、標章の保護に関する当該官庁に対する全ての手続が完了した後に、国際事務局に次のいずれかを送付する。

(i) 暫定的拒絶は撤回され、当該標章には、保護を求めた全ての商品及びサービスについて当該締約国における保護が与えられる旨の声明、又は、

(ii) 当該締約国において標章の保護が与えられる商品及びサービスを表示した声明 (以下省略)



## 2. マドリッド協定議定書における締約国の商標審査の各国比較調査

### 2.1 各国の状況

#### 2.1.1 米国

##### (1) 商標出願の審査

連邦商標法では、商標出願の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

【米国商標法】(15 U.S. Code CHAPTER 22)<sup>228</sup>

第I編 主登録簿

第1条(15 U.S.C. § 1051) 登録出願；真実宣言

(d)(1) (省略) 使用陳述書の審査及び受理を条件として、その標章は、特許商標庁に登録されるものとし、登録証が、商品又はサービスであって、使用陳述書に記載されており、それらについてその標章が登録を受ける権原を有するものに関して発行されるものとし、また、登録通知が特許商標庁の公報に公告されるものとする。当該審査は、本巻第1052条(a)から(e)までに記載する事項についての審査を含むことができる。登録通知は、その標章が登録される商品又はサービスを指定しなければならない。

また、審査手順については TMEP の「Chapter 700-Procedure for Examining Applications」に詳細な説明がある。

##### (2) 米国を領域指定した国際登録の審査

米国を領域指定した国際登録の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

【米国商標法】(15 U.S. Code CHAPTER 22)<sup>229</sup>

第XII編 マドリッド議定書

第68条(15U.S.C. § 1141h)保護拡張を求める請求に関する審査及び異議申立；拒絶通知

(a) 審査及び異議申立

(1) 本巻第1141f(a)に記載した保護拡張請求は本法に基づく主登録簿への登録出願として審査されるものとし、また、審査の結果、出願人が本巻に基づく保護拡張を受ける権利を有すると思われるときは、長官はその標章が合衆国特許商標庁の公報に公告されるようにしなければならない。

<sup>228</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, 米国商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>229</sup> USPTO「A complete presentation of 37 C.F.R. Part 2- Rules of Practice in Trademark Cases; the text of the Trademark Act of 1946, as amended, and related statutory sections.」

<https://tfsr.uspto.gov/RDMS/TFSR/current> (最終アクセス日：2020年2月12日)

- (2) 本条(c)の規定に従うことを条件とし、本巻に基づく保護拡張請求は本巻第 1063 条に基づく異議申立の対象とされるものとする。
- (3) 保護拡張は、その標章が取引において使用されていないことを理由として拒絶されることはないものとする。
- (4) 保護拡張は、主登録簿に登録することができない標章については拒絶されるものとする。

(b) 拒絶通知

保護拡張請求が本条(a)に基づいて拒絶される場合には、長官は、保護拡張は認めることができない旨の(本条(c)に定める)拒絶通知の形で宣言するものとし、それには、拒絶の基礎とするすべての理由についての記述を添付する。

(c) 国際事務局への通知

- (1) 国際事務局が合衆国特許商標庁に保護拡張請求についての通知を送付してから 18 月以内に、長官は、下記の通知の内、その請求に適用されるものを送付しなければならない：
  - (A) 保護拡張請求についての審査に基づく拒絶の通知
  - (B) その請求に対する異議申立の提出に基づく拒絶の通知
  - (C) 前記 18 月の期間の終了後に、その請求に対する異議申立が行われ可能性がある旨の通知（以下省略）

また、米国を領域指定した国際登録の審査については TMEP の「1904.02 Examination of Request for Extension of Protection to the United States」に詳細な説明がある<sup>230</sup>。

## 2.1.2 欧州

(1) 商標出願の審査

域内規則では、商標出願の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

【欧州商標理事会規則(EU)2017/1001】<sup>231</sup>

第 IV 編 登録手続

第 1 節 出願の審査

第 41 条 出願条件の審査

(1) EU 知財庁は、次の事項について審査する。

<sup>230</sup> USPTO 「TMEP 1904.02 Examination of Request for Extension of Protection to the United States」  
<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1900d1e1.html>（最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日）

<sup>231</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、欧州連合/欧州共同体 欧州商標理事会規則(EU)2017/1001」  
[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou\\_rijikai.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou_rijikai.pdf)（最終アクセス日：2020 年 2 月 12 日）

- (a) EU 商標出願が第 32 条に従い出願日の付与に関する要件を満たしているか否か
- (b) EU 商標出願が第 31 条(3)にいう条件及び要件を満たしているか否か
- (c) 該当する場合、分類手数料が所定の期間内に納付されているか否か (以下省略)

#### 第 42 条 絶対的拒絶理由に関する審査

- (1) 第 7 条に基づいて、商標が EU 商標出願により包含された商品又はサービスの一部又は全部について商標登録に不適切である場合は、その出願は、それら商品又はサービスについて拒絶される。
- (2) 出願人が出願を取り下げ若しくは補正するか又は意見書を提出する機会を認められる前に出願を拒絶してはならない。このために、EU 知財庁は、登録を拒絶する理由を出願人に通知し、かつ、出願人が出願を取り下げ若しくは補正し又は意見書を提出することができる期間を定めるものとする。出願人が登録拒絶の理由を是正しない場合は、EU 知財庁は、登録の全部又は一部を拒絶するものとする。

#### (2) 欧州を領域指定した国際登録の審査

欧州を領域指定した国際登録の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

#### 【欧州商標理事会規則(EU)2017/1001】

##### 第 XIII 編 標章の国際登録

##### 第 193 条 商品及びサービスの指定並びに絶対的拒絶理由についての審査

- (1) 欧州連合を指定する国際登録は、第 33 条(2)から(4)までの規定への適合及び絶対的拒絶理由について、EU 商標出願の場合と同様の審査を受ける。
- (2) 欧州連合を指定する国際登録が、国際事務局によってされた登録の対象である商品及びサービスの全部又は一部について、本規則第 33 条(4)又は第 42 条(1)の規定による保護にとって不適格であると認定された場合には、EU 知財庁はマドリッド議定書の第 5 条(1)及び(2)に従い、国際事務局に対し、拒絶についての職権による仮の通知を出さなければならない。(以下省略)

### 2.1.3 英国

#### (1) 商標出願の審査

国内法では、商標出願の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

#### 【英国商標法】<sup>232</sup>

##### 登録手続

<sup>232</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、英国商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

## 第37条

- (1) 登録官は、商標登録出願が本法の要件(規則によって課される要件を含む)を満たしているか否かについて審査する。
- (2) この目的上、登録官は、必要と認める範囲で先の商標の調査を行う。
- (3) 登録官は、登録のための要件が満たされていないと認める場合は、出願人にその旨を通知し、かつ、登録官が定める期間内に説明又は出願の補正をする機会を与える。
- (4) 出願人がこれらの要件を満たしていることを登録官に認めさせることができない場合、要件を満たすように出願を補正することができない場合又は定められた期間の末日までに応答することができない場合は、登録官は、出願の受理を拒絶する。
- (5) 登録官は、登録のための要件が満たされているものと認める場合は、出願を受理する。

## (2) 英国を領域指定した国際登録の審査

英国を領域指定した国際登録の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

### 【Trade marks manuals- International examination guide】<sup>233</sup>

#### 2.4 指定締約国としての英国

マドリッド協定議定書に基づいて英国を指定した国際登録は、国内出願とまったく同じ方法で1994年商標法の下で審査される。審査手順は、審査ガイドに記載されている。新しい国際指定が法律に準拠していることを確認するために審査され、以前の権利を確認するために英国商標登録簿の検索が行われる。

マドリッド協定議定書は、英国国内の登録制度と異なる点がある。システムを管理するとき、2つの主な違いは明らかに次のとおりである。

国際登録の英国におけるステータス及び、

UKIPO と商標所有者との間のコミュニケーション方法

<sup>233</sup> UKIPO 「International examination guide - Trademarks manual」(当協会にて翻訳)

<https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/international-examination-guide> (最終アクセス日：2020年2月12日)

#### 2.4 UK as a Designated Contracting Party

International designations under the Madrid Protocol are examined under the Trade Marks Act 1994 in exactly the same way as national applications. Examination procedures are described in The Examination Guide. New international designations are examined to ensure they comply with the Act, and searches of the UK Trade Mark Register are carried out to check for earlier rights.

The nature of the Madrid system is different from that of our own national registration system. Two main differences become evident when administering the system:

the status of international trade marks in the UK; and

the communication chain between the Intellectual Property Office and the holder of the mark

## 2.1.4 スイス

### (1) 商標出願の審査

国内法では、商標出願の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

#### 【スイス商標法】<sup>234</sup>

##### 第3章 商標の登録

##### 第1部 登録手続

##### 第30条 決定及び登録

- (1) 出願が第28条(2)の要件を満たしていない場合は、IPIは、登録願書を受理しない。
- (2) 次の場合は、登録願書を拒絶しなければならない。
  - (a) 出願が本法又は法令で定める方式要件を満たしていないとき
  - (b) 所定の手数料が支払われていないとき
  - (c) 絶対的拒絶理由があるとき
  - (d) 保証標章又は団体標章が第21条から第23条までの要件を満たしていないとき
  - (e) 第27a条から第27c条までの要件を満たさない地理的標章
- (3) 拒絶理由がない場合は、商標を登録しなければならない。

### (2) スイスを領域指定した国際登録の審査

スイスを領域指定した国際登録の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

#### 【スイス商標法】

##### 第4章 商標の国際登録

##### 第46条 スイスについての国際登録の効力

- (1) スイスにおいて保護を請求している国際登録は、IPIへの出願及びスイス登録簿への記入と同一の効力を有する。
- (2) 国際登録標章の保護がスイスについて拒絶された場合は、その範囲において、(1)の効力は生じていなかったものとみなす。

#### 【スイス商標規則】<sup>235</sup>

##### 第6章 商標の国際登録

##### 第2節 スイスについての国際登録の効力

##### 第52条 保護の拒絶及び保護の撤回

- (1) 国際的に登録された商標には、次に掲げる規則を適用する。

<sup>234</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, スイス商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/switzerland-shouhyou.pdf> (最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>235</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, スイス商標規則」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/switzerland/trademark/index.html> (最終アクセス日: 2020年2月12日)

- (a) 商標法第 30 条(2)(c)及び(d)による登録申請の拒絶,並びに商標法第 33 条による登録の取消は,保護の拒絶に置き換える。
- (b) (商標法第 35 条(c)に定める)裁判所の最終決定に基づく無効の結果としての登録の取消は,保護の取下に取り替える。

## 2.1.5 ドイツ

### (1) 商標出願の審査

国内法では、商標出願の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

#### 【ドイツ商標法】<sup>236</sup>

##### 第 3 部 商標に関する事項の手続

##### 第 1 章 登録手続

##### 第 36 条 出願要件の審査

(1) 特許庁は、次に掲げる事項について審査する。

1. 商標出願が、第 33 条(1)に基づき出願日の付与に係る要件を満たしているか否か
2. 出願がその他の出願要件を満たしているか否か
3. 十分な額の手数料が納付されているか否か
4. 出願人が第 7 条にいう商標の所有者となり得る者であるか否か (以下省略)

##### 第 37 条 絶対的拒絶理由に関する審査

(1) 第 3 条、第 8 条又は第 10 条に基づき、商標が登録適格を有していない場合は、出願は拒絶される。

### (2) ドイツを領域指定した国際登録の審査

ドイツを領域指定した国際登録の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

#### 【ドイツ商標法】

##### 第 5 部 標章の国際登録に関するマドリッド協定及びマドリッド協定に関する議定書に基づく商標の保護、共同体商標

##### 第 113 条 絶対的拒絶理由についての審査

(1) 標章の国際登録は、国内登録出願がされている標章と同じ方法により、第 37 条に基づく絶対的拒絶理由について審査される。第 37 条(2)は適用しない。

(2) 出願の拒絶(第 37 条(1))は、保護の拒絶に置き換えられる。

<sup>236</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, ドイツ商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-shouhyou.pdf> (最終アクセス日 : 2020 年 2 月 12 日)

## 2.1.6 イタリア

### (1) 商標出願の審査

国内法では、商標出願の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

#### 【イタリア商標法】<sup>237</sup>

##### 第 III 編 出願、審査及び登録

##### 第 29 条

- (1) 方式規則に従っているものと認められた出願の審査は、次の事項を確認するものとする。
- (i) 団体標章に関しては、第 2 条の規定を適用するか否か
  - (ii) 当該語、図形又は標識が、第 16 条、第 17 条(1)(a)、第 18 条(a), (b), (c), (d)及び(e)並びに第 21 条の規定に基づき、標章として登録することができるか否か
  - (iii) 第 23 条に規定する条件が満たされているか否か
  - (iv) 第 24 条に規定する場合には、国際条約に定める条件が満たされているか否か
- (2) これらの条件が満たされない場合には、イタリア特許商標庁は、出願を拒絶する。

### (2) イタリアを領域指定した国際登録の審査

イタリアを領域指定した国際登録の審査について、法令・ガイドラインの規定は確認できなかった。また、UIBM のウェブサイトでは「Marchio Internazionale」にも国際出願の審査については記載がなかった<sup>238</sup>。

## 2.1.7 ノルウェー

### (1) 商標出願の審査

国内法では、商標出願の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

#### 【ノルウェー商標法】<sup>239</sup>

##### 第 2 章 商標の国内登録出願

##### 第 20 条 登録条件の審査

ノルウェー工業所有権庁は、出願が第 12 条から第 15 条までの要件を満たすこと、権利の部分放棄の要件が遵守されていること及び出願された商標の登録の支障となる登録

<sup>237</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、イタリア商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/italy-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>238</sup> UIBM「Marchio Internazionale」<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchio-internazionale> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>239</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、ノルウェー商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/norway-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

商標又は登録出願がないことを確認する。

ノルウェー工業所有権庁は、登録を妨げるような第 16 条にいうその他の支障の有無については、特に審査しない。ただし、ノルウェー工業所有権庁が当該支障に気付いた場合は、それらに関連して出願を審査するものとする。

## (2) ノルウェーを領域指定した国際登録の審査

ノルウェーを領域指定した国際登録の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

### 【ノルウェー商標法】

#### 第 10 章 商標の国際登録

#### 第 70 条 国際商標登録をノルウェーにおいて発効するための請求

ノルウェー工業所有権庁が国際商標登録をノルウェーにおいて発効するための所有者からの請求と共に国際事務局から通知を受領したときは、ノルウェー工業所有権庁は、第 14 条から第 16 条までに定める登録要件が満たされているか否かを審査する。

登録要件を満たす場合は、ノルウェー工業所有権庁は、国際商標登録を商標登録簿に記録し、それがノルウェーにおいて発効した旨を記載した通知を公告する。

登録要件を満たさない場合は、ノルウェー工業所有権庁は、国際登録にノルウェーにおける効力を与えることを全部又は一部拒絶することができる。国際事務局は、ノルウェー工業所有権庁が第 1 段落にいう通知の受領後 18 月以内に当該拒絶について通知される。

## 2.1.8 トルコ

### (1) 商標出願の審査

国内法では、商標出願の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

### 【トルコ商標法】<sup>240</sup>

#### 第 3 部 登録手続

#### 第 1 章 出願審査

#### 第 32 条 拒絶の絶対的条件の審査

庁は、出願が出願条件の遵守に係る欠陥がないとの結論に達した上、登録対象のすべて又はいくつかの商品若しくはサービスにつき第 7 条により適格であるか否かを決定するために出願を審査するものとし、不適格と認められる出願は、すべての又はいくつかの当該商品若しくはサービスにつき第 7 条により拒絶する。

<sup>240</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、トルコ商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/turkey-shouhyou.pdf> (最終アクセス日: 2020 年 2 月 12 日)



## (2) トルコを領域指定した国際登録の審査

トルコを領域指定した国際登録の審査について、法令・ガイドラインの規定は確認できなかった。また、トルコ特許商標庁のウェブサイトでは「Uluslararası Marka Tescil Sistemi(International Trademark Registration System)」にも国際出願の審査については記載がなかった<sup>241</sup>。

## 2.1.9 オーストラリア

### (1) 商標出願の審査

国内法では、商標出願の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

#### 【オーストラリア商標法】<sup>242</sup>

##### 第4部 登録出願

##### 第31条 登録官による出願についての審査及び報告

登録官は、規則に従って次の事項に関して審査し、報告しなければならない。

- (a) 出願が本法に従って行われているか否か、及び
- (b) 本法に基づく拒絶理由が存在するか否か

#### 【オーストラリア商標規則】<sup>243</sup>

##### 規則 4.8 出願審査—出願人への報告

- (1) (審査及び報告について規定している)法律第31条の適用上、登録官が出願審査において、次の事項を合理的に信じる場合は、登録官は、出願人に対し書面をもって、その所信を報告しなければならない。
  - (a) 出願が法律又は本規則に従ってされていないこと、又は
  - (b) 出願には法律第4部第2節に基づく拒絶理由が存在していること
- (2) (1)に基づく報告には、出願がそれ以前に受理されない場合は失効することになる日についての通知を含めなければならない。
- (3) 登録官が、商標登録出願において指定されている商品及び／又はサービスの全てには法律第27条(1)(b)の規定が適用されないとの疑義を合理的に有する場合は、登録官は、出願人に対し、その商品及び／又はサービスの全てについて前記の規定が適用される旨の宣言をするよう要求することができる。

<sup>241</sup> TURK PATENT 「Uluslararası Marka Tescil Sistemi」

<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/Madrid> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>242</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, オーストラリア商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>243</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等, オーストラリア商標規則」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/australia-shouhyou_kisoku.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

(2) オーストラリアを領域指定した国際登録の審査

オーストラリアを領域指定した国際登録の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

**【オーストラリア商標規則】**

第 17A 部 マドリッド議定書に基づく国際保護商標

第 3 節 オーストラリアを指定する国際登録

規則 17A.12 登録官は IRDA<sup>244</sup>について審査し、報告しなければならない

登録官は、国際事務局から IRDA についての通知を受けたときは、次の事項について審査し、かつ、報告しなければならない。

- (a) その IRDA がこの節に従っているか否か、及び
- (b) それについて第 2 款に基づく拒絶理由が存在しているか否か

## 2.1.10 ニュージーランド

(1) 商標出願の審査

国内法では、商標出願の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

**【ニュージーランド商標法】<sup>245</sup>**

出願の受理又は拒絶

第 39 条 出願の審査

局長は出願を、それが本法の要件を遵守しているか否かを決定するために審査しなければならない

**【Current practice guidelines】<sup>246</sup>**

商標出願の審査

商標法第 39 条は次のように定められている。

局長は出願を、それが本法の要件を遵守しているか否かを決定するために審査しなければならない。

したがって、商標の登録出願はすべて、法定要件を満たしているかどうかを判断するために審査する必要がある。法律の要件に充足しているかを判断するために、審査官は次の事項を審査する。

- ・ 出願書類が必須の出願提出要件 (filing requirements) を満たしている。
- ・ 条約の優先権主張は、関連する要件に従って行われている。

<sup>244</sup> International registration designating Australia

<sup>245</sup> 特許庁「[諸外国の法令・条約等, ニュージーランド商標法]

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/new\\_zealand-shouhyou.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/new_zealand-shouhyou.pdf)(最終アクセス日: 2020年2月12日)

<sup>246</sup> IPONZ「Current practice guidelines- Examination of trade mark applications」(当協会に翻訳)

<https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/examination-of-trade-mark-applications/>(最終アクセス日: 2020年2月12日)

- ・ 出願書類が必須の公告要件 (acceptance requirements) を満たしている。
- ・ すべての規定料金は、出願に関して支払われている。
- ・ 商標の登録を妨げる絶対的又は相対的な拒絶理由がない。

## (2) ニュージーランドを領域指定した国際登録の審査

ニュージーランドを領域指定した国際登録の審査については、「Trade Marks (International Registration) Regulations 2012 (SR 2012/337)」<sup>247</sup>に定められている。

### 2.1.11 中国

#### (1) 商標出願の審査

国内法では、商標出願の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

#### 【中国商標法】<sup>248</sup>

##### 第 III 章 商標登録の審査と承認

##### 第 28 条

登録商標は、商標登録出願書類の受領日から 9 ヶ月以内に商標局が審査を完了し、この法律の関連規定を満たしている場合、予備審査と告知を行う。

##### 第 29 条

審査過程において、商標局が商標登録出願の内容を説明又は修正する必要があると判断した場合、出願人に説明又は修正を行うよう求めることができる。出願人が説明又は修正を行わなかったとしても、商標庁の審査の決定には影響しない。

具体的な登録要件は、「商標審査及び審理基準」<sup>249</sup>に詳しい解説がある。

#### (2) 中国を領域指定した国際登録の審査

中国を領域指定した国際登録の審査について、法令・ガイドラインの規定は確認できなかった。また、CNIPA のウェブサイトにも国際出願の審査については記載がないが、「中国商標法及び商標法の実施に関する規制によれば、指定された中国の領土拡張の申請は、WIPO の国際登録の発効の最初の月から 3 か月以内に商標法に適合する。商標法第 33 条

<sup>247</sup> IPONZ 「Trade Marks (International Registration) Regulations 2012(SR 2012/337)」

[http://www.nzlii.org/nz/legis/consol\\_reg/tmrr2012512.pdf](http://www.nzlii.org/nz/legis/consol_reg/tmrr2012512.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>248</sup> CNIPA 「中華人民共和国商標法(2019年4月23日第13回全国人民代表大会常任委員会の第10回会議の第4回改正、中華人民共和国の建築法を含む8つの法律を改正する決定)」

[http://sbj.cnipa.gov.cn/zcfg/sbflfg/201911/t20191122\\_308740.html](http://sbj.cnipa.gov.cn/zcfg/sbflfg/201911/t20191122_308740.html) (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>249</sup> JETRO 「商標審査及び審理基準(2016年12月)」

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20170105\\_1.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20170105_1.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

の条件を有する異議申立人は、商標局に異議申立てを提出することができる。」と解説されている<sup>250</sup>。

## 2.1.12 韓国

### (1) 商標出願の審査

国内法では、商標出願の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

#### 【韓国商標法】<sup>251</sup>

##### 第50条（審査官による審査）

①特許庁長は、審査官に商標登録出願及び異議申立を審査させる。

②審査官の資格に関して必要な事項は、大統領令で定める

##### 第54条（商標登録拒絶決定）

審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、商標登録拒絶決定をしなければならない。

1. 第2条第1項による商標、団体標章、地理的表示団体標章、証明標章、地理的表示証明標章又は業務標章の定義に合わない場合
2. 条約に違反した場合
3. 第3条、第27条、第33条から第35条まで、第38条第1項、第48条第2項後段、同条第4項又は第6項から第8項までの規定により商標登録をすることができない場合
4. 第3条による団体標章、証明標章及び業務標章の登録を受けることができる者に該当しない場合
5. 地理的表示団体標章登録出願の場合に、その所属団体員の加入に関し定款により団体の加入を禁止するか、定款に充足しがたい加入条件を規定するなど団体の加入を実質的に許容しない場合
6. 第36条第3項による定款に大統領令で定める団体標章の使用に関する事項の全部又は一部を記さなかったか、同条第4項による定款又は規約に大統領令で定める証明標章の使用に関する事項の全部又は一部を記さなかった場合
7. 証明標章登録出願の場合にその証明標章を使用することができる者に対し正当な事由なしに、定款又は規約で使用を承諾しないか、定款又は規約に充足しがたい使用条件を規定するなど、実質的に使用を承諾しない場合

<sup>250</sup> CNIPA「如何办理马德里商标国际注册申请」[http://sbj.cnipa.gov.cn/gjzc/201708/t20170823\\_268610.html](http://sbj.cnipa.gov.cn/gjzc/201708/t20170823_268610.html)（最終アクセス日：2020年2月12日）

<sup>251</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、韓国商標法」

<http://www.choipat.com/menu31.php?id=26&category=0&keyword=>（最終アクセス日：2020年2月12日）

## (2) 韓国を領域指定した国際登録の審査

韓国を領域指定した国際登録の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

### 【韓国商標法】

#### 第2節 国際商標登録出願に関する特例

#### 第180条(国際商標登録出願)

①マドリッド議定書により国際登録された国際出願として大韓民国を指定国に指定(事後指定を含む)した国際出願は、この法による商標登録出願と見る。(以下省略)

韓国を指定した国際出願については韓国国内の商標登録出願とみなされるが、審査についていくつかの特例が設けられている。

## 2.1.13 インド

### (1) 商標出願の審査

国内法では、商標出願の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

### 【インド商標法】<sup>252</sup>

#### 第18条 登録出願

- (1) 自己が使用し又は使用しようとする商標の所有者であることを主張し、その商標の登録を受けようとする者は、所定の方法により書面をもって登録官に対して自己の商標の登録を出願しなければならない。(中略)
- (4) 本法の規定に従うことを条件として、登録官は、出願を受理せず、又は無条件に若しくは適当と認める補正、変更、条件若しくは制限(ある場合)を付して、これを受理することができる。
- (5) 出願の不受理又は条件付受理の場合は、登録官は、当該不受理又は条件付受理の理由及びその決定に用いた資料を書面に記録しておかなければならない。

#### 第20条 出願公告

- (1) 商標登録出願が、無条件に又は条件付若しくは制限付で受理されたときは、登録官は、受理後速やかに、当該出願の受理をその受理の際に付せられた条件又は制限(ある場合)と共に所定の方法で公告しなければならない。(以下省略)

<sup>252</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、インド商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12)

## (2) インドを領域指定した国際登録の審査

インドを領域指定した国際登録の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

### 【インド商標法】

第 4A 章 マドリッド議定書に基づく国際登録による商標保護に関する特別規定

第 36E 条 インドが指定された場合の国際登録

- (1) 登録官は、インドが指定された場合の国際登録について国際事務局からの通告を受領後、所定の方法で当該国際登録の詳細記録を保管する。
- (2) (1)にいう国際登録の詳細の記録後に、登録官が事案の状況において、インドにおける商標の保護が付与されるべきでない又は当該保護が、国際登録が受理された条件若しくは制限に従うことを条件として又は条件若しくは制限に対する追加の若しくは相異なる条件に従うことを条件として付与されるべきことに納得する場合は、登録官は、出願人が望む場合は出願人を聴聞後に保護の付与を拒絶し(1)にいう通告の受領日後 18 月以内に所定の方法で国際事務局に伝達することができる。

また、インドを指定した国際登録に関する審査の具体的な進め方は、「Guidelines for functioning under the Madrid Protocol- 7.3. Procedure adopted for examination of international registrations designating India」<sup>253</sup>に詳しい説明がある。

## 2.1.14 シンガポール

### (1) 商標出願の審査

国内法では、商標出願の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

### 【シンガポール商標法】<sup>254</sup>

登録手続

第 12 条 出願審査

- (1) 登録官は、商標登録出願が本法の要件(本法に基づき制定された規則が課す要件を含む)を満たすか否かを審査する。
- (2) (1)の適用上、登録官は、必要と認める範囲まで先の商標の調査を実施することができる。
- (3) 登録要件が満たされていないと登録官が認める場合、又は、要件を満たすために追

<sup>253</sup> CGPDTM 「Guidelines for functioning under the Madrid Protocol」

<http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/images/pdf/guidelines-for-functioning-under-the-madrid-protocol.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>254</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、シンガポール商標法」

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-shouhyou.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

加の情報又は証拠が必要とされる場合は、登録官は、出願人に知らせ、定めることができる期間内に、意見陳述する又は出願を補正する若しくは追加又はその他の情報又は証拠を提出する機会を与える。(以下省略)

## (2) シンガポールを領域指定した国際登録の審査

シンガポールを領域指定した国際登録の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

### 【シンガポール商標法】

#### 第VII部 国際事項

#### マドリッド議定書等

#### 第54条 マドリッド議定書等を発効させる規定を制定する権限

- (1) 大臣は、マドリッド議定書又はシンガポールが当事国である商標に関する条約、協定、取決め若しくは契約の規定をシンガポールにおいて発効させる規則を制定することができる。
- (2) 規則は、特に次のことを定めるように制定することができる。
  - (a) 本国官庁としての登録局を通じて、国際登録出願をなすこと
  - (b) シンガポールの基本出願又は登録が認められない又は失効した場合に従う手続
  - (c) 登録局が国際事務局又は規則に定める団体からシンガポールへの保護の拡大請求を受領した場合に従うべき手続 (以下省略)

また、シンガポールを指定した国際登録に関する審査の具体的な進め方は、「INTERNATIONAL REGISTRATIONS / SUBSEQUENT DESIGNATIONS DESIGNATING SINGAPORE」に詳しい説明がある<sup>255</sup>。

## 2.1.15 フィリピン

### (1) 商標出願の審査

国内法では、商標出願の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

### 【フィリピン知的財産法】<sup>256</sup>

#### 第3部 商標、サービス・マーク及び商号に関する法律

<sup>255</sup> IPOS 「INTERNATIONAL REGISTRATIONS / SUBSEQUENT DESIGNATIONS DESIGNATING SINGAPORE Version 1 (November 2015)」  
[https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm\\_work-manual\\_20-office-of-origin\\_jun2017.pdf](https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_20-office-of-origin_jun2017.pdf) (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>256</sup> 特許庁「諸外国の法令・条約等、フィリピン知的財産法」  
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/philippines-tizai.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

### 第 133 条 審査及び公告

133.1 出願が第 127 条に規定する要件を満たしたときは、庁は、出願が第 124 条に規定する要件を満たしているか否か及び第 121 条に定義するものとしての当該標章が第 123 条の規定に従って登録することができるか否かについて審査する。

133.2 前項にいう条件が満たされていると認められた場合は、庁は、所定の手数料の納付があった後直ちに当該出願を所定の方法で公告する。(以下省略)

また、商標出願に関する審査の具体的な進め方は、「RULES AND REGULATIONS ON TRADEMARKS, SERVICE MARKS, TRADE NAMES AND MARKED OR STAMPED CONTAINERS OF 2017」に詳しい説明がある<sup>257</sup>。

#### (2) フィリピンを領域指定した国際登録の審査

フィリピンを領域指定した国際登録の審査については、次の法令・ガイドラインに定められている。

**【PHILIPPINE REGULATIONS IMPLEMENTING THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS OF 2017】**<sup>258</sup>

第 3 部 フィリピンを指定する国際登録

規則 9. 商標の許可 異議申立てのための公開

フィリピンが国際登録で指定されている場合、IPOP HL は、知的財産法及び商標規則に従って、マークの実体審査を実施する。実体審査が完了し、商標が許可されると、IPOP HL の電子公報で異議申立てのためにマークを公開する。異議申立手続は、知的財産法、商標規則、BLA<sup>259</sup>規則及び控訴に関する統一規則の規定に準拠する。

<sup>257</sup> WIPO 「RULES AND REGULATIONS ON TRADEMARKS, SERVICE MARKS, TRADE NAMES AND MARKED OR STAMPED CONTAINERS OF 2017」

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph138en.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>258</sup> WIPO 「PHILIPPINE REGULATIONS IMPLEMENTING THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS OF 2017」 <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph192en.pdf> (最終アクセス日：2020年2月12日)

<sup>259</sup> The Bureau of Legal Affairs (BLA) of the IPOP HL



## 2.2 海外ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果

### 2.2.1 マドリッド協定議定書における締約国の商標審査

調査対象の 15 か国・地域の法律事務所及び企業 18 者に対し、締約国での実体審査において、当該知的財産庁から発行される各種通報（暫定的拒絶通報、名義の変更が効果を有しない旨の宣言(第 27 条規則(4)) 及び保護認容声明等）の内容や手続について、評価できる点又は不都合と思われることがあるか質問票により回答を得た。

中国及び米国は商品・サービスの採択の可否について独自の基準を有しており、商品・サービスに関する暫定拒絶通報への対応が困難との意見が多かった。日本についても自国の判断に従って分類しているとの指摘が見られた。また、中国についてはオフィスアクションに対する応答期間が短すぎるとの意見も複数見られた。

#### 【米国法律事務所】

- 中国

ニース分類から大幅に外れた特定に執着するため、基礎にある米国の特定と一致しないように思われるぎこちない堅苦しい特定をもたらすことになる。

- 日本

日本での商品とサービスの特定も、基礎にある米国の特定と一致しないと思われる、ぎこちないスタイルの特定をもたらす。

#### 【欧州（ドイツ）法律事務所】

- ドイツ

暫定的拒絶通知の内容は評価できる。

#### 【英国法律事務所 A】

- 中国

不便-応答期間が短すぎる。

- 米国

商品・サービスに対する暫定的拒絶通報に対応し難い。

#### 【英国法律事務所 B】

- 中国

オフィスアクションへの対応の期限は短すぎる。少なくとも 2 か月は必要である。

#### 【スイス法律事務所 B】

- 中国／米国

両国は、マドリッド協定議定書の国際登録を適用するのには問題を有している。

#### 【ドイツ法律事務所】

- 日本

日本からの暫定的拒絶通報は通常、質が高く、理解しやすいものである。

- 中国

拒絶において中国知識産権局が引用する商標間の混同の可能性能を理解することが

困難な場合がある。

• WIPO

商品・サービスのリストに関する拒絶を国際事務局から直接受けとることがある。EUIPO が 28 のすべての加盟国の表現を受け入れることを理解することは困難であるが、国際事務局は依然として変更を望んでいる。商品・サービスのリストは、国際事務局の加盟国間でさらに調和させる必要がある。

【イタリア法律事務所】

• カナダ

国際登録において、現地代理人がない場合、すべての応答が指定された代理人ではなく、出願人に直接送付される。

• 米国

保護範囲が提出された商標によって確立されているにもかかわらず、商標の説明に関して暫定的拒絶通報が通知される。

【トルコ法律事務所】

• 中国

中国の商標局はマドリッドシステムの任務を受け入れていないようだ。このことは、特にクライアントが他者の国際登録商標ポートフォリオ全体の所有権を引き継ぐ意思がある場合に深刻な問題を引き起こすので、廃止又は修正する必要がある。

• 中国、日本、米国

これらの国々は、ニース分類を使用しているが、未だに商品・サービスのローカルな分類に従って新しい出願を審査している。その結果、基礎出願の商品リストとこれらの国の現地分類慣行の非互換性のため、多くの拒絶査定を引き起こしている。

例えば、中国を指定する場合、クラス 35（商品の小売販売サービスをクレームするため）で用語として「the bringing together...+ list of goods...」を使用することはできない。各国の分類条件に従って用語を作成する必要がある。一方、新しい国際出願を提出する際にこれらの現地用語を使用する場合、本国官庁はこれらの現地用語を受け入れない。これらの現地用語は基礎出願で正確にカバーされていないためである。したがって、それに応じて申請書を提出し、その後、これらの国の知的財産庁によって暫定的拒絶の決定／オフィスアクションが発行される。次に、ローカルの基準に従って商品とサービスのリストを修正するために、これらの拒絶に対する応答を提出する必要がある。これは、クライアントに対して、時間と追加コストの無駄を生じさせている。すべての加盟国は、ニース分類に従って分類基準を採用するか、単にローカルな基準なしでニース分類のみを使用する必要がある。

【オーストラリア法律事務所】

一般的にすべての締約国における商標審査に満足している。

【ニュージーランド法律事務所】

• ニュージーランド／オーストラリア

審査官は、拒絶を克服する認容可能な修正案を通報に含める。商標登録通知は、出願人ではなく、記録された代理人に送付される。

#### 【中国法律事務所】

- ・ 米国

審査官による商品・サービスの修正アドバイスは、オフィスアクションに明確に記載されている。クライアントは、オフィスアクションを見ただけでどの手順を実行する必要があるかを簡単に知ることができる。

#### 【フィリピン法律事務所】

- ・ 日本、米国、中国、韓国、シンガポール

これらの締約国によって発行された暫定的拒絶は、審査官が、拒絶を克服する方法について明確な提案を提供するという点で称賛に値する。例えば、問題が商品・サービスの漠然とした又は広範な説明に関連する場合、商品・サービスの代わりに説明を提供する。同様に、問題が引用商標／引用文献の存在を含む場合、知的財産庁は、登録に進むために削除する必要がある競合する商品・サービス及び分類も指定する。これらの知的財産庁の審査官の調査結果は、商標権者にとって実に役立つものである。

英国法律事務所及びスイス法律事務所に、マドリッド協定議定書の制度及び実務（自国知的財産庁、他国知的財産庁及び国際事務局）について課題と考えていることや改善要望はあるかヒアリングした。

国際事務局の事務手続に時間がかかるとの意見が複数見られた。また、国際事務局の手続にアピールシステムがないことも問題であるとの指摘もなされた。

#### 【英国法律事務所 A】

- ・ 中国及び米国について、商品・サービスの用語が対応していないことが問題である。英国で出した基礎出願の商品・サービスが、カバーされていないケースがある。
- ・ 国際事務局に関しては、手続が数か月はかかることが普通で、遅いことが問題。
- ・ 保護認容声明を通知しない国があることも問題だ。18 か月の審査期間後に保護を受けられるかどうか分からない状態はフラストレーションとなる。すべての国が通知をすると大きな改善で、国際会議の場で働きかけをしている。
- ・ 英国での問題の1つは、国際的なオンラインファイリングがないことである。あれば非常に有益である。現状は、電子メールでの送信に限られている。

#### 【英国法律事務所 B】

- ・ 中国の拒絶対応期間（15日）は短すぎる。
- ・ 国際事務局は手続が遅い。登録に3か月かかる。英国は2週間でUKIPOからアクションがある。
- ・ 国際事務局の手続にアピールシステムがないことも問題である。

#### 【スイス法律事務所 A】

- ・ 国によっては、一定の商品・サービスの用語が特定されていることは問題だ。
- ・ 国際事務局の手続に時間がかかるが、やむを得ないと思っている。

**【スイス法律事務所 B】**

- ・中国及び米国の商品／サービスの表示が国際基準と違っているのが問題だ。
- ・国際登録されてから、各国での審査期間 18 か月が長すぎる。この期間は権利が不安定で権利行使できない。

## 2.2.2 マドリッド協定議定書出願と直接出願における実体審査の相違

議定書ルートによる出願とパリルートによる直接出願のそれぞれの実体審査について違いを感じたことがあるか、そのように感じた締約国と具体的な理由について質問票を送付し回答を得た。

中国では、マドリッド協定議定書による出願の方がパリルートによる直接出願よりも、商品・サービスの表記が受け入れられやすいとの意見が複数みられ、直接出願の方が商品の分類に違反する可能性が高いとの指摘がなされた。米国では、マドリッド協定議定書に基づいて提出された出願では、直接出願よりも制約が多い点が指摘された。

**【米国法律事務所】**

- ・中国

マドリッド協定議定書経由で出願するとき、基礎となる米国での特定を中国で受け入れられるように大幅に変更する必要があり、実際の商品・サービスに合わないことが多い。

**【スイス法律事務所 B】**

- ・中国及び米国

両国は国際登録システムへの適応に困難な側面があるようだ。

**【ドイツ法律事務所】**

- ・中国

直接出願がより簡単に受け入れられることにしばしば気づくことがある。また、商品・サービスの用語が中国国内システムを介しての方が簡単に受け入れられるという「感覚」も持っている。

**【イタリア法律事務所】**

- ・米国

マドリッド協定議定書に基づいて提出された出願は、以下を許可していない。

異なる出願基準を選択すること（「使用意思」基準のみ）

補助登録簿に商標を登録すること

USPTO 分類に準拠するように、商品とサービスの仕様を主張すること

マドリッド協定議定書に基づいて提出された出願は、オフィスアクションを受ける可能性が高くなる。

- ・中国

マドリッド協定議定書に基づいて提出された出願では、CNIPA の分類に準拠するよ

うな商品・サービスの仕様とすることができない。

**【トルコ法律事務所】**

・単一分類出願採用国

一部の国(インド、中国など)では、商標出願は、単一分類のシステムに従って出願する。しかし、マドリッド協定議定書では、1つの国際商標出願は、すべての指定された分類をカバーしている。これは時々これらの国を指定する新しい国際商標出願の審査段階で問題を引き起こしている(各クラスの拒絶の通報が、それぞれが別々のファイルであるなど)。したがって、指定された国でクライアントの商標を登録することが非常に重要である場合は、これらの単一分類クラスのシステム国では直接出願を推奨している。

**【オーストラリア法律事務所】**

・中国

マドリッド協定議定書による出願よりも、直接出願の方が商品の分類に違反する可能性が高い。

**【ニュージーランド法律事務所】**

・中国

CNIPA に直接出願された出願への引用は少ないようである。また、中国は WIPO で検証された方式を受け入れていないが、未だに事前に承認された記述によって確認するための様式が要求されるため、直接出願は拒絶通報を受けにくいようである。

**【韓国法律事務所】**

・中国

CNIPA に直接提出された出願に関する指定商品の説明に関する審査は、マドリッド協定議定書に基づくものよりも厳しい。

**【フィリピン法律事務所】**

・すべての締約国

一般に、マドリッド議定書で提出された出願よりも、国内の知的財産庁に直接提出された出願の審査プロセスの方が、手続が迅速であることが分かる。

## 2.3 国内ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果

### 2.3.1 マドリッド協定議定書における締約国の商標審査

国内代理人事務所及び企業に、締約国での実体審査において、当該知的財産庁から発行される各種通報（暫定的拒絶通報、名義の変更が効果を有しない旨の宣言(第 27 条規則(4))及び保護認容声明等）の内容や手続について、評価できる点又は不都合と思われることがあるか、質問票を送付し回答を得た。

締約国での実体審査において当該知的財産庁から発行される各種通報（暫定拒絶通報や名義変更無効、保護認容声明等）の内容や手続について、不都合と思われることがあるとしてあげられた国・地域は表 1 の結果となった<sup>260</sup>。

表 1. 実体審査の各種通報に関する意見のあった国・地域

番号	国名	回答件数	番号	国名	回答件数
1	米国	40	13	フィリピン	3
2	中国	22	14	カンボジア	(2)
3	韓国	16	15	オーストラリア	1
4	ベトナム	(11)	16	ガーナ	(1)
5	インド	10	17	カザフスタン	(1)
6	メキシコ	(10)	18	ケニア	(1)
7	ロシア	(9)	19	スイス	1
8	欧州	6	20	ニュージーランド	1
9	シンガポール	5	21	ポーランド	(1)
10	タイ	(5)	22	モロッコ	(1)
11	アフリカ諸国	(3)	23	インドネシア	(1)
12	イラン	(3)	24	その他(全般)	10

各国・地域の主な意見としては、米国、中国に関する意見が多かった。米国については、その多くが指定商品・サービスに対するオフィスアクションに関するものであった。また、審査官による判断の違いについても指摘があった。中国については、応答期間が短いことを含めて、CNIPA とのやりとりでの不都合が多く指摘された。その他、商品・サービスの表記や分類に対する各国判断の相違についての意見もあった。

#### (1) 米国

- ・指定商品について審査が厳しく、暫定的拒絶通報が発行される確率が高く、現地代理人活用不要というメリットが活かせていない。
- ・実際には日本の基礎に含まれている指定商品が、基礎にないとして、拒絶されることが度々ある。出願時の段階で、日本特許庁が基礎に含まれていることを確認して受理していることから、それをもって基礎に含まれているとの判断がなされるようになった。

<sup>260</sup> 締約国全般に対して質問したため、調査対象国・地域以外の回答も得られた。表には調査対象以外の国については回答件数をカッコ書で示した。

てほしい。基礎に含まれないとする拒絶理由の解消に関しては、日本特許庁から一筆証明書がもらえれば、簡便になるが、現時点では、そのような証明書の発行は行っていないため、審査基準の英訳を用いて、自力で説明するのみである。日本の基礎が、包括表現のみ保有していて、審査基準の英訳に、類似する商品の記載がない場合は、さらに説明が困難になる。

- MM2 の要件を満足しているのに、商標の説明を追加すべきとの拒絶理由を通知するのはやめて欲しい。
- 実質的な権利範囲に影響がない理由で暫定拒絶通報が発せられることが多い（形式的な図形商標の説明文要求や、軽微な指定商品補正指令）。
- 使用宣誓について、日本出願の登録証を使用したくとも、審査速度の違いから、対応を一時中断しなければならなかった。
- 同一の商品・サービスについて複数の類似商標の出願を行った場合、審査官によって、商品等表記や先行商標の引用例が異なることがある。

## (2) 中国

- 他国に比べて、審査が厳しすぎる。拒絶査定から、審判請求（再審）までの期間が短すぎる。
- 指定商品の補正がある場合、国際事務局を通じて補正を行わなければならないため、現地代理人と日本の代理人の両方での対応が必要になり不便であり、費用も増す。また、中国への直接出願の場合、指定商品を補正できる機会が、拒絶査定が出る前に一度あるが、国際出願での商品補正指令は即拒絶査定であり、不服審判請求に上げて補正対応を行うこととなり費用が増す。
- 拒絶通報に応答する期間が短い。
- 中国商標局に登録証明書発行を申請できる時期が領域指定通報日から 18 か月以降に限られており、案件状況によっては、保護認容声明受領後 1 年以上待たねばならない場合がある。申請時期制限がなくなると良い。
- 多区分で出願し、部分拒絶を受けて、そのうちの一部に対し不服審判を行った際に、中国当局より「再審の結果、すべての商品・サービスについて登録を認める」という旨の決定が出て、拒絶確定した区分についてもあたかも登録されたように国際事務局へ通知された。その結果、更新時に余分な手数料を払うことになり、権利者に不利益が生じた。今後このようなことがないよう中国当局と国際事務局間の連携改善に期待する。
- 国際出願日が先願であったにもかかわらず、中国国内への情報共有が遅れ、中国国内の後願（剽窃行為）が登録になり、先願の国際登録が拒絶されたという事例があった。その後、異議申立て手続等、余計なコストがかかった。

## (3) 韓国

- 暫定拒絶通報がない場合、本国の代理人ではなく、出願人に直接出願公告や登録証が発送されてくる。本国の代理人を通じて受領したい。
- 国際事務局では 9 類で認められ、米、欧、中でも 9 類で登録となったが、韓国の暫定拒絶通報では審査官より 17 類を提案された。

- ・議定書出願を日本代理人経由で行っているにもかかわらず、韓国特許庁から直接、保護認容声明等の通知が来る（代理人に送られていない模様である）。

#### (4) インド

- ・基礎登録が標準文字であり、その旨主張して国際登録したが、締約国（インド）では「ロゴ」として取り扱われた。
- ・審査が非常に遅く、国際登録の更新手続が先の場合が発生している。
- ・インドで国際出願から公告となった商標に対して異議申立てを行ったが、インド商標局から国際事務局への通知がされず登録となった。

#### (5) 欧州

- ・暫定拒絶通報の応答期限が、EUIPO が通報を発行した日から起算されるので分かり難い。
- ・日本の特許事務所経由で出願しても、シニオリティに関する不備の通知等は事務所を介さず直接企業に届く。出願時に企業の部署名や担当者名は記載されないので、出願担当の手元に届くのに時間のロスがあったり、紛失のおそれもあったりする。代理人経由で出願した場合は、すべての通知が代理人経由で出願人に届くようにしてほしい。

#### (6) シンガポール

- ・日本では 19 類に属するとされる指定商品が 17 類に属すると拒絶通報がなされ、拒絶を受け入れざるを得なかった（17 類への補正ができなかった）。
- ・指定商品に補正指令がかかっている場合、全ての補正に対して代替案は提示してほしい。

#### (7) フィリピン

- ・本国の登録証を提出しないと登録できない。

#### (8) オーストラリア

- ・グループ会社の名義で出願し、国際登録後に、自社に名義変更手続をしたが、それが審査内容に反映されず、自社の登録商標が先行類似の引例であがってきた。

#### (9) ニュージーランド

- ・国際事務局の指示で、すでに国際段階で補正したサービスについて、ニュージーランドで補正指令がきた。国際事務局の判断に拘束される訳ではないという理解はできるが、国際登録の性質上、各国の商品・サービスは国際登録に従属したものとなるのが理想ではあると考える。

国内代理人事務所に、締約国での実体審査において当該知的財産庁から発行される各種通報（暫定拒絶通報や名義変更無効、保護認容声明等）の内容や手続等についてヒアリングして意見を聴いた。

中国についての意見が多かった。国際事務局とのコミュニケーションで問題を感じるとの意見も複数見られた。



- 中国では、商品・サービス名に関して、日本と類似の商品・サービス審査基準別表があり、直接出願ではそれに記載された指定商品・サービスしか認めない傾向が強いと認識する。他方、議定書ルートでの中国指定の場合、同国はニース分類も採用しており、保護される商品・サービスの範囲がより広く許容されると認識している。
- 中国では、後願商標（中国の直接出願＝ほとんどが悪意の剽窃出願）が、すんなり登録されてしまうので、異議申立てをして争うことになる。
- 中国では、直接出願だと指定商品・サービスの審査が特にここ数年は厳しいが、国際出願だと比較的緩い場合がある印象を持っている。ただし、国際出願の場合、意図した類似群と異なる類似群が付与されるようなケースもあるようである。
- 国際事務局による国際登録証の誤記の更正などは、以前はやや遅く感じたことがあったが、最近速くなってきたと思う。FAX を主に使っていた時代は、受領確認が届くのに1週間程度かかることがあったが、最近はコンタクトからのアップロードですぐに受領確認のメールが来ることや、その後もチケットナンバーでやりとりできるので便利になった。
- タイ知的財産庁で付与した商品名称の翻訳がおかしいと、現地代理人から指摘を受けたことがある。
- 中国での拒絶通報では応答期間を15日と指定されるが、実務では30日が認められておりはつきりしていないのが問題である。
- 国際事務局には英語でのコミュニケーションが取り難いスタッフがいる。二段階納付の登録料が納付されていないという通知がきたことがあり、結局誤通知であったが、それが分かるまでの英語でのやり取りに非常に苦労した。
- 国際事務局は、簡単な質問については即対応してもらえるが、判断が難しい質問に対しては、問い合わせをしてもその回答が遅いのが問題だ。特許庁の審査において、同一名義人であることが明白であるとしても、住所表示や名称の表示不一致であるとして暫定拒絶通報を受ける。日本の問題のみであれば、表示変更等で容易に解消できるが、本件商標も先行商標もいずれも国際出願である場合、諸外国での審査経過の都合や、会社形態を表す文字部分を商号と扱わない国など、日本の審査に応じて本国登録の名義人の不一致を解消することが困難である場合もある。より少し柔軟な運用が望まれる。
- WIPO のグローバルデータベースを改善して欲しい。100件までしか表示されないのので、それ以上件数がある場合には、検索条件を変えて絞り込み、それぞれの結果を併せて確認する必要がある、不便である。WIPO データベースと J-PlatPat の間で情報に差がある。アップデートにタイムラグがあるためだと思うが、一致していればスクリーニングが楽になる。議定書でメキシコを指定し出願したときに、メキシコの手続で区分ごとに出願番号が付与された。議定書出願では、多区分が認められると思っていたので、理由がよく分からなかった。
- インドの暫定的拒絶通報を受けたときに、応答期間の初日が分からず困ったことがある。登録された旨の通知や登録証を発行しない国があるので、自社管理のデータベー

スで登録日を入力できないことがある。WIPO の検索ツールで、中国の図形検索ができないのが不便なので、検索できるようにしてほしい。

- ・ASEAN 諸国及び東欧の国によっては、保護認容声明が全く出されない。そもそも審査をしているのか不安である。また、国際事務局にもこれに関する情報がないようだ。国際事務局の事務処理で、わざわざ古い登記住所を引き出してきて勝手に変更されたことがある。新しい住所に統一して管理しようとしているので、記載されているとおりに手続してほしい。

### 2.3.2 マドリッド協定議定書出願と直接出願における実体審査の相違

国内企業及び国内代理人事務所にて、議定書ルートによる出願とパリルートによる直接出願のそれぞれの実体審査について違いを感じたことがあるか、そのように感じた締約国と具体的な理由について質問票を送付し回答を得た。

議定書ルートによる国際出願とパリルートによる直接出願のそれぞれの実体審査について違いを感じたことがあるとしてあげられた国・地域は表 2 の結果となった。本調査研究の対象ではないが、ベトナム、インドネシア、エジプトなども違いを感じたことがあるとしてあげられた。

表 2. 議定書ルートとパリルートにおける実体審査の違いにおける国・地域

国名	回答件数
中国	64
米国	7
インド	3
韓国	1

調査対象各国・地域の主な意見としては、中国について多数の意見があった。指定商品・サービスの審査に関しては直接出願の方が厳しいとの意見が多く見られた。審査以外では、マドリッド協定議定書の登録証だけでは地方の管理局で権利として取り合ってもらえないことがあるとの意見があった。

#### (1) 中国

- ・議定書ルートだと指定商品・サービスの表記についての審査がないが、パリルートだと標準名称以外の商品・サービス表記で出願すると、補正指令を受けることが極めて多い。
- ・審査期間が議定書ルートの方が短く、直接出願の方が、審査がきびしいと感じたことがある。
- ・議定書出願の場合には指定商品・サービスの表示について無審査であるにもかかわらず、直接出願の場合には定型の表示以外は受け入れられない。
- ・国際出願の方が、認められる指定商品表現が多い。直接出願は、指定商品の決まった表現以外は、すべて補正指令がかかり、削除しなければならない。
- ・議定書経由の場合、類似群コードが正しく付与されているか不安である。一方、中国の類似群で認められた表示を指定した出願では正しく商品・サービスが保護されてい

ないように思う。あえて、積極表示しても、その表示が認められることはほとんどなく、新商品では大変困ることだといつも思っている。

- ・パリルートによる直接出願の方が指定商品・サービスの審査が厳しい。
- ・指定商品・サービス表記の認容について、議定書ルートはニース分類に従えばほぼ受け入れられるので、議定書ルートの方が、審査が緩いと感じる。
- ・直接出願の場合、指定商品・サービスの表示で認められないものが多いため、その審査に時間を要しているが、議定書出願の場合、ほとんど指令を受けることがなく、審査が順調に進むケースが多いように思われる。
- ・直接出願に対して、議定書ルートで登録された先行商標を引用しないように感じる。外国人に対して不利な取扱いが目立つ。
- ・議定書出願の登録証だけでは地方の管理局で権利として取り合ってもらえないことがある。中国語の登録証の発行を依頼することで対応してはいるが、出願人に別途費用と手間がかかるので、自国でも十分通用する形の登録証にしてほしい。

#### (2) 米国

- ・識別力が問われる案件の場合に、議定書出願は補助登録不可となっているが、議定書出願でも補助登録を可能にしてほしい。
- ・パリルートで出願した方が、形式的な不備を指摘されずに、手続が進むと感じる。すなわち、国際出願で米国を領域指定して出願する際は、指定商品等の記載を米国のプラクティスを想定して手続をする必要があると考える。
- ・議定書経由は、商品記載について厳しいと思う。
- ・国際出願の場合、区分変更できない。連邦補助登録の基礎とすることができない。
- ・パリルートで出願をした場合と比較すると、指定商品・サービスの補正可能な範囲が狭いような気がする。

#### (3) インド

- ・国際出願は比較的迅速に対応しているようだが、パリルートで出願したものの10年たっても権利が確定しない案件があり、通常では考えられない状態である。
- ・パリルートの方が、権利化が早い。
- ・直接出願は、国際出願より審査がかなり遅いように感じる。

#### (4) 韓国

- ・指定商品の記載や20商品以上でも印紙代が増加しない。

### 3. まとめ

マドリッド協定議定書の締約国における指定官庁としての実務等について調査を行った。

調査対象国・地域では、イタリア、トルコ、中国については当該国を指定した国際登録の審査に関して法律・規則に規定を確認できなかったが、その他の国・地域では、法律・規則に定めがあり、ガイドラン又はマニュアルで審査実務を明確にしている。

国内外ユーザーに対して、全締約国の実体審査等について質問票調査及びヒアリング調査で意見を聴いたところ、知的財産庁から発行される各種通報（暫定拒絶通報や名義変更無効、保護認容声明等）の内容や手続に関しては、中国、米国について多くの指摘があった。特に、米国については、指定商品・サービスの表記について審査が厳しいことや、形式的な不備に関する暫定拒絶が多いことが指摘された。また、中国については、マドリッド協定議定書出願と直接出願とでは指定商品・サービスの表記等に関する扱いが違うことについても多くの意見が出された。

また、WIPO 国際事務局の事務処理に関して、特に、事務処理に時間がかかるとの指摘が多くのユーザーからなされた。

## 第Ⅷ部 日本におけるマドリッド協定議定書出願・ 審査実務



# 1. 日本におけるマドリッド協定議定書出願・審査実務に関する調査

## 1.1 海外ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果

### 1.1.1 マドリッド協定議定書出願と直接出願の使い分け

調査対象の15か国・地域の法律事務所及び企業18者に対し、日本に商標出願する場合、マドリッド協定議定書出願と直接出願とでどのような使い分けをしているか、質問票を送付し回答を得た。

効率性及び費用対効果以外の理由では、カタカナ等のローマ字以外の標章で出願する場合は、日本への直接出願を選択するとの意見が複数見られた。また、米国法律事務所の意見では、マドリッド協定議定書出願では、商品・サービスの特定は頻繁に大幅に修正されなければならないが、その一因はUSPTOが要求する商品とサービスの詳細な特定であるとのことであった。

#### 【米国法律事務所】

- ・以前は直接出願していたが、最近ではマドリッド協定議定書を使用している。実質的な変更なくして、米国における商品表示と同一の表示が受け入れられることは困難であるがゆえに、直接出願は有利ではある。日本に保護を拡張する場合、商品・サービスの表示を実質的に修正しなければならないことが頻繁にあり、実際の商品・サービスを捉えているとは思われない。問題の一部は、USPTOが要求する商品・サービスの詳細な表示にある。

#### 【欧州（ドイツ）法律事務所】

- ・日本で商標出願を提出する方法は、特定のクライアントのニーズによって異なる。例えば、クライアントが多数の異なる外国商標を登録する予定の場合、コストと効率の理由から、国際登録出願を勧める。

#### 【英国法律事務所 A】

- ・絶対的又は相対的な理由で拒絶の可能性があるとして予想される場合は、現地代理人の支援を得るために当該国に直接出願する。

#### 【英国法律事務所 B】

- ・クライアントが日本語標章についての英国又は欧州登録の基礎を希望しない場合又は希望できない場合は、日本へ直接出願する。そうしなければ、日本の規則により定められた商品・サービスの仕様との関係で問題が生じる可能性がある。

#### 【スイス法律事務所 B】

- ・日本を指定して議定書出願をしている。特定の状況（カタカナのマーク）に限定される場合又は日本でだけで活動している事業体が商標を所有する場合は、直接出願を検討する。

#### 【スイス法律事務所 A】

- ・現時点ではすべてマドリッド協定議定書で日本に出願している。

#### 【ドイツ法律事務所】

- ・全出願の9割で、議定書経由で日本を指定する。主な理由は、費用対効果と管理作業の削減である。欧州以外の3か国以上をカバーしたい場合、ドイツ国内のほとんどのクライアントは議定書で出願する。これらの出願は、それぞれの現地代理人に支払をしたり相談したりすることなく、国際登録システムで処理できる。まれに、クライアントが日本でのみに出願したい場合があるが、そのような場合は、大抵は関連する代理人事務所に直接提出する。

#### 【イタリア法律事務所】

- ・出願は、次の場合に日本特許庁に直接提出する。
  - 商標にカタカナ文字が含まれている場合
  - 最短時間で登録を取得する場合
- 次の場合、マドリッド協定議定書に基づいて出願する。
  - 複数国の商標を指定している場合

#### 【ノルウェー法律事務所】

- ・クライアントが希望する締約国の数と、国際登録と直接出願で案件処理期間に違いがある可能性があるため、クライアントがどれぐらいの時間をかけられるかによって、いずれを選択するかを決めている。

#### 【トルコ法律事務所】

- ・日本での商標登録出願には議定書出願が適している。ただし、いくつかのまれなケースでは、手続の状況を非常に厳密に（日本の代理人による）追跡するクライアントからの要求があったり、又は商品及びサービスのリストが非常に特殊であったりするため、日本の代理人が主導して準備／議論する。その後、日本の代理人事務所を通じて直接出願を行うことがある。

#### 【オーストラリア法律事務所】

- ・複数の締約国で同時に出願する場合は、議定書出願(日本を含む)を使用する。それ以外の場合は、直接出願する。

#### 【オーストラリア企業】

- ・マドリッドだけで直接出願を知らなかった。既存の国際登録がある場合に、日本を事後指定する。

#### 【ニュージーランド法律事務所】

- ・日本へは、ほぼすべての出願を議定書で出している。クライアントは、多くの場合、同時に複数の国（日本を含む）に出願するが、通常、議定書を使用する方が、費用対効果が良くなる。

#### 【中国法律事務所】

- ・クライアントがコスト低減を優先する場合、議定書出願が選択される。一方、時間を優先する場合、商標をできるだけ早く登録したい場合は、日本特許庁への直接出願が選択される。

#### 【韓国法律事務所】

- ・複数の国で同じ分類で同じ標章の出願を行う場合は、マドリッド協定議定書に基づき



日本に商標出願を行う。ただし、日本国内のみの外国商標出願の場合は、日本特許庁に直接出願することを希望する。

**【インド法律事務所】**

- すべての国で1つの出願で管理できる利便性が、議定書出願を提出する主な理由である。出願段階での費用対効果の観点からも、クライアントにとって代理人費用の負担が低減する。

**【シンガポール法律事務所】**

- クライアントが締約国である複数の国・地域に出願を希望する場合は議定書出願とするが、直接出願を行う方が費用効率及び時間効率が良いことがあり得ることもアドバイスしている。

**【フィリピン法律事務所】**

- クライアントが複数の国で商標を保護したい場合、出願段階で現地代理人費用を節約し、各国の出願要件を確保する手間を回避するために、議定書出願をする。クライアントが保護を求めている国が議定書の締約国ではなく、かつクライアントがその商標の登録を急いでいる場合、当該国の知的財産庁に直接出願する。

### 1.1.2 日本におけるマドリッド協定議定書出願・審査実務

本国官庁又は指定国官庁としての日本の制度やオペレーションについて、評価できる点又は要望を、質問票による調査を実施し回答を得た。

日本国特許庁の実務については肯定的な評価が多かった。制度としては、個別手数料の二段階納付、部分拒絶、コンセント制度がない点が不都合であると指摘された。また、商標登録証明書を出願人に直接送付することが代理人の立場からは不便であるとの意見が複数あった。

**【米国法律事務所】**

- 日本特許庁の商標審査部門は効率的で信頼性が高く、しっかりとした商標保護を提供する。

**【スイス法律事務所 B】**

- 出願料と登録料を分けること以外は、私たちは何ら気にしていることはない。

**【ドイツ法律事務所】**

- 日本での処理手順は非常に明確で定型化されている。拒絶理由通知を見るときも同じことが言える。常に問題となるポイントの1つは、手数料の二段階納付である。これは、一回納付を導入することで回避できるであろう。さらに、日本での総手数料は他の国に比べてかなり高い。この高額手数料のために、クライアントが日本の指定を拒むことがある。したがって、日本を指定する際の個別手数料を再検討することは、非常に感謝されることになるだろう。

**【トルコ法律事務所】**

- ・日本では、議定書により提出された国際登録出願の部分的な拒絶／認容はできない。例えば、複数分類出願の商品・サービスの指定リストの一部のみについて拒絶査定が発行され、リストのわずかな部分を修正するための応答を提出しない場合、この理由のため、結果として出願全体が拒絶される。部分的な拒絶／認容の規則は日本の商標法にも規定されるべきである。また、日本の商標規則では、先行する類似商標を理由として出された拒絶理由を克服するために「同意書」を提出することはできない。現在、多くの国で同意書は有効となっており、日本の商標制度にも導入できるであろう。「最初に料金の全額を支払い、登録料の払い戻しを要求する（日本で商標登録されない場合）」という案は良いと考える。ただし、国際事務局へのみ、このような「返還請求」を提出する方がよいであろう。

#### 【オーストラリア企業】

- ・日本は他のいくつかの国よりも透明性が低いように見えるが、例えば、米国よりは優れている<sup>261</sup>。

#### 【ニュージーランド法律事務所】

- ・日本特許庁は、記録されている IB 代理人ではなく、登録証明書原本を出願人にも送付する<sup>262</sup>。出願人は、登録証明書が何であるか又は受領を IB 代理人に通知する必要があることを必ずしも認識していないため、これはしばしば問題となる。特許庁が記録された IB 代理人に証明書を送信すると便利である。また、日本の商標登録簿に簡単にアクセスして商標登録が検索できると便利である。

#### 【中国法律事務所】

- ・賞賛すべきポイントは、「登録後の異議申立て」制度で、出願人にとって非常に効率的である。改善を希望するポイントは、手数料を二段階で支払うことで、これは、出願人と代理人の両方に潜在的リスクを容易にもたらし可能性がある。

#### 【韓国法律事務所】

- ・日本を指定する国際登録出願の場合、商標登録証明書は、国際登録標章の代理人ではなく、出願人に送付される。代理人が商標登録証明書を受け取れなかった場合があり、商標登録証明書の受領を確認・管理することが困難となる場合がある。

#### 【インド法律事務所】

- ・本国官庁又は指定国官庁のいずれに関しても、日本について特定の懸念はない。

#### 【フィリピン法律事務所】

- ・現在のシステムと日本特許庁の運営に問題はない。審査官の調査結果は、出願人にとって有益であると考えている。

英国法律事務所及びスイス法律事務所に、日本にマドリッド協定議定書の出願をしたときに、制度又は運用において不便あるいは問題を感じたことがあるかヒアリングした。

<sup>261</sup> 原文 : Japan seems less transparent than some other countries but better than USA for example.

<sup>262</sup> 日本に国内代理人が選任されている場合は国内代理人に登録証を送付し、選任されていない場合は出願人に送付する。

日本特許庁の実務について評価する声が多かった。

**【英国法律事務所 A】**

- ・全く問題なく、手続の正確さは素晴らしいと思う。特許庁に関する手続で、問題があったという話を誰からも聞いたことはない。ただし、二段段階納付はすぐにでもやめて欲しい。

**【英国法律事務所 B】**

- ・日本の法律に関していえば、日本は相対的理由の審査まで行うので、コンセント制度を設けて欲しい。

**【スイス法律事務所 A】**

- ・日本におけるマドリッド協定議定の実務で特に問題となったことはない。

**【スイス法律事務所 B】**

- ・日本の実務について、問題はなくありがたい。特に特許庁は拒絶理由への対応案を出してくれるのが素晴らしい。

## 1.2 国内ユーザーに対する質問票及びヒアリング調査結果

### 1.2.1 日本におけるマドリッド協定議定書出願・審査実務

国内企業及び国内代理人事務所に、本国官庁又は指定国官庁としての日本の制度やオペレーションについて、評価できる点又は要望を質問し回答を得た。

無回答を除き、107 者の回答があった。主な意見は次のとおりである。

特許庁の実務について肯定的な評価が数多くみられた。一方で、書類印刷不備やカラー対応できていない等の技術的な課題が複数指摘された。

#### 【本国官庁に対する意見】

- ・ 本国官庁については、指定商品・サービスの表記の明確性や限定についての審査がしっかりなされていることが評価できると思う。
- ・ 方式及び書式のチェックがきめ細やかである点や対応される方々が親切である点は非常に有難く思っている。
- ・ MM2 を国際事務局に送る前に、よくチェックをしていただいております、感謝しています。
- ・ 議定書出願の担当審査官は、親切第一の取扱いをしていただいているのが有難い。是非、これを維持していただきたい。
- ・ 非常に迅速に国際登録出願の願書の方式審査を行っていただいている。方式不備通知を受けて差替書面提出書を提出した場合でも、本国官庁の受理日から 2 月の期間内に国際事務局に願書が到達しなかったケースがなく、助かっている。
- ・ 審査官殿には、出願人の意向を聞いていただいて、相談させていただきありがたい。
- ・ 色々と丁寧にお教えいただき、ありがたいと感じている。商品「絵の具」等、ダイレクトに適確な英語がない商品・サービスについて、どのような記載が国際出願で適切か、手引き書があればよい。
- ・ 国際事務局での手続を経験すると、日本の特許庁の仕事の正確性や緻密さがよく分かるし、国際意匠・商標出願室の方々のアドバイスも非常に助かる。ただし、電子手続は早めに導入していただきたい。
- ・ 国際意匠・商標出願室の電話対応ご説明は非常に親切かつ丁寧でありありがたい。なお、指定国情報（個別のもの）もできるだけご教授いただきたい。
- ・ 現状、国際出願は紙で提出する必要があるが、国際事務局では電子出願が可能と理解している。本国官庁たる日本特許庁でも早く電子出願を導入してほしい。
- ・ 不明点はきめ細やかに対応いただいている。費用については、PCT のように予納を利用できるようにしてほしい。特に更新は、国際事務局は、e-renewal を推薦しているが、企業ではカード支払が困難、国際事務局口座の利用も最初の入金額が大きすぎて利用できない。実質的には不便な状況に陥ってしまっている。
- ・ いつも丁寧に対応して下さり感謝している。MM2 にしても、オフィスアクション対応にしても、ファックスではなく、もう少し Email で書類の受取ができ、補充資料を提出させていただければ、特許庁の負担が減るのではと思っている。

- ・本国官庁として、特許庁に国際出願を理由として早期審査制度がある点、助かる。指定商品・サービスに国際分類があるにもかかわらず、加盟国間での審査に差異がある。本国官庁審査官案に乗った場合でも、指定国で暫定拒絶通報に合うと悲しくなってくる。
- ・現在出願書類での軽微なミス、修正事項等について、職権訂正や差し替え等で柔軟に対応いただいております、助かっている。電子出願と電子納付（若しくは予納からの納付）が可能になると大変利便性が向上する。商標法第 68 条の 3 第 3 項に基づく通知について、色彩有の図形商標出願である場合には、項目 7 のページだけでもカラーコピーで送っていただけないだろうか。図形によっては白黒で潰れて表示されている場合もあり、国際事務局に送付されたものが正しい標章かどうか判別がつかないことがある。
- ・基礎出願と議定書出願の商標同一性の審査につき、他国よりも厳格と聞いたことがある。他国出願を基礎出願として利用したことがないので比較はできないが、事実ならば見直してほしい。
- ・指定商品や区分の記載について各国で異なる運用がされることがあり、その場合国際出願でどのような区分と商品記載にすればよいか困ることがある。指定商品区分の記載について相談に乗っていただけるような窓口があると助かる。

#### 【指定国官庁に対する意見】

- ・指定国官庁については、指定商品・サービスの補正案や全拒絶理由を克服できるパターンの補正案が記載されている点が評価できると思う。
- ・世界で最も丁寧。迅速で確実。
- ・指定官庁としての特許庁の審査官は補正等について細かく対応してくださるので、いつも感謝している。
- ・諸外国に比べて、処理が非常に正確である。また、「類似群コード」があることにより、指定商品・サービスが類似かどうかについて、行政庁として画一的処理がしやすい制度になっており、また、出願人側も出願前調査をしやすい等の利点がある。時代が進むにつれて、商品・サービスの類否の範囲が異なることもあり得る。よって、あくまでも推認規定で、反証できる制度であること、さらに、時代に合わせて、類似群コードの見直しが行われている点も重要であると思う。
- ・拒絶通報において、引用する商標の指定商品・サービスの翻訳がないのは出願人が最初に受領して判断しようとする場合に、きわめて不親切である。審査官によっては、記載している英文が、英語としてきちんと表現できていない場合がある。
- ・ユーザーフレンドリーの観点から、原本による提出制度（委任状・優先権書類等）を見直すと、外国からの評価が高まると思う。
- ・日本の審査実務は信頼が高い。なお、形式・方式面であるが、日本の暫定的拒絶通報の字体が悪くて印刷すると文字が重なり極めて読みにくい点は改善が望まれる<sup>263</sup>。また、代理人辞任届をしたケースでこれが反映されなかったことがある。

<sup>263</sup> WIPO のシステムの不具合により 2019 年 1 月頃～8 月頃に発生した事象。当該事象は既に解消している。

- ・議定書の場合、補正のできる期間が限られている点で、不便を感じることもある<sup>264</sup>。
- ・日本の暫定拒絶通報は、文字が重なって読めないことが多いので改善していただきたい<sup>265</sup>。また類否判断（先行商標との）が国内同士よりも審査が緩い印象があり、ご検討願いたい。
- ・商標法第3条1項柱書の説明の前提として、まず、類似群の概念を外国ユーザーに理解してもらう必要があるが、特にクラスヘディングなどで指定してきた場合などでは、いずれの商品がいずれの類似群に該当するのか、そして、どうすれば1区分内で22類似群以下となるかを分析・説明するのに苦勞する場合もある。また、使用意思の書面の説明をすると、使用主義なのかと聞かれてしまったこともある。

#### 【その他意見】

- ・改正案について、関係者・団体と意見交換、一般ユーザーへ意見募集をしている点が評価できる。

国内企業及び国内代理人事務所に、本国官庁又は指定国官庁としての日本の制度やオペレーションについて、評価できる点又は要望をヒアリングし回答を得た。庁内での実務の統一や方式要件の緩和について要望がみられた。

#### 【本国官庁に対する意見】

- ・国際意匠・商標審査室の審査官の対応は丁寧で感謝している。
- ・本国官庁手続では、特許庁に国際登録出願をすると受付番号が付与されるが、この番号を出願番号に替えて管理している。しかし、正式な番号でないのが不安である。特許庁で日本独自の出願番号を付与してもらえるとありがたい。
- ・出願及び登録の名義変更手続で、些細な方式の違いで認められないことがある。もう少し方式要件を緩和してもよいのではないかと。譲渡証書についても原本の提出とされるが、電子書類によるオンライン手続になれば楽である。

#### 【指定国官庁に対する意見】

- ・フランス語で記載されたMM2を国際事務局が英語に翻訳する際に、国際事務局の翻訳担当者によって商品・サービスの英訳が違っている（翻訳の質も異なる）。その後、そのまじまじの英訳で特許庁に出願書類が届くと、特許庁でも異なった審査官により、異なった商標法第3条1項柱書、第6条1項の拒絶理由が打たれることになり、商品・

<sup>264</sup> 国際商標登録出願の審査においては、補正ができる期間は、従来は暫定拒絶通報を受けた後3か月以内に限られていたが、令和元年（2019年）の法改正により、暫定拒絶通報を受けた後、事件が審査、審判又は再審に係属している場合は手続補正書の提出が可能となった。同改正法は、令和2年（2020年）4月1日より施行され、施行日以降を国際登録日又は事後指定日とする国際商標登録出願に適用される。

<sup>265</sup> WIPOのシステムの不具合により2019年1月頃～8月頃に発生した事象。当該事象は既に解消している。

サービスを同じにした複数出願を同時にしても、拒絶対応が極めて煩雑となる。善処願いたい。

- J-PlatPat の商品・サービス名称の英語表記が国際事務局において認められない場合がある。米国の基礎がセントラルアタックで取消されたので、日本において国際出願を国内出願に出し直したことがあった。登録査定になったが、査定書に登録料を支払うようにとの表記があり迷ったことがある。すでに登録料は支払っているので、再度納付する必要ないケースであった。
- 特に、問題点はない。拒絶通報を受けたときに、補正書提出前に、こちらから提示した補正案を検討してもらえるので非常にありがたい。
- 商標はストレートで登録になるのがほとんどで、日本での実務で問題を感じたことはない。

本国官庁、指定国官庁の両側面から、日本におけるオンライン手続についての考えを国内代理人事務所にヒアリングした。

ほとんどがオンライン手続の導入に賛成であった。事務手続の労力軽減及び信頼性の向上に寄与するとの意見が多かった。本国官庁、指定国官庁のいずれの場合も電子化を希望する声が強かった。

- 現行の紙による出願で不便なのは、誤記を訂正するときに手間がかかることである。国際事務局は Web ソフトであり、特許庁は専用ソフトであるが、議定書のオンライン手続を出願ソフトに載せることができればありがたい。コンタクトマドリッドを使用したことがあるが、PDF をそのまま送ればよく、これでよいのかと思うくらい簡単であった。国際事務局への送金もソフトに載せることができればありがたい。MM2 は送金日の記載が必要なので書類作成に手間がかかる。国際事務局の予納は口座をつくるのに初期投資が必要なのでやったことはないが、クレジットカード払いは小規模事務所では使っているのではないだろうか。
- 特許庁の専用ファイル、国際事務局の E-ファイリングのいずれであってもよいが、電子出願ができるようになると大変助かる。特に国際出願は到達主義なので、優先期間がぎりぎりの時は、特許庁に駆け込んで手続している。日本指定の議定書出願は発信主義なので書面であってもまだ問題は少ない。
- オンライン手続ができるとありがたい。本国官庁と指定国官庁の手続のいずれを先にオンライン化を望むかについては、人によって意見が分かれる。国際事務局のデータが間違っていることがあるが、オンラインであればそのようなミスも減少するだろう。
- オンラインの方がありがたい。紙出願は弊所のような大規模事務所の場合、総務担当経由で出すので時間と手間がかかる。オンラインの方が簡単に申請できる。安全面はクライアントから求められる可能性は高いので特許庁のセキュリティシステムはよいが、使いやすさの面では WIPO のシステムが勝る。また、クレジットカード払いがハ

ーグ協定のように使えるとありがたい。

- 本国官庁、指定国官庁の両方とも、一日も早くオンライン出願を導入して欲しい。
- 出願を紙でやっているのだから、オンラインで手続きできるようにして欲しい。国際事務局から送られてくる PDF も紙をスキャンしているのだから不鮮明で写りが悪い。また、本国官庁への手続きを優先してオンライン化して欲しい。指定商品・サービスが多く、紙で記載すると確認に時間がかかる。また、紙出願で困るのは色商標を出願するときで、米国を指定して出願したときに紺色の商標をカラーコピーで出願したので、USPTO から黒と言われてしまい出し直したことがある。微妙な色合いはカラーコピーでは出し難い。国際事務局の手続きであるが、タイプミスも国際段階で更正できなくて、各国段階に移行した後でなければ受け付けてもらえなくて不便であった。
- 今までどおり紙の手続きでよい。本国官庁では願書 (MM2) を丁寧に見てくださっている。現在の実務上、差替え等の融通がきくという点もある。国内出願と違い、議定書出願のMM2 は国ごとに異なる区分や指定商品・サービスを指定する場合の記載や、複数優先・部分優先などの記載など国内願書に比べると複雑な部分もあり、オンラインでのやりとりはやや不安である。
- 是非、インターネット (Web ベース) によるオンライン出願ができるようになればよい。指定商品・サービスの誤りを修正したいときに紙出願では不便である。また、紙だと電子ファイルへの取り込みの時に文字化けが生じやすい。本国官庁か指定官庁かでは、本国官庁からオンライン化して欲しい。Web 出願できるようになれば合わせてクレジット支払にするので手続きが簡単になってよい。
- ハーグ協定の国際出願はオンラインでできるのであるから、議定書手続きも同じようにできてよいのではないか。その方が手続きは楽になる。更新はオンラインでしているが、料金チェックがとても簡単にできてよい。出願もオンラインにして同じようにできればよい。
- 現行の紙出願で不都合は感じていない。オンライン出願のディスプレイ上で入力すると見落としが発生する可能性が高くなる。
- 本国官庁と指定国官庁のいずれの手続きも電子化されるとよい。審査官からの PDF の補正案をタイプ打ちし直す必要があるが、それが電子化されてコピーできれば非常に助かる。PDF の文字が重なっていることがあり、タイプするときには困ることがある。優先するならば本国官庁の電子化である。タイプ打ちの段階での入力ミス、特に国際事務局での事務処理に不安があるからだ。
- オンライン化は是非やってほしい。本国、指定官庁の両方とも早くしてほしい。紙書類を特許庁に持参するのは手間がかかる。
- 本国官庁、指定国官庁のいずれも、是非ともオンライン化してほしい。紙書類だと国際事務局での事務処理が不安である。国際事務局から暫定的拒絶通報が届かなかったことがある。また、全く同一の書類が 2 通届くこともあり、特許庁の発送目録のような仕組みで授受がより確実になることが望まれる。
- 直接特許庁へ手続きをすることはなく、事務所経由なのでオンライン手続きでなくても問題は感じていない。



- 議定書の手続については自社で行うことはなく、すべて事務所でやっているのも不便は感じていない。本国官庁、指定国官庁のいずれの手続もそうである。
- 早く電子出願受付を開始してほしい。将来、WIPOでの更新を自社手続でやる可能性はある。また、特許庁が電子出願にすれば出願件数も増えるのではないか。議定書出願では、出願後に事務所から紙出願の電子データ(PDF)が送られてくるが、電子出願にすれば特許庁からのプルーフを管理システムに自動で取り込めるので、作業が楽になり信頼性が向上する。Web出願か専用ソフトかはどちらでもよい。ただし、取り込みが自動でできるようにしてほしい。
- クレジットカードを利用できるのはありがたい。印紙の時代ではない。予納は現金をもっていっているが不安である。
- オンライン化は望ましい。また、手数料の納付手続は、予納金から引落できるようになると便利である。
- 基礎出願は自社で、議定書出願は事務所に依頼している。事務所での手続の容易化を考えると、オンライン手続ができるようにした方がよい。国内出願ソフトはエラーが生じる場合が多く、少し使い難い感じがする。Web出願でそれらが改善されるとよい。
- 事務所で手続しているのも、現行の紙書式で支障はないが、いずれは電子化が必要になるだろう。

## 2. まとめ

国内外ユーザーに対して、日本におけるマドリッド協定議定書出願・審査実務について質問票調査及びヒアリング調査で意見を聴いた。

海外から日本への、マドリッド協定議定書出願と直接出願の使い分けについては、マドリッド協定議定書には、複数国出願する場合の効率性及び費用対効果を期待する一方で、欧米諸国では、カタカナ等のローマ字以外の標章で出願する場合は基礎出願をする必要がないので、日本への直接出願を選択するとの意見が複数見られた。

本国官庁又は指定国官庁としての日本国特許庁オペレーションについては、多くの肯定的な評価が得られた。

一方、本国官庁及び指定国官庁としての手続については、紙手続しか許容されていないことに起因する事務処理負担、納付方法の不便さ、期限のある手続の対応の困難さ等、多くの懸念が示されるとともに、オンライン手続の導入は、手続の信頼性の向上に寄与すると考えられることから、各種手続のオンライン化を早期に希望するとの声が強かった。

## 資料編

1.	EUIPO	REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Article 50	… 275
2.	EUIPO	REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Article 56	… 276
3.	EUIPO	COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/626 Article 8	… 277
4.	EUIPO	COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/626 Article 11	… 278
5.	EUIPO	Trade mark guidelines Part B Examination Section 1 Proceedings 5 Amendments to an EUTM Application	… 279
6.	EUIPO	Trade mark guidelines-Part M International marks-5 Divisions	… 281
7.	UKIPO	Consolidated-Trade-Mark-Rules_UK Division of application 26	… 282
8.	UKIPO	Consolidated-Trade-Mark-Rules_UK Division of application 26A	… 283
9.	UKIPO	Consolidated-Trade-Mark-Rules_UK Merger of separate applications or registrations 27	… 283
10.	IPONZ	Trade Marks (International Registration) Regulations 2012 (SR 2012/337)	… 284
11.	IPONZ	Website: Maintain an international trade mark	… 286
12.	IPOS	IPOS TRADE MARKS (INTERNATIONAL REGISTRATION) RULES	… 287
13.	IPOPHL	Rules and Regulations on Trademarks, Service Marks, Trade Names and Marked or Stamped Containers of 2017, RULE 408, RULE 1108	… 289
14.		海外質問票調査において海外知的財産庁へ送付した質問票(日本語/英語)	… 291
15.		海外質問票調査において法律事務所及び企業に送付した質問票(日本語/英語)	… 313
16.		国内質問票調査において国内代理人事務所及び企業に送付した質問票	… 328



**1. EUIPO REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Article 50**

Article 50

Division of the application

1. The applicant may divide the application by declaring that some of the goods or services included in the original application will be the subject of one or more divisional applications. The goods or services in the divisional application shall not overlap with the goods or services which remain in the original application or those which are included in other divisional applications.

2. The declaration of division shall not be admissible:

(a) if, where an opposition has been entered against the original application, such a divisional application has the effect of introducing a division amongst the goods or services against which the opposition has been directed, until the decision of the Opposition Division has become final or the opposition proceedings are finally terminated otherwise;

(b) before the date of filing referred to in Article 32 has been accorded by the Office and during the opposition period provided for in Article 46(1).

3. The declaration of division shall be subject to a fee. The declaration shall be deemed not to have been made until the fee has been paid.

4. Where the Office finds that the requirements laid down in paragraph 1 and in the rules adopted pursuant to paragraph 9(a) are not fulfilled, it shall invite the applicant to remedy the deficiencies within a period to be specified by the Office. If the deficiencies are not remedied before the time limit expires, the Office shall refuse the declaration of division.

5. The division shall take effect on the date on which it is recorded in the files kept by the Office concerning the original application.

6. All requests and applications submitted and all fees paid with regard to the original application prior to the date on which the Office receives the declaration of division are deemed also to have been submitted or paid with regard to the divisional application or applications. The fees for the original application which have been duly paid prior to the date on which the declaration of division is received shall not be refunded.

7. The divisional application shall preserve the filing date and any priority date and seniority date of the original application.

8. Where the declaration of division relates to an application which has already been published pursuant to Article 44, the division shall be published. The divisional application shall be published. The publication shall not open a new period for the filing of oppositions.

9. The Commission shall adopt implementing acts specifying:

- (a) the details to be contained in a declaration of the division of an application made pursuant to paragraph 1;
- (b) the details as to how to process a declaration of the division of an application, ensuring that a separate file, including a new application number, is established for the divisional application;
- (c) the details to be contained in the publication of the divisional application pursuant to paragraph 8. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 207(2).

## **2. EUIPO REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Article 56**

Article 56

Division of the registration

1. The proprietor of the EU trade mark may divide the registration by declaring that some of the goods or services included in the original registration will be the subject of one or more divisional registrations. The goods or services in the divisional registration shall not overlap with the goods or services which remain in the original registration or those which are included in other divisional registrations.

2. The declaration of division shall not be admissible:

- (a) if, where an application for revocation of rights or for a declaration of invalidity has been entered at the Office against the original registration, such a divisional declaration has the effect of introducing a division amongst the goods or services against which the application for revocation of rights or for a declaration of invalidity is directed, until the decision of the Cancellation Division has become final or the proceedings are finally terminated otherwise;
- (b) if, where a counterclaim for revocation or for a declaration of invalidity has been entered in a case before an EU trade mark court, such a divisional declaration has the effect of introducing a division amongst the goods or services against which the counterclaim is directed, until the mention of the EU trade mark court's judgment is recorded in the Register pursuant to Article 128(6).

3. If the requirements laid down in paragraph 1 and pursuant to the implementing acts referred to in paragraph 8 are not fulfilled, or the list of goods and services which form the divisional registration overlap with the goods and services which remain in the original registration, the Office shall invite the proprietor of the EU trade mark to remedy the deficiencies within such period as it may specify. If the deficiencies are not remedied before the period expires, the Office shall refuse the declaration of division.

4. The declaration of division shall be subject to a fee. The declaration shall be deemed not to have been made until the fee has been paid.

5. The division shall take effect on the date on which it is entered in the Register.

6. All requests and applications submitted and all fees paid with regard to the original registration prior to the date on which the Office receives the declaration of division shall be deemed also to have been submitted or paid with regard to the divisional registration or registrations. The fees for the original registration which have been duly paid prior to the date on which the declaration of division is received shall not be refunded.

7. The divisional registration shall preserve the filing date and any priority date and seniority date of the original registration.

8. The Commission shall adopt implementing acts specifying:

- (a) the details to be contained in a declaration of the division of a registration pursuant to paragraph 1;
- (b) the details as how to process a declaration of the division of a registration, ensuring that a separate file, including a new registration number, is established for the divisional registration. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 207(2).

### **3. EUIPO COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/626 Article 8**

#### Article 8

##### Division of the application

1. A declaration of the division of the application pursuant to Article 50 of Regulation (EU) 2017/1001 shall contain:

- (a) the file number of the application;
- (b) the name and address of the applicant in accordance with Article 2(1)(b) of this Regulation;

(c) the list of goods or services subject to the divisional application, or, where the division into more than one divisional application is sought, the list of goods or services for each divisional application;

(d) the list of goods or services which are to remain in the original application.

2. The Office shall establish a separate file for each divisional application, which shall consist of a complete copy of the file of the original application, including the declaration of division and the correspondence relating thereto. The Office shall assign a new application number to each divisional application.

3. The publication of each divisional application shall contain the indications and elements laid down in Article 7.

#### **4. EUIPO COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/626 Article 11**

##### Article 11

Declaration of the division of a registration

1. A declaration of the division of a registration pursuant to Article 56(1) of Regulation (EU) 2017/1001 shall contain:

(a) the registration number of the EU trade mark;

(b) the name and address of the proprietor of the EU trade mark in accordance with Article 2(1)(b) of this Regulation;

(c) the list of goods or services which are to form the divisional registration, or, where the division into more than one divisional registration is sought, the list of goods or services for each divisional registration;

(d) the list of goods or services which are to remain in the original registration.

2. The Office shall establish a separate file for the divisional registration, which shall consist of a complete copy of the file of the original registration, including the declaration of division and the correspondence relating thereto. The Office shall assign a new registration number to the divisional registration.



## **5. EUIPO Trade mark guidelines Part B Examination Section 1 Proceedings**

### **5 Amendments to an EUTM Application**

Part B Examination

Section 1 Proceedings

5 Amendments to an EUTM Application

5.4 Division of an EUTM application

An EUTM application can be divided into different parts not only as a result of a partial transfer (see the Guidelines, Part E, Register Operations, Section 3, EUTMs and RCDs as Objects of Property, Chapter 1, Transfer), but also on the EUTM applicant's own initiative.

Division is particularly useful for isolating a disputed EUTM application for certain goods or services while maintaining the original application for the remainder.

For information on the division of EUTMs, see the Guidelines, Part E, Register Operations, Section 1, Changes in a Registration.

Whereas a partial transfer is free of charge and involves a change of ownership, there is a charge for a request for the division of an EUTM application, and the EUTM application remains in the hands of the same applicant. If the fee is not paid, the request is deemed not to have been filed. The request can be made in the first or second language indicated by the applicant in its EUTM application.

For specific information on the division of international registrations designating the EU under the Madrid Protocol, please see the Guidelines, Part M, International Marks, paragraph 5, Division.

5.4.1 Requirements

A request for division must contain the following information:

- the file number of the EUTM application to be divided;
- the name and address or name and ID number of the applicant;
- the list of goods and services for the divisional application or, if more than one new application will be created, the list of goods and services for each divisional application;
- the list of the goods and services that will remain in the original EUTM

application

Furthermore, the goods and services of the divisional application must not overlap with the list of goods and services of the original application.

The Office will notify the applicant of any deficiency in this regard and give it 2 months to remedy the deficiency. If it is not remedied within this period, the request for division will be refused.

There are certain periods during which, for procedural economy or to safeguard third-party rights, division is not admissible. These periods are outlined below.

1. While an opposition is pending, only the non-contested goods and services may be hived off. The same applies if the case is pending before the Boards

of Appeal or the Courts. The Office interprets the legal provisions cited above as preventing the applicant from hiving off some or all of the contested goods to form a new application that would cause the opposition proceedings to be split. If such a request for division is made, the applicant is given the opportunity to amend it by hiving off the non-contested goods and services.

2. Division is not admissible during the 3-month opposition period following publication of the application. Allowing a division during this time would counteract the aim of not splitting an opposition procedure and frustrate third parties, who have to rely on the EUTM Bulletin to know what to oppose.
3. Division is not admissible during the period before a filing date has been issued either. This does not necessarily coincide with the first month following filing. For further details on the filing date, see the Guidelines, Part B, Examination, Section 2, Formalities.

For all practical purposes, in the period following publication of the application, division is only admissible if an opposition has been entered against the application and only for the non-contested part. The aim of the provisions cited is to allow the applicant to register its mark for the non-contested goods quickly, without having to wait for the outcome of a lengthy opposition procedure.

#### 5.4.2 Acceptance

If the Office accepts the declaration of division, a new application is created as of the date of acceptance and not retroactively as of the date of the declaration.

The new application keeps the filing date and any priority and seniority dates. The seniority effect will then become partial.

All requests and applications submitted and all fees paid prior to the date on which the Office receives the declaration of division are also deemed to have been made or paid for the divisional application. However, fees duly paid for the original application are not refunded.

The practical effects of this provision are as follows.

- Where an application for the registration of a license was made and payment of the registration fee was received by the Office prior to the declaration of division, the license will be registered against the original registration and recorded in the file of the new registration. No further fees need be paid.
- Where an EUTM application claiming six classes is divided into two applications of three classes each, no class fees are payable as of the date the Office receives the declaration of division. However, fees paid prior to that date cannot be refunded.

Where the division is not accepted, the old application remains unchanged. It does

not matter whether:

- the declaration of division was deemed not to have been filed because no fee had been paid;
- the declaration was refused because it failed to comply with the formal requirements;
- the declaration was found inadmissible because it was filed during one of the periods in which division is not admissible.

The fee will not be reimbursed in any of these three cases. The worst-case scenario for the applicant is that the declaration of division is not accepted, but this never affects the original application. The applicant can repeat the declaration of division later, on payment of a new fee.

#### 5.4.3 New files and their publication

A new file is created for the divisional application, with all the documents that were on file for the original application, all the correspondence relating to the declaration of division and all future correspondence for the new application. Inspection of this file will be unrestricted under the general rules.

If the declaration of division concerns an EUTM application that has not yet been published, both the divisional and the original application are published separately and in the normal way, without any express reference to each other.

If the declaration of division concerns an EUTM application that has already been published, the fact that there has been a division is entered into the Register and published with reference to the original application. The new application must also be published with all the usual particulars; however, no new opposition period will be opened. Division is admissible only for goods for which an opposition period has already started but not been made use of.

## 6. EUIPO [Trade mark guidelines-Part M International marks-5 Divisions

5 Divisions (Entry into force:01/02/2020)

### 5.1 Preliminary remarks

In October 2016 the Madrid Union Assembly adopted amendments to the Madrid Protocol Regulation, including the introduction with effect from 1 February 2019 of a new Rule 27 bis on the division of IRs.

As from that date, IR holders have had the same option of dividing their marks as EUTM proprietors.

The divisional IR keeps the designation date and any priority date of the original IR. If seniority claims have been accepted by the EUIPO and are registered by WIPO in the original IR, there is no need to claim seniority again in the divisional IR.

### 5.2 Procedure

The request must be submitted to the EUIPO using WIPO official form MM22 in the language of the IR.

All relevant fields of MM22 must be filled in:

- the name of the Contracting Party of the Office presenting the request;
- the name of the Office presenting the request;
- the number of the international registration;
- the name of the holder;
- the names of the goods and services to be set apart, grouped in the appropriate classes of the International Classification of Goods and Services;
- the method of payment of the international fee, or instructions to debit the required amount from an account opened with the International Bureau, and the identity of the party effecting the payment or giving the instructions.

**In addition** , the list of goods and services to remain in the original registration must be indicated on an additional page.

The EUIPO will check that the request contains all these elements and examine whether the request complies with the requirements of Articles 50 and 56 EUTMR and Articles 8 and 11 EUTMIR.

For full details on division, see the Guidelines, Part B, Examination, Section 1, Proceedings, Paragraph 5.4, Division of an EUTM application.

Once satisfied that the request is complete and complies with the relevant Regulations, the EUIPO forwards it to WIPO. If the request fulfils the requirements of Rule 27bis CR, and once the international fee has been paid, WIPO will record the division, create the divisional IR in the International Register and notify the EUIPO accordingly.

The EUIPO will then create the divisional IR.

### 5.3 Fees

The EUIPO will not charge any fee for examining requests for division of IRs.

However, requests are subject to an international fee of CHF 177, to be paid directly to WIPO. Any such fee paid by error to the EUIPO will be reimbursed.

## 7. UKIPO Consolidated-Trade-Mark-Rules\_UK Division of application 26

Division of application; section 41 (Form TM12)

26

- (1) At any time before registration an applicant may send to the registrar a request on Form TM12 to divide the specification of the application for registration (the original application) into two or more separate applications (divisional applications), indicating for each division the specification of goods or services.
- (2) Each divisional application shall be treated as a separate application for registration with the same filing date as the original application.
- (3) Where the request to divide an application is sent after publication of the

application, any objections in respect of, or opposition to, the original application shall be taken to apply to each divisional application and shall be proceeded with accordingly.

- (4) Upon division of an original application in respect of which notice has been given to the registrar of particulars relating to the grant of a license, or a security interest or any right in or under it, the notice and the particulars shall be deemed to apply in relation to each of the applications into which the original application has been divided.

#### **8. UKIPO Consolidated-Trade-Mark-Rules\_UK Division of application 26A**

Division of registration; section 41 (Form TM12R)

26A

- (1) The proprietor of a trade mark may send to the registrar a request on Form TM12R to divide the specification of the registration (the original registration) into two or more separate trade marks (divisional registrations), indicating for each divisional registration the specification of goods or services.
- (2) Each divisional registration must be treated as a separate registration with the same date of registration as the original registration.
- (3) No application under paragraph (1) may be granted in respect of the registration of a trade mark which is the subject of proceedings for its revocation or invalidation, where the request would introduce a division amongst the goods or services in respect of which the proceedings are directed.
- (4) Where the original registration is subject to a disclaimer or limitation, the divisional registrations must also be restricted accordingly.
- (5) Where the original registration has had registered in relation to it particulars relating to
  - (a) the grant of a license;
  - (b) a security interest;
  - (c) any right in or under that original registration; or
  - (d) any memorandum or statement of the effect of a memorandumthe registrar must enter in the register the same particulars in relation to each of the in divisional registrations into which the original registration has been divided.

#### **9. UKIPO Consolidated-Trade-Mark-Rules\_UK Merger of separate applications or registrations 27**

Merger of separate applications or registrations; section 41 (Form TM17)

27

- (1) Revoked (S.I. 2012 No. 1003)

- (2) Revoked (S.I. 2012 No. 1003)
- (3) The proprietor of two or more registrations of a trade mark, the applications relating to which were filed on the same date, may request the registrar on Form TM17 to merge them into a single registration and the registrar shall, if satisfied that the registrations are in respect of the same trade mark, merge them into a single registration.
- (3A) No application under paragraph (3) may be granted in respect of the registration of a trade mark which –
- (a) is the subject of proceedings for its revocation or invalidation; or
  - (b) is the subject of an international registration within the meaning of article 2 of the Trade Marks (International Registration) Order 2008 which has not become independent of the trade mark as provided for in accordance with Article 6 of the Madrid Protocol.
- (4) Where any registration of a trade mark to be merged under paragraph (3) is subject to a disclaimer or limitation, the merged registration shall also be restricted accordingly.
- (5) Where any registration of a trade mark to be merged under paragraph (3) has had registered in relation to it particulars relating to the grant of a license or a security interest or any right in or under it, or of any memorandum or statement of the effect of a memorandum, the registrar shall enter in the register the same particulars in relation to the merged registration.
- (6) The date of registration of the merged registration shall, where the separate registrations bear different dates of registration, be the latest of those dates.

## **10. IPONZ Trade Marks (International Registration) Regulations 2012 (SR 2012/337)**

### **Devision**

#### **20A Division of international registration designating New Zealand or protected international trade mark (New Zealand)**

Regulations 20B to 20G apply, and regulations 49 to 53 and 131A to 131C of the Trade Marks Regulations do not apply, in relation to the division of an international registration designating New Zealand or a protected international trade mark (New Zealand).

#### **20B Division of international registration designating New Zealand**

A holder of an international registration designating New Zealand may apply to the Commissioner

for division from the registration of—

- (a) classes within the registration; or
- (b) specific goods or services within the registration.

#### **20C Division of protected international trade mark (New Zealand)**

A holder of a protected international trade mark (New Zealand) may apply to the

Commissioner for division from the trade mark of—

- (a) classes within the trade mark; or
- (b) specific goods or services within the trade mark.

**20D Requirements for application for division.**

An application for division must—

- (a) be in writing; and
- (b) contain the following information:
  - (i) the applicant's name and address for service;
  - (ii) if the applicant has an agent, the agent's name;
- (iii) the number of the international registration or protected international trade mark (New Zealand) or the New Zealand application number or registration number;
- (iv) in the case of a division of classes, a list of the classes to be divided out;
- (v) in the case of a division of goods or services, a list of the goods or services to be divided out;
- (vi) if a notice of opposition to the international registration has been filed with the Commissioner, a statement that the opponent has consented to the division;
- (vii) if the protected international trade mark (New Zealand) is subject to a proceeding filed with the Commissioner, a statement that the other party, or parties, to the proceeding have consented to the application for division.

**20E Commissioner must present application to International Bureau**

If the Commissioner is satisfied that an application for division is made in accordance with regulations 20B to 20D (as relevant), the Commissioner must present the application to the International Bureau.

**20F Effect of division of international registration designating New Zealand**

If the International Bureau gives notice that the division of an international registration designating New Zealand has been recorded,—

- (a) the Commissioner must reflect the division in the register; and
- (b) the part that is divided out—
  - (i) is independent of the original international registration designating New Zealand; and
  - (ii) retains the filing date of—
    - (A) the original international registration; or
    - (B) the date on which a request for extension of protection to New Zealand is recorded in the international register.

**20G Effect of division of protected international trade mark (New Zealand)**

If the International Bureau gives notice that the division of a protected international trade mark (New Zealand) has been recorded,—

- (a) the Commissioner must reflect the division in the register; and

- (b) the part that is divided out—
  - (i) is independent of the original trade mark; and
  - (ii) retains the filing date of—
    - (A) the original international registration; or
    - (B) the date on which a request for extension of protection to New Zealand is recorded in the international register.

### **Merger**

#### **20H Merger of international registration designating New Zealand or protected international trade mark (New Zealand)**

- (1) A holder of 2 or more international registrations designating New Zealand may apply to the Commissioner for the merger of 2 or more of those registrations.
- (2) A holder of 2 or more protected international trade marks (New Zealand) may apply to the Commissioner for the merger of 2 or more of those trademarks.

#### **20I Requirements for application for merger**

An application for a merger must—

- (a) be in writing; and
- (b) contain the following information:
  - (i) the applicant's name and address for service;
  - (ii) if the applicant has an agent, the agent's name;
  - (iii) the number of each international registration designating New Zealand or protected international trade mark (New Zealand) sought to be merged.

#### **20J Commissioner must present application to International Bureau**

- (1) If the Commissioner is satisfied that an application is made in accordance with regulations 20H and 20I, the Commissioner must present the application to the International Bureau.
- (2) If the International Bureau gives notice that the merger has been recorded, the Commissioner must reflect the merger in the register.

## **11. IPONZ Website Maintain an international trade mark**

### **Divide an International Registration**

A holder can request to divide out any classes (or goods and/or services) of an International Registration designating New Zealand (NZD) which have been objected to in a provisional refusal, into a new application.

This will allow the acceptable classes (or goods and/or services) to proceed to acceptance. Further submissions can then be made in relation to the objectionable goods and/or services in the divisional registration.

To request to divide a NZD please fill in a WIPO MM22 form [173 KB PDF] and email the form as an attachment to [mail@iponz.govt.nz](mailto:mail@iponz.govt.nz).



If IPONZ consider the division is acceptable, we will complete the form and send it to WIPO.

The divisional registration will be given the same International Registration number as the original registration, together with a capital letter. When the divisional registration is recorded in the IPONZ database, a new NZD number will be issued, which will have the international registration number with capital letter.

Please note: WIPO will charge a processing fee of 177 Swiss francs to divide the NZD. This fee will need to be paid directly to WIPO.

#### Merge a New Zealand Designation

If an International Registration designating New Zealand (NZD) has been partially assigned or divided it is possible to merge the divided registrations back into a single NZD.

A divisional NZD may only be merged with the NZD from which it was divided.

To request to merge a NZD please fill in a WIPO MM23 form [153 KB PDF] (for an NZD which has been partially assigned), or a WIPO MM24 form [151 KB PDF] (for an NZD which has been divided) and email the form as an attachment to mail@iponz.govt.nz.

## 12. IPOS TRADE MARKS (INTERNATIONAL REGISTRATION) RULES

### PART II INTERNATIONAL REGISTRATIONS DESIGNATING

#### SINGAPORE Request for division of international registration

##### designating Singapore 5A

- (1) Subject to the provisions of this rule, the holder of an international registration designating Singapore (called in this rule a principal registration) for 2 or more goods or services (called in this rule the subject goods or services) may make a request to the International Bureau through the Registrar, to divide the principal registration into 2 international registrations designating Singapore (called in this rule a divisional registration), each for
  - (a) one or more classes of goods or services to which the subject goods or services belong; or
  - (b) one or more of the subject goods or services.
- (2) A request made under paragraph (1) must —
  - (a) be made before the date the principal registration becomes a protected international trade mark (Singapore);
  - (b) be made in Form MM 22(E);
  - (c) specify the name of the holder of the principal registration;
  - (d) specify the number of the principal registration given by the International Bureau;
  - (e) contain, for each divisional registration sought and each class of goods or services for which the divisional registration is sought, a specification in

- accordance with rule 19 of the Trade Marks Rules (R 1) (as applied under rule 5 of the principal Rules) setting out the goods or services to which that divisional registration relates; and
- (f) be accompanied by the address for service in Singapore of the holder of the principal registration, if the address has not been furnished to the Registrar under rule 11(6) or filed with the Registrar under rule 14(1)(b).
- (3) The Registrar must notify the International Bureau of a request for a division of a principal registration that is made in accordance with paragraph (2).
  - (4) Where the Registrar is notified by the International Bureau that the principal registration has been divided into 2 divisional registrations, the Registrar must
    - (a) record the details of each divisional registration in the register, and for this purpose, each divisional registration must be recorded in the register as having the same date as the principal registration; and
    - (b) inform the holder of the principal registration of the details of each divisional registration by notice in writing sent to the address —
      - (i) furnished to the Registrar under rule 11(6) or filed with the Registrar under rule 14(1)(b) as the holder's address for service in Singapore; or
      - (ii) accompanying the request made under paragraph (1) as the holder's address for service in Singapore,as the case may be.
  - (5) Upon the division of the principal registration into 2 divisional registrations by the International Bureau
    - (a) any notice of opposition to the conferring of protection on the principal registration filed with the Registrar must —
      - (i) if the notice relates only to some (but not all) of the goods or services to which the principal registration relates, be treated as having been given in relation only to the divisional registration for the goods or services to which the notice relates; or
      - (ii) if the notice relates to all of the goods or services to which the principal registration relates, be treated as having been given in relation to both of the divisional registrations,and the opposition proceedings are to continue as if the notice had been so given; and
    - (b) any notice given to the Registrar under section 41(3) of the Act claiming an interest in or under the principal registration must —
      - (i) if the notice relates only to some (but not all) of the goods or services to which the principal registration relates, be treated as having been given in relation only to the divisional registration for the goods or services to which the notice relates; or
      - (ii) if the notice relates to all of the goods or services to which the principal registration relates, be treated as having been given in relation to both of

the divisional registrations.

**13. IPOPHL Rules and Regulations on Trademarks, Service Marks, Trade Names and Marked or Stamped Containers of 2017, RULE 408, RULE 1108**

RULE 408. Division or Merger of Application/s.

Any application referring to several classes of goods and/or services referred to as the "initial application" may be divided by the applicant into two (2) or more applications referred to as "divisional applications" by distributing among the latter the classes referred to in the initial application. However, a single class shall not be subdivided, except where the Examiner determined that the goods and or services fall under a different class.

The request to divide an application must be submitted at any time prior to publication of the mark for opposition. Upon receipt of such a request together with the corresponding payment, the Office shall accordingly assign application numbers to the divisional applications, but the filing date shall be the same as the filing date of the initial application.

Upon request by the applicant and payment of the corresponding fee, a locally filed multi-class application partly based on a foreign application/registration and covering class/classes of goods and/or services not included in the foreign application or registration shall be divided into the following:

- (a) application with class/classes of goods/services covered by convention priority;
- and
- (b) application with class/classes of goods/services not covered by convention priority.

Only the divisional applications covering class/classes of goods/services included in the foreign application/registration shall preserve the benefit of the right of convention priority. The divisional application/s covering class/ classes of goods/ services not included in the foreign application/ registration shall bear the filing date of the initial application.

A request to merge separate applications belonging to the same applicant may be filed at any time before publication of the mark for opposition. A written request for merger shall be submitted by the applicant and the required fees paid.

RULE 1108. Division or Merger of Registration/s.

At any time during the life of a registration, and upon payment of the required fee,

the owner of the registered mark may request in writing and under oath that the registration be divided. The request must state the following:

- (a) name and address of the owner of record and the authorized representative or agent of record;
- (b) the mark;
- (c) the number and the date of issuance of the certificate to be divided; and
- (d) the goods and/or services into which the registration is to be divided, specifying the number of the class of said goods and/or services according to the Nice Classification.

The Office may grant the request to divide the registration, provided that the division shall not involve any change in the registration that requires republication of the mark and provided that a single class shall not be subdivided.

Separated registrations resulting from the division of registration under this Rule may be merged upon written request under oath and payment of the required fee.

## 14. 海外質問票調査において海外知的財産庁へ送付した質問票(日本語/英語)

- マドリッド協定議定書に基づく国際登録の分割・併合等に関する質問について、回答をお願いします。
- 回答欄に選択肢（□）がある場合は、該当するものにチェックを付けてください。該当する選択肢が無い場合や更なる回答がある場合は、下段に（自由記載欄）を追加し、記入してください。
- 回答欄に選択肢（□）がない場合は、直接（自由記載欄）に回答を記載してください。

### I. 国際登録の分割に関する質問

**Q1-1** マドリッド議定書の共通規則改正により、移転を伴わない国際登録の分割の申請が可能となりました（第27規則の2(1)）。貴庁では、国際登録の分割を導入していますか。

A1-1	選択肢（いずれか一つ）
<input type="checkbox"/>	①国際登録の分割を導入している ⇒ Q1-2 へ
<input type="checkbox"/>	②国際登録の分割を導入していない ⇒ Q1-11 へ

**Q1-2** Q1-1 で①を選択された方にお伺いします。貴国における『移転を伴わない国際登録の分割』に関する関係法令を教えてください

A1-2		選択肢（複数選択可）
インターネット上でその法律等内容が確認できる場合は URL も記載願います。		
国内 法令	<input type="checkbox"/> 法律	法律名（条番号） URL :
	<input type="checkbox"/> 規則	規則名（条番号） URL :
	<input type="checkbox"/> ガイドライン	ガイドライン名（条番号等） URL :
	<input type="checkbox"/> その他	名称（条番号） URL :
	<input type="checkbox"/> マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則の直接適用	

Q1-3 貴庁は、次のどの状況の場合に分割申請を認めますか。

A1-3	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①当該国際登録が審査中の場合のみ分割申請を認める。
<input type="checkbox"/>	②当該国際登録が審査中、設定登録後にかかわらず分割申請を認める。
<input type="checkbox"/>	③その他 ( )

Q1-4 貴庁では、名義人から『移転を伴わない国際登録の分割の申請』を受領する際、どのような形式で受領しますか。

A1-4	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①電子ファイルを受領する
<input type="checkbox"/>	②紙媒体を受領する

Q1-5 貴庁では、国際登録の分割の申請書式 (MM22) をどのような形式で国際事務局に送付しますか。

A1-5	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①電子ファイル形式であり、PDF ファイルを送信する
<input type="checkbox"/>	②電子ファイル形式であり、XML ファイルを送信する
<input type="checkbox"/>	③電子ファイル形式であり、XML 及び PDF ファイルを送信する
<input type="checkbox"/>	④電子ファイル形式であり、Madrid Office Portal (MOP) により PDF ファイルをアップロードする
<input type="checkbox"/>	⑤紙媒体を郵送する
<input type="checkbox"/>	⑥その他 ( )

Q1-6 国際登録の分割の申請書式 (MM22) を受理した際、貴庁は分割申請書に記載された商品/役務が、国際登録簿に記録された範囲内かを審査していますか。

A1-6	選択肢 (いずれか一つ) / 自由記載
<input type="checkbox"/>	①審査している
<input type="checkbox"/>	②審査していない
<input type="checkbox"/>	③その他 ( )

**Q1-7** 貴庁は、分割された部分についての実体審査をいつ行いますか。理由とともにお答えください。

A1-7	選択肢 (いずれか一つ) / 自由記載
<input type="checkbox"/> ①国際登録の分割の申請書式を国際事務局に送付する前に審査する <input type="checkbox"/> ②国際事務局が国際登録簿に分割案件を記録し、当該通報を受けた後に審査する <input type="checkbox"/> ③その他 (自由記載 )	
理由	

**Q1-8** 貴庁では、国際登録の分割の申請書式 (MM22) の「7 STATEMENT」を利用しますか。理由とともにお答えください。

A1-8	選択肢 (いずれか一つ) / 自由記載
<input type="checkbox"/> ①利用する <input type="checkbox"/> ②利用しない	
理由	

**Q1-9** 貴庁では、国際登録の分割の申請時に、当該手続にかかる締約国分の手数料は徴収していますか。徴収している場合は、その金額も合わせて教えてください。

A1-9	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/> ①手数料を徴収していない <input type="checkbox"/> ②手数料を徴収している 金額 ( )	

**Q1-10** 貴庁では、国際登録の分割を運用するに際しての課題はありますか。

A1-10	自由記載
⇒Q2-1へ	

**Q1-11** Q1-1 で②を選択された方にお伺いします。貴庁は、第 27 規則の 2(1)について国際事務局に対してどのような対応をとりましたか。

A1-11	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/> ①第 27 規則の 2(6)の通報をした <input type="checkbox"/> ②第 40 規則(6)の通報をした	

**Q1-12** 貴庁では、国際登録の分割を導入するための検討をしていますか。

A1-12	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/> ①検討している⇒Q1-13,14 <input type="checkbox"/> ②検討していない⇒Q1-15	

**Q1-13** Q1-12 で①を選択された方にお伺いします。貴庁では、導入に向けてどのような検討をおこなっていますか。可能な範囲で、その内容とともにお答えください。

A1-13	選択肢 (複数選択可)
<input type="checkbox"/> ①法律改正 <input type="checkbox"/> ②規則改正 <input type="checkbox"/> ③ガイドライン改訂 <input type="checkbox"/> ④システム改修 <input type="checkbox"/> ⑤運用方法	
検討の内容   	

**Q1-14** 国際登録の分割をいつ頃に導入の予定ですか。

A1-14	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/> ①1年以内 <input type="checkbox"/> ②3年以内 <input type="checkbox"/> ③5年以内 <input type="checkbox"/> ④導入するか否かは未定	
⇒Q2-1へ	



**Q1-15** Q1-12 で②を選択された方にお伺いします。国際登録の分割導入の検討をしていない理由は为什么呢。

A1-14	選択肢（複数選択可）／自由記載
<input type="checkbox"/>	①国際的な分割のニーズを把握できない
<input type="checkbox"/>	②国内での分割のニーズがない又は把握できない
<input type="checkbox"/>	③「経過措置」又は「適用除外」としている締約国が多く、早急に対応する必要がない
①～③以外の理由	
⇒Q2-1 へ	

## II. 国際登録の併合に関する質問

**Q2-1** マドリッド議定書の共通規則改正により、第 27 規則の 2(1)に基づき分割した国際登録を併合する申請が可能となりました（第 27 規則の 3(2)）。貴庁では、このような国際登録の併合を導入していますか。

A2-1	選択肢（いずれか一つ）
<input type="checkbox"/>	①国際登録の併合を導入している ⇒ Q2-2 へ
<input type="checkbox"/>	②国際登録の併合を導入していない ⇒ Q2-7 へ

**Q2-2** Q2-1 で①を選択された方にお伺いします。貴国における『第 27 規則の 3(2)に基づく併合』に関する関係法令を教えてください。

A2-2	選択肢（複数選択可）		
インターネット上でその法律等内容が確認できる場合は URL も記載願います			
国内 法令	<input type="checkbox"/>	法律	法律名（条番号） URL :
	<input type="checkbox"/>	規則	規則名（条番号） URL
	<input type="checkbox"/>	ガイドライン	ガイドライン名（条番号等） URL
	<input type="checkbox"/>	その他	名称（条番号） URL
	<input type="checkbox"/>		マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則の直接適用

**Q2-3** 貴庁では、名義人から「国際登録の併合の申請書（MM24）」を受領する際、どのような形式で受領しますか。

A2-3	選択肢（いずれか一つ）
<input type="checkbox"/>	①電子ファイルを受領する
<input type="checkbox"/>	②紙媒体を受領する

**Q2-4** 貴庁では、「国際登録の併合の申請書（MM24）」をどのような形式で国際事務局に送付しますか。

A2-4	選択肢（いずれか一つ）
<input type="checkbox"/>	①電子ファイル形式であり、PDF ファイルを送信する
<input type="checkbox"/>	②電子ファイル形式であり、XML ファイルを送信する
<input type="checkbox"/>	③電子ファイル形式であり、XML ファイル及びPDF ファイルを送信する
<input type="checkbox"/>	④電子ファイル形式であり、Madrid Office Portal（MOP）により PDF ファイルをアップロードする
<input type="checkbox"/>	⑤紙媒体を郵送する
<input type="checkbox"/>	⑥その他（ <span style="float: right;">）</span>

**Q2-5** 国際登録の分割から生じる国際登録の併合の申請時に、貴庁では、当該手続きにかかる締約国分の手数料は徴収していますか。徴収している場合はその金額も合わせて教えてください。

A2-5	選択肢（いずれか一つ）
<input type="checkbox"/>	①手数料を徴収していない
<input type="checkbox"/>	②手数料を徴収している 金額（ <span style="float: right;">）</span>

**Q2-6** 貴庁では、国際登録の併合を運用するに際しての課題はありますか。ある場合は具体的な課題もお教えてください。

A2-6	選択肢（いずれか一つ） / 自由記載
<input type="checkbox"/>	①課題はない
<input type="checkbox"/>	②課題がある
具体的な課題	
⇒Q3 へ	

**Q2-7** Q2-1 で②を選択された方にお伺いします。貴庁は、第 27 規則の 3 (2)(a)について国際事務局に対してどのような対応をとりましたか。

A2-7	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①第 27 規則の 3(2)(b)の通報をした
<input type="checkbox"/>	②第 40 規則(6)の通報をした

**Q2-8** 貴庁では、国際出願の併合を導入するための検討をしていますか。

A2-8	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①検討をしている⇒Q2-9 へ
<input type="checkbox"/>	②検討をしていない⇒Q2-11 へ

**Q2-9** Q2-8 で①を選択された方にお伺いします。導入に向けて貴庁では、どのような検討をおこなっていますか。可能な範囲で、その内容とともにお答えください。

A2-9	選択肢 (複数選択可) / 自由記載
<input type="checkbox"/>	①法律改正
<input type="checkbox"/>	②規則改正
<input type="checkbox"/>	③ガイドライン改訂
<input type="checkbox"/>	④システム改修
<input type="checkbox"/>	③運用方法
検討の内容	

**Q2-10** 貴庁は、国際登録の併合をいつ頃に導入の予定ですか。

A2-10	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①1年以内
<input type="checkbox"/>	②3年以内
<input type="checkbox"/>	③5年以内
<input type="checkbox"/>	④導入するか否かは未定
⇒Q3 へ	

**Q2-11** Q2-8 で②を選択された方にお伺いします。貴庁が、国際分割の併合導入の検討をしていない理由はなんですか。

A2-11	選択肢（複数選択可）／自由記載
<input type="checkbox"/>	①国際的なニーズを把握できない
<input type="checkbox"/>	②国内での併合のニーズがない又は把握できない
<input type="checkbox"/>	③「経過措置」又は「適用除外」としている締約国が多く早急に対応する必要がない
①～③以外の理由	
⇒Q3へ	

### Ⅲ. 出願資格に関する質問

**Q3** 議定書第 2 条(1)(i)において、出願人の要件として「締約国の国民であるか又は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」が規定されています。

このうち、例えば日本に親会社があり、貴国に法人格の異なる子会社等（関連会社、グループ会社）がある場合で、貴国における当該日本の親会社名義の出願を基礎とし、その親会社を出願人(item2)、当該子会社等の住所を貴国の営業所 (item3(b)(ii)) として記載した MM2 が提出された場合、貴庁では議定書第 2 条(1)(i)における「出願人の要件」を満たすと判断しますか。理由についても教えてください

例) Office of Origin: EUIPO

Item 2 : Applicant

JPO corporation / 4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo Japan

Item 3(b)(ii): Entitlement to file

ABC Strasse 12, 98765 Darmstadt, Germany

(You can find this address is for “JPO Germany GmbH”)

参考 : Guide to the international registration of marks Part B II 02.01-02.08

A3	選択肢（いずれか一つ）／自由記載
<input type="checkbox"/>	①「出願人要件満たす」と判断する
<input type="checkbox"/>	②「出願人要件満たす」とは判断しない
理由	



## V. 国際登録の基礎要件に関する質問

Q5 貴庁では、マドリッド制度の基礎要件について、どのような考えをお持ちですか。理由とともにお答えください。

A5	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①基礎要件は維持すべき
<input type="checkbox"/>	②基礎要件は緩和すべき
<input type="checkbox"/>	③基礎要件を撤廃すべき
<input type="checkbox"/>	④その他
理由	

## VI. 国際登録の従属性に関する質問

Q6 貴庁では、マドリッド制度の従属性について、どのようなお考えをお持ちですか。理由とともにお答えください。

A6	選択肢 (複数選択可)
<input type="checkbox"/>	①従属性は現在のまま維持すべき
<input type="checkbox"/>	②従属性を緩和し、従属期間を短縮すべき
<input type="checkbox"/>	③従属性を緩和し、セントラルアタックによる取消の理由を限定すべき
<input type="checkbox"/>	④従属性を緩和し、従属性の自動的な効果を廃止すべき
<input type="checkbox"/>	⑤従属性を撤廃すべき
<input type="checkbox"/>	⑥その他
理由	

## VII. 国際登録による代替に関する質問

Q7-1 貴庁において、代替申請がなされた場合の標章の同一性判断はどのように行っていますか。

A7-1	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①完全同一の場合のみ代替を認める
<input type="checkbox"/>	②完全に同一でなくても代替を認める場合がある (フォントの違い、わずかな色彩の相違等)

**Q7-2** Q7-1 で②を選択された方にお伺いします。具体的な事例や、代替申請がなされた場合の標章の同一性判断に関する基準等があれば、可能な範囲で教えてください。

A7-2	自由記載

- Please answer this questionnaire, which asks you questions mainly about the division and merger of international registrations based on the Madrid Protocol.
- If a question has options to be selected (☐), please tick the appropriate option. If there is no appropriate option, or if you have more information to provide, please add a free-form answer space beneath the provided answer space, and write your answer there.
- If a question does not have options to be selected (☐), please write your answer directly in the free-form answer space.

## I. Questions concerning division of international applications

**Q1-1** As a result of amendment of the Common Regulations under the Madrid Protocol, it became possible for the holder to request division of an international registration without transfer (Rule 27bis(1)). Has your Office introduced the division of international registrations?

A1-1	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) We have introduced the division of international registrations. ⇒ Go to Q1-2
<input type="checkbox"/>	(2) We have not introduced the division of international registrations. ⇒ Go to Q1-11

**Q1-2** If you selected (1) in Q1-1, please answer the following questions. Which of your country's laws and regulations relate to "division of international registrations without transfer"?

A1-2		Options (select all that apply)
If the laws, etc. are available on the internet, please also write their URLs.		
National laws and regulations	<input type="checkbox"/> Law	Name of the law (Article number)
		URL:
	<input type="checkbox"/> Regulations	Name of the regulations (Article number)
		URL:
	<input type="checkbox"/> Guidelines	Name of the guidelines (Article number, etc.)
		URL:
	<input type="checkbox"/> Other	Name (Article number, etc.)
		URL:
<input type="checkbox"/> Direct application of the Common Regulations under the Madrid Protocol		



**Q1-3 In which of the following cases does your Office allow the filing of a request for the division?**

A1-3	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) We allow the filing of a request for the division only if the application for the international registration is in the examination phase.
<input type="checkbox"/>	(2) We allow the filing of a request for the division in both examination phase and the post-registration phase.
<input type="checkbox"/>	(3) Other ( )

**Q1-4 In what format does your Office accept a "request for the division of an international application without transfer" from the holder?**

A1-4	Options (select all that apply)
<input type="checkbox"/>	(1) We accept the request in an electronic file.
<input type="checkbox"/>	(2) We accept the request on paper.

**Q1-5 In what format does your Office send the form for a request for the division of an international registration (Form MM22) to the International Bureau?**

A1-5	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) We transmit the form in an electronic file in PDF format.
<input type="checkbox"/>	(2) We transmit the form in an electronic file in XML format.
<input type="checkbox"/>	(3) We transmit the form in electronic files in XML and PDF formats.
<input type="checkbox"/>	(4) We upload the form in an electronic file in PDF format via the Madrid Office Portal (MOP).
<input type="checkbox"/>	(5) We send the form on paper by postal mail.
<input type="checkbox"/>	(6) Other ( )

**Q1-6 When your Office accepts a form for a request for the division of an international registration (Form MM22), do you examine whether or not the goods/services indicated in the written request for the division fall under the scope recorded in the international Register?**

A1-6	Options (select one)/free-form answer
<input type="checkbox"/>	(1) We conduct the examination on the scope of the goods/services.
<input type="checkbox"/>	(2) We do not conduct the examination on the scope of the goods/services.
<input type="checkbox"/>	(3) Other ( )

**Q1-7 At what timing does your Office conduct substantive examination of the divided part?  
Please also provide the reason for your answer.**

A1-7	Options (select one)/free-form answer
<input type="checkbox"/> (1) We conduct the substantive examination before sending the form for a request for the division of an international registration to the International Bureau. <input type="checkbox"/> (2) We conduct the substantive examination after the International Bureau records the division in the International Register and notifies our Office to that effect. <input type="checkbox"/> (3) Other (free-form answer: _____ )	
Reason:	

**Q1-8 Does your Office use the "7. STATEMENT" section of the form for a request for the division of an international registration (Form MM22)? Please also provide the reason for your answer.**

A1-8	Options (select one)/free-form answer
<input type="checkbox"/> (1) We use it. <input type="checkbox"/> (2) We do not use it.	
Reason:	

**Q1-9 Does your Office collect a fee payable to the Contracting Party processing the procedure, at the time of the filing of a request for the division of an international registration? If so, please also let us know the amount.**

A1-9	Options (select one)
<input type="checkbox"/> (1) We do not collect a fee. <input type="checkbox"/> (2) We collect a fee. Amount ( _____ )	

**Q1-10 Does your Office face any challenges concerning implementation of the division of international registrations?**

A1-10	Free-form answer
⇒ Go to Q2-1	

**Q1-11** If you selected (2) in Q1-1, please answer the following questions. What action did your Office take with the International Bureau with regard to Rule 27bis(1)?

A1-11	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) We made the notification under Rule 27bis(6).
<input type="checkbox"/>	(2) We made the notification under Rule 40(6).

**Q1-12** Is your Office considering introduction of the division of international registrations?

A1-12	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) We are considering the introduction. ⇒ Q1-13, 14
<input type="checkbox"/>	(2) We are not considering the introduction. ⇒ Q1-15

**Q1-13** If you selected (1) in Q1-12, please answer the following questions. What kind of consideration is your Office making for introducing the division? Please let us know to the extent possible, along with the detail.

A1-13	Options (select all that apply) /free-form answer
<input type="checkbox"/>	(1) Amendment of law
<input type="checkbox"/>	(2) Amendment of regulations
<input type="checkbox"/>	(3) Revision of guidelines
<input type="checkbox"/>	(4) IT System modification
<input type="checkbox"/>	(5) Other ( )
Detail:	

**Q1-14** Around when does your Office plan to introduce the division of international registrations?

A1-14	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) Within one year
<input type="checkbox"/>	(2) Within three years
<input type="checkbox"/>	(3) Within five years
<input type="checkbox"/>	(4) Still undecided whether or not to introduce the division of international registrations
⇒ Go to Q2-1	

**Q1-15** If you selected (2) in Q1-12, please answer this question. What is the reason for not considering introduction of the division of international registrations?

A1-14 Options (select all that apply)/free-form answer	
<input type="checkbox"/>	(1) We cannot identify international needs.
<input type="checkbox"/>	(2) There are no domestic needs or we cannot identify domestic needs.
<input type="checkbox"/>	(3) Many Contracting States made declaration of the "exemption of Rule27bis (division of International Registration) or declaration of the "transitional measures under Rule40 (6), so there is no need to promptly introduce the division of international registrations.
Other:	
⇒ Go to Q2-1	

## II. Questions concerning merger of international applications

**Q2-1** As a result of amendment of the Common Regulations under the Madrid Protocol, it became possible for the holder to request merger of international registrations resulting from the division under Rule 27bis(1) (Rule 27ter(2)). Has your Office introduced such merger of international registrations?

A2-1 Options (select one)	
<input type="checkbox"/>	(1) We have introduced the merger of international registrations. ⇒ Go to Q2-2
<input type="checkbox"/>	(2) We have not introduced the merger of international registrations. ⇒ Go to Q2-7

**Q2-2** If you selected (1) in Q2-1, please answer the following questions. Which of your country's laws and regulations relate to "merger of international registrations under Rule 27ter(2)"?

A2-2 Options (select all that apply)		
If the laws, etc. are available on the internet, please also write their URLs.		
National laws and regulations	<input type="checkbox"/> Law	Name of the law (Article number) URL:
	<input type="checkbox"/> Regulations	Name of the regulations (Article number) URL:
	<input type="checkbox"/> Guidelines	Name of the guidelines (Article number, etc.) URL:
	<input type="checkbox"/> Other	Name (Article number, etc.) URL:
<input type="checkbox"/> Direct application of the Common Regulations under the Madrid Protocol		

**Q2-3 In what format does your Office accept a "request for the merger of an international application (MM24)" from the holder?**

A2-3	Options (select all that apply)
<input type="checkbox"/>	(1) We accept the request in an electronic file.
<input type="checkbox"/>	(2) We accept the request on paper.

**Q2-4 In what format does your Office send the "request for the merger of an international application (MM24)" to the International Bureau?**

A2-4	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) We transmit the form in an electronic file in PDF format.
<input type="checkbox"/>	(2) We transmit the form in an electronic file in XML format.
<input type="checkbox"/>	(3) We transmit the form in electronic files in XML and PDF formats.
<input type="checkbox"/>	(4) We upload the form in an electronic file in PDF format via the Madrid Office Portal (MOP).
<input type="checkbox"/>	(5) We send the form on paper by postal mail.
<input type="checkbox"/>	(6) Other ( )

**Q2-5 Does your Office collect a fee payable to the Contracting Party processing the procedure, at the time of the filing of a request for the merger of an international registration resulting from division of an international registration? If so, please also let us know the amount.**

A2-5	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) We do not collect a fee.
<input type="checkbox"/>	(2) We collect a fee. Amount ( )

**Q2-6 Does your Office face any challenges concerning implementation of the merger of international registrations?**

A2-6	free-form answer
⇒ Go to Q3	

**Q2-7 If you selected (2) in Q2-1, please answer the following questions. What action did your Office take with the International Bureau with regard to Rule 27ter(2)(a)?**

A2-7	Options (select one)
<input type="checkbox"/> (1) We made the notification under Rule 27ter(3)(b).	
<input type="checkbox"/> (2) We made the notification under Rule 40(6).	

**Q2-8 Is your Office considering introduction of the merger of international registrations?**

A2-8	Options (select one)
<input type="checkbox"/> (1) We are considering the introduction. ⇒ Q2-9	
<input type="checkbox"/> (2) We are not considering the introduction. ⇒ Q2-11	

**Q2-9 If you selected (1) in Q2-8, please answer the following questions. What kind of consideration is your Office making for introducing the merger? Please let us know to the extent possible, along with the detail.**

A2-9	Options (select all that apply)/free-form answer
<input type="checkbox"/> (1) Amendment of law	
<input type="checkbox"/> (2) Amendment of regulations	
<input type="checkbox"/> (3) Revision of guidelines	
<input type="checkbox"/> (4) IT System modification	
<input type="checkbox"/> (5) Other ( _____ )	
Detail:	

**Q2-10 Around when does your Office plan to introduce the merger of international registrations?**

A2-10	Options (select one)
<input type="checkbox"/> (1) Within one year	
<input type="checkbox"/> (2) Within three years	
<input type="checkbox"/> (3) Within five years	
<input type="checkbox"/> (4) Still undecided whether or not to introduce the merger of international registrations	
<b>⇒ Go to Q3</b>	

**Q2-11** If you selected (2) in Q2-8, please answer this question. What is the reason for not considering introduction of the system of the merger of international registrations?

A2-11	Options (select all that apply)/free-form answer
<input type="checkbox"/> (1) We cannot identify international needs. <input type="checkbox"/> (2) There are no domestic needs or we cannot identify domestic needs. <input type="checkbox"/> (3) Many Contracting States are taking "transitional measures" or "excluding the merger-related provisions from application," so there is no need to promptly introduce the merger of international registrations.	
Other:	
⇒ Go to Q3	

### III. Questions concerning the eligibility for applicants

**Q3** Article 2(1)(i) of the Protocol provides for the requirements for an applicant as follows: "a national of that Contracting State, or is domiciled, or has a real and effective industrial or commercial establishment, in the said Contracting State."

Suppose a parent company is located in Japan, and its subsidiary, etc. with different legal personality (an affiliated company or a group company) is located in your country.

If Form MM2 is submitted based on a national application/registration of the parent company, indicating the parent company as the applicant (in Item 2 of MM2) and the address of the subsidiary, etc. as the address of the establishment in the territory of your country (Item 3(b)(ii) of MM2), does your Office determine that the "requirements for an application" under Article 2(1)(i) are met?

Please also provide the reason for your answer.

Example) Office of Origin: EUIPO

Item 2 of MM2: Applicant

JPO corporation / 4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo Japan

Item 3(b)(ii) of MM2: Entitlement to file

ABC Strasse 12, 98765 Darmstadt, Germany

(Suppose that you can find this address is for "JPO Germany GmbH".)

Reference: Guide to the international registration of marks Part B II 02.01-02.08

A3	Options (select one)/free-form answer
<input type="checkbox"/> (1) We determine that the requirements for an application are met. <input type="checkbox"/> (1) We do not determine that the requirements for an application are met.	
Reason:	

#### IV. Questions concerning individual fees payable in two parts

**Q4-1 Under Rule 34(3), a Contracting Party may notify the International bureau that the individual fee to be paid in respect of a designation of that Contracting Party comprises two parts (the first part to be paid at the time of filing the international application or the subsequent designation of that Contracting Party and the second part to be paid at a later date which is determined in accordance with the law of that Contracting Party). While your country adopts the lump-sum payment method, which of the following corresponds to the content of the fee?**

A4-1	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) The amount is almost the same as the total of the filing fee and the registration fee for a national application. ⇒ Go to Q4-3
<input type="checkbox"/>	(2) The amount is lower than the total of the filing fee and the registration fee for a national application. ⇒ Go to Q4-2
<input type="checkbox"/>	(3) Our country does not adopt a system to divide the fee into the filing fee and the registration fee even for a national application.
<input type="checkbox"/>	(4) Other ( )

**Q4-2 If you answered (2) in Q4-1, please answer this question. For what reason is the amount of the individual fee lower than the total of the filing fee and the registration fee for a national application? Please also let us know the proportion of the individual fee to such total amount (or its calculation basis).**

A4-2	Free-form answer
	Reason that the individual fee is lower than the "total of the filing fee and the registration fee for a national application"
	Proportion of the individual fee to the "total of the filing fee and the registration fee for a national application" or the calculation basis for the amount of the individual fee
	⇒ Go to Q5

**Q4-3 If you answered (1) or (2) in Q4-1, please answer this question. If refusal of protection of an international registration is decided by your Office, does it reimburse the amount equivalent to the registration fee or any other amount?**

A4-3	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) We reimburse the amount equivalent to the registration fee.
<input type="checkbox"/>	(2) We deduct the prescribed commission fee from the amount equivalent to the registration fee, and reimburse the remaining amount.



<input type="checkbox"/> (3) We do not make a reimbursement. <input type="checkbox"/> (4) Other ( )
⇒ Go to Q5

**V. Question concerning the basic requirements for international registrations**

**Q5 What is your Office's opinion on the basic requirements under the Madrid System? Please also provide the reason for your answer.**

A5	Options (select one)
<input type="checkbox"/> (1) The basic requirements should be maintained. <input type="checkbox"/> (2) The basic requirements should be relaxed. <input type="checkbox"/> (3) The basic requirements should be abolished. <input type="checkbox"/> (4) Other	
Reason:	

**VI. Question concerning the dependency of international registrations**

**Q6 What is your Office's opinion on the dependency of international registrations under the Madrid System? Please also provide the reason for your answer.**

A6	Options (select all that apply)
<input type="checkbox"/> (1) The dependency should be maintained as-is. <input type="checkbox"/> (2) The dependency should be relaxed, and the dependency period should be shortened. <input type="checkbox"/> (3) The dependency should be relaxed, and the international registration should be invalidated only when the basic application/registration has been canceled as a result of institution of a lawsuit, etc. by a third party (limitation of the grounds). <input type="checkbox"/> (4) The dependency should be relaxed, and notification of the central attack should be provided only if so requested by a third party (automatic effect of the dependency should be eliminated). <input type="checkbox"/> (5) The dependency should be abolished. <input type="checkbox"/> (6) Other ( )	
Reason:	

**VII. Questions concerning replacement by an international registration**

**Q7-1 If a request for replacement is filed, how does your Office determine the identity of the mark on the international registration and on the national registration to be replaced?**

A7-1	Options (select one)
<input type="checkbox"/> (1) We allow the replacement only if the marks are completely identical. <input type="checkbox"/> (2) We sometimes allow the replacement even if the marks are not completely identical (such as when there is only a difference in the fonts or a slight difference in the colors).	

**Q7-2 If you selected (2) in Q7-1, please answer this question. If there are specific case examples, or if there are criteria to be applied for determining the identity of the mark in the case where a request for replacement is filed, please let us know to the extent possible.**

A7-2	Free-form answer

## 15. 海外質問票調査において法律事務所及び企業に送付した質問票(日本語/英語)

- マドリッド協定議定書に基づく国際登録の分割・併合等に関する質問について、回答をお願いします。
- 回答欄に選択肢（□）がある場合は、該当するものにチェックを付けてください。該当する選択肢が無い場合や更なる回答がある場合は、下段に（自由記載欄）を追加し、記入してください。
- 回答欄に選択肢（□）がない場合は、直接（自由記載欄）に回答を記載してください。

### I. 基本情報に関する質問

Q1 本質問票を回答されている方は、以下のいずれに該当しますか。

A1	選択肢（いずれか一つ）
<input type="checkbox"/>	①代理人（知財事務所・法律事務所等）
<input type="checkbox"/>	②代理人以外（企業・公益団体・学校法人等）

### II. 国際登録の分割に関する質問

Q2-1 マドリッド議定書の共通規則改正により、移転を伴わない国際登録の分割の申請が可能となりました（第27規則の2(1)）。日本特許庁は、現在この制度の導入を留保しています。今後、日本において国際登録の分割ができるようになった場合、この制度を利用しますか。

A2-1	選択肢（いずれか一つ）
<input type="checkbox"/>	①国際登録の分割を利用する ⇒Q2-2 へ
<input type="checkbox"/>	②国際登録の分割を利用しない ⇒Q2-4 へ
<input type="checkbox"/>	③その他（自由記載： _____）

Q2-2 Q2-1 で①を選択された方にお伺いします。国際登録の分割を利用するのはどのような場合でしょうか。該当するものをお選びください。

A2-2	選択肢（複数選択可）
<input type="checkbox"/>	①出願審査において拒絶理由の該当部分の商品・サービスを分割して、拒絶理由のない部分を早く権利化するため
<input type="checkbox"/>	②異議申立て又は取消／無効審判が請求された際に、取消理由等に該当する部分の商品・サービスを分割して、権利を維持するため
<input type="checkbox"/>	③その他（自由記載： _____）

**Q2-3** 仮に、日本において、国際登録の併合（Q3 をご参照ください）が導入されず国際登録の分割のみが導入された場合に、国際登録の分割を利用しますか。

A2-3 選択肢（いずれか一つ）	
<input type="checkbox"/>	①国際登録の分割のみでも利用する
<input type="checkbox"/>	②国際登録の分割のみでは利用しない
<input type="checkbox"/>	③その他（自由記載： _____）

**Q2-4** 国際登録の分割の制度や運用に関して、要望・懸念などのご意見があれば具体的にお教えてください。

A2-4 自由記載	

**Q2-5** （知財事務所・法律事務所等の方は回答お願いします。企業の方は Q3-1 へ進んでください。）  
貴国では、移転を伴わない国際登録の分割を導入していますか。

A2-5 選択肢（いずれか一つ）	
<input type="checkbox"/>	①国際登録の分割を導入している ⇒ Q2-6 へ
<input type="checkbox"/>	②国際登録の分割を導入していない ⇒ Q3-1 へ

**Q2-6** Q2-5 で①を選択された方にお伺いします。貴国における『移転を伴わない国際登録の分割』に関する関係法令を教えてください

A2-6 選択肢（複数選択可）			
インターネット上でその法律等内容が確認できる場合は URL も記載願います。			
国内法令	<input type="checkbox"/>	法律 法律名（条番号） URL：	
	<input type="checkbox"/>	規則 規則名（条番号） URL：	
	<input type="checkbox"/>	ガイドライン ガイドライン名（条番号等） URL：	
	<input type="checkbox"/>	その他 名称（条番号） URL：	
	<input type="checkbox"/>		マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則の直接適用

### Ⅲ. 国際登録の併合に関する質問

**Q3-1** マドリッド議定書の共通規則改正により、分割した国際登録を併合する申請が可能となりました（第 27 規則の 3(2)(a)）。日本特許庁は、現在この制度の導入を保留しています。今後、日本において国際登録の併合ができるようになった場合、この制度を利用しますか。

※なお、日本では、審査中の国際登録が分割されて、それぞれが異なった日に設定登録<sup>266</sup>されたときは、その後、その国際登録が併合された場合、商品・役務毎に異なる効力発生日を持つこととなる可能性があります。

A3-1	選択肢（いずれか一つ）
<input type="checkbox"/>	①国際登録の併合を利用する ⇒Q3-2 へ
<input type="checkbox"/>	②国際登録の併合を利用しない ⇒Q3-3 へ
<input type="checkbox"/>	③その他（自由記載： _____）

**Q3-2** Q3-1 で①を選択された方にお伺いします。国際登録の併合を利用するのはどのような場合でしょうか。該当するものをお選びください。

A3-2	選択肢（複数選択可）
<input type="checkbox"/>	①審査において拒絶理由があり分割した出願を、登録後に統一管理を目的として併合する場合
<input type="checkbox"/>	②異議申立て又は取消／無効審判が請求され分割した権利を、その理由が解消したのちに、統一管理を目的として併合する場合
<input type="checkbox"/>	③その他（自由記載： _____）

**Q3-3** 国際登録の併合の制度や運用に関して、要望・懸念などのご意見があれば具体的にお教えてください。

A3-3	自由記載

**Q3-4** （知財事務所・法律事務所等の方は回答お願いします。企業の方は Q4-1 へ進んでください。）

貴国では、国際登録の併合を導入していますか。

A3-4	選択肢（いずれか一つ）
<input type="checkbox"/>	①国際登録の併合を導入している ⇒ Q3-5 へ
<input type="checkbox"/>	②国際登録の併合を導入していない ⇒ Q4-1 へ

<sup>266</sup> 設定登録された日から、日本における保護が開始されます。

**Q3-5** Q3-4 で①を選択された方にお伺いします。貴国における『第 27 規則の 3(2)に基づく併合』に関する関係法令を教えてください。

A2-2		選択肢 (複数選択可)	
インターネット上でその法律等内容が確認できる場合は URL も記載願います			
国内 法令	<input type="checkbox"/> 法律	法律名 (条番号)	URL :
	<input type="checkbox"/> 規則	規則名 (条番号)	URL
	<input type="checkbox"/> ガイドライン	ガイドライン名 (条番号等)	URL
	<input type="checkbox"/> その他	名称 (条番号)	URL
	<input type="checkbox"/> マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則の直接適用		

#### IV. 個別手数料の二段階納付に関する質問

**Q4-1** 日本では、個別手数料の納付制度として、出願時と実体審査を経た登録時の 2 回に分けて支払う二段階納付制度を採用しています。この制度に対するご意見を選択肢からお選びください。

A4-1	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①出願時に全ての手数料を一括納付するのがよい
<input type="checkbox"/>	②出願時に全ての手数料を一括納付した上で、登録に至らなかった場合に登録料相当分を返還請求できるのがよい (注: 日本の国内代理人による手続を要します)
<input type="checkbox"/>	③現在の支払方法でよい

**Q4-2** A4-1 における理由をお教えてください。

A4-2	自由記載

**Q4-3** 二段階目 (審査後、登録時) の個別手数料の納付忘れにより日本での設定登録が行えなかったことがありますか。

A4-3	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①設定登録が行えなかったことがある ⇒Q4-4 へ
<input type="checkbox"/>	②設定登録が行えなかったことはない ⇒Q5 へ

**Q4-4** Q4-3 において①「ある」を回答された方にお伺いします。設定登録が行えなかった場合の対応をお教えてください。

A4-4	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①事後指定を行った
<input type="checkbox"/>	②権利化をあきらめた
<input type="checkbox"/>	③その他 ( )

## V. 国際登録の基礎要件に関する質問

**Q5** マドリッド制度の基礎要件<sup>267</sup>について、どのような考えをお持ちですか。理由とともにお答えください。

A5	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①基礎要件は維持すべき
<input type="checkbox"/>	②基礎要件は緩和すべき
<input type="checkbox"/>	③基礎要件を撤廃すべき
<input type="checkbox"/>	④その他
理由	

## VI. 国際登録の従属性に関する質問

**Q6** マドリッド制度の従属性<sup>268</sup>について、どのようなお考えをお持ちですか。理由とともにお答えください。

A6	選択肢 (いずれか)
<input type="checkbox"/>	①従属性は現在のまま維持すべき
<input type="checkbox"/>	②従属性を緩和し、従属期間を短縮すべき
<input type="checkbox"/>	③従属性を緩和し、基礎出願・登録が第三者による訴訟等の提起によって取り消された場合にのみ、国際登録も無効とすべき (理由の限定) <sup>269</sup>

<sup>267</sup> 国際出願をするにあたっては、基礎要件、すなわち、本国官庁に基礎となる自己の商標登録出願又は登録があることと、それと標章が同一であること、及び指定する商品役務が同一又はその範囲内であることが必要となります。

<sup>268</sup> 国際登録は5年間、基礎出願・登録に従属し、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、放棄、無効又は取消になった場合は、国際登録の全部又は一部が取り消されます。ただし、指定国への国内出願に変更することは可能です。

<sup>269</sup> 現行制度では、基礎出願・登録が取り消された理由にかかわらず、基礎出願・登録が取り消された部分について国際登録は無効となります。一方、ここでの「理由の限定」とは、例えば、悪意の商標出願・登録

<input type="checkbox"/> ④従属性を緩和し、従属性の自動的な効果を廃止して、第三者の請求があった場合にのみセントラルアタックの通報をすべき <sup>270</sup> <input type="checkbox"/> ⑤従属性を撤廃すべき <input type="checkbox"/> ⑥その他
理由

## Ⅶ. 国際登録による代替に関する質問

**Q7-1** 議定書第4条の2(1)の条件を満たす場合には、国際登録は、国内登録に代替することができるかとされています。この制度に基づき、代替の記録の申請をしたことがありますか。

A7-1	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/> ①申請したことがある⇒ Q7-3 へ <input type="checkbox"/> ②申請したことがない⇒ Q7-2 へ	

**Q7-2** Q7-1 で②「ない」を回答した方にお伺いします。代替の記録の申請をしない具体的な理由を選択肢から選んでください。

A7-2	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/> ①このような制度を知らなかったから <input type="checkbox"/> ②制度は知っていたが、必要でなかったから <input type="checkbox"/> ③制度は知っていたが、代替の効力発生日及び商品役務の範囲等、各官庁における代替制度の運用の確実性に不安があったから <input type="checkbox"/> ④その他 (自由記載 )	お

**Q7-3** 代替の制度全般について、ご意見があればご記入ください。

A7-3	自由記載

であることを理由に取り消された場合等の特定の理由の場合にのみ、国際登録を無効とし、そのような場合にのみセントラルアタックの通報をする考え方です。

<sup>270</sup> 基礎出願・登録が取り消された場合、その部分について国際登録は自動的に無効となります。このため、現在、本国官庁は、基礎出願・登録が取り消された場合には、職権で、その取り消された内容について国際事務局に通報（セントラルアタックの通報）をしています。これに対し、従属性の自動的な効果を廃止し、第三者から請求があった場合にのみセントラルアタックの通報を行うこととする考え方です。



## VII. 締約国における商標審査に関する質問

**Q8-1** 締約国での商標審査についてお教えてください。締約国での実体審査において、当該知的財産庁から発行される各種通報（暫定的拒絶通報、名義の変更が効果を有しない旨の宣言(第 27 条規則(4)) 及び保護認容声明等) の内容や手続について、評価できる点又は不都合と思われることがあれば具体的にお教えてください。

A8-1 自由記載（複数記載可）	
締約国名	評価できる点又は不都合と思った内容

**Q8-2** 議定書ルートによる出願とパリルートによる直接出願のそれぞれの実体審査について違いを感じたことがありますか。そのように感じた締約国と具体的な理由についてお教えてください。

A8-2 自由記載（複数記載可）	
締約国名	違いを感じた理由

## IX. 議定書制度の活用に関する質問

**Q9-1** 日本に商標出願する場合、議定書ルートによる出願とパリルートによる直接出願とでどのような使い分けをしていますか。理由とともに教えてください。

A9-1 自由記載	

**Q9-2** 本国官庁又は指定国官庁としての日本の制度やオペレーションについて、評価できる点又は要望があればご記入ください。

A9-2 自由記載	

- Please answer this questionnaire, which asks you questions mainly about the division and merger of international registrations based on the Madrid Protocol.
- If a question has options to be selected () , please tick the appropriate option. If there is no appropriate option, or if you have more information to provide, please add a free-form answer space beneath the provided answer space, and write your answer there.
- If a question does not have options to be selected () , please write your answer directly in the free-form answer space.

## I. Questions concerning basic information

**Q1 Please select your status.**

A1	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) A representative (IP firm, law firm, etc.)
<input type="checkbox"/>	(2) Not a representative (company, public interest organization, school corporation, etc.)

## II. Questions concerning division of international applications

**Q2-1 As a result of amendment of the Common Regulations under the Madrid Protocol, it became possible for the holder to request division of an international registration without transfer of rights (Rule 27bis(1)). The Japan Patent Office (JPO) currently withholds introduction of this system. If the division of international registrations becomes possible in Japan in the future, will you use this system?**

A2-1	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) We will use the division of international registrations. ⇒ Go to Q2-2
<input type="checkbox"/>	(2) We will not use the division of international registrations. ⇒ Go to Q2-4
<input type="checkbox"/>	(3) Other (free-form answer: _____ )

**Q2-2 If you answered (1) in Q2-1, please answer the following questions. For what purpose will you use the division of international registrations?**

A2-2	Options (select all that apply)
<input type="checkbox"/>	(1) To divide the part of the goods/services containing grounds for refusal when an application is in the examination phase, and to obtain a trademark right for the other part that does not contain the grounds for refusal at an early stage
<input type="checkbox"/>	(2) When an opposition or a request for a trial for rescission/invalidation has been filed, to divide the part of the goods/services containing grounds for rescission, etc., and to maintain the trademark right of the other part
<input type="checkbox"/>	(3) Other (free-form answer: _____ )

**Q2-3 If Japan does not introduce the merger of international registrations (see Q3), but introduces only the division of international registrations, will you use the division of international registrations?**

A2-3	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) We will use the division of international registrations even if the merger is not introduced.
<input type="checkbox"/>	(2) We will not use the division of international registrations if the merger is not introduced.
<input type="checkbox"/>	(3) Other (free-form answer: _____ )

**Q2-4 If you have opinions such as requests or concerns about the system or practice of the division of international registrations, please write them specifically.**

A2-4	Free-form answer

**Q2-5 (If you are a representative, please answer the following questions. If you are not a representative, please go to Q3-1.)**

**Has your country introduced the division of international registrations without transfer of rights?**

A2-5	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) Our country has introduced the division of international registrations. ⇒ Go to Q2-6
<input type="checkbox"/>	(2) Our country has not introduced the division of international registrations. ⇒ Go to Q3-1

**Q2-6 If you selected (1) in Q2-5, please answer this question. Which of your country's laws and regulations relate to "division of international registrations without transfer"?**

A2-6		Options (select all that apply)
If the laws, etc. are available on the internet, please also write their URLs.		
National laws and regulations	<input type="checkbox"/> Law	Name of the law (Article number)
		URL:
	<input type="checkbox"/> Regulations	Name of the regulations (Article number)
		URL:
	<input type="checkbox"/> Guidelines	Name of the guidelines (Article number, etc.)
		URL:
	<input type="checkbox"/> Other	Name (Article number, etc.)
		URL:
<input type="checkbox"/> Direct application of the Common Regulations under the Madrid Protocol		

### III. Questions concerning merger of international applications

**Q3-1** As a result of amendment of the Common Regulations under the Madrid Protocol, it became possible for the holder to request merger of international registrations resulting from division (Rule 27ter(2)(a)). The JPO currently withholds introduction of this system. If the merger of international registrations becomes possible in Japan in the future, will you use this system?

※A Merger of the IR might cause the situation that the effective date of the right for some G&S are different from the one for other G&S within one registration, because the effective date of the each right resulting from the divisional application comes into effect when the each right is recorded in our national registration after and the payment for it.

A3-1	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) We will use the merger of international registrations. ⇒ Go to Q3-2
<input type="checkbox"/>	(2) We will not use the merger of international registrations. ⇒ Go to Q3-3
<input type="checkbox"/>	(3) Other (free-form answer: _____ )

**Q3-2** If you selected (1) in Q3-1, please answer this question. For what purpose will you use the merger of international registrations?

A3-2	Options (select all that apply)
<input type="checkbox"/>	(1) To merge applications that have been divided due to the presence of grounds for refusal in the examination phase, in order to manage them collectively after the registration
<input type="checkbox"/>	(2) To merge rights that have been divided in response to the filing of an opposition or a request for a trial for rescission/invalidation, in order to manage them collectively after the grounds for the opposition, rescission, or invalidation have been resolved
<input type="checkbox"/>	(3) Other (free-form answer: _____ )

**Q3-3** If you have opinions such as requests or concerns about the system or practice of the merger of international registrations, please write them specifically.

A3-3	Free-form answer

**Q3-4** (If you are a representative, please answer the following questions. If you are not a representative, please go to Q4-1.)

**Has your country introduced the merger of international registrations?**

A3-4	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) Our country has introduced the merger of international registrations. ⇒ Go to Q3-5
<input type="checkbox"/>	(2) Our country has not introduced the merger of international registrations. ⇒ Go to Q4-1

**Q3-5** If you selected (1) in Q3-4, please answer this question. Which of your country's laws and regulations relate to "merger of international registrations under Rule 27ter(2)"?

A2-2		Options (select all that apply)	
If the laws, etc. are available on the internet, please also write their URLs.			
National laws and regulations	<input type="checkbox"/> Law	Name of the law (Article number)	
		URL:	
	<input type="checkbox"/> Regulations	Name of the regulations (Article number)	
		URL:	
	<input type="checkbox"/> Guidelines	Name of the guidelines (Article number, etc.)	
		URL:	
	<input type="checkbox"/> Other	Name (Article number, etc.)	
		URL:	
<input type="checkbox"/> Direct application of the Common Regulations under the Madrid Protocol			

#### IV. Questions concerning individual fees payable in two parts

**Q4-1** As the method of payment of individual fees, Japan adopts the system of individual fees payable in two parts: the first to be paid at the time of the filing, and the second to be paid at the time of registration after the substantive examination. Please select your opinion about this system from the options below.

A4-1	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) It would be better to pay all fees in a lump sum at the time of the filing.
<input type="checkbox"/>	(2) It would be better to pay all fees in a lump sum at the time of the filing, and to be able to request reimbursement of an amount equivalent to the registration fee (note: this requires a procedure by a local representative in Japan) if the trademark fails to be registered.
<input type="checkbox"/>	(3) The current payment method is fine.

**Q4-2** Please provide the reason for your answer for A4-1.

A4-2	Free-form answer

**Q4-3 Do you have an experience of not being able to have a trademark registered in Japan due to forgetting to pay the second part of the individual fee (payable at the time of registration after the substantive examination)?**

A4-3	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) We have such experience. ⇒ Go to Q4-4
<input type="checkbox"/>	(2) We do not have such experience. ⇒ Go to Q5

**Q4-4 If you selected (1) in Q4-3, please answer this question. What action did you take in response to not being able to have the trademark registered?**

A4-4	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) We requested the subsequent designation.
<input type="checkbox"/>	(2) We gave up on obtaining trademark protection in Japan.
<input type="checkbox"/>	(3) Other ( )

#### **V. Question concerning the basic requirements for international registrations**

**Q5 What is your opinion on the basic requirements<sup>271</sup> under the Madrid System? Please also provide the reason for your answer.**

A5	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) The basic requirements should be maintained.
<input type="checkbox"/>	(2) The basic requirements should be relaxed.
<input type="checkbox"/>	(3) The basic requirements should be abolished.
<input type="checkbox"/>	(4) Other
Reason:	

#### **VI. Question concerning the dependency of international registrations**

**Q6 What is your opinion on the dependency of international registrations under the Madrid System? Please also provide the reason for your answer.**

A6	Options (select one)
<input type="checkbox"/>	(1) The dependency should be maintained as-is.
<input type="checkbox"/>	(2) The dependency should be relaxed, and the dependency period should be shortened.

<sup>271</sup> When filing an international application, the basic requirements need to be satisfied. Specifically, the applicant's own trademark application or registration that serves as the basis of the international application at the Office of origin needs to exist, the mark in the basic application or registration needs to correspond to the mark in the international application, and the goods/services designated by the international application need to be within the scope of those designated by the basic application.

<input type="checkbox"/> (3) The dependency should be relaxed, and the international registration should be invalidated only when the basic application/registration has been canceled as a result of institution of a lawsuit, etc. by a third party (limitation of the grounds). <input type="checkbox"/> (4) The dependency should be relaxed, and notification of the central attack should be provided only if so requested by a third party (automatic effect of the dependency should be eliminated). <input type="checkbox"/> (5) The dependency should be abolished. <input type="checkbox"/> (6) Other ( )
Reason:

## VII. Questions concerning replacement by an international registration

**Q7-1 A national registration can be replaced by an international registration if the requirements under Article 4bis(1) of the Protocol are met. Have you ever requested recording of the replacement under this system?**

A7-1	Options (select one)
<input type="checkbox"/> (1) We have made such request. ⇒ Go to Q7-3 <input type="checkbox"/> (2) We have not made such request. ⇒ Go to Q7-2	

**Q7-2 If you selected (2) in Q7-1, please answer this question. Please select the specific reason for not requesting recording of the replacement from the options below.**

A7-2	Options (select one)
<input type="checkbox"/> (1) We did not know there was such system. <input type="checkbox"/> (2) We knew the system, but we did not need it. <input type="checkbox"/> (3) We knew the system, but we were concerned about the reliability of the implementation of the replacement system by each IP Office, such as in terms of the effective date of the replacement and the scope of goods/services. <input type="checkbox"/> (4) Other (free-form answer: )	

**Q7-3 Please write your opinions about the system of replacement in general, if any.**

A7-3	Free-form answer

**VIII. Questions concerning trademark examination in Contracting States**

**Q8-1** Please let us know about trademark examination in Contracting States. With regard to substantive examination in Contracting States, if you find any content of the various notices issued by the relevant IP Office (notice of provisional refusal, declaration that a change in ownership has no effect (Rule 27(4)), statement of grant of protection, etc.) or any procedure with the IP Office commendable or, conversely, inconvenient, please write them specifically.

A8-1 Free-form answer (multiple answers)	
Contracting State	Commendable or inconvenient aspect

**Q8-2** Have you felt any difference in substantive examination between an application filed under the Madrid Protocol and an application filed directly to the relevant IP offices under the Paris Convention? If so, please write the relevant Contracting States and the specific reasons for feeling so.

A8-2 Free-form answer (multiple answers)	
Contracting State	Reason for feeling the difference

**IX. Questions concerning use of the Madrid Protocol system**

**Q9-1** When you file a trademark application with Japan, in what cases do you file an application under the Madrid Protocol and in what cases do you file an application directly to the relevant IP offices under the Paris Convention? Please also provide the reason for your answer.

A9-1 Free-form answer	



**Q9-2 If there are any commendable points or if you have any requests concerning Japan's systems and operations as Office of origin or Office of the designated Contracting Party, please write them.**

A9-2	Free-form answer

## 16. 国内質問票調査において国内代理人事務所及び企業に送付した質問票

令和元年度 産業財産権制度各国比較調査研究

### マドリッド協定議定書に基づく国際登録の分割・併合等

### に関するアンケート

### 質問票

#### 目次

I	基本情報	……	4
II	国際登録の分割	……	4
III	国際登録の併合	……	6
IV	個別手数料の二段階納付	……	7
V	国際登録の基礎要件	……	8
VI	国際登録の従属性	……	8
VII	国際登録による代替	……	9
VIII	締約国における商標審査	……	10
IX	議定書制度の活用	……	10

#### 用語の説明

本質問票では次のような略称を用いました。

議定書	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
国際出願	議定書に基づいて本国官庁になされた出願
国際登録	国際出願に基づいて国際事務局によりなされた登録簿への登録
議定書ルート	議定書に基づく外国への商標出願方法
直接出願	パリ条約等加盟国に対して直接なされた商標出願
パリルート	直接出願による外国への商標出願方法
国内出願	日本国内の商標登録出願

## I. 基本情報に関する質問

Q1 本質問票を回答されている方は、以下のいずれに該当しますか。

A1	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①代理人 (知財事務所・法律事務所等)
<input type="checkbox"/>	②代理人以外 (企業・公益団体・学校法人等)

## II. 国際登録の分割に関する質問

Q2-1 議定書の共通規則改正により、移転を伴わない国際登録の分割の申請が可能となりました (第 27 規則の 2(1))。該当する締約国において申請が可能な場合、分割を利用しますか。

A2-1	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①国際登録の分割を利用する ⇒Q2-2 へ
<input type="checkbox"/>	②国際登録の分割を利用しない ⇒Q2-3 へ
<input type="checkbox"/>	③その他 (自由記載 : )

Q2-2 Q2-1 で①を選択された方にお伺いします。国際登録の分割を利用するのはどのような場合でしょうか。該当するものをお選びください。

A2-2	選択肢 (複数選択可)
<input type="checkbox"/>	①出願審査において拒絶理由の該当部分の商品・サービスを分割して、拒絶理由のない部分を権利化する
<input type="checkbox"/>	②異議申立て又は取消/無効審判が請求された際に、取消理由等に該当する部分の商品・サービスを分割して、権利を維持する
<input type="checkbox"/>	③その他 (自由記載 : )

Q2-3 日本特許庁は、現在、この制度の導入を留保しています。今後、日本において国際登録の分割ができるようになった場合、この制度を利用しますか。

A2-3	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①国際登録の分割を利用する ⇒Q2-4 へ
<input type="checkbox"/>	②国際登録の分割を利用しない ⇒Q2-6 へ
<input type="checkbox"/>	③その他 (自由記載 : )



**Q3-2** Q3-1 で①を選択された方に質問します。国際登録の併合を利用するのはどのような場合でしょうか。該当するものをお選びください。

A3-2	選択肢 (複数選択可)
<input type="checkbox"/>	①審査において拒絶理由があり分割した出願を、登録後に統一管理を目的として併合する場合
<input type="checkbox"/>	②異議申立て又は取消／無効審判が請求され分割した権利を、その理由が解消したのちに、統一管理を目的として併合する場合
<input type="checkbox"/>	③その他 (自由記載: _____)

**Q3-3** 国際登録の併合の制度や運用に関して、要望・懸念などのご意見があれば具体的にお教えてください。

A3-3	自由記載

#### IV. 個別手数料の二段階納付に関する質問

(知財事務所・法律事務所等の方にご質問します。企業等の方は Q5 へ。)

**Q4-1** 日本では個別手数料の納付制度として、出願時と実体審査を経た登録時の 2 回に分けて支払う二段階納付制度を採用しています。外国案件を代理する立場からこの制度に対するご意見を選択肢からお選びください。

A4-1	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①出願時に全ての手数料を一括納付するのがよい
<input type="checkbox"/>	②出願時に全ての手数料を一括納付した上で、登録に至らなかった場合に登録料相当分を返還請求できるのがよい (注: 現地代理人による手続を要します)
<input type="checkbox"/>	③現在の支払方法でよい

**Q4-2** A4-1 における理由をお教えてください。

A4-2	自由記載



## VI. 国際登録の従属性に関する質問

(すべての方の回答をお願いします。)

Q6 マドリッド制度の従属性<sup>273</sup>について、どのようなお考えをお持ちですか。理由とともにお答えください。

A6	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①従属性は現在のまま維持すべき
<input type="checkbox"/>	②従属性を緩和し、従属期間を短縮すべき
<input type="checkbox"/>	③従属性を緩和し、基礎出願・登録が第三者による訴訟等の提起によって取り消された場合にのみ、国際登録も無効とすべき (理由の限定) <sup>274</sup>
<input type="checkbox"/>	④従属性を緩和し、従属性の自動的な効果を廃止して、第三者の請求があった場合にのみセントラルアタックの通報をすべき <sup>275</sup>
<input type="checkbox"/>	⑤従属性を撤廃すべき
<input type="checkbox"/>	⑥その他
理由	

## VII. 国際登録による代替に関する質問

(すべての方の回答をお願いします。)

Q7-1 議定書第4条の2(1)の条件を満たす場合には、国際登録は国内登録に代替することができるかとされています。この制度に基づき、日本を含む締約国において代替の記録の申請をしたことがありますか。

A7-1	選択肢 (いずれか一つ)
<input type="checkbox"/>	①申請したことがある⇒ Q7-3 へ
<input type="checkbox"/>	②申請したことがない⇒ Q7-2 へ

<sup>273</sup> 国際登録は5年間、基礎出願・登録に従属し、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、放棄、無効又は取消になった場合は、国際登録の全部又は一部が取り消されます。ただし、指定国への国内出願に変更することは可能です。

<sup>274</sup> 現行制度では、基礎出願・登録が取り消された理由にかかわらず、基礎出願・登録が取り消された部分について国際登録は無効になりますが、例えば、悪意の商標出願・登録であることを理由に取り消された場合等の特定の理由の場合にのみ、国際登録を無効とし、そのような場合にのみセントラルアタックの通報をする考え方です。

<sup>275</sup> 基礎出願・登録が取り消された場合、その部分について国際登録は自動的に無効となります。このため、現在、本国官庁は、基礎出願・登録が取り消された場合には、職権で、その取り消された内容について国際事務局に通報(セントラルアタックの通報)をしています。これに対し、従属性の自動的な効果を廃止し、第三者から請求があった場合にのみセントラルアタックの通報を行うこととする考え方です。

**Q7-2** Q7-1 で②「ない」を回答した方にお伺いします。代替の記録の申請をしない具体的な理由を選択肢から選んでください。

A7-2 選択肢 (いずれか一つ)	
<input type="checkbox"/>	①このような制度を知らなかったから
<input type="checkbox"/>	②制度は知っていたが、必要でなかったから
<input type="checkbox"/>	③制度は知っていたが、代替の効力発生日及び商品役務の範囲等、各官庁における代替制度の運用の確実性に不安があったから
<input type="checkbox"/>	④その他 (自由記載 )

**Q7-3** 代替の制度全般について、ご意見があればご記入ください。

A7-3 自由記載

## Ⅷ. 締約国における商標審査に関する質問

(すべての方の回答をお願いします。)

**Q8-1** 締約国での商標審査についてお教えてください。締約国での実体審査において当該知的財産庁から発行される各種通報 (暫定拒絶通報や名義変更無効、保護認容声明等) の内容や手続について、不都合と思われることがあれば具体的にお教えてください。

A8-1 自由記載 (複数記載可)	
締約国名	不都合と思った内容

**Q8-2** 議定書ルートによる国際出願とパリルートによる直接出願のそれぞれの実体審査について違いを感じたことがありますか。そのように感じた締約国と具体的な理由についてお教えてください。

A8-2 自由記載 (複数記載可)	
締約国名	違いを感じた理由



**Ⅸ. 議定書制度の活用に関する質問**  
(すべての方の回答をお願いします。)

**Q9-1** 日本に商標出願する場合、議定書ルートによる国際出願とパリルートによる直接出願とでどのような使い分けをしていますか。理由とともに教えてください。

A9-1	自由記載

**Q9-2** 本国官庁又は指定国官庁としての日本の制度やオペレーションについて、評価できる点又は要望があればご記入ください。

A9-2	自由記載

令和2年3月

令和元年度 産業財産権制度各国比較調査研究等事業

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

本調査研究報告書の著作権は特許庁に帰属します。

作成： 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4階

電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510

<http://www.aippi.or.jp/>