

4 マドリッド協定議定書の利用における手続の課題に関する調査研究^(*)

マドリッド協定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、制度の施行以来、加盟国の増加や幾多の規則改正を経て、出願人にとってのメリットが拡大している。しかしながら、我が国ユーザーの外国出願に占める議定書制度に基づく出願の比率は必ずしも高いものとはなっていない。そのため、本調査研究では、マドリッド協定議定書の利用における手続の課題について、議定書制度における本国官庁、指定国官庁としての我が国特許庁への出願手続に関する課題を把握した上で、ユーザーフレンドリーなサービスを提供する観点から、国内アンケート調査、国内ヒアリング調査、海外ヒアリング調査、WIPOの統計情報を含む国内外文献調査を実施し、これらを基に委員会にて議定書制度の手続等に関する運用改善の検討等を行った。

I. 序

1. 検討の背景

経済活動のグローバル化に伴い、海外における商標権取得のニーズはますます高まっている。標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下、「議定書」という。)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、昨今の規則改正を経て出願人にとってのメリットが拡大している。事実、日本特許庁が本国官庁として受理する議定書制度に基づく出願は5年前に比して約69%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きている。しかしながら、依然として、我が国ユーザーの海外への出願に占める議定書制度に基づく出願の比率は必ずしも高いものとはなっていない。また、国際的な議論の場においても、ユーザーにとってより利便性の高い制度を目指した議論が活発化している一方で、ユーザーからは、現行制度における手数料納付手続の複雑さ、オンライン出願できないこと等の利便性の欠如について指摘を受けている。

そのため、議定書制度における本国官庁、指定国官庁としての日本特許庁への出願手続に関する課題を把握した上で、ユーザーフレンドリーなサービスを提供する観点から、手数料の納付方法の改善やオンライン出願導入の是非等、マドリッド制度の手続等に関する運用改善の検討を進めていく必要がある。

そこで、議定書制度の利用実態等を調査、整理及び分析し、ユーザーがより戦略的に活用できるように当該制度の利便性向上を図り、議定書制度を引き続き機能的に運営するための規則改正提案及び運用改善を検討するための基礎資料を作成することを目的として、本調査研究を行うこととす

る。

2. 本調査研究の実施方法

(1) 委員会による検討

本調査研究に関して専門的な視点から検討、分析、助言を得て、議定書制度の手続上、制度上の課題を検討すべく、林二郎弁理士を委員長とし、知的財産関係団体(日本商標協会、日本知的財産協会、日本弁理士会)及び業界団体(電子情報技術産業協会、社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター)から推薦された有識者を委員とした総勢6名で委員会を構成し、3回にわたって議論を行った。

(2) 国内アンケート調査

議定書制度の利用経験が多い国内企業等1100者に対して、本調査研究に関するアンケート調査を実施し、462者(回収率42%)から回答を得た。

(3) 国内ヒアリング調査

国内アンケート調査結果を参考に、企業9者及び商標事務所12者に対して、本調査研究の課題に関する要望や改善点などについてヒアリング調査を実施した。

(4) 海外ヒアリング調査

米国、スイス、ドイツ、韓国の各国企業2者及び商標事務所1者(韓国のみ企業2者及び商標事務所2者)の計13者に対してヒアリング調査を実施した。

(5) 国内外文献調査

書籍、論文、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、本調査研究を実施する上で有益な文献を調査、整理及び分析した。

II. 我が国ユーザーの国際出願に関する状況

議定書制度は、加盟国の増加に伴い、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の出願制度として、

(*) これは平成24年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書の要約である。

その利用価値が年々高まりつつある。特に企業の経済活動のグローバル化が進んだ現在、外国での商標権取得の必要性が拡大し、議定書制度を利用した国際出願件数も着実に増加している。

2011年に世界全体で出願された議定書制度に基づく出願の国際登録件数は4万件を超え、2011年末時点で現存する国際登録は54万件に達している。我が国ユーザーによる議定書制度に基づく出願の国際登録件数も加盟以後増加を続けており、2011年には、5年前に比べて約69%増の1,582件となった。また、日本を指定国とする海外からの議定書制度に基づく出願の件数については、2009年に一旦減少に転じたものの、2011年には12,000件を超えるレベルまで回復している。しかしながら、我が国ユーザーの議定書制度加盟国への外国出願に占める議定書制度を利用した出願の割合は20%～30%であり、欧州諸国の40%～60%と比較して低い状況となっている。

Ⅲ. 議定書制度に対する我が国ユーザーの評価

1. 出願ルート選択の基準

我が国ユーザーが海外へ商標出願をする場合、各国の所管官庁に対して直接商標の保護を求める方法(以下、「直接ルート」という。)と、議定書に基づく商標の国際登録を行い商標の保護を求める方法(以下、「議定書ルート」という。)と、2つの出願ルートを選択することができる。

(1) 議定書ルート利用者

国内アンケートによると、議定書制度利用者の多くが出願ルートを選択する基準として、出願国数や対象国の内訳を挙げている。出願国数を出願ルート選択の基準にする理由としては、複数国に一度に出願することで、直接ルートによる出願と比べて費用が安くなることが挙げられた。また、出願対象国の内訳としては、各国の固有の手続、制度、指定商品・役務の特異性に対する議定書制度の適合性などによって出願国が選択されていることが分かった。

(2) 議定書ルート非利用者

国内アンケートによると、議定書制度非利用者の約6割が議定書ルートの利用を検討した上で、直接ルートによる海外出願を行っていることが分かった。議定書ルートを利用しないことを選択した主な理由として、商標権を取得したい対象国が議定書制度に加盟していないこと、あるいは、議定書制度を利用するために必要とされる基礎要件を満たすことができないことが挙げられた。また、直接ルートによる商標登録と議定書ルートによる商標登録とが併存することによる管理の手間、あるいは、セントラルアタックに対する不安も挙げられた。

さらに議定書制度非利用者の約4割は、直接ルートで不便がなく、出願ルートを変更するまでのメリットを議定書制度の利用に感じていない等の理由により、議定書ルートの利用を検討することなく直接ルートを選択していることが分かった。

2. 議定書ルートによる出願のメリット

直接ルートによる出願と比較した場合の議定書ルートによる出願のメリットとしては、コストメリットを挙げる声が多く、続いて出願手続の簡便さ、各国商標登録を一括管理できること、そして、事後指定による保護の拡張が挙げられた。コストメリットについては、3～4ヶ国以上へ出願する場合、直接ルートに比較して、議定書ルートを利用した方が出願時のコストが安くなるという意見が多かった。

3. 議定書ルートによる出願のデメリット

直接ルートによる出願と比較した場合の議定書ルートによる出願のデメリットとしては、出願対象国(加盟国)に限られること、セントラルアタックにより取り消される虞、基礎要件の具備を挙げる声が多く、権利行使における保護認容声明の証明力など議定書制度の有効性に対する不安や、直接ルートによる商標登録と議定書ルートによる商標登録とが併存することによる管理の手間などが挙げられた。

4. 議定書ルートによる出願をすることにメリット/デメリットがある国

直接ルートを利用した出願に比較して議定書ルートを利用した出願をすることにメリットがある国としては、中国(理由:直接ルートでは区分ごとの出願が必要とされるが議定書ルートを利用した場合は多区分による出願が可能)、欧州(理由:商品・役務での暫定拒絶通報を受けることが少ない)、米国(理由:出願時に使用証拠を提出する必要がない)等の意見が多かった。他には、議定書制度を利用した場合、個別に手続を行う必要がなくなるので委任状等の手続が不要となる国々、あるいは議定書制度を利用した場合、英語での出願ができるので言語の理解ができない国でも手続可能ななどの意見が挙げられた。

他方、中国(理由:直接ルートでは自動的に発行される登録証が申請しなければ発行されない)、米国(理由:米国における登録日から5年後に米国代理人を介して使用証拠を提出しなければならず別途期間管理が必要)については、議定書ルートを利用した出願をすることにデメリットがあるという意見も多かった。

IV. 議定書制度の利用における課題の検討

上述のように、出願ルートを選択基準及び議定書ルートを利用することによるメリットには出願手続が大きく関わっており、以下、その手続上の課題について検討する。

1. 我が国ユーザーによる議定書制度を利用した出願手続についての課題

我が国ユーザーの利便性向上のための手続上の課題として、(1)書面手続方法が煩雑であること、(2)手数料の納付方法が煩雑であること、(3)WIPOの事務処理手続の遅延、(4)基礎要件の具備、(5)商品/役務表示の特異性、(6)国際出願の分割手続ができないこと、さらに(7)議定書制度についての十分な知識・経験がないなどの観点から検討を行った。

(1)書面手続方法

(i)提出方法

出願書類の提出方法として、現行では書面による特許庁への提出のみが認められている。今後の出願書類の提出方法としては、我が国ユーザーの多くがオンライン化された方が良いと回答した。理由としては、郵送や窓口へ赴く手間を省くためという意見の他、紙媒体の出願をWIPOで電子化する際の誤植を防止するためという意見が挙げられた。他方、出願件数が少ないことから必要性はあまり感じないという意見や、紙媒体による手続における差し替えなどの柔軟な対応についての根強い要望も寄せられた。今後、議定書制度を利用した出願の増加に伴い、オンライン化に対する要望は更に強まることが予想される。なお、これに関し、現在、WIPOにおいてウェブサイトをベースとした出願ツールが開発段階にあるという情報もあることから、当該システムの開発状況を注視しつつ、その利用可能性についても検証すべきである。

(ii)提出先

手続書面の提出先としては、WIPOと特許庁への提出が認められている書類については半数以上が特許庁への提出を行っていた。また、現在WIPOのみへの提出が認められている書類についても日本特許庁を書面の提出先として選択可能とすることに対する要望が多く挙げられた。したがって、現在、WIPOのみが提出先となっている書類についても日本特許庁への提出が認められることで、さらに我が国ユーザーの利便性は向上すると考えられる。他方、我が国ユーザーが日本特許庁へ書類を提出することを希望する背景には、WIPOに提出した場合に書面が確実に受け取られるか確認できないことやWIPOでの手続の遅延等の手続上の不安があることから、WIPOが新たに提供している、Madrid Portfolio Manager(オンライン上で手続書類をアップロードすることで

WIPOに提出することが可能)についての周知を行うことも上記要望を満足する上では有用である。

(iii)国際出願様式

出願書類の様式については、特段の改善要望は見られなかったが、一部から、出願書類に「標章の記述(Description of the Mark)」を記載できる要件が限られていることで、米国など、標章の記述を求める国から暫定拒絶通報が出されることから、出願書類の様式を各指定国の制度に合わせて見直すことに対する要望が挙げられた。また、ウェブサイト上で提供されている様式の入力用ファイル(WORD)で形式が崩れる、“レ点”が打ちにくいなどの意見もあった。

(2)手数料納付方法

手数料の納付方法としては、現在WIPOへの支払いが義務付けられている手数料について、日本特許庁による代理徴収に対する要望が多く挙げられた。

(3)WIPOの事務処理

WIPOの事務処理に関する不都合についてはそれほど多くの指摘がなかったが、一部からは、WIPOの手続の遅れについての指摘が挙げられた。

(4)商品・役務表示の特異性

商品・役務表示が固定的な分野(製薬メーカー等)では議定書制度の利用が多く、商品・役務表示が固定していない分野(電気通信機器メーカー等)においては拒絶を受けやすく議定書制度を使いにくいという声が挙げられるなど、商品・役務表示に関する各国官庁の判断の特異性が議定書制度の利用の障害になっていることが明らかになった。我が国ユーザーが日本国内で出願した商標出願/登録を基礎にして議定書制度を利用して出願する場合、基礎出願に含まれる日本語の商品・役務表示を英語に翻訳して出願することになるが、①日本特許庁において基礎出願に含まれる日本語の商品・役務と国際出願に含まれる英語の商品・役務が同一でないという判断を受ける、②基礎出願/登録をもとに作成した商品・役務の英語表示がWIPOで受け入れられずに欠陥通報が出される、③WIPOにおいて認められた商品・役務の英語表示が、国際登録後、各指定国段階で受け入れられずに暫定拒絶通報を受け、指定国代理人を介した応答手続が必要になり、議定書制度のコストメリットが薄れる、④本国官庁、WIPO、指定国官庁の間で区分の解釈にずれがあり、特に指定国段階では区分の変更ができないことで対象商品・役務を削除しなければならない、との意見が多数見受けられた。また、⑤各国の商取引慣行や文化の違いにより、商品・役務表示で示される対象が異なり、意図する商品・役務が保護範囲において保護されているのかといった漠然とした不安に関する意見も挙げられた。

(5) 国際登録の分割手続

一部の商品・役務に拒絶理由が存在する場合に、登録可能な部分のみを早期に権利化すること等を目的とした分割制度導入の要望が挙げられた。他方、導入に前向きな回答をした者の中でもその半数以上は、具体的に支障があった事例はないが選択肢の一つとしてあった方が良いという趣旨での要望であり、早期導入に対する強いニーズまでは把握できなかった。なお、想定される分割制度の在り方については、ヒアリングの結果、指定国ごとに商品・役務を分割することが認められ、且つ、それらの情報が国際登録簿へ反映されることに対する要望が多かった。

(6) 議定書制度に関する情報提供

我が国ユーザーは日本特許庁ウェブサイト、WIPOウェブサイト、あるいはセミナーや講習会などから議定書制度に関わる情報を得ていることが確認された。他方、日本特許庁のウェブサイトやWIPOのウェブサイトといった常設の情報源から随時、情報を得ているケースはほとんど見られなかったことから、例えば、メーリングリストのようなもので、登録者に議定書制度の最新情報を提供するシステムの導入など、情報提供の在り方についての工夫も必要と思われる。

2. 我が国ユーザーによる議定書制度の更なる活用に向けた課題

上述の手続上の課題のほかに、我が国ユーザーによる議定書制度の利用の少ない要因としては、(1)加盟国が少なく出願対象国が加盟していないこと、(2)基礎要件を満たす必要があること、(3)セントラルアタックによって取り消される虞があること、(4)保護認容声明が権利の証明として不十分であることなどの制度面の要因を指摘する声が依然として多いことが分かった。これらの制度面の課題は以下のとおりである。

(1) 加盟国拡大

現在、議定書制度に88ヶ国(2012年11月現在)が加盟しており、増加傾向で推移しているものの、我が国ユーザーの7割以上がさらなる加盟国の拡大を希望していた。特に、台湾、インド、タイ、香港、インドネシア、マレーシアなど日本企業の主要な市場であるアジア地域と、ブラジルやカナダといった市場有望国の加盟を求める声が多く、現加盟国が必ずしも我が国ユーザーの出願ニーズと合致していない状況である。このため、我が国ユーザーのニーズに合わせた加盟国拡大の働きかけが求められている。

(2) 基礎要件

基礎要件については、標章の同一性あるいは商品・役務表示が基礎出願の範囲内であることという要件が主な制約となっていることが明らかになった。また、新製品を開発して国内と同時に世界展開する際に生じる基礎出願の不存在、日

本国内での先行商標の存在、あるいは日本国内の審査では識別力がないなどの点で出願ができないといった問題があることも明らかになった。我が国ユーザーからは基礎要件の撤廃を要望する声が多く、その際には国際出願を第1国出願とし、日本を自己指定するPCT国際出願のような制度を議定書制度にも導入することを望む声が多かった。他方、海外ユーザーにおいては、基礎要件は特段支障になっておらず問題ないとの意見が多く見られた。

(3) セントラルアタック

依然として、セントラルアタックを議定書制度のデメリットとして我が国ユーザーの多くが考えていることが、アンケート結果から明らかになった。もともと、現実には他社のアクションにより自社の国際登録が取り消される事例は非常に少なく、日本国内の出願を基礎として議定書ルートで国際出願を行った際に、日本国内の基礎出願の審査過程における補正等が国際登録へ影響を与えて生じるセントラルアタックが大多数であった。また、我が国ユーザーの多くは、セントラルアタックを他社の国際登録を取り消す手法として検討しておらず、そのような手法としての存在価値を加味しても、自国での審査結果が各国への出願である国際登録に影響を与えてしまう弊害の方が大きいとの声が多かった。このように、実際に生じているセントラルアタックのほとんどが、自己の基礎出願の審査過程における補正等が国際登録に影響を与えるものであることから、議定書制度に基づく出願の基礎となる国内出願について、早期の審査着手により、権利範囲を確定しておきたいという要望も多く挙げられた。

他方、海外ユーザーへのヒアリングからは、実際にセントラルアタック制度を利用して他社の国際登録を一度に取り消したという事例が我が国と比較して多く聞かれ、また、自社の商標出願について出願前の調査を十分に行っており、セントラルアタックによって取り消される虞は少なく、むしろ他社の複数国にわたる商標登録を一度に取り消す手法として同制度の存続を望む声もあった。

(4) 保護通知

従来、保護されたことを確認するための書面の発行が望まれていたが、近年の指定国による保護認容声明の発行の義務化により、我が国ユーザーの多くが加盟国での保護認容声明の発行の効果を享受していることが確認された。この保護認容声明は、指定国で許可されたことの確認、社内的な管理書類、あるいは商標使用時の登録の証明として用いられていることが分かった。しかしながら、一部の国では、権利行使の際にその国の公用語で記載された書面として、政府発行の登録証が求められるとの事例が多数報告され、許可された商品・役務の確認のために登録証を発行してほしいとの要望が多かった。また、各国で最終的に保護された権利内容を把握しやすくするために、保護認容声明の様式が商

品・役務の記載を含む形で統一されることを望む声もあった。

海外ユーザーについては、米国及び韓国のユーザーが我が国ユーザーと同様に、保護認容声明とは別に登録証を発行することを希望するという意見が多かった。

3. 海外ユーザーが議定書制度を利用して日本へ出願する際の固有の課題

海外ユーザーが日本を指定国として議定書制度を利用して出願を行った際の課題として、(1)二段階納付制度による手数料納付方法が煩雑なこと、(2)補正期間の特例が暫定拒絶通報への対応で支障になっていること、(3)海外ユーザーへの指定国日本における手続情報の提供が十分でないことなどが挙げられた。

(1)二段階納付制度

今回のアンケート及びヒアリング調査では、実際に、二段階目の個別手数料の納付を忘れたために、登録が取り消された事例を多く収集することはできなかったが、指定国代理人としての業務を行う代理人からは、同制度について現地への説明や、登録査定後に納付手続についての注意喚起を行うなどの対策を行っているものの、依然として海外ユーザーの間で同制度の認知度が低いことが指摘された。

また、海外ユーザーからも同制度の在り方については、二段階納付から一括納付への変更など、議定書制度の簡便性を重視した制度を求める要望があった。

(2)補正期間の特例

議定書ルートを利用して日本を指定国として出願した場合、暫定拒絶通報に対する日本特許庁への補正書提出期間は3か月(延長申請によって1か月延長)と限られているため、この期間経過後は、指定国代理人が日本特許庁に補正書を提出することができず、出願人(あるいは本国代理人)を介して、WIPOに対し減縮の記録の申請を提出することにより補正を行わなければならない。この手続の煩雑さを指摘する声が多かった。今後、補正期間の特例を撤廃し、国内通常出願と同様に補正期間を認めることへの要望が多く寄せられた。

(3)海外ユーザーへの情報提供

平成19年4月1日より施行された商標法第3条第1項柱書の運用(商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する提出すべき書類等)について、海外ユーザーより類似群コードの数え方が分かりにくいという声が多く挙げられた。また同制度に関する情報を含め、日本特許庁からの英語での情報発信の強化、英語版の検索用ウェブサイトの改善に対する要望が多かった。

V. 結び

本調査研究を通じて、我が国ユーザーが考える議定書制度利用における課題と、海外ユーザーが日本を指定国として議定書制度を利用した際に生じる課題について、手続及び制度の両面から調査し、これらの課題に対する改善策、さらには我が国ユーザー及び海外ユーザーにとってより利用しやすい議定書制度の在り方を検討した。

手続上の課題としては、我が国ユーザーの多くがオンライン出願の実現、手数料納付手続の簡便化、手続書類の提出先として日本特許庁を選択可能とすることを望んでいることから、これらについて、将来的な導入可能性についての検討が期待される。さらに、本調査研究により、各国官庁の商品・役務表示の特異性が、議定書制度を利用する上での支障となっていることが明らかになった。今後、複数国間で受け入れられる商品・役務表示のリストの拡充、各指定国が受け入れ可能な商品・役務表示に関する情報の積極的な提供がなされることで、これらの課題が解決されることを望む。

上記手続上の課題が明らかになった一方、依然として議定書制度に特有の課題が、議定書制度の利用の障害として大きいことが明らかになった。特に、加盟国は増加傾向にあるものの、依然としてアジア諸国を中心とした我が国ユーザーの関心のある国が加盟していないことが議定書制度の利用率が伸び悩む大きな原因になっており、引き続き、これらの国々の加盟に向けた取組を日本特許庁が支援していくことが期待される。また、議定書制度利用の障害要因としては、基礎要件の具備及びセントラルアタックに対する虞についても、依然として大きいことが確認されており、引き続き我が国ユーザーにとって使いやすい制度を目指すべく国内外での議論が期待される。保護認容声明については、発行が義務化されたことで登録の確認に役立っているという評価を得られたものの、保護認容声明に基づく権利行使については、その有効性について不安を抱いている者も多いことが明らかになった。今後、保護認容声明が、各国内において権利の証明として適切に認知されるように働きかけを行うとともに、最終的に保護された商品・役務を記載するなど、権利内容をより容易に把握できるような仕組みを含めて更なる改善に向けた議論が期待される。

海外ユーザーが議定書制度を利用して日本へ出願する際の課題としては、二段階納付や補正期間の特例が、我が国固有の制度として海外ユーザーに十分に認知されていないこと、煩雑な手続であるとの声があることが明らかになったことから、それぞれの在り方について、手数料の一括納付を

可能とすること、補正期間の特例を日本国内通常出願と同様に認めることを含め、海外ユーザーにとって真に望ましい制度の在り方に関する検討が期待される。

今後、本調査研究で示された課題について、日本特許庁を中心として改善に向けた検討がなされるとともに、各国特許庁及びWIPO等の関係機関を含め、引き続き、ユーザーにとってより利便性の高い制度を目指した議論が行われることが期待される。

(担当:主任研究員 中島栄彦)