

3 マドリッド協定議定書の利用に係る我が国ユーザーが抱える課題に関する調査研究

我が国は2000年にマドリッド協定議定書(以下、「議定書」という。)に加盟した。この議定書に基づく国際出願のユーザーにとってのメリットは、各国官庁への直接出願に比べ、手続の簡素化、容易な書類作成、権利管理の簡便化、出願経費の削減、審査結果の早期の把握、事後指定による保護拡張等である。

我が国ユーザーの国際出願の件数は、増えてはいるが、主な欧州諸国に比べて議定書の利用率は低い状況であった。

これには、何らかの我が国独特の背景・課題があると推察できる。

このような問題意識に基づき、本調査研究では、議定書の制度、運用等の課題について、国内ユーザーにアンケート調査、ヒアリング調査を行い、海外ユーザー及び海外官庁の意見を調査し、これら調査結果に基づき検討を行い、議定書の課題について提言を行った。

今後、これら課題が解決されることによって、議定書のメリットが我が国ユーザーにより享受され、商標の国際的保護が更に円滑なることを期待する。

序

1. 検討の背景

マドリッド協定議定書(以下、「議定書」という。)に基づく商標の国際登録制度(以下、「議定書制度」という。)は、外国における商標権の取得を容易かつ効率的にする制度である。

我が国における議定書は、1999年12月にW I P O (世界知的所有権機関: World Intellectual Property Organization)事務局長に加入書を寄託し、翌2000年3月14日に発効した。

W I P Oの統計によると、我が国ユーザーの海外出願全体の件数に対する国際出願の件数の割合は、主な欧州諸国に比べて低いものであった。その要因として、我が国独特の何らかの背景・問題点等があるとも考えられる。

その一方で、我が国における議定書制度の利用促進を図り、我が国ユーザーに議定書制度のメリットをより享受できるようにすることは、我が国にとって非常に重要なことである。

これらを受けて、本調査研究は、我が国ユーザーが抱える固有の課題について、角田政芳東海大学法科大学院教授を委員長とし、学識経験者、知的財産関係団体(日本商標協会、社団法人日本食品・パイオ知的財産権センター、日本知的財産協会、日本弁

理士会)推薦の企業商標実務者、弁理士を委員とした総勢9名で構成した委員会を結成し、委員会7回を開催し、議論を行った。

マドリッド協定議定書の利用が少ない我が国固有の要因・解決策の整理

1. 議定書制度に基づく要因

(1) セントラルアタックがユーザーを不安にさせている

当面は、我が国でのセントラルアタックの発生件数が少ないことを踏まえ、特許庁や各種団体で行われる説明会やセミナー等でこの点が強調され、不安が取り除かれることを望む。

なお、後述する我が国において基礎となる出願・登録が存在しなければならないとする要件が撤廃されれば、セントラルアタック制度もなくなると思われる。

(2) 我が国ユーザーに関心のあるアジア諸国が議定書に加盟していない

主としてアジア諸国が議定書に加盟すれば、議定書のメリットを更に享受できるようになると考える。

我が国ユーザーが議定書のメリットを享受するためには、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリ

ピン等の東南アジア諸国に対し議定書への加盟を促すことが必要であると考え。

(3) 拒絶通報期間が経過するよりも前に保護された旨を確認できる国が少ない

保護された旨の通知が全指定締約国の官庁から名義人に送付されることを望む。この通知は、国際事務局経由での送付、官庁からの直接送付のいずれでも良い。

なお、官庁が費用負担を理由に保護された旨の通知を送付することを拒否するのであれば、オプションとして、出願人が料金を支払って要求した場合に、官庁が保護を与える旨の声明を送付する制度を設けることも考えられる。

(4) 基礎要件が制約となっている

基礎要件には次の二つの要素があると考えられ、A要件については撤廃が望ましく、B要件については維持が望ましい。

A要件：本国官庁において基礎出願・基礎登録が存在しなければならないとする要件

B要件：同一の商標を各国に出願しなければならないとする要件（同一性の要件）

(5) 既に保有している商標権を国際登録に置き換えても問題がないか不明である

代替に関する各締約国の制度を整理した資料が、WIPOから早期に発表されることを望み、将来的には各締約国で個々に規定されている手続が統一化されることを望む。

(6) 出願手数料の送金手続が煩雑である

国際事務局への支払手続に、更新時の支払いに利用されているクレジットカード払いの適用や他の簡便な支払方法が採用されることを望む。

電子出願の実現を含め特例手続化することにより、国内手数料の特許庁への支払いにおいて予納制度等が活用できるよう要望する。

2. 我が国ユーザーに内在する要因

(1) 手続に関する十分な知識・経験が少ない

今後、特許庁や各種団体の議定書制度の説明会やセミナーにおいて、制度内容の説明に加え、国際出願後の国際事務局や指定国官庁からの通知書類の事

例や応答例や成功事例等の紹介がなされることを望む。

3. その他

(1) 一出願当たりの出願費用が高い

調査項目の選択肢には入れたが、本質的要因ではなく我が国ユーザー自身の問題であり、特段の要因とはいえなかった。

(2) 他社の出願動向を窺っている

調査項目の選択肢には入れたが、議定書を利用しない特段の要因とはいえなかった。

国際出願に関する我が国の状況

1. 国際出願に関する状況

我が国の国際登録の件数は増加しており、2004年は前年比148.1%、2005年は前年比191.4%であった。2005年での国際登録数は全加盟国の中で11位であった。

しかし、諸外国も2003年以降増加傾向にあり、我が国の増加率は主な国より小さかった。

2. 我が国の国際出願利用率の現状把握

(1) 国際出願の利用状況（利用率は低い）

2002年における海外への出願の総数に対する国際出願数利用率は、欧州の主な国では50%以上であった。これに対し、日本の利用率は8%であった。

(2) 我が国ユーザーの韓国・中国・英国への出願における国際出願の利用状況（出願先の国によって議定書の利用率が異なる）

我が国ユーザーの韓国・中国への出願における国際出願の利用率は、約1割以下であり、英国への出願における利用率は、年々増加し2004年では42.5%であった。

(3) 問題意識

我が国ユーザーによる国際出願の利用率は増えているが、主な国と比較すると低かった。

このような状況に基づき、想定される要因は以下のとおりである。

3. マドリッド協定議定書の利用が少ないことについて想定される要因

セントラルアタックが不安なのではないか

我が国ユーザーはセントラルアタックに対してメリットよりもデメリットを重要視し過ぎて不安を抱いているのではないか。

ユーザーが関心を持つ国が議定書に加盟していないのではないか

議定書加盟国には地域的に偏りがあり、我が国ユーザーが関心を持つ国が加盟していないのではないか。

12月又は18月経過しても保護された旨が通知されない点が不安なのではないか

保護された旨の通知は任意規定であり、保護が認められていても12月又は18月以内に保護された旨が通知される場合とされない場合がある。我が国ユーザーはすべての加盟国からの通知を求めているのではないか。

基礎要件が制約になっているのではないか

議定書は、本国登録商標の保護領域拡大を図ることを前提に考えられているため、国際出願は、基礎出願・基礎登録に基づいて行われるが、我が国ユーザーには国内と海外での商標を使い分ける場合がある。この場合、我が国ユーザーは基礎要件を不便と感じているのではないか。

以上が想定された要因であったが、検討過程で以下の点も課題と考えられた。

既に保有している商標権を国際登録に置き換えても問題がないか不明

代替制度における適用要件・効果については、各締約国の国内法にゆだねられており、各国で規定が異なっている。我が国ユーザーは代替制度を不便と感じているのではないか。

保護された旨がわかるまで時間がかかる

12月又は18月以内に暫定的拒絶理由通知がなければ登録が維持されるので早期権利化が図れるという点がある。

しかし、最近の主な国での商標の審査期間は、12月以内であることが多い。我が国ユーザーは逆に保護された旨がわかるまで時間がかかっていると感じているのではないか。

出願手数料の送金手続が煩雑

国際出願の出願手数料は、WIPOへのスイスフラン建ての送金で、出願前に行わなければならないため、送金後出願前に区分数の変更、指定締約国の増加があった場合、再度送金しなければならない。また、本国官庁としての日本国特許庁への支払いが特許印紙での支払いであり、手間が多い。

この点、我が国ユーザーとして不便を感じているのではないか。

国際出願を利用したことがないので出願することが不安

国際出願のメリットよりも、願書や国際事務局への手続が英語で行われていることなどのデメリットを意識して国際出願することが不安になり、利用していないのではないか。

マドリッド協定議定書の利用が少ない我が国固有の要因及び解決策について

第 章の提言に至るまでの詳細について、説明する。

1. 我が国ユーザーによる議定書の利用が少ない要因

(1) 国際出願の利用経験の状況

国内アンケートで我が国ユーザーの議定書の利用状況についての調査を行った結果、半数以上(53.2%)の企業が、議定書の利用経験がなかった。

(2) 議定書に関して不便な点

なぜ議定書が利用されないのかに関し、国内アンケート・ヒアリングの結果、海外ヒアリング結果、委員会での議論等に基づき、検討を行った。

議定書に関する不便な点を質問した国内アンケートの結果、各要因に以下の回答数を得た。

セントラルアタックが不安(121社)
商標権取得希望国が議定書に未加盟(101社)
12月又は18月経過しても保護された旨が通知されない(86社)
基礎出願・基礎登録がなければ出願できない(76社)
既に保有している商標権を国際登録に置き換えても問題がないか不明(66社)
保護された旨がわかるまで時間がかかる(47社)
出願手数料の送金手続が煩雑(26社)
一出願当たりの出願費用が高い(23社)

(3) 我が国ユーザーが国際出願でなく直接出願を選択する理由(国際出願の戦略的利用方法)

我が国ユーザーにおける直接出願と国際出願の使い分けの要素を調査した結果、次の要素が挙げられた。なお、括弧内の数字は、アンケートの回答社の数である。

- (a) 商標使用予定国・出願予定国の数(327社)
- (b) 商標の種別(66社)
- (c) 出願の重要度(51社)
- (d) 基礎要件の具備(51社)
- (e) 選択の基準・戦略(44社)
- (f) 費用(44社)
- (g) 商標管理(29社)

(4) 要因の検討

課題の検討に際し、ある程度数の、我が国ユーザーが認識している課題であるとともに、他国ユーザーも有する課題を排除し我が国ユーザーにとってある程度固有の課題に限定した。

また、アンケートでの第6位「保護された旨がわかるまで時間がかかる」にあつては、第3位の「12月又は18月経過しても保護された旨が通知されない」の要因が解決されれば、併せて解決できるので、この第3位の要因と含めて考えることとした。

その結果、次の課題を我が国固有の課題として抽出した。なお、括弧内の数字は、アンケートの回答

社の数である。

セントラルアタックが不安(121社)
商標権取得希望国が議定書に未加盟(101社)
12月又は18月経過しても保護された旨が通知されない(86社)
基礎出願・基礎登録がなければ出願できない(76社)
既に保有している商標権を国際登録に置き換えても問題がないか不明(66社)
出願手数料の送金手続が煩雑(26社)
一出願当たりの出願費用が高い(23社)

また、我が国ユーザーからの意見には、国際出願を利用したことがないので出願することが不安である旨の意見(17社)も見受けられ、201社(53.2%)に国際出願の経験がなかったことを踏まえ、我が国ユーザーに内在する要因についても、議論した。

2. 我が国ユーザーによる議定書の利用が少ない要因についての検討

(1) 議定書制度に基づく要因

() セントラルアタックがユーザーを不安にさせている

我が国ユーザーの多くがセントラルアタックを不安に思っていた(回答249社中121社(49%))。

2000年から2005年におけるセントラルアタックの発生数は4件であり、その発生事由は登録異議の申立て2件、無効審判2件であった。拒絶査定が確定したことによる国際登録の消滅は63件であった。

我が国ユーザーにおけるセントラルアタック廃止希望の回答が39%、セントラルアタック維持の回答が31%、従属期間の5年の短縮希望の回答が19%であった。

セントラルアタックに対する不安を解消するには、維持、廃止及び従属期間の短縮のいずれかであろう。

維持のメリットは本来登録されるべきでない商標が国際登録されても、一回の手続ですべての指定締約国の保護を消滅させることができる点にあり、デメリットはセントラルアタックによって国際登録が

消滅させられる点である。

廃止のメリットは基礎出願・登録が消滅しても各締約国の登録は消滅しない点であり、デメリットはセントラルアタックのメリットを享受できなくなる点である。

従属期間を短縮する場合のメリットは、セントラルアタックの不安な期間が短縮される点であり、デメリットはセントラルアタックのメリットの享受期間が短縮される点である。

当面は、我が国でのセントラルアタックの発生件数が少ないことを踏まえ、特許庁や各種団体で行われる説明会やセミナー等でこの点が説明され、不安が取り除かれることを望む。なお、基礎要件が撤廃されれば、セントラルアタック制度もなくなってこの要因が解消されるであろう。

() 我が国ユーザーに関心のあるアジア諸国が議定書に加盟していない

W I P O 統計では、我が国の国際出願の利用率は、2002 年において 8 % であった。

国内アンケートでは、我が国ユーザーの国際出願の利用率は 2005 年 23.2%、対象国を議定書の加盟国に限定した場合の利用率は 2005 年 44.1% であった。加盟国であれば議定書の利用がなされる傾向であった。

我が国ユーザーの海外出願の 52.7% はアジア州への出願であり、我が国ユーザーの直接出願先の上位 20 か国のうち 13 か国は非加盟国であり、この 13 か国のうち 7 か国は東南アジア諸国であった。

我が国ユーザーの主な加盟希望国は、アジア諸国、特に東南アジア諸国であった。

直接出願ではなく国際出願を選択する際の判断要素として最も多かった要素は、指定締約国の数であった。

海外ユーザーにおいては出願予定国が加盟していないという不満が少なかった。

主としてアジア諸国が議定書に加盟すれば、我が国ユーザーが議定書のメリットを更に享受できるようになり、そのためには、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン等の東南アジア諸国に対し議

定書への加盟を促すことが必要であろう。

() 拒絶通報期間が経過するよりも前に保護された旨を確認できる国が少ない

我が国ユーザーの 87% が拒絶通報期間経過前に保護された旨の確認をしたいと回答した。また、我が国ユーザーの保護された旨の通知の希望ルートは、国際事務局経由での送付が 15%、官庁からの直接送付が 11%、国際事務局経由での送付・官庁から直接送付のいずれでもよいが 48% であった。

海外ユーザーでは、欧米・中国では拒絶通報期間経過前に確認したい要求が少なく、韓国では要求が多かった。

保護された旨の通知が加盟国の任意で通知される場合、メリットは書類管理の労力の低減があり、デメリットは到着すべき通知が来ないのか、通知がされないのか、自主的に判断しなければいけない点である。

保護された旨の通知の義務化のメリットは加盟国から均一な対応がなされ商標管理において安定する点であり、デメリットは場合によって手数料の増額を要求される点である。

本要因にあっては、保護された旨の通知の義務化を望む。この通知は、国際事務局経由で送付されるか、官庁から直接送付されるかにはこだわらない。もし、義務化が拒否されるのであれば、オプションとして、出願人が料金を支払って要求した場合には、官庁が保護を与える旨の声明を送付する制度にすることも考えられる。

() 基礎要件が制約となっている

日本から英国への商標出願における国際出願の利用率は高いが、日本から韓国、中国への商標出願における国際出願利用率は英国ほど高くなかった。

国内アンケートでは、海外への直接出願での商標が日本での商標と同じ態様である割合は、欧米への出願では 75% 以上であったが、中韓への出願では 60% 前後であった。

我が国ユーザーの 38% は、基礎要件はそのままでもよいという回答であり、我が国ユーザーの 56% は基

礎要件の廃止か何らかの改正を望む回答であった。

欧米中のユーザーの多くは、基礎要件はこのままでよいという回答であった。

中国で国際出願の利用率が高いのは、生活用品・食品等に関する中国企業の輸出は世界各国に住む中国人向けであり、中国で使用されている商標が付された商品を輸出するためであった。

2006年6月、2007年1月に開催された「マドリッドシステムの法的展開に関するアドホック作業部会」では、基礎要件の撤廃について検討することが提案され、支持されていた。

基礎要件には次の2つの要素があると考えられる。
A要件：本国官庁において基礎出願・基礎登録が存在しなければならないとする要件

B要件：同一の商標を各国に出願しなければならないとする要件（同一性の要件）

A要件の解決策としては維持又は撤廃であり、B要件の解決策としては、維持又は緩和である。

(a) 現状維持の案（A要件：維持、B要件：維持）
本案は、日本国内の商標を変更して国際出願する場合に何ら対応できないことから、望ましくない。

(b) B要件のみ変更の案（A要件：維持、B要件：緩和）

本案は、A要件維持により日本においては使用しない商標を基礎として、各国に異なる商標を記載して出願する場合には対応できない。また、緩和の範囲を画一的に設定することが困難な点と、緩和の範囲を明確に設定しないと範囲内か否かで本国官庁と出願人とで意見の異なる点が課題である。本案の採用は難しい。

(c) A要件のみ変更の案（A要件：撤廃、B要件：維持）

本案は、セントラルアタックができなくなるというデメリットがあるが、セントラルアタックを受けても国内出願に変更可能な点、過去のセントラルアタックの発生件数が非常に少ない点を踏まえると、このデメリットの影響は少ない。本案は採用に値する。

(d) A・B要件の双方変更の案（A要件：撤廃、B要件：緩和）

基礎となる商標が存在せず、各国へ出願される商標の同一性が緩和されるということとしては、一出願に複数の商標を記載し、商標ごとに指定締約国を決定することが該当すると考える。このような出願が認められれば、各国への直接出願の束が国際出願されることになり、手続労力、費用の面の双方でメリットがある。

しかし、本案にあっては、同一性の要件の緩和の範囲を設定することの困難性、各国の官庁において緩和の範囲の判断を行うことの困難性があり、詳細については今後の検討が必要である。

() 既に保有している商標権を国際登録に置き換えても問題がないか不明である

代替制度は、加盟国での国内法で定められているため、既に保有している商標権を国際登録に置き換えるには、各加盟国の国内法を個々に確認しないと利用できない。

解決策として、代替に関する各加盟国の制度を整理した資料が、WIPOから早期に発表されることを望み、将来的には各加盟国で個々に規定されている手続が統一化されることを望む。統一されるべき代替の要件、手続、効果、証明については、今後の検討課題であろう。

() 出願手数料の送金手続が煩雑である

国際出願における手数料納付は、手数料振込後、出願までに出願内容の変更がある場合、手数料の再支払いを余儀なくされる点、また各国の個別手数料の変更による再支払など、出願時又は出願後に支払う直接出願より手続は煩雑である。

また、国際出願における手数料納付が外貨送金であり、手続は必ずしも簡便ではない。

解決策として、更新時の支払いに利用可能なクレジットカード払いの適用拡大や他の簡便な支払方法について検討がなされ、採用されることを望む。また、電子出願の実現を含め特例手続化することにより、国内手数料の特許庁への支払いにおいて予納制

度等が活用できるように望む。

() 一出願当たりの出願費用が高い

この要因は、委員会の中で考えられた要因であったが、本質的要因ではなく、ユーザー自身の問題であり、特段の要因とはいえなかった。

(2) 我が国ユーザーに内在する要因

() 手続に関する十分な知識・経験が少ない

我が国ユーザーは議定書に関して一定の知識を得ながらも、実際の国際出願の対応、英語での書類の対応等といった手続のノウハウについては必ずしも十分な知識を有していないと考える。

解決策として、特許庁や各種団体の議定書の説明会やセミナーにおいて、制度内容の説明に加えて、国際出願後の国際事務局や指定国官庁からの通知書類の事例や応答例や成功事例などが紹介されることを望む。

() 他社の出願動向を窺っている

本要因は、国内アンケート結果からすると、重要な課題ではないといえる。

結び

本調査研究の目的は、我が国ユーザーが考える議定書の課題と、この課題に対する海外ユーザーの意見とを対比することによって、我が国ユーザーが抱える固有の課題を明白にし、この課題の解消の可能性、我が国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見いだすことである。

以下、主な要因に対して、付言する。

(1) セントラルアタックがユーザーを不安にさせている点について

委員会で、このセントラルアタックの発生件数は、実はよく知られていないことが分かり、特許庁のご協力を得て、セントラルアタックの事例が極めて少ないことを明らかにした。

W I P O の作業部会での検討課題の一つに「基礎

要件の撤廃」があることを知った。

セントラルアタックに対し、当面は、我が国ユーザーにセントラルアタックに対する不安を取り除くこととし、最終的には、基礎要件が撤廃されることにより、セントラルアタックの問題点が解消されることが望ましいという、二段構えの提言となった。

(2) 我が国ユーザーに関心のあるアジア諸国が議定書に加盟していない点について

結論としては、想定した結論となったが、議定書の加盟国について詳細な調査・分析を進めた結果、我が国ユーザーの考える出願先（海外市場）が、欧米のユーザーが考える出願先（外国市場）とは異なるアジア諸国であり、これら国々が議定書に加盟していないことが要因であることを明白にした。

この点、緻密な追加アンケートを実施して明らかになった成果であったといえよう。

(3) 拒絶通報期間が経過するよりも前に保護された旨を確認できる国が少ない点について

保護された旨の通知にあっては、任意規定でなく、全加盟国から何らかの形で保護された旨の通知がなされ、また、締約国でどのような通知の手続が規定されているのか閲覧可能になることが必要であろう。

(4) 基礎要件が制約となっている点について

基礎要件は、本国登録商標の保護領域拡大を実現する基本的な要件であり、そもそも課題なのかという点から検討を開始した。我が国ユーザーが経済圏によって商標を変更することに対して基礎要件の緩和を考えたが、別の問題が生じることが判明した。これに対し、基礎要件の撤廃なら、国内出願をしないで最初から議定書に基づく出願ができ、利便性が増すことが分かった。自己指定も可能になれば、ユーザーにとって議定書制度は更に魅力的になるであろう。

(5) 既に保有している商標権を国際登録に置き換えても問題がないか不明であるとする点について

この点については、日本国特許庁から、W I P O が代替に関する各加盟国の制度の資料を集め、公表するであろうという情報を入手した。本報告書では6か国の代替の要件、効果等を開示した。

今後、代替制度のあるべき姿を見つけ出し、代替

制度のハーモナイゼーションを検討することが、我が国ユーザーにとって有益なことであろう。

(6) 出願手数料の送金手続が煩雑であるとされる点について

議定書制度では国際事務局への一回の送金で済むので、直接出願より格段の労力削減・送金手数料の軽減が図れているが、煩雑であるというユーザーの意見があった。

国際登録の更新時の支払いにクレジットカードの利用が始まっており、このサービスが出願時の支払いにまで適用されれば、この要因は解消できるであろう。

(7) 手続に関する十分な知識・経験が少ない点について

今後、国際出願における国際事務局との手続の記載の仕方等に関する書籍が発行されたり、説明会が開催されたりし、更に、議定書活用事例、失敗事例が何かしらの形で開示されることが好ましいと考える。

<まとめ>

本委員会は、我が国ユーザーによる議定書制度の利用が低調である要因が解消されて、議定書の円滑な利用がなされることを希望するものであり、本報告書が我が国ユーザーの海外商標取得戦略に寄与するとともに、国際出願と直接出願を的確に使い分けするための基礎資料になることを期待する。

また、本報告書が議定書の制度上の課題について再検討される際の資料として活用されることも期待したい。

最後に、本委員会での検討の基礎資料となったアンケートやヒアリングに対し、快く応じて貴重な時間を割いて回答していただいた内外国の皆様に感謝する次第である。

(担当：主任研究員 按田光久)