

マドリッド制度 vs. 国内出願

メリット、デメリット、そして厄介なところ

筆者：モタゼム・アブ・ガザレン (Motasem Abu Ghazaleh)

1989年にマドリッド・プロトコル（マドリッド協定議定書）が採択されました。これにより、一出願を商標権者自身の国又は地域の官庁に直接出願することで、複数国における商標登録を簡便にできる可能性、プラットフォーム及び法制を商標権者に提供する制度が確立され、現在、「マドリッド制度」として知られています。マドリッド制度は、多くのメリットがありますが、注意が必要な点もいくつかあるので、マドリッド制度の利用を検討する際はケースバイケースで分析して判断すべきです。

130年前の1891年に、マドリッド協定が世界知的所有権機関（WIPO）の取り組みにより採択されました。これにより、一出願を商標権者自身の国又は地域の官庁に直接出願することで、複数国における商標登録を簡便にできる可能性、プラットフォーム及び法制を商標権者に提供することが可能になりました。それから約100年を経て、マドリッド・プロトコル（マドリッド協定議定書）が1989年に採択され、現在、「マドリッド制度」として知られている制度が確立されました。

55か国がマドリッド協定に締約していますが、マドリッド協定議定書の締約国が112か国です。これにより、商標権者が、一出願を、上記のように、世界中の128か国に商標登録することが可能です。世界中の198か国のうち、マドリッド制度が適用される128か国は世界貿易の80%を占めます。残りの国もマドリッド制度に参加することが時間の問題のように思われます。

マドリッド制度は、ブランド所有者にとっては「念願の夢が叶った」ようなものですが、残念ながら、商標代理人にとっても同じことは言えません。これまでの実態を見ると、マドリッド制度のどの締約国においても初年度の国内商標出願件数が例年の50%まで減少しました。商標代理人の仕事もそれによって激減してしまいました。これまで、商標代理人が全ての国内出願人の代理人として商標の出願、公開、登録、更新、譲渡、記録、調査及びその他の業務を行っていましたが、国がマドリッド制度に参加してから、それらの業務が全てWIPO国際事務局と本国官庁により処理されるため、商標代理人は自身のリソースと操業について計画を立てなければなりません。

メリット

1件の出願を行い、1つの委任状と共に出願、公開及び登録のための一度の手数料の支払いで、128か国において保護を受けることができます。更新、譲渡及び記録の場合も同様です。クライアントにとって、マドリッド制度の利用は、限られたリソースに対する賢い投資です。コストに関して言えば、現地代理人手数料、公証・認証手数料、追加の所要書類、書類の翻訳、そして、その他の手数料と費用がかからないため、国際登録（International Registration, IR）出願の場合、コスト削減が非常に大きいです。WIPO国際事務局で発生する手数料が1つの最低額の固定手数料のみです。また、WIPOの手数料は課税対象外なので、各国における付加価値税（VAT）が免除されるから、国内出願と比べて更に5～15%の費用軽減に繋がります。

その上、長ったらしくて疲労させて時間のかかる、委任状の公証及び認証作業は必要ありません。会社設立証明書、商業登記簿謄本や本国登記簿謄本など、いろんな国から求められる他の書類も言うまでもありません。ブランド所有者が短い書類提出期限に追われている一方で、世界中のほとんどの領事館では膨大な未

処理分を抱えている状況です。マドリッド制度の利用によって得られるメリットは一目瞭然です。

勿論、マドリッド制度を利用することでブランド所有者にとって最も著しく軽減できる費用の一つである、全ての国における現地代理人手数料が完全に不要となります。そのような手数料は世界中の登録費用のうち、約40～60%を占めます。

もう一つWIPOによって達成された画期的なものが、商標の検索エンジンです。当該商標検索ツールを使えば、ブランド所有者は今、ワンクリックで多くの検索フィールドにおいてグローバル検索できます。一番重要なことに、その検索ツールは無料で利用できます。

デメリット

既に広く認識されているように、多くの国において、国内出願が国際登録出願より速く審査を受けられる傾向にあります。更に、どの国においても出願が拒絶された場合、現地代理人による国内のアピールや請願が求められます。出願人は通常、非常に短い期限内で、現地代理人を見付けて、やりとりをして、成功率及び手数料を含む情報を得て、対策を決め、現地代理人に認証された委任状を提供しなければなりません。

また、有用な情報として付け加えると、いくつかの国では、WIPOの登録証明書が認められず、本国官庁による証明書が求められます。それには追加の手数料の納付も必要です。このことも執行チームに更なるプレッシャーがかかります。行政手続や刑事訴訟になると、現地の証明書が求められることが多いです。

ブランド所有者にとってマドリッド制度を利用するかを検討する際に重要な問題をいくつか例に挙げると、(a) ブランド所有者が全ての国において完全なる

同一標章を使うか、（b）全ての国において指定商品／役務リストが同一であるか（一部が広範な保護を許可するが、その他は制限があるか）、及び、（c）標章が他の言語へ翻訳や音訳されてから使用されるか、があります。マドリッド制度においてこれらの選択肢の全てが利用可能ではありません。

そして、厄介なところ

指定国において拒絶や異議申立された場合、その国だけにおいて影響を受け、基礎登録を含んだ他の国に連動されることはありません。しかしながら、基礎登録が取り消されたり、失効したりする場合、その国際登録も取り消されることとなります。これは、いわゆる、「セントラルアタック」として知られています。セントラルアタックは、他の全ての国における登録に影響を与え、出願人は、全ての指定国における全ての出願／登録を失うこととなります。

マドリッド制度を利用する場合、出願人は基本手数料及び登録までの事務手数料（出願、公開、登録）を事前に納付します。それに対し、国内出願の場合、出願人は、出願手数料を納付し、受理された時のみに公開手数料を納付し、異議申立されていない時にのみに登録手数料を納付します。

商標は、普通名称、単なる表示、慣用名称、（現地語で）不快な印象を与えるもの、宗教的本質、（現地語で）公の秩序を害するおそれのあるもの、混同を生ずるおそれのある類似標章であるなどの理由からその他多くの理由まで様々な理由によって拒絶され得ます。全ての128か国において1区分で色彩付きでない1つの商標の場合、US\$ 25,000程度の費用が発生します。拒絶された場合、その投資が全額無駄になってしまいます。それに対し、国内出願であれば、拒絶された場合に、出願人がその国に納付した出願手数料のみが無駄になります。その手数料は通常、全体コストのうち僅かな割合を占めます。

本当のこと、、、

マドリッド制度は、疑うことなく、時間、金銭、労力及びリソースを削減することができる素晴らしい保護プラットフォームです。しかし、マドリッド制度を利用するかどうかという話になると、まったく違うことになってきます。

商標代理人は、例えば、ブランド所有者が保護を受けたい国の数、基礎登録の国、商品／役務リスト、標章の区分、標章の書体（ブロック体やデザインされた文字）、色彩付きか（カラーか白黒か）、異なる国における法的手続又は出荷要件などに基づいて、ケースバイケースで助言をします。それらは全て、国内出願、国際登録出願、又は両者の組み合わせで出願するかを決定する前に探るべき非常に重要な考慮事項です。国際登録出願が常に安全とは言えません。実務的、合理的、かつ理にかなった戦略を策定せずに国内出願に決めてしまうと、費用が高くつくだけに終わってしまう可能性があります。

費用対効果が最高のアプローチで最大の商標保護を受けることが目標です。クライアントに具体的に推薦する前に、考えるべき1つ重要なことがあります。それは、対象商標が対象国において如何なる理由で拒絶される確率はどのくらいか、です。言い換えれば、拒絶のリスクについて分析し、そのリスクに対し評価を行い、そして、ベストなルートを選択することによってリスクを軽減する手段を提案することが非常に意義のあることです。なお、現在、選択肢がマドリッド制度と国内出願しかないわけではありません。他にも、欧州商標、ARIPO（アフリカ広域知的財産機関）、OAPI（アフリカ知的財産機関）、ベネルクス三国（ベルギー、オランダとルクセンブルクの三国）などのオプションもあります。

もう一つ重要な考慮事項が、対象標章がよく知られている商標であるか、です。「イエス」であれば、国際登録出願が明らかに一番効率的なルートです。対象商標がよく知られておらず、及び／又は「脆弱」、「弱い」又は「問題のある」ものであれば（すなわち、例えば、普通名称、単なる表示、要素が多すぎ

る、慣用語、混同を生ずるおそれのあるロゴや色彩など)、国内出願のほうがよいと思われま。

最後に、国際登録出願について、締約国であるからだけでチェックボックスにチェック印を付けてその国を指定してしまうと、場合によって、マドリッド制度のメリットをデメリットに変えてしまうことがあります。これは、商品に付いているノベルティが別に必要ないのに、付いていることで付加価値が増えるからだけでその商品を買ってそのノベルティを「セット」としてもらうことと同じです。その国における保護が必要なのか、その国における保護が強いのか、その国が取り扱い商品／役務にとって重要なのか、その国で販売する予定があるか、を検討すべきです。

商標の価値と知的財産の価値が大概、事業の全体価値の80%以上を占めると言われています。広範な保護を得るために、費用対効果の高い、目的にぴったり合った、計画性の高い戦略を、時間と労力をかけて練り上げることが非常に賢明な投資です。