

マドリッドハイライト (Madrid Highlights) (抄訳)

2014年9月 | No. 3/2014

○加盟国情報

マドリッド作業部会

標章の国際登録に関するマドリッド制度の法的展開についての作業部会第12回セッションが2014年10月20～24日の日程でジュネーブで開催されます。

WIPOは、作業部会において、ユーザーにとっての制度の更なる利便性向上を図るべく、4つの作業文書を準備しています。作業文書については、以下のWIPOウェブサイトにおいて、閲覧可能です。

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32427

1. 共通規則の改正提案 (MM/LD/WG/12/2)

当該作業文書において、電子的な手続における通信の期間の不遵守、標章に関する自発的な記述、代替、事後指定に関する事項など、様々な規則改正の提案がされています。

(a) 電子的な手続における通信の期間の不遵守

第5規則では、名義人や官庁による国際事務局宛の郵便又は配達業務を通じた通信に関する期間の不遵守について、責めに帰すことができない一定の事由に関して、免責される旨を規定しています（戦争、ストライキ、天災等）。

今般の改正提案は、第5規則について、出願人、名義人、代理人又は官庁が電子的な手続における通信を行った際の期間の不遵守についても責めに帰すことができない一定の事由に関して、免責される旨を規定するものです（例えば、Eメール、FAX、電子送信）。

(b) 標章に関する自発的な記述

現行の第9規則は、基礎出願又は基礎登録において、標章に関する記述が存在していない場合、マドリッド制度を通じた国際出願を行う際に、標章の記述を願書中に記載することを認めていません（例えば、「当該標章は、馬蹄のデザインを構成してなるものである。」のような記述）。

今般の改正提案は、マドリッド制度を通じた国際出願を行う際、基礎出願又は基礎登録において標章に関する記述が存在しているか否かに関わらず、標章の記

述を自発的に願書中に記載することを認める規定にするというものです。これによって、出願人は、標準文字でない場合に標章の記述を要求するような指定締約国から受ける拒絶を事前に回避することが可能になります。

(c) 代替

代替は、各国での商標管理をマドリッド制度を通じて一本化することを可能にするための有効なメカニズムです。一定の条件を満たすことにより、各指定締約国における各国登録の商標を国際登録に代替されたものとみなされることとなります。第 21 規則に基づいて、各官庁に対して代替の記録を直接要求することも可能です。

今般の改正提案は、第 21 規則を改正することにより、各国への代替の記録の請求を WIPO を通じて行えるようにするというものです。当該運用の変更により、手続を合理化されるとともに国際登録簿にからもより多くの情報を入手可能になることから、ユーザーの利便性向上に繋がるものと考えられます。

(d) 事後指定

第 24 規則についても 2 つの改正提案がなされております。

- (i) 国際事務局によってなされる事後指定の審査が指定商品（役務）のリストに関する審査を含むことを明確化する。
- (ii) 事後指定の際に、標章の使用意思の宣言が含まれていない場合、当該指定国においてのみ放棄される。

今般の改正提案は、第 21 規則を改正することにより、各国への代替の記録の請求を WIPO を通じて行えるようにするというものです。当該運用の変更により、手続を合理化されるとともに国際登録簿からもより多くの情報を入手可能になることから、ユーザーの利便性向上に繋がるものと考えられます。

2. 国際登録の分割又は併合の記録の導入に関する提案 (MM/LD/WG/12/3)

当該作業文書において、国際登録の分割又は併合の記録の導入に関する提案がなされています。当該文書において、国際登録の分割に関するプロセス、及び WIPO 及び各官庁において想定されるコスト及び作業負担が提示されていません。

3. 協定及び議定書第6条(2)、(3)及び(4)の運用の凍結に関する提案 (MM/LD/WG/12/4)

当該作業文書において、国際登録に関する基礎商標からの従属の凍結に関する様々な側面からの分析がなされています。具体的には、基礎商標からの従属を凍結した場合の影響に関する情報などを提供しています。

4. 代替 (MM/LD/WG/12/5)

当該作業文書は、2013年12月に指定締約国に対して行った、代替及びその各国での運用適用に関するアンケートの情報に基づくものです（作業文書の別添1及び2を参照）。

議定書（協定）第4条の2及び共通規則第21規則に関する解釈、適用及びその運用などについて、各国において見解が様々であることがわかりました。各国において様々な解釈が示されている事例としては、例えば以下のようなものが挙げられます。

- (a) 代替の効力発生日
- (b) 官庁経由でなされた第4条の2(2)の請求日
- (c) 指定商品（役務）に関する事項
- (d) 代替の効果

マドリッド作業部会ラウンドテーブル

マドリッド作業部会第12回セッションの開催中、2014年10月23～24日の日程でマドリッド作業部会ラウンドテーブルが開催されます。当該イベントにて、各締約国、国際機関、非政府組織及びWIPOにおけるマドリッド制度に関する情報の共有及び法的側面や運用面に関する非公式な議論などを行う予定です。

○アウトリーチ活動

マドリッド制度の運用に関する官庁向けワークショップ

WIPOは2012年より、定期的にマドリッド制度に関する特別なワークショップを官庁向けに開催しています。

当該ワークショップは、基本的には、新たな締約国、発展途上国及び後発発展途上国向けに開催されているものです。

当該ワークショップの目的として、官庁向けに特別な研修を提供することにより、制度の役割などの理解を深めるとともに最新のITツールやデータベースに関する情報を含めたWIPOとのやり取りの知識を深めることなどを意図しています。

次回のワークショップは、2014年11月5日～7日の日程でジュネーブにおいて開催する予定です。

標章の国際登録であるマドリッド制度に関するセミナー

WIPOは、マドリッド制度ユーザーの更なる利用促進を図るべく、1996年より毎年2回～3回の頻度でWIPO本部（ジュネーブ）においてセミナーを開催しています。当該セミナーは、マドリッド制度ユーザーが日常の実務で必要になる法的及び実務的な関心に答えるべく、制度の最新情報などをユーザーに提供するプログラムです。

今年2回目のセミナーが、2014年11月20日～21日の日程でジュネーブのWIPO本部において開催されます。当該イベントに関するプログラムやオンライン登録などの詳細な情報については、以下のウェブサイト近日中に公開する予定です。

<http://www.wipo.int/madrid/en/news/>

WIPOに関する会合やセミナーに関する最新の情報については、WIPOより自動送信される「e-Newsletter」からも購読することができます。購読を希望される方は、以下のアドレスから登録できます。

<http://www.wipo.int/madrid/en/subscribe.html>

○マドリッド制度のポイント

マドリッド制度のユーザーに対する不正な料金請求に関する情報：不正請求に関する情報及びサンプル

2013年の第1版のマドリッドハイライトにおいても取り上げているところですが、国際登録の名義人に対して、営利事業者と思われる事業者が、WIPOが行っているサービスと類似するようなサービスについて、公式手続であるかのように装い、国際登録の更新料を請求したり、ビジネス目録や出版物などにマークを登録するよう勧誘レターを送付してくるということ、注意喚起をしているところです。

全ての国際登録及びその関連情報については、マドリッド制度に関する公式な刊行物の位置づけとして、WIPO公報において公開されます。

<http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/index.html>

また、マドリッド制度の手続に必要な料金については、全てスイスフランにおいて、WIPOに対して直接又は本国官庁を通じて支払われるべきものです。

<http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/madrid.html>

国際登録における出願、登録、事後指定などの詳細な情報については、国際登録に関するデータベースであるROMARINにおいて提供されています。当該データベースは、毎日更新され、無料で提供されています。

<http://www.wipo.int/madrid/en/romarin/>

WIPOは、No.6/2010のインフォメーションノーティスにおいて、国際登録の名義人に対して、詐欺請求に関する警告を行っています。

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2010/madrid_2010_6.pdf

当該警告において、WIPOにおいて収集された幾つかの不正な請求に関するサンプルをリストとして提供しています。当該サンプルにおいて、不正な請求の「発行元の名称」、「発行国」及び「発行日時」などの情報を掲載しています。

<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/warning.html>

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/invoices_2014.html

さらに、WIPOは幾つかの官庁の協力を得て、不正な請求に関する情報やサンプルなどの情報を収集し、提供しています。

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ip_position.html

例えば、欧州共同体商標（CTM）に関する情報については、OHIMの以下のウェブサイトから、情報を入手することが可能です。

<http://oami.europa.eu/ohimportal/en/misleading-invoices>

その他、不正な請求に関する情報に関する質問などがある場合については、代理人、各国官庁若しくは、WIPOに問い合わせください。

WIPO問い合わせ先：intreg.mail@wipo.int

ここでは、マドリッド制度のユーザーに送付された具体的な不正請求の情報やサンプルについても幾つか取り上げたいと思います。

➤ 言語

マドリッド制度の作業言語は、英語、フランス語、スペイン語の3言語です。したがって、上記の3言語以外の言語における通知である場合はWIPOとは無関係のサービスであることを意味しています。

➤ 支払方法

不正な請求については、国際登録の名義人に対して、ユーロや米ドルによって請求がなされたり、スイス以外の金融機関に対して小切手や銀行送金を要求してくることがあります。

全てのWIPOに対しての料金支払いについては、スイスフラン建てなされ、以下のいずれかの方法によって支払わなければなりません。

- WIPOにおける予納口座（Current Account）による支払い

WIPO国際事務局に対して、マドリッド制度、ハーグ制度又はPCT制度に関する会計手続をある程度の頻度で行うユーザーに対しては、予納口座（Current Account）の開設を推奨しています。口座に関する詳細な情報については、以下の情報をご参照ください。

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/part_d/pdf/wipo_account.pdf

- WIPOの銀行口座への支払い

IBAN No: CH51 0483 5048 7080 8100 0

Credit Suisse, CH-1211 Geneva 70

Swift/BIC: CRESchZZ80A

- WIPOの郵便口座への支払い（ヨーロッパのみ）

WIPO postal account

IBAN No: CH03 0900 0000 1200 5000 8

Swift/BIC: POFICHBE

- クレジットカードによるWIPOのオンラインサービスでの支払い

E-Renewal（更新手続をするためのサービス）

https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_en.jsp

E-Payment（料金欠陥通報に対して料金支払いするためのサービス）

<https://webaccess.wipo.int/epayment/>

マドリッド制度に関する料金の支払いに関する詳細な情報については、以下のウェブサイトにより入手可能です。

<http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/madrid.html>

国際登録の名義人に対してスイスフラン以外での通貨によって支払うべき旨の通知を受領した場合は、WIPOとは一切関係のないサービスを意味していません。

- 問い合わせ先

WIPO本部：34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20, Switzerland

（外部事務所：ブラジル、中国、日本、ニューヨーク及びシンガポール）

<http://www.wipo.int/>

- ロゴ

マドリッド制度に関する不正な請求に関して、以下のとおり、サンプルを紹介します。以下のロゴについては、WIPOとは一切関係のないものです。



IBIP-International Bureau for Intellectual Property
Register of International Marks
Here: Registration of the International Mark



IBIP-International Bureau for Intellectual Property
Register of International Marks
Here: Registration of the International Mark



EINGEGANGEN (



Imagine Creativity and Innovation



BUREAU MONDIAL
PROPRIETE INTELLECTUELLE



WORLD BUREAU
INTELLECTUAL PROPERTY

WIPOの公式なロゴは、以下のとおりです。



その他、紛らわしいロゴを含む通知を受領した場合については、以下に問い合わせください。

WIPO問い合わせ先：intreg.mail@wipo.int

○有益な情報

OHIMにおける審査段階における新たな運用情報

OHIMは、2014年10月1日より曖昧な商品及び役務表示に関する新たな審査運用を開始します。当該運用については、EUを指定する2014年10月1日以降の案件（出願、事後指定いずれも含む。）より適用されます。

当該運用変更については、2014年2月20日付けの「IP Translator」判決に沿ったOHIMの共通規則改正に基づくものです。当該共通規則改正に関する情報については、以下のウェブサイトより入手可能です。

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication1_en.pdf

当該運用変更の結果、OHIMにおいてその商品及び役務表示が広範すぎる若しくは曖昧すぎると判断された場合、OHIMより暫定拒絶通報が発行されることとなります。

OHIMは、以下の11のクラスヘディングの表示については、商品及び役務表示が広範すぎる若しくは曖昧すぎると判断しているものです。

- Class 6: Goods of common metal not included in other classes
- Class 7: Machines and machine tools
- Class 14: Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes
- Class 16: Paper, cardboard and goods made from these materials [paper and cardboard], not included in other classes
- Class 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials [rubber, gutta-percha, gum, asbestos and mica] and not included in other classes
- Class 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials [leather and imitations of leather] and not included in other classes
- Class 20: Goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics
- Class 37: Repair
- Class 37: Installation services
- Class 40: Treatment of materials
- Class 45: Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals

当該 OHIM の運用変更は、WIPO における審査運用（クラスヘディングの全てを受け入れている運用）に影響を与えるものではありません。

OHIM からの暫定拒絶通報を回避するべく、EU を指定する国際登録の際は、上記表示を用いないようにすべきでしょう。例えば、EU を指定する国際出願や事後指定をする際は、指定商品を減縮することにより対応可能です。もし、OHIM から暫定拒絶通報を受けた後であれば、MM6 を用いて指定商品（役務）の減縮をするにより対応することもできます。

当該 OHIM の審査運用変更に関する詳細な情報（11 の表示の幾つかについては代替案なども提示されています。）は、以下のウェブサイトより入手可能です。

<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/change-in-examination-of-international-registrations-designated-in-the-eu>

また当該情報は、WIPO におけるマドリッド制度に関するウェブサイトにおいても入手可能です。

http://www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html