

## マドリッドハイライト (Madrid Highlights) (抄訳)

2013年6月 | No. 2/2013

### ○加盟国情報

#### インドのマドリッド協定議定書への加盟

インドは、2013年4月8日に標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書への加入書をWIPO事務局長に寄託し、90番目のマドリッド同盟加盟国となりました。インドにおけるマドリッド協定議定書は、2013年7月8日に発効します。

当該加入書には、以下の3つの宣言が伴っています。

1つ目の宣言はマドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)に関するものであり、この宣言により、保護の暫定拒絶を通知する期限が1年から18ヶ月に変更されます。また、18ヶ月の期限を満了していても、異議の申し立てによる暫定拒絶を通報することができます。

2つ目の宣言はマドリッド協定議定書第8条(7)(a)に関するものであり、この宣言により、インドは、インドを指定する国際出願、議定書第14条(5)に基づく国際登録の事後指定又は国際登録の更新について、個別手数料の徴収が可能となります。

3つ目の宣言はマドリッド協定議定書第14条(5)に関するものであり、この宣言により、インドにおける議定書の発効日以前に当該議定書に基づいて行われた国際登録については、事後指定によって保護の領域拡張を行うことをできません。

当該加入書には、以下の2つの通報も付されています。

1つ目の通報は共通規則第7規則(2)に関するものであり、この通報により、インドはマドリッド協定議定書に基づき指定された締約国として標章を使用する意思の宣言を要求しています。

2つ目の通報は共通規則第20規則の2(6)(b)に関するものであり、この通報により、インドは国際登録簿のライセンスの記録がインドにおいて効力を有しない旨を宣言しています。

詳細に関しては、お知らせ (Information Notice) No. 14/2013、No. 15/2013、No. 16/2013をご覧ください。

#### ルワンダのマドリッド協定議定書への加盟

ルワンダは、2013年5月17日に標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書への加入書をWIPO事務局長に寄託し、91番目のマドリッド同盟加盟国となりました。ルワンダにおけるマドリッド協定議定書は、2013年8月17日に発効します。

当該加入書に宣言は伴っていません。

詳細に関しては、お知らせ (Information Notice) No. 17/2013 をご覧ください。

## フィリピンの領域指定を含む国際登録：標章の実際の使用の宣言の提出に関する要件

フィリピンの官庁は、フィリピンの領域指定を含む国際登録の対象である標章の実際の使用の宣言を提出する要件について、WIPO国際事務局に情報を提供し、当該情報のマドリッド制度のユーザーに周知するよう依頼しました。

標章の実際の使用の宣言は、その旨の証拠を添えて、適用される法律及び規則に定める通り、手数料の支払いの上で、期間内に直接フィリピンの官庁に提出しなければなりません。

若しくは、フィリピンを領域指定する国際登録の名義人は、適用される法律及び規則に定める通り、手数料の支払いの上で、フィリピンの法律に基づいて標章の不使用について正当な理由を述べる旨の不使用の宣言を期間内に直接フィリピンの官庁に提出することができます。

標章の実際の使用又は不使用の宣言は、名義人が承認したフィリピンにおける住所を有する有資格代理人又は法的代理人が提出しなければなりません。通知のために現地の住所が必要となります。

標章の実際の使用又は不使用の宣言が期間内に提出されなかった場合、フィリピンの官庁は職権で、そのフィリピンの領域指定を含む国際登録の対象である標章は保護できない又はもはや保護されない旨を宣言します。

マドリッド制度のユーザーは、本件に関する詳細情報について、フィリピンの官庁に問い合わせることができます。また、お知らせ (Information Notice) No. 18/2013 もご覧ください。

## マドリッド協定議定書第8条(7)に基づく個別手数料の変更

マドリッド制度に基づいて、コロンビア (2013年5月7日)、キューバ (2013年5月26日)、日本 (2013年7月20日) 及び／又はシリア (2013年7月20日) を領域指定する国際出願、国際登録の事後指定又は国際登録の更新において支払うべき個別手数料の新しい料金は、お知らせ (Information Notice) No. 9/2013、No. 10/2013、No. 19/2013、No. 20/2013 にそれぞれ記載されています。

インド

インド政府は、マドリッド協定議定書第8条(7)に関する宣言をしており、それによって、インドはインドを領域指定する国際出願又は国際登録の事後指定若しくは国際登録の更新について、個別手数料の徴収が可能となります。この宣言は2013年7月8日に発効しました。詳細に関しては、お知らせ (Information Notice) No. 21/2013 に記載されています。

### 国際登録証の新レイアウト

2013年7月4日から、国際登録証のレイアウトが大幅に変更されます。

証明書の最初の項目として、標章の複製が目立つように表示されます。書誌情報は一段で表示されます。また、登録証の特徴としては、フォントが新しくなり、その他の書式変更もWIPOの組織指針に沿って行われ、より見やすくなります。

詳細に関しては、お知らせ (Information Notice) No. 23/2013 をご覧ください。

### オンラインで入手可能新しい統計情報

マドリッド制度に関する新しい統計情報が2013年6月21日からマドリッド制度のウェブサイト (アドレス: <http://www.wipo.int/madrid/en/statistics/>) で入手可能となります。

「進捗 (In Progress)」というタブが新しく加わり、WIPO国際事務局で受領され、処理が行われている国際出願及び事後指定に関する情報の表示を選択できるようになります。この情報は主に3つの進捗状態、具体的には、データ登録、審査又は翻訳のうちの1つとなります。欠陥ありとされている場合もありますが、適用される期限内に是正されるかもしれません。また、新しい統計の特徴として、新しく登録された国際登録及び事後指定の指定締約国の官庁への通知日に関する情報も提示します。

新しい統計情報は、いろいろな方法で有効に使うことができます。例えば、指定締約国の官庁は、翌週以降に届く予定の国際登録の指定通知の数を求めることが可能です。

特定の国際出願又は事後指定の状態については、MPM (Madrid Portfolio Manager) 又はMRS (Madrid Real Time Status) で確認することができます。これらのオンラインサービスは、WIPOのサイト (<http://www.wipo.int/madrid/en/services/>) で利用することができます。

詳細に関しては、お知らせ (Information Notice) No. 22/2013 をご覧ください。

### 顧客記録課 (Client Records Unit) の新サービス

2013年8月1日より、国際登録に関する国際登録簿の抄本の早期発行及び当該抄本の認証を請求することができます。また、国際登録証の謄本を得ることもできます。これらのサービスは、請求により、手数料の支払いがなされた上で提供されます。

詳細に関しては、マドリッド運用サービス・顧客記録課（Client Records Unit of the Madrid Operations Service）に電話（+41 22 338 8484）又は電子メール（madrid.records@wipo.int）で直接お問い合わせください。

## ○マドリッド同盟

### 国際出願時に標準文字である旨の主張をしなかった国際登録について、その主張の追加変更を求める請求の不承認

1996年4月1日に導入された共通規則では、国際出願の提出時に標準文字である旨を主張することが任意で可能となりました。標準文字の主張を含むことができるのは1996年4月1日以降に提出された国際出願のみであり、一旦、国際登録が効力を生じると、標準文字の主張を含めることはできません。

1996年4月1日以前の共通規則に従って提出された出願に基づく国際登録は、標準文字の主張を含めることはできず、標準文字の主張を追加するような変更又は補正はできません。

国際登録を指定する締約国の各官庁において直接標準文字である旨の主張ができるかどうかについては、ユーザーから当該官庁にお問い合わせください。

詳細に関しては、お知らせ（Information Notice）No. 11/2013をご覧ください。

## ○オンラインサービス

### 新しくなった MADRID GOODS & SERVICES MANAGER (MGS)

Goods & Services Manager (GSM)は、Madrid Goods & Services Manager (MGS)に名称を変更しました。新しくなったMGSは2013年5月1日から実施され、WIPOのサイト（[www.wipo.int/mgs/](http://www.wipo.int/mgs/)）で利用可能です。

この新しいMGSでは、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、日本語、ノルウェー語、トルコ語の5つの言語が追加され、MGSで利用可能な言語は15となりました。これに加え、1つの言語から他の14言語への翻訳が可能のため、対象言語での翻訳を提供できます。

新しいMGSではまた、「指定締約国による受入れ確認（Check acceptance by designated Contracting Party (dCP)）」という機能も使用可能です。Madrid Registryで受け入れられた用語のそれぞれについて、MGSでは、マドリッド制度からの参加16官庁（具体的に、オーストリア、ベネルクス、中国、イスラエル、イタリア、日本、ノルウェー、ポルトガル、大韓民国、ロシア連邦、シンガポール、スイス、シリア・アラブ共和国、トルコ及びアメリカ合衆国の各官庁）による受入れ／拒絶の状態を表示します。

これらの官庁は、国際事務局と協働して、国際出願で指定される締約国の立場で、各国における受入れ／拒絶の状態を少なくとも用語の一部について MGS で提供しています。受入れデータは、継続的な協力を通じて、さらにまとめられていく予定です。

これらの新しい機能は、国際事務局による欠陥通報と指定締約国の各官庁による拒絶通知の両方を削減することを目的にしており、これによって国際登録手続きの費用やスピードが改善され、マドリッド制度ユーザーの利益につながります。

詳細に関しては、2013 年 5 月 6 日付けのお知らせ (Information Notice) No. 12/2013 「Communication regarding the Madrid Goods and Services Manager (MGS)」をご覧ください (<http://www.wipo.int/madrid/en/notices/>)。

チュートリアル、プロモーションビデオ、小冊子が作成されており、WIPO のサイト ([www.wipo.int/madrid/en/services](http://www.wipo.int/madrid/en/services)) から入手できます。

## MADRID REAL-TIME STATUS (MRS) の改善

MRS では、国際登録簿に登録された国際登録に関する情報の検索に新しい機能が追加されています。

国際登録簿に登録された国際登録の全処理について、係属中ないし完了であっても、ワンクリックで、その詳細にアクセスできます。

さらに、MRS アプリケーションから他のオンラインサービスにもアクセスが可能となっており、サービス間の素早い操作が可能です。

### ○マドリッド制度のポイント

#### マドリッド制度運用における実務例：マドリッド協定議定書第 14 条(5)

マドリッド制度によれば、国際登録の名義人は、標章の登録後でも、その国際登録が保護を求める締約国で同様の条約（協定又は議定書）で拘束されていない限り、事後指定（様式 MM4）の請求を提出することで、その保護の地理的範囲をいかなるときにも拡張することができます。

この原則の唯一の例外は、マドリッド協定議定書第 14 条(5)に関する宣言であり、締約国は、マドリッド協定議定書への加入時に当該議定書が当該締約国について効力を生ずる日前行われた国際登録について、その保護の効果が及ぶことを認めない旨を宣言することができます。

当該宣言を行い、その管轄区域で議定書が発効されている締約国は次の通りです。

エストニア（1998年11月18日）

インド（2013年7月8日）

ナミビア（2004年6月30日）

フィリピン（2012年7月25日）

トルコ（1999年1月1日）

質問 1. 2006年に有効となった国際登録の名義人です。現在、フィリピンがマドリッド制度の一員であると聞きました。商標の保護をフィリピンにまで拡張するにはどうしたらいいですか。

回答 1. 貴方の場合、フィリピンで議定書の効力が生ずる2012年7月25日以前に国際登録がなされているため、フィリピンを事後指定しても国際登録の保護を拡張できません。フィリピンはマドリッド協定議定書の加入時に議定書第14条(5)に基づく宣言をしており、そのため、2012年7月25日以前になされた国際登録はフィリピンを事後指定することはできません。

質問 2. 当企業は1999年10月に有効となった国際登録を所有しています。事業戦略計画の一環として、商標の保護をインド、日本、フィリピン、トルコにまで拡張したいと考えておりますが、マドリッド制度で可能なのかどうか確信が持てません。わかりやすく説明して頂けますか。

回答 2. 日本は第14条(5)に基づく宣言をしていないため、貴社の国際登録の保護を日本に拡張することはできます。トルコについても、当該宣言を行っているものの、国際商標がトルコで議定書の効力が生じた後に有効となっているので、トルコでも拡張できます。

ただし、インドとフィリピンについては、両国とも第14条(5)に基づく宣言を行っており、貴社の国際商標が両国で議定書の効力が生ずる前（フィリピンでは2012年7月25日、インドでは2013年7月8日）に有効となっているため、事後指定できないことになります。

質問 3. 国際登録の名義人です。様式 MM4「国際登録の事後指定書」を1ヶ月前に WIPO 国際事務局に提出し、その後、エストニアで保護が受けられない旨の書面を国際事務局から受け取りました。この書面では、私の国際登録がエストニアの議定書への加入よりも以前の日であるとされています。国際商標が登録された後に議定書が効力を生じたリトアニアの事後指定には問題が生じないのに、エストニアの事後指定ができない理由がわかりません。

回答 3. エストニアは加入時に議定書第14条(5)に基づく宣言をしている締約国の1つであり、貴方の国際商標がエストニアで議定書の効力が生ずる前に有効となっているため、エストニア

を事後指定することはできません。リトアニアは、この宣言を行っていないため、いかなる国際登録も事後指定が可能です。

質問 4. 1992 年 7 月に有効となった国際登録の代理人です。クライアントがアフリカの数カ国で保護の拡張を求めています。ナミビアは議定書第 14 条(5)に基づく宣言をしていますが、ナミビアを事後指定することが可能かどうか教えてください。

回答 4. 貴方のクライアントは国際登録に基づく保護をナミビアに拡張するよう請求することはできません。ナミビアは議定書第 14 条(5)に基づく宣言をしている締約国の 1 つであり、貴方の国際商標がナミビアで議定書の効力が生ずる前に有効となっているためです。

### 商品及び役務のリストに関する形式上の誤りを防ぐ方法

商品及び役務のリストに関する形式上の誤りを防ぐ方法をいくつかご紹介します。国際事務局は Madrid Goods and Service Manager (www.wipo.int/mgs/) の利用を奨励していますが、場合によっては形式上の誤りがあり、出願審査を遅らせることになっています。そこで、円滑で迅速な出願審査を保証するため、このような誤りを防ぐ方法をご紹介します。

	推奨しない	推奨
MGS の使用	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 独自のリスト作成</li> <li>✓ 基礎の指定商品・役務を機械翻訳</li> <li>✓ 古い指定商品・役務の表示の使用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ MGS を利用した指定商品・役務のリストの作成</li> </ul>
複数形の使用 (例えば、bread 等のように不可算なもの以外は原則複数形を使用する。)	Class 25: Shirt; shoe; hat Class 12: Traction engine	Class 25: <u>Shirts</u> ; <u>shoes</u> ; <u>hats</u> Class 12: <u>Traction engines</u>
商品と役務との違いによる修飾語句を明確な使い分け	—	Goods: photographies Goods: photography apparatus, devices, tools, etc. Services: photography services
アクセントと文法の確認	Pate(pastries) <sup>o</sup> , rejected in cl. 30 Temporary accommodation	Pate(pastries) <sup>o</sup> , rejected in cl. 30 Temporary <u>accommodation</u>

<p>セミコロンの使用 (それぞれが別の商品・役務である場合はセミコロンを使用する。)</p>	<p>Shirt, shoes, hats.</p>	<p>Shirts; shoes; hats.</p>
<p>コンマの使用 (一連の商品・役務を示すときはコンマを使用する。)</p>	<p>“Retail services or wholesale services for clocks; watches; spectacles; eyeglasses; goggles”</p>	<p>“Retail services or wholesale services for clocks, watches, spectacles, eyeglasses, goggles”</p>
<p>曖昧な用語の使用は避ける</p>	<p>Class 11: Bathtubs <b>and like</b></p> <p>“All included in this class”</p> <p>Class 9: “Cables”</p> <p>Class 30: “Desserts”</p> <p>Class 35: Retailing of goods;</p> <p>Class 35: “Statistical information”;</p> <p>Class 39: Travel agency services</p> <p>Class 18; “Belts”</p>	<p>Class 11: Bathtubs; bathtubs enclosures; bathtubs jets.</p> <p>Specify the good/service.</p> <p>Class 9: “<b>Electronic</b> Cables”</p> <p>Class 30: <b>Chocolate</b> desserts; dessert mousses [confectionery].</p> <p>Class 35: Retail sales services of goods;</p> <p>Class 35: Compilation of statistical information;</p> <p>Class 39: Travel agency services, namely travel reservation and travel arrangement</p> <p>Class 43: travel agency services, namely hotel reservations</p> <p>Class 18: Saddle belts; leather shoulder belts; shoulder belts; shoulder belts [straps] of leather.</p>
<p>国際事務局において認められない表示</p>	<p>“franchising services”</p>	<p>Specify the franchising services, for example:</p> <p>“business advice relating to franchising” (class 35)</p>



		“financing services relating to franchising” (class 36)  “legal services relating to franchising” (class 45)
--	--	--

追加アドバイス：

丸括弧：

丸括弧()内の表現には、対象とする製品又は役務の別の表示を含めても問題ありません。この場合、アルファベット順の一覧表の該当箇所にも記載されます（いわゆる相互参照）。それ以外の場合、丸括弧に挟まれる表現が一般的な用語（例えば、装置、導電、機械）で始まる場合、製品又は役務はアルファベット順の一覧表に含めることはできません。丸括弧の前にある文言が当該製品又は役務の表示で最も重要な部分とみなされ、括弧内に「-」で置き換えられます。

角括弧：

アルファベット順の一覧表で角括弧[]に挟まれる表現は、ほとんどの場合、括弧に先立つ文言をより詳細に定義するものとみなされるため、当該文言は分類としては、曖昧又は不明瞭となります。角括弧には括弧に先立つ文言のアメリカ表現を含む場合があります、この場合には当該表現の後に「(Am.)」が続きます。

本件に関する追加情報は、  
ユーザーガイダンス (NicePub) 及び「WIPO Recommendations」  
(<http://www.wipo.int/classifications/nice/en/recommendations/index.html>) でご覧頂けます。

○有益な情報

## 国際商標協会 (INTA) 2013 年

国際商標協会 (INTA) 第 135 回年次総会が 2013 年 5 月 4 日から 8 日までダラスで開催されました。WIPO は第 6 回マドリッド制度ユーザー年次会議 (MSUM) を開催し、展示ホールの WIPO ブースでマドリッド制度のユーザーや見込ユーザーの質問に答えました。また、INTA が主催するイベントへの参加だけでなく、名義人、代理人、NGO 及び政府職員との個別会合も数多く行いました。

### マドリッド制度ユーザー会議 (MSUM)

MSUM はこれまでの記録を破る約 180 名の方にお集まり頂きました。WIPO 職員がマドリッド制度及びヘーグ制度並びに新しくなった Madrid Goods and Services Manager (MGS) に関する最新情報を提供致しました。その後、マドリッド協定議定書に参加したばかりの各国官庁

から3名の特別ゲストを迎え、各国を指定する際にユーザーが顧慮しなければならない点について述べて頂きました。ご参加頂いたのは、José Luís Londoño Fernández氏（コロンビア（ボゴタ）商工観光省商工監督所（SIC）、副長官）、Miguel Ángel Margáin González氏（メキシコ（メキシコシティ）メキシコ工業所有権庁（IMPI）長官）及びIngrid Bayliss氏（ニュージーランド（ウェリントン）経済開発省ニュージーランド特許庁（IPONZ）ナショナルマネージャー）です。欧州連合、日本特許庁、ロシア連邦及びアメリカ合衆国の各商標局からのパネリストに各国を指定する際にどのようにしたら拒絶を回避できるかについて述べて頂き、参加者から直接質問を受けて頂きました。

## 展示ホールの WIPO ブース

年次総会の全期間にわたって展示ホールの WIPO ブースでは、WIPO 代表団の各メンバーが国際登録の名義人やこれから名義人となる方及び代理人の方々からの質問に答えました。何千部もの出版物が無料で配布され、ブースにお越し頂いた方にはマドリッド制度及びヘグ制度のオンラインサービスやツール（特に Madrid System Goods & Services Manager (MGS)）の使い方などを個別に説明致しました。

## その他の活動

それ以外にも WIPO 代表団のメンバーは、テーブルトピックディスカッションの進行役やメインプログラム会合のパネリストを務め、マドリッド制度及び国際分類に関する INTA 小委員会会合に参加し、INTA の上級職員を含むさまざまな NGO の各代表と会い、参加 35 カ国からの政府職員 141 名との個別会合を行いました。

## メディア報道

マドリッド協定議定書やブランド及び意匠分野の活動は世界の IP メディアで数多く特集されており、例えば、INTA デイリーニュース、知的財産管理雑誌（Managing Intellectual Property Magazine）、世界商標レビュー、INTA TV などが挙げられます。これらの組織が発表するマドリッド協定議定書に関する記事、ビデオ及びブログは、それぞれのウェブサイトで見ることが可能です。

## 標章の国際登録に関するマドリッド制度についてのセミナー

WIPO 国際事務局は、第 48 回標章の国際登録に関するマドリッド制度についてのセミナーを 2013 年 6 月 3 日から 4 日にジュネーブで主催しました。

このセミナーは 1996 年から続くもので、ユーザーの希望に応え、マドリッド制度の可能性に関するガイダンスや日常の法律上・管理上の論点を取り扱い、最近の進展及び動向に関する必要不可欠な最新情報の提供を目的としています。

今回のセミナーには 41 名の方が参加しました。主に産業界の独立及び企業内商標代理人（パ  
ラリーガル及び弁理士）の方々に、商標の国際登録の出願提出及び／又は国際登録の管理をし  
ている方々でした。セミナーには、いくつかの国内知財庁の代表者にもご参加頂きました。

次回のセミナーはジュネーブの WIPO 本部で 2013 年 11 月 28 日と 29 日に開催される予定で  
す。本件に関する最新情報を御希望の方は、Madrid E-Newsletter  
(<http://www.wipo.int/madrid/en/subscribe.html>) をご購入ください。マドリッド制度に関  
する事項や今後行われる会議やセミナーについてのお知らせが自動的にメールで届きます。

## WIPO 出版：「標章を海外で保護する：マドリッド制度」－英語・中国語の最新 版

WIPO 出版の最新版「標章を海外で保護する：マドリッド制度 (Protecting your Marks  
Abroad: the Madrid System) (N° 1039) が 2013 年 6 月に発表されました。この小冊子は、  
特に、マドリッド制度及び商標法に関する意識が薄い SME や企業家団体に向けて作成された  
もので、現在、英語及び中国語版が入手可能ですが、アラビア語、中国語、フランス語、ロシ  
ア語、スペイン語でも利用可能となる予定です。

## マドリッド制度に関するユーザーの意見：2 本の新しいビデオインタビュー制作中

マダガスカル島で新しいビデオが 2 本撮影され、マドリッド制度を利用して商標ポートフォリ  
オを管理するマダガスカル企業の貴重な体験を紹介するための準備が進んでいます。このプロ  
ジェクトはマダガスカル工業所有権庁 (OMAPI) との緊密な協力の上で行われており、IP ユ  
ーザーの意見を世界に広く反映し、企業団体に対して適切な IP 促進資料を現地機関に提供す  
る WIPO の取組みの一環です。