

WIPOマドプロワーキンググループ出席報告

日本商標協会

会長 清水 徹男様

2008年12月16日

国際活動委員会

委員長 河合 千明

委員 広瀬 文彦

久門 保子、森 智香子*

2008年11月24日(月)から28日(金)に、ジュネーブのWIPOで、国際事務局主催のMadrid Protocolに関するWorking Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks(マドリッドシステムの法改正向けの作業部会)に当協会を代表して、国際活動委員会の広瀬文彦委員がオブザーバーとして出席した事を以下の通り報告する。

ジュネーブでの会議に先立って、特許庁の担当官との会合が11月6日(火)午後の特許庁会議室で開催され、日本特許庁の提案である基礎出願(登録)要件の撤廃案の趣旨が説明され、質疑が交わされました。その際に、提案の趣旨の前提となっている32:「国内で使用している商標を意味も音も全く異なるものに変更して出願しているケースが一番多かった。」というアンケート結果について疑問が提出された。ただし、本会議に出された日本提案MM/LD/WG/6/3の中にはこれを反映した変更はなかった。

会議への出席者のリストは、添付資料「MM/LD/WG/6/INF/1」参照。

マドリッド締約国として、44ヶ国の政府代表団(アルジェリア、アンチグアバーブダ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、中華人民共和国、キューバ、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、欧州共同体、フィンランド、フランス、ドイツ、ガーナ、ハンガリー、イラン(イスラム共和国)、イタリア、日本、ラトビア、リトアニア、モンテネグロ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、大韓民国、モルドバ共和国、ルーマニア、ロシア連邦、セルビア、シエラレオネ、シンガポール、スロベニア、スペイン、スーダン、スウェーデン、スイス、タジキスタン、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、トルコ、ウクライナ、英国、アメリカ合衆国)が出席。

締約国以外の参加国として、9ヶ国の政府代表団(アルゼンチン、ブラジル、カナダ、エクアドル、ジャマイカ、ヨルダン、メキシコ、カタール、タイ)がオブザーバーとして参加。

*久門 保子氏、森 智香子氏は、日本弁理士会代表として、参加された。

さらに、国際政府間組織の代表として、ベネルクス知的財産機構(BOIP: Benelux Organization For Intellectual Property)がオブザーバーとして参加。

非政府組織として、11の組織(国際産業財産研究センター(CEIPI: Center for International Industrial Property Studies)、欧州ブランド協会(AIM: Association des industries de marque)、欧州共同体商標協会(ECTA: European Communities Trade Mark Association)、ドイツ産業財産及び著作権法保護協会(GRUR: German Association for the Protection of industrial Property and Copyright Law)、国際産業財産教育及び研究推進協会(ATRIP:)、国際商工会議所(ICC: International Chamber of Commerce)、国際工業所有権代理人連盟(FICPI: Federation of Industrial Property Attorneys)、国際商標協会(INTA: International Trademark Association)、日本弁理士協会(JPAA: Japan Patent Attorney Association)、MARQUES(欧州商標権者協会)および日本商標協会(JTA: Japan Trademark Association)がオブザーバーとして参加。

日本政府代表として、特許庁から、審査業務部商標課(商標審査企画官)の早川文宏氏、国際出願課国際出願企画室(課長補佐)山崎亨氏の2名と、現地日本代表部の奥富さん(他1名)が参加。政府以外の日本からの参加者として、日本弁理士会から久門保子先生と森智香子先生が出席された。

議事の概略は、議長サマリーである添付資料「MM/LD/WG/6/6」の記載通りである。なお、参照のために関連資料 MM/LD/WG/6/1~MM/LD/WG/6/6を添付する。

実質的な議事は、11月24日(月)と、25日(火)の2日で終了し、議長サマリーが27日(木)に提示され訂正の上、28日(金)に公表された。

議長が公表した議事の概略は以下の通りである。

議題1 開会

WIPO事務局長のFrancis Gurry氏による開会の挨拶の後、WIPO事務局次長Ernesto Rubio氏により今回の議題が紹介された。

議題2 議長選出

作業部会の議長に、ポルトガルのAntonio Campinosが全会一致で再選された。また、副議長には、シンガポールのChan Ken Yu Louis氏及びロシアのVladimir Oplachko氏が、さらに事務秘書にGrégoire Bisson氏がそれぞれ選出された。

議題3 議題の採択

作業部会は、修正を加えることなく、作業文書 MM/LD/WG/6/1 Prov.2を採用した。

議題4 日本による提案とノルウェーによる修正案

作業部会は、MM/LD/WG6/2及びMM/LD/WG/6/3の資料に記載されているノルウェー代表の修正済み提案及び、日本代表の今後のマドリッドシステムの法的進展に関する提案に言及し、それら代表へ、その提案に関する感謝の意が表明された。

議論は上記2つの資料(MM/LD/WG6/2 及び MM/LD/WG/6/3)、及び事務

局によって作成され、“ノルウェー提案に関する考察”というタイトルがつけられたMM/LD/WG/6/5の資料に基づいて行われた。

上記議論の結論として、作業部会は、2009年後半の作業部会の議論のために2件の資料を準備するよう事務局に依頼をした。資料内容は次の通りである：

文書1－ 基礎出願(登録)を要求しないとした場合、第三者と国際登録権利者双方の利害に関して公正なバランスを保証するためには、国際登録の“セントラルアタック”のメカニズムをどの様に構想できるかについて調査する。

資料の内容として、セントラルアタックシステムに関する統計データについても可能な限り盛り込むこととする。

文書2－ 以下の点について調査・判断を加えた内容とする：

基礎出願(登録)がないとした場合、国際出願を行なうにあたり、どこの機関によるどの様な作業が必要とされるのか。

そのために、事務局が2009年前半にマドリッドシステム締約国のオフィスにアンケートを実施する。これらのアンケートを通して、各国官庁が本国官庁として国際出願に対して現在提供・実行しているサービス、作業の範囲やレベルに関する情報収集を行なう。

これらの情報には、国際登録の手順と個々の国(指定国等)としての登録手順双方を含み、国際出願による利益についても含める。

また、アンケートでは次の2点についても調査すべきである。

- 1) ユーザーが現在、個々の国々のオフィスから受けているのと同様のサポートとサービスのレベルを受け続けることを保証するためには何が必要か。
- 2) 基礎出願(登録)を不要とした状況で、各国官庁は現在提供しているサポートやサービスを提供し続けるための用意が整っているか否か。

アンケートは、マドリッド協定によって要求されている作業とサービス、マドリッド協定では要求されていない作業・サービスを分けて判断するものとする。

さらに、議論の流れを明確にするために、資料内容は、国際事務局によって現在行われている作業の運営状況に関する統計データを可能な限り含むこととする。

日本の提案に基づき、基礎登録商標の不使用を根拠として国際登録が取消されるという危険性に関する疑問点について、作業部会では有益な意見交換がなされた。

各国代表の中には、基礎登録商標の使用の要件について柔軟に定義しながら、この様な問題を解決した経験をその国のレベルからコメントをした者もいた。

他の代表においては、もし基礎商標登録から5年以内のみの使用が必要とされることとなれば、国際登録の危険性はなくなるだろう、と指摘した。

『(追記)アメリカ代表からは、これらの日本の提案の議論の流れとは離れ、今後、マドリッド出願に対する言語の柔軟な取り扱いが望まれるのでは、との言及があり、

日本弁理士会からは、それに同意する意見¹が出された。

オブザーバーであるユーザーサイドの意見が求められ、日本商標協会から、日本の現状(日本では年間の商標登録出願の数パーセントしかマドリッド出願がされていない実情)について言及するとともに、アジア諸国の加盟国が少ない現状の改善を図るためには柔軟性ある対応を認める改革が求められる、と発言があった。(追記終わり)』

上記の意見等を受けて、作業部会は、将来の取り組みにおいて、言語多様性の問題に関して引き続き留意していくことに同意した。

議題5 モデルフォーム

議論は資料 MM/LD/WG6/4 に基づいてなされた。

作業部会では、各締約国の官庁の使用に供される様式見本の改良版について承認が成された。なお、様式見本8については若干手直しが加えられ、それについては別紙に加えられる。

本件改良されたモデルフォームに関しては添付資料の通りである。

議題6 その他の議題

国際事務局は、マドリッドシステムの国際登録過程における最近のITの進化に対応すべく日々、update をしている。

議長により、2009年の作業部会は2回開催される予定で、一回目は6月の2～5日で、二回目は11月の末か12月の始めになるだろうということが確認された。

作業部会は、2009年前半(6月)の会議ではマドリッドシステムでの新しい言語の導入について集中審議し、さらにはマドリッド協定会議でもそれが薦められることになる。

また、作業部会は、2009年後半(第8回目)の会議では、マドリッドプロトコルの将来的な進展について、秘書の要請により事務局が作成するであろう上記(議題4)の2つの文書1, 2をもとに引き続き議論をすることで合意した。

この議長からの提案に続き、締約国や参加団体の代表から将来の作業に関するその他の可能な以下の提案がなされた。

- ・商標の顕著性の獲得に関する締約国間での情報交換の可能性に関する問題
- ・各国における拒絶理由を発した日に関する官庁への連絡
- ・マドリッドプロトコル9条の6(2)の検討とマドリッド協定の将来的展望、代替について

(*後者について議長はユーザーの代表を招き意見を明らかにする。)

議題7 議長によるサマリー

作業部会は、議長による本サマリーをこのまま承認することで合意した。

議題8 閉会

議長は2008年11月26日にセッションを閉会した。

¹(再現)"It is very important to choose the right trademark for each market, taking into account language and cultural differences."

次回のマドリード会議については、2009年6月の第1週(2日～5日)になる見込みであるが、言語の問題も重要な問題となると思われる。

発言内容の概略

¹(再現) "It is very important to choose the right trademark for each market, taking into account language and cultural differences."

²(再現) "In these seven years, total number of Madrid Protocol applications filed through the Japan Patent Office amounted 4,500, as reported in the Japanese proposal paper in MM/LD/WG/6/3. In the recent two/three years, around one thousand were filed in each year, out of over one hundred thousand applications were filed in Japan in one year. This means only one percent is using Madrid Protocol in Japan. So small number is using Madrid Protocol system and thus amendment adapting more flexibility is preferable so as to facilitate the use of the system and to increase the number of application using Madrid system. Moreover, as for the Asian countries, not so many countries or regions are the member of this Union and this is another reason for keeping so small percentages or numbers are using the system and thus it is appreciated that some change for accepting flexibility will make more Asian countries be a member of this union, and thus hoping that the system can be used more frequently and effectively."

会議全体は日本提案である基礎登録（出願）要件の撤廃の可能性を世界の各国が具体的に検討していたので感動的であり、議長の采配により今後の議論のために積極的に各国に働きかけをしたり、質問状の提案をしたり、実りある会議であった。

日本代表部の奥富さんから、最初の招待に応じて頂けて感謝しますと挨拶された。日本のユーザーの統一した見解を公表するような立場にはなかったが、マドプロ使用があまり活性化していない（ここ数年、毎年1000件程度）状況とアジア諸国の加盟国の少なさが利用状況の低迷の原因の一つでもあることを指摘したに留まった。発言したことで、今後もこのような協力関係を継続したいと特許庁側から挨拶された。

以 上

添付資料

MM/LD/WG/6/INF/1, MM/LD/WG/6/1 Prov.2, MM/LD/WG/6/2, MM/LD/WG/6/3, MM/LD/WG/6/4, MM/LD/WG/6/5, MM/LD/WG/6/6, MM/LD/WG/6/3(日本語訳)

²(再現) "It is very important to choose the right trademark for each market, taking into account language and cultural differences."

発言内容のコメントと発言までの経緯

基礎登録（出願）要件の撤廃について、議長からの提案で、（文書1）セントラルアタックを廃止して問題ないのか、他の同様な制度は模索できないのか、を一つのテーマとして取り上げ、文書1で取りまとめることとなった。

（1）に関し、日本では相対的拒絶理由もあるので、セントラルアタックを恐れていることがマドプロの使用率が低い原因の1つであるというユーザーサイドの意見の発言があれば有難いという意見があったが、そのような見方も出来なくはなかったが発言はしなかった。

また、基礎登録（出願）要件の撤廃により、（文書2）各国官庁の仕事はどのような変化を生じるか、国際事務局の負担は変化するか等の具体的な問題点の洗い出しと各国の実情を聴取するためのクウェスチョネアを事務局が準備して問題点の見直し（顕在化）を検討しようという提案がされて、試案に対する積極的な行動指針と具体的な作業の第一歩が提示された。

最後に、基礎登録（出願）要件の撤廃を提案する前提となっている基礎登録の不使用について討議が促された。日本提案の前提がマドプロを経由して出願された外国出願商標は日本国内では不使用であることが多かったという前提（MM/LD/WG/6/3. 32 項）を取り上げたものである。この点については、事前の打ち合わせでもアンケート結果に対して疑問が提起されていた点でもあり、議論の方向の舵取りが難しいと心配していたが、案の定、ドイツの代表から、わが国（ドイツ）では輸出は使用に該当すると言う発言があり、その他の国からも同様の発言があって日本独特の問題ではないかというような、変な方向に議論が進んでしまった。議論の整理のため、議長提案でコーヒーマイクとなった。

再開の冒頭で、日本政府から、日本でも輸出は使用に該当するが、海外で生産する商品に使用する商標の保護が必要で、国内で使用する商標とは異なる商標の保護について問題としていると釈明があった。

その後も活発な議論があったが、ユーザーサイドの意見はないかと議長に促され、マドプロの基礎登録（出願）要件の撤廃または緩和を求める動きを促進して欲しいのはユーザーサイドからのリクエストでもあるので、添付のような内容の発言に至った次第であります。

整理したいポイント

- (a) 同一商標を日本国内では漢字（若しくは片仮名）商標として使用し、海外ではローマ字を使用している場合、と、
 - (b) ローマ字表記すら全く異なる海外専用のブランドを別に選定している特殊な場合、
- とが混在しているのではないかと考えられる。

(a) は多言語の取扱いの問題で、現在、直面しているマドプロ用基礎登録（出願）の再出願の問題であり、国内でローマ字商標も使用しているため不使用の問題は派生しない。これに対して (b) の海外戦略の場合は、マドプロの問題点とは考えられない。特に海外で生産した商品に海外専用のブランドを付して使用している場合は、日本の基礎登録は不使用でセントラルアタックとなり、これを回避する方法はないし、(a) とは切り離すべきで、検討の必要があるかどうかは疑問である。

今後の進め方として (a) の多言語の問題であることを明確にする必要性を強く感じた。コカコーラの事例は (a) の典型的な事例であるが、日本で中国語や韓国語をマドプロ用に国内基礎登録して基礎登録が不使用審判の対象となるような事は考えられない。

1. 客体の同一性（要求）の緩和：

- (1 - i) 各国言語（ex 漢字・片仮名）からローマ字商標を国際登録として許容する制度の検討
- (1 - ii) 各国言語（ex 漢字・片仮名）からローマ字併記商標を国際登録として許容する制度の検討
- (1 - iii) マドプロ用の基礎登録ローマ字商標の国内での不使用に基づくアタックを回避する制度の検討

2. 併記登録の取扱：

- (2 - i) 各国言語（漢字・片仮名）とローマ字の併記商標を基礎登録（出願）とする国際登録（併記国際登録）の場合、海外指定国での不使用の問題の回避
- (2 - ii) 各国言語（漢字・片仮名）とローマ字の併記商標からローマ字単独の国際登録を容認する法制の検討
- (2 - iii) 併記国際登録から指定国へのローマ字単独出願を許容する法制の検討
- (2 - iv) 併記国際登録から指定国への各国言語とローマ字の併記出願を許容する法制の検討

