

WIPO 第 1 2 回商標・工業デザイン及び地理的表示の法律に関する
常設委員会（SCT）の報告

日本商標協会
会長 伊庭 保 様

2004年7月21日

国際活動委員会
委員 矢部 耕三

WIPO 国際事務局主催の第 1 2 回 SCT が、2004 年 4 月 28 日から 5 月 2 日まで、スイス、ジュネーブ WIPO 本会議場にて開催され、国際活動委員会より委員矢部がオブザーバーとして出席いたしました。会議の内容に関して、以下のようにご報告申し上げます。

1. 出席国

WIPO 加盟国特許庁からメンバーとして 73 カ国の政府代表団及び EU 代表、国際機関として WTO、ベネルクス商標庁、アフリカ・ユニオンが参加し、また、オブザーバーとしては、ツバル共和国、非政府国際機関である AIPLA、ECTA、AIPPI、INTA、日本弁理士会、FICPI、ICC 等 14 団体が参加した。日本政府代表として、特許庁より総務部国際課・森山課長他 2 名とジュネーブ常駐代表部・高原一等書記官の参加があった。

2. 概要

(1) 議長団選出

会議冒頭において、WIPO 事務局ルビオ氏による開会挨拶に続き、議長団選出手続が行われ、議長にはドイツ政府代表シュロック氏[ドイツ連邦司法省]、副議長にベラルーシ代表ジンケヴィッチ氏[国立知的財産センター]、韓国代表ジョン氏[韓国知的財産

庁]がそれぞれ選任された。

(2) 議題について

主たる議題は、T L Tの改正であり、改正案をまとめて外交会議にかける迄の具体的な日程についてまで話し合われた。

その他に、実体的ハーモナイゼーションに関する各国に対する質問状の集計や、意匠と立体商標の関係を中心とする国際的な意匠の保護についても議題には上ったものの、具体的な議論をする時間的余裕がなく、進展はなかった。

(3) S C T 1 1 回の議事録について

S C T 1 1 / 8 書面について、日本代表による227段落、237段落に関する字句表記の修正が入った後、全会一致で承認した。

(4) T L T について (SCT/12/2~12/4)

今回のセッションでは

- ・ 4条 (Representative, Address for service:代理および送達のためのあて先)
- ・ 8条(Communications: 提出物の送付形式及び手段)
- ・ 13条の2
- ・ 新14条
- ・ ライセンス関係条項 (新17条から21条)

およびこれらに関連する規則の改正案について議論した。以下(5)以降は、各議論の抜粋である。

(5) 4条 (Representative, Address for service:代理および送達のためのあて先)

結論：

反対意見なく、各国とも改正案に合意。

事務局からの基本説明：

事務局より4条に関する経緯の説明があった。それによれば、1994年当初、P L Tにならって設定されたが、商標独自の特性からP L Tとは異なる規定にすべきとの指摘がなされただけでなく、94年T L Tでは、4条と8条が一部重複している点が見られたため、今回、この重複を調整しつつ改正案をSCT12/2の文書のとおり、提案す

るということであった。

各代表団からの意見等：

オーストラリア：4条の趣旨が①出願人にとっての交信の宛先としての意味か、②一般の裁判も含めた手続を有効にするための宛先の意味か不明確ではないかとの指摘があり、SCT 12/4 注4.02がそのような不明確さを助長し、規則4条（1）も趣旨が出願だけでなく他の手続においても出願人に対してどのようなネガティブな効果を及ぼすのかわかりにくいとの意見が出た。

CEIPI(国際工業所有権研究センター)：規則4 (1) の「address for legal service」について、定義をすべきではないか。

議長：そもそも4条はオーストラリア代表のというような上記②のような場合は考えていないはずである。

事務局：議長の見解に同意。出願人がrepresentativeを置く場合と置かない場合それぞれについて通知の宛先となる者を規則4（1）及び（2）では書き分けている。

米国代表：「我々はrepresentativeを要求していない。そもそもこの規定はなくてもよいのではないか。

INTA：「representativeの表示は、5条（出願日）を決めるための要件にもなっておらず、この点を考慮すれば、現案の通りで差し支えないと考える。

* SCT12/4 注4.02によれば4条(1) (a) 「Any Contracting Party may require that a representative appointed for the purpose of any procedure before the Office.」は、締約国が4条に掲げる要件よりもより制限の少ない要件とすることを禁止するものではない（要件を加重することは禁止だが）と解釈される。よって、米国他において現行法が上記TLT改正案よりも緩和された要件を示しても、4条の趣旨にそぐわないわけではない。

参照条文（SCT 12/2による）：

Article 4
Representation; Address for Service

(1)[Representatives Admitted to Practice]

(a) Any Contracting Party may require that a representative appointed for the purposes of any procedure before the Office

(i) have the right, under the applicable law, to practice before the Office in respect of applications and registrations;

(ii) provide, as his address, an address on a territory prescribed by the Contracting Party.

(b) An act, with respect to any procedure before the Office, by or in relation to a representative who complies with the requirements applied by the Contracting Party under subparagraph (a), shall have the effect of an act by or in relation to the applicant, holder or other interested person who appointed that representative.

(2) [Mandatory Representation; Address for Service]

(a) Any Contracting Party may require that, for the purposes of any procedure before the Office, an applicant, holder or other interested person who has neither a domicile nor a real and effective industrial or commercial establishment on its territory be represented by a representative.

(b) Any Contracting Party may, to the extent that it does not require representation in accordance with subparagraph (a), require that, for the purposes of any procedure before the Office, any person who has neither a domicile nor a real and effective industrial or commercial establishment on its territory have an address for service on that territory.

(3) [Power of Attorney]

(a) Whenever a Contracting Party allows or requires an applicant, a holder or any other interested person to be represented by a representative before the Office, it may require that the representative be appointed in a separate communication (hereinafter referred to as "power of attorney") indicating the name of, and signed by, the applicant, the holder or the other person, as the case may be.

(b) The power of attorney may relate to one or more applications and/or registrations identified in the power of attorney or, subject to any exception indicated by the appointing person, to all existing and future applications and/or registrations of that person.

(c) The power of attorney may limit the powers of the representative to certain acts. Any Contracting Party may require that any power of attorney under which the representative has the right to withdraw an application or to surrender a registration contain an express indication to that effect.

(d) Where a communication is submitted to the Office by a person who refers to himself in the communication as a representative but where the Office is, at the time of the receipt of the communication, not in possession of the required power of attorney, the Contracting Party may require that the power of attorney be submitted to the Office within the time limit fixed by the Contracting Party, subject to the minimum time limit prescribed in the Regulations. Any Contracting Party may provide that, where the power of attorney has not been submitted to the Office within the time limit fixed by the Contracting Party, the communication by the said person shall have no effect.

(4) [Reference to Power of Attorney] Any Contracting Party may require that any communication made to the Office by a representative for the purposes of a procedure before the Office contain a reference to the power of attorney on the basis of which the representative acts.

(5) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (3) and (4) and in Article 8 be complied with in respect of the matters dealt with in those paragraphs.

(6) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in any communication referred to in paragraphs (2) to (4).

(6) 8条(Communications: 提出物の送付形式及び手段)

結論：

SCT12/2の改正案に記載された8条に関し、各国による合意が得られた。ただし、改正案中の8条(3)については修正、(7)については、再考するとともに、別の条文に移すべきとの結論に至った。

*8条(3)を修正する理由：

法文上に「Model International Form, if any provided for in the Regulations」とある部分につき、regulation, formと共に再考すべきではないかとの意見が各国代表から出されたため。

**8条(7)を再考する理由：

旧14条から移したことによって余計に規定が分かりにくくなった。後述する「各国からの意見」にもあるように、①Due processに関する規定なのか、実体審査による拒絶をも含むのか不明であるし、規則ともマッチしないのではないか、②本規定は国内商標法のみなのか、国際商標をも含む規定なのか不明であるし、例外を設けることができるのか不明確、などの指摘が出されたことによる。

事務局からの基本説明：

8条の規定に関しては、第11回SCTにおいて、長時間が費やされた部分である。8条(1)から(4)については、第11回SCTでの議論から変わるものではない。前回の議論を元に今回の修正案を提案した。「Communication」はTLTで規定されるすべての提出物のやりとりをさす。

*「Communication」の語に関し、1条(iv)に定義を設けた。

「“communication” means any application, or any request, declaration, correspondence or other information relating to an application or a registration, which is filed with the Office;」

** 8条(2)[Language of communications]について

この規定はマドリッドプロトコルをも考慮している。「all the forms」

*** 8条(4)「Signature of communication」について

8(4)(b)(ii)「no contracting party may requires that attestation, notarization, authentication, legalization or other certification of any signature except in the case of a signature in electronic form, as prescribed in the regulation」

としたのは、いわゆる「Key & Lock」システムである。

**** 8条(6)による「Prohibition of Other Requirements」は「Communication」に関する横断的な規定として、加重な要件設定を加盟各国に禁止する趣旨である。

**** 8条(7)[Opportunity to Make Observations in case of Intended Refusal]を設けた。

これは、現行法14条にあたる。8条のその他の条項に違反する場合であっても意見を述べる機会を与えずに却下してはならない旨を設けるために現行1994年TLT14

条から8条(7)に移した。

各国からの意見等

* 8条(3)「Presentation of a communication」(モデル国際書式)について

INTA: 現行法の下、この国際書式を採用している国は2カ国くらいしかない。しかし、各国とも統一フォームを使う方がユーザーフレンドリーではないか。

AIPPI: 各国担当官庁の自由裁量ではないということであればよい。モデル国際書式とレイアウトが違っていても要件が共通・統一されていればよいはず。

中国: 「どんな項目を要求するのか」について統一が取れればよい。フォーム自体の統一は関係ない。

事務局: モデル国際書式は「exhaustive」な要件を列挙するものであり、各国書式のレイアウトが違うことは許容しうる。

** 8条(4)(b)(ii)の「electronic form」は、「means of transmittal」(8条(4)で使用)とすべきか?

AIPLA: 用語統一がなされていないのでは。規則6条(4)(a)及び(b)との整合性は?。

事務局: 確認の上、不統一があれば是正する。但し、8条(4)では「Signature of Communication」を扱っているのであって、これが「electronic」であることと、そのような署名のなされた「Communication」がどのような形で「transmitted」されることは別問題と考えている。その部分については8条(5)で対応する。

AIPPI: 8条(5)に対応する規則6条(4)と(5)において、「Graphic Representation of Signature」のある場合とない場合で区別している趣旨は明確だから、問題はない。

*** 8条(7)に関する各種意見等

Due processに関する規定なのか、実体審査による拒絶をも含むのか不明、規則ともマッチしないのではないか

オーストラリア：標題は「Opportunity to Make Observations in Case of Intended Refusal」となっているが、この規定の趣旨は何か、実体審査による拒絶も含むのか。

バルバドス：単なるDue processということなのか、実体審査による拒絶も含むのか不明である。

ドイツ、オーストリア：現行1994年TLT14条とまったく同様なのか不明確。関連する規則7条(2)(a)と(b)をみると、(a)は実体的な不備なので出願人へ「notice」するようにみえるが、(b)は「language」のような手続的問題だから「notice」がいらぬようにもみえる。

アルジェリア、AIPPI、CEIPI、FICPI：8条(7)は、旧14条と変わらないと理解すべき。

本規定は国内商標法のみなのか、国際商標をも含む規定なのか不明

EU:1条(viii)「any procedure in proceedings before the Office」ということであれば、各国商標登録出願手続だけでなく、マドリッドプロトコルなどの国際商標出願手続もこの8条(7)では前提としているのか。それは現実的ではないのではないか。国際商標は例外とすべきではないか。

CEIPI、AIPPI：TLTは元々国際商標を視野に入れて作られたものではない。したがって国際商標は対象外ではないか。

事務局：TLTは国際商標をも含んでいると考える。マドリッドプロトコルでの出願も各国商標登録手続を「bundle」したものと考えることができる。

オーストラリア：事務局見解に賛同。

参照条文（SCT12/2による）：

Article 8 Communications

(1) [Means of Transmittal of Communications] Any Contracting Party may choose the means of transmittal of communications.

(2) [Language of Communications]

(a) Any Contracting Party may require that any communication be in a language admitted by the Office. Where the Office admits more than one language, the applicant, holder or other interested person may be required to comply with any other language requirement applicable with respect to the Office, provided that no indication or element of the communication may be required to be in more than one language.

(b) No Contracting Party may require the attestation, notarization, authentication, legalization or any other certification on any translation of a communication other than as provided under this Treaty.

(c) Where an Office does not require a communication to be in a language admitted by the Office, it may require that a translation of that communication by an official translator or a representative, into a language admitted by the Office, be supplied within a reasonable time limit.

(3) [Presentation of a Communication] Subject to paragraph (2), any Contracting Party shall accept the presentation of a communication, the content of which corresponds to the relevant Model International Form, if any, provided for in the Regulations.

(4) [Signature of Communications]

(a) Where a Contracting Party requires a communication to be signed, that Contracting Party shall accept any signature that complies with the requirements prescribed in the Regulations.

(b) No Contracting Party may require the attestation, notarization, authentication, legalization or other certification of any signature except

(i) where the law of the Contracting Party so provides, if the signature concerns the surrender of a registration, or

(ii) in the case of a signature in electronic form, as prescribed in the Regulations.

(c) Notwithstanding subparagraph (b), a Contracting Party may require that evidence be filed with the Office where the Office may reasonably doubt the authenticity of any signature.

(5) [Original of a Communication Filed in Electronic Form or by Electronic Means of Transmittal] Where a Contracting Party permits the filing of communications in electronic form or by electronic means of transmittal, it may require that the original of any such communication, accompanied by a letter identifying that earlier transmission, be filed on paper with the Office within the time limit prescribed in the Regulations.

(6) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that, in respect of paragraphs (1) to (5), requirements other than those referred to in this Article be complied with.

(7) [Opportunity to Make Observations in Case of Intended Refusal] Subject to the Regulations, a communication may not be refused totally or in part by an Office without giving the applicant, holder or other interested person, as the case may be, an opportunity to make observations on the intended refusal within a reasonable time limit.

(7) 8条に関連する規則6条および規則7条について

結論：

- 規則6条については、概ね事務局の改正案に各国が合意。ただし、規則6条(4)、

規則6条(5)について再考することとなった。紙ベースでの署名と電子ベースでの署名に関する偽造リスクについて区別する必要性の有無、区別するとしても善後策の考え方などについて議論が割れたためである。「Signature」に関する規定廃止論（CEIPI）や、規則6条(4)(b)と規則6条(5)を合体させる案（オーストラリア、フランス、スイス）などもあった。

規則7条(1)[TIME LIMIT]は各国合意（スウェーデン：1ヶ月という期間は短い。事務局：「At least one month」なので問題ないを考える）。

規則7条(2)は再考。SCT12/4 注7.01に記載されている意図が規定上に反映されているとは言いがたいとの指摘があったため（ドイツ、スイスの指摘）。

規則7条(3)も再考。規則7条(3)(a)の(i)及び(iii)については、既に第11回SCTの議論で削除された部分ではなかったか（日本の指摘）とのコメントがあり、再度事務局にて確認、検討することになったため。

参照条文（SCT12/3による）：

Rule 6 Details Concerning the Signature Under Article 8(4)

(1) [Indications Accompanying Signature] Any Contracting Party May require that the signature of the natural person who signs be accompanied by

(i) an indication in letters of the family or principal name and the given or secondary name or names of that person or, at the option of that person, of the name or names customarily used by the said person;

(ii) an indication of the capacity in which that person signed, where such capacity is not obvious from reading the communication.

(2) [Date of Signing] Any Contracting Party may require that a signature be accompanied by an indication of the date on which the signing was effected. Where that indication is required but is not supplied, the date on which the signing is deemed to have been effected shall be the date on which the communication bearing the signature was received by the Office or, if the Contracting Party so allows, a date earlier than the latter date.

(3) [Signature of Communications on Paper] Where a communication to the Office of a Contracting Party is on paper and a signature is required, that Contracting Party

(i) shall subject to item (iii), accept a handwritten signature;

(ii) may permit, instead of a handwritten signature, the use of other forms of signature, such as a printed or stamped signature, or the use of a seal or of a bar-coded label;

(iii) may, where the natural person who signs the communication is a national of the Contracting Party and such person's address is on its territory, or where the legal entity on behalf of which the communication is signed is organized under its law and has either a domicile or a real and effective industrial or commercial establishment on its territory, require that a seal be used instead of a handwritten signature.

(4) [Signature of Communications Filed in Electronic Form or by Electronic Means of Transmittal Resulting in Graphic Representation of Signature]

(a) Where a Contracting Party allows the transmittal of communications by telefacsimile, it shall consider such a communication signed if, on the printout produced by the telefacsimile, the reproduction of a signature accepted by that Contracting Party under paragraph (3) appears.

(b) Where a Contracting Party allows the transmittal of communications in electronic form or by electronic means of transmittal other than by telefacsimile, it may consider such a communication signed if a graphic representation of a signature accepted by that Contracting Party under paragraph (3) appears on that communication as received by the Office of that Contracting Party.

(5) [Signature of Communications Filed in Electronic Form Not Resulting in Graphic Representation of Signature] Where a Contracting Party allows the transmittal of communications in electronic form and a graphic representation of a signature accepted by that Contracting Party under paragraph (3) does not appear on such a communication as received by the Office of that Contracting Party, the Contracting Party may require that the communication be signed using a signature in electronic form as prescribed by that Contracting Party and may require that such a signature be confirmed by a process for certifying signatures in electronic form specified by that Contracting Party.

Rule 7 Details Concerning Communications

(1) [Time Limit] The time limit referred to in Article 8(5) shall be at least one month from the date on which the Office received the communication in electronic form or by electronic means of transmittal.

(2) [Notification]

(a) Where one or more of the requirements under Articles 3, 8(4) and (5), 10 to 14, 17 and 18 are not complied with in respect of a communication, the Office shall notify the applicant, holder or other interested person, giving the opportunity to comply with any such requirement and to make observations within a reasonable time limit.

(b) Where a communication does not comply with Article 8(2), the Office shall not be obliged to notify the applicant, holder or other interested person.

(3) [Sanctions for Non-Compliance with Requirements]

(a) No Contracting Party may provide for the refusal of a communication on grounds of failure to comply with any requirement to file

(i) a registration number,

(ii) the number or other indication, if any, under which the applicant, holder or other interested person is registered with the Office,

(iii) the number or other indication, if any, under which the representative is registered with the Office.

(b) Where a notification has not been made because indications allowing the applicant, holder or other interested person to be contacted by the Office have not been filed, a reasonable time limit shall be granted before the Contracting Party applies such sanctions as provided for in its law.

(8) 14条 (Measures in Case of Failure to comply with time limit : 官庁が設定する期限に関する救済)

結論 :

14条(1)[Measures]について再考。特にタイムリミットの長さについては、案文中に

ブラケットを残しつつ、「not more than 3 months」前後で、できるだけ短い期間で調整する。その他の項目については改正案に各国とも同意。

事務局からの基本説明：

14条は、第10回SCTまで13条、13条の2として記載されていた条文である。第10回SCTにおいて両条文を合体させるとの合意があったことに基づき、第11回SCTにて改正案を提案。さらに第11回SCT11にてタイムリミットに関する案が出されたことを受け、以下の修正案を提示した。

14条(1) [*Measures*] A Contracting Party shall provide for at least one of the following procedures, in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, for the case where an applicant, holder or other interested person fails [,or is about to fail,] to comply with a time limit for an action in a procedure before the Office in respect of an application or a registration, and that time limit is [less than][not more than][six months][three months]:

各国の意見等：

タイムリミットの具体的な期間につき、各国から意見が相次いだ。

ニュージーランド：「Less than 1 month」とすべき。

EU、スイス：「Less than 3 months」には反対。短くてよい。

デンマーク、韓国：「Not more than 3 months」くらいでよい。

AIPPI、スウェーデン、アイルランド、ポルトガル：期限問題について訂正の機会が持てること自体は否定しないが、ユーザーフレンドリーを目指すべき規定であるから、最低限の期間で足りるとすべきである。「No less than 3 months」であろうが、「No more than 3 months」であろうが、短くすることであればよい。

FICPI、ECTA（ヨーロッパ共同体商標協会）：PLTの10条（a）を見習うべきである。ユーザーフレンドリーを考慮しAIPPIを指示。

英国：ユーザーにとって「efficient」な期間であればよい。

イタリア：「six months」でもよいのではないか。

ロシア、日本：「less than 3 months」がよい。出願人ばかりでなく、第三者の利益も考えれば、この程度でよい。

ドイツ、INTA：「Not more than 6 months」ではどうか。米国のような6ヶ月の期間救済以上では長すぎる。

*上記議論を踏まえ、は「not more than 3 months」を主軸として改正案を再考することになった。

参照条文（SCT1 2/2による）：

Article 14 Measures in Case of Failure to comply with Time Limits

(1) [Measures] A Contracting Party shall provide for at least one of the following procedures, in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, for the case where an applicant, holder or other interested person fails [, or is about to fail,] to comply with a time limit for an action in a procedure before the Office in respect of an application or a registration, and that time limit is [less than][not more than][six months][three months]:

(i) an extension of the time limit for a reasonable period of time,

(ii) continued processing with respect to the application or registration, or

(iii) reinstatement of the rights of the applicant or holder with respect to the application or registration, subject to a finding by the Office that the failure occurred in spite of due care required by the circumstances or, at the option of the Contracting Party, that the failure was unintentional.

(2) [Exceptions] No Contracting Party shall be required to provide for any of the procedures referred to in paragraph (1) with respect to exceptions prescribed in the Regulations.

(3) [Fees] Any Contracting Party may require that a fee be paid in respect of any procedure referred to in paragraph (1).

(4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in this Article and in Article 8 be complied with in respect of any of the procedures referred to in paragraph (1).

(9) 規則10条について

結論：

規則10条は14条(1)が未確定状態であるため、14条（1）の再考とともに検討し直しが

必要とされた。また、規則10条（1）から（3）各項における「request」について、「written」でなければならないかどうかについて質問が出たが（メキシコ、オーストラリア、オーストリア）、事務局・議長においてはそのような限定はしていない旨理解しているとの回答があった。

参照条文（SCT 12/3による）：

Rule 10

Requirements Relating to Measures in Case of Failure to Comply with Time limits

(1) [Request for an Extension of a Time Limit] Where a Contracting Party provides for an extension of a time limit, it may require that the request for extension

- (i) be filed with the Office prior to the expiration of that time limit,
- (ii) be signed by the applicant or holder or the representative of the applicant or holder,
- (iii) contain an identification of the time limit in question.

(2) [Request for Continued Processing] Where a Contracting Party provides for continued processing, it may require that, the request for continued processing

- (i) be signed by the applicant or holder or the representative of the applicant or holder,
- (ii) contain an identification of the time limit in question,

and that the omitted act be completed.

(3) [Request for Reinstatement of Rights] (a) Where a Contracting Party provides for the reinstatement of the rights of the applicant or holder, it may require that the request for reinstatement of rights

- (i) be signed by the applicant or holder or the representative of the applicant or holder,
- (ii) contain an identification of the time limit in question,
- (iii) set out the facts and evidence in support of the reasons for the failure to comply with the time limit,

and that the omitted act be completed.

(b) A request for reinstatement of rights shall be filed with the Office within a reasonable time limit, the duration of which shall be determined by the Contracting Party from the date of the removal of the cause of failure to comply with the time limit in question, or not less than [] months from the date of expiration of the time limit in question, whichever is the earlier.

(4) [Exceptions Under Article 14(2)] The exceptions referred to in Article 14(2) are the cases of failure to comply with a time limit

- (i) for which relief has already been granted under Article 14(1)(i) or (ii);
- (ii) for making a request for relief under Article 14(1)(i) or (ii) or a request for reinstatement of rights under Article 14(1)(iii);
- (iii) for payment of a renewal fee;
- (iv) for an action before a board of appeal or other review body constituted in the framework of the Office;
- (v) for an action in inter parties proceedings;
- (vi) for filing the declaration referred to in Article 3(1)(a)(vii);

(vii) for the correction or addition of a priority claim.

(10) 17条から21条(Request for Recordal of a License)のライセンス関連条項について

概要（ライセンス関係条項全体に関するもの）：

T L Tの改正案の中にライセンス関係条項（17条から21条）を入れることについては、複数国の代表およびオブザーバー機関より支持されているが、他の各国代表（ブラジル、エジプトなど）から、T L Tに入れるべきではないとする意見も出され、第11回SCTでの同様の議論に言及がなされた。各国代表やオブザーバー機関の本問題に関する主張について何ら拘束されるものではないという一般的前提において、議長としては、以下の通りの議論がなされたものとして、その概要をまとめた。各条項についての検討内容・結論はそれぞれの条項について分説するとおり。

事務局の基本説明（ライセンス関係条項全体に関するもの）

ライセンス関係条項は2000年のパリ同盟総会及びW I P O一般総会において「商標ライセンスに関する共同勧告」を元に起案している。

(i)17条

*** 17条 (1) [Contents of the request for recordal]**

17条(1)「Contents of the request for recordal」について、(vii)「nationality」まで要求すべきか疑問（オーストラリア）、少なくともパリ条約3条との関係を注かどこかで明記すべき（AIPPI、CEIPI）との指摘もあったが、各国のプラクティスを遵守できるようにすべきであり、「nationality」まで要求しないならば、そのような選択も許されるべきであるし、パリ条約との整合性は明白との事務局見解に落ち着いた。

一方、(xi)「where applicable , that the license is an exclusive license, a non-exclusive license, or a sole license」とあるが、「exclusive」の概念について、各国で概念が違いうる可能性があるため、条文上きちんと定義すべきであるとの指摘（INTA）がなされた。この点を受けて、次回SCT以降引き続き案文を再考する。

** 17条(2)[Signature]

共同所有権者による同意が全ているか、当該関係の共同所有者一人のものでよいか、各国の状況が異なるので、17条（5）の違反のように誤解されないためにも、それらを許容できるように17条（2）(a)及び(b)の文章を改めるべきとの指摘（日本、ロシア）や、権利処分に関する登録と実施権設定の権利設定登録ではそれぞれに違いがあるのでそれに対応できるように17条（2）(a)及び(b)を整理したほうがよいとの指摘があった。これに対し、事務局としては注17.12では上記指摘はカバーできると理解していると回答したが、次回SCTにむけてさらに議論を継続することとなった。

*** 17条(3)「Fee及び17条(4)[Single request relating to several registrations]

これらの条項の案については合意。

**** 17条(5)[Prohibition of other requirement]

17条(5)[Prohibition of other requirement]は、追加的に要求できない書類を上げているが

、

- ① 各国担当庁には最大要件の指示のみとして不要書類要求禁止を定めることはいらないのではないかとの指摘（メキシコ、オーストラリア、ロシア、反対意見：AIPPI[3条(4)などと同様、列挙することに意味あり]、事務局[8条（6）などとは対象となる事項が違う]）、
- ② 裁判所の決定書類による譲渡などを示す証拠書類（11条（1）（e）など）も同様、提出を求めることができなくなるおそれがあるので、新条文とするか再考を要するとの指摘（日本、オーストラリア）、
- ③ 条文上に列挙されている「言語」に関する規定は8条(2)(5)及び1条(iv)にて既に言明しているため不要ではないかとの指摘（オーストリア）、

そもそもかかる規定の存在自体各国に過大な負担を負わせるものであるとの指摘（ブラジル、エジプト、反対意見：INTA[recordal自体は強制ではないのだから、過大な負担とはいえない]）など、

議論が百出したため、次回SCTでも引き続き、本条項について話し合いを行うことになった。

***** 17条(6)[Evidence]

17条(6)[Evidence]この「EVIDENCE」の定義をすべきであるとの指摘あり（日本[11条(4)と同様の規定振りとの比較]）。次回SCTにおいても、引き続き改正案を話し合うことになった。

***** 17条(7)[Request relating to application]

17条(7)[Request relating to application]については、現状の改正案に合意。

(ii)18条[Request for amendment or cancellation of the recordal of a license]

ライセンス登録の補正、取消に関する規定であるが、賛成多数であるものの（AIPPI、FICPI[権利効果への影響ありうるのだからライセンス関係条項は有用である]）、強力な反対意見もあって、今後とも事務局が状況の調査研究を進め、次回SCTにて引き続き議論することとなった。

* 18条への反対意見：

- ・単純すぎる規定である、「cancellation」という言葉は、契約関係の変更が登録関係にも及ぶ変更とならないような場合にトラブルを生むのではないかと懸念する（ラトヴィア）
- ・商標登録とライセンス事項を扱う担当官庁がそれぞれ異なることもあり、事務の煩雑化を生むようなかかる条文の規定は困る（ブラジル）
- ・そもそもライセンス関係条項の必要性を感じない（メキシコ）
- ・契約当事者だけに関係することなのだから、登録をあえてする必要がないのでは（ナイジェリア）
- ・17条とともに18条の有用性は否定しないが、ライセンシーの利益が特に保護されるような配慮はいるのでは（ロシア）

(iii)19条[Effects of the Non-Recordal of a license]

19条全体の存在自体に対する反対意見（ブラジル）や、19条(2)(b)の削除（CEIPI、オーストラリア、米国、AIPPI[28条（留保）条項でカバーできるのではないか]、反対:EU、フランス、カナダ）という意見が出された結果、事務局にて28条との関係を再度調査した上、次回SCTにて引き続き議論されることとなった。

(iv)20条[Use of a Mark on Behalf of the Holder]について

商標の所有者以外の者による使用について、所有者の使用として認める旨の規定として起案したもの（事務局）。しかし、これに対して、主にクオリティ・コントロール要件を盛り込みたい米国及び米国系の非政府機関からの意見と、これを不要とするEUや欧州系の非政府機関との意見が対立した。20条の規定及びその解説として用意されたSCT 12/4の注20.01、注20.03の内容を含み議論されたものの、次回までに事務局が再考した案を提示することとなった。

* 20条に関する各国の意見等：

① 注20.01に該当する部分について

日本：

解説に書かれているstatementを条文にきちんと反映させるべきである。

② 注20.03に関連する事項について

米国、INTA、AIPLA：

20.03にいうTRIPS19.2条以上の使用を認める条文を設けるためには、「Quality control」を条件とすべきである。

③ EU、FCPI、CEIPI、アフリカン・ユニオン、ドイツ、フランス：

Quality controlを条件とすべきではない。その必要はない。現状草案原文のままよい。

(v)21条[Indication of the License]

各国とも現状の案に同意。

参照条文（SCT12/2による）：

Article 17
Request for Recordal of a License

(1) [Contents of the Request for Recordal] Where the law of a Contracting Party provides for the recordal of a license with its Office, that Contracting Party may require that the request for recordal contain some or all of the following indications or elements:

- (i) the name and address of the holder;
- (ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
- (iii) where the holder has an address for service, such address;
- (iv) the name and address of the licensee;
- (v) where the licensee has a representative, the name and address of that representative;
- (vi) where the licensee has an address for service, such address;
- (vii) the name of a State of which the licensee is a national if he is a national of any State, the name of a State in which the licensee has his domicile, if any, and the name of a State in which the licensee has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;
- (viii) where the holder or the licensee is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;
- (ix) the registration number of the mark which is the subject of the license;
- (x) the names of the goods and/or services for which the license is granted, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;
- (xi) where applicable, that the license is an exclusive license, a non-exclusive license, or sole license;
- (xii) where applicable, that the license concerns only a part of the territory covered by the registration, together with an explicit indication of that part of the territory;
- (xiii) the time period of the license;
- (xiv) a signature as specified in paragraph (2).

(2) [Signature]

(a) A Contracting Party shall accept the signature of the holder or his representative, whether or not it is accompanied by the signature of the licensee or his representative.

(b) A Contracting Party shall also accept the signature of the licensee or his representative, even if it is not accompanied by the signature of the holder or his representative, provided that it is accompanied by one of the following:

- (i) an extract of the license contract indicating the parties and the rights being licensed, certified by a notary public or any other competent public authority as being a true extract of the contract;
- (ii) an uncertified statement of license, the contents of which correspond to the statement of license Form provided for in the Regulations, and signed by both the holder or his representative and the licensee or his representative.

(3) [Fees] Any Contracting Party may require that, in respect of the recordal of a license, a fee be paid to the Office.

(4) [Single Request Relating to Several Registrations] A single request shall be sufficient even where the license relates to more than one registration, provided that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request, the holder and the licensee are the same for all registrations, and the request indicates the scope of the license in accordance with paragraph (1) with respect to all registrations.

(5) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (4) and in Article 8 be complied with in respect of the recordal of a license with its Office. In particular, the following may not be required:

- (i) the furnishing of the registration certificate of the mark which is the subject of the license;

(ii) the furnishing of the license contract or a translation of it;

(iii) an indication of the financial terms of the license contract.

(6) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request.

(7) [Requests Relating to Applications] Paragraphs (1) to (6) shall apply, mutatis mutandis, to requests for recordal of a license or an application, where the applicable law of a Contracting Party provides for such recordal.

Article 18

Requests for Amendment or Cancellation of the Recordal of a License

Article 17 shall apply, mutatis mutandis, where the request concerns the amendment or cancellation of the recordal of a license.

Article 19

Effects of the Non-Recordal of a License

(1) [Validity of the Registration and Protection of the Mark] The non-recordal of a license with the Office or with any other authority of the Contracting Party shall not affect the validity of the registration of the mark which is the subject of the license, or the protection of that mark.

(2) [Certain Rights of the Licensee]

(a) A Contracting Party may not require the recordal of a license as a condition for any right that the licensee may have under the law of that Contracting Party to join infringement proceedings initiated by the holder or to obtain, by way of such proceedings, damages resulting from an infringement of the mark which is the subject of the license.

(b) If subparagraph (a) is not compatible with the law of a Contracting Party, that subparagraph shall not apply in respect of that Contracting Party.

Article 20

Use of a Mark on Behalf of the Holder

Use of a mark by natural persons or legal entities other than the holder shall be deemed to constitute use by the holder himself if such use is made with the holder's consent.

Article 21

Indication of the License

Where the law of a Contracting Party requires an indication that the mark is used under a license, full or partial non-compliance with that requirement shall not affect the validity of the registration of the mark which is the subject of the license or the protection of that mark, and shall not affect the application of Article 20.

***参照注 (SCT12/4による) :**

20.01 The question whether use by a person other than the holder can be considered as use by the holder may be relevant in at least three different contexts: (i) for determining whether a mark has acquired distinctiveness, (ii) for determining whether a mark has become well-known, (iii) for determining whether a mark has been sufficiently used to maintain its registration. Article 20 only deals with situations in which the use by a person other than the holder might accrue to the benefit of the holder. It does not address the question under what circumstances the holder may be held liable for such use.

20.03 The effect of Article 20 is that, whenever the question of use becomes relevant, any use of a mark by any person other than the holder must be deemed to be use of the mark by the holder, provided

that such use is made with the consent of the holder. No other condition, such as control by the holder of the use of the mark, may be required by a Contracting Party. Consequently if, in the absence of use of the mark by the holder, a third party uses that mark with the consent of the holder, the mark cannot be invalidated on the ground of non-use. To this extent, Article 20 is broader than Article 19.2 of the TRIPS Agreement.

(11) 22条から31条

①TLTの議論について総会の規定・23条が必要か（イラン）、②「Revision」と「Amendment」が違っているのは25条の中で不整合ではないか（カナダ）、③22条や23条で総会決議を要するとする部分は本当に必要か（メキシコ）などの指摘もなされたが、今回は時間不足にて議論ができず、次回SCTにおいて継続議論となった。

(12) その他

(i)次回以降の活動予定について

TLTの改正に関し、2006年の前半（春）をめぐり外交官会議にあげて改正の審議がなされるように準備を進めていくことで合意。それまでに開かれるSCTの2回の会議（2004年10月、2005年4月に予定）とWIPO総会（2005年秋）で最終的に改正案を仕上げる事となった。

これを受けて、SCTとしては、次回WIPO総会（2004年9月27日から10月5日）に対し、事務局を通じ、上記時期での外交官会議の開催、開催日程及び場所の決定準備とともに、その外交官会議の前段階で更にまだ2回のSCTセッションを要する旨、勧告することとした。

しかし以上のスケジュールについては、拙速であり各国国内事情を考慮していない（アルジェリア）、草案書き直しが多いのにもあと2回のSCTで大丈夫か（エジプト）、スケジュール自体には国際協調として反対はしないがライセンス関係条文を含めて多くの深刻な意見対立がまだ各国間に残っていることに留意すべきである（ブラジル）などの懸念も表明された。

(ii)ドメインネームと地理的表示について

特に議論は出されず次回以降も引き続きトピックとして議題に挙げるということで合意。

(iii)地理的表示について

特に議題、議論はなされず、コメントもなし。

(iv)パリ条約6条の3について

SCT10回の会議にて、イギリス代表よりパリ条約6条の3に記載されている「国の紋章等」についてWIPOにて保護されるべき紋章等のデータを公開すべきだとの提案がなされていた。これを受けて、WIPOでは、データベースを作成（2004年2月末から利用可能となっている）。WIPOのホームページからアクセスすることができる。CD-ROM化も検討中。

(v)周知商標について

AIPLA（米国知的財産法協会）及びAIM（ヨーロッパブランド協会）が議題を提案。ただし、時間切れのため具体的な議論はなされず。次回以降に時間を設け議題として取り上げてほしいとの要望が再びAIPLAより出された。

(vi) 実体ハーモナイゼーションについて (SCT10/3)

実体ハーモナイゼーションに関する質問状は既に各国に送付済み。2004年4月末日現在で、WIPO事務局にて回答を未だ回収中である。次回のSCTにて回答状況についてのみ報告する機会を設けることができるかもしれないとの説明があった。

(vii)次回のセッションについて

次回のセッションでの審議には今回同様5日間を予定しているが、TLTの改正について少なくとも4日半をかけて審議される予定である。次回のセッションの開催期

日は2004年10月25日から29日の予定である。

上
↓

PAGE 1

PAGE 4