

作成日：2012年1月5日

## マドリッド・プロトコル（マドリッド協定議定書）

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International  
Registration of Marks

W I P O の所在地：

World Intellectual Property Organization  
34, chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20 Switzerland

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

国内における連絡先：

特許庁国際出願課国際商標出願室  
〒100-8915  
東京都千代田区霞が関3-4-3

<国際商標出願の手続に関するお問い合わせ先>

特許庁国際出願課国際商標出願室  
電話：03-3581-1101 内線 2671  
FAX：03-3580-8033  
E-mail：PA1B00@jpo.go.jp

<国際商標出願の制度概要に関するお問い合わせ先>

特許庁商標課商標制度企画室  
電話：03-3581-1101 内線 2806  
FAX：03-3595-2747  
E-mail：PA1400@jpo.go.jp

## 目次

1. 現行法令について
2. 商標出願時の必要書類
3. 料金表
4. 料金減免制度について
5. 実体審査の有無
6. 出願公開制度の有無
7. 審査請求制度の有無
8. 出願から登録までの手続の流れ
9. 存続期間及びその起算日
10. 出願時点での仕様義務の有無
11. 保護対象
12. 留意事項
13. 指定官庁としての日本特許庁への手紙
14. 商標情報へのアクセス

## 1. 現行法令について

正式名称は、「標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書」といいます（以下、単に「議定書」といいます）。

商標の国際出願、国際登録の手続を定めた外国出願に関する制度で、議定書のいずれかの締約国に登録又は出願されている商標を基礎に、当該本国の官庁を通じて保護を求める締約国（指定国）を明示して国際事務局に国際出願をし、国際登録されることにより国際登録日（我が国でいうところの「出願日」）から指定国に直接出願したのと同じの効果をえられる制度です。2011年7月時点での加盟国数は、84ヶ国となっています。日本については、2000年3月14日から本制度の利用が可能となっております。なお、「標章の国際登録に関するマドリッド協定」（以下、「マドリッド協定」といいます）と議定書は別個独立の条約ですが、マドリッド協定及び議定書の双方に加盟している国同士では、議定書が適用されることになっています。

### 【国際登録制度の概要】

#### （1）本国の商標に基づく国際出願

議定書に基づく国際出願をするには、本国で商標登録又は商標出願を所有していることが必要です。本国商標の存在が前提の制度ですので、一定期間（国際登録日から5年）は本国商標と運命を共にすることになります（「セントラルアタック」といいます）。

マドリッド協定においては、本国商標は出願中の場合には国際出願が認められませんでした。が、議定書では出願中の商標であっても基礎とすることが認められています。

#### （2）登録の可否は各指定国が独自に行う

一出願で多数国へ出願したと同等の効果を得られますが、国際出願を保護するか拒絶するかは各指定国が行います。したがって、付与される商標権の内容、登録の有効・無効、権利行使等の条件については指定国の国内法に基づくこととなります。

#### （3）国際登録の更新等は国際事務局により一元的に管理される

国際登録の存続期間は、国際登録日（出願日）から10年となっています。存続期間は10年ごとに更新することができますが、更新手続は指定国ごとに行うのではなく、国際事務局に対して行います。これにより、全ての指定国について更新の効果が生じます。

また、名義人の変更についても国際事務局の一括管理となっています。

## 2. 商標出願時の必要書類

出願書類の提出先は、本国官庁である日本特許庁です。電子出願制度には対応していませんので、所定の願書（電子データがあります）に必要事項を記入し、印刷し

た紙媒体を提出します。

(1) 出願人適格

基礎出願の出願人と同一人であることが必要です。日本国民、日本国内に住所又は営業所を有する外国人は日本特許庁に国際出願をすることができます。

(2) 提出書類等

1) 願書 1 部

英語で作成し、提出者の押印又は署名が必要です。注意事項としては、使用しない欄は空欄にしておき削除しないこと、手書きは不可、用紙はクリップでとめる(ステープラーは不可)、特許印紙(本国官庁への手数料)を貼付する、代理人の整理番号は全角で9字以内(半角18字)、法人の場合には音訳又は英語に翻訳して大文字で記載する、自然人は姓・名の順で姓は大文字で記載するなどです。

① 基礎出願(登録)の番号

出願番号と出願日、又は登録番号と登録日を記載します。2件以上ある場合は、2件目以降は「Continuation Sheet」に記載します。

② 優先権を主張する場合

基礎出願の出願日、出願番号、出願国を記載します。優先権証明書の提出は不要です。

③ 標章の記載

基礎出願(登録)と同一でなければなりません。大きさは8 cm 平方に収まるサイズです。立体商標、色彩の主張をすることも可能です。指定国が標章の翻訳、音訳を要求している場合には、指定国での暫定的拒絶通知が発行されるのを回避するため、それらについても記載しておくことが推奨されています。

④ 商品・役務の表示

ニース協定に基づく国際分類のアルファベット順の一覧表の表示を使用することが望ましいとされています。

⑤ 指定国の表示

本国(日本国)の指定はできません。

2) MM 1 8 (標章を使用する意思の宣言書)

米国が指定国に含まれる場合。

3) MM 1 7 (優先順位<Seniority>の主張をする場合)

EU域内に自己の登録商標を保有している場合でSeniorityを主張する場合。

4) 手数料計算シート

5) 代理人による出願も可能ですが、代理人は1名のみとされていますので、複数名を選任することはできません。「弁理士」、「弁護士」が代理人の場合、その資格を表す記載はしてはいけません。委任状の提出は不要となっています。

### 3. 料金表

国際出願については、本国官庁への手数料と、国際事務局への手数料があります（議定書第8条）。

#### (1) 本国官庁への手数料

手数料の額は、本国官庁の裁量により定められることになっています。現在の出願料は9,000円です。

#### (2) 国際事務局への手数料

- ① 基本手数料（商標が色彩を主張しない場合）
- ② 付加手数料（個別手数料の受領を宣言していない国に対する手数料）
- ③ 追加手数料（3区分を超える分の手数料）
- ④ 個別手数料（個別手数料を要求している指定国についてのみ。米国、韓国、中国、英国など）金額の詳細は特許庁のHP（マドリッドプロトコル国際出願関係手数料）をご参照ください。

[http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t\\_shouhyou/kokusai/madopro\\_syutugan\\_fee.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_syutugan_fee.htm)

### 4. 料金減免制度について

国際出願については料金の減免制度は採用されていません。

### 5. 実体審査の有無

議定書は、国際出願の手続を定めたものですので、実体審査等の登録要件は各指定国が独自に行うことになっています。

### 6. 出願公開制度の有無

国際出願について出願公開制度はありませんが、国際登録日（出願日）が認められた出願は、国際事務局が定期的に発行する公報（E-Gazette）に掲載されることになっています（議定書第3条4項）。

### 7. 審査請求制度の有無

審査を行うか否かは、各指定国の判断によります。

### 8. 出願から登録までの手続の流れ

以下、日本を本国官庁とする場合について説明します。

#### (1) 国際出願の提出、方式審査

- ① 出願人（又は代理人）は本国官庁である特許庁へ国際出願書類を持参します。基礎出願の優先権を主張する場合には、基礎出願日から6ヶ月以内に出願する必要があります。上述の通り、優先権証明書の提出は必要ありません。特許庁では、所定の手数料の納付、基礎出願と国際出願の同一性（出願人、商標、指定商品・

役務)、欠陥の有無等についての方式審査を行います。

- ② 特許庁は、国際出願を国際事務局へ送付します。国際事務局では、商品・役務の区分が適切か、商品・役務の表示が適切か否かについての方式審査を行います。これらが不適切と判断した場合には、本国官庁への通報を行い、本国官庁は出願人（代理人）へ通報します。欠陥通報に対しては、本国官庁に対して14日以内に意見を述べるすることができます（国際事務局に対して直接意見を述べることは出来ません）。最終的には国際事務局の見解が優先することになっています（議定書第3条2項）。国際出願が上記方式要件を満たした場合には、国際出願を本国官庁へ提出した日が国際登録日と認定され、国際事務局の国際登録簿に記録されます。

上記欠陥通報がされた場合には、欠陥が是正された日が国際登録日となりますので注意が必要です。国際登録日が認定されると、その日から各指定国に直接出願したのと同じ効果が与えられます。各国へ直接出願をすることなく各国での出願日を確保できるという点は、出願人にとって大きなメリットといえます。

## （2）指定国での審査

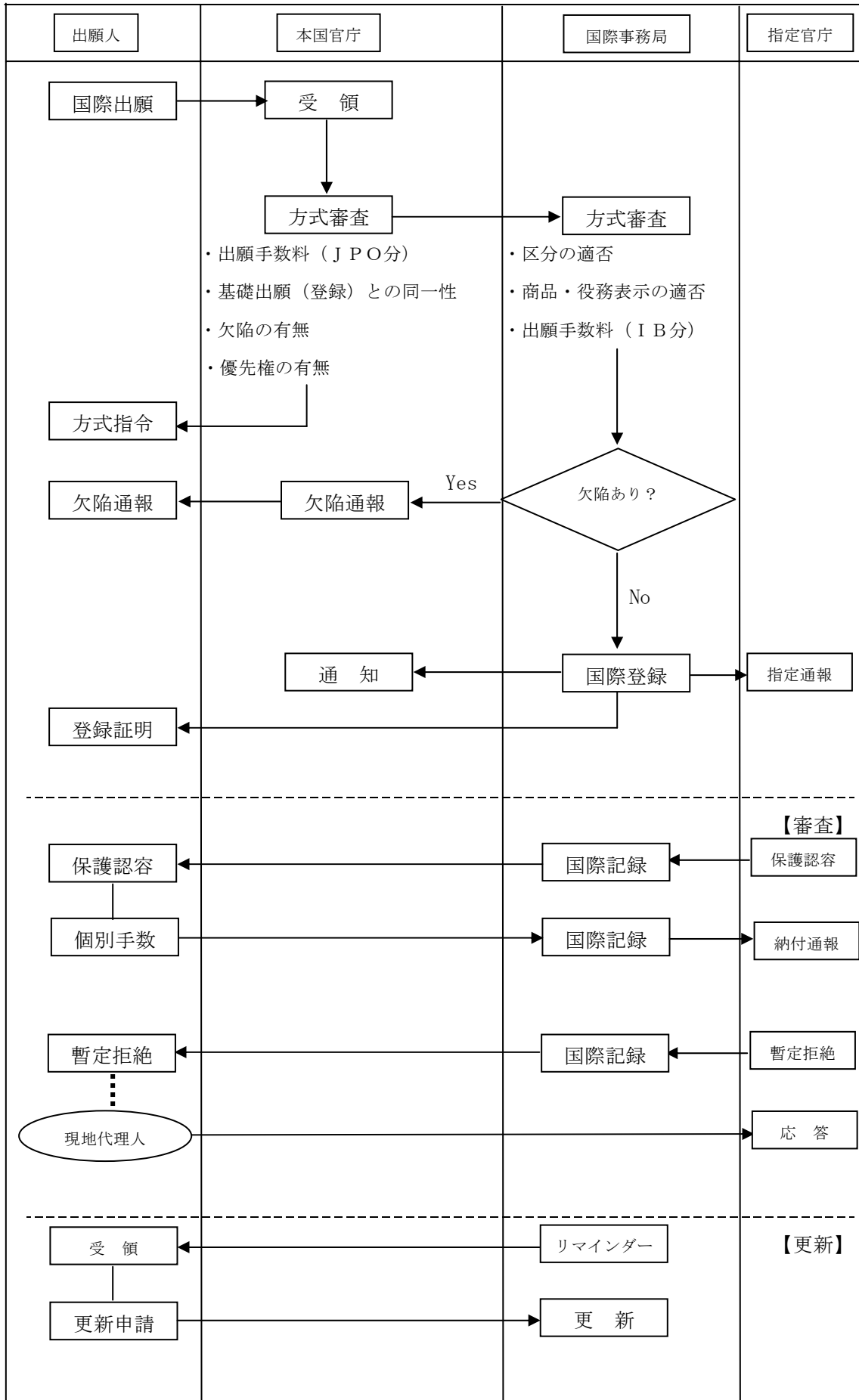
- ① 国際出願を受領した指定官庁では、国際登録日から12ヶ月以内（又は18ヶ月以内）に審査を行い、拒絶の通報又は保護認容の通報のいずれかを国際事務局に対して行わなければなりません（議定書第5条（2）（a））。
- ② 拒絶の通報は国際事務局から出願人に送付されます。出願人は、当該指定国で代理人を選任して拒絶通報に対する応答を行うこととなります。応答の方法、応答期限などは当該国の法律に従うこととなります。
- ③ 拒絶理由がない場合には、保護認容の通報が国際事務局から出願人に送付されます。第二段階の個別手数料が必要とされる指定国の場合には、所定の期間内に国際事務局に対して個別手数料を納付しなければなりません。それ以外の指定国については手数料を納付する必要はありません。

## （3）更新

国際登録に係る商標権の存続期間は国際登録日（出願日）から10年となっています。上述のとおり、更新管理は国際事務局が行いますので、更新申請は指定国ごとに行う必要はなく、国際事務局に対して行います。日本特許庁が本国官庁の場合には、日本特許庁に対して更新申請をすることができます（議定書第8条（1）、商標法第68条の5）。

存続期間満了の6ヶ月前には、国際事務局からリマインダー（非公式なもの）が出願人に送られることになっていますので、満了前までに更新の申請を行うことが必要です。

更新された場合には、国際事務局は各指定国にその旨の通報を行います。



## 9. 存続期間及びその起算日

国際登録に係る商標権の存続期間は国際登録日（出願日）から10年となっています。更新申請は国際事務局に対して行います。更新された場合には、国際事務局は各指定国にその旨の通報を行います。更新がされない場合には、全ての指定国での商標登録の効果が消滅することになります。

## 10. 出願時点での使用義務の有無

商標登録の効力、条件等は各指定国が独自に決定しますので、国際出願時にその商標を実際に使用している必要はありません。

### 11. 保護対象

「商標」として何を保護するかは指定国が独自に決定しますので、非伝統的商標（音、におい、動き、ホログラム、色彩のみなど）については、指定国ごとに保護対象が異なります。

### 12. 留意事項

#### (1) 事後指定

事後指定とは、国際出願が国際登録された後に、指定国を追加することをいいます。指定商品・役務については、国際登録簿に登録されていない商品・役務を追加することはできません。事後指定は国際登録が存続している限りいつでも行うことができます。

事後指定の提出先は、国際事務局又は日本特許庁となっていますので、日本特許庁へ提出する方が便利でしょう。指定国が事後指定により追加された場合には、当該指定国において直接出願の効果が生ずる日は、国際登録日ではなく、「事後指定の日」となります。但し、存続期間の10年の起算日は事後指定の日ではなく国際登録日です。

#### (2) 国際登録の従属性

国際登録の基礎となった出願又は登録が、国際登録日から5年の期間が満了する前に、拒絶、放棄、無効等となった場合には、国際登録された指定商品・役務の全部又は一部についての国際登録が取り消され、その結果として指定国における国際登録の効果も当該取消しに係る範囲内で失効することになっています。これを「セントラルアタック」と称しています。国際登録日から5年を経過して基礎出願・登録が拒絶等になっても国際登録には影響はありません。

基礎出願等が放棄等になった場合、出願人には特に必要な手続はありません。基礎出願を管轄する本国官庁が国際事務局に通報する義務を負っていますので、セントラルアタックの事実を確認した本国官庁はその旨国際事務局に通報することになっています。



セントラルアタックにより国際登録を取り消された出願人は、取消しの記録の日から3ヶ月以内に指定国に直接出願した場合には、当該直接出願は国際登録日（又は事後指定の日）にされたものとみなされます。

(3) 名義人の変更

国際登録の出願人又はその譲受人は、国際登録の名義人の記録の変更を国際事務局又は本国官庁である日本特許庁に請求することができます（議定書第9条、商標法第68条の6）。上述のとおり、国際登録の名義人については、指定国ごとではなく、国際事務局が一括管理していますので、国際事務局に対して行うのが原則ですが、日本特許庁経由で行うことも可能となっています。いずれの場合も申請は英語で行い、所定の手数料が必要となります。

名義人の変更は、指定国ごとに、又は指定商品・役務ごとに行うことができます。新たに名義人となる者は、議定書に基づき国際出願をする資格を有する者に限られます。

(4) 国際事務局に対する手続

以下の手続は国際事務局に対してのみ行うことができます。日本特許庁に対して行うことはできませんので注意が必要です。

① 商品・役務の減縮

全部又は一部の指定国に対する指定商品・役務を減縮する場合の手続です。指定国での暫定拒絶通報に一括して対応することが可能となります。国際事務局への手数料が必要となります（177スイスフラン）。

② 放棄

一部の指定国に対する商品・役務の全部を放棄する場合の手続です。一部の指定商品・役務を放棄することはできません。また、全ての指定国についての商品・役務を放棄することはできません。手数料は不要となっています。

③ 国際登録の取消

全ての指定国について、商品・役務の一部又は全部を取り消す場合の手続です。全ての指定国について商品・役務の全てを取り消すと、国際登録は国際登録簿から抹消されることとなります。手数料は不要となっています。

④ 名義人の住所・名称の変更

国際登録の名義人の住所、名称に変更があった場合の手続です。国際事務局に対する手数料は150スイスフランです。

⑤ ライセンスの記録の申請

ライセンスの内容として、ライセンシー、許諾国（地域）、許諾商品・役務、期間等を国際登録簿に記録することができます。

### 1 3. 指定官庁としての日本特許庁への手続

#### (1) 国際出願の我が国での取り扱い

国際出願が我が国を指定している場合（領域指定）、その指定は国際登録の日にされた日本の商標登録出願とみなされます（「国際商標登録出願」商標法第68条の9第1項本文）。

上述のように、指定官庁は国際出願については国際登録日から12ヶ月又は18ヶ月以内に拒絶又は認容のいずれかの決定を行う必要があります。日本特許庁が指定官庁として審査した結果、国際出願に拒絶理由がなければ保護認容の通報を国際事務局に通報し、出願人からの所定の手数料の納付を確認した後、日本特許庁で商標登録の処理を行います。一方、国際出願に拒絶理由がある場合には、国際事務局を通じて出願人に通報し、出願人は日本で代理人を選任して拒絶理由に応答することになります。

#### (2) 国際出願に係る「商標」の取り扱い

##### ① 色彩について

商標に施された色彩と、色彩に係る主張に関する記載が一致しない場合には、色彩が施された商標を「商標登録を受けようとする商標」として審査されます。

##### ② Standard Character である旨の宣言

Standard Character である旨の宣言がなされていても、願書の標章欄に表示された商標からなる文字商標として扱われますので、日本商標法の標準文字として扱われることはありません。

##### ③ 商標の音訳、翻訳

これらの記載があっても、これらに基づいて類否判断が行われる訳ではありません。これらの記載はあくまでも参考情報として扱われます。

##### ④ 立体の「部分商標」の取り扱い

米国では立体商標の部分商標（登録を受けようとする部分を実線で表し、その他の部分を破線で表します）が認められていますが、日本では商標法3条1項柱書で拒絶されます。これは、立体商標として特定されているとは認められず、商標の補正は認められていないからです。

##### ⑤ 団体商標の証明書

国際登録出願については、証明書の提出がない場合には拒絶理由が発せられますので、それに応答して提出することができます。

##### ⑥ 日本で採用していない商標、商標の記述など

音響商標、匂いの商標、シリーズ商標（複数の商標を一出願したもの）、動く商標などは日本で商標の対象とはなっていないので、これらについては商標法3条1項柱書で拒絶され登録を受けることができません。

権利不要求（Disclaimer）、連合商標などについても日本ではそのような制度がありませんので、これらの記述は無視されることになります。

### (3) 国際商標登録出願の審査後の手続

#### ① 拒絶理由がある場合

国際事務局を通じて出願人に暫定拒絶通報が送られます。出願人が応答する場合には、日本で代理人を選任しなければなりません（代理人選任届の提出）。応答期間は3ヶ月ですが、請求により1ヶ月延長することができます。

#### ② 拒絶理由がない場合、又は暫定拒絶通報へ応答して拒絶理由が解消した場合

日本で選任された代理人宛に「登録査定謄本」が送られます。登録料の納付は、所定の期間内（3ヶ月以内）に出願人が国際事務局へ直接納付手続を行います。日本特許庁が納付の確認をした後、登録証が日本の代理人宛に送付されます。

### (4) 登録後の手続

① 更新の申請、名義人の変更は、出願人が国際事務局に対して行います。

② 日本特許庁に登録後、商標公報が発行されますので、第三者は公報発効日から2ヶ月間、異議申立てを行うことができます。

## 14. 商標情報へのアクセス

Madrid Express Database (WIPO)

[http://www.wipo.int/madrid/en/services/madrid\\_express.htm](http://www.wipo.int/madrid/en/services/madrid_express.htm)