

海外で商標登録を取得したい方のために

海外で商標登録を受ける重要性と基本的考え方

すぐれた商品やサービスは、昔から、国を超えて伝わっていくものです。日本には、魅力ある商品や独特のサービスが、全国津々浦々に存在しています。情報通信技術の発達により、それらは産地販売地に限定されることなく、瞬く間に世界中に知られ、拡散するようになりました。このようにモノ・サービスが世界を駆け巡るようになった状況で、日本企業が海外で安心してビジネスを進めるために、国内のみならず海外でも商標登録を受けおくことが今まで以上に重要になってきました。

原則として、商標登録は、国・地域ごとに受けなければなりません（属地主義）。登録を受けるには、おおよそどの国・地域でも、出願し、審査を経て、登録を受けるという一連のステップを踏みます。商標法の世界でも、ここ数十年の間に種々の調和が図られて、各国制度の共通点が多くなりました。そうはいつても、出願時の必要書類、登録要件、審査のやり方や所要時間は国・地域によって異なり、権利化が容易なところと難しいところが混在しています。また、日本でスムーズに認められたことが、海外でも同じように認められるとは限りません。一口に海外といっても、世界 206 カ国それぞれの国情、経緯や制度の違いがあるため、権利化実現のために当初のプランを変更しなければならないことがあるかもしれません。自動車や食品メーカーの中には、国内外で異なる商標を採択しているところもあります。その国・地域にとけこんで、需要者に愛用してもらえらば、それも有効なやり方だといえます。

選択と決断

技術の進歩は、今までなかった商品・サービスを日々生み出していきます。新しい技術を生かした商品・サービスには名前が付けられ、繰り返し使用されることで需要者に知られ、信用やブランド価値が蓄積されていきます。商標法が直接保護しているのは、この無形の価値なのです。無形の価値ゆえに、苦勞して育てれば大きく花開く反面、手を抜けば容易に傷ついてしまうデリケートなものです。

かつて商標は、文字や図形など平面的なものに限られていましたが、日本でも平成 9(1997)年から立体商標、平成 27(2015)年からは音や動きなどの新しいタイプの商標が認められるようになりました。

海外に出願するルートも、一種類ではなく、国・地域によっては複数の選択肢があります。例えばドイツで商標登録を得ようとする場合、下記のルートから選ぶことができます。

- A. ドイツ国内出願
- B. ドイツが加盟する EUTM（欧州連合商標）出願 1996年4月1日以降
- C. マドリッド協定議定書（マドプロ）経由の国際登録出願でドイツ DE を指定

2000年3月14日以降

D. マドリッド協定議定書経由で欧州連合 EM を指定

2004年11月2日以降

いふなれば、海外で商標登録を受けたい方は、どの商標を、どのデザインや態様で、どの商品・役務に使うのか、どの名義で出願するのか、どの国・地域に出願するか、どの出願ルートを、どのタイミングで権利化するのか、などを決断することになります。いずれも出願人が自由に決められることですが、海外進出は企業の経営方針にかかわることです。また、業種やプロジェクトの内容は千差万別で、他と比べられるものではありません。海外商標登録をめぐる選択や決断は、マニュアルで類型化することに馴染まず、個別具体的に検討すべき問題といえます。

以下、海外で商標登録を受けたいとお考えのどなたにとっても共通するコメントを付します。具体的に、特許庁の統計（特許行政年次報告書 2016年版、平成27年度商標出願動向調査報告書（概要））などに基づき、日本からの出願の多い国・地域を選んで商標に関する特徴的な事項を示しました。より詳細につきましては、どうぞお気軽にご相談ください。

日本からの出願の多い6か国の商標に関する特徴的事項

1) 中国



※：日本の商品・サービスがいち早く伝わる中国で権利を有さねば、無防備である

- * 出願人の名称は中国語で表記 カタカナ社名は中文バージョンを考慮しておく
- * 中国の年間国内出願数は日本の約20倍、スケールの違いが随所にあられる
- * 2014年5月改正で多区分出願が可能になったが、分割に制限あり、区分毎が安全
- * 指定商品役務を巡っては出願前の検討が重要、中間処理時は時間がない（15日）
- * 出願から登録までの平均所要日数（2010～2014年）は約19か月（特許庁H27年調査）
- * 中国本土と、香港・台湾・マカオはそれぞれ別の法制度である

2) 米国



※：「使用主義」の下、米国での使用に基づく権利を得なければ本来的保護が得られない

- * 出願時、登録許可時、登録後にも「使用主義」に沿った対策が必要になる
- * 商標の態様については、出願前の検討が重要
- * 指定商品役務は用途・形状などを含めて明確に記載せねばならない
（日本で認められる「ソフトウェア」や「医薬品」では広すぎる）
- * 「宣誓書」の提出には責任が伴うので、輕輕に扱ってはならない
- * 出願から登録までの平均所要日数（2010～2014年）は約16か月（特許庁H27年調査）

- * 異議申立を受けた場合、訴訟と同等の負荷がかかる

3) 韓国

※：制度は日本とほぼ似ている

- * 商標の態様については、ハングル語も含めた出願前の検討が重要
- * 一区分の指定商品役務数が 21 以上になると、追加費用が発生する
- * 指定商品役務に対する出願人の使用事実又は使用意思に合理的疑いがあるとされた場合には、拒絶理由通知が発せられる
- * 日本と異なり、異議申立制度は登録前である
- * 日本と異なり、商品役務の追加が認められる
- * 日本と異なり、不使用取消審判が請求できるのは利害関係人に限られる
- * 出願から登録までの平均所要日数（2010～2014 年）は約 14 か月（特許庁 H27 年調査）

4) EU

※：一つの出願が 28 の EU 加盟国全部をカバーする強力な権利が得られる

特別事項として、**Brexit** の影響がどうなるか要注目

- * いずれか一つの加盟国で使用していればよい点がメリットとされてきたが、ここ 2～3 年の CJEU（欧州連合司法裁判所）判決によれば、一国のみの使用で十分とは必ずしも言えなくなってきており、注意を要する
- * 多言語（23 か国語）という特色が随所にあられる
（第一言語の選択、全言語の公報記載など）
- * 先後願の審査は行われず、異議申立制度により当事者自ら権利間の調整をはかる
具体的に、異議申立人と交渉を行い、指定商品役務を限定する、覚書を交わすなどの形で解決することが多い 複数の異議申立を受けたときには、対応が難しい
- * 出願から登録までの平均所要日数（2010～2014 年）は約 8 か月（特許庁 H27 年調査）
- * 登録を受けると、その後ずっと後発出願を監視することになる

5) インド

※：根底にはコモンロー（英米法）的な考え方がある 予想外のことが起こる

- * 特許庁が複数箇所存在する（コルカタ、ニューデリー、チェンナイ、アフマダーバード） 商標を主として扱うのはムンバイ
- * 審査に時間を要し登録までに 6～7 年かかることも珍しくない 庁調査でも数字出ず
- * 予想外のことの例 書類の紛失、商標を逆向きに登録される、指定商品役務の誤記や

脱落、2016年3月に起こった庁のミスによる20万件の出願放棄（現在は回復）

6) ロシア



弊：独立した商標法はなく、ロシア連邦民法の一部に規定がある

- * ローマ字でも一般に認識されるが、キリル文字の登録が望ましい分野もある（薬剤）
- * 法制度が示すように、社会主義時代の名残が随所にあらわれている
- * 2014年10月1日以降、ライセンス登録要件が緩和（以前は契約書の中身もチェック）
- * 出願から登録までの平均所要日数（2011～2014年）は約16か月（特許庁H27年調査）

出願ルート — 各国国内出願か、マドプロ経由か

ここで選択肢の一つである、出願ルートについてご説明します。海外で商標登録を受けるとに際して、各国国内出願とマドリッド協定議定書（マドプロ）経由の国際登録出願のいずれが良いだろう、とよく聞かれます。

マドプロとは、正式名称を「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、商標について、世界知的所有権機関（WIPO）国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できることを内容とする条約です（特許庁HPより）。日本は2000年3月にマドプロに加盟しました。当初は漠然とした不安感があったからか、商標を多数保有する大手企業も消極的でしたが、ここ数年の間、徐々に利用者が増えてきています。特許庁の統計によれば、日本から外国へのマドプロ経由の出願件数は2014年度1999件、2015年度2157件と、約8%増加しました。

マドプロのメリット・デメリットには、下記があります。

メリット： 出願時の費用節約

ア・ラ・カルト的選択の自由がある

デメリット： 基礎登録・出願との従属性

「セントラル・アタック」の懸念

管理上の問題、特に日本企業にとっては文字の問題が大きい

マドプロ最大のメリットは、出願時の現地代理人費用が不要という経済的側面です。当事務所では、この点を積極的にとらえて制度を利用してもよいのではないかと考えております。ちなみに、上述の6か国・地域ともにマドプロ加盟国です。現在の加盟国（97か国）については、下記をご参照ください。

https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_kamei.htm

また、マドプロのア・ラ・カルト的選択の自由というメリットを生かせる事案として、

下記があげられます。

- 1) 既に各国国内登録を有しており、それらを束ねて管理負担を減らしたい
- 2) 新商品の全世界同時発売を考えており、各国同時に出願したい
- 3) 非常に顕著な図形商標で登録可能性が高いと思われるため、事前調査せずに出願してみたい
- 4) 進出したい国や進出のタイミングがずれるが、最終的に効率的な権利化を図りたい

既に各国国内登録を得て権利が安定している場合は、自信を持ってマドプロ出願に臨めるといえます。

一方、マドプロを利用するには、基礎となる国内出願あるいは国内登録が必要であり、いきなり国際出願することはできません。国内の商標の態様が日本語のみの場合、海外用にローマ字版を新たに出願しなければならないこともあります。

国際出願が指定国に移行して各国審査が始まり、拒絶通報が出されると、その段階で現地の代理人を選任し、各国国内出願と同様に対応することになります。

出願人の好みによりますが、海外商標登録出願のステップを一つずつ踏み、次に起こることに備えつつ進めていきたい場合は、マドプロよりも現地代理人が登録まで並走してくれる各国国内出願が向いているかもしれません。

海外で商標登録を受けた後の重要ポイント

商標は特許や意匠と異なり、更新して権利を維持できるため、登録を得た後の管理体制についても考えておく必要があります。一般に登録後の管理といえば、次の更新期限や使用証明提出期限をチェックする形式的なものをさしますが、当事務所では、権利の内容に踏み込んだ実質的な管理も重要と考えております。

商標権は出願当時の法制下で選択し指定した商品役務から構成されていますが、登録後の技術の進歩により、商品役務の内容や解釈に変化が生じるかもしれません。実質的な権利範囲が十分に広く、新しい商品役務もカバーできるならば、第三者に権利行使する、ライセンスを許諾するなどの場合に悩むことはないでしょう。

多くの国・地域で採用している商品役務の国際的なリスト（ニース国際分類；標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に基づく、国際的に共通の商標登録のための分類、現行は第10版）は、5年に一度改定されます。これに照らして、登録後、現実に使用している新しい商品役務が登録時のリストに含まれているかを確認し、万一含まれていないこと、あるいは解釈や区分が変わったことが判明した場合には、新規出願も含めた検討が必要になると考えます。

企業にとって国内外の商標登録は、密接にリンクしています。商標自体にも流行がありますが、商品役務にもライフサイクルがあり、年々短くなっているといわれます。そこで、数年に一度は使用状況や権利内容を見直すなどのアフターケアを施すことをお勧めします。

また、企業が CI や移転・合併などで名称や住所を変更することは珍しくありません。昨今はどの国でも知財関連のデータベースを構築し、整備するようになりました。煩雑ではありますが、権利者の名称・住所に変更があった後は迅速に届け出て、国内外の特許庁データベースに常に最新情報が反映される状況にしておけば、何かアクションが起こったときにも確実に通知を受け取ることができます。

国内外で商標登録を受ければ、それで終わりというわけではありません。権利を取りっぱなしにせず、実体・方式両面での登録後管理を充実させてこそ、商標を有効活用した知財戦略実現につながり、いざというとき頼れる味方になるのです。

まとめ

大野総合法律事務所は、知財の権利化から訴訟、ライセンスに至るまでのトータルソリューションサービスを実践しており、特許のみならず商標についても同じ姿勢で臨んでいます。

情報通信技術の発達は世界をつなげましたが、商標の実務においては、まだまだ世界は広いと驚くことが起こります。数十年前、企業の業務内容は一定範囲に限られていましたが、今やベンチャーや産官学コラボレーション、異業種参入などにより垣根がなくなりました。これらの主体がもたらす、ありとあらゆるモノ・サービスが、商標法で保護を受ける対象になります。一方、商標を構成する文字や図形には文化的要素や主観的要素が介在するため、各国・地域で調査をするとき、審査を受けるときに、現地代理人や審査官の受け止め方の違いを実感することがあります。客観的に割り切れ、審査の統一化が期待できる技術の世界と商標の世界には、大きく異なる点があるのです。

大野総合法律事務所では、海外での商標登録についても、商標の選択から権利化の方法、ブランド育成に至るまでの工程、その後の権利行使や模倣対策も含めて企業の皆様に寄り添い、ご意向を最大限かなえられるよう、現地代理人と緊密に連携して実現していきたいと考えております。

最後に、当事務所が考える「商標ガーデニング論」をご紹介します。商標がもたらす無形の財産であるブランド価値は、一朝一夕に構築できるものではなく、堅実な計画を立てて全体の骨格を作り、企業が一丸となって努力し続け、需要者の信頼を得て初めて実現するものです。その課程は、将来花開いた様子を描きつつ地道な作業を続けるガーデニングと似たところがあるのではないのでしょうか。

国内・海外商標とりまぜて、多くの人々が様々な樹木を楽しみ、いつでも安心して憩え、次代に受け継がれていく庭園造りを目指す気持ちでお手伝いする所存です。

参考文献：特許庁 特許行政年次報告書 2016 年版、平成 27 年度商標出願動向調査報告書（概要）、現地代理人情報等