知財座敷童（ざしきわらし）語り部

『マドプロ出願のススメ?!』

みなさま、マドプロ出願を知っていますか。マドプロ出願とは正式にはマドリッド協定議定書（及びマドリッド協定）に基づく商標の国際登録出願のことです。商標の国際出願をする場合、直接出願とマドプロ出願の2つの方法がありますが、マドプロ制度のメリットを考えてみました。

(1) 手続・管理のしやすさ

直接出願は各国の言語で出願書類を用意する必要がありますが、日本からマドプロ出願を行う場合、1通の英語願書で複数カ国に出願できるので出願前の準備が簡便化します。また、マドプロ出願であれば権利関係は WIPO 国際事務局で一元管理されていますので複数カ国の権利の更新や所有権の移転等の手続を一括で行うこともできます。

(2) 審査期間

マドプロ出願では、指定国官庁が拒絶理由を発見した場合、領域指定の通報日から1年(又は18ヶ月)以内に通報を発出しなければならないと定められています。直接出願の場合はこのような審査期間の定めがない国もあるためマドプロ出願では審査が迅速に行われる場合があります。

(3) コスト

各国別に直接出願をする場合は、各国の代理人報酬や翻訳等の費用が必要になります。一方、マドプロ出願の場合は拒絶理由が発見されずに登録になる場合は各国の代理人の選任が不要になるため代理人費用が発生しません。しかし、マドプロ出願の場合であっても拒絶理由が発見され、現地代理人を選任して応答しなければならないこともありますのでご注意ください。

ここまでマドプロ出願のメリットを紹介してきましたが、実はマドプロ出願には制約もあります。日本からマドプロ出願をする場合は基礎となる商標を日本で出願している必要があります。また、基礎となる商標出願と全く同一の商標でなければなりませんので直接出願よりも制約が多い印象です。

加えてセントラルアタックというマドプロ出願独特の制度があります。これは国際登録から5年以内に基礎となる商標の効果が消滅するとマドプロ出願も付随して効果が消滅するという制度です。このように、マドプロ出願も一長一短ですので海外で商標権の取得を考えている方は上記の点を含めて自分に合った出願方法で出願することをお勧めします。

<参考 URL>

実務者向けテキスト（国際商標出願の手続）

<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/madopro-jitsumu-text.html>

※配信元：東北地域知財戦略本部事務局（東北経済産業局知的財産室）

※本コラムの無断転載を禁じます。