

WIPO 国際出願制度

実務アドバイス

～よくあるお問い合わせから～

WIPO 日本事務所



2021年11月1日に発効したマドリッド協定議定書に基づく規則の改正内容について教えてください。

2021年11月1日にマドリッド協定議定書に基づく規則が改正されました。今回は、その主な改正事項をご紹介します。

1. 代理人の選任手続きの変更

これまでは、事後指定、限定、放棄、取り消し、名義人の名称・住所等の変更といった各種手続きのなかで新しい代理人を選任（新規に代理人を選任または代理人を変更）することができましたが、各手続きに不備がある場合、代理人の選任も遅延してしまうという問題がありました。また、代理人の選任をオンラインで簡便に行えるツールが2021年3月にリリースされました。

こうした事情を踏まえ、第3規則(2)(a)の改正により、国際出願および名義変更以外の手続きと併せて行う代理人の選任手続きを廃止することとなりました。

国際出願または名義変更以外のタイミングで新たな代理人を選任する場合は、様式MM12またはオンラインツール「Management of Representative」を用いて手続きを行う必要があります。規則改正に伴い国際出願および名

義変更以外の各MM様式から代理人選任の項目が削除されています。

2. 事後指定に関する規則改正

事後指定の様式MM4には名義人の名称および住所を記載する必要がありましたが、第24規則(3)(a)(ii)の改正により、住所は不要となりました。記載項目を簡素化することにより、記載不備による欠陥通報のリスクを減らし、円滑な手続きを促進することを目的としています。

3. 代替に関する規則改正

「代替」とは、各指定締約国の国内商標を国際登録に一本化するための仕組みです。

2021年2月の規則改正において、①国際登録は複数の国内登録を代替可能であること、②指定国官庁は国際登録の保護を代替された国内登録に基づき拒絶できないこと、③代替された国内登録と国際登録とは共存可能であること、④WIPOが国際登録・事後指定を通報した後、名義人はいつでも指定国官庁に代替申請できること、⑤国際登録日または事後指定日に代替の効力が発生すること——が明確化されてい

ました。

2021年11月の規則改正においては、さらに代替可能な商品・役務について、国内登録の商品・役務と国際登録の商品・役務が一部重なっている場合、その部分について代替可能(部分代替)であることが明確化されました(第21規則(3)(d))。なお、この改正については、締約国は2025年2月1日まで適用の猶予があります。

4. 手続きの遅延に対する救済措置の拡充

第5規則の改正により、戦争・天災などの不可抗力、郵便や電子通信の不具合など本人の制御不能な状況に起因する手続期間の徒過については、当該手続期間満了後**6カ月以内**に徒過事由の**証拠提出**とともに手続きを行うことで、救済されることとなりました。

ご不明な点がございましたら、以下までお問い合わせください。

【WIPO日本事務所 お問い合わせ先】
TEL : 03-5532-5030
e-mail : japan.office@wipo.int
URL : wipo.int/japan