



マドリッド制度における「代替(Replacement)」

— 各国の国内商標をマドリッド国際登録に一本化する仕組み —

世界知的所有権機関 日本事務所
World Intellectual Property Organization, Japan Office

March 2022

1. 代替(Replacement)のメリット

- 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。
- 国際登録より前に各国登録を有する名義人は、各国登録から生じる権利を害することなく（＝国内登録の出願日、優先日、登録日等の利益を引き継いで）、各国登録を国際登録によって代替する（置き換える）ことができます。
- 代替によって、各指定締約国の国内商標を国際登録に一本化できることから、各国ごとの管理が不要となり、更新手続きや住所変更手続き等をWIPO国際登録簿に対してのみ行うことで、手続き負担及びコストの削減を図れる可能性があります。

2. 代替の条件

■ 代替は、

- ① 商標が同一
- ② 名義人が同一
- ③ 国際登録の保護（国際出願時の領域指定又は事後指定）が国内登録後にその指定国に及んでいる
- ④ 国際登録に国内登録の指定商品・役務が含まれている

の4つの条件を満たす場合に、

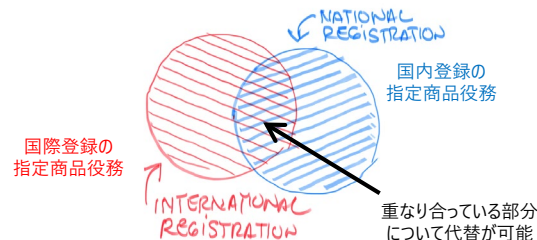
自動的に効果（国内登録の出願日、優先日、登録日等の利益を引き継ぐ効果）が発生します。

[マドリッド協定議定書第4条の2(1)]

3. 代替に関するその他の決まり

[マドリッド協定議定書に基づく規則第21規則(3)]

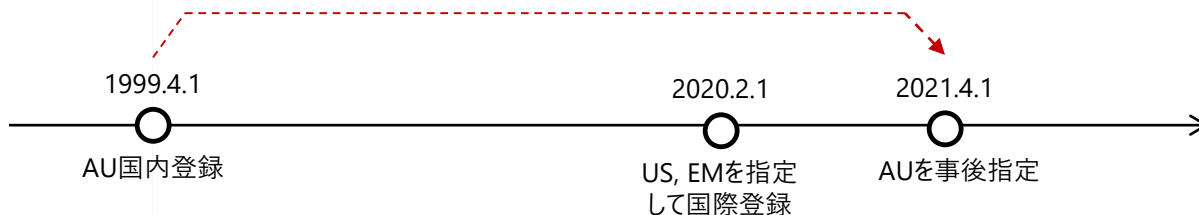
- ✓ 代替の効力は、指定国においてその国際登録が効力を生じた日（国際登録又は領域指定の記録の日）から発生します。
- ✓ 国際登録は複数の国内登録を代替可能です。
- ✓ 指定国官庁は代替されるとみなされる国内登録に基づき、国際登録の保護を拒絶することはできません。また、代替された国内登録と国際登録とは共存可能であることから、必要があれば国内登録の権利を維持し続けることも可能です。
- ✓ 商品役務の範囲は、国内登録の商品役務と国際登録の商品役務が一部重なっている場合、その部分について代替が可能です。（2021年11月1日発効の規則改正により、いわゆる「一部代替」が可能であることが明確化されました。ただし、これまで国際登録が国内登録の商品役務を全てカバーしていなければ代替は認められないと解釈していた締約国もあるため、締約国は2025年2月1日まで適用猶予があります。）



4. 代替の例

- 1999年4月1日に登録されたオーストラリアの国内登録商標あり。
- 同一商標について、2021年4月1日にオーストラリアを指定してマドリッド国際登録に基づく事後指定を行い、2021年10月1日付けでオーストラリア知財庁から保護認容声明が発行された。

→ 代替の条件を満たす場合、2021年4月1日以降、国際登録がオーストラリア国内登録に自動的に代替します。国内登録において保護されていた商品役務であって、国際登録に含まれている商品役務は、オーストラリア国内登録で保護されていた日付（1999年4月1日）から保護されていたものとして扱われます。



5. 代替の記録の申請

- 代替は条件を満たせば自動的に効果が発生しますが、効果が発生しているか否かを明示的に確認するための仕組みとして、代替の記録の申請という手続きがあります。

[マドリッド協定議定書に基づく規則第21規則(1)及び(1)]

- 代替の記録の申請及びその後の流れ

- ① 名義人は、**指定締約国の官庁に対し**、当該国の国内登録簿に国内登録が国際登録によって代替されている旨を記録する申請を行います（様式、手数料、現地代理人の要否は各国によります）。申請は、WIPOによる指定国への国際登録による領域指定又は事後指定の通知の日以降、行うことができます。
- ② 指定締約国の官庁は、申請により代替を記録した場合は、その旨を国際事務局に通報します。
- ③ 国際事務局は、通報された表示を国際登録簿に記録・公報に掲載し、その旨を名義人に通知します。

※ポイント：代替の記録の申請を行うことにより、代替が認められるか（条件を満たしているか）を明示的に確認することができ、国内登録の更新の要否等の判断が行いやすくなります。

6. 代替の記録の申請に関する指定締約国官庁の情報

- WIPOの [Madrid Member Profiles](#) のデータベースにおいて、締約国から提供されている代替の記録の申請に関する情報を掲載しています。更なる詳細な情報が必要な場合は、各指定締約国官庁のウェブサイトや現地代理人にご確認ください。

MADRID MEMBER PROFILES

Back Next

Access a wide range of information on the practices and procedures of [Madrid System](#) members. Simply select the member(s) of interest to you, and choose the type of information you want to see.

1

Select members

2

Select details

3

Member information

What type(s) of information are you looking for?

All available information

- Division of an international registration
- Merger of international registrations resulting from division
- Merger of international registrations resulting from division
- Replacement
- Replacement
- Transformation
- Transformation
- Declaration concerning change in ownership
- Declaration concerning change in ownership

1. Select membersで調べたい締約国を選択した後、2. Select detailsで「Replacement」を選択し、右上の「Next」ボタンをクリック

NORWAY

Replacement

Replacement

The Office does not require submission of any official form(s) to take note of the international registration.
Representation is not mandatory.
The request should be submitted in Norwegian, Swedish or Danish.
The request is not subject to the payment of fees.

INDONESIA

Replacement

Replacement

- The Office requires the use of a special [online form](#)
- Representation is mandatory
- The request should be presented in Bahasa Indonesia
- The payment of IDR 1.000.000 is required

7. 代替が記録されている案件の確認方法

- Transactionコードからの検索 -

WIPO IP PORTAL MENU Madrid Monitor Covid-19 Update X HELP ENGLISH LOGIN

Your gateway to the Madrid System, keeping you up to date on your trademark.
Follow the status of your international application or trademark registration, access detailed information on all trademarks registered through the Madrid System, and keep an eye on competitors' trademarks

COVID-19 UPDATE: We urge users who have not already done so to provide an e-mail address via Contact Madrid to receive electronic communications under the Madrid System. Find out why this is necessary.
NEW: Identify registrations with missing email addresses with our new email address status filter.

Search WIPO Gazette Support

simple search
advanced search
realtime search
image search

Search for

Number
+ Int. Registration = e.g. 89000269, 97294* + Basic no. = e.g. 402418, 442*

Mark
+ Trademark = e.g. wipo OR ompi, *ntel*, omi + Phonetic = e.g. WIPO OR OMPI

Name / Address
+ Holder = e.g. *world intell***, wipo~ + Representative = e.g. jones-, smith OR smythe

Date
+ Registration = e.g. 2005-01-01, [2004-01-10] + Expiration = e.g. 2012-03-04, [NOW-6MON]

Classification
+ Nice = e.g. 25, footwear + Goods/Services = e.g. footwear, comput*
+ Vienna = e.g. 05.07.13 apple AND tree >

Country
+ Origin = e.g. CH, Switzerland + Designated contracting party = e.g. FR, France

Other
+ Transaction (gazette) = FBN

search

1. Madrid Monitor の Advanced Search で、「Transaction」欄に代替の Transactionコード「FBN」を入力。

* Transactionコードは、画面上部の「HELP」→「HOW TO SEARCH」の中に一覧があります。

2. 代替が記録されている指定国を絞って検索したい場合は、「FBN JP」「FBN AU」のように指定国の国コードを入力。

3. 「search」ボタンをクリック

7. 代替が記録されている案件の確認方法(続き)

-Transactionコードからの検索-

Search WIPO Gazette Support

← back

10 / 838

International Trademark
WIPO | MADRID

1498412- KUMON

Full details Summary By Office Documents Real-time Status

Current Status English Multilingual

180 Expected expiration date of the registration/renewal
26.04.2029

Transaction History

EXPAND all none
or, only those pertinent to selected countries

AU BY CH CN CO EG EM GH ID IN IR KR KZ MX NO NZ PH PK RU SG TR UA US

HIGHLIGHT Contracting Parties above which have issued the document: remove highlights statement of grant refusal final decision

Registration : 2020/10 Gaz, 19.03.2020, AU, BY, CH, CN, CO, EG, EM, GH, ID, IN, KR, KZ, MX, NO, NZ, PH, RU, SG, TR, UA, US

Partial refusal of protection : 2010/49 Gaz, 12.12.2019, SG

Replacement of national registration by an international registration : 2021/30 Gaz, 12.08.2021, AU

450 Publication number and date
2021/30 Gaz, 12.08.2021

881 Number(s) and date(s) of national or regional registration(s) replaced by an international registration and Contracting Party concerned (Article 4bis of the Madrid Agreement and Article 4bis of the Protocol)
16.04.2002, 909652, AU

320 Date of filing of the first application
16.04.2002

881 Number(s) and date(s) of national or regional registration(s) replaced by an international registration and Contracting Party concerned (Article 4bis of the Madrid Agreement and Article 4bis of the Protocol)
27.02.2004, 991058, AU

320 Date of filing of the first application
27.02.2004

WIPO Gazette
(公報)掲載番号

代替の記録
(国際登録に代替された
国内登録商標の番号等
を確認できる)

7. 代替が記録されている案件の確認方法(続き)

- 公報を確認したい場合 -

The screenshot shows the WIPO IP Portal Madrid Monitor interface. At the top, there is a navigation bar with 'WIPO IP PORTAL', 'MENU', 'Madrid Monitor', 'Covid-19 Update X', 'HELP', 'ENGLISH', 'LOGIN', and 'WIPO'. Below the navigation bar, there is a search bar with 'WIPO Gazette' selected. A red circle highlights the 'WIPO Gazette' tab. To the right, a red box contains the text '「WIPO Gazette」タブを選択'. Below the search bar, there is a section for 'GAZETTE RESOURCES' with a list of links: 'INID codes (ST 60)', 'Country codes (ST3)', 'Madrid Gazette Archive (1997-2010)', and 'Madrid System information notices'. Below this, there is a section for 'Miscellaneous records' with a list of options: 'Limitations', 'Change in the name or address of the holder', 'Possible opposition beyond the 18-month time limit (Rule 16)', 'Notifications of provisional refusals', 'Final decisions', 'Statements under Rule 17(5)(a)', 'Further statements under Rule 17(5)(b)', 'Confirmations of total provisional refusal (Rule 18ter(3))', 'Statements of grant of protection following a provisional refusal (Rule 18ter(2))', 'Further decisions under Rule 18ter(4)', 'Statements of grant of protection (Rule 18ter(1))', 'Ex Officio examination completed (Rule 18bis(1))', 'Statements under Rule 18ter(2)', 'Statements of grant of protection', 'Invalidations', 'Miscellaneous records', 'Corrections', 'Appointment of a representative', 'Change in the name or address of the representative', and 'Divisions of International Registrations'. A red box highlights the 'Miscellaneous records' option, and a red line points from this box to another red box containing the text '「Miscellaneous records」から公報掲載番号を選択し、確認・印刷できる'. At the bottom of the page, there is a footer with 'WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY'.

「WIPO Gazette」タブを選択

「Miscellaneous records」から公報掲載番号を選択し、確認・印刷できる

<参考：マドリッド協定議定書第4条の2(日本語訳)>

■ マドリッド協定議定書第4条の2

国際登録による国内登録又は広域登録の代替

(1) いずれかの締約国の官庁による国内登録又は広域登録の対象である標章が国際登録の対象でもあり、かつ、その名義人が国際登録の名義人と同一である場合には、当該国際登録は、当該国内登録又は広域登録により生ずるすべての権利を害することなく、かつ、次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として、当該国内登録又は広域登録に代替することができるものとみなす。

- (i) 国際登録による標章の保護の効果が第3条の3(1)又は(2)の規定に基づいて当該締約国に及んでいること
- (ii) 国内登録又は広域登録において指定されたすべての商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録においても指定されていること。
- (iii) (i)に規定する効果が国内登録又は広域登録の日の後に生じていること

(2) (1)に規定する官庁は、求めに応じ、自己の登録簿に国際登録について記載しなければならない。

<参考：マドリッド規則第21規則(日本語仮訳):2021年11月1日発効>

■ 第21規則

国際登録による国内登録又は広域登録の代替

(1) [申請及び通報]

国際登録又は事後指定の通知の日以後、議定書第4条の2(2)の規定に従い、名義人は、それぞれの場合に応じ、指定締約国の官庁の登録簿に国際登録について記録すべき旨の申請を直接その官庁へ提出することができる。当該申請を受けた官庁は、国内登録若しくは広域登録又は二つ以上の登録が、国際登録によって代替されている旨をその国内登録簿に記録した場合には、その旨を国際事務局に通報する。かかる通報には、次のものを表示する。

(i) 関係する国際登録の番号

(ii) 代替が、国際登録に係る一又は複数の商品及びサービスのみに関係する場合には、当該商品及びサービスの表示、及び

(iii) 国際登録によって代替された国内登録若しくは広域登録又は二つ以上の登録の出願日及び出願番号並びに登録日及び登録番号、及び優先日(該当する場合)

この通報には、国内登録又は広域登録又は二つ以上の登録により生ずる他の権利に基づく情報を含めることができる。

(2) [記録]

(a) 国際事務局は、(1)の規定に基づき通報された表示を国際登録簿に記録し、その旨を名義人に通報する。

(b) (1)の規定に基づき通報された表示は、該当する要件を満たす申請を国際事務局が受領した日付をもって記録されなければならない。

(3) [代替に関する詳細]

(a) 国際登録の対象となる標章の保護は、部分的であっても、国際登録によって代替されるとみなされる国内登録又は広域登録に基づき拒絶することはできない。

(b) 国内登録又は広域登録及びそれらを代替する国際登録は共存できなければならない。名義人は、国際登録によって代替されたとみなされる国内登録又は広域登録の放棄又は取消を求められることはなく、更新を希望する場合には、適用される国内法又は域内法に基づき当該登録を更新することができる。

(c) 指定締約国官庁は、その登録簿に記録する前に、議定書第4条の2(1)に規定する条件が満たされているか否かを決定するため、(1)に規定する申請を審査する。

(d) 国内登録又は広域登録の代替に関する指定商品及び指定役務は、国際登録の指定商品及び指定役務に含まれていなければならない。代替は、国内登録又は広域登録における一部の指定商品及び指定役務のみに関わるものである。

(e) 議定書第4条(1)(a)の規定に従い、当該指定締約国においてその国際登録が効力を生じた日から、国内登録又は広域登録は国際登録に代替されたものとみなす。

