

森・濱田松本法律事務所

事務所概要

[森・濱田松本法律事務所 \(MHM\)](#) は、総勢 700 名を超える弁護士を抱える日本有数の総合法律事務所です。総合法律事務所であるため、特定の分野の法律業務のみならず、権利行使や訴訟等も含めて包括的にワンストップのサービスを提供しています。また、同事務所は、1990 年代に設置した中国オフィスをはじめ、シンガポール、タイ、ベトナム、インドネシア及びアメリカにオフィスを有しています。アジア、欧州、米国、アフリカ、南米、中東など多くの現地事務所との豊富なネットワークを有しており、権利化の前と後で、得意分野を考慮し異なる現地事務所を活用するなど、事案に応じた対応が可能なことも同所の強みとなっています。そして、商標部門では、日本における、マドリッド制度における日本のトップアイラーである資生堂、Don Don Donki で有名なパン・パシフィック・インターナショナル、世界 200 か国以上で商品を展開するヤマハ発動機などの海外展開をサポートしています。



〔Mori Hamada & Matsumoto's head office in Tokyo (Photo: MHM)〕

マドリッド制度の代理を取り扱い始めたきっかけやその後の変化

同事務所がマドリッド制度を本格的に活用し始めたのは 2014 年頃です。きっかけとしては、クライアントから外国商標の取得や維持管理に係るコストや労力を削減するための相談があり、マドリッド出願を行ったところ、費用面や権利の一括管理等のメリットも十分に感じられたため、できるかぎり活用するようになりました。現在、同事務所のマドリッド出願の扱いは年間 100 件前後あり、多くは日本から海外へのマドリッド出願の代理です。加盟国の増加による利便性の向上や日本におけるマドリッド制度の認知度の高まりとともに、同事務所のマドリッド出願の取扱件数は増加傾向にあります。

マドリッド制度の有効な活用方法

同事務所は大企業から中小企業まで幅広い企業の代理を行っています。事業を展開する上で起こりうるリスクを極力排除することは非常に大切なことから、企業規模にかかわらず、数年内の事業展開を考えている国で現地ライセンスとの本格協議に先立って保護を取得しておくといったことは重要です。ここでは、同事務所が担当した事例から、マドリッド制度の有効な活用方法をいくつかご紹介します。

●活用事例 1 ハウスマーク等の重要商標を段階的に数十か国取得した例

マドリッド制度では、国際登録された後に、商標の保護を求める国を新たに追加する事後指定という制度があります。そのため、一つの国際登録によって、企業の事業展開に応じた商標権取得を、複数年にまたいで、計画的に行うことが可能です。例えば、企業のハウスマークを 80 か国以上で取得しようとしたケースにおいて、同事務所のクライアントである企業が国際出願時においてすでに事業展開している国、今後事業を行う可能性が高い国、模倣品が多く見受けられる国等に分けて、企業の年度予算に応じて出願・事後指定の計画を立てたことがありました。このような進め方ではマドリッド出願は最適でした。

●活用事例 2 保有している多数の国際登録について名義人変更を一括して行った例



直接出願の場合、登録商標にかかる名義人の変更は国ごとに行う必要があり、また、必要書類も多岐にわたり、さらに、現地代理人を通じた手続きが必要なため費用が膨大になることがあります。この点、マドリッド制度に基づく国際登録の場合は、WIPO 国際事務局に対する 1 件の手続きで複数の国際登録をまとめて名義人を変更することが可能です。ある企業のブランド譲渡に伴う名義人変更の依頼を扱ったケースでは、すでに当該会社の保有している国際登録が多数あり、関連する国・地域が 30 以上にわたるものがありました。

各国の現地代理人を通じた手続きを行う場合、費用は 300 万円以上になる可能性がありましたが、マドリッド制度を利用して申請にかかる費用を大幅に抑えることができました。自国の代理人に支払う費用を考慮したとしてもコスト削減の効果は相当なものになるでしょう。

手続きに必要な書類が簡素化されていることは、代理人としてもメリットが感じられる点でもあります。

●活用事例 3 早期の審査結果の取得が求められた例

マドリッド制度では、指定国は、対象となる標章の保護を与えることができない場合、領域指定の通報が行われた日から 1 年又は 18 ヶ月以内に拒絶の通報を行う必要があります。他方、マドリッド制度を利用せずに当該国の官庁に出願した場合、審査結果が得られるまでに出願から数年を要する国も少なくありません。ある企業がおおよそ 3 年後にワールドワイドで大々的に新規ブランドを展開する計画があったケースにおいて、複数の候補から遅くとも 2 年後には名称を最終決定する必要があり、直接出願するとしたら審査結果を得られないおそれのある国がいくつかありました。そこで、マドリッド出願を利用したところ、直接出願で想定するよりもかなり早く審査結果を得ることができ、無事に名称も決定することになりました。

マドリッド出願における審査結果の取得時期の見通しの立ちやすさは、企業の事業計画の立案に寄与しているとも言えます。

ご紹介した例のように、企業としては、事後指定の制度を活用しながら事業展開の応じた権利取得ができる点に加え、取得した管理の一括管理、及び、WIPO Madrid Monitor により各指定国での状況が簡易に確認できるという点でマドリッド制度の利用にはメリットが感じられるでしょう。一方で、商標の種類や指定国の数などによっては直接出願が好ましい場面もありますので、状況によっては双方を活用することの検討も必要です。

今後の制度への期待

-さらなる加盟国の増加には期待しており、これにより興味を持つ企業があると考えています。他方、指定商品の記載の度重なる運用変更・商標の説明・翻訳・一部構成要素のディスクレーム等を理由に高確率で暫定拒絶通報が発せられ、現地代理人の選任が必要となる国、日本でなじみのない言語で暫定拒絶通報が発せられる国、国内法令に基づいて出願人に直接送付される書面が多くある国などは、直接出願した方がスムーズに手続きが進む、或いは、混乱が生じづらい国があるのが現状です。指定国の国内法にかかわることのため難しいことではありますが、できる限り各指定国での対応が統一されることで、さらに利用しやすい制度となることを期待しています。- 森・濱田松本法律事務所