



初めて自社商品を海外で販売することになりました。販売する国で商標権を取得したほうが良いと聞きましたが、どのような方法があるのでしょうか。

(岡山県 K. F)



1. 商標登録の必要性

商標は国ごとに権利が発生します(属地主義)。安心してビジネスを行うため、また無用なトラブル防止のためにも、商品を販売する各国で商標権を確保することが重要になります。

2. 商標権取得の方法

外国で商標権を取得する方法として、下記の2種類があります。

- (1) 各国特許庁に直接出願する
- (2) マドリッド協定議定書を利用して国際登録する

3. 各国特許庁に直接出願する方法

一つ目は各国の特許庁に商標登録出願の願書を直接提出し、庁の審査を経て登録する方法です。具体的には、現地代理人(各国の特許庁に手続きを行う資格を有する弁理士・弁護士など)に出願を依頼して、各国特許庁に手続きをすることになります。

★メリット：その国の商標法および商標実務に精通している現地代理人が入りますので、適切なアドバイスを受けることができ、急な法改正等にも安心です。

★デメリット：国ごとに現地代理人に

依頼することとなるため、費用がかかります。

また、商標権は国ごとに独立した権利ですので、更新手続きや権利者の住所変更等はそれぞれ対応が必要になります。

4. マドリッド協定議定書を利用して国際登録する方法

二つ目はマドプロ出願といわれる方法です。現在、締約国は日本を含め114カ国に及び、中国(香港・マカオ未適用)・韓国・シンガポール・欧州連合知的財産庁(EUIPO)・米国・カナダ等も加盟しています。

願書(MM2)を日本の特許庁に提出すると、その書類がスイスのジュネーブにあるWIPOに送付されます。そこで一つの出願として国際登録され、その後、出願人が指定している国に出願の事実が通知されます。そして、指定国ごとに審査され、国ごとに保護が認められるか否かが決まります。

出願すると国際登録されますが、この段階ではまだ各国での審査は行われていない点にご注意ください。国際登録された後に各国での審査が開始され、その国で商標の保護を受けること

ができるか否かが決まります。

★メリット：複数国の権利が一つの登録番号で管理されるため、更新・住所変更・名義変更等の手続きがまとめて1件として対応できて便利です。

また、出願から登録まですべて英語で管理できますので、案件内容の把握が容易です。費用面では出願時に現地代理人を介さないため、廉価に抑えられます。

★デメリット：基礎となる出願または登録がなくてはなりません。例えば日本企業が出願人の場合、日本で同一指定商品・役務についての同一商標の出願または登録を保有している必要があります。

また、セントラルアタックといって基礎出願または基礎登録が国際登録から5年以内に消滅した場合には、外国出願も消滅するという制度があります。さらに各国代理人のサポートがないため、法改正の情報が得られず、対応が遅れてしまうリスクもあります。

5. まとめ

いずれの方法も長所・短所がありますので、よく検討のうえ選択されることをお勧めします。