

ベトナムにおけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向



BMVN International LLC

Tran Manh Hung (弁護士)

BMVN International LLC は、全世界 77 事務所・従業員 12,000 名以上を擁する総合法律事務所 Baker & McKenzie グループの一員として、ベトナムにおいて現在 40 人以上の弁護士により知的財産を含む総合的な法務サービスを提供している。Hung 氏は主に知的財産分野に従事しており、15 年以上の経験を有する主任弁護士である。

1949 年 3 月 8 日までは、ベトナムにおける商標保護を希望する外国の出願人が採るべき道は一つしかなく、ベトナム国家知的財産庁（NOIP）に国内出願の願書を提出する「国内ルート」のみであった。しかし、ベトナムが 1949 年 3 月 8 日にマドリッド協定に加入し、2006 年 7 月 11 日にマドリッド協定議定書に加入して以降、ベトナムにおいて商標を登録しようとする外国の出願人には、別の選択肢が与えられることになった。マドリッド協定とマドリッド協定議定書を含むマドリッド制度は、商標に関する中央集中的な出願・管理手続であり、この制度の下で商標権者は単一出願によって複数の法域での商標登録を申請することができる。マドリッド制度が適用される法域は広く、2017 年 12 月 8 日現在 116 の国に及んでいる。これらの国内ルートおよび国際ルートの 2 種類の商標出願制度には、それぞれの長所と短所がある。本論では、それぞれの出願手続の長所と短所を論じ、商標権者がベトナムにおいて商標を保護するために最大の利便性と費用対効果を有する方法を判別する際の一助としたい。さらに、商標権者の今後の参考とするため、ベトナムにおいてマドリッド制度と国内ルートの商標出願に見られるトレンドにも光を当てていく。

1. マドリッド制度および国内ルートの長所と短所

1-1. 商標登録出願人となり得る者

ベトナム知的財産法（以下「知財法」と称する）によれば、ベトナム国内で商標登録を出願する者の国籍に関する制限は一切ない。

ただし、マドリッド制度の下では、ベトナムを指定国とする国際商標登録を出願する者は、以下の条件を満たしていなければならない：マドリッド協定またはマドリッド協定議定書の加盟国に(i)現実に存在する有効な商工業施設を有しているか、(ii)前記加盟国に居住しているか、(iii)それら加盟国の国民であること。さらに、マドリッド協定議定書もしくはマドリッド協定に基づく国際出願については、出願人

が自らの本国において自らの商標の出願もしくは登録を済ませており、かつその本国がマドリッド制度の締約国であることが要件となる。別の言い方をすれば、出願人が本国において自らの商標の出願も登録も行っていない場合、国際登録出願を行うことはできず、マドリッド制度の恩恵を得ることはできない。

1-2. 商標登録出願手続および商標登録の維持

マドリッド制度は、世界中で商標の登録と登録維持を行うことを可能にする一括方式の制度であり、この制度の下で出願人は複数の法域において商標登録を獲得することができる。

マドリッド制度の下では、商標権者は、1つの言語（英語、フランス語、スペイン語のいずれか）で書かれた1件の願書を提出し、1つの当局に手数料を1回支払うだけで、外国における商標権を取得することができる。さらに、この制度は商標権者が当初の出願の後で保護法域を追加することを可能にしている。

また、商標権者の名称または住所の変更や、国際商標に関する商品または役務の指定範囲の変更も、1回の手続で済ませることができる。しかも、1件の国際登録は多数の国内登録に匹敵するため、その登録の管理ははるかに簡単で利便性もより高い。特に注意を払うべき登録期間の満了日はひとつだけであり、登録更新も1回で済む。

これに対し、国内ルートを通じて同様の保護を求める商標権者は、個々の関係法域について個別の願書を作成し、当該法域の商標当局に願書を直接提出し、当該国の言語や通貨を使用することを要求される。当然、商標出願の形式的要件（委任状、商標所有者の宣誓書、商標使用の意図の宣誓書等）は各国の規則によって異なる。これは、費用や時間がかかることは別として、出願人に一定の困難を与える原因となっている。

ベトナム知財法によれば、国内商標登録の願書は、出願人もしくは同人の適法な代理人が直接もしくは郵送によって NOIP に提出しなければならない。願書はベトナム語で作成・提出される必要がある。国際商標出願の手続に関する前述の事情は、国内出願ルートに比べて有利で単純であることを示している。

とはいえ、審査という点では国内出願に一日の長がある。第1に、NOIPが一部拒絶の通知を発行した場合、マドリッド制度に基づく国際登録は分割不能であるのに対し、国内出願の出願人は当初の出願を分割して一部拒絶を克服することができる。具体的に言えば、国内ルートの場合、特定の商品または役務もしくは特定の（一ないし複数の）分類について拒絶されたとしても、出願人は出願を複数に分割し、

登録が認められた商品または役務もしくは分類については迅速に登録手続を進め、拒絶された商品または役務については意見書を提出することができる。認可された商品または役務に関しては、この分割によって早く登録を得ることができる。

第2に、国内ルートの特許出願の補正は、その補正によって指定商品および役務が拡張されず、または当該特許に実質的な変更が生じないことを条件として認められる。これに対し、国際出願の場合はそのような選択肢が利用できない。補正によって基礎出願と国際出願の指定国との間に不一致が生じてしまうからである。

最後に、国内出願の場合、出願人の代理人が必要に応じて直接 NOIP と折衝し、出願のフォローアップを行い、出願手続の迅速化を図ることができる。一方、国際出願の出願人やその代理人は、指定国の特許当局（NOIP を含む）による出願審査手続を迅速化することはできない。

マドリッド制度のもうひとつの短所は、マドリッド制度に加入していない国の事業者が国際登録を譲渡することはできないという点である。他方、国内ルートに従って行われた出願や登録の移転や譲渡については、相手方に関する制限が存在しない。

1-3. 特許審査手続に要する期間

ベトナム知財法は、国内出願の審査から登録の期間を出願日から12か月と規定しているが、実際には国内出願手続の完了には18～24か月かかるのが普通である。これに対し、マドリッド制度に基づく特許出願の審査に要する期間は、世界知的所有権機関（WIPO）が指定国の特許当局に当該国際出願を通報してから12～18か月である。さらに注目すべきは、マドリッド制度に基づく出願の場合、特許権者は自らが保護を求める各締約国の特許当局が特許登録を認める決定を発行するのを延々と待つ必要はないという点である。言い換えれば、特許当局が所定の期限までに特許の登録拒絶を特許権者に通知しなかった場合、その特許は当該締約国において自動的に保護されることになる。

とはいえ、既に論じたように、国内出願では代理人が NOIP と直接に折衝して審査手続を迅速化するケースもある。そのようなケースでは、国内ルートの方がマドリッド制度よりも迅速で利便性が高いと言える。

1-4. 登録および更新の手数料

マドリッド制度に基づく出願に関して最も良く知られている利点の一つは、国内ルートによる出願に比べて、出願、登録更新、社名/住所変更および譲渡の登録に

ついて発生する費用、翻訳費用、更に現地代理人の報酬に至るまでの諸費用の節減がもたらす恩恵を享受し得るということである。

当然のことながら、複数の法域に対して国内出願を利用する場合、商標権者は個々の法域について個別に料金（オフィシャルフィーや各種サービスに対する料金を含む）を支払わなければならない、その金額はマドリッド制度を利用する場合の料金を上回ることになる。

さらに、マドリッド制度に基づく出願人は、更新においてもコスト削減を享受することができる。様々な法域において更新が必要な国内登録が数多く存在する場合、それぞれの国で現地代理人に更新手続を依頼しなければならない。これに対し、国際登録を有する商標権者は、自らが指定した国すべてについて1回の更新だけで済ませることができる。しかも、これら国際登録の更新は、WIPOのウェブサイトを通じて電子文書の形で提出することができる。これによって商標権者のコストと時間は節約されるのである。

1-5. 本国依存性とセントラルアタック

従来から言われているマドリッド制度の短所は、国際登録が本国での出願もしくは登録に依存しているという点である。この依存性が「セントラルアタック」と呼ばれる問題をもたらす、一種のドミノ効果が発生することがある。つまり、国際登録の日付から5年以内に本国での出願/登録の補正、拒絶、取消もしくは無効があった場合、その国際登録はすべての指定国において本国の出願/登録が被るのと同様な影響を受けるのである。

基礎出願/基礎登録の失効後3か月以内であれば国際登録を指定国の国内出願に切り替えることができるが、そのような切り替えにはかなりの費用や事務作業が伴う。加えて、切り替えられた国内出願が当該国の商標当局による再審査の対象となる場合がある。

2. マドリッド制度および国内ルートへのトレンド

以上の分析と比較によって、商標出願にあたってマドリッド制度を採るか国内ルートを採用するかは、主として商標権者の商標保護戦略および商標保護の目的によるということになる。より具体的に言えば、商標権者がマドリッド制度に加入している限られた数の国で商標を保護したい場合や、不必要なリスク（第三者からの不使用取消請求、異議申立、無効請求等）を避けるために現地代理人によって商標を効果的に管理させたい場合は、個々の国の商標当局に直接国内出願を行うことが適切な選択と言える。広範囲の国々に営業展開し、それらの国において商標を登録しようと考えている企業であれば、マドリッド制度を選択する価値が高い。マドリッド制

度は、複数の外国商標登録をより安価により単純な手続で取得/維持するための効果的で安定した手段を提供してくれるからである。.

ただし、現在のベトナムにおける出願状況の実態は、商標権者が自らの商標を保護するにあたってマドリッド制度よりも直接 NOIP に国内ルートで出願する方を選ぶ傾向がある。

直接 NOIP に国内ルートで出願された商標出願とマドリッド制度経由でベトナムを指定国としてなされた出願について、近年の統計を示した以下の表をご覧ください。以下の比較は、明らかに国内ルートの優勢を示している。

年度	出願制度	国内ルートによる出願の件数	マドリッド制度に基づきベトナムを指定国とした出願の件数
2015		37,283	5,627
2016		42,848	6,656
2017 (12月1日現在)		40,264	4,127

ベトナム国内で商標の保護を取得する場合、一定の外国人出願人にとってはマドリッド制度に基づく出願が費用対効果が高いと言えるが、すべての出願人にとってメリットがあるわけではない。数か国のみに商標を登録したい商標権者や、権利継承者の制約を受けずに商標登録を自由に譲渡したいと考える商標権者は、個々の国の商標当局に国内ルートによる直接出願を行う方が有利となる。それぞれの出願制度の長所と短所を理解することで、自らの状況に最適な制度が国内ルートであるかマドリッド制度であるかを判断することが可能となる。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)