

# 韓国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



金・張法律事務所 (Kim & Chang)

徐蓮珠 (弁理士)

金・張法律事務所 (Kim & Chang) は 1973 年設立、韓国最大手の総合法律事務所である。1100 名の専門家、1400 名のスタッフを擁し、日本のクライアント専門の部門もある。徐蓮珠弁理士は、知的財産グループ商標部に所属し、日本企業の商標、意匠および模倣品対策業務を専門に担当している。

韓国で商標登録を確保するためには、韓国に直接出願する方法とマドリッド協定議定書による国際出願を利用する方法とがある。マドリッド国際出願を利用する場合のメリットとデメリット、および直接出願する場合と比べた手続上の相違点を以下で詳察する。

## 1. マドリッド協定議定書による国際出願

マドリッド協定議定書は、複数の国家に出願する場合、各国家ごとに出願しなければならない方法の代わりに、1 つの公式言語で作成された国際出願書を本国官庁に提出することで複数の国家に商標出願できるようにした国際条約である。

マドリッド国際出願は、本国に出願または登録された商標に基づいて、保護を受けようとする指定国を明示した国際出願書を本国官庁を経由して世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局に提出することにより、各指定国に出願した効果が発生する。日本と韓国はマドリッド協定議定書加入国であり、日本出願または登録に基づいて韓国を指定してマドリッド国際出願を行うことが可能である。

## 2. マドリッド国際出願のメリット

### 簡便な出願手続

複数の国家における権利取得を希望する場合に、1 件の出願書を本国官庁に提出することで複数国に直接出願することと同じ効果を得ることができる。出願手数料も国際事務局に一括納付すればよいため、各国に個別に出願する場合に比べ手続が簡便である。

### 費用節減

各国に直接出願する場合には、各国で要求する書式および言語で出願書類を作成しなければならないため、現地代理人費用が発生する。しかし国際出願であれば、拒絶理由が通知されずに登録になる場合は、現地代理人を選任する必要がないため代理人費用が発生しない。

### 商標権取得可否の把握が容易

各指定国官庁は、拒絶理由を発見した場合、国際事務局から指定通知を受けた日から 12 カ月(18 カ月まで延長可能、異議申立の場合は例外)以内に拒絶理由を通知しなければならない。したがって、出願人は一定期間後には各指定国での商標権取得の可否を知ることができる。

### 商標管理の一元化

マドリッド国際出願は、国際事務局で権利関係を一元的に管理する。したがって、名義変更、住所変更、更新、商標権譲渡などの変動事項は、国際事務局への1回の申請で国際登録簿に記録されるため、各指定国に個別に申請する必要がない。

### 指定国の事後指定が可能

事後指定手続により、マドリッド協定議定書に新しく加入した国家または既存の加入国家を追加指定することが可能で、商標の保護を受けようとする国家を簡便に拡張することができる。ただし、事後指定時の存続期間は、事後指定日からではなく国際登録日から起算される。

### その他

韓国に直接出願する場合は、指定商品・役務が 20 個を超えると超過する 1 個あたり 2,000 ウォン(約 200 円)が追加されるが、マドリッド国際出願の場合は指定商品が 20 個を超えても加算料が賦課されないメリットがある。

## 3. マドリッド国際出願のデメリット

### 基礎出願・登録の制約

本国官庁に、基礎となる商標出願または登録が必ず存在しなければならない。マドリッド国際出願は、基礎出願または登録と名義および標章が同一でなければならない。指定商品・役務も基礎出願または登録の指定商品・役務の範囲内でなければならない。

### セントラルアタックの不安

マドリッド国際登録は、5 年間本国官庁の基礎出願または登録に従属する。したがって、国際登録日から 5 年以内に基礎出願または登録が拒絶、無効などにより全

部または一部消滅となれば、国際出願もその範囲内で取り消しとなる。ただし、セントラルアタックによってマドリッド国際出願が消滅した場合には、各指定国で要求する一定条件を満たして再出願をすれば、国際登録日に出願日が遡及する。

### 韓国を指定国としたマドリッド国際出願の手続上のデメリット

マドリッド国際出願で韓国を指定国とした場合は、韓国に商標出願したものとみて、韓国商標法上のマドリッド国際出願特例規定が適用される。このような特例規定には、直接出願と比較して一部利用できない制度があるため、以下で詳察する。

#### ・優先審査申請制度

商標出願は原則的に出願日順に審査されるが、一定の要件のもとで出願人または利害関係人が優先審査を申請することができる。しかし、これは直接出願の場合のみ可能で、マドリッド国際出願の場合は申請は認められない。

#### ・出願公告前の補正

直接出願の場合は、出願公告前であれば自由に補正することができるが、マドリッド国際出願の場合は、出願公告前であっても拒絶理由通知を受けたときに限って補正することができる。

#### ・出願および登録の分割

直接出願の場合は、出願および登録を分割することができるが、マドリッド国際出願の場合は、出願および登録分割が認められない。したがって、マドリッド国際出願は、一部指定商品・役務に対する国際登録の名義変更によって出願および登録の分割移転は可能であるが、分割はできない。

#### ・商品類変更

商品区分の指定を誤った場合、直接出願の場合は変更することができるが、マドリッド国際出願の場合は認められない。

#### ・拒絶理由に対する意見書提出期間

直接出願の場合は、意見書提出期間について4カ月まで期間延長が可能であるのに対し、マドリッド国際出願の場合は、2カ月まで可能である。併せて、出願人が拒絶理由に対する意見書提出期間を遵守できない場合、その期間の満了日から2カ月以内に手続継続申請をすれば意見書を提出できるようにした手続継続申請制度があるが、これは直接出願した場合にだけ利用可能である。

#### ・指定商品追加登録出願

指定商品追加登録出願制度は、出願人または商標権者が出願または登録商標の指定商品・役務を追加することができる制度である。これは直接出願の場合のみ可能で、マドリッド国際出願の場合は利用することができず、マドリッド国際出願は新しい商品・役務を追加しようとするときは、別途に新規出願をしなければならない。

・登録料分納

直接出願の場合は、商標権者の負担を軽減するために登録料を2回に分けて納付できるようになっているが、マドリッド国際出願の場合は分納は認められない。

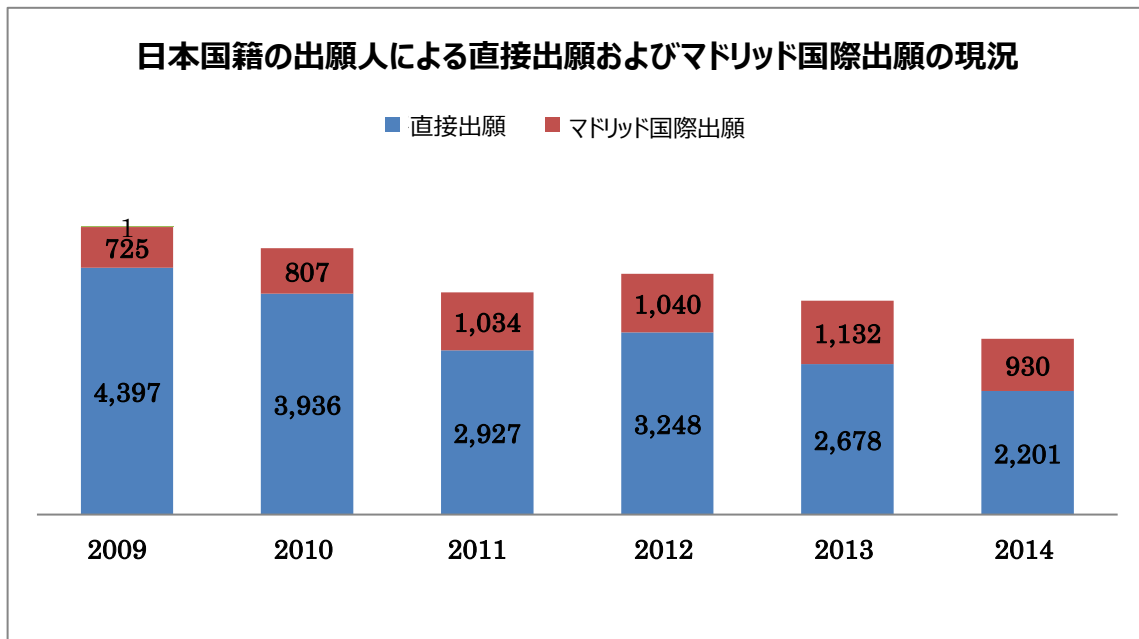
上記に述べた韓国を指定国としたマドリッド国際出願の手続上のデメリットをまとめると、以下の表の通りとなる。

|            | 直接出願 | マドリッド国際出願        |
|------------|------|------------------|
| 優先審査申請     | 可    | 不可               |
| 出願公告前の補正   | 可    | 拒絶理由通知を受けた場合に限り可 |
| 出願および登録の分割 | 可    | 不可<br>(分割移転は可)   |
| 商品類変更      | 可    | 不可               |
| 手続継続申請     | 可    | 不可               |
| 意見書提出期間の延長 | 4カ月  | 2カ月              |
| 指定商品追加出願   | 可    | 不可               |
| 登録料分納      | 可    | 不可               |

#### 4. 日本企業および個人による韓国出願の現況

日本国籍の出願人が韓国に商標出願した件のうち、直接出願およびマドリッド国際出願を利用した出願の各件数は、下図の通りである。マドリッド国際出願を利用する比率が若干増加しているが、直接出願を利用する数がより多いことが分かる。

出所:特許庁ウェブサイト統計資料



(編集協力：日本技術貿易株式会社)