

ブラジルにおけるマドリッド プロトコルの採用



PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

JOSÉ MAURO MACHADO
Partner

VICTOR DOTTI
Associate

PINHEIRO NETO ADVOGADOS はブラジルの著名な法律事務所であり、外国の顧客向けの法律サービスについての評価も高い。José Mauro 氏は Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) を卒業し、Stanford University で法学修士を取得。International Chamber of Commerce (ICC、国際商業会議所)、Brazilian Intellectual Property Association (ABPI、ブラジル知的財産協会) 等の会員である。Victor Dotti 氏は Universidade Presbiteriana Mackenzie を卒業し、Fundação Getulio Vargas においてデジタル法、データ保護を習得した。電子商取引、ビッグデータ、IoT に精通している。

ブラジルでは、2019 年 10 月 2 日に、個人および法人が世界知的所有権機関 (WIPO) を通じて商標登録出願ができるようにすることを目的としたマドリッド協定議定書が発効した¹。これにより 121 の締約国・地域に対する商標登録出願が簡素化され、また、これらの国からの登録出願が簡素化される。

マドリッド協定議定書の発効により、ブラジル企業が海外に商標登録出願することが容易になるとともに、ブラジルに対する商標登録出願を希望する締約国の企業がブラジルに商標登録出願することも容易になる。日本は、2000 年に締約国となっており、今後はブラジルと日本の間での商標登録出願が容易になることが期待される。

マドリッド協定議定書の発効により、ブラジル国外での商標登録を希望するブラジル人は、ブラジル国外の代理人を通じて出願する必要がなくなり、また、ブラジルで商標登録をしたい外国人についてもブラジル国内の代理人を通じて出願する必要がなくなる。商標の国際登録の出願は、本議定書の公用語の 1 つで行い、(i) 締約国のうち標章の保護を求める国、および (ii) 保護の対象となる商品および役務を、ニース分類による対応する分類とともに指定する必要がある。

¹ この条約は、2019 年 5 月 23 日に、ブラジル立法令第 98 号により採択された。

出願が受理されると、国際事務局は指定された各国の商標当局に通知し、隔週で発行される独自の WIPO 国際商標官報で公開する。指定国の商標当局は、商標登録出願を許可するか、またはその出願が法的要件を満たさない理由を提示して拒絶する。

マドリッド協定議定書は、締約国における商標の出願を簡素化し、最初の出願日を出願日として優先的に保証し、登録を個別に出願する必要がないようにし、出願および管理費用を削減する。

さらに、マドリッド協定議定書では、登録管理手続を最大 18 か月とすることを確立しているため、商標の登録までにかかる時間に関する予測可能性が大きくなる。

このような明白なメリットがあるにもかかわらず、現状、マドリッド協定議定書の一部の条項とブラジルの法律が矛盾しているところがある。マドリッド協定議定書を批准する際に、ブラジルは公式の留保²を行っているため、ブラジルの法律、特に法律第 9279/96 号（産業財産法）においては、マドリッド協定議定書に定められている規定とは異なった条件、義務、および権利がそのまま残されている。

・先願主義

ブラジル商標制度の特徴の一つは、アメリカなどで採用されている先使用主義とは異なり、日本と同様、ブラジル産業財産庁（The National Industrial Property Institute: INPI）による公式な審査を通じて、商標の先願主義を採用していること

² とりわけ、立法令第 98/2019 として、以下の正式な留保が制定された。

(i) INPI が協定を通じて検証されることを意図した外国商標の拒絶を通知するための期限として、18 か月の期間（協定により定められた 12 か月の期間ではなく）のオプション。

(ii) 外国人によって行われた商標の範囲拡張の申請のための個別の料金の維持（協定で確立された補足および追加料金とは別に）。

(iii) 協定の施行以前に行われた国際登録はブラジルに拡張できないという声明（協定により付与されたオプション）。

(iv) WIPO との通信用の公用語としてのスペイン語と英語の選出。

(v) 本協定に基づく登録の可能性を除く、暫定的拒絶のレビューおよび商標ライセンス契約のレビューに対する INPI の独占的権利の維持。

である。先願主義によれば、商標権は該当する機関による商標登録の付与後に取得され、先使用主義によれば、商標権は市場での最初の使用時に発生する。

・審査期間

これまで INPI によって付与されるのに 5 年ほどの審査期間がかかっていた国内出願と、18 か月で付与されるマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願との間に生じる不平等をめぐって論争が引き起こされてきた。このような論争に終止符を打つため、INPI は過去 2 年の間に、国内出願と国際出願の差異を縮めるために内部手続を調整し、出願を審査する期間を改善した。現在、INPI は出願後 10 か月以内に国内商標を登録している。

・現地代理人

また、海外に所在する当事者は現地代理人を使用することが必須となっている。産業財産法第 217 条では、「海外に住所を有する者は、正当な資格及びブラジルにおける住所を有する代理人を指名し、かつ、雇用しなければならず、代理人には、召喚の受諾を含め、行政及び司法手続に関して本人を代表する権限を付与しなければならない」と定めている。一方、マドリッド協定議定書は、外国人によるブラジルに居住する代理人の指定を規定しておらず、現地代理人を通さずに INPI および WIPO の手続を進めることを許可している。

なお、INPI はマドリッド協定による拒絶通報がなされた場合にのみ代理人の起用を要求することとした。

・一出願多区分制

マドリッド協定議定書は、産業財産法で規定されていないために INPI によって認められていなかった、指定商品・指定役務の一出願多区分登録制度や、商標の共同所有権などについて、変革をもたらした。

一出願多区分登録制度に関して、INPI は、産業財産法第 128 条に基づいて、商標の保護性が各区分ごとに審査され、すべての国際区分において法的禁止がない場合にのみ、指定されたすべての国際区分について登録されることを明確にした。

産業財産法第 162 条に規定されているように、一出願多区分登録制度に基づく登録出願が指定した区分の一部でのみ登録が認められる場合、出願人は拒絶に対して異議を申し立てるとともに、登録が認められた区分に関連する料金を支払い、登録することができる。

・商標権の共同所有

商標権の共同所有に関して、INPI は、すべての所有者が産業財産法第 128 条（商標登録出願人要件）の要件を充足する必要があることを明らかにした。

・まとめ

マドリッド協定議定書の遵守と国内法の違いを調和させる INPI の努力は、ブラジルの政府が国際条約と調和し、経済発展を促進し、国際政策に協力し、関連する経済との関係を強化し、経済協力開発機構（OECD）などの先進国主導の組織が提案する基準を満たそうとする姿勢を示している。

したがって、INPI が、過剰な官僚的手続きの削減の提案と円滑化により、マドリッド協定議定書とブラジル商標登録制度を調和させる努力をしていることは明らかである。その努力は、ブラジル人が単一の集中型出願を通じて商標の保護を拡大するための代替手段を構築し、ブラジルにおける商標登録を促進することにより、多国籍企業や外国企業をブラジルに引き付けている。マドリッド協定に基づく商標の出願人は、商標の保護を求める各国で代理人を雇う必要なしに、単一出願庁において最適化した集中管理手続が可能となるので、新たにマドリッド協定の加盟国となったブラジルにおいて、ブラジルに対する商標の国際登録が国際的に拡大する可能性がある。

ブラジルのマドリッド協定議定書への加盟は非常に有益であり、制度の定着が見込まれる。その結果、ブラジルと外国の双方の出願人の商標登録手続きが簡素化され、経済発展のためにより好ましい環境が作られ、商標権の保護範囲の拡大と共にブラジル製品の外国市場への輸出の拡大が期待される。また、国際関係においてブラジルの存在感が増し、外国企業による投資が拡大し、日本などの先進国との関係を繁栄させ、強化することが期待されている。

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)