

改正マドリッド規則の制定

2024年9月

One Asia Lawyers Philippines Team

日本法弁護士 難波 泰明

フィリピン弁護士 カミーユ・ヒマラ

はじめに

2024年7月1日、フィリピン知的財産庁（IPOP HL: Intellectual Property Office of the Philippines）は、2024年マドリッド規則（Memorandum Circular No. 2024-024）を公布しました。本規則は、国際商標登録制度に関するマドリッド協定（マドリッドプロトコル）を実施するための従来の規則を改正するものです。

マドリッドプロトコルは、指定された締約国における商標を保護するための国際的な登録制度です。

改正規則は、2024年7月25日に施行されています。



関係企業は、商標登録を維持するために必要な実使用宣言（DAU）の適時かつ完全な提出に特に注意を払い、国際登録に関する更新された手続きを確認することが推奨されます。

対象範囲と適用範囲

この通達は、マドリッドプロトコルに基づく規則の関連条項を採用しており、IPOP HL が原出願庁である国際出願及びフィリピンが指定締約国（DCP）である国際登録（IR）に適用されます。

商標規則の適用（商標、役務商標等に関する規則）

IPOP HL との事務代理する現地代理人の要件を含む関連する商標規則、およびオンラインシステムは引き続き適用、利用されます。国際出願は、マドリッドオンライン提出システムを通じて提出され、その後のやり取りは IPOP HL のオンライン提出システムを通じて行われます。

国際登録簿への記録

当該 IR に関して国際登録簿に行われた記録は、フィリピンが DCP として適用される範囲において、IPOP HL が記録した場合と同じ効果を持ちます。

ライセンス契約が国際事務局に記録されている場合、保有者はライセンス契約に関するフィリピンの法律および規則に従っていることを IPOP HL に示さなければなりません。手数料を支払うことによりライセンス契約の審査が行われ、適合証明書が発行されます。そうでない場合、契約は強制力を持ちません。

団体商標および認証商標

団体商標または認証商標の場合、国際事務局での国際登録の日から2か月以内に、その使用を規定する契約のコピーをIPOP HLに提出する必要があります。

代替

IRの保有者は、フィリピンで登録された商標をIRに代替するようIPOP HLに申請することができます。IPOP HLが当該IRを確認した場合、国際事務局に通知し、IRが有効に登録されている限り、代替された国内登録をその登録簿に維持します。

国内出願への変更

フィリピンを指定締約国として指定しているIRが原出願庁の要請により取消された場合、保有者は取消の日から3か月以内にIRを国内出願に変換するよう要請できます。

実使用宣言 (DAU)

フィリピンを指定締約国とするIRのすべての保有者は、国際登録の日またはその後の指定日から3年以内に、IPOP HLに対して実使用宣言(DAU)を提出するか、未使用の正当な理由を示さなければなりません。

保護の付与または登録の更新の満5年から1年以内に、すべてのIR保有者はDAUを提出するか、未使用の正当な理由を示す必要があります。

また、すべてのIR保有者は、登録更新の日から1年以内にDAUを提出する必要があります。必要なDAUを提出しない場合、未使用宣言(DNU)が提出された場合を除きIPOP HLの登録簿からの商標登録削除理由となります。

代替/変換の対象となる国内登録に関連する DAU

IPOP HLが代替のケースでIRを認識している場合、IRの保有者は上記に従ってDAUを提出しなければなりません。

出願または登録が変換によって生じた場合、IRが変換される前にDAUが提出されていれば、そのDAUは国内出願に対して考慮されます。IRが変換される前にDAUが提出されていない場合、上記の規定された日付に従ってDAUを提出しなければなりません。

更新

IRは、マドリッドプロトコルおよび規則に規定された方法で国際事務局に更新手続をとる必要があります。

◆ One Asia Lawyers ◆

「One Asia Lawyers Groupは、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia Lawyers Groupは、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ <https://oneasia.legal> 又は info@oneasia.legal までお願いします。

なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メンバーファームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当グループ・メンバーファームの見解ではございません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。

<著者>

	<p>難波 泰明 弁護士法人 One Asia 大阪オフィス パートナー 弁護士</p> <p>大阪市内の法律事務所での約 7 年間の勤務を経て独立し、法律事務所の経営に携わり、国内企業の人事労務、紛争解決、知的財産、倒産処理建築紛争、マンション管理、一般民事事件、刑事事件のほか、大阪市債権管理回収アドバイザーなどの自治体実務を取り扱う。包括外部監査人補助者も複数年にわたり務め、活用賞を受賞。</p> <p>2021 年 9 月、弁護士法人 One Asia に参画。フィリピンチームを担当し、2023 年からフィリピンに駐在。フィリピン進出に関する法令調査、人事労務、各種コンプライアンス、M&A、債権回収、撤退支援など、幅広くアドバイスを提供している。</p> <p>yasuaki.nanba@oneasia.legal</p>
	<p>カミーユ・ヒマラ フィリピン法 弁護士</p> <p>2018 年、フィリピン大学で法学博士号を取得。クラス上位 10 位以内の学業優秀者に贈られる学部長賞を受賞。また、Order of the Purple Feather (UP Law Honors Society) のメンバーでもある。</p> <p>2022 年、日本政府（文部科学省）の奨学金を得て、法学部のヤング・リーダーズ・プログラム（YLP）に参加。2023 年、九州大学にて法学修士号を取得。</p> <p>2023 年に One Asia Lawyers に入所し、フィリピンの企業設立・投資、労働・雇用、データプライバシー、会社法に関するアドバイスを提供している。</p> <p>camille.himala@oneasia.legal</p>