

Madrid e-Filingにより商標の国際登録出願する際の 本国官庁手数料の納付方法の変更

産業構造審議会知的財産分科会 第9回商標制度小委員会
令和4年9月29日

現行制度の概要

- マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願（以下「国際登録出願」という。）は、自己の商標出願又は登録を基礎として、国際的に統一された願書様式を用いて、世界知的所有権機関国際事務局（以下「WIPO」という。）において商標の国際登録をすることにより、出願人が指定した複数の締約国（指定国）に商標出願がされた場合と同一の効果をを得ることを可能とする制度である。
- 本国官庁としての特許庁に国際登録出願をする場合、出願時に納付すべき手数料は以下のとおりであり、納付先は特許庁とWIPOに分かれている。
- WIPOに納付すべき手数料のうち、基本手数料以外の手数料は、WIPOから各指定国官庁に送金される。

特許庁に納付すべき手数料（通貨は日本円）

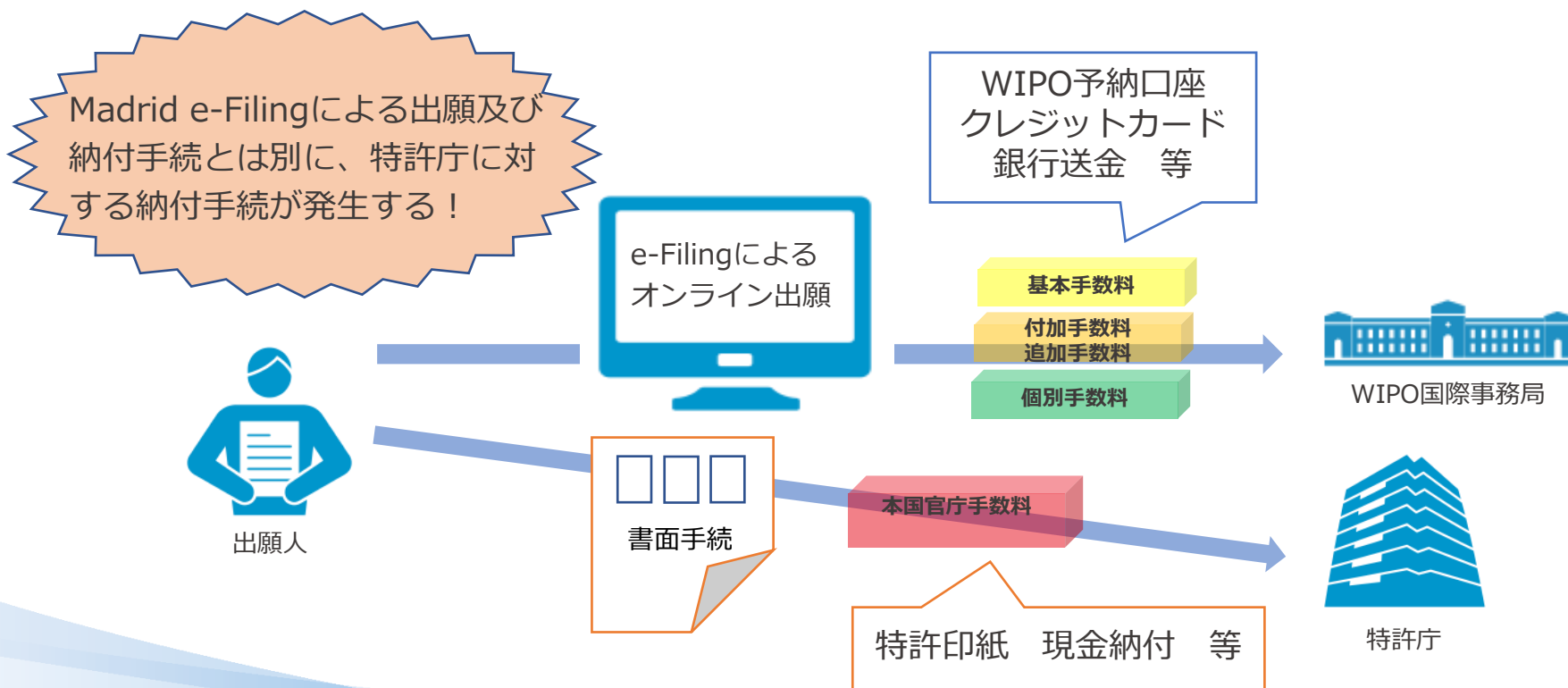
手数料	概要	納付方法	金額	根拠条文
本国官庁手数料	本国官庁が本国認証等を行うための手数料	特許印紙 現金納付（電子現金納付含む） 指定立替納付（窓口納付に限る）	9,000円	マドリッド議定書第8条(1) 商標法第76条第1項第3号

WIPOに納付すべき手数料（通貨はスイスフラン）

手数料	概要	納付方法	金額	根拠条文
基本手数料	WIPOが方式審査・国際登録をするための手数料	WIPO予納口座 銀行送金	<ul style="list-style-type: none"> ● 標章が色彩付きでない場合 653スイスフラン ● 標章が色彩付きである場合 903スイスフラン 	マドリッド議定書第8条(2)(i)
付加手数料 追加手数料	指定国における審査料 + 10年分の登録料 (個別手数料の受領を宣言した締約国を除く)		<ul style="list-style-type: none"> ● 付加手数料 指定国ごとに 100スイスフラン ● 追加手数料 標章の国際分類の数が3を超えた 一区ごとに 100スイスフラン 	マドリッド議定書第8条(2)(ii) マドリッド議定書第8条(2)(iii)
個別手数料	指定国における審査料 + 10年分の登録料 (個別手数料の受領を宣言した締約国に限る)		締約国ごとに定める額	マドリッド議定書第8条(7)(a)

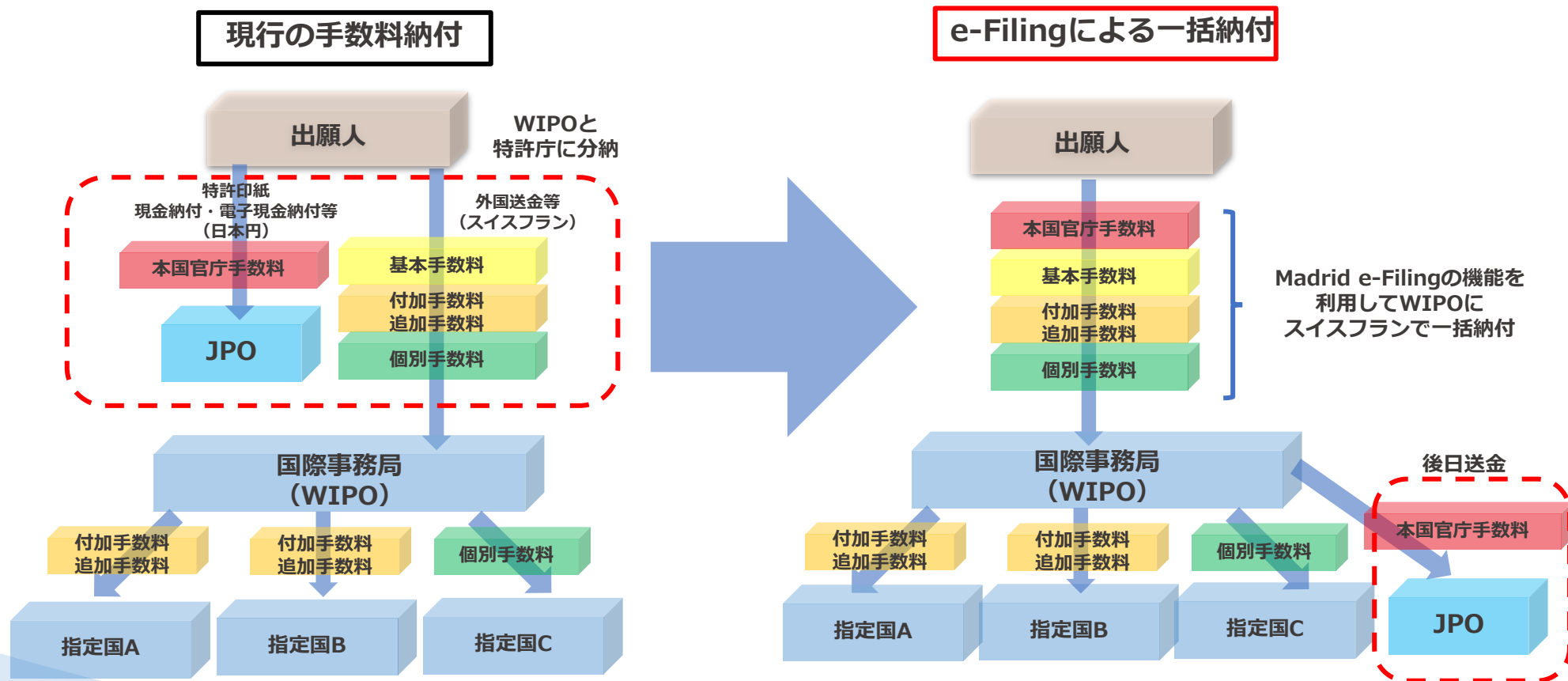
問題の所在

- 令和4年6月1日より、書面による出願に加え、WIPOが提供するMadrid e-Filing（以下「e-Filing」という。）を利用した電子出願の受付を開始した。
- e-Filingは、本国官庁手数料とWIPOへ納付すべき手数料を一括してWIPOへ納付する機能を備えている。
- しかしながら、商標法第76条第1項第3号において**本国官庁手数料は特許庁長官に納付すべき手数料と規定**されていることにより、出願人はWIPOへの納付手続に加え、特許印紙を貼付した書面等を用いて別途特許庁に本国官庁手数料を納付しなければならず、**出願人はオンライン手続の利便性を十分に享受できていない。**



対応の方向性

- ▶ 本国官庁手数料について、他の手数料と一括でスイスフランによるWIPOへの支払を可能とするため、国際登録出願をe-Filingで行う場合に限り、本国官庁手数料をWIPOに納付する改正を行う。
(なお、WIPOが徴収した本国官庁手数料は、WIPOから送金を受けることとする。)

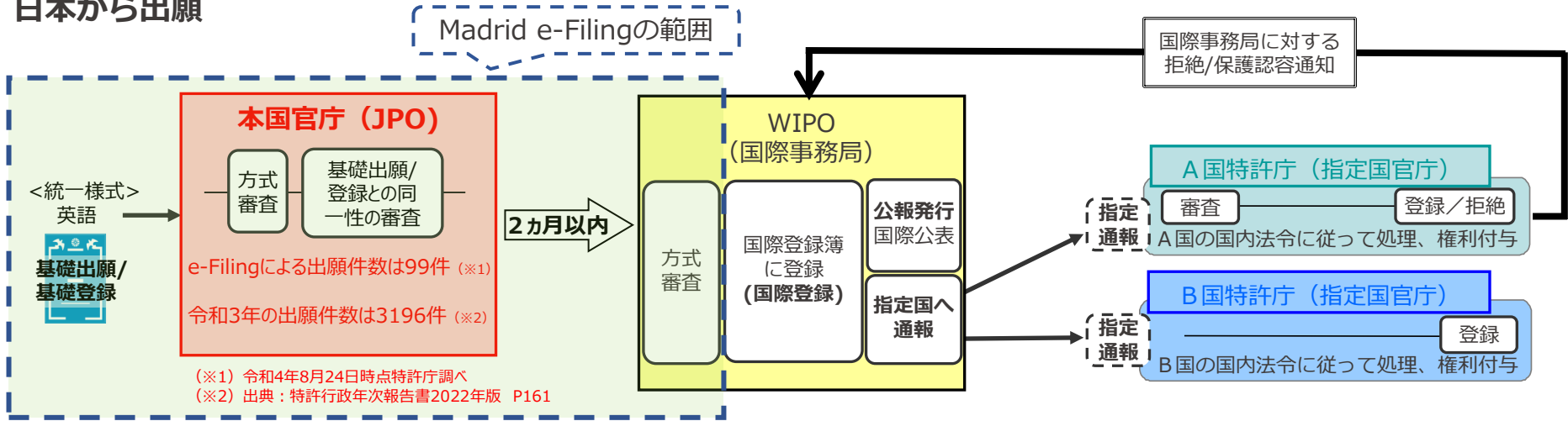


【参考】商標の国際登録出願（マドプロ出願）の概要

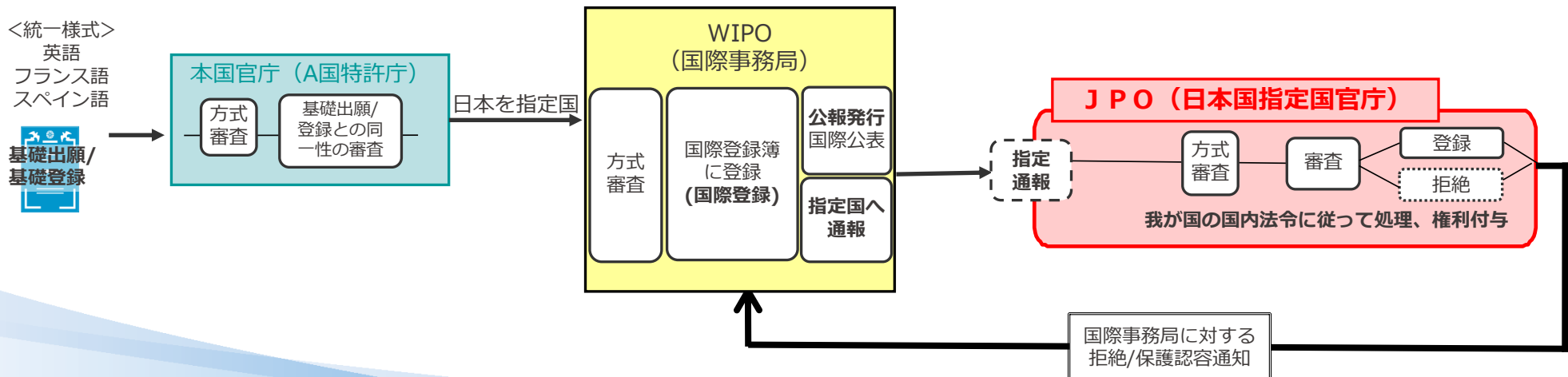
マドプロ出願

自己の商標出願または商標登録を基礎に、マドプロで国際的に統一された願書様式を用いて、英語、仏語またはスペイン語で願書を作成（日本で出願する場合には英語）し、基礎の商標出願または商標登録のある本国官庁に願書を提出する。WIPOは国際登録し、指定国官庁に指定通報を送付する。指定通報を受けた指定国官庁は自国の法令に基づき審査する。

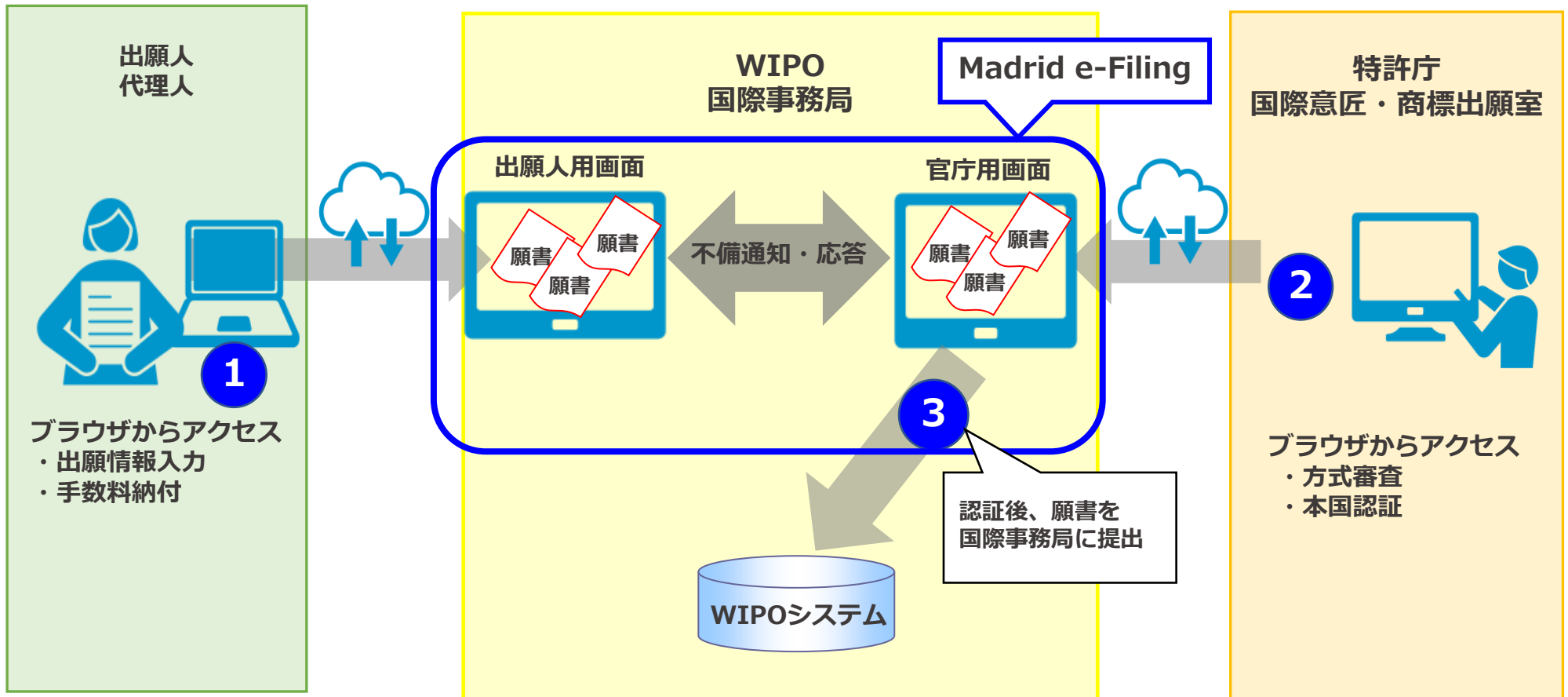
日本から出願



日本以外の加盟国から出願（日本を指定国とする場合）



【参考】WIPO Madrid e-Filing



【参考】 関連条文

マドリッド協定議定書

条文	
第2条	<p>(1) 標章について、いずれかの締約国の官庁に標章登録出願をした場合又はいずれかの締約国の官庁の登録簿に標章登録がされた場合には、当該標章登録出願(以下「基礎出願」という。)又は当該標章登録(以下「基礎登録」という。)の名義人は、この議定書の規定に従うことを条件として、世界知的所有権機関(以下「機関」という。)の国際事務局(以下「国際事務局」という。)の登録簿(以下「国際登録簿」という。)への標章登録(以下「国際登録」という。)を受けることにより、当該標章の保護をすべての締約国の領域において確保することができる。ただし、次の条件を満たす場合に限る。</p> <p>(i) 国である締約国の官庁に基礎出願をし又は基礎登録がされた場合には、当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が、当該国である締約国国民であるか又は当該国である締約国に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有していること。</p> <p>(ii) 締約国国際機関の官庁に基礎出願をし又は基礎登録がされた場合には、当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が、当該締約国国際機関の構成国の国民であるか又は当該締約国国際機関の領域内に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有していること。</p> <p>(2) 国際登録の出願(以下「国際出願」という。)は、基礎出願を受理し又は基礎登録をした官庁(以下「本国官庁」という。)を通じ、国際事務局に対して行う。</p> <p>(3)以下略</p>
第3条の3	<p>(1) 国際出願に際しては、国際登録による標章の保護の効果が及ぶ領域としていずれの締約国を指定するかを特に記載する。</p> <p>(2)以下略</p>
第8条	<p>(1) 本国官庁は、国際出願又は国際登録の更新について、それぞれの出願人又は名義人に対し自己の裁量により定める手数料の支払を求め、かつ、当該手数料を自己の収入として徴収することができる。</p> <p>(2) 国際事務局における標章登録を受けるに当たっては、(7)(a)に規定する場合を除くほか、次の国際手数料を前払しなければならない。</p> <p>(i) 基本手数料</p> <p>(ii) 標章を使用する商品又はサービスの属する国際分類の類の数が3を超える場合における一類ごとについての追加手数料</p> <p>(iii) 第3条の3の規定に基づく領域指定についての付加手数料</p> <p>(3)～(6)略</p> <p>(7)(a) 締約国は、第3条の3の規定に基づき自国を指定する国際登録及び当該国際登録の更新について、追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて個別の手数料(以下「個別手数料」という。)の支払を受けることを希望する旨を宣言することができる。個別手数料の額については、その宣言において指定するものとし、その後の宣言において変更することができる。もっとも、個別手数料の額は、当該締約国の官庁が自己の登録簿における10年の存続期間の標章登録をするため又は当該標章登録の存続期間を10年間更新するために当該標章登録の名義人に支払わせることのできる額から国際手続の利用による節約分を減じた額に相当する額を上回ることができない。このような個別手数料が支払われる場合には、次の規定が適用されるものとする。</p> <p>(i) (2)(ii)に規定する追加手数料は、この(a)の規定に基づく宣言を行った締約国のみを第3条の3の規定に基づいて指定したときは、支払う必要がない。</p> <p>(ii) (2)(iii)に規定する付加手数料は、この(a)の規定に基づく宣言を行った締約国については、支払う必要がない。</p> <p>(b) (a)の規定に基づく宣言は、第14条(2)に規定する批准書、受諾書、承認書又は加入書において行うことができるものとし、その効力は、当該宣言を行った国又は政府間機関についてこの議定書が効力を生ずる日に生ずる。また、この宣言は、その後においても行うことができるものとし、この場合に当該宣言は、その効力が生ずる日以降の日を国際登録の日とする国際登録について、事務局長が当該宣言を受領した後3箇月で又は当該宣言において指定されたそれ以降の日に効力を生ずる。</p>

【参考】 関連条文

商標法

条文

第68条の2	<p>(国際登録出願) 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。) 二 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。) 三 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。 三 以下略
第76条	<p>(手数料) 第七十六条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一～二 略 三 第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者 四 以下略

特許法等関係手数料令

条文

第4条	<p>(商標法関係手数料) 第四条 商標法第七十六条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。</p>	
	納付しなければならない者	金額
	一～二 略	
	三 商標法第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者	一件につき九千円
	四 以下略	

商標法施行規則

条文

第2条の2	<p>(国際登録出願の願書等の提出) 第二条の二 商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願をしようとする者は、同条第二項の規定による願書及び必要な書面の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて特許庁長官が指定する方法により提供することができる。この場合において、当該者は、これらの書類を提出したものとみなす。</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 前項の規定により行われた当該書類に記載すべき事項の提供は、国際事務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に特許庁長官に到達したものとみなす。 3 第一項の場合において、商標法第六十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「願書及び必要な書面」とあるのは「電磁的方法により提供された願書及び必要な書面に記載すべき事項」と、「送付」とあるのは「電磁的方法により提供」と、同条第二項中「願書の記載事項」とあるのは「電磁的方法により提供された願書に記載すべき事項」と、「願書に記載」とあるのは「国際事務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
-------	--