

第9章 国際商標登録出願における個別手数料の二段階納付の廃止及び登録査定 の謄本の送達方法の見直し

1. 改正の必要性

(1) 従来 of 制度

① 国際商標登録出願と手数料の納付

外国で商標を登録するには、各国に個別に出願する方法と、マドリッド協定議定書に基づき、自国の商標出願又は登録を基礎として、WIPO国際事務局において商標の国際登録をする方法の2つの方法がある。

マドリッド協定議定書に基づき商標の国際出願を行う場合、出願人は国際事務局を経由して、各指定国に対して当該各指定国が定める手数料（以下「個別手数料」という。）を納付する必要がある、納付方法については、国際出願時に個別手数料の全費用を納付させる方法（以下「一括納付」という。）、国際出願時と指定国における商標権の付与（設定登録）時に分けて納付させる方法（以下「二段階納付」という。）、の2つの方法があり、日本は二段階納付を採用している（商標法第68条の30第1項及び第2項）。一段階目の手数料については国際登録前に、二段階目の手数料については、「登録査定の謄本」の送達があった時から3月以内に国際事務局へ納付しなければならず（商標法施行規則第15条の2）、期間内に納付されれば、日本国特許庁が商標権の設定登録を行う。

なお、日本がマドリッド協定議定書に加盟した平成11年当時は、マドリッド協定議定書上、一括納付のみが採用されていたが、一部締約国の提案により平成13年に一括納付と二段階納付の選択制が採用された。これを受け、日本においては、高額な手数料を出願時に一括納付するという出願人の負

担の軽減も考慮し、平成14年の法改正によって一括納付から二段階納付に移行した。

② 国際商標登録出願における登録査定の謄本の送達

商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定（以下この章において「登録査定」という。）がなされた場合、特許庁長官は、登録査定の謄本を出願人に送達しなければならない（商標法第17条で準用する特許法第52条第2項）。そして、出願人が在外者であって国内代理人（商標管理人）がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発送することができ（商標法第77条第5項で準用する特許法第192条第2項）、その発送の時に送達があったものとみなされる（商標法第77条第5項で準用する特許法第192条第3項）。

国際商標登録出願は、国際登録日（事後的な領域指定の場合はその記録の日）にされた商標登録出願とみなされる（商標法第68条の9）ことから、登録査定がなされた場合、日本国特許庁は、「登録査定の謄本」を海外の出願人（国内代理人がいる場合には当該代理人）に送達する（商標法第77条第5項で準用する特許法第192条第2項）とともに、WIPO国際事務局経由で海外の出願人に「保護を与える旨の声明」を電子的に通知している（標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づく規則（以下「議定書に基づく規則」という。）第18規則の3）。

(2) 改正の必要性

① 二段階納付を採用していることにより生じている課題

平成13年以降、マドリッド協定議定書の各締約国は個別手数料の徴収方法として一括納付と二段階納付とが選択可能になった一方で、その後も一括納付を採る国が主流であり、二段階納付を採用する国は、現在、締約国108か国のうち日本、ブラジル及びキューバの3か国のみである（令和3年5月現在）。大多数の締約国と異なり、日本が二段階納付を採用してい

ることにより、第二段階目の納付手続は、海外の出願人にとって他の締約国への手続と比して追加的な手続負担となっているとともに、大多数の締約国が一括納付を採用していることから、出願人が第二段階目の納付手続をし損ない、出願がみなし取下げとなる事例が年間約700件程度生じている。

加えて、個別手数料はW I P O国際事務局が徴収し締約国に送金しているため、W I P O国際事務局において、第二段階目の個別手数料の納付に関する事務負担が生じている。

② 登録査定の謄本の送達についての課題

令和2年初頭からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、一部の外国について国際郵便の引受けが停止され、日本国特許庁から海外の出願人に対する「登録査定の謄本」の送達が滞った。これにより、商標登録の要件を満たしている国際商標登録出願の商標権について設定登録が遅れ、海外の出願人が不利益を受けるという事態が生じた。

2. 改正の概要

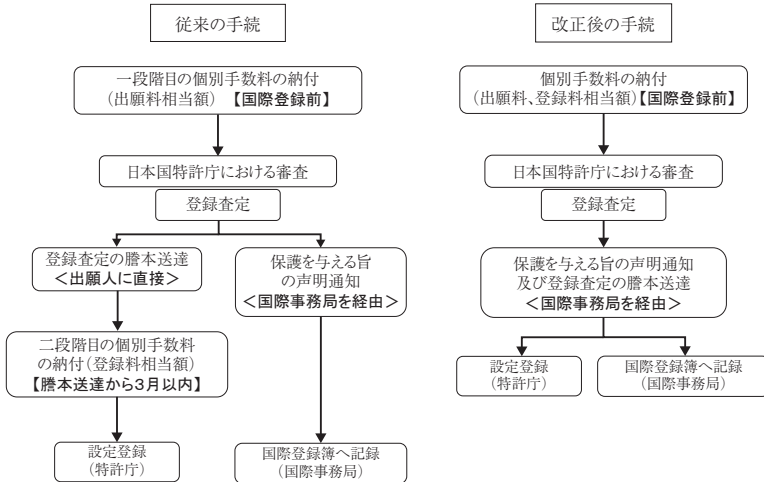
(1) 個別手数料の納付方法の変更

上記の状況を踏まえ、国際商標登録出願に係る個別手数料の納付について、二段階納付方式から、一括納付方式に変更することとした。

(2) 登録査定の謄本の送達方法の見直し

上記の状況を踏まえ、登録査定に記載されている事項を、W I P O国際事務局を経由して「保護を与える旨の声明」とともに、海外の出願人に電子的に通知することをもって、国際商標登録出願に係る「登録査定の謄本」の送達に代えることができるようにすることとした。

[国際商標登録出願に係る料金納付及び登録査定の通知手続]



3. 改正条文の解説

(1) 個別手数料の納付方法の変更

◆商標法第68条の30第1項

(国際登録に基づく商標権の個別手数料)

第六十八条の三十 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料（以下「個別手数料」という。）として、一件ごとに、六千円を超えない範囲内で政令で定める額に一の区分につき四万七千九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額に相当する額を国際登録前に国際事務局に納付しなければならない。

一 (削る)

二 (削る)

2 (削る)

- 3 (削る)
- 4 (削る)
- 2・3 (略)

商標法第68条の30は、国際登録に基づく商標権についての個別手数料に関して規定したものであり、出願料相当分と登録料相当分の個別手数料を、国際出願時と指定国における商標権の付与（設定登録）時に分けて納付させる二段階納付方式から、国際出願時に個別手数料の全費用を納付する一括納付方式に変更する改正を行った。

第1項は、国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者が、W I P O国際事務局に納付すべき個別手数料の額を定めたものである。個別手数料の出願料相当分及び登録料相当分の額をそれぞれ定めた同項第1号及び第2号を削り、平成14年改正前と同様に、これらの手数料を国際登録前にW I P O国際事務局にまとめて納付する旨を規定した。

第1項の料金の額は、本改正で、設定登録料の上限額を法定し、実際の納付額は政令に委任することとしたことを受け（第5章「特許料等の料金改正」参照）、個別手数料の金額についても、上限額を法定し、実際に納付する金額は政令に委任することとした。なお、日本で商標権取得ができなかった場合においても、国際標準に合わせて個別手数料の返還請求制度は設けない。

本改正前の第2項は、第一の部分の個別手数料は国際登録前に、第二の部分の個別手数料は経済産業省令で定める期間内（商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から3月以内）に納付しなければならないと規定していたが、本改正により、第1項において、個別手数料を国際登録前に一括で納付することを規定したことを受け本項は削除した。

改正前の第3項は、第二の部分の個別手数料の納付期限をW I P O国際事務局に対して通知する特許庁長官の義務を規定しており、改正前の第4項は、第二の部分の個別手数料が適切な期間内に支払われなかった結果、

その基礎とした国際登録が国際登録簿から取り消された〈議定書に基づく規則第34規則(3)(d)〉場合には、国際商標登録出願が取り下げられたものとみなす旨を規定していたが、個別手数料の納付を国際出願前にまとめて行うこととしたことから、これらの項についても削除した。

なお、現行の第5項及び第6項は、本改正後の第2項及び第3項となる。

【関連する改正事項】

◆商標法第68条の19第1項

(商標権の設定の登録の特例)

第六十八条の十九 国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、同項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは」とする。

2 (略)

商標法第68条の19第1項は、国際商標登録出願についての商標権の設定の登録の特例について規定したものである。

個別手数料の二段階納付方式の下では、登録料相当分の個別手数料がWIPO国際事務局に納付され、その旨を国際登録簿に記録した旨の通報がWIPO国際事務局からあつたときに商標権の設定登録をしていた。本改正により、登録料相当分は国際登録前に出願料相当分と一括で納付されることになるから、平成14年改正前の規定と同様に、「商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたとき」に商標権の設定登録をすることとした。

◆商標法第68条の35

(商標権の設定の登録の特例)

第六十八条の三十五 第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日（国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日）から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。

商標法第68条の35は、セントラルアタック後の再出願（第68条の32第1項）⁸又は議定書廃棄後の再出願（第68条の33第1項）の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録の特例について規定したものである。具体的には、国際登録を10年間維持するのに必要な個別手数料を既に支払った場合に講じられる救済措置について規定している。

二段階納付方式の下では、救済措置が認められるためには、①「十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた」という要件とともに、②「セントラルアタックによる国際登録が取り消された日前又は議定書廃棄の効力が生じた日前に68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料がW I P O国際事務局に納付されている」ことを要したが、登録料相当分の個別手数料（改正前商標法第68条の30第1項第2号に掲げる手数料）は、既に国際登録前に納付されているのだから、平成14年改正前と同様に、設定登録の特例の要件を①のみにしたものである。

8 国際登録の日から5年以内に本国官庁における基礎出願が拒絶、取下げ若しくは放棄又は基礎登録が無効若しくは取消しとなった場合には、国際登録も取り消される（通常、このような事態をセントラルアタックと称している。）。この場合、国際登録の名義人であった者は、救済措置として各指定国における国際登録を国内出願へ変更することができる。

(2) 登録査定の謄本の送達方法の見直し

◆商標法第68条の18の2第1項及び第2項（新設）

(商標登録の査定の方式の特例)

第六十八条の十八の二 国際商標登録出願についての第十七条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定（第十六条の規定による商標登録をすべき旨の査定に限る。）に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を經由して国際登録の名義人に通知することをもち、第十七条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。

2 前項の場合において、同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。

第68条の18の2を新設し、国際商標登録出願についての登録査定の方式の特例について規定している。

第1項は、日本国特許庁から出願人に対する「登録査定の謄本」の送達を、W I P O国際事務局を經由して出願人宛てに行う「保護を与える旨の声明」と合わせて通知することを可能にすることとした。

第2項は、第1項によりW I P O国際事務局を經由して登録査定に記載した事項を通知した場合に、商標権の設定登録の前提となる登録査定の効力発生の時点（すなわち、「登録査定の謄本」の送達時点）を明確にし、その後の設定登録を円滑に行う必要があることから規定している。「保護を与える旨の声明」を受理したW I P O国際事務局は、その内容を国際登録簿に記録する義務があり（議定書に基づく規則第18規則の3(5)）、出願人及び日本国特許庁ともにW I P O国際事務局のウェブサイト上で公開される国際登録簿の記録に対してアクセスすることによりその内容を了知できることから、国際登録簿への記録をもって「登録査定の謄本」の送達が

あったものとみなすこととした。

4. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

改正法の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした（改正法附則第1条第5号）。

(2) 経過措置

◆改正法附則第5条第7項～第10項

（商標法の一部改正に伴う経過措置）

第五条（略）

2～6（略）

7 第五号施行日前に第五条の規定による改正前の商標法第六十八条の三十第一項第一号に規定する個別手数料を納付した者又は納付すべきであった者についての同号及び同項第二号に規定する個別手数料については、第五号改正後商標法第六十八条の三十第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 前項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての査定の方式については、第五号改正後商標法第六十八条の十八の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9 第七項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての商標権の設定の登録については、第五号改正後商標法第六十八条の十九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 第七項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によ

ることとされた国際登録に係る商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録については、第五号改正後商標法第六十八条の三十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11 (略)

第7項において、改正法の施行日前に改正前の商標法第68条の30第1項第1号に規定する個別手数料を納付した者又は納付すべきであった者についての、同号及び同項第2号に規定する個別手数料については、改正後の商標法第68条の30第1項の規定にかかわらず、改正前の商標法の規定を適用することとした。

また、第8項から第10項において、第7項の規定により、改正前の商標法の規定を適用することとされた国際商標登録出願についての、改正後の商標法第68条の18の2（商標登録の査定の特例）、第68条の19第1項（商標権の設定の登録の特例）及び第68条の35（商標権の設定の登録の特例）についても、改正前の商標法の規定を適用することとした。