

第8章 e-Filing による商標の国際登録 出願の手数料納付方法の見直し

1. 法改正の必要性

(1) 従来 of 制度

① マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願について

「標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書」（以下「マドリッド協定議定書」という。）は、自己の商標出願又は商標登録を基礎として、当該出願を受理し又は登録をした国の所管官庁（以下「本国官庁」という。）を通じて、世界知的所有権機関（WIPO）国際事務局（以下「国際事務局」という。）に願書を提出（以下「国際登録出願」という。）し、商標の国際登録がされることによって、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得ることを可能とする国際出願手続を定めた条約である。

国際登録出願を行う場合、基本手数料及び指定国ごとに定める手数料（以下「個別手数料」という。）に加え、本国官庁は、本国官庁で独自に徴収可能な手数料（以下「本国官庁手数料」という。）の納付を求めることができる（マドリッド協定議定書第8条）。

日本国特許庁を本国官庁として手続する場合、基本手数料及び個別手数料はスイスフランで国際事務局に納付する一方、本国官庁手数料は日本国特許庁に日本円で納付しなければならない（商標法第68条の30第1項及び第76条第1項第3号）。

日本国特許庁への本国官庁手数料の納付方法は、特許印紙、現金納付（銀行振込）、電子現金納付（Pay-easy（ペイジー）を活用したインターネット上での納付方法）、及び特許庁窓口での指定立替納付の4種類である（商標法第76条第6項関係）。

② 国際登録出願における電子出願（e-Filing）について

従来、出願人が本国官庁としての日本国特許庁に国際登録出願及び付随する手続方法は書面手続のみであったが、令和4年6月から、国際事務局の「e-Filingシステム」による電子出願が可能となった。

e-Filingシステムでは、国際事務局のサーバー上で願書の作成及び提出等が可能であるほか、国際事務局に納付すべき基本手数料及び個別手数料に加えて、本国官庁手数料も、国際事務局に対しスイスフランで一括で納付することができ¹、納付方法も国際事務局予納口座、銀行送金、クレジットカード等の電子決済から、任意の方法を選ぶことが可能である。

(2) 改正の必要性

本国官庁手数料について現行法では、国際登録出願をする者は、実費を勘案して政令で定める手数料を納付しなければならないとされている（商標法第76条第1項第3号）。

この本国官庁手数料は、日本国特許庁に対して納付しなければならないことから、e-Filingシステムにより出願する場合であっても、同項の規定により本国官庁手数料を日本国特許庁に日本円²で納付する必要があるため、e-Filingシステムによる出願手続並びに基本手数料及び個別手数料の納付手続とは別に、日本国特許庁への本国官庁手数料の納付手続が必要となり、ユーザーの負担となっている。

具体的には、本国官庁手数料は、特許印紙についてはこれを貼付した納付書を、現金納付については金融機関から発行される納付済証を貼付した納付書を、電子現金納付については納付番号を記載した納付書を、それぞれ特許庁に対して郵送又は持参しなければならないが、また、特許庁窓口での指定立替納付については特許庁への来訪が必要となる等、e-Filingシステムのみで

1 国際事務局が徴収した本国官庁手数料は、後日、日本国官庁に送金される。

2 商標法第76条第6項の規定により、本国官庁手数料の納付は「特許印紙をもってしなければならない」とされていることから、日本円による納付が必要となっている。

出願に必要な手続の全てが完結するとはいえず、利便性を十分に享受できていない。

このため、国際登録出願の手続簡素化を進め、ユーザーの出願手続の負担を減らし、電子出願の利便性をより向上させるため、e-Filingシステムによる本国官庁手数料の納付を可能とする必要がある。

2. 改正の概要

本国官庁手数料について、e-Filingシステムを利用して国際登録出願しようとする場合に限り国際事務局への支払を可能とするため、国際登録出願をe-Filingで行う場合は、実費を勘案して政令に定める額に相当する額を国際事務局に納付するよう改正を行うこととした。

3. 改正条文の解説

◆商標法第68条の2、第68条の3及び第68条の16

(国際登録出願)

第六十八条の二 (略)

2～4 (略)

5 国際登録出願を電磁的方法（政令で定めるものを除く。）によりしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額に相当する額を議定書第二条(1)に規定する国際事務局（以下、「国際事務局」という。）に納付しなければならない。

(商標登録出願により生じた権利の特例)

第六十八条の三 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならない。

2・3 （略）

（商標登録出願により生じた権利の特例）

第六十八条の十六 国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「商標法第六十八条の二第五項に規定する国際事務局」とする。

2 （略）

商標法第68条の2第5項を新設し、同条第1項による国際登録出願をe-Filingで行う場合は、実費を勘案して政令に定める額に相当する額を国際事務局に納付するよう改正を行うこととした。

また、国際登録出願の手続は、e-Filingシステムに加えて、特許庁と出願人とを接続する電子情報処理組織（インターネット出願ソフト）を利用したオンライン手続も可能となる（第10章参照）。この点、今般新設する商標法第68条の2第5項はe-Filingシステムを利用した国際登録出願のみを念頭に置いたものであることから、同項の「電磁的方法」から政令で定める方法（政令では、特許庁と出願人とを接続する電子情報処理組織による方法を規定する。）を除き、e-Filingシステムによる出願の場合のみ、国際事務局に手数料を納付することとした。

これに伴い、「国際事務局」は、新設される商標法第68条の2第5項が初出となることから、これまで定義していた同法第68条の3について所要の手当てを行うとともに、同法第68条の16第1項の「商標法第68条の3第1項に規定する国際事務局」についても、「商標法第68条の2第5項に規定する国際事務局」と改正することとした。

◆商標法第76条

(手数料)

第七十六条 次に掲げる者は、実費を勘案して制令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一・二 (略)

三 第六十八条の二 (第五項を除く。) の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者

四～十一 (略)

2～9 (略)

e-Filingシステムは、当該システムを利用して国際登録出願をしようとする場合の出願に係る各種手数料の納付しかできず、書面によりなされた国際登録出願に係る手数料の納付は行うことができない。このため、国際登録出願をする者の納付すべき手数料について規定をした商標法第76条第1項第3号から第68条の2第5項を除く改正を行い、e-Filingによる出願をする者に対しては、同法第76条第1項第3号の規定は適用しないこととした。

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9月を超えない範囲内において政令で定める日（令和6年1月1日）から施行することとした（改正法附則第1条第2号）。

(2) 経過措置

経過措置は定めていない。

