

知財法務の勘所Q & A（第67回）

ブレクジット後のEU・英国における 商標保護の動向（前編）

Marks & Clerk

英国商標弁理士 トム・ファランド (Tom Farrand)

英国商標弁理士 ジェイソン・チェスター (Jason Chester)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

弁護士 後藤 未来

弁理士 横川 聡子

Q1 ブレクジット (Brexit) によって、英国において商標の保護を受けるための制度はどのように変わったか教えてください。また、今後、日本企業がEUと英国の双方で自社商標の保護を受けるためには、どのような手段が考えられるでしょうか。

A1 ブレクジットの移行期間の終了後、EU商標（以下「EUTMs」）は英国では商標として保護されなくなります。2020年12月31日時点で登録されていたすべてのEUTMsは、自動的に、英国における同等の登録商標として複製化されました（「同等英国商標」として知られます）。これらの英国の複製化された権利は、元々のEUTMsと同一の優先権、出願日、更新日等を保持しますが、完全に独立した英国商標です（つまり、元々のEUTMsとは別途に異議申立の対象となり、譲渡や、ライセンス、更新が可能とされます）。2020年12月31日に係属中であったEUTMs出願については、自動的に英国に拡張されることはなく、権利者は優先日を保持するためには2021年9月30日までに同一の商標について英国に出願する必要がありました。同様の取り扱いは、2020年12月31日時点でEUにおいて保護され又は係属中であった国際登録にも適用されました。

英国の商標登録制度については、UKIPO（英国知的財産庁）での全ての新規商標出願は、英国、チャンネル諸島又はジブラルタルにおける送達のための宛先を必要とし、EU又はEEAにおける送達のための宛先は受け入れられません。この要件は、2021年1月1日以降に開始される新たな異議申立及び手続にも適用されます。

最も注目すべきは、EUTMs又はIRsの指定が、異議申立又は取消手続の相対的理由において、先行する権利として認識されなくなったことです。依拠することができるのは、英国の登録簿に同等の権利として複製化された権利に限られます。

ただし、UKIPOは、手続上、真正な使用の証拠及び／又はEUに由来する同等の権利に係る評

価を裏付ける証拠を、その証拠が2021年1月1日より前のものである限り、受け入れることに留意する必要があります。EUIPOは、EUTMs又は国際登録の指定に関する手続において、2021年1月1日まで、英国市場に由来する真正使用の証拠を受け入れますが、EU商標における評価の存在に関する主張を立証するために、英国に由来する証拠に依拠することはもはや不可能です。どちらの法域においても、ブレグジット前に得られた証拠の重要性と適用可能性は、時間の経過とともに低下していくでしょう。

今後、英国とEUで保護を得ようとする日本企業にとって、英国とEUは2つの別個の法域と考えるべきであり、2件の出願が必要となります。1件はUKIPOへの英国商標出願であり、もう1件はEUIPOへのEU商標出願（残りの27のEU加盟国を対象とするもの）です。その際、英国とEUの両方にオフィスを有する事務所のサービスを受けることが望ましいといえます。これは、欧州全体での保護を得ることに関連して受ける全体的なプロセスと助言を合理化するのに役立つ可能性があるためです。

Q2 ブレグジット前後での、英国商標、EU商標の出願件数や異議申立件数の傾向やその背景について教えてください。

A2 ブレグジットは、イギリスとEUの双方において商標の状況に大きな変化をもたらしました。ブレグジットの移行期間の終了後、英国及びEUの商標出願件数が大幅に増加したのです。

2021年には、UKIPOは、196,639件の英国商標（UKTM）の出願を受け付けました。これは、2020年から43.5%増加し、2016年に申請された65,710件から299%増加しています¹。

英国商標出願の急増は、英国外からの出願者の増加（2020年から142.1%増加）からも明らかのように、ブレグジットによるものと考えられています。

EUIPOでも出願件数が増加し、2021年には197,973件のEU商標出願があり、2020年から12%増加し、2016年の135,477件から146%増加しました²。ブレグジットを巡る不確実性により、英国とEUの商標出願件数が急増したのです。ブレグジット後、商標権者は、これまで1つのEUTM出願で達成できたのと同じレベルの保護を確保するために、2つの別個の出願書を提出しなければならなくなりました。

異議申立に関しては、2021年にUKIPOに提起された異議申立の件数は8,080件であり、2020年に提起された3,830件の倍以上です。また、2020年から2021年の間にEUの異議申立件数は著しく増加し、2020年には18,891件であったのに対し、2021年には20,126件となりました。英国の異議申立の急増は、ブレグジット後にUKTMの出願件数が急増したことと、同等の権利による登録の大幅な拡大が相まって、必然的に商標紛争が増加したことによるものと考えられます。UKIPO

1 <https://www.gov.uk/government/statistics/facts-and-figures-patents-trade-marks-designs-and-hearings-2021/facts-and-figures-patents-trade-marks-designs-and-hearings-2021>

2 https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf

は、EUIPOと比べると、先行出願と登録についてより高度の調査を実施し、先の権利の所有者に対して、後続する出願について、よりシステマティックに通知を行うことは注目に値します。

Q3 英国商標の審査について、以下の点を教えてください。

- (1) 英国商標を出願した場合に、登録に至るためにどのような内容の審査が行われるか、教えてください（先行類似商標による拒絶理由について審査されるか等）
- (2) 先行類似商標の審査は行わなくとも、先行類似商標の調査は行われ、結果が報告されるのでしょうか。EU商標の調査レポートでは、類似性が高い先行商標のみならず、類似性必ずしも高くない先行商標も挙げられている印象ですが、英国も同様でしょうか。
- (3) 調査レポートを受領した際に留意すべき点を、出願人側と、先行商標権者側と、それぞれ教えてください。

A3 (1)について

英国商標出願は、まず、当該商標が本来的（inherent）に登録可能であるか否か、及び当該出願が必要な正規の手続きを遵守しているか否かについて審査されます。出願に係る商品及び／又はサービスとの関係で、商標が識別性を欠くか、記述的であるか、及び／又はありふれている場合は、審査官は異議を出します。商標の登録可能性に対する異議は、絶対的拒絶理由に基づく異議として知られています。なお、上記以外の絶対的拒絶理由もあります。審査官による異議を克服できない場合は、出願は拒絶されます。

英国では、相対的拒絶理由に関する実質的な審査は行われず、UKIPOは審査中に相対的拒絶理由による異議を提起しません。調査は、対象出願に類似し得ると考えられる同一又は類似の先行権利について行われます。この調査は、英国において登録又は出願された先行する商標を対象とし、かかる先行する権利は審査レポートに記載されます。UKIPOは、この調査で見つかった先行する権利を理由に出願を拒絶することはありません。出願人は、引用された先行権利の存在にもかかわらず手続を進めることを希望するか否かを検討することができ、手続を進める場合、UKIPOは異議申立の目的で出願を公開し、先行する権利の所有者に通知します。その後は、先行する権利の所有者が、2か月間の異議申立期間中に商標の登録に異議を申し立てることができます。異議申立期間は、更に1か月延長することができます。

(2)について

上記のとおり、UKIPOは、同一又は類似の先行する権利について調査を行いますが、審査段階においてこれに基づいて出願を拒絶することはありません。出願された商標に関連すると審査官が考える先行する商標は、審査レポートにおいて出願人に対して通知されます。かかる先行する権利の調査を行う場合、審査官は、商標同士の類似性、及び商品／サービスの類似性を考慮します。

(3)について

まず、調査レポートを受領した出願人としては、以下の点に留意することが考えられます。

- 出願商標と引用商標の類似の程度
- 出願に係る商品／サービスと、引用商標の商品／サービスの類否

- 引用商標が出願中のものか、登録された商標か
- 引用商標が登録後 5 年以上経過しているか否か（不使用による取消の対象となり得るか否か）
- 引用商標の所有者が合法的に代理されているか否か

上記のすべての事項は、出願人にとって、先行商標の所有者による使用の有無についての更なる調査の要否や、先行商標の所有者から異議申立がなされた場合の成功の可能性を把握する手がかりになるでしょう。なお、更なる調査により、商業上の抵触の蓋然性の有無や、商標登録及び市場における共存可能性が明らかになることもあります。

次に、先行する登録商標の所有者が引用レターを受領した場合には、以下の点に留意することが考えられます。

- 出願商標と引用商標の類似の程度
- 出願に係る商品／サービスと、引用商標の商品／サービスの類否
- 出願人が合法的に代理されているかどうか

なお、出願人がその商標を既に使用しているか否かを判断するために、更なる調査が要されることもあります。出願人が既に商標を使用している場合は、出願人は、英国において未登録の権利を有することができます。場合によっては、未登録の権利は、引用商標の所有者が所有する権利よりも前に存在することもあります。出願人にとって、未登録の権利は、先行する引用商標に係る登録された権利を争うための根拠になり得ます。

以 上