

知財法務の勘所Q & A（第68回）

ブレクジット後のEU・英国における 商標保護の動向（後編）

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

Q4 英国商標の異議申立て制度について、以下の点を教えてください。

- (1) 異議申立てがなされる割合はどの程度でしょうか。
- (2) 異議申立ての手続きの流れの概要について、EU商標の異議申立て制度との違いも踏まえて、教えてください。

A4 (1)について

英国知的財産庁 (UKIPO) 等より入手可能な情報によると、2020年には3,830件の異議申立てがなされ、これは137,035件の総出願件数の約2.8%を占めます。2021年の異議申立件数は8,080件であり、196,639件の総出願件数の約4.1%を占めます。

これに対し、2020年に登録された商標は96,204件、2021年に登録された商標は168,991件です。2020年には、出願のうち約70%が登録され、2021年は、出願のうち約86%が登録されたことになります¹。

(2)について

1. 英国商標 (UKTM) 出願は、公開日から2ヶ月間が異議申立期間となります。この期間は、潜在的異議申立人が「異議申立てのおそれの通知 (Notice of threatened opposition)」(様式 TM7 A) を提出することにより、1ヶ月間延長することができます。延長は、当該通知を提出した異議申立人にも適用されます。

EU商標との相違点: EU商標は異議申立て期間が3ヶ月間であり、延長は認められていません。

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. UKIPOへの異議申立てを行うためには、申立書に以下の事項を記載します。

- (1) 異議申立人の名称
 - (2) 商標
 - (3) 異議申立ての理由
 - (4) 英国における標章の最初の使用日（根拠として「詐称通用」に依拠する場合）
- 英国で異議を申立てる際に、委任状は必要ありません。

EU商標との相違点：UKIPOは、事案の特定のために、異議を申立てる際に書面による意見書（理由書）を提出することを求めているのに対し、欧州連合知的財産庁（EUIPO）の案件ではそのような要件はなく、後日意見書を提出することができます。

また、異議申立ての手続き上の重要な違いとして、申立て理由が挙げられます。英国商標は、商標の無効に関する全ての理由（例えば、絶対的拒絶理由、商標及び未登録商標以外の先行する権利、悪意による出願など）に依拠することができるのに対し、EU商標は、相対的な拒絶理由（先行商標、名声を有する先行商標、加盟国で認知されている未登録商標、代理人による商標出願、及び原産地名称又は地理的表示との抵触）に限られます。EUIPOにおける無効審判の場合は、この他の無効理由も根拠となります。

3. 異議申立てがなされた後、UKIPOが方式の審査を行います。異議申立て（方式審査）が認められた場合、UKIPOは出願人に、答弁又は両当事者がクーリングオフ期間を請求するための期間を2ヶ月間与えます。クーリングオフ期間の請求は、両当事者の合意が必要です。

4. 両当事者がクーリングオフ期間を請求した場合、手続は7ヶ月間中断されます。（ただし、いずれの当事者も、申請により、一方的にクーリングオフ期間を解除することができます。）この期間は、さらに9ヶ月延長することができます。クーリングオフ期間が延長されない場合、又は延長後のクーリングオフ期間が終了した場合は、出願人は答弁書の提出が必要となります。

EU商標との相違点：EUIPOの運用では、異議申立てが受理され、申立ての通知が両当事者に送付される際に、自動的に2ヶ月のクーリングオフ期間が設定されます。クーリングオフ期間は、両当事者の請求により、22ヶ月間延長することが可能です。

5. クーリングオフ期間の請求がなされず、かつ、答弁書も提出されない場合には、（出願人により例外的な正当性が示されない限り、）当該出願は、UKIPOにより暫定的に放棄されたものとみなされます。従って、出願人が応答しない場合は、手続きは終了します。

EU商標との相違点：EU商標の議申立てにおいては、欠席裁判により不利な決定がなされることを防ぐために出願人に答弁書の提出を求めるような要件はありません。

6. 答弁書が提出されると、証拠提出の段階に入り、UKIPOが日程を設定します。異議申立人に対しては、異議申立てをサポートする証拠の提出のため、2ヶ月の期間が認められます。これは、事実に関する証拠であり、法的な議論を提出する必要はありません。

7. その後、出願人に対しては、答弁としての「証拠」を提出する期間が2ヶ月間、設定されます。これは、法的主張ではなく、事実に関する証拠を提出するものであり、異議申立人が提出した証拠に対する応答として提出されるべきです。（出願人が答弁として証拠を提出することは必須ではありません。証拠を提出すると、通常、異議申立人はこれに対する応答として更に証拠を提出することができることになります。）
8. 出願人より証拠が提出された場合は、異議申立人に、答弁としてさらに証拠を提出することを希望するか否かを確認するための期間が1ヶ月間、次に証拠を提出するための期間が1ヶ月間、与えられます。
9. （出願人又は異議申立人のいずれによっても）答弁としての証拠が提出されない場合は、証拠提出の段階は終了します。
10. 提出する証拠は、証人陳述書、法定宣言書又は宣誓供述書によって提出されなければなりません。さらに、最初の証拠は300ページに制限され、答弁として提出する証拠は150ページに制限されます。枚数制限は、要求があれば変更することが可能ですが、UKIPOの裁量によります。

EU商標との相違点：EUIPOにおいても、110ページの証拠の枚数制限がありますが、これは「strong recommendation」とされています。証拠は、証人陳述書、法定宣言書又は宣誓供述書によって提出することは必須ではありませんが、これにより提出することにより、証拠の信頼性を高めることができます。

11. 証拠の提出段階の終了後、UKIPOは両当事者に対し、口頭審理を要求するための期間が14日間、又は口頭審理を行わない場合は書面による法的主張を提出するための期間が28日間、与えられます。口頭審理を行う場合、当事者は、期日の2営業日前までに、少なくとも法的主張の骨子を提出しなければなりません。当事者が口頭審理への出席を希望しない場合は、書面を提出することが可能です。

EU商標との相違点：一般的に、EUIPOでは書面により議論され、異議申立ての手續きにおいて口頭審理が行われることはほとんどありません。

12. 最終的な意見書が提出され、かつ/又は口頭審理が行われた後、UKIPOは決定を出します。（通常は、意見書の提出又は口頭審理から少なくとも2～3ヶ月を要します。）
13. 異議の決定の送達後は、30日以内に、指名されたアポインテッド・パーソン（Appointed Person）又は高等裁判所に上訴することが可能です。

EU商標との相違点：EUIPOにおける異議申立て手續きにおいて決定がなされた場合、当事者は、決定の通知日から2ヶ月以内に、当該決定に対して不服申立てを行い、不服申立て手数料を支払うことができます。また、不服申立ての理由を、決定の通知日より4ヶ月以内に提出しなければなりません。EUIPOの審判委員会は、EUIPOが下した第一審の決定に対する不服申

立てについて、決定を下す責任を負います。原則として、欧州議会及びその後の欧州司法裁判所へのさらなる上訴が可能です。

14. 手続きの延長又は停止に関しては、英国においては自動的に延長又は停止することができる権利は認められておらず、このような請求は裁決機関の裁量により認められます。さらに、他方当事者が延長が不当であると考える場合、事件の運営会合（case management conference）を介してこれに異議を唱えることができます。したがって、EUと比較して、英国では手続きの延長や停止がより困難となる可能性があります。

EU商標との相違点：EUIPOの手続きでは、最初の2ヶ月の延長が許可され、また、一方的にほとんどの期限の延長を要求することができます。その後の延長は、書面により正当に正当化されなければなりません。（注：異議申立て期限や控訴期限など延長できない期限もあります。クーリングオフ期間の満了後は、両当事者の共同の請求により、6ヶ月間の手続停止が自動的に認められ、最長2年間まで延長することができます。）

- Q5** マドプロ出願について、(1)マドプロ出願で英国を指定する際に留意すべき点（指定商品・役務の記載、現地代理人を選任するタイミングなど）があれば、教えてください。(2)また、マドプロ出願において、英国の現地代理人が選任されていない場合、庁からの通知がどのように送達されるか（直接出願人に郵送されるのか）、教えてください。

- A5** (1)について
マドプロ出願に際しては、商品及びサービスの表示が英国の基準に適合するかどうか、英国商標の分類マニュアルで確認することができます。これにより、商品・役務の表示に関しオブジェクション（違反の通知）を受ける可能性を低減させることができます。

マドプロ出願における英国の指定に対しオブジェクションが出されない限りは、英国の代理人の選任は正式な要件とされてはいませんが、後述のとおり、できるだけ早く英国の代理人を選任することをお勧めします。これにより、UKIPOとの通信が効率的に処理されます。

- (2)について

代理人の選任に関して、UKIPOへの直接の商標出願は、送達のための英国（又はチャンネル諸島又はジブラルタル）の宛先が必須です。そうとはいえ、英国を指定する国際登録（マドプロ出願）に対しては、オブジェクションの通知又は異議申立てがなされない限りは、この要件は適用されないというのが、従来からの慣行です。送達のために英国における宛先を要する場合は、UKIPOが権利所有者に通知し、英国の住所を指定するための1ヶ月の期間が設定されます。1ヶ月の期限までに英国の住所を指定しない場合、出願又は登録が放棄される可能性があります。オブジェクションの通知や異議申立は、通常、暫定拒絶通報の一部としてWIPOを通じて送付されます。しかしながら、マドプロ出願における英国の指定が、（英国の代理人を選任せずに）既に登録されている場合、商標が引用された旨の通知や、取消審判の通知などは、通常、商標権者に直接送達される点に留意すべきでしょう。

なお、国際登録（マドプロ出願）における英国の送達用の住所に関する *MARCO POLO* (O/681/22) の判決に伴い、近いうちに、全ての英国の指定について、英国の送達のための宛先が必要になるようです。本決定では特に、取消審判の手続きにおいて、英国に送達するための宛先

の登録の要請は、WIPOの（マドプロ出願の）代理人ではなく、商標権者に直接送付することができることを強調しています。（本件に関しては、UKIPOによる公式ガイダンスが発表されると思われま

す。）
いずれにしても、マドプロ出願の英国の指定において、重要な通知を確実に受領するには、できる限り速やかに英国の代理人を選任することを強く推奨します。

Q6 英国とEU間の国境での模倣品（商標侵害品）の阻止に関して、ブレグジットによる影響や、今後、日本企業として留意すべき点等について教えてください。

A6 ブレグジット後、英国はEUの差止申立書（Application for Action, AFA）やEUの知的財産エンフォースメントポータルシステム²の対象外となりました。AFAは、EU及び英国における税関執行のための主要なツールであり、自国に到着する模倣品を警戒するように国境警備官に要請するものです。疑わしい物品が発見された場合、真偽の問題が解決されるまで、その物品を差し押さえます。

EU離脱後、日本企業が英国とEUの両方で事業を行っている場合、又は模倣品がこれらの地域に入ることを懸念している場合は、2つの独立したAFAを申請する必要があります。EUに加えて英国でも、AFAを申請することをお勧めします。

EUのポジション

EUでは、権利者の意向や申請の基礎となる知的財産権に応じて、国内又はEU全域でのAFA申請が可能です。権利所有者が一国の権利のみを有する場合は、国単位でのみ申請することができます。EU全域を対象とするAFAは、EU全域をカバーします。

2020年9月以降、AFAを提出するためには、知的財産権の所有者は有効なEORI（Economic Operators Registration and Identification）番号を保有している必要があります。

申請時及び承認後において、税関当局に情報を送付するためのシンプルな手続を利用することが可能です。知的財産エンフォースメントポータルは、権利の所有者及びその代理人がAFAをオンラインで提出することを容易にするだけでなく、知的財産権及び税関が正規の商品を識別するための関連資料を提出することが可能です。このような情報は、加盟国の税関当局間で共有され、商品の差し押さえの際に役立ちます。

なお、EU全域のAFAは、英国を対象としないことに加えて、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーや、スイスなどの第三国には適用されないことに留意する必要があります。

英国のポジション

英国に対しては別個のAFAが必要となりますが、英国に関する手続きはEUと非常に近似しています。新しい英国の税関記録フォームはオンラインで提出する必要があります。権利保有者又はその代理人は、まず英国歳入関税庁（Her Majesty's Revenue and Customs: HMRC）への登録を要し、また、EORI番号の保有が必要です。

模倣品ではないが、権利者の知的財産権を侵害する商品（グレーマーケット商品や並行輸入品など）が、指定された時間と場所で英国に到着することを権利者が知っている場合は、税関に書面で通知し、それらを禁止商品として扱うよう依頼することが可能です。これは、欧州経済領域

2 <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page>

(EEA) 外から到着する侵害品にのみ適用されます。これにより、税関に連絡が入ると商品が差し押さえられる可能性が高まります。

その他の点

EUでは2020年に7万件以上の押収措置が実施され、2,700万点以上の商品が押収され、商品の小売総額は7億7,800万ユーロでした³。

税関は、模倣品の疑いがある場合、「職権」に基づいて差し押さえを行うことができます。そのような場合には、EU又は国内領域の権利所有者の代理人に直接連絡します。代理人が記載されていない場合、知的財産権の所有者に直接連絡します。その後、権利所有者はAFAを申請する機会を与えられ、差し押さえは通常通り行われます。ただし、「職権」による措置は全体のわずか3%程度であり、ほとんどはAFAの提出に基づいて行われる点に、留意が必要です。

並行輸入

ブレグジット後、並行輸入に関する見解が変わった点も重要です。英国の市場に置かれた商品は、EEAでは消尽したとはみなされなくなりますが、EEAで一旦市場に置かれた商品については、その逆となります。すなわち、権利者は、英国の市場に置かれた商品がEEAに輸入されることは阻止することができる可能性があります。英国の権利の所有者が、EEAで一旦市場に置かれた商品が英国に並行輸入されることを阻止することはできない、ということになります。

以上

3 https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/eu-enforcement-ip-rights-joint-report-european-union-intellectual-property-office-2021-11-30_en