

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のでしょうか。

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