Inserted Text is here.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NEWSLETTER

パットワールド®
PATWORLD

有限会社 ウンピン・エンド・カンパニー
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目6番7号
ウンピン神田ビル8階 TEL:03-3254-0888(代) FAX:03-3254-0889

Vol. 157 2016年08月09日

BREXIT の商標への影響

英国政府の次のステップ

英国政府が欧州委員会に対し正式に離脱の意思を表明してから 2 年間（合意により延長可）は、欧州連合との新たな関係を協議する期間となる。そして、今後半年以内に英国政府が正式に離脱の意思を表明する可能性は低い。
したがって、少なくとも 2 年間は欧州連合商標（EUTM）は英国をカバーする。すなわち、EUTM は英国国民投票前と全く同じ効力を有する。

将来の取決め

英国が EU を離脱した後の、英国における EUTM の取扱いについて確実なことが言えるまでには、若干時間がかかると思われる。
とはいえ、以下の 4 つの可能性が考えられる。

1. EUTM は英国に依然効力が及び、何も変わらない（これは、英国が EU を離脱するものの、EU と交渉により代替的な取決めをした場合である。この取決めはおそらく欧州経済領域（European Economic Area）へのアクセスに関わるものである）。
2. 英国の正式離脱により、そして欧州経済領域へのアクセスに関する取決めをとくにしなかった場合、EUTM が自動的に EU 登録と英国登録に分割される。
3. EUTM は EU 登録と英国登録に変更する機会が与えられる。
4. 単に EUTM の効力が英国に及ばなくなる。

上記2または3の可能性が高いと思われる。
とはいえ、現在の取決めから新たな取決めへの移行がどのように行われるか不明なことから、ある程度の不確実性が残るといえる。

Inserted Text is here.

将来における EU 及び英国商標の不確実性から生じうるリスク

商標管理に関して決定する際に考慮すべきリスクは以下の通り。

1. EU 出願だけの場合は、英国の EU 離脱後に英国での保護を失う可能性がある。とはいえ、EUTM の権利者が英国離脱後も英国で引き続き保護を受けられるような移行規定が設けられると予測する。
2. 英国の EU 離脱後は、既存の EU 登録で英国でのみ使用しているものは、不使用取消請求に対抗しえないおそれがある。EUIPO 及び EU の裁判所は英国が EU の一部だった期間における使用を考慮する可能性もあるが、それは明らかではない。明確な移行規定がないかぎり、英国外の EU 領域における EU 登録の保護にリスクがありうる。
3. EUにおける侵害行為を禁じる差止命令が既に発せられていた場合、英国のEU離脱後は、該差止命令の効力が英国に及ばなくなるおそれがある。
4. 英国が EU の加盟国である間に署名された、EU に効力が及ぶ商標その他のライセンス契約は、英国の EU 離脱後は、英国には効力が及ばないと解釈されるおそれがある。

上記はあくまでリスクであり、その一部又は全部は実際には起こらないかもしれない。

リスクを緩和するための手段

上記リスクは次の手段によりある程度緩和できる。

1. 既存の EU 登録の権利者は英国及び EU の双方において保護を継続する何らかの手段が与えられると予測されるものの、既存の EU 商標の所有者は、移行規定に関する不確実性に鑑みて、英国国内出願を検討すべきとの議論も十分ありうる。
2. これから新たに出願する当事者は、EU 出願に加えて英国出願も行ったほうがよいかもしれない。現在のところ EU 出願は英国をカバーするが、同時に英国出願も行っておくべきとの議論も十分成り立つ。これは、主たる事業が英国に集中するようなクライアントについてはとくにそうである。

これら手段を取るかどうかの判断においては、登録費用の増加と商標ポートフォリオに対するリスクとのバランスを考慮すべきであり、これはケースバイケースで検討されるべき問題である。

英国国内出願がもたらすその他の利点

実際、英国の EU 離脱を決めた国民投票の前から、状況によっては EUTM 出願に加えて英国出願も行うことが望ましいとされる別のファクターが存在していた。

1. 加盟国の一つにおける使用では EUTM を維持するのに十分でないかもしれない

Inserted Text is here.

従来、加盟国の 1 つにおける使用は、EU 登録を維持するのに十分とされてきたが、問題はよりいっそう具体的事実に左右されるとする、最近の EU 判例（及び英国の判例）がある。たとえば、ドイツにおける 1 つの店舗で手作りチョコレートに商標使用していただけでは、EU 商標を維持するのに十分でないと欧州裁判所が判断したことがある。これは極端な例かもしれず、判例法はまだ流動的といえるが、この点に鑑みると、英国のみで使用を計画しているのであれば、EU 出願に加えて英国出願も行っておくのが賢明かもしれない。

2. EUIPO “Torpedo”*

EU 登録を根拠に英国において侵害訴訟を行った場合、被告が対抗措置として該 EU 登録の無効・取消を請求することがあるが、その場合、この無効・取消手続きについて英国の裁判所は管轄権を有しないため、その間、英国における訴訟は、根拠商標の有効性が確認されるまで保留となってしまう。EU 登録の無効・取消手続は何年もかかるので、これは権利行使における重大な弱点である。これを避ける１つの方法は、英国国内登録を取得しておくことである。

（＊「Torpedo」は本来「魚雷」を指すが、ここでは「攻撃して無力にすること」というほどの意味と思われる）

（英国代理人 Cleveland IP ニューズレター要約）

この記事の著作権は有限会社ウンピン・エンド・カンパニーにあり、一部または全部の無許可転載を禁止します。
あらゆる内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。