

特許業務法人
清水・醍醐特許商標事務所

内外知的財産権ニュース

2016年7月

1. 英国の欧州連合からの離脱

2016年6月23日に英国で行われた国民投票が行われ、英国が欧州連合（EU）を離脱することを決定しました（いわゆる「BREXIT」問題です）。この決定が知的財産分野にも影響をもたらすことは間違いありませんが、報道されているようにそもそも離脱プロセスすらいつ開始されるかも不透明な状況ですので、現在は今まで通りの対応を行い、今後の状況を注意深く見守っていきしかないものと思われれます。

以下が商標及び意匠に関する主たる論点になります。

EUの法律は依然として英国に及んでいる。

英国がEUを正式に離脱するまで欧州連合商標（EUTM）及び登録欧州共同体意匠（RCD）は英国に効力が及びます。具体的には欧州連合商標理事会規則、欧州連合意匠理事会規則、エンフォースメント指令等は依然として英国についても有効です。

英国が正式にEUを離脱すると欧州連合商標（EUTM）及び登録欧州共同体意匠（RCD）は英国に及ばない

正式に離脱をすればEUTMやRCDは英国に効力は及びません。但しEUTMやRCDの優先日やシニオリティが生かされ、権利が英国に拡張するような何らかのメカニズムが構築されるものと予想されます。しかしそのメカニズムはどのようなものになるのか（自動的に権利が拡張するのか、何らかの申請が必要か等）は今後の動きを見守っていきしかありません。

また英国が離脱をしても、EUの残り27か国についてはEUTM及びRCDが引き続き有効であることは言うまでもありません。

英国で保護を求めるために英国出願が必要か？

離脱後に英国で商標・意匠の保護を求めるためには英国出願が必要と考えられます。現在から離脱までの期間中英国を含むEU各国で商標権の保護が必要な場合にEUTM出願に加えて英国出願が必要かについては、上記の拡張メカニズムがどうなるかは現時点では不明であることからEUTM及び英国の2つの出願を考慮することを薦める意見もあります。

使用立証の問題

EUTMが英国でのみ使用されてきていた場合、英国が離脱した後のEUTMについては真正なる使用がないとして取消のリスクがでてくるものと思われれます。逆にEUTMが英国以外でのみ使用されてきたとすると、英国に拡張されたEUTMにも同様にリスクが生じることが考えられます。この点も実際にどのように取り扱われるかは今後の動きを見守るしかありません。

2. 米国特許商標庁：商標の使用証明に関する規則の改正（案）パブリックコメント

6月22日付のFederal Registerにおいて、米国特許商標庁は、商標の使用証明に関する規則の改正（案）についてのパブリックコメントを募集しております（8月22日期限）。

商標権者は商標法8条、71条（国際登録の場合）に基づいて、①登録後6年の満了直前の1年以内、②登録日から10年の、及び登録日から各10年の存続期間の満了直前の1年以内に使用に関する宣言書を提出する必要があります。これに関して現在商標権者は例えば1区分に多数の指定商品が存在していても1つの使用証拠を提出すれば足りるとされていました。

これに関して今回の改正案が実施されますと、米国特許商標庁から要求があった場合には、より多くの使用証拠や宣誓供述書等の提出が必要になります。具体的には、1区分に1以上の指定商品／指定役務を有する商標登録に関して提出される商標法8条、71条の宣言書について、最大10%程度が無作為に抽出されてオフィスアクションが出されます。商標権者はこれに対し6か月以内に追加の使用証拠等を提出する必要があり、提出できない場合はその部分の指定商品／指定役務についての商標権が取消されることとなります。

なおこの改正案は既に2012年5月22日に公表されてパイロットプログラムが実施されています。その際対象となった500件の登録については、51%の権利者が最初に使用を主張していた指定商品／指定役務について追加の使用証拠を提出できなかったとのことでした。

上記の内容についてご質問等ありましたらお気軽にお尋ねください。

以上