

イギリスのEU国民投票にともなう 商標と意匠の考察

イギリス国民は2016年6月23日の国民投票で、欧州連合（EU）離脱に投票した。

このことは、知財法へ直ちに何らかの変化をもたらすものではない。

EU登録商標とEU登録意匠はイギリスにおいて有効なままである。この状態は少なくともイギリスがEUを離脱するときまで続く。EU離脱の時点で、未だ立案されていない新しい法律が、発効されることが見込まれている。

存続するEU商標権のイギリス部分を、対応するイギリスの国内商標権へ転換するプロセスができそうである。このプロセスではイギリス国内商標権はEU出願日の効果を維持することを保証することになるだろう。

プロセスがどうなるのか、転換の時期や暫定期間の権利行使といった問題を扱うために導入される移行規定がどうなるのか、といったことは明らかではない。

また、使用証明がイギリス外においてのみ示すことができた現存するイギリス商標登録に対して、またはその逆に、使用がイギリスのみに限られていた現存するEU商標に対して、どのような考慮事項が適用され得るのかも不明である。

イギリス商標権への転換が成功するには、おそらくそうはならないであろうが、イギリスにおける適切な使用を証明することを条件とすることはあり得る。

あるいは、転換が成功した場合であっても、もし元のEUTM登録が5年を経過しており、イギリスにおいてはその商標が使用されていなかった場合、転換された新たなイギリス商標登録は、即座に不使用に基づく取消に対して脆弱になってしまうという可能性もある。

この点から、商標と意匠の権利者は、EUおよびイギリスにおける自らの商標及び意匠権の同時保護を現時点において得ることを考慮することが賢明だろう。

特に、イギリスを自己の商品・サービスのキーマーケットと見ている者、たびたび商品が模倣されている者、自己のイギリスでの商標について現在イギリスでは使用していないが防衛的保護の効果を維持したいと望む者には関係するところである。

EUとイギリスにおいて出願を未だしていない新規の商標及び意匠については、相対的にシンプルな戦略は、EUとイギリスの保護のための出願を同時にすることである。そうすれば、イギリスの権利は早い段階で確保され、その存在を不透明である将来の転換手続に頼らなくてよい。

存続するEU商標登録を有している者は、そのEUの権利を補完するため、今イギリス商標登録出願をすることを考慮したくなるかもしれない。

同様に、存続するEU意匠出願／登録を有している者も、イギリス登録での補強を考えるだろうが、イギリス出願がデザインの開示から1年以内であるといった新規性のルールには注意が要る。


同一の商標や意匠を保護する存続するイギリス登録及びEU登録を有している者にとっては、次回の更新時にEU登録に加えて、イギリス登録の維持をすることが適切だろう。

イギリスのEU離脱の時期と条件が明らかになったあかつきには、権利者は、立場を検討することができ、安全なイギリスにおける権利についてより自由度を持つことができ、転換手続の必要性を避けることができるだろう。

更なる情報は、[Tom Albertini](#)、[James Fish](#)（商標）、[John Leeming](#)（意匠）又は担当のJ A Kempアドバイザー +44 (0)203 077 8600 までご連絡ください。

Original Article: J.A.Kemp 2016.9.12付けニュース記事

<http://www.jakemp.com/news/207/106/Trade-Mark-and-Designs-Considerations-Following-the-UK-s-EU-Referendum/d,News2013>

Translated by  坂本国際特許事務所 宮本陽子