

英国  
商標法

最終更新：2017年4月27日

目次

第 I 部 登録商標

序

第 1 条

第 2 条

登録の拒絶理由

第 3 条

第 4 条

第 5 条

第 6 条

第 6A 条 不使用に関する異議申立手続の相対的拒絶理由

第 7 条

第 8 条

登録商標の効力

第 9 条

第 10 条

第 11 条

第 12 条

第 13 条

侵害訴訟手続

第 14 条

第 15 条

第 16 条

第 17 条

第 18 条

第 19 条

第 20 条

第 21 条

財産権の対象としての登録商標

第 22 条

第 23 条

第 24 条

第 25 条

第 26 条

第 27 条

ライセンス許諾

第 28 条

第 29 条

第 30 条

第 31 条

商標登録出願

第 32 条

第 33 条

第 34 条

優先権

第 35 条

第 36 条

登録手続

第 37 条

第 38 条

第 39 条

第 40 条

第 41 条

登録商標の存続期間，更新及び変更

第 42 条

第 43 条

第 44 条

放棄，取消及び無効

第 45 条

第 46 条

第 47 条

第 48 条

団体標章

第 49 条

証明標章

第 50 条

第 II 部 共同体商標及び国際的事項

共同体商標

第 51 条

第 52 条

マドリッド議定書：国際登録

第 53 条

第 54 条

パリ条約：補足規定

第 55 条

第 56 条

第 57 条

第 58 条

第 59 条

第 60 条

雑則

第 61 条

第 III 部 管理規定及びその他の補足規定

登録官

第 62 条

登録簿

第 63 条

第 64 条

第 65 条

登録官の権限と義務

第 66 条

第 67 条

第 68 条

第 69 条

第 70 条

第 71 条

裁判手続及び審判請求

第 72 条

第 73 条

第 74 条

第 75 条

第 76 条

第 77 条

規則，手数料，就業時間等

第 78 条

第 79 条

第 80 条

第 81 条

商標代理人等

第 82 条

商標代理人の登録

第 83 条

商標弁護士細則

第 83A 条

商標代理人として登録できない者

第 84 条

弁護士事務所の条件を制定する権限

第 86 条

第 87 条

代理人として認めることを拒絶する登録官の権限

第 88 条

侵害にあたる商品，素材又は物品の輸入

第 89 条

税関管理官の細則規定権限

第 90 条

英国歳入関税庁長官の情報開示権限

第 91 条

犯罪

第 92 条

第 92A 条 捜査令状

第 93 条

第 94 条

第 95 条

第 96 条

模造品等の没収

第 97 条

第 98 条

第 IV 部 雑則及び一般規定

雑則

第 99 条

第 100 条

第 101 条

解釈

第 102 条

第 103 条

第 104 条

その他の一般規定

第 105 条

第 106 条

第 107 条

第 108 条

第 109 条

第 110 条

附則

附則 1 団体標章

附則 2 証明標章

附則 3 経過規定

附則 4 本法に伴う修正

## 第 I 部 登録商標

### 序

#### 第 1 条

(1) 本法において「商標」とは、視覚媒体により表現することができるすべての標識であって、ある事業の商品又はサービスを他の事業の商品又はサービスから識別することができるものをいう。

特に、商標は、語(個人の名称を含む)、図案、文字、数字又は商品若しくはその包装の形状からなることができる。

(2) 本法において商標というときは、団体標章(第 49 条参照)又は証明標章(第 50 条参照)を含む。ただし、文脈上別段の解釈を必要とする場合は、この限りでない。

#### 第 2 条

(1) 登録商標は、本法に基づく商標登録により取得される財産権であり、また、登録商標の所有者は、本法に定める権利及び救済手段を有する。

(2) 如何なる訴訟手続も、未登録商標自体の侵害による損害を防止又は賠償するものではない。ただし、本法の如何なる規定も、詐称通用に関する法律に影響を及ぼさない。

### 登録の拒絶理由

#### 第 3 条

(1) 次のものは登録されない。

(a) 第 1 条(1)の要件を満たさない標識

(b) 識別性を欠いている商標

(c) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産時期若しくは提供時期又は商品若しくはサービスのその他の特徴を表すために取引上役立つことができる標識又は表示のみからなる商標

(d) 取引上の通用語において若しくは公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識又は表示のみからなる商標

ただし、商標がその登録出願の日前に使用された結果実質的に識別性を有している場合は、

(b)、(c)又は(d)によって登録を拒絶されない。

(2) 標識は、それが次のもののみからなる場合は、商標として登録されない。

(a) 商品自体の性質に由来する形状

(b) 技術的成果を達成するために必要とされる商品の形状、又は

(c) 商品に実質的価値を与える形状

(3) 商標は、次の場合は登録されない。

(a) 公の秩序又は一般に容認された道徳原理に反する場合、又は

(b) 公衆を(たとえば、商品又はサービスの内容、品質又は原産地について)欺瞞するような内容である場合

(4) 商標は、その使用が連合王国において制定法若しくは法規則により又は共同体法の規定

により禁止されている場合は、その禁止の範囲において、登録されない。

(5) 商標は、第4条(特別に保護される記章)に明記又は言及されているものについては登録されない。

(6) 商標は、不誠実で出願された場合は、その範囲において登録されない。

#### 第4条

(1) 次のものからなる又は次のものを含む商標は、登録されない。ただし、登録官が、女王陛下により若しくは女王陛下の代理により、又は場合に応じて、関係する王室の一員により同意が与えられているものと認める場合は、この限りでない。

(a) 王室紋章、王室紋章の主要な紋地の何れか、又は王室紋章若しくは前記紋地と誤認する虞がある程にこれらに酷似する記章又は図案

(b) 王冠又は王室の旗章の何れかを表現したもの

(c) 女王陛下若しくは王室の一員の何れかを表現したもの又はこれらのもっともらしい模倣、又は

(d) 出願人が王室の後援又は許可を受けている又は最近受けたものと人々に信じさせる虞のある語、文字又は図案

(2) 次のものの表現からなる又は当該表現を含む商標は、その使用が誤認を生じさせるか又は著しく侮辱的であると登録官が認める場合は、登録されない。

(a) 連合王国の国旗(一般にユニオン・ジャックとして知られている)、又は

(b) イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド又はマン島の旗章

(3) 商標は、次に明記されているものについては、登録されない。

第57条(条約国の国章等)、又は

第58条(一定の国際機関の記章等)

(4) 規則において、次のものからなる又は次のものを含む商標の登録を禁止する規定を定めることができる。ただし、当該人により又は当該人の代理により同意が与えられているものと登録官が認める場合は、この限りでない。

(a) 政府が付与した紋章について権限を有する者の紋章、又は

(b) 当該紋章と誤認する虞がある程に当該紋章に酷似する記章

規則において、(b)が適用される旗章を特定する規定を定めることができる。

このような商標が登録された場合は、本法においては、紋章に関する法律に反する方法でその商標を使用することを許可しているものとは解さない。

(5) 1995年オリンピックシンボル等(保護)法にいう管理された表現からなる又はその表現を含む商標は、登録されない。ただし、登録官が次の何れかにあたると認める場合は、この限りでない。

(a) 出願が1995年オリンピックシンボル等(保護)法第1条(2)(オリンピックアソシエーション権の所有者としてある者を任命する国务大臣の権限)に基づいて現に任命されている者によりなされていること、又は

(b) (a)にいう者により又はその者の代理により同意が与えられていること

#### 第5条

(1) 商標は、それが先の商標と同一であり、かつ、その出願に係る商品又はサービスが先の

商標の保護の対象である商品又はサービスと同一である場合は、登録されない。

(2) 商標は、次の何れかの理由により、先の商標を連想させる虞がある場合を含め、公衆の側に混同を生じさせる虞がある場合は、登録されない。

(a) その商標が先の商標と同一であって、先の商標の保護の対象である商品又はサービスと類似の商品又はサービスについて登録が求められている場合、又は

(b) その商標が先の商標と類似するものであって、先の商標の保護の対象である商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスについて登録が求められている場合

(3) 商標であって

(a) 先の商標と同一又は類似の商標、

(b) (廃止)

は、先の商標が連合王国において(又は欧州連合商標若しくは国際登録商標(EC)の場合は)名声を得ており、かつ、正当な理由なく後の商標を使用することが先の商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害することになる場合は、その範囲において登録されない。

(4) 商標は、次の何れかの理由により、その使用が連合王国において妨げられる虞がある場合は、その範囲において登録されない。

(a) 未登録商標又は業として使用されるその他の標識の保護に関する法規(特に詐称通用に関する法律)による場合、又は

(b) (1)から(3)まで又は(a)にいうもの以外の先の権利による場合、特に、著作権、意匠権又は登録意匠に関する法律による場合

このように商標の使用を妨げる権限を有する者は、本法において、商標に関する「先の権利」の所有者という。

(5) 先の商標又はその他の先の権利の所有者が商標の登録に同意を与えた場合は、本条の如何なる規定も、その登録を妨げるものではない。

## 第6条

(1) 本法において「先の商標」とは、次のものをいう。

(a) 当該商標の登録出願日よりも早い登録出願日を有する登録商標、国際商標(UK)、欧州連合商標又は国際登録商標(EC)。該当する場合は、これらの商標について主張されている優先権が考慮される。

(b) 先の登録商標又は国際商標(UK)に対する先順位が有効に主張されている欧州連合商標又は国際登録商標(EC)

(ba) 登録商標又は国際商標(UK)であって、次のとおりのもの

(i) 先の登録商標に対する(b)の範囲内の先順位がそれ自体で有効に主張されている欧州連合商標又は国際登録商標(EC)から変更されたもので、かつ

(ii) 相応に先順位が有効に主張されているもの、又は

(c) 当該商標の登録出願日に、又は該当する場合はその出願について主張されている優先日に、周知商標としてパリ条約又はWTO協定に基づく保護を受けている商標

(2) 本法において、先の商標というときは、それが登録されることを条件として、登録出願がなされ、かつ、登録された場合に(1)(a)又は(b)により先の商標となる筈の商標を含む。

(3) 登録が満了した(1)(a)又は(b)にいう商標は、その満了後1年間は引き続き、後の商標の登録可能性を決定する際に考慮される。ただし、当該商標は、その登録満了の直前2年間に



真正の使用がなかったものと登録官が認める場合は、この限りでない。

## 不使用に関する異議申立手続の相対的拒絶理由

### 第 6A 条

(1) 本条は、次の場合に適用される。

(a) 商標登録の出願が公告され、

(b) 第 5 条(1), (2) 又は(3)に定める条件が通用する第 6 条(1) (a), (b) 又は(c)に該当する先の商標が存在し、また

(c) 公告の日に終わる 5 年の期間の開始前に先の商標に関する登録手続が完了した場合

(2) 異議申立手続において、登録官は、先の商標(使用条件が満たされている場合を除く)があるとの理由により商標の登録を拒絶してはならない。

(3) 次の何れかの場合は、使用条件が満たされたものとする。

(a) 先の商標が、出願の公告日に終わる 5 年の期間内に、当該出願の対象である商品又はサービスについて、所有者により又はその同意を得て、連合王国において真正に使用された場合、又は

(b) 先の商標がそのようには使用されなかったが、不使用について適切な理由がある場合

(4) これらの規定の適用上、

(a) 商標の使用には、登録された形での商標の識別性を変えることなしに要素が異なる形での使用が含まれ、かつ

(b) 連合王国における使用には、輸出目的のみでの連合王国における商品又は商品の包装への商標の貼付が含まれる。

(5) 欧州連合商標又は国際登録商標(EC)に関しては、(3)又は(4)において連合王国というときは、欧州共同体をいうものと解する。

(6) 先の商標がその登録の対象である商品又はサービスの一部についてのみ使用条件を満たしている場合は、本条の適用上、当該先の商標は、これらの商品又はサービスについてのみ登録されたものとして扱う。

(7) 本条の如何なる規定も、次のことに影響を及ぼすものではない。

(a) 第 3 条(絶対的拒絶理由)又は第 5 条(4)(先の権利に基づく相対的拒絶理由)という理由に基づく登録の拒絶、又は

(b) 第 47 条(2)(登録について同意のない場合の相対的理由に基づく申請)に基づく無効の宣言の申請をすること

### 第 7 条

(1) 本条は、商標登録出願に関して登録官が次の何れかのことを認めるが、出願人が、登録が求められている商標について誠実な同時使用がなされていることを登録官の満足のいくように証明する場合に適用される。

(a) 第 5 条(1), (2) 又は(3)に定める条件を満たした先の商標が存在すること、又は

(b) 第 5 条(4)に定める条件を満たした先の権利が存在すること

(2) この場合は、登録官は、先の商標又はその他の先の権利を理由として出願を拒絶してはならない。ただし、当該先の商標又はその他の先の権利の所有者が異議申立手続において当

該理由に基づく異論を提起している場合は、この限りでない。

(3) 本条の適用上、「誠実な同時使用」とは、以前は 1938 年商標法第 12 条(2)の適用上の誠実な同時使用になるような、出願人による又はその同意による連合王国内での使用をいう。

(4) 本条は、次のことには何ら影響を及ぼさない。

(a) 第 3 条(絶対的拒絶理由)にいう理由に基づく登録の拒絶、又は

(b) 第 47 条(2)(登録について同意のない場合の相対的理由に基づく申請)に基づく無効の宣言の申請をすること

(5) 第 8 条に基づく有効な命令があるときは、本条は適用しない。

## 第 8 条

(1) 国務大臣は、第 5 条にいう理由(相対的拒絶理由)に基づき商標の登録を拒絶すべきでない場合を命令により定めることができる。ただし、先の商標又はその他の先の権利の所有者が、異議申立手続において前記理由に基づく異論の申立をしている場合は、この限りでない。

(2) 命令には、次の事項について国務大臣が適切と認める付随的規定を設けることができる。

(a) 登録官による先の商標の検索の実行、及び

(b) 第 47 条(2)に明記された理由(相対的理由)に基づき無効の宣言の申請をすることができる者

(3) (2)(a)にいう規定を設ける命令には、検索の実行を要求している第 37 条(出願の審査)の相当部分が効力を有さない旨を定めることができる。

(4) (2)(b)にいう規定を設ける命令には、何人も無効の宣言の申請をすることができる旨を定めている第 47 条(3)の相当部分が、その命令の規定に従うことを条件として、効力を有する旨を定めることができる。

(5) 本条に基づく命令は、命令書により制定されるものとし、その草案が各議会の審議に付され決議により承認されない限り、制定されることはない。

(1)にいう規定を設ける命令の草案は、共同体商標に関する理事会規則(EC) No. 40/94 1993 年 12 月 20 日に従い最初に共同体商標の出願をすることができる日に始まる 10 年の期間が満了するまでは、議会の審議に付されることはない。

(6) 本条に基づく命令には、国務大臣が適切と認める経過規定を含むことができる。

## 登録商標の効力

### 第 9 条

(1) 登録商標の所有者は、当該商標について排他権を有し、当該権利は、商標所有者の同意を得ないで連合王国内において当該商標を使用することにより侵害される。

所有者の同意を得ないで行われた場合に侵害となる行為は、第 10 条に明記されている。

(2) 本法において登録商標の侵害というときは、所有者の権利に対する何れの侵害をもいう。

(3) 所有者の権利は、登録の日(第 40 条(3)に従い登録出願の日である)から効力を生じる。

ただし、次のことを条件とする。

(a) 商標が実際に登録される日前に、侵害訴訟手続が開始されていないこと、及び

(b) 登録の公告日前になされる何らかの事柄により、第 92 条(商品に関する商標等の無許可の使用)に基づく犯罪がなされていないこと

## 第10条

(1) 商標が登録されている商品又はサービスと同一の商品又はサービスについてその商標と同一の標識を業として使用する者は、当該登録商標を侵害するものとされる。

(2) 次の何れかの理由により、登録商標を連想させる虞を含め、公衆の側に混同を生じさせる虞がある場合は、次の標識を業として使用する者は、当該登録商標を侵害するものとされる。

(a) 登録商標と同一の標識を、当該商標が登録されている商品又はサービスに類似する商品又はサービスについて使用すること、又は

(b) 登録商標に類似する標識を、当該商標が登録されている商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスについて使用すること

(3) 登録商標が連合王国において名声を得ており、かつ、正当な理由なくその標識を使用することが当該商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害する場合は、当該商標と同一又は類似の標識を商品又はサービスについて業として使用する者は、当該商標を侵害するものとされる。

(4) 本条の適用上、特に次の行為をする者は、当該標識を使用するものとされる。

(a) 商品又はその包装に当該標識を付すこと

(b) 当該標識の下に商品を販売するために申し若しくは展示し、商品を市場に出し、これらの目的のために商品を保管し又は当該標識の下にサービスを申し若しくは提供すること

(c) 当該標識の下に商品を輸入又は輸出すること、又は

(d) 営業書類又は広告に当該標識を使用すること

(5) 商品のラベル付け若しくは包装のために、営業書類として又は商品若しくはサービスの広告のために用いられる素材に登録商標を付す者は、その標章を付した時にその標章を付すことが所有者若しくはライセンシーによって正式に許可されていないことを知っていたか又はそのことを信じるに足る理由を有していた場合は、登録商標を侵害する素材を使用した者とみなされる。

(6) 本条の如何なる規定も、商品又はサービスを所有者又はライセンシーのものとして特定する目的で他人が登録商標を使用することを妨げるものと解してはならない。

ただし、正当な理由のない使用が登録商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害するものである場合は、工業上又は商業上の誠実な慣習に従った使用以外の如何なる使用も、当該商標を侵害するものとみなされる。

## 第11条

(1) 登録商標は、他の登録商標が登録されている商品又はサービスに関する当該他の登録商標の使用によっては侵害されない(ただし、第47条(6)(登録無効の宣言の効力)を参照のこと)。

(2) 登録商標は、次の使用によっては侵害されない。

(a) ある者による自己の名称又は住所の使用

(b) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産時期若しくは提供時期又は商品若しくはサービスのその他の特徴に関する表示の使用、又は

(c) 製品又はサービスの用途(特に付属品又は部品)を表示することが必要な場合における商標の使用

ただし、その使用が工業上又は商業上の誠実な習慣に従ったものである場合に限る。

(3) 登録商標は、特定の地方においてのみ適用される先の権利の当該地方における業としての使用によっては侵害されない。

この目的上、「先の権利」とは、次の何れかの早い時より先の日から、ある者又はその権原ある前任者によって商品又はサービスについて継続して使用されている未登録商標又はその他の標識をいう。

(a) 当該登録商標が所有者又はその権原ある前任者によってその商品又はサービスについて使用された時、又は

(b) 当該登録商標が所有者又はその権原ある前任者の名称でその商品又はサービスについて登録された時

また、先の権利は、特定の地方におけるその使用が法規(特に詐称通用に関する法律)により保護されている場合はその範囲で、当該地方において使用されているものとみなされる。

## 第12条

(1) 登録商標は、所有者により又はその同意を得て当該商標の下に欧州経済地域の市場に出されている商品について当該商標を使用することによっては侵害されない。

(2) 商品を更に扱うことに所有者が反対する正当な理由がある場合(特に商品が市場に出された後に商品の状態が変更され又は損なわれた場合)は、(1)は適用しない。

## 第13条

(1) 商標登録出願人又は登録商標の所有者は、次のことをすることができる。

(a) 商標の特定の要素の排他的使用の権利を部分放棄すること、又は

(b) 登録により付与される権利が特定の領域的又はその他の限定を条件とされることに同意すること

また、商標の登録が権利の部分放棄又は限定を条件とされる場合は、第9条(登録商標により付与される権利)により付与される権利は、相応に制限される。

(2) 権利の部分放棄又は限定の公告及び登録簿への記入に関する規定は、規則により定めるものとする。

## 侵害訴訟手続

### 第14条

(1) 登録商標の侵害については、商標の所有者が訴訟を提起することができる。

(2) 侵害訴訟においては、商標の所有者は他の所有権の侵害に関して利用することができる損害賠償、差止命令、計算訴訟又はその他の方法による救済手段のすべてを利用することができる。

### 第15条

(1) ある者が登録商標を侵害したものと認められる場合は、裁判所は、その者に対し次のこ

とをするよう命令することができる。

(a) 自己の所有、保管又は管理下にある侵害にあたる商品、素材又は物品から違反標識を抹消し、除去又は隠蔽すること、又は

(b) 違反標識を抹消し、除去又は隠蔽することができない合理的理由がある場合は、侵害にあたる当該商品、素材又は物品を確実に廃棄すること

(2) (1)に基づく命令に応じないか又は命令に応じない虞があると裁判所が認める場合は、裁判所は、侵害にあたる商品、素材又は物品を、裁判所が場合に応じ標識の抹消、除去若しくは隠蔽又は廃棄を指示する者に引き渡すよう命令することができる。

## 第16条

(1) 登録商標の所有者は、他人が業として所有、保管又は管理している侵害にあたる商品、素材又は物品を、自己に又は裁判所が指示する他の者に引き渡す命令を発するよう裁判所に申請することができる。

(2) 申請は、第18条(引渡しの救済を求めることができない期間)に定める期間の満了後にしてはならない。また、裁判所が第19条(侵害にあたる商品等の処分に関する命令)に基づく命令を発さない限り又はその命令を発するに足る理由があるものと認めない限り、命令は発せられない。

(3) 本条に基づく命令に従い侵害にあたる商品、素材又は物品の引渡しを受けた者は、第19条に基づく命令が発せられていない場合は、同条に基づく命令が発せられるまで又はその命令が発せられない旨の決定まで、それらを保持しなければならない。

(4) 本条の如何なる規定も、裁判所のその他の権限に影響を及ぼさない。

## 第17条

(1) 本法において、「侵害にあたる商品」、「侵害にあたる素材」及び「侵害にあたる物品」の語句は、以下のように解されるものとする。

(2) 商品又はその包装に登録商標と同一又は類似の標識が付され、かつ、次の何れかの場合は、その商品は、当該登録商標について「侵害にあたる商品」とされる。

(a) 商品又はその包装に標識を付すことが登録商標の侵害であった場合、又は

(b) 商品を連合王国に輸入しようとし、かつ、連合王国においてその商品又は包装に標識を付すことが登録商標の侵害になる筈の場合、又は

(c) その他登録商標を侵害するような方法で商品に関して標識を使用している場合

(3) (2)の如何なる規定も、執行可能な共同体の権利により連合王国内に適法に輸入することができる商品の輸入に影響を及ぼすものと解してはならない。

(4) 素材に登録商標と同一又は類似の標識が付され、かつ、次の何れかの場合は、その素材は、当該登録商標について「侵害にあたる素材」とされる。

(a) その素材が、登録商標を侵害するような方法で、商品のラベル付け若しくは包装のため、営業書類として又は商品若しくはサービスの広告のために使用される場合、又は

(b) その素材が使用されようとし、かつ、その使用が登録商標を侵害することになる筈の場合

(5) 登録商標について「侵害にあたる物品」とは、次の物品をいう。

(a) 登録商標と同一又は類似の標識の複製を作るために特に計画され調整された物品、及び

(b) ある者が、その物品が侵害にあたる商品又は素材を製造するために使用された又は使用されることを知り又はそのことを信じるに足る理由を有しながら、所有、保管又は管理している物品

## 第18条

(1) 第16条(侵害にあたる商品、素材又は物品の引渡し命令)に基づく命令の申請は、次の日から6年の期間の満了後にはすることができない。

(a) 侵害にあたる商品の場合、その商品又は包装に商標が使用された日

(b) 侵害にあたる素材の場合、その素材に商標が使用された日、又は

(c) 侵害にあたる物品の場合、それが作成された日

ただし、次の規定にいう場合を除く。

(2) 当該期間の全部又は一部において、登録商標の所有者が、

(a) 行為無能者であるか、又は

(b) 命令を申請する権原を与える事実の発見を詐欺又は秘匿により妨げられている場合は、申請は、場合に応じ、当該所有者が行為無能者でなくなった日又は適切な注意をして前記の事実を発見した日から6年の期間が満了する前は、いつでもすることができる。

(3) (2)における「行為無能者」とは、

(a) イングランド及びウェールズにおいては、1980年期限法におけるのと同じの意味を有する。

(b) スコットランドにおいては、1973年時効及び期限(スコットランド)法にいう法律上の行為無能者を意味する。

(c) 北アイルランドにおいては、1989年期限(北アイルランド)令におけるのと同じの意味を有する。

## 第19条

(1) 侵害にあたる商品、素材又は物品が第16条に基づく命令に従い引き渡された場合は、次の命令又は決定を求める申請を裁判所にすることができる。

(a) 前記侵害にあたる物を廃棄し又は裁判所が適切と認める者に引き渡すべき旨の命令、又は

(b) 当該命令を発するべきでない旨の決定

(2) 裁判所は、命令を発するとすれば如何なるものにすべきかを検討するにあたって、当該登録商標の侵害訴訟において受けることのできる他の救済が所有者及びライセンシーに賠償し、かつ、これらの者の利益を保護するために十分であるか否かを検討する。

(3) 裁判所規則により、商品、素材又は物品について利害関係を有する者に対する通知の送達に関する規定を定めるものとし、その者は、次の権利を有する。

(a) 通知が送達されていたか否かに拘らず、本条に基づく命令を求める手続に参加する権利、及び

(b) 手続に参加していたか否かに拘らず、発せられた命令に対し上訴する権利

命令は、上訴の通知を行うことができる期間の末日まで、又はその期間の末日前に上訴の通知が適正に行われた場合は、上訴に関する手続の最終決定又は放棄までは、効力を生じない。

(4) 商品、素材又は物品について利害関係を有する者が2以上いる場合は、裁判所は、適切

と認める命令を発するものとする。

(5) 本条に基づく命令を発するべきでないとして裁判所が決定した場合は、引渡し前に商品、素材又は物品を所有、保管又は管理していた者は、それらの返還を受ける権利を有する。

(6) 本条において、商品、素材又は物品について利害関係を有する者というときは、次の規定に基づき、自己の利益になる命令が発せられる可能性がある何人をも含む。

(a) 本条(2006年共同体商標規則(命令書 2006/1027)規則 4により適用される同条を含む)

(b) 1949年登録意匠法第 24D 条

(c) 1988年著作権・意匠・特許法第 114 条、第 204 条又は第 231 条、又は

(d) 2005年共同体意匠規則(命令書 2005/2339)規則 1C

## 第 20 条

第 16 条(侵害にあたる商品、素材又は物品の引渡し命令)又は第 19 条(侵害にあたる商品等の処分に関する命令)に基づく命令を求める訴訟は、次の何れかの裁判所に提起することができる。

(a) スコットランドにおいては執行官裁判所、又は

(b) 北アイルランドにおいては県裁判所

このことは、民事上級裁判所又は北アイルランド高等法院の管轄権には影響を及ぼさない。

## 第 21 条

(1) ある者が次のこととは異なる登録商標侵害訴訟の手段を取ると他人を脅迫する場合は、被害者は、本条に基づき救済を求める訴訟を提起することができる。

(a) 商品又はその包装に商標を付すこと

(b) 商標が付されている商品又は包装に商標が付されている商品を輸入すること、又は

(c) 商標の下にサービスを提供すること

(2) 救済は、次の何れの手段によっても求めることができるものとし、原告は、その救済を受ける権利を有する。ただし、ある行為について訴訟手段を取ると脅迫したその行為が当該登録商標の侵害を構成する(又は構成することになる)ことを被告が証明した場合は、この限りでない。

(a) 脅迫が不合理である旨の宣言

(b) 脅迫の続行の差止命令

(c) 脅迫により被った損害の賠償

(3) 前記のことを被告が証明した場合であっても、原告は、商標の登録が無効であるか又は関連する点において無効とされる可能性があることを証明するときは、救済を受ける権利を有する。

(4) 商標が登録されている又は登録出願がなされているという単なる通知は、本条の適用上、訴訟手段をもってする脅迫とはならない。

## 財産権の対象としての登録商標

## 第 22 条

登録商標は、動産(スコットランドにおいては無体動産)である。

## 第23条

(1) 登録商標が2以上の者の共有として付与された場合は、これらの者は、別段の合意のある場合を除き、各々が当該登録商標について不可分の均等な持分を有する。

(2) 以下に続く規定は、(1)により又は他の規定により、2以上の者が登録商標の共有者である場合に適用される。

(3) 別段の合意のある場合を除き、各共有者は、自身で又は代理人を通じて、自己の利益のために及び他の共有者の同意を得ることなく又は他の共有者に説明することなく、共有者でなければ登録商標の侵害となる筈の行為をする権原を有する。

(4) 共有者は、他の共有者の同意を得ないで次の行為をすることはできない。

(a) 登録商標の使用のライセンスを与えること、又は

(b) 登録商標の自己の持分を譲渡し又は担保を負わせること(又はスコットランドにおいては、自己の持分を担保とし若しくは担保とすることを容認すること)

(5) 何れの共有者も、侵害訴訟を提起することができる。ただし、当該共有者は、他の共有者又はそのそれぞれが原告として参加するか又は被告として加えられない限り、裁判所の許可を得ないで訴訟を提起することはできない。

被告として加えられた共有者は、自己が手続に参加しない限り、訴訟の費用を負担する責任を負わない。

本項の如何なる規定も、1の共有者の申請に基づき仮の救済を認めることに影響を及ぼすものではない。

(6) 本条の如何なる規定も、受託者若しくは代理人の相互の権利及び義務又は当該人自身の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。

## 第24条

(1) 登録商標は、譲渡、遺言による財産処分又は法の適用により、他の動産と同様に移転することができる。

登録商標は、事業の営業権と共に移転することも又はこれとは別個に移転することもできる。

(2) 登録商標の譲渡又はその他の移転は、部分的に、すなわち、次の何れかについてのみ適用されるように制限することができる。

(a) 商標が登録されている商品又はサービスの全部ではなく一部について、又は

(b) 商標の特定の態様又は特定の地方における使用について

(3) 登録商標の譲渡又は登録商標に関する同意は、それが譲渡人により若しくはその代理により、又は場合に依り、代理人により署名された書面によるものでない限り、効力を有さない。

スコットランドを除き、譲渡人又は代理人が法人である場合は、その印章を押捺することによりこの要件を満たすことができる。

(4) 前記の規定は、他の譲渡に関する場合と同様に、担保の方法による譲渡に適用される。

(5) 登録商標は、他の動産と同様に、担保(charge)(スコットランドにおいては security)の対象とすることができる。

(6) 本法の如何なる規定も、事業の営業権の一部として行われる未登録商標の譲渡又はその



他の移転に影響を及ぼすものと解してはならない。

## 第 25 条

(1) 次の者によって登録官に対して行われた申請に基づき、当該取引に関する所定の事項は、登録簿に記入される。

(a) 登録可能な取引により登録商標について又は登録商標に基づき利害関係を有することを主張する者、又は

(b) その取引により影響を受けることを主張するその他の者

(2) 次の事項は、登録可能な取引とする。

(a) 登録商標又はこれに属する権利の譲渡

(b) 登録商標に基づくライセンス許諾

(c) 登録商標又はこれに属する若しくは基づく権利に関する約定担保権(固定か浮動かを問わない)の付与

(d) 代理人による登録商標又はこれに属する若しくは基づく権利に関する同意

(e) 裁判所又はその他の権限を有する当局による登録商標又はこれに属する若しくは基づく権利の移転命令

(3) 登録可能な取引に関する所定の事項の登録申請がなされるまでは、

(a) 当該取引は、それを知らないで、登録商標に関して又は基づく相反する利益を取得した者に対しては、効力を有さない。また

(b) 当該取引によりライセンシーであることを主張する者は、第 30 条又は第 31 条(侵害に対するライセンシーの権利及び救済)の保護を受けない。

(4) ある者が登録可能な取引により登録商標の所有者又はライセンシーとなった場合であつて、その商標が当該取引に関する所定の事項が登録される前に侵害された場合は、次の何れかに該当しない限り、裁判所は、その侵害手続においてその者に費用を裁定しない。

(a) 当該取引に関する所定の事項の登録申請が当該取引の日から 6 月以内に行われている場合、又は

(b) 裁判所が当該申請を当該期間内に行うことが実際的でなく、かつ、申請がその後速やかに行われたと認める場合

(5) 次の事項に関しては、規則により規定を定めることができる。

(a) ライセンス条件の変更を反映するようにライセンスに関する登録事項を修正すること、及び

(b) 次の何れかの場合に登録簿から当該事項を抹消すること

(i) ライセンスが固定した期間に限って付与されており、かつ、当該期間が満了したことが、登録事項から明らかである場合、又は

(ii) そのような期間は表示されていないが、所定の期間が経過した後に、登録官が、当該事項を登録簿から抹消する意思を当事者に対して通知した場合

(6) 約定担保権の利益を享受する権原を有する者の申請又はその同意に基づき、当該約定担保権に関する登録簿の登録事項を修正又は抹消することに関し、規則により規定を定めることもできる。

## 第 26 条

(1) 信託(明示若しくは黙示又は擬制の信託)の通知は、登録簿に記入されないものとし、登録官は、そのような通知により影響を受けない。

(2) 本法の規定に従うことを条件として、登録商標に関するエクイティ上の権利(スコットランドにおいては権利)は、その他の動産に関する場合と同様に執行することができる。

## 第 27 条

(1) 第 22 条から第 26 条までの規定(財産権の対象としての登録商標に関する規定)は、必要な修正を加えた上で、登録商標に関して適用されるのと同様に商標登録出願に適用される。

(2) 第 23 条(登録商標の共有)が登録出願について適用される場合において、(1)において登録の付与というときは出願することをいうものと解する。

(3) 第 25 条(登録商標に影響を及ぼす取引の登録)が商標登録出願に影響を及ぼす取引について適用される場合において、登録簿への所定事項の記入というとき及び所定事項の登録申請というときは、登録官に対しこれらの事項を通知することをいうものと解する。

## ライセンス許諾

## 第 28 条

(1) 登録商標の使用のライセンスは、全般的又は限定的とすることができる。

限定的ライセンスは、特に、次の何れかについて適用することができる。

(a) 商標が登録されている商品又はサービスの全部ではなく一部、又は

(b) 特定の態様による又は特定の地方における商標の使用

(2) ライセンスは、許諾者により又はその代理により署名された書面によるものでない限り、効力を有さない。

スコットランドを除き、ライセンサーが法人である場合は、その印章を押捺することによりこの要件を満たすことができる。

(3) ライセンスに別段の定めがない限り、ライセンスは、許諾者の権原承継人を拘束する。本法において、登録商標の所有者の同意を得て又は得ないで行うというときは、相応に解釈される。

(4) ライセンスでその旨定める場合は、ライセンサーはサブライセンスを与えることができる。本法において、ライセンス又はライセンサーというときはサブライセンス又は再ライセンスを含む。

## 第 29 条

(1) 本法において、「排他的ライセンス」とは、ライセンスを与えた者を含む他のすべての者を排除して、ライセンスにより認められる方法で登録商標を使用する権利をライセンサーに認めるライセンス(全般的か限定的かを問わない)をいう。

「排他的ライセンサー」の表現は、相応に解釈される。

(2) 排他的ライセンサーは、ライセンスにより拘束される権原承継人に対し、ライセンスを与えた者に対して自己が有していたのと同じ権利を有する。

### 第30条

- (1) 本条は、登録商標の侵害に関するライセンシーの権利について効力を有する。  
本条の規定は、第31条(1)(排他的ライセンシーが譲受人の権利及び救済手段を有すること)により、ライセンシーが自己の名義で訴訟を提起する権利を有する場合又はその範囲においては、適用しない。
- (2) ライセンシーは、自己のライセンス又は自己の権利が生じているライセンスに別段の定めがない限り、自己の権利に影響を及ぼす事項について登録商標の所有者に侵害訴訟を提起するよう要求する権利を有する。
- (3) 次の何れかの場合は、ライセンシーは、自己が商標の所有者であるものとして自己の名義で訴訟を提起することができる。
- (a) 商標の所有者が訴訟を提起することを拒否する場合、又は
- (b) 商標の所有者が訴訟を提起するよう要求された後2月以内に提起しない場合
- (4) 本条により侵害訴訟を提起する場合は、ライセンシーは、裁判所の許可を得ないで訴訟を提起することはできない。ただし、商標の所有者が原告として参加するか又は被告として加えられる場合は、この限りでない。  
この規定は、ライセンシーのみの申請に基づく仮の救済に影響を及ぼすものではない。
- (5) (4)にいう被告として加えられる商標の所有者は、自己が訴訟手続に参加しない限り、訴訟費用を負担する責任を負わない。
- (6) 登録商標の所有者によって提起された侵害訴訟においては、ライセンシーが被った又は被る虞のある損害を考慮する。裁判所は、原告がライセンシーのために金銭的救済の受取金を確保すべき範囲について、裁判所が適切と認める指示を与えることができる。
- (7) 本条の規定は、排他的ライセンシーが、第31条(1)により、登録商標の所有者であるものとして譲受人の権利及び救済手段を有する場合又はその範囲において、その排他的ライセンシーについて適用される。

### 第31条

- (1) 排他的ライセンスにおいては、ライセンシーは、ライセンスによって定めることができる範囲内において、ライセンスの付与後に生じる問題についてライセンスが譲渡であるのと同様の権利及び救済手段を有する旨を定めることができる。  
そのような規定が定められる場合又はその範囲内において、ライセンシーは、ライセンスの規定及び本条の以下に続く規定に従うことを条件として、商標の所有者以外の何人に対しても自己の名義で侵害訴訟を提起する権原を有する。
- (2) 排他的ライセンシーのそのような権利及び救済手段は、登録商標の所有者の権利及び救済手段と併存する。侵害に関する本法の規定において、登録商標の所有者というときは、相応に解釈される。
- (3) 本条により、排他的ライセンシーによって提起された訴訟において、被告は、登録商標の所有者が訴訟を提起した場合に利用することができる如何なる防御手段も利用することができる。
- (4) 商標の所有者又は排他的ライセンシーによって提起された登録商標の侵害訴訟手続が、当該人が併存的訴権を有する侵害と全部又は一部関係する場合は、商標の所有者又は場合に依りて排他的ライセンシーは、裁判所の許可なく訴訟を提起することができない。ただし、

他方の者が原告として参加するか又は被告として加えられる場合は、この限りでない。

この規定は、商標の所有者又は排他的ライセンシーの何れか一方のみの申請に基づく仮の救済に影響を及ぼすものではない。

(5) (4)にいう被告として加えられる者は、自己が訴訟手続に参加しない限り、訴訟費用を負担する責任を負わない。

(6) 登録商標の侵害訴訟が提起され、それが商標の所有者及び排他的ライセンシーが併存的訴権を有し又は有していた侵害について全部又は一部関係している場合は、

(a) 裁判所は、損害額の算定にあたって次のことを考慮するものとする。

(i) ライセンス条件、及び

(ii) 侵害について商標の所有者若しくは排他的ライセンシーの何れかが既に受けたか又は求めることができる金銭的救済

(b) 損害額の裁定が行われているか又は利益計算が指示されているときは、当該侵害について商標の所有者又は排他的ライセンシーの何れか一方に有利な利益計算は指示されない。

(c) 裁判所は、利益計算を指示するときは、商標の所有者と排他的ライセンシーとの間の取極に従うことを条件として、裁判所が正当と認める割合に応じて両者間で配分する。

本項の規定は、商標の所有者及び排他的ライセンシーの双方が訴訟の当事者であるか否かを問わず、適用される。双方が当事者でない場合は、裁判所は、訴訟手続の当事者が他方の当事者のために金銭的救済の受取金を確保すべき範囲について、裁判所が適切と認める指示を与えることができる。

(7) 登録商標の所有者は、第 16 条(引渡し命令)に基づく命令を申請する前に、併存的訴権を有する排他的ライセンシーに通知する。裁判所は、ライセンス条件を考慮した上で、そのライセンシーの申請に基づき、裁判所が適切と認めるような同条に基づく命令をすることができる。

(8) (4)から(7)までの規定は、排他的ライセンシーと商標の所有者との間の別段の合意に従うことを条件として、効力を有する。

## 商標登録出願

### 第 32 条

(1) 商標登録出願は、登録官に対して行うものとする。

(2) 出願には、次の事項を含まなければならない。

(a) 商標登録の願書

(b) 出願人の名称及び住所

(c) 商標登録を求める商品又はサービスの陳述、及び

(d) 商標の表示

(3) 出願には、出願人により又はその同意により、当該商品又はサービスについて商標が使用されていること又は出願人がそのように使用する真正の意思を有していることを陳述しなければならない。

(4) 出願は、出願手数料及び適切とされる分類手数料の納付を条件とする。

### 第 33 条

(1) 商標登録出願の提出日は、第 32 条(2)に定めるすべての事項を含む書類が出願人によって登録官に提出された日とする。

書類が異なった複数の日に提出された場合は、提出日はその最後の日とする。

(2) 本法において、登録出願の日というときは出願の提出日をいうものとする。

### 第 34 条

(1) 商品及びサービスは、商標登録のために、所定の分類制度に従い分類される。

(2) 商品又はサービスが何れの類に属するかについて生じた問題は、登録官によって決定されるものとし、その決定は最終のものとなる。

### 優先権

### 第 35 条

(1) 条約国において適正に商標の保護のための出願(「条約出願」)をした者又はその権原承継人は、当該出願の出願日から 6 月間、同一の商品又はサービスの一部又は全部について同一の商標を本法に基づき登録することに関し、優先権を有する。

(2) 本法に基づく当該登録出願が前記 6 月の期間内になされた場合は、

(a) 何れの権利が先順位であるかを確定するための基準日は、最初の条約出願日とする。

(b) 当該商標の登録可能性は、同出願日から本法に基づく出願日までの間の連合王国における商標の使用によっては、影響を受けないものとする。

(3) 条約国において、国内法又は国際協定に基づき正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものとみなされる。

「正規の国内出願」とは、結果の如何を問わず、当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。

(4) 最初の条約出願と同一の対象について同一の条約国においてなされた後の出願は、次のことを条件として、最初の条約出願(その出願日が優先権期間の初日である)とみなされる。

(a) 先の出願が公衆の閲覧に供されず、かつ、如何なる権利をも存続させずに、後の出願の日までに取下、放棄又は拒絶の処分を受けたこと、及び

(b) 後の出願の日までに、先の出願が未だ優先権の主張の基礎とされていないこと

この場合において、先の出願は、これ以後、優先権の主張の基礎とすることができない。

(5) 条約出願を基礎として優先権を主張する方法に関しては、規則により規定を定めることができる。

(6) 条約出願の結果として生じた優先権は、出願と共に又は出願とは別個に、譲渡又は移転することができる。

(1)において「権原承継人」というときは、相応に解するものとする。

### 第 36 条

(1) 女王陛下は、勅令により、次の場所において適正に商標の保護のための出願をした者に対し、当該出願の出願日から特定の期間、同一の商品又はサービスの一部又は全部について本法に基づいて同一の商標を登録することに関して、優先権を付与するための規定を定める

ことができる。

(a) チャンネル諸島又は植民地，又は

(b) 女王陛下政府との間で，商標の相互主義による保護のための条約，協約，協定又は約束を結んでいる国又は領域

(2) 本条に基づく勅令においては，条約国に関する第 35 条に相応する規定又は女王陛下が適切と認めるその他の規定を定めることができる。

(3) 本条に基づく勅令を含む命令書は，何れかの議会の決議によって廃止することができる。

## 登録手続

### 第 37 条

(1) 登録官は，商標登録出願が本法の要件(規則によって課される要件を含む)を満たしているか否かについて審査する。

(2) この目的上，登録官は，必要と認める範囲で先の商標の調査を行う。

(3) 登録官は，登録のための要件が満たされていないと認める場合は，出願人にその旨を通知し，かつ，登録官が定める期間内に説明又は出願の補正をする機会を与える。

(4) 出願人がこれらの要件を満たしていることを登録官に認めさせることができない場合，要件を満たすように出願を補正することができない場合又は定められた期間の末日までに応答することができない場合は，登録官は，出願の受理を拒絶する。

(5) 登録官は，登録のための要件が満たされているものと認める場合は，出願を受理する。

### 第 38 条

(1) 登録出願が受理された場合は，登録官は，所定の方法で出願を公告する。

(2) 何人も，出願の公告の日から所定の期間内に，登録官に登録に対する異議申立の通知をすることができる。

この通知は，所定の方式の書面により行うものとし，異議申立の理由の陳述を含むものとする。

(3) 出願が公告された場合は，何人も，商標の登録前はいつでも，商標が登録されるべきか否かについて登録官に対し書面による意見を提出することができる。登録官は，その意見を出願人に通知する。

意見を提出する者は，そのことによって出願に関する手続の当事者になることはない。

### 第 39 条

(1) 出願人はいつでも，自己の出願を取り下げ，又は出願で指定された商品若しくはサービスを限定することができる。

出願が公告されている場合は，取下又は限定も公告される。

(2) その他の点については，出願人の請求により，次の事項を訂正することによってのみ，及びその訂正が商標の同一性に実質的に影響を及ぼさない場合又は出願で指定された商品若しくはサービスの範囲を拡大しない場合にのみ，出願を補正することができる。

(a) 出願人の名称若しくは住所

(b) 語句若しくは写しの誤記，又は

(c) 明らかな誤り

(3) 商標の表示又は出願で指定された商品若しくはサービスに影響を及ぼす補正の公告に関して、及びそれによって影響を受けることを主張する者が異論の申立をすることに関しては、規則により規定を定める。

#### 第 40 条

(1) 出願が受理され、かつ、次の場合は、登録官は、商標を登録する。ただし、出願が受理された後に登録官が知るに至った事実により、登録要件(第 5 条(1), (2)又は(3)にいうもの以外のもの)がその当時満たされていなかったと登録官が認める場合は、この限りでない。

(a) 第 38 条(2)にいう期間内に異議申立の通知がなされない場合、又は

(b) すべての異議申立手続が取り下げられ若しくは出願人の有利に決定された場合

(2) 商標は、所定の期間内に所定の登録手数料が納付されない限り、登録されない。

その期間内に登録手数料が納付されない場合は、出願は取り下げられたものとみなされる。

(3) 登録された商標は、登録出願の出願日に登録されたものとする。本法の適用上、この日が登録日とみなされる。

(4) 商標の登録に基づき、登録官は、所定の方法でその登録を公告し、かつ、出願人に登録証を交付する。

#### 第 41 条

(1) 次の事項に関しては、規則により規定を定めることができる。

(a) 単一の商標登録出願を複数の出願に分割すること

(b) 個別の出願又は登録を併合すること

(c) 連続商標の登録

(2) 連続商標とは、その本質的部分が互いに類似しており、商標の同一性に実質的な影響を及ぼさない識別性のない部分のみが相違しているいくつかの商標をいう。

(3) 本条に基づく規則には、次の事項に関する規定を含めることができる。

(a) 分割、併合又は連続商標の登録が認められるための事情及び条件、及び

(b) その規則が適用される出願が単一出願として扱われる効果及び当該出願が個別の複数の出願として扱われる目的

#### 登録商標の存続期間、更新及び変更

#### 第 42 条

(1) 商標は、登録日から 10 年間登録される。

(2) 登録は、第 43 条に従い、更に 10 年期間(複数)で更新することができる。

#### 第 43 条

(1) 商標の登録は、更新手数料の納付を条件として、商標の所有者の請求により更新することができる。

(2) 登録の満了前に、登録官が満了日及び登録を更新する方法を登録商標の所有者に通知することに関し、規則により規定を定めるものとする。

- (3) 更新の請求及び更新手数料の納付は、登録の満了前にしなければならない。  
これを怠ったときは、更に所定の(6月以下の)期間内に更新を請求し更新手数料を納付することができる。この場合は、当該期間内に追加の更新手数料を納付しなければならない。
- (4) 更新は、その前の登録の期間満了から有効である。
- (5) 前記規定に従い登録が更新されない場合は、登録官は、当該商標を登録簿から抹消する。所定の要件がある場合はその要件に従うことを条件として、登録簿から抹消された商標の登録を回復することに関し、規則により規定を定めることができる。
- (6) 商標登録の更新又は回復は、所定の方法により公告される。

#### 第44条

- (1) 登録商標は、登録の期間中又は更新の際に、登録簿において変更してはならない。
- (2) もっとも、商標に商標の所有者の名称又は住所が含まれている場合であって、変更が当該名称又は住所の変更に限定され、かつ、商標の同一性に実質的な影響を及ぼさないときは、登録官は、商標の所有者の請求により、当該登録商標の変更を認めることができる。
- (3) 当該変更の公告に関し、及びそれによって影響を受けることを主張する者が異論の申立をすることに関しては、規則により規定を定める。

#### 放棄、取消及び無効

#### 第45条

- (1) 登録商標の所有者は、商標が登録されている商品又はサービスの一部又は全部について当該登録商標を放棄することができる。
- (2) 次の事項に関し、規則により規定を定めることができる。
- (a) 放棄の方法及び効力、及び
- (b) 当該登録商標に関する権利を有する他の者の利益を保護すること

#### 第46条

- (1) 商標の登録は、次の何れかの理由により取り消すことができる。
- (a) 当該商標が、登録手続の完了した日から5年の期間内に、商標の所有者により又はその同意により、その登録に係る商品又はサービスについて連合王国において真正に使用されておらず、かつ、その不使用について正当な理由がないこと
- (b) 当該使用が継続して5年間中断されており、かつ、その不使用について正当な理由がないこと
- (c) 商標の所有者の行為又は無為の結果、当該商標が、その登録に係る商品又はサービスの取引において、普通名称となっていること
- (d) 当該商標が、その登録に係る商品又はサービスについて、商標の所有者により又はその同意により使用された結果、特に当該商品又はサービスの内容、品質又は原産地に関して公衆を誤認させる虞があること
- (2) (1)の適用上、商標の使用には、商標が登録された際の形態における商標の識別性を変更しない要素についての異なる形態による使用が含まれ、かつ、連合王国における使用には、輸出のみを目的として連合王国において商品又はその包装に商標を付す行為が含まれる。



(3) (1) (a) 又は (b) にいう使用が、5 年の期間の満了後であって取消の申請がなされる前に開始又は再開された場合は、商標の登録は、同号にいう理由によっては取り消されない。

ただし、5 年の期間満了後であって、取消申請前の 3 月間に使用が開始又は再開された場合でも、申請がなされる可能性のあることを商標の所有者が知る前に使用の開始又は再開のための準備が行われていない限り、その使用の開始又は再開は無視されることを条件とする。

(4) 取消の申請は、何人もすることができ、次の場合を除き、登録官又は裁判所の何れに対してもすることができる。

(a) 当該商標に関する手続が裁判所に係属している場合は、申請は、裁判所に対してしなければならない。

(b) その他の場合において登録官に対して申請がなされたときは、登録官は、手続の何れの段階においても当該申請を裁判所に付託することができる。

(5) 商標が登録されている商品又はサービスの一部のみについて取消の理由が存在する場合は、取消は、当該商品又はサービスについてのみに関係する。

(6) 商標の登録が何れかの範囲において取り消された場合は、商標の所有者の権利は、次の日から、その範囲において消滅したものとみなされる。

(a) 取消申請の日、又は

(b) 登録官若しくは裁判所がこれより早い日に取消の理由が存在したと認める場合は、その日

## 第 47 条

(1) 商標の登録については、商標が第 3 条又は同条にいう何れかの規定（登録の絶対的拒絶理由）に反して登録されたことを理由として、無効の宣言をすることができる。

商標が同条(1) (b), (c) 又は (d) に反して登録された場合であっても、商標が使用された結果、登録の後に、商標が登録されている商品又はサービスについて識別性を有するに至ったときは、無効の宣言はされない。

(2) 商標の登録については、次の何れかの理由により、無効の宣言をすることができる。

(a) 第 5 条(1), (2) 又は(3) に定める条件に該当する先の商標が存在すること、又は

(b) 第 5 条(4) に定める条件を満たす先の権利が存在すること

ただし、当該先の商標又はその他の先の権利の所有者が登録に対し同意を与えている場合は、この限りでない。

(2A) 商標の登録については、次の何れかの場合を除いて、先の商標が存在するとの理由によって無効の宣言がなされることはない。

(a) 先の商標に関する登録手続が宣言の申請の日に終わる 5 年の期間内に完了した場合

(b) 先の商標に関する登録手続が当該日前に完了しなかった場合、又は

(c) 使用条件が満たされている場合

(2B) 次の何れかの場合は、使用条件が満たされている。

(a) 先の商標が、宣言の申請日に終わる 5 年の期間内に、所有者により又はその同意により、当該商標が登録されている商品又はサービスについて、連合王国において真正に使用された場合、又は

(b) 先の商標がそのように使用されることはなかったが、不使用についての正当な理由が存在する場合

(2C) これらの規定の適用上、

(a) 商標の使用には、当該商標が登録された形態での商標の識別性を変更しない異なる要素の形態での使用が含まれる。また

(b) 連合王国における使用には、輸出目的のみで連合王国において商品又は商品の包装に商標を付すことが含まれる。

(2D) 共同体商標又は国際商標(EC)に関し、(2B)又は(2C)において連合王国というときは、欧州共同体をいうものと解する。

(2E) 先の商標は、それが登録されている商品又はサービスの一部のみについて使用条件を満たしている場合は、本条の適用上、当該商品又はサービスについてのみ登録されているものとして扱われる。

(2F) (2A)は、先の商標が第6条(1)(c)内の商標である場合は適用しない。

(3) 無効の宣言の申請は、何人もすることができ、次の場合を除き、登録官又は裁判所の何れに対してもすることができる。

(a) 当該商標に関する手続が裁判所に係属している場合は、申請は、裁判所に対してしなければならない。

(b) その他の場合において登録官に対して申請がなされたときは、登録官は、手続の何れの段階においても当該申請を裁判所に付託することができる。

(4) 商標の登録が不正によるものである場合は、登録官自身が登録の無効の宣言を裁判所に申請することができる。

(5) 商標が登録されている商品又はサービスの一部のみについて無効の理由が存在する場合は、商標は、当該商品又はサービスについてのみ無効の宣言がなされる。

(6) 商標の登録が何れかの範囲において無効の宣言をされた場合は、登録は、その範囲においてなされなかったものとみなされる。

ただし、この無効は、過去に終了した取引に影響を及ぼすものではない。

## 第48条

(1) 先の商標又はその他の先の権利の所有者が、連合王国において登録商標が使用されていることを知りながら、その使用を継続して5年間黙認していた場合は、当該先の商標又はその他の権利を根拠とする次の権利は消滅する。

(a) 後の商標の登録が無効である旨の宣言を申請する権利、又は

(b) 後の商標の使用に係る商品又はサービスについてその使用をすることに對し異議申立をする権利

ただし、後の商標の登録が不正で出願されたものである場合は、この限りでない。

(2) (1)が適用される場合は、後の商標に対して先の商標又は先の権利の存在を主張することはできないが、後の商標の所有者も、先の商標の使用に対して又は場合に応じて先の権利の使用に対して異議申立をする権利を有さない。

## 団体標章

### 第49条

(1) 団体標章とは、標章の所有者である団体の構成員の商品又はサービスを他の事業の商品

又はサービスから識別する標章をいう。

(2) 本法の規定は、附則 1 の規定に従うことを条件として、団体標章に適用される。

## 証明標章

### 第 50 条

(1) 証明標章とは、当該標章が使用される商品又はサービスについて、その原産地、原材料、製造方法若しくは提供方法、品質、精度又はその他の特徴が標章の所有者によって証明されていることを表示する標章をいう。

(2) 本法の規定は、附則 2 の規定に従うことを条件として、証明標章に適用される。

## 第 II 部 共同体商標及び国際的事項

### 共同体商標

#### 第 51 条

本法においては、

「欧州連合商標」とは、欧州連合商標規則第 1 条(1)に定める意義を有し、

「欧州連合商標規則」とは、欧州連合商標に関する 2009 年 2 月 26 日の理事会規則 (EC)No. 207/2009 をいう。

#### 第 52 条

(1) 国務大臣は、欧州連合商標規則の実施に関して適切と判断する規定を細則により定めることができる。

(2) 規定は、特に、次のことに関して定めることができる。

(a) (廃止)

(b) 欧州連合商標が先順位主張の基礎としている商標登録の無効又は取消を帰納的に決定するための手続

(c) 欧州連合商標又は欧州連合商標出願を本法に基づく登録出願へ変更すること

(d) 欧州連合商標規則から生じる手続に関して裁判管轄権を有する連合王国の裁判所の指定

(3) (1)の一般原則を害することなく、本条に基づく細則により、次のことについて規定を設けることができる。

(a) 欧州連合商標に関して次の規定を適用すること

(i) 第 21 条(侵害訴訟手続をもってする根拠のない脅迫に対する救済)

(ii) 第 89 条から第 91 条まで(侵害にあたる商品、素材又は物品の輸入)、及び

(iii) 第 92 条、第 93 条、第 95 条及び第 96 条(犯罪)、また

(b) 欧州連合商標規則第 93 条に従って備えられる職業代理人の一覧及びその一覧に掲載された者に関して、第 84 条から第 88 条までに従い又は基づき商標代理人登録簿及び登録商標代理人について定める規定に相応する規定を定めること

(3A) (1)及び(2)(d)の欧州連合商標規則への参照には、欧州連合商標に関する理事会規則 (EC)No. 40/94 1993 年 12 月 20 日への参照を含む。

(4) 本条に基づく細則は、何れかの議会の決議によって廃止することができる命令書により定められる。

### マドリッド議定書：国際登録

#### 第 53 条

本法において、

「マドリッド議定書」とは、1989 年 6 月 27 日にマドリッドで採択された標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書をいい、

「国際事務局」とは、当該議定書第 2 条(1)に定める意義を有し、

「国際商標 (EC)」とは、当該議定書に基づき欧州共同体において保護が与えられる商標を意

味し、また

「国際商標(UK)」とは、当該議定書に基づき連合王国において保護が与えられる商標をいう。

#### 第 54 条

- (1) 国務大臣は、命令によりマドリッド議定書の規定に連合王国において効力を与えるために適切と判断する規定を定めることができる。
- (2) 規定は、特に、次のことに関して定めることができる。
  - (a) 本国官庁としての特許庁を経由しての国際登録の出願
  - (b) 連合王国への基礎出願又は基礎登録が拒絶され又は効力が終了した場合における手続
  - (c) 特許庁が国際事務局より連合王国への保護の拡張の請求を受領した場合における手続
  - (d) 連合王国への保護の拡張の請求の効果
  - (e) 国際登録出願又は国際登録の国内登録出願への変更
  - (f) 国際事務局への情報の通知
  - (g) 国際登録出願、保護の拡張及び更新に関して定める手数料の納付及び額
- (3) (1)の一般原則を害することなく、本条に基づく規則に基づき、国際商標(UK)に関して次の規定について適用する規定を設けることができる。
  - (a) 第 21 条(侵害訴訟手続をもってする根拠のない脅迫に対する救済)
  - (b) 第 89 条から第 91 条まで(侵害にあたる商品、素材又は物品)、及び
  - (c) 第 92 条、第 93 条、第 95 条及び第 96 条(犯罪)
- (4) 本条に基づく命令は、何れかの議会の決議によって廃止することができる命令書により定められる。

#### パリ条約：補足規定

#### 第 55 条

- (1) 本法において、
  - (a) 「パリ条約」とは、適宜改正又は修正された工業所有権の保護に関する 1883 年 3 月 20 日のパリ条約をいう。
  - (aa) 「WTO 協定」とは、1994 年 4 月 15 日にマラケシュで署名された世界貿易機関を設立する協定をいう。また
  - (b) 「条約国」とは、連合王国を除く同条約又は同協定の締約国をいう。
- (2) 国務大臣は、命令により、本法の成立後に行われたパリ条約又は WTO 協定の改正又は修正の結果適切と判断する本法及び本法に基づく規則の修正を行うことができる。
- (3) 当該命令は、何れかの議会の決議によって廃止することができる命令書により定められる。

#### 第 56 条

- (1) 本法においてパリ条約又は WTO 協定に基づき周知商標として保護が与えられる商標というときは、次の何れかの者の商標として連合王国において広く認識されている商標をいう。
  - (a) 条約国の国民、又は
  - (b) 条約国内に居住している又は真正かつ現実の工業上若しくは商業上の営業所を有してい

る者

上記の者が連合王国内で事業を行っているか否か又は営業権を有しているか否かを問わない。当該商標の所有者というときは、相応に解釈される。

(2) パリ条約又は WTO 協定に基づき周知商標としての保護が与えられる商標の所有者は、その商標と全体又は要部が同一又は類似する商標であって、同一又は類似の商品又はサービスに関して連合王国内で使用するものであり、その使用が混同を生じる虞があるものについては、差止命令によりその使用を制限する権原を有する。

当該権利は、第 48 条(先の商標の所有者の黙認の効果)の制限を受ける。

(3) (2)の如何なる規定も、本条の施行前に開始された商標の善意使用の継続に影響を及ぼさない。

## 第 57 条

(1) 条約国の旗章からなる又は旗章を含む商標は、当該国の権限のある当局の許可を得なければ登録されない。ただし、申し立てられている方法による当該旗章の使用がそのような許可なしで認められているものと登録官が認めるときは、この限りでない。

(2) パリ条約又は WTO 協定に基づき保護される条約国の紋章又はその他の国章からなる又はこれらを含む商標は、当該国の権限のある当局の許可を得なければ登録されない。

(3) 条約国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章からなる又はこれらを含む商標は、当該記号及び印章がパリ条約又は WTO 協定に基づき保護されている場合は、当該国の権限のある当局の許可を得なければその監督及び証明に係る商品又はサービスと同一又は類似のものについて登録されない。

(4) 国旗及びその他の国章並びに公の記号又は印章に関する本条の規定は、紋章学上当該旗章若しくはその他の記章又は記号若しくは印章を模倣する如何なるものにも同様に適用する。

(5) 本条の如何なる規定も、ある国の記章又は公の記号若しくは印章の使用を許可された国民の出願に基づく商標の登録は、これが他の国の記章又は公の記号若しくは印章と類似しているとしても、これを妨げない。

(6) 本条により、商標の登録のために条約国の権限のある当局の許可が必要とされる場合は、当該権限当局は、差止命令により、その商標を連合王国内で許可なく使用することを制限する権原を有する。

## 第 58 条

(1) 本条は、1 又は複数の条約国が構成員である国際政府間機関の次のものに適用する。

(a) 紋章、旗章又はその他の記章、及び

(b) 略称及び名称

(2) パリ条約又は WTO 協定に基づき保護される記章、略称又は名称からなる又はこれらを含む商標は、関係国際機関の許可を得なければ登録されない。ただし、申し立てられている記章、略称又は名称の使用の方法が次の何れかであることが登録官に認められたときは、この限りでない。

(a) 当該機関と商標との間に関係があると公衆に暗示するようなものでない方法、又は

(b) 当該使用者と当該機関との間に関係があると公衆に誤って信じさせるようなものでない方法

(3) 国際機関の記章に関する本条の規定は、紋章学上当該記章を模倣する如何なるものにも同様に適用する。

(4) 本条に基づき、商標の登録のために国際機関の許可が必要とされる場合は、当該機関は、差止命令により、その商標を連合王国内で許可なく使用することを制限する権原を有する。

(5) 本条の如何なる規定も、1962年1月4日(パリ条約の関連規定が連合王国に関して発効した日)前に当該商標を善意で使用していた者の権利に何ら影響を与えない。

## 第59条

(1) 第57条の適用上、条約国の国章(国旗を除く)及び公の記号又は印章は、次の場合又は範囲に限り、パリ条約に基づき保護されるものとみなす。

(a) 当該国が条約第6条の3(3)に従い、その記章、記号又は印章を保護するよう求める旨を連合王国に対し通知した場合

(b) その通知が有効である場合、及び

(c) 連合王国が条約第6条の3(4)に従い異論を申し立てていない又は当該申立が取り下げられている場合

(2) 第58条の適用上、国際機関の記章、略称及び名称は、次の場合又は範囲に限り、パリ条約に基づき保護されるものとみなす。

(a) 当該機関が条約第6条の3(3)に従い、その記章、略称又は名称を保護するよう求める旨を連合王国に対し通知した場合

(b) その通知が有効である場合、及び

(c) 連合王国が条約第6条の3(4)に従い異論を申し立てていない又は当該申立が取り下げられている場合

(3) パリ条約第6条の3(3)の通知は、通知を受領した時から2月が経過した後になされた登録出願に関してのみ効力を有する。

(4) 登録官は、パリ条約第6条の3(3)に基づく通知により条約に基づき現に保護される次のものの一覧を作成し、合理的時間内において無料で公衆の閲覧に供する。

(a) 国章、公の記号又は印章、及び

(b) 国際機関の記章、略称及び名称

(5) 本条においてパリ条約第6条の3というときは、WTO協定により適用される同条の言及を含むものと解する。

## 第60条

(1) 条約国において商標の所有者の代理人又は代表者が、その商標の登録出願をしたときは、以下に続く規定が適用される。

(2) 商標の所有者が当該出願について異議を申し立てた場合は、登録は拒絶される。

(3) 当該出願が(異議申立がなされずに)認められた場合は、その商標の所有者は、次の何れかの申請をすることができる。

(a) その登録の無効の宣言を求める申請、又は

(b) 登録商標の所有者を当該人の名称するように登録簿を更正することを求める申請

(4) 商標の所有者は、(登録商標に関し本法で与えられた権利にも拘らず)差止命令により、その者の許可を得ていない商標の連合王国内での使用を制限することができる。

(5) (2), (3)及び(4)は, 当該代理人又は代表者がその行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは, 又はその範囲においては, 適用しない。

(6) (3) (a)又は(b)に基づく申請は, 商標の所有者が当該登録を知った時から3年以内にしなければならず, (4)に基づく差止命令は, 当該人が継続して3年以上黙認していた使用に関しては認められない。

## 雑則

### 第61条

印紙税は, 共同体商標若しくは国際商標(UK)又はこれらの商標の出願に関する証書に関しては, これらの商標が連合王国において法的効力を有するという理由のみによっては, 課されない。



## 第 III 部 管理規定及びその他の補足規定

### 登録官

#### 第 62 条

本法において「登録官」とは、特許意匠商標長官をいう。

### 登録簿

#### 第 63 条

(1) 登録官は、商標の登録簿を備える。

本法において「登録簿」というときは当該登録簿をいい、登録(特に「登録商標」というときは、文脈上他を意味する場合を除いて、登録簿への登録をいう。

(2) 次のものは、本法に従い登録簿に記入される。

(a) 登録商標

(b) 登録商標に影響を与える取引として登録される所定の事項、及び

(c) 登録商標に関するその他の事項で所定のもの

(3) 登録簿は所定の方法で保管し、特に次のことについて規定を設ける。

(a) 登録簿の公衆による閲覧、及び

(b) 登録簿への記入事項に関する認証又は無認証の謄本又は抄本の交付

#### 第 64 条

(1) 十分な利害を有する者は何人も、登録簿における誤記又は脱漏の更正を申請することができる。

ただし、商標登録の有効性に影響を与える事項に関しては更正の申請はできない。

(2) 更正の申請は、次の場合を除き、登録官又は裁判所の何れにも提出することができる。

(a) 当該商標に関する手続が裁判所に係属している場合にあつては、当該申請は、裁判所へなされなければならない。また

(b) 他の場合において当該申請が登録官へなされた場合にあつては、登録官は手続中の如何なる段階においても、当該申請を裁判所に付託することができる。

(3) 登録官又は裁判所が別段の指示をする場合を除き、登録簿の更正の効力により、当該誤記又は脱漏は初めからなかったものとみなす。

(4) 登録官は、登録商標の所有者又はライセンシーから所定の方法によりなされた申請に基づき、登録簿に記録された当該人の名称又は住所に関する変更を記入することができる。

(5) 登録官は、効力が消滅したと認める事項を登録簿から抹消することができる。

#### 第 65 条

(1) 商標登録のための商品又はサービスの分類を修正又は代替するために登録官が必要と判断する事項を行う権限を登録官に与える規定を規則により定めることができる。

(2) 特に、現行の登録簿の記入事項を新分類に適合させるための修正に関する規定を定めることができる。

- (3) このような修正の権限は、登録により与えられた権利を拡張するために行使してはならない。ただし、この要件に従うことで不当な複雑性を生じ、当該拡張が何ら実質的なものではなく、何人の権利にも不利な影響を与えないものと登録官が認める場合はこの限りでない。
- (4) 規則により、登録官に次のことをする権限を与えることができる。
- (a) 登録商標の所有者に対し、所定の期間内に登録簿の修正の提案を提出するよう求めること、及び
- (b) 当該人が提案を提出しなかった場合において、商標登録の更新を取消又は拒絶すること
- (5) このような提案は、所定の方法により公表しなければならず、また、異議申立の対象とすることができる。

## 登録官の権限と義務

### 第 66 条

- (1) 登録官は、商標の登録又は本法に基づく登録官における手続に関する何れの目的についても指示する様式の使用を求めることができる。
- (2) 当該様式及びその使用に関する登録官の指示は、所定の方法により公告される。

### 第 67 条

- (1) 商標登録出願の公告後、登録官は、請求に基づき、請求書に明記された通りに、出願又はそれに基づく登録商標に関する情報を提供し書類の閲覧を許可する。ただし、所定の制限に従うものとする。

請求は、所定の方式に従い(必要があるときは)適切な手数料を添付しなければならない。

- (2) 商標登録出願の公告前に、出願を構成する又は出願に関する書類又は情報は、次の場合を除き、登録官により公表されることはなく、登録官から何人にも通知されない。

- (a) 所定の場合における所定の範囲内、及び
- (b) 出願人の同意がある場合

ただし、次の規定に従うものとする。

- (3) ある商標について登録出願がなされており、当該出願が認められた場合に、出願人が出願公告後になされた行為に関し当該行為者に対して訴訟手続を取る意思がある旨の通知を受けた者は、当該出願が公告されていない場合でも(1)に基づく請求を行うことができ、同項が適用される。

### 第 68 条

- (1) 本法に基づく登録官における手続において、登録官に次のことをする権限を与える規定を規則により定めることができる。

- (a) 当事者に、登録官が合理的と考える費用を裁定すること、及び
- (b) 当該費用を如何なる方法で何れの当事者が支払うべきかを指示すること

- (2) 登録官のこのような命令は、

- (a) イングランド及びウェールズ又は北アイルランドにおいては、高等法院の命令と同様に執行される。

- (b) スコットランドにおいては、民事上級裁判所が容認する費用に関する判決と同様に執行

される。

(3) 所定の場合は、登録官における手続を行う者に対し、その手続又は審判請求手続に関する費用の担保を提供するよう求める権限を登録官に与える規定及び担保が提供されない場合の結果に関する規定を規則により定めることができる。

## 第 69 条

次の事項に関しては、規則により規定を定めることができる。

(a) 本法に基づく登録官における手続において証拠を宣誓供述書又は司法手続外誓約書で提出すること

(b) 宣誓した証人に対する審理並びに書類の開示及び提出に関し、登録官に最高法院の公式審理人の権限を与えること、及び

(c) 登録官における手続においての証人の出頭に関して、公式審理人の下への証人の出頭に関して適用される規則を適用すること

## 第 70 条

(1) 登録官は、本法に基づく又は連合王国が締約国である条約、協定、取極等に基づく商標登録の有効性を保証する義務を負わない。

(2) 登録官は、本法又は条約、協定、取極等により要求され若しくは認容される審査又は当該審査の結果としての報告書若しくは他の訴訟手続を理由として又はそれらに関して何ら責任を負わない。

(3) 本条に基づき登録官が責任を負わないとされる事項に関して、登録官の職員を相手方として訴訟を提起することはできない。

## 第 71 条

(1) 特許意匠商標長官は、1977 年特許法第 121 条に基づく年次報告書中に、マドリッド議定書に基づく長官の職務の遂行を含む本法の実施に関する報告を記載する。

(2) 当該報告書には、本法により長官が受領し及び支払った金銭の収支を記載する。

## 裁判手続及び審判請求

### 第 72 条

登録商標に関するすべての裁判手続(登録簿の更正の手続を含む)において、商標の所有者としてのある者の登録は、当初の登録及びその後の譲渡又は移転の有効性の一応の証拠となる。

### 第 73 条

(1) 裁判所における訴訟手続において商標登録の有効性が争われ、裁判所により商標が有効に登録されていると判断されたときは、裁判所は、その旨の証明書を与えることができる。

(2) 裁判所がそのような証明書を与え、その後の訴訟手続において、

(a) 登録の有効性が再度争われ、かつ

(b) 商標の所有者が自己に有利な最終命令又は判決を得た場合は、

商標の所有者は、裁判所が別段の指示をしない限り、事務弁護士と依頼人との間の費用を受

け取る権利を有する。

本項は、当該訴訟手続の上訴の費用については適用しない。

#### 第74条

(1) 次の何れかの申請に関連した裁判所における訴訟手続において、登録官は、裁判に出廷して聴聞を受ける権原を有し、また、裁判所が指示するときはその義務を負う。

- (a) 商標登録の取消の申請
- (b) 商標登録の無効の宣言の申請、又は
- (c) 登録簿の更正の申請

(2) 裁判所による別段の指示がある場合を除き、登録官は、出廷に代えて次の事項を記載した陳述書に署名を付して裁判所に提出することができる。

- (a) 争点となっている事項に関し当該登録官に対してなされた手続
- (b) 当該事項に影響を及ぼす登録官が下した決定の理由
- (c) 同様の事例における特許庁の運用、又は
- (d) 当該争点に関連し、かつ、登録官自身が知る範囲内で適切と考える事項

当該陳述書は、訴訟手続において証拠の一部とみなされる。

(3) 本条に基づき登録官に対して認められる又は要求される如何なる行為も、登録官の代理で正当に権限を与えられた職員が行うことができる。

#### 第75条

本法において、文脈上他を意味する場合を除いて、「裁判所」とは、

- (a) イングランド及びウェールズ並びに北アイルランドにおいては高等法院を意味し、また
- (b) スコットランドにおいては、民事上級裁判所を意味する。

#### 第76条

(1) 規則により明示的に別段の定めをする場合を除き、本法に基づく登録官の如何なる決定に対しても審判請求することができる。

ここにいう「決定」とは、登録官が本法により又は基づいて付与される裁量権を行使するにあたっての一切の行為を含む。

- (2) このような審判請求は、指名された者又は裁判所の何れかに申し立てることができる。
- (3) 審判請求が指名された者になされるときは、指名された者は、次の何れかの場合は審判請求を裁判所に付託することができる。

- (a) 指名された者が一般的な法律的重要性が含まれると認めるとき
- (b) 登録官が裁判所に付託するよう要請したとき、又は
- (c) 審判請求された決定がなされた登録官における手続の当事者からそのような要請がなされたとき

裁判所に付託する前に、指名された者は、審判請求人及び審判請求の他の当事者に対し、当該審判請求が裁判所に付託されるべきか否か意見を申し立てる機会を与える。

(4) 審判請求が指名された者に対してなされ、同人が裁判所に付託しなかったときは、同人は、審判請求を審理し決定を下し、その決定は最終のものとなる。

(5) 第68条及び第69条(費用及び費用のための担保；証拠)の規定は、登録官における手続

に関するのと同様に指名された者における手続に適用する。

## 第77条

(1) 第76条の適用上、「指名された者」とは、本法に基づき審判請求を審理し決定するために大法官により指名された者をいう。

(2) 次の何れかの要件を満たさない者は、そのような指名を受けることができない。

(a) 1990年裁判所及び法律業務法第71条にいう7年の資格を有していること

(b) スコットランドにおいて継続して7年以上法廷弁護士又は事務弁護士であること

(c) 継続して7年以上北アイルランド法曹会の構成員又は北アイルランド最高法院の事務弁護士であること、又は

(d) 司法職に就いていたこと

(3) 指名された者は、次の規定に従うことを条件として、指名された期間に従って職に就き、職を退く。

(a) 指名された者に対し財務省の承認を受け国務大臣が決定する報酬(給料又は手数料として)及び手当が支払われること

(b) 指名された者は大法官に対する書面の通知により職を辞することができること

(c) 大法官は、次の場合は、書面の通知により指名された者を職から除くことができること

(i) 指名された者が破産し若しくは債権者と和議をし、又はスコットランドにおいては、指名された者の資産が差し押さえられ又は指名された者が債権者への信託証書を作成し若しくは債務免除契約を結んだ場合、又は

(ii) 指名された者が身体上又は精神上の疾病により無能力となり又は大法官の意見によれば指名された者としての職務を遂行する上で能力を有さない若しくは適切でない場合

(4) 大法官は、本条に基づく権限を行使する前に法務総裁と協議する。

## 規則、手数料、就業時間等

## 第78条

(1) 国務大臣は、

(a) ある事項に関して規則の制定を認めている本法の規定の適用上、及び

(b) 認められていない事項又は本法のある規定により定めることが求められている事項について規定するために、

並びに本法に基づく運用及び手続について全般的に規定するために、規則を定めることができる。

(2) 規定は、特に次の事項に関して定めることができる。

(a) 出願その他の書類の提出方法

(b) 書類の翻訳並びに翻訳文の提出及び認証を要求し規定すること

(c) 書類の送達

(d) 手続の不備の更正を認めること

(e) 本法に基づく手続に関して求められている行為の期限を定めること

(f) 所定の又は登録官が定めた期間の延長について、期間が既に満了しているか否かを問わず、定めること

(3) 本条に基づく規則は、何れかの議会の決議によって廃止することができる命令書により定められる。

### 第79条

(1) 本法に基づく出願、登録及びその他の事項に関しては、所定の手数料を納付しなければならない。

(2) 次のことに関しては、規則により規定を定めることができる。

(a) 2以上の事項に関する単一手数料の納付、及び

(b) 手数料が払戻又は免除される場合(もしあれば)

### 第80条

(1) 登録官は、公衆による本法に基づく業務の取引のための特許庁の就業時間及びそのための就業日を特定する指示を発することができる。

(2) 何れかの日の定められた就業時間後又は就業日以外の日に行われた業務は、翌就業日に行われたものとみなされる。本法に基づいて行われる事項の期間が就業日でない日に満了する場合は、当該期間は、翌就業日に満了するものとする。

(3) 本条に基づく指示は、業務の種類に応じて異なる規定を定めることができ、かつ、所定の方法により公告される。

### 第81条

商標登録出願に関する詳細(商標の表示を含む)及び登録官が適切と考える商標に関するその他の情報を記載した公報の登録官による発行に関して、規則により規定を定めるものとする。

### 商標代理人等

### 第82条

規則により別段の定めをする場合及び法律業務法2007年(the Legal Services Act 2007)に関する場合を除き、商標登録に関し、ある者により又はある者に対し本法により求められ又は認められる行為又は登録商標に関する手続は、当該人が口頭又は書面により委任された代理人により又はその代理人に対して行うことができる。

### 第83条

(1) 他人のために商標登録を出願し又はこれを得るために代理人として行動する者の登録簿を引き続き備えるものとする。

(2) 本法において登録商標弁護士とは、本条に基づき備えられる登録簿にその名称が登録された者をいう。

(3) 登録簿は、商標弁護士協会(the Institute of Trade Mark Attorneys)が備えるものとする。

(4) 国務大臣は、命令により、(3)を変更して、命令において定める者が登録簿を備えることを義務付けることができる。

(5) (4)に基づく命令を発令する前に、国務大臣は法律業務監視委員会(the Legal Services

Board)と協議しなければならない。

(6) 本条に基づく命令は、命令書により制定されるものとする。

(7) 本条に基づく命令は、その草案が各議会の審議に付され、決議により承認されない限り、制定されることはない。

## 商標弁護士細則

### 第 83A 条

(1) 第 83 条に基づき登録簿を備える者は、以下を規定する細則を定めることができる。

(a) 登録簿の保管及び対象者の登録

(b) 登録された者による商標代理人業務の実施。

(2) これらの細則は、とりわけ以下を定めることができる。

(a) 個人が登録される前に、又は個人の登録が維持されるために満たさなければならない教育・研修に関する資格及びその他の要件に関する規定

(b) 団体(法人又は非法人)が登録される前に、又は団体の登録が維持されるために満たさなければならない要件に関する規定(当該団体の経営及び支配に関する規定を含む)

(c) 規制された者が満たさなければならない教育、研修その他の要件に関する規定

(d) 登録された者又は規制された者の実務、行動及び規律を規制する規定

(e) 細則に定められた場合に、登録されている者の名称を登録簿から抹消すること又はある者についての登録を停止することを認める規定

(f) 細則に定められた又は細則に従って決定された手数料の納付を求める規定

(g) 登録された者が自己に対する苦情に関して定める規定に関する規定

(h) 登録された者又は規定された者による記録及び口座の保持に関する規定

(i) 細則に基づいてなされた決定の審査又は上告に関する規定

(j) 登録された者又は規制された者が受けた民事責任に関する請求に起因する損失についてこれらの者を補償することに関する規定

(3) 本条に基づく細則は、異なる目的のための異なる規定を制定することができる。

(4) 本条に基づく細則で法律業務法 2007 年の意味するところの規制上の取決でないものは、同法の適用上、係る取決として扱われるものとする。

(5) 指定された日の前は、本条に基づく細則は、国務長官の承認がある場合に限り、制定することができる。

(6) 本条に基づいて細則を制定する権限は、以下を害するとはみなされない。

(a) 登録簿を備える者が有しうる、規則又は細則(制定法又は他に基づいて制定されたかについて記載する)を制定するその他の権限

(b) 当該人が係る権限に基づいて制定した規則又は細則

(7) 本条において

「指定された日」とは、法律業務法 2007 年附則 4 第 1 項を施行するために指定された日を意味する。

団体に関して「管理者」とは、法律業務法 2007 年における場合と同じ意味を有する(第 207 条参照)。

「登録された者」とは、以下を意味する。

- (a) 登録商標弁護士，又は
- (b) 第 83 条に基づき備えられる登録簿に登録された団体(法人又は非法人)  
「規制された者」とは，登録された者ではないが，登録された者である団体の管理者又は従業員である者を意味する。  
「商標代理人業」とは，以下の目的で他人のために代理人として行動する事業を実施する過程でなされた業務を意味する。
- (a) 英国(又はその他)において商標登録を出願し又はこれを得ること，又は
- (b) 商標登録出願又はその他登録に関連して長官(the Comptroller)の面前で手続を実施すること。

## 商標代理人として登録できない者

### 第 84 条

- (1) 登録商標代理人ではない個人は，次のことをしてはならない。
  - (a) 「登録商標代理人又は登録商標弁護士」の語を含む名称その他の表示の下で業務を(パートナーシップとしてではなく)行うこと，又は
  - (b) 業務において，その他の方法により登録商標代理人若しくは登録商標弁護士として表示若しくは見せかける，又はそのように表示若しくは見せかけることを容認すること
- (2) パートナーシップ(又はその他の非法人)は，次のことをしてはならない。
  - (a) 「登録商標代理人又は登録商標弁護士」の語を含む名称その他の表示の下で業務を行うこと，又は
  - (b) 業務において，その他の方法により登録商標代理人事務所若しくは登録商標弁護士事務所として表示若しくは見せかける，又はそのように表示若しくは見せかけることを容認すること，ただし，パートナーシップ又はその他の団体が第 83 条に基づき備える登録簿に登録されている場合は，この限りでない。
- (3) 法人は，次のことをしてはならない。
  - (a) 「登録商標代理人又は登録商標弁護士」の語を含む名称その他の表示の下で業務を(パートナーシップとしてではなく)行うこと，又は
  - (b) 業務において，その他の方法により登録商標代理人若しくは登録商標弁護士として表示若しくは見せかける，又はそのように表示若しくは見せかけることを容認すること，ただし，パートナーシップ又はその他の団体が第 83 条に基づき備える登録簿に登録されている場合は，この限りでない。
- (4) 本条に違反する者は，犯罪をなしたものとされ，陪審によらない有罪判決により標準等級のレベル 5 を超えない罰金を科される。当該犯罪に関する手続は，犯罪の日から 1 年以内であればいつでも開始することができる。

## 弁護士事務所の条件を制定する権限

### 第 86 条

- (1) 登録商標代理人について「商標弁護士」の用語を使用することは，事務弁護士として行動する資格を有さない者について一定の表示の使用を制限する制定法に基づいて犯罪を構成



することはない。

(2) (1)にいう制定法とは、1974年事務弁護士法第21条、1980年事務弁護士(スコットランド)法第31条及び1976年事務弁護士(北アイルランド)令第22条である。

## 第87条

(1) 本条は、以下に関する通信に適用する。

(a) 意匠又は商標の保護に関する事項又は詐称通用を含む事項、及び

(b) (a)にいう事項に関連する文書、資料又は情報。

(2) 商標弁護士が(1)に関連して依頼人のために行動する場合、本条が適用される通信、文書、資料又は情報は、商標弁護士があらゆる重要な時期に依頼人の事務弁護士として行為していたものとして同様に開示義務から特別免除を受ける。

(3) (2)において、「商標弁護士」とは、次の何れかの者をいう。

(a) 登録商標弁護士、又は

(b) 登録商標弁護士事務所として表示することが認められたパートナーシップ、又は

(c) その他の非法人又は登録商標弁護士として表示することが認められた法人

## 代理人として認めることを拒絶する登録官の権限

### 第88条

(1) 国務大臣は、次の者を本法に基づく業務に関する代理人として認めることを拒絶する権限を登録官に与える規則を定めることができる。

(a) 第84条(自らを登録商標代理人と表示する未登録の者)に基づく犯罪について有罪判決を受けた者

(b) 違反行為を理由に、その名称が商標弁護士登録簿から抹消され、回復されていない又は登録が停止されている個人

(c) 商標弁護士登録簿に登録されている者については、国務大臣が、違法行為を理由としてその名称を登録簿から抹消すべき行為を犯したと認める者

(d) パートナー又は取締役の1が、(a)、(b)又は(c)に基づき登録官が代理人として認めることを拒絶することができる者であるパートナーシップ又は法人

(2) 規則は、国務大臣が適切と認める副次的及び補足的な規定を設けることができ、特に、ある者が違法行為で有罪とされる場合又は有罪とされない場合について定めることができる。

## 侵害にあたる商品、素材又は物品の輸入

### 第89条

(1) 登録商標の所有者又はライセンシーは、次のことを税関管理官に対し書面で通告することができる。

(a) 自身が登録商標の所有者又は場合によってはライセンシーであること

(b) 登録商標との関係で侵害にあたる商品、素材又は物品となる商品が、通告に明記した時及び場所において、次のように連合王国に到着する予定であること

(i) 欧州経済地域以外から、又は

- (ii) 欧州経済地域内からではあるが、自由流通に乗せられていないこと、かつ
- (c) これらの物を禁制品として取り扱うよう管理官に請求すること
- (2) 本条に基づき通告が効力を生じたときは、当該通告に関連する商品の輸入は、自己の私的な家庭内での使用の目的を除いては、禁止される。当該人は、当該商品の没収を除き、輸入禁止の理由で罰則を科されない。
- (3) 本条は、一定の知的所有権の侵害の疑いのある商品に対する税関の措置及び係る権利を侵害したとされる商品に対して講じられる措置に関する理事会規則(EC)No. 1383/2003 第 5 条(1)に基づいて申請することができる、第 1 条(1)にいう状況のうちいずれかに置かれる又は置かれることが予定される商品には適用しない。

## 税関管理官の細則規定権限

### 第 90 条

- (1) 税関管理官は、第 89 条に基づき提出される通告の様式を定め、通告する者に次のことを求める細則を規定することができる。
  - (a) 管理官に対し、通告の提出のとき若しくは商品が輸入されるとき何れか又は双方において、細則で定める証拠を提出すること、及び
  - (b) 細則で定めるその他の条件に従うこと
- (2) 細則においては、通告をする者に対し、特に次のことを求めることができる。
  - (a) 細則で定める通告に関する手数料を納付すること
  - (b) 通告の結果、商品を差し押さえるため又は商品差押のためになされる業務のために管理官が負うことになる債務又は経費に関して、定められた担保を提供すること
  - (c) 担保が提供されているか否かに拘らず、そのような債務又は経費を管理官に補償すること
- (3) 細則には、適用する事件の種類に応じて異なる規定を設けることができ、長官が適切と考える副次的及び補足的な規定を設けることができる。
- (4) 本条に基づく細則は、何れかの議会の決議によって廃止することができる命令書により定められる。
- (5) 1979 年関税法第 17 条(管理官の収入金に関する一般規定)は、関税消費税に関する制定法に基づく収入金に関し、本条に基づく細則に従い納付される手数料に適用する。

## 英国歳入関税庁長官の情報開示権限

### 第 91 条

- 英国歳入関税庁長官が、輸入品に関するその職務の遂行上及びその関係上侵害にあたる商品、素材又は物品に関する情報を入手又は所持したときは、当該長官は、犯罪の捜査又は起訴に関する職務を有する者の職務遂行を促進するために、次の場合に当該情報の開示を認めることができる。
- (a) 第 92 条(商品に関する商標等の無許可の使用)
  - (b) 1968 年取引表示法
  - (c) 2008 年市場誤認規則の事業防衛

(d) 2008 年不正競争防止法の消費者保護

## 犯罪

### 第 92 条

(1) 自己若しくは他人のために利益を得る目的で又は他人に損害を与える目的で、商標の所有者の同意を得ることなく次のことをする者は、犯罪をなしたものとする。

(a) 商品又はその包装に登録商標と同一又は誤認される虞のある標識を付すこと、又は

(b) 当該標識を付した商品若しくは商品の包装を販売し若しくは賃貸し、販売若しくは賃貸のために申出若しくは展示し又は配布すること、又は

(c) 自己若しくは他人が(b)の犯罪にあたる行為を行う目的で、業として当該商品を所有、保管又は管理すること

(2) 自己若しくは他人のために利益を得る目的で又は他人に損害を与える目的で、商標の所有者の同意を得ることなく次のことをする者は、犯罪をなしたものとする。

(a) 登録商標と同一又は誤認される虞のある標識を次の何れかに使用する素材に付すこと

(i) 商品のラベル付け又は包装

(ii) 商品に関する営業書類

(iii) 商品の広告、又は

(b) 商品のラベル付け若しくは包装のために、商品に関する営業書類として又は商品の広告のために、当該標識を付した素材を業として使用すること、又は

(c) 自己若しくは他人が(b)の犯罪にあたる行為を行う目的で、業として当該素材を所有、保管又は管理すること

(3) 商品のラベル付け若しくは包装のため、商品に関する営業書類として又は商品の広告のために、商品若しくは素材を製造する目的で当該物品が使用された若しくは使用されることを知りながら又はそのことを信じるに足る理由を有しながら、自己若しくは他人のために利益を得る目的で又は他人に損害を与える目的で、商標の所有者の同意を得ることなく次のことをする者は、犯罪をなしたものとする。

(a) 登録商標と同一又は誤認される虞のある標識の複製を作るために特に設計又は調整された物品を製造すること、又は

(b) 業として当該物品を所有、保管又は管理すること

(4) 次の何れかに該当しない限り、本条に基づく犯罪をなした者とはならない。

(a) 当該商品が商標の登録されている商品である場合、又は

(b) 当該商標が連合王国において名声を得ており、かつ、当該標識の使用がその商標の識別性又は名声を不正に利用する又は損なうものである場合

(5) 本条に基づく犯罪により起訴された者は、当該標識が使用された又は使用される筈であった態様による使用が登録商標の侵害とならないと信じるに足る合理的理由を有していたことを立証することにより、抗弁とすることができる。

(6) 本条に基づく犯罪をなした者は、次の刑罰を科される。

(a) 陪審によらない有罪判決により、6 月を超えない懲役若しくは法定の最高額を超えない罰金又はこの双方

(b) 正式起訴による有罪判決により、罰金若しくは 10 年を超えない懲役又はこの双方

## 第 92A 条 捜査令状

(1) 治安判事(スコットランドにおいては、執行官又は治安判事)が、次のことを信じるに足る合理的な理由が存在するとの警察官が提供した宣誓に基づく情報(スコットランドにおいては、宣誓に基づく証拠)について納得した場合は、警察官が必要な合理的実力を用いて当該施設に立ち入り、捜索を行うことを許可する令状を出すことができる。

(a) 第 92 条(商品に関する商標等の無許可の使用)に基づく犯罪が当該施設の中で行われた又は行われようとしていること、及び

(b) そのような犯罪が行われた又は行われようとしているとの証拠が当該施設の中に存在すること

(2) (1)により与えられた権限は、イングランド及びウェールズにおいては、1984 年警察・刑事上の証拠法(c. 60)第 9 条(2) (一定の種類 of 個人情報又は極秘資料)にいう種類の資料の捜索を許可することには及ばない。

(3) (1)に基づく令状は、

(a) 令状を執行する警察官に人が同行することを許可することができる。及び

(b) その発令日から 3 月間効力を有する。

(4) (1)に基づいて出された令状を執行するにあたり、警察官は、ある物品が第 92 条にいう犯罪が行われた又は行われようとしているとの証拠であると合理的に考える場合は、当該物品を押収することができる。

(5) 本条において、「施設」には、土地、建物、固定した又は非固定の構造物、車両、船舶、航空機及びホバークラフトが含まれる。

## 第 93 条

(1) 当該管轄区域内で第 92 条(商品に関する商標等の無許可の使用)の規定を執行することは、地方度量衡局の任務である。

(2) 1968 年取引表示法の次の規定は、同法の執行に関する場合と同様に同条の執行に関して適用する。

第 27 条(試験購入の権限)

第 28 条(施設に立ち入り並びに物品及び書類を押収する権限)

第 29 条(権限ある職員の妨害)、及び

第 33 条(押収物品の損害等の補償)

(3) (1)は、北アイルランドにおける第 92 条の執行に関して適用されず、北アイルランドにおいて同条を執行することは、経済開発省の任務である。

この目的のために、(2)にいう 1968 年取引表示法の規定は、地方度量衡局及びその職員に関する場合と同様に同省及びその職員に関して適用する。

(4) 1968 年取引表示法の執行を円滑にするために情報公開を認めるすべての制定法は、第 92 条が同取引表示法に含まれるものとして、かつ、同条の執行に関係する者の任務が同取引表示法に基づく任務であるものとして適用する。

(5) 本条の如何なる規定も、スコットランドにおいて犯罪に関する訴訟手続を提起する権限を地方度量衡局に与えたものと解してはならない。

## 第 94 条

(1) 当該事項が虚偽であることを知りながら又はそのことを信じるに足る理由を有しながら商標登録簿に虚偽の記入をし又は記入をさせることは犯罪である。

(2) 当該事項が虚偽であることを知りながら又はそのことを信じるに足る理由を有しながら次のことを行うことは犯罪である。

(a) 登録簿の記入事項の写しとされるような虚偽のものを作成し又は作成させること、又は

(b) そのものを証拠として提出若しくは提供し又は提出若しくは提供させること

(3) 本条に基づく犯罪をなした者は、次の刑罰が科される。

(a) 正式起訴による有罪判決により、2年を超えない懲役若しくは罰金又はこの双方

(b) 陪審によらない有罪判決により、6月を超えない懲役若しくは法定の最高額を超えない罰金又はこの双方

## 第 95 条

(1) 当該表示が虚偽であることを知りながら又はそのことを信じるに足る理由を有しながら次の何れかを行うことは犯罪である。

(a) 標章が登録商標である旨偽って表示すること、又は

(b) 商標が登録されている商品又はサービスに関し虚偽の表示をすること

(2) 本条の適用上、連合王国において商標に関し次の何れかを使用することは、本法に基づく登録に関する表示をするものとみなされる。

(a) 「登録」の語、又は

(b) その他(明示的に又は黙示的に)登録を意味する語又は記号

ただし、それらが連合王国以外の場所における登録を意味し、かつ、当該商標が実際に当該商品又はサービスについて連合王国以外の場所において登録されていることが証明された場合は、この限りでない。

(3) 本条に基づく犯罪をなした者は、陪審によらない有罪判決により、標準等級のレベル 3 を超えない罰金が科される。

## 第 96 条

(1) 1975年刑事訴訟(スコットランド)法第331条に拘らず、本法に基づく犯罪に関するスコットランドにおける略式手続は、法務総裁が手続を正当とするに十分な証拠を知るに至った日から6月以内であればいつでも開始することができる。

この目的のため、法務総裁がその証拠を知るに至った日付に関する同総裁の証明書は、確定証拠とされる。

(2) (1)及び犯罪について略式手続を提起することができる期間に関する本法のその他の規定の適用上、スコットランドにおける手続は、被疑者への逮捕令状又は召喚令状が交付された日に開始されたものとみなされる。ただし、当該令状が不当な遅滞なく執行される場合に限る。

## 模造品等の没収

## 第 97 条

(1) イングランド及びウェールズ又は北アイルランドにおいて、関連する犯罪の捜査又は起訴に関連して、何人も、次の物を入手した場合は、本条に基づき当該商品、素材又は物品の没収のための命令を申請することができる。

(a) 登録商標と同一又は誤認される虞のある標識を付した商品又はその包装

(b) 当該標識を付した素材であって、商品のラベル付け若しくは包装をするため、商品に関する営業書類として又は商品を広告するために使用することを目的としたもの、又は

(c) 当該標識の複製を作成するために特に設計され又は調整された物品

(2) 本条に基づく申請は、次の方法によりすることができる。

(a) 商品、素材又は物品の一部又は全部に関する犯罪について訴訟手続が裁判所に提起されている場合は、当該裁判所に対する申請

(b) 商品、素材又は物品の没収のための申請が(a)に基づいてなされなかった場合は、治安判事裁判所に対する告訴

(3) 本条に基づく申請により、裁判所は、商品、素材又は物品について関連する犯罪がなされたと認める場合に限り、当該商品、素材又は物品の没収を命令するものとする。

(4) 本条の適用上、裁判所は、その犯罪が当該商品、素材又は物品の見本(同一の意匠、同一の積送品若しくはバッチの一部であるか又はその他の理由によるかを問わない)である商品、素材又は物品に関連してなされたと認める場合は、当該商品、素材又は物品について当該犯罪がなされたものと推定することができる。

(5) 本条に基づき治安判事裁判所が発した命令又は当該命令を発さない旨の同裁判所の決定により権利を侵された者は、その命令又は決定に対し次の裁判所に上訴することができる。

(a) イングランド及びウェールズにおいては、刑事法院

(b) 北アイルランドにおいては、県裁判所

また、発せられる命令には、上訴(1980年治安判事裁判所法第111条又は1981年治安判事裁判所(北アイルランド)令第146条(事件陳述書)に基づく申請を含む)及びそれについての決定がなされるまでは命令の発効を猶予するとの、裁判所が適切と認める規定を含めることができる。

(6) (7)に従うことを条件として、本条に基づき商品、素材又は物品が没収された場合は、それらは裁判所が与える指示に従い破棄される。

(7) 本条に基づく命令を発するにあたり、裁判所は、適切と認める場合は、当該人が次のことをすることを条件に、命令に係る商品、素材又は物品を(破棄する代わりに)裁判所が特定する者に引き渡すよう指示することができる。

(a) 当該違反標識を抹消し、除去又は隠蔽すること、及び

(b) 没収命令に関する手続においてその者に生じた費用の支払を求める命令に従うこと

(8) 本条の適用上、「関連する犯罪」とは、第92条(商品に関する商標等の無許可の使用)若しくは1968年取引表示法に基づく犯罪又は不正若しくは詐欺によるすべての犯罪をいう。

## 第 98 条

(1) スコットランドにおいては、裁判所は、次の物の没収命令を発することができる。

(a) 登録商標と同一又は誤認される虞のある標識を付した商品又はその包装

(b) 当該標識を付した素材であって、商品のラベル付け若しくは包装をするため、商品に関

する営業書類として又は商品を広告するために使用することを目的としたもの、又は

(c) 当該標識の複製を作成するために特に設計され又は調整された物品

(2) 本条に基づく命令は、次の方法により発することができる。

(a) 1975年刑事訴訟(スコットランド)法第310条に定める方法で行われた地方公訴官による申請、又は

(b) 関連する犯罪について有罪判決を受けた場合は、裁判所が科すその他の刑罰に加えて

(3) (2)(a)に基づく申請に基づき、裁判所は、商品、素材又は物品について関連する犯罪がなされたと認める場合に限り、当該商品、素材又は物品の没収を命令するものとする。

(4) 本条の適用上、裁判所は、その犯罪が当該商品、素材又は物品の見本(同一の意匠、同一の積送品若しくはバッチの一部であるか又はその他の理由によるかを問わない)である商品、素材又は物品に関連してなされたと認める場合は、当該商品、素材又は物品について当該犯罪がなされたものと推定することができる。

(5) (2)(a)に基づく申請をする地方公訴官は、当該申請に係る商品、素材又は物品の所有者又はその他これらに利害を有する者と認められる者に対し、申請の審理の時に当該商品、素材又は物品が没収されるべきでない理由を示すために出廷する機会を与える旨の通知と共に、当該申請の写しを送達する。

(6) (5)に基づく送達は、1975年刑事訴訟(スコットランド)法に基づく略式手続における被疑者の召喚状について定める方法により行われるものとし、かつ、証明することができる。

(7) (5)に基づき通知を送達されたすべての者及び本条に基づく申請に係る商品、素材又は物品の所有者又はその他これらに利害を有する者であると主張するその他のすべての者は、申請の審理の時に当該商品、素材又は物品が没収されるべきでない理由を示すために出廷する権利を有する。

(8) 裁判所は、次の場合は、(2)(a)に基づく申請に基づく命令を発してはならない。

(a) (5)に基づき通知を送達された者が出廷しない場合。ただし、当該人に対する通知の送達が証明された場合は、この限りでない。又は

(b) (5)に基づく通知が送達されなかった場合。ただし、その通知を送達しない合理的事情があったと裁判所が認める場合は、この限りでない。

(9) 商品、素材又は物品の没収命令が(2)(a)に基づく申請に基づいて発せられた場合は、当該商品、素材又は物品が没収されるべきでない理由を示すために出廷した者又は出廷する権利を有していた者は、命令が発せられた日から21日以内に停止訴状により高等法院に上訴することができる。1975年刑事訴訟(スコットランド)法第452条(4)(a)から(e)までは、同法第II部に定める場合に適用されるのと同様に本項に基づく上訴に適用される。

(10) (2)(a)に基づく申請による命令は、次の期間は効力を生じない。

(a) 当該命令が発せられた日の翌日から始まる21日の期間の末日まで、又は

(b) (9)に基づき当該期間内に上訴が提起された場合は、その上訴が決定され又は放棄されるまで

(11) (2)(b)に基づく命令は、次の期間は効力を生じない。

(a) 1975年刑事訴訟(スコットランド)法に基づき当該命令に対する上訴を提起することができる期間の末日まで、又は

(b) 当該期間内に上訴が提起された場合は、その上訴が決定され又は放棄されるまで

(12) (13)に従うことを条件として、本条に基づき没収された商品、素材又は物品は、裁判所

が与える指示に従い破棄される。

(13) 本条に基づく命令を発するにあたり、裁判所は、適切と認める場合は、当該人が当該違反標識を抹消し、除去又は隠蔽することを条件に、命令に係る商品、素材又は物品を(破棄する代わりに)裁判所が特定する者に引き渡すよう指示することができる。

(14) 本条の適用上、

「関連する犯罪」とは、第 92 条(商品に関する商標等の無許可の使用)若しくは 1968 年取引表示法に基づく犯罪又は不正若しくは詐欺によるすべての犯罪をいい、

「裁判所」とは、次のものをいう。

(a) (2) (a)に基づく申請に基づいて発せられた命令に関しては、執行官、及び

(b) (2) (b)に基づく命令に関しては、当該刑罰を科した裁判所



## 第 IV 部 雑則及び一般規定

### 雑則

#### 第 99 条

(1) 何人も、女王陛下の許可を得ないで、その者が王室の紋章の使用につき適法に許可を受けていると信じさせるような方法で、王室の紋章(又は欺瞞する程にこれに類似する紋章)を何れの営業に関しても使用してはならない。

(2) 何人も、女王陛下若しくは王室の一員によって雇用されているか又は女王陛下若しくは王室の一員に商品若しくはサービスを提供していると信じさせるような方法で、図案、記章又は称号を何れの営業に関しても使用してはならない。

(3) (1)に違反した者は、犯罪をなしたものとし、陪審によらない有罪判決により標準等級のレベル 2 を超えない罰金を科される。

(4) (1)又は(2)についての違反行為は、次の者が提起した訴訟手続における差止命令により、差し止めることができる。

(a) 当該紋章、図案、記章又は称号を使用する権限を有する者、又は

(b) 侍従卿により当該訴訟手続を提起する権限を与えられた者

(5) 本条の如何なる規定も、その紋章、図案、記章又は称号を含む商標の所有者がその商標を使用する権原に影響を及ぼすものではない。

#### 第 100 条

本法に基づく民事訴訟において、登録商標の使用に関して問題が生じた場合は、如何なる使用がなされたかは、商標の所有者が立証するものとする。

#### 第 101 条

(1) パートナースhipによりなされたと主張される本法に基づく犯罪についての訴訟手続は、パートナースhipに対してそのパートナーの名義ではなく、その事務所の名義において提起するものとする。ただし、(4)に基づくパートナーの責任を害さないものとする。

(2) 法人に関しては、当該訴訟手続の目的のために、次の規定を適用する。

(a) 書類の送達に関するすべての裁判所規則

(b) イングランド及びウェールズ又は北アイルランドにおいては、1980 年治安判事裁判所法の附則 3 又は 1981 年治安判事裁判所(北アイルランド)令の附則 4(犯罪の告訴に関する手続)

(3) 当該訴訟手続における有罪判決に基づきパートナースhipに科せられた罰金は、パートナースhip資産から支払われる。

(4) パートナースhipが本法に基づく犯罪で有罪になった場合は、その犯罪を知らなかったこと又はその犯罪を防ごうとしたことが立証されたパートナー以外のすべてのパートナーも当該犯罪で有罪とされ、手続に服し、相応に処罰を受ける。

(5) 法人によってなされた本法に基づく犯罪が、その法人の取締役、管理者、秘書役若しくはその他の幹部又はその資格で行動すると称する者の同意又は黙認を得てなされたことが立証された場合は、法人同様その者も、当該犯罪で有罪とされ、手続に服し、相応に処罰を受ける。

## 解釈

### 第 102 条

本法のスコットランドへの適用において、

「利益計算」とは、利益の計算及び支払をいう。

「計算」とは、計算、見積り及び支払をいう。

「譲渡」(assignment)とは、譲渡(assignation)をいう。

「費用」とは、経費をいう。

「宣言」とは、裁判所が確認した権利身分を獲得しようとする行為をいう。

「被告」とは、被告側弁護人をいう。

「引渡し」(delivery up)とは、引渡し(delivery)をいう。

「差止命令」(injunction)とは、差止命令(interdict)をいう。

「仮の救済」(interlocutory relief)とは、仮の救済(interim remedy)をいう。また

「原告」(plaintiff)とは、原告(pursuer)をいう。

### 第 103 条

(1) 本法において、

「営業」には、取引又は職業を含む。

「取締役」とは、その構成員によって業務が処理されている法人について、その法人の構成員をいう。

「侵害訴訟手続」には、登録商標について、第 16 条(侵害商品等の引渡し命令)に基づく訴訟手続を含む。

「公告する」とは、公衆の利用に供することをいい、

(a) 登録出願に関して公告というときは、第 38 条(1)に基づく公告をいい、また

(b) 登録に関して公告というときは、第 40 条(4)に基づく公告をいう。

「制定法上の規定」には、1978 年解釈法にいう付随的法律の規定を含む。

「取引」には、すべての営業又は職業を含む。

(2) 本法において、商標の使用又は商標と同一の、類似の若しくは誤認される虞がある標識の使用(又は特定の種類の使用)というときは、視覚的表現によるもの以外の使用(又はその種類の使用)を含む。

(3) 本法において、共同体文書というときは、当該文書を修正又は代替する如何なる文書も含む。

### 第 104 条

本法において、次の語句は、右側に示す規定において定義され又はこれらの規定に従い解釈される。

利益計算及び計算(スコットランド)	第 102 条
指名される者(第 76 条の適用上)	第 77 条
譲渡(スコットランド)	第 102 条
営業	第 103 条(1)

証明標章	第 50 条(1)
(本法の)団体標章施行	第 49 条(1)
条約国	第 55 条(1) (b)
費用(スコットランド)	第 102 条
裁判所	第 75 条
出願日	第 33 条(2)
提出日	第 33 条(1)
登録日	第 40 条(3)
被告(スコットランド)	第 102 条
引渡し(スコットランド)	第 102 条
取締役	第 103 条(1)
先の権利	第 5 条(4)
先の商標	第 6 条
欧州連合商標	第 51 条
欧州連合商標規則	第 51 条
排他的ライセンス及びライセンシー	第 29 条(1)
(登録商標の)侵害	第 9 条(1) 及び(2) 並びに第 10 条
侵害訴訟手続	第 103 条(1)
侵害にあたる物品	第 17 条
侵害にあたる商品	第 17 条
侵害にあたる素材	第 17 条
差止命令(スコットランド)	第 102 条
仮の救済(スコットランド)	第 102 条
国際事務局	第 53 条
国際商標 (EC)	第 53 条
国際商標 (UK)	第 53 条
マドリッド議定書	第 53 条
パリ条約	第 55 条(1) (a)
原告(スコットランド)	第 102 条
定めること	第 78 条(1) (b)
パリ条約に基づき保護される －周知商標 －国章及び公の記号又は印章 －国際機関の記章等	第 56 条(1) 第 57 条(1) 第 58 条(2)
公告すること及び公告への言及	第 103 条(1)
登録簿, 登録(及び関連する語句)	第 63 条(1)
登録商標代理人	第 83 条(1)
登録可能な取引	第 25 条(2)
登録官	第 62 条
規則	第 78 条
制定法上の規定	第 103 条(1)
取引	第 103 条(1)
商標 －全般 －団体標章又は証明標章を含む。	第 1 条(1) 第 1 条(2)
連合王国(マン島を含む)	第 108 条(2)
(商標又は標識の)使用	第 103 条(2)

## その他の一般規定

### 第 105 条

附則 3 の規定は、1938 年商標法に基づき登録された標章の取扱及び本法の施行時に同法に基づき係属している登録出願その他の手続を含む経過的事項について効力を有する。

### 第 106 条

- (1) 附則 4 に定める制定法は、同附則に従って修正される。当該修正は、本法の規定に伴うものである。
- (2) 附則 5 に定める制定法は、定められた範囲内において廃止される。

### 第 107 条

- (1) 本法の適用上、連合王国の領海は連合王国の一部として扱われる。
- (2) 本法は、連合王国内で行われることへの適用に準拠して、海底若しくは下層土の探査又は海底若しくは下層土の天然資源の開発を直接の目的として大陸棚の連合王国の部分において存在する構築物又は船舶上で行われることに適用される。
- (3) 大陸棚の連合王国の部分とは、1964 年大陸棚法第 1 条(7)に基づく命令により指定された領域をいう。

### 第 108 条

- (1) 本法は、イングランド、ウェールズ、スコットランド及び北アイルランドに及ぶ。
- (2) 本法は、女王陛下が勅令により定める例外と修正に従うことを条件として、マン島にも及ぶ。また、当該勅令に従うことを条件として、本法において連合王国というときは、マン島を含むものと解する。

### 第 109 条

- (1) 本法の規定は、国務大臣が命令書による命令で指定する日に効力を生じる。これとは異なる規定及び目的については、異なった日を指定することができる。
- (2) 附則 3 及び附則 4(経過規定及び本法に伴う修正)において本法の施行というときは、本法第 I 部及び第 III 部の主な実体規定の施行並びに本法に伴う 1938 年商標法の廃止をいうものとする。  
本条に基づく命令により、当該施行の日を指定する規定を定めることができる。

### 第 110 条

本法は、1994 年商標法として引用することができる。

## 附則

### 附則 1 団体標章

#### 第 1 項

本法の規定は、以下に続く規定に従うことを条件として、団体標章に適用する。

#### 第 2 項

団体標章に関し、第 1 条(1) (商標を構成することができる標識)において、ある事業の商品又はサービスを他の事業の商品又はサービスから識別するというときは、当該標章の所有者である団体の構成員の商品又はサービスを他の事業の商品又はサービスから識別することをいうものと解する。

#### 第 3 項

(1) 第 3 条(1) (c)に拘らず、取引において商品又はサービスの原産地を指定するのに役立つ標識又は表示からなる団体標章は、登録することができる。

(2) ただし、当該標章の所有者は、工業上又は商業上の公正な慣行に従った(特に、地理的名称を使用する権原を有する者による)標識又は表示の使用を禁止する権原を有さない。

#### 第 4 項

(1) 団体標章は、標章の特徴又は意味について公衆が誤認する虞がある場合、特に、団体標章以外のものと誤認する虞がある場合は、登録されない。

(2) 従って登録官は、登録出願に係る標章にそれが団体標章であるとの何らかの表示を含ませるよう要求することができる。

第 39 条(2)に拘らず、出願は、前記要件を満たすように補正することができる。

#### 第 5 項

(1) 団体標章の登録出願人は、当該標章の使用を管理する規約を登録官に提出しなければならない。

(2) 規約には、当該標章の使用を許可された者、団体の構成員資格及び存在する場合は、悪用に対する制裁を含む当該標章の使用条件を定めなければならない。

規約が満たさなければならない更なる要件を規則により課することができる。

#### 第 6 項

(1) 団体標章は、当該標章の使用を管理する規約が次のことを満たさない限り、登録されない。

(a) 第 5 項(2)及び規則により課された更なる要件に従っていること、及び

(b) 公の秩序又は一般に容認された道徳原理に反さないこと

(2) 団体標章の登録出願日後であって所定の期間の満了前に、出願人は、規約を登録官に提出し、かつ、所定の手数料を納付しなければならない。

出願人がそうしない場合は、出願は取り下げられたものとみなされる。

## 第7項

- (1) 登録官は、第6項(1)にいう要件が満たされているか否かを判断する。
- (2) 登録官は、これらの要件が満たされていないと認める場合は、出願人にその旨通知し、かつ、登録官が定める期間内に意見を陳述する又は修正した規約を提出する機会を与える。
- (3) 出願人が、これらの要件が満たされていることを登録官に納得させること若しくはこれらの要件を満たすように修正した規約を提出することをせず、又は定められた期間の満了前に応答しなかった場合は、登録官は出願を拒絶する。
- (4) 登録官は、これらの要件及びその他の登録要件が満たされていると認めた場合は、出願を受理し、かつ、第38条(公告、異議申立手続及び意見の提出)に従い手続をする。

## 第8項

規約は公告されるものとし、第6項(1)にいう事項に関し、異議申立の通知をし、意見を提出することができる。

これは、出願に対し異議申立をし意見を提出することができる他のすべての理由に付加されるものである。

## 第9項

登録団体標章の使用を管理する規約は、登録簿と同じ方法で公衆の閲覧に供される。

## 第10項

- (1) 登録団体標章の使用を管理する規約の修正は、修正された規約を登録官に提出し、登録官がそれを受理しない限り、効力を生じない。
- (2) 登録官は、適切と認める場合は、修正された規約を受理する前にそれを公告することができる。
- (3) 登録官がそのように公告した場合は、第6項(1)にいう事項に関し、異議申立の通知をし、意見を提出することができる。

## 第11項

次の規定は、商標のライセンシーに対して適用されるのと同様に、登録団体標章の許可を受けた使用者に対して適用される。

- (a) 第10条(5)(侵害の定義：許可を受けないで一定の素材に標章を付すこと)
- (b) 第19条(2)(侵害にあたる商品、素材又は物品の処分に関する命令：他の救済で十分であること)
- (c) 第89条(侵害にあたる商品、素材又は物品の輸入禁止：税関管理官に対する申請)

## 第12項

(1) 次の規定(第30条(侵害の場合におけるライセンシーの権利に関する一般規定)の規定に相応するもの)は、登録団体標章の侵害に関する許可を受けた使用者の権利について効力を有する。

(2) 許可を受けた使用者は、標章の所有者との間の別段の合意に従うことを条件として、自

己の利益に影響を及ぼすすべての事項に関し、侵害訴訟手続を提起するよう所有者に要求する権原を有する。

(3) 次の場合は、許可を受けた使用者は、標章の所有者であるものとして、自己の名義で訴訟手続を提起することができる。

(a) 所有者がその手続を取ることを拒絶した場合、又は

(b) 所有者が前記要求を受けてから2月以内にその手続を取らない場合

(4) 本項により侵害訴訟手続を提起する場合は、許可を受けた使用者は、標章の所有者が原告として参加するか又は被告として加えられない限り、裁判所の許可を得ないで訴訟を提起することができない。

このことは、許可を受けた使用者のみによる申請に基づく仮の救済を認めることに影響を及ぼすものではない。

(5) (4)にいう被告として加えられた標章の所有者は、自己が訴訟手続に参加しない限り、何れの訴訟費用も負担する責任を負わない。

(6) 登録団体標章の所有者により提起された侵害訴訟手続においては、許可を受けた使用者が被った又は被る虞のあるすべての損害が考慮される。また、裁判所は、原告が当該使用者のために金銭的救済の受取金を確保する範囲について、裁判所が適切と認める指示を与えることができる。

### 第13項

団体標章の登録は、第46条に定める取消理由のほかに、次の理由に基づき取り消すことができる。

(a) 標章の所有者による当該標章の使用の態様が、当該標章を第4項(1)にいう態様において公衆を誤認させる虞があるものになったこと、又は

(b) 標章の所有者が当該標章の使用を管理する規約を遵守せず又は遵守を確保することができなかったこと、又は

(c) 規約が修正された結果、規約が、

(i) 第5項(2)及び規則により課されるその他の条件を満たさなくなったこと、又は

(ii) 公の秩序又は容認された道徳原理に反するものとなったこと

### 第14項

団体標章の登録は、第47条に定める無効理由のほか、当該標章が第4項(1)又は第6項(1)の規定に違反して登録されたことを理由として、無効の宣言をすることができる。

## 附則 2 証明標章

### 第 1 項

本法の規定は、以下に続く規定に従うことを条件として、証明標章に適用する。

### 第 2 項

証明標章に関し、第 1 条(1) (商標を構成することができる標識)において、ある事業の商品又はサービスを他の事業の商品又はサービスから識別するというときは、証明に係る商品又はサービスをそうでない商品又はサービスから識別することをいうものと解する。

### 第 3 項

(1) 第 3 条(1) (c)に拘らず、取引において商品又はサービスの原産地を指定するのに役立つ標識又は表示からなる証明標章は、登録することができる。

(2) ただし、当該標章の所有者は、工業上又は商業上の公正な慣行に従った(特に、地理的名称を使用する権原を有する者による)標識又は表示の使用を禁止する権原を有さない。

### 第 4 項

証明標章は、標章の所有者が証明に係る種類の商品又はサービスの供給を含む営業を行っている場合は、登録されない。

### 第 5 項

(1) 証明標章は、標章の特徴又は意味について公衆が誤認する虞がある場合、特に、証明標章以外のものと誤認する虞がある場合は、登録されない。

(2) 従って登録官は、登録出願に係る標章にそれが証明標章であるとの何らかの表示を含ませるよう要求することができる。

第 39 条(2)に拘らず、出願は、前記要件を満たすように補正することができる。

### 第 6 項

(1) 証明標章の登録出願人は、当該標章の使用を管理する規約を登録官に提出しなければならない。

(2) 規約には、標章の使用を許可された者、標章により証明されるべき特徴、認証機関が当該特徴を試験する方法及び標章の使用を管理する方法、標章の運用について納付すべき手数料(ある場合)並びに紛争を解決するための手続を表示しなければならない。

規約が満たさなければならない更なる要件を規則により課すことができる。

### 第 7 項

(1) 証明標章は、次のことを満たさない限り、登録されない。

(a) 標章の使用を管理する規約が、

(i) 第 6 項(2)及び規則により課された更なる要件を満たしていること、及び

(ii) 公の秩序又は容認された道徳原理に反さないこと、並びに

(b) 出願人が、標章が登録されるべき商品又はサービスを証明することができること



(2) 出願人は、証明標章の登録出願の日後であって所定の期間の満了前に、規約を登録官に提出し、かつ、所定の手数料を納付しなければならない。  
出願人がそうしない場合は、出願は取り下げられたものとみなされる。

#### 第8項

- (1) 登録官は、第7項(1)にいう要件が満たされているか否かを判断する。
- (2) 登録官は、これらの要件が満たされていないと認める場合は、出願人にその旨通知し、かつ、登録官が定める期間内に意見を陳述する又は修正された規約を提出する機会を与える。
- (3) 出願人が、これらの要件が満たされていることを登録官に納得させること若しくはこれらの要件を満たすように修正した規約を提出することをせず、又は定められた期間の満了前に応答しなかった場合は、登録官は出願を拒絶する。
- (4) 登録官は、これらの要件及びその他の登録要件が満たされていると認めた場合は、出願を受理し、かつ、第38条(公告、異議申立手続及び意見の提出)に従い手続をする。

#### 第9項

規約は公告されるものとし、第7項(1)にいう事項に関し、異議申立の通知をし意見を提出することができる。  
これは、出願に対し異議申立をし又は意見を提出することができる他のすべての理由に付加されるものである。

#### 第10項

登録証明標章の使用を管理する規約は、登録簿と同じ方法で公衆の閲覧に供される。

#### 第11項

- (1) 登録証明標章の使用を管理する規約の修正は、修正された規約を登録官に提出し、登録官がそれを受理しない限り、効力を生じない。
- (2) 登録官は、適切と認める場合は、修正された規約を受理する前にそれを公告することができる。
- (3) 登録官がそのような公告をした場合は、第7項(1)にいう事項に関し、異議申立の通知をし、意見を提出することができる。

#### 第12項

登録証明標章の譲渡又はその他の移転は、登録官の同意がない限り、効力を生じない。

#### 第13項

次の規定は、商標のライセンシーに対して適用されるのと同様に、登録証明標章の許可を受けた使用者に対して適用される。

- (a) 第10条(5)(侵害の定義：許可を受けないで一定の素材に標章を付すこと)
- (b) 第19条(2)(侵害にあたる商品、素材又は物品の処分に関する命令：他の救済で十分であること)
- (c) 第89条(侵害にあたる商品、素材又は物品の輸入禁止：税関管理官に対する申請)

#### 第14項

登録証明標章の所有者により提起された侵害訴訟手続においては、許可を受けた使用者が被った又は被る虞のあるすべての損害が考慮される。また、裁判所は、原告が当該使用者のために確保すべき金銭的救済の受取金の範囲について、裁判所が適切と認める指示を与えることができる。

#### 第15項

証明標章の登録は、第46条に定める取消理由のほかに、次の理由に基づき取り消すことができる。

- (a) 標章の所有者が第4項にいう営業を開始したこと
- (b) 標章の所有者による当該標章の使用の様子が、当該標章を第5項(1)にいう態様において公衆を誤認させる虞があるものになったこと
- (c) 標章の所有者が当該標章の使用を管理する規約を遵守せず又は遵守を確保することができなかつたこと
- (d) 規約が修正された結果、規約が、
  - (i) 第6項(2)及び規則により課されるその他の条件を満たさなくなつたこと、若しくは
  - (ii) 公の秩序又は容認された道徳原理に反するものとなつたこと、又は
- (e) 標章の所有者が、もはや標章の登録に係る商品又はサービスを証明する資格を有さなくなつたこと

#### 第16項

証明標章の登録は、第47条に定める無効理由のほか、当該標章が第4項、第5項(1)又は第7項(1)の規定に違反して登録されたことを理由として、無効の宣言をすることができる。

## 附則 3 経過規定

### 第 1 項

(1) 本附則において、

「既存の登録標章」とは、本法の施行の直前に 1938 年法に基づき登録された商標、証明標章又はサービスマークをいう。

「1938 年法」とは、1938 年商標法をいう。また

「旧法」とは、1938 年法及び本法の施行の直前に既存の登録標章に適用されていたその他のすべての制定法又は法規則をいう。

(2) 本附則の適用上、

(a) 出願は、本法の施行前になされていたが最終的に決定されていなかった場合は、本法の施行時に係属しているものとして処理する。また

(b) 出願がなされた日は、1938 年法に基づく出願の日とする。

### 第 2 項

(1) 既存の登録標章(1938 年法に基づき備えられた登録簿の A 部又は B 部の何れに登録されていたかを問わない)は、本法に基づき備えられる登録簿に本法の施行時に転記するものとし、かつ、本附則の規定に従うことを条件として、本法に基づき登録されたものとして効力を有する。

(2) 1938 年法第 21 条(2)に基づき連続商標として登録された既存の登録標章は、同様に、新登録簿に登録される。

当該記入事項を本法に基づく記入事項に必要とされるのと同じの様式にするために、規則により規定を定めることができる。

(3) その他の如何なる場合においても、既存の登録標章が他の標章と連合するものであることを示す注釈は、本法の施行時に効力を失う。

### 第 3 項

(1) 本法の施行の直前に従前の登録簿に記入された既存の登録標章に関する条件は、本法の施行時に効力を失う。

1938 年法第 33 条に基づく手続(条件に違反した登録の抹消又は変更を求める申請)であって、本法の施行時に係属しているものは、旧法に基づいて処理され、かつ、新登録簿に必要な変更がなされる。

(2) 本法の施行の直前に従前の登録簿に記入された既存の登録標章に関する権利の部分放棄又は限定は、新登録簿に転記され、かつ、本法第 13 条に従って登録簿に記入されたものとして効力を有する。

### 第 4 項

(1) 本法第 9 条から第 12 条まで(登録の効力)は、本法の施行時から既存の登録標章について適用し、本法第 14 条(侵害訴訟)は、(2)に従うことを条件として、本法の施行後に犯された既存の登録標章の侵害について適用する。

旧法は、施行前に犯された侵害について引き続き適用する。

(2) 旧法に基づき既存の登録標章の侵害に該当しないとされた使用を本法の施行後に継続することは、次の標章又は商標の侵害とはならない。

(a) 既存の登録標章，又は

(b) 識別性のある要素が既存の登録標章のそれと同一又は実質的に同一の登録商標であって同一の商品又はサービスについて登録されているもの

## 第5項

本法第16条(侵害にあたる商品，素材又は物品の引渡し命令)は，本法の施行前に作られたか施行後に作られたかを問わず，侵害にあたる商品，素材又は物品に適用する。

## 第6項

(1) 本法第30条(侵害の場合におけるライセンシーの権利に関する一般規定)は，本法の施行前に与えられたライセンスに適用する。ただし，本法の施行後に犯された侵害についてのみ適用する。

(2) 附則2第14項(裁判所は許可を受けた使用者等が被った損害を考慮すること)は，本法の施行後に犯された侵害についてのみ適用する。

## 第7項

本法第23条(登録標章の共有)の規定は，2以上の者が本法の施行の直前に標章の共同所有者として登録されていた既存の登録標章について，本法の施行の日から適用する。

ただし，標章の共同所有者間の関係が1938年法第63条(共有)に規定されたような関係のままである場合は，本法第23条(1)及び(3)(共有者の分割されない持分及び権利において標章を分離使用する所有権)の適用を除外するための取極が存在するものとみなされる。

## 第8項

(1) 本法第24条(登録標章の譲渡又はその他の移転)は，既存の登録標章に関して本法の施行後に生じた取引及び事件について適用する。また，本法の施行前に生じた取引及び事件については，引き続き旧法を適用する。

(2) 1938年法第25条(譲渡及び移転の登録)に基づく既存の記入事項は，本法に基づき備えられる登録簿に本法の施行時に転記するものとし，本法第25条に基づき記入されたものとして効力を有する。

当該記入事項を本法に基づき記入事項に必要とされるのと同じの様式にするために，規則により規定を定めることができる。

(3) 本法の施行時に登録官に係属している1938年法第25条に基づく登録申請は，本法第25条に基づく登録申請として扱われ，かつ，そのように処理される。

登録官は，申請人に対し，申請を本法の要件に従ったものに修正するよう要求することができる。

(4) 登録官によって決定された1938年法第25条に基づく登録申請であって，本法の施行前に最終的な決定に至らなかったものは，旧法に基づき処理される。また，(2)は，登録簿の記入事項となるものについて適用する。

(5) 本法の施行前に譲渡又は移転により既存の登録標章に関する権原を取得した者が自己の

権原を登録していない場合は、本法の施行後の何れの登録申請も、本法第 25 条に基づき行われる。

(6) (3)又は(5)が適用される場合は、1938 年法第 25 条(3)は、登録されない場合の結果に関して引き続き適用する(本法第 25 条(3)及び(4)は適用されない)。

### 第 9 項

(1) 本法第 28 条及び第 29 条(2)(登録商標のライセンス許諾；許諾者の権原承継人に対する排他的ライセンシーの権利)は、本法の施行後に与えられたライセンスについてのみ適用する。また、本法の施行前に与えられたライセンスについては、引き続き旧法を適用する。

(2) 1938 年法第 28 条(登録使用者)に基づく既存の記入事項は、本法に基づき備えられる登録簿に本法の施行時に転記するものとし、本法第 25 条に基づき記入されたものとして効力を有する。

当該記入事項を本法に基づく記入事項に必要とされるのと同じの様式にするために、規則により規定を定めることができる。

(3) 登録使用者としての登録申請であって、本法の施行時に登録官に係属しているものは、本法第 25 条(1)に基づくライセンスの登録申請として処理され、かつ、そのように手続される。

登録官は、申請人に対し、申請を本法の要件に従ったものに修正するよう要求することができる。

(4) 登録官によって決定された登録使用者としての登録申請であって、本法の施行前に最終的な決定に至らなかったものは、旧法に基づき処理される。また、(2)は、登録簿の記入事項となるものについて適用する。

(5) 1938 年法第 28 条(8)又は(10)(登録使用者の登録の変更又は取消)に基づき本法の施行時に係属している何れの手続も、旧法に基づき処理されるものとし、かつ、新登録簿に必要な変更がなされる。

### 第 10 項

(1) 1938 年法に基づく標章の登録出願であって、本法の施行時に係属しているものは、以下に続く規定に従うことを条件として、旧法に基づき処理されるものとし、それが登録された場合は、本附則の適用上、その標章は既存の登録標章として扱われる。

(2) 本法第 78 条に基づく国務大臣の運用及び手続を定める規則の制定権限並びに同条(2)にいう事項に関する権限は、そのような出願について行使することができる。また、当該出願については、他の出願について定められた規定と異なる規定を定めることができる。

(3) 1938 年法第 23 条(連合商標に関する規定)は、本法の施行後は登録出願の処理において無視される。

### 第 11 項

(1) 本法の施行前に 1938 年法第 18 条に基づき公告されていない係属中の登録出願の場合は、出願人は、登録官に対し、本法の規定に従って当該標章の登録可能性を決定するよう求める通知をすることができる。

(2) この通知は、所定の様式により、適切な手数料を添えて、本法の施行後 6 月以内にしな

なければならない。

(3) 適正に提出された通知は、取消不能なものであり、かつ、出願が本法の施行後直ちに行われたものとして扱われる効力を有する。

## 第12項

登録官は、本法第34条に基づき定められた分類制度に適合していない既存の登録標章を同制度に適合させるために、本法第65条(記入事項の新分類への適合)に基づく規則により認められた権限を行使することができる。

このことは、特に、1986年商標規則の附則3に掲げられた1938年前の分類に従って分類された既存の登録標章について適用される。

## 第13項

本法第35条(条約出願の優先権主張)は、条約出願が本法の施行前になされた場合であっても、本法に基づき本法の施行後になされた登録出願について適用する。

## 第14項

(1) ある者が、本法の施行前に、条約国ではない1938年法第39A条にいう関係国において商標の保護のための出願(「関係外国出願」)を適正に行っている場合は、その者又はその権原承継人は、同一の商品又はサービスの一部又は全部について本法に基づき同一の商標を登録するために、当該関係外国出願の出願日から6月の期間、優先権を有する。

(2) 本法に基づく登録出願が当該6月の期間内になされた場合は、

(a) 何れの権利が先順位を有するかを確定するための基準日は、当該関係外国出願の出願日とし、かつ

(b) 商標の登録可能性は、当該基準日から本法に基づく出願の日までの間に連合王国においてその標章が使用されたことにより影響を受けない。

(3) 関係国において、その国内法又は国際協定に基づき、正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものとして扱われる。

「正規の国内出願」とは、結果の如何を問わず、当該国に出願をした日付を確保するために十分な出願をいう。

(4) 関係外国出願と同一の対象について同一の国においてなされた後の出願は、その後の出願の日までに次の条件が満たされている場合は、関係外国出願(その出願日が優先期間の開始日となる)とみなされる。

(a) 先の出願が、公衆の閲覧に供されないで、かつ、如何なる権利をも存続させないで、取り下げられ、放棄され又は拒絶されたこと、及び

(b) 当該先の出願が未だ優先権の主張の基礎とされていないこと

その後は、先の出願は、優先権の主張の基礎とすることができない。

(5) 関係外国出願を基礎として優先権を主張する方法に関しては、規則により規定を定めることができる。

(6) 関係外国出願の結果として生じる優先権は、出願と共に又は出願とは別個に、譲渡又はその他の移転の対象とすることができる。

(1)において出願人の「権原承継人」というときは、相応に解釈される。

(7) 本項の如何なる規定も、本法の施行前になされた 1938 年法に基づく登録出願に関する訴訟手続に影響を及ぼすものではない(第 10 項参照)。

#### 第 15 項

(1) 本法第 42 条(1)(原登録の存続期間)は、本法の施行後になされた出願に基づく標章の登録について適用する。また、このほかの場合は、旧法を適用する。

(2) 本法第 42 条(2)及び第 43 条(更新)は、本法の施行日以後に更新期日が到来する場合に適用する。また、このほかの場合は、引き続き旧法を適用する。

(3) 何れの場合にも、手数料がいつ納付されたかは重要でない。

#### 第 16 項

1938 年法第 35 条(登録商標の変更)に基づく申請であって、本法の施行時に係属しているものは、旧法に基づき処理されるものとし、かつ、新登録簿に必要な変更がなされる。

#### 第 17 項

(1) 1938 年法第 26 条(不使用を理由とする登録簿からの抹消又は制限)に基づく申請であって、本法の施行時に係属しているものは、旧法に基づき処理されるものとし、かつ、新登録簿に必要な変更がなされる。

(2) 本法第 46 条(1)(a)又は(b)(不使用による取消)に基づく申請は、本法の施行後はいつでも既存の登録標章について行うことができる。

ただし、1938 年法第 27 条(周知商標の防御登録)により登録された既存の登録標章の取消を求める当該申請は、本法の施行後 5 年を経過するまでは行うことができない。

#### 第 18 項

(1) 1938 年法第 32 条又は第 34 条(登録簿の更正又は訂正)に基づく申請であって、本法の施行時に係属しているものは、旧法に基づき処理されるものとし、かつ、新登録簿に必要な変更がなされる。

(2) 既存の登録標章について適用される本法第 47 条(登録の無効理由)に基づく訴訟手続の適用上、本法の規定は、すべての重要な時期に効力を有していたものとみなされる。

ただし、既存の登録標章の登録の有効性について、本法第 5 条(3)に掲げる理由(登録の相対的拒絶理由:異なる商品又はサービスについて登録された先の標章との競合)に基づいて異論の申立をすることはできない。

#### 第 19 項

(1) 1938 年法第 37 条に従って特許庁に寄託された既存の登録証明標章の使用を管理する規約は、本法の施行後は、本法の附則 2 第 6 項に基づき提出されたものとして扱われる。

(2) 本法の施行時に係属していた規約の修正を求める申請は、旧法に基づき処理される。

#### 第 20 項

(1) 本附則の適用上、1938 年法の附則 2 に基づき備えられたシェフィールド登録簿は、同法に基づき備えられた商標登録簿の一部として扱われる。

(2) 同附則に従って刃物同業組合(Cutlery Company)に対してなされた申請であって、本法の施行時に係属しているものは、本法の施行後は、登録官になされたものとして処理する。

#### 第 21 項

1938 年法第 47 条(争われた登録の有効性の証明)に基づき本法の施行前に付与された証明書は、本法第 73 条(1)に基づき付与されたものとして効力を有する。

#### 第 22 項

(1) 1988 年著作権・意匠・特許法第 282 条又は第 283 条(商標代理人登録簿;自己を登録された者と称する権原を有する者)に基づき、本法の施行直前に効力を有していた規則は、本法第 83 条又は第 85 条に基づき制定されたものとして引き続き効力を有する。

(2) 登録官が 1938 年法に定める営業の目的のために代理人として認めることを拒否することができる者に関し、同法第 40 条に基づき、本法の施行直前に効力を有していた規則は、本法第 88 条に基づき制定されたものとして引き続き効力を有する。

(3) 本項に基づき引き続き効力を有する規則は、本法の関連規定に基づいて後に制定される規則により、変更又は廃止することができる。



## 附則 4 本法に伴う修正

### 第 1 項

(1) 本法の施行前に成立し又は制定された制定法上の規定において、1938 年商標法にいう商標又は登録商標に言及しているときは、文脈上他を意味する場合を除いて、本法の施行後においては、本法にいう商標又は登録商標に言及しているものと解釈する。

(2) (1)は、特に、次の規定における言及に適用する。

1947 年工業組織開発法	附則 1 第 7 項	1947 c. 40.
1947 年国王訴訟手続法	第 3 条(1) (b)	1947 c. 44.
1960 年園芸法	第 15 条(1)	1960 c. 22.
1961 年印刷業者印刷事項法	第 1 条(1) (b)	1961 c. 31.
1964 年植物品種種苗法	第 5A 条(4)	1964 c. 14.
1973 年北アイルランド基本法	附則 3 第 17 項	1973 c. 36.
1977 年特許法	第 19 条(2) 第 27 条(4) 第 123 条(7)	1977 c. 37.
1977 年不公正契約条項法	附則 1 第 1 項(c)	1977 c. 50.
1978 年裁判所(北アイルランド)法	第 94 条(a) (5)	1978 c. 23.
1978 年国家免責法	第 7 条(a) 及び(b)	1978 c. 33.
1981 年最高法院法	第 72 条(5) 附則 1 第 1 項(i)	1981c. 54.
1982 年民事管轄裁判法	附則 5 第 2 項 附則 8 第 2 項(14) 及び第 4 項(2)	1982 c. 27.
1983 年付加価値税法	附則 3 第 1 項	1983 c. 55.
1985 年会社法	第 396 条(3a) 又は(1989 年会社法により代替された) 第 396 条(2) (d) (i) 第 410 条(4) (c) (v) 附則 4 第 I 部貸借対照表様式 1 及び様式 2 並びに注釈(2) 附則 9 第 I 部第 5 項(2) (d) 及び第 10 項(2)	1985 c. 6. 1989 c. 40.
1985 年法改革(雑規定)(スコットランド)法	第 15 条(5)	1985 c. 73.
1986 年原子力局法	第 8 条(2)	1986 c. 3.
1986 年会社(北アイルランド)令	第 403 条(3A) 又は(1990 年会社(No. 2)(北アイルランド)令により代替された) 第 403 条(2) (d) (i) 附則 4 第 I 部貸借対照表様式 1 及び様式 2 並びに注釈(2) 附則 9 第 I 部第 5 項(2) (d) 及び第 10 項(2)	1987 c. 43.
1987 年消費者保護法	第 2 条(2) (b)	1987 c. 43.
1987 年消費者保護(北アイルランド)令	第 5 条(2) (b)	S. I.

		1987/2049 (N. I. 20)
1988 年所得税法人税法	第 83 条(a)	1988 c. 1.
1992 年利得課税法	第 275 条(h)	1982 c. 12.
1992 年法廷審問法	附則 1 第 34 項	1992 c. 53.

## 第 2 項

- (1) 1907 年特許意匠法は、次のように修正する。
- (2) 第 62 条(特許庁)において、
  - (a) (1)の中で、「本法及び 1905 年商標法」を「1977 年特許法、1949 年登録意匠法及び 1994 年商標法」に改める。また
  - (b) (2)及び(3)の中で、「商務省」を「国務大臣」に改める。
- (3) 第 63 条(特許庁の職員及び事務員)において、
  - (a) 何れの箇所の「商務省」も「国務大臣」に改める。また
  - (b) (2)の中で、「及び俸給」以降の語句を削除する。
- (4) 1949 年特許法及び 1949 年登録意匠法による 1907 年法全体の廃止は、一定の規定を除き、正式名称、制定日若しくは制定語句又は同法の簡略名称を規定した第 99 条の部分には及ばないものとする。

## 第 3 項

- (1) 1939 年特許・意匠・著作権・商標(緊急事態)法は、次のように修正する。
- (2) 第 3 条(敵国又は敵国民の権利を停止する長官の権限)を次の規定に改める。  
「第 3 条  
(1) ある者が何らかの種類の商品又はサービスを供給するための申請をした場合は、長官は、次のことを認めるときは、当該登録商標により付与された権利を停止する命令を発することができる。  
(a) 登録商標を使用することなく当該商品又はサービスを記述又は特定することが困難であるか又は実際的でないこと、及び  
(b) 登録商標の所有者(単独であるか共有であるかを問わない)が敵国又は敵国民であること  
(2) 本条に基づく命令は、これらの権利を、  
(a) 申請人、及び  
(b) 申請人による商品又はサービスの供給のため又はそれに関して、他の状況では当該登録商標の侵害に該当する行為をすることの許可を申請人から得ている者、  
による商標の使用に関して、申請人が、当該商品又はサービスを商標の使用によらずに記述し又は特定するその他の手段を広く認識させ確立することを可能にするために必要と長官が認める程度及び期間に応じて停止するものとする。  
(3) 本条に基づく命令が発せられた場合は、当該登録商標について利益を有する者は、当該命令によって当該商標に関する権利の侵害には該当しないとされる当該商標の使用について、詐称通用に関する訴訟を提起することはできない。  
(4) 本条に基づく命令は、長官が発する後の命令により変更又は取消をすることができる。」  
(3) 次の規定において、「1938 年商標法」を「1994 年商標法」に改める。

- (a) 第 4 条(1)(c) (商標の登録への戦争の影響)
- (b) 第 6 条(1) (長官の期間延長権限)
- (c) 第 7 条(1)(a) (国籍等に関する証拠), 及び
- (d) 第 10 条(1) (解釈)における「長官」の定義

#### 第 4 項

1968 年取引表示法第 34 条(1968 年前の商標に含まれる取引表示の例外)において、

- (a) 冒頭の「1938 年商標法にいう」の語句を削除する。また
- (b) (c)の中で、「1938 年商標法第 28 条に基づき、商標の登録使用者として登録された者」を「登録商標の場合は、そのライセンスを得た者」に改める。

#### 第 5 項

- (1) 1974 年事務弁護士法第 22 条(無資格者による証書の作成)は、次のように修正する。
- (2) (2)(aa)及び(ab) (登録商標代理人又は登録特許代理人が作成することができる証書)において、「商標又はサービスマーク」を「又は商標」に改める。
- (3) (3A) (解釈)において、
  - (a) 「登録商標代理人」の定義中、「1988 年著作権・意匠・特許法第 282 条(1)」を「1994 年商標法」に改める。また
  - (b) 「登録特許代理人」の定義中、「同法の」を「1988 年著作権・意匠・特許法の」に改める。

#### 第 6 項

1975 年庶民院資格剥奪法の附則 1 第 III 部(他の資格が剥奪される職)において、1938 年商標法に基づく審判請求について審理し決定するために指名された者に関する文言を、

「1994 年商標法に基づく審判請求について審理し決定するために指名された者」に改める。

#### 第 7 項

1976 年制限的取引慣行法の附則 3(除外された取極)において、第 4 項(商標に関する取極)を次のように改める。

「第 4 項

(1) 本法は、第 6 条(1)又は第 11 条(2)に定めるような制限が認容されない場合、かつ、第 7 条(1)又は第 12 条(2)に定めるような情報規定が設けられていない場合は、登録商標(団体標章又は証明標章を除く)の使用を許可する取極には適用しない。ただし、次の事項に関するものを除く。

- (a) 当該標章を付して製造又は供給される予定の商品の記述、又は当該商品若しくは当該標章が使用される予定の商品の製造方法、又は
- (b) 当該標章が使用される予定のサービスであって利用に供され若しくは供給されるものの種類又は当該サービスが利用に供され若しくは供給される形態若しくは方法、又は
- (c) 当該標章が使用される予定のサービスの供給に関して製造若しくは供給される商品の記述又は当該商品の製造方法

(2) 本法は、次の場合は、登録団体標章又は証明標章の使用を許可する取極には適用しない。

- (a) その取極が、1994 年商標法の附則 1 又は附則 2 に基づき登録官によって承認された規約

に従って作成されている場合、及び

(b) 第6条(1)又は第11条(2)に定めるような制限が容認されない場合、かつ、第7条(1)又は第12条(2)に定めるような情報規定が設けられていない場合。ただし、そのような規約により認められているものを除く。」

#### **第8項**

(1) 1988年著作権・意匠・特許法は、次のように修正する。

(2) 第114条(6)、第204条(6)及び第231条(6)(侵害にあたる複製等に利益を有するとみなされる者)において、「1938年商標法第58C条」を「1994年商標法第19条」に改める。

(3) 第280条(1)(特許代理人との通信に関する特権)において、「商標若しくはサービスマーク」を「若しくは商標」に改める。

#### **第9項**

1992年法廷審問法の附則1第I部(行政審判所審議会の直接の管理下に置かれる法廷)において、「特許、意匠、商標及びサービスマーク」を「特許、意匠及び商標」に改める。