

改正概要説明書

国名：英国

法令名：商標法

改正情報：2019年1月14日施行

改正概要：

・ 欧州連合の商標理事会規則に適合するように国内法を改正した。

1. 商標の定義の明確化

・ 商標の定義において、「視覚媒体により表現できる」との要件を「登録簿に表現される」と対象を拡大し、併せて色彩及び音響を保護対象として追加した(第1条(1))。

2. 不登録事由の明確化

・ 商標の不登録事由について、欧州連合法等に違反する場合は明記し、地理的表示、ぶどう酒の用語、植物種の名称等に関する具体的事由を列挙した(第3条(4A)-(4C))。
・ 先後願において、国内又は欧州で著名な先行商標を不正利用する等の場合は、商品・サービスの類否にかかわらず商標を登録しない旨の規定を追加した(第5条(3A))。
・ 原産地名称・地理的表示に係る商標及び代理人が商標所有者の承諾なく出願した商標は登録しない場合を追加した(第5条(4A)(4B)(6))。
・ 拒絶理由が商品・サービスの一部のみに存在する場合は、その部分のみについて拒絶する旨の規定を新設した(第5A条)。

3. 「先の商標」の定義の整備

・ 「先の商標」の定義において、先の登録商標が放棄され又は存続期間が満了しても除外しない旨の規定を追加した(第6条(1))。
・ 存続期間が満了した登録商標が満了後1年間は先行商標として引用されうる旨の規定を廃止した(旧第6条(3)の削除)。

4. 不使用に関する異議理由の規定の変更

・ 異議申立の根拠とされた先行登録商標が登録後5年以上経過している場合、出願人は使用証拠を要求できるが、改正前は、当該5年の終了日が「異議申立公告日」前であることが必要であった。改正により、当該5年の満了日が「異議申立の対象商標の出願日(又は優先日)」前でなければならない旨変更した。併せて、先行登録商標と使用商標との同一性等の関連規定を整備して明確化した(第6A条(1))。

5. 商標権侵害の規定の整備

・ 商標権の効力の規定において、侵害行為を明確化し、既得権者を害さない旨を明記した(第9条(1A), (1B))。
・ 他人の登録商標の名声に便乗する場合は商品・サービスが非類似であっても侵害となる旨、包装やラベル等についての商標の使用も侵害となりうる旨の規定を整備し、商号・

社名や比較広告に商標を使用した場合も侵害となりうる旨の規定を追加した(第 9 条(1A), (1B), 第 10 条(3A), (3B), (4) (ca), (e))。

- ・ 欧州域外からの侵害品の輸入を税関で阻止する権利の規定を新設した(第 10A 条)。
- ・ 代理人・代表者名義で正当権利者の承諾なく登録された商標は、正当な理由がない限り使用することができない旨の規定を新設した(第 10B 条)。
- ・ 侵害者が英国で過誤により登録された商標権を有している場合、改正前は、その商標が無効とされるまで正当権利者は侵害訴訟を提起できなかったが、改正により侵害訴訟手続中で無効請求ができるよう変更した(第 11 条(1), (1A), (1B))。

6. 不当な侵害警告への対抗措置の整備

- ・ 商標侵害について不当な警告を受けた者は法的救済を求めることができる旨の規定を大幅に変更し、具体的な規定を追加して詳細に整備した(第 21 条-第 21F 条)。

7. 事業の移転と登録商標の関係の明確化

- ・ 商標の移転に関連し、事業の移転契約は原則として登録商標の移転義務がある旨、及び事業とは別途移転することも可能である旨の規定を新設して明確化した(第 24 条(1A))。

8. 商標ライセンスに関する規定の整備

- ・ 商標ライセンス契約に違反したライセンシーに対して商標権者は権利行使できる旨の規定を新設した(第 28 条(5))。
- ・ 商標のライセンシーは商標権者の承諾を受ければ自ら侵害訴訟を提起できる旨の規定を追加し、併せてライセンシーが商標権者に侵害訴訟を提起するよう要求する場合や訴訟参加の取扱についての規定を整備した(第 30 条(2)-(4), (6A))。

9. 願書における商標の表現方法の拡大

- ・ 願書における商標の表現方法について、出願できる商標の種類拡大に適合するように規定の文言を変更した(第 32 条(2) (d))。

10. 異議申立の要件の明確化

- ・ 公告された商標への異議申立は、引用する先行商標が複数の場合は同一人の商標でなければならないことを規定した。併せて、先行商標の商品・サービスの一部に基づき、また、出願商標の商品・サービスの一部に対しても異議申立ができる旨の規定を追加して要件を明確化した(第 38 条(2A), (2B))。

11. 分割出願の規則への委任

- ・ 分割出願の詳細は規則で規定する旨を明記した(第 41 条(1) (aa))。

12. 商品・サービスの一部の更新の規定の追加

- ・ 商標登録の更新において、商品・サービスの一部のみの更新を認める規定を追加した(第 43 条(3A))。

13. 商標登録の取消における変更使用の取扱の明確化

- ・ 商標登録の不使用取消事由に、識別力に影響を与えない変更使用は含まれず、また、変更使用されている商標の登録の有無は問わない旨を規定して取扱を明確化した(第 46 条(2))。

14. 商標登録の無効に関する規定の整備

- ・ 商標登録の無効事由として代理人による不当登録の場合を追加し、使用条件と不使用の正当化事由の規定を具体化し、併せて無効事由に応じた請求要件について具体的な要件を追加して整備した(第 47 条(2), (2ZA), (2B), (2C), (2DA), (2G), (2H), (5A))。

15. 団体標章の所有者適格性の明確化

- ・ 団体標章の登録所有者の要件を明確化した(第 49 条(1A))。

16. 欧州連合の規則改訂に伴う変更

- ・ 欧州連合商標規則の改訂に伴い、参照法令を変更し、併せて細則で規定できる事項を明記した(第 51 条, 第 52 条(3), (3A))。

17. 代理人等による出願の旧規定の廃止

- ・ 代理人等による出願について、改正規定で整備したことによって旧規定を廃止した(旧第 60 条の削除)。

18. ニース分類の取扱の明確化

- ・ 商品・サービスの類似性について、ニース分類は根拠とならないことを明確化する規定を設けた(第 60A 条)。

19. 審判請求の名宛人となった者の適格性具備期間の短縮

- ・ 審判請求の名宛人として指名された弁護士等の指名を受ける適格性について、適格条件を具備する期間を 7 年から 5 年に短縮した(第 77 条(2)(a))。

20. 税関による差止の根拠規定の更新

- ・ 税関による侵害品等の輸入差止の除外対象の根拠規定を更新した(第 89 条(3))。

21. 辞書等における商標の複製の規定の追加第 99A 条

- ・ 辞書や百科事典等において登録商標を記載する場合、その商標が登録商標であること

を明示すべき旨の規定を新設した(第 99A 条)。

改正内容：

・ **第 1 条**

商標の定義が明確化され、色彩、音響の商標が追加された。

・ **第 3 条, 第 5 条, 第 5A 条**

商標の非登録要件が明確化された。

・ **第 6 条**

「先の商標」の定義が明確化された。

(3)は削除された。

・ **第 6A 条**

先不使用に関する異議申立に関して明確化された。

・ **第 9 条, 第 10 条, 第 10A 条, 第 10B 条, 第 11 条, 第 11A 条**

登録商標の効力に関して明確化された。

・ **第 21 条, 第 21A 条 - 第 21F 条**

侵害訴訟の脅迫について旧第 21 条に替わる新設条文である。

・ **第 24 条**

(1A)は移転に関する新設項である。

・ **第 28 条, 第 30 条**

ライセンスに関して明確化された。

・ **第 32 条**

商標登録出願要件が明確化された。

・ **第 38 条**

(2A), (2B)は異議申立に関する新設項である。

・ **第 43 条**

更新の手続きに関して明確化された。

・ **第 46 条**

取消の手続きに関して明確化された。

・ **第 47 条**

無効の手続きに関して明確化された。

・ **第 49 条**

団体標章の登録適格について明確化された。

・ **第 51 条, 第 52 条, 第 54 条**

商標に関する欧州連合の規則の改変に伴い参照法令が変更された。

・ **第 60 条**

削除された。

・ **第 60A 条**

ニース分類に関して明確化された。

・ **第 77 条**

審判請求が指名された者の適格における 7 年の要件が 5 年に短縮された。

・ **第 89 条**

侵害にあたる商品, 素材又は物品の輸入に関して明確化された。

・ **第 99A 条**

辞書, 百科事典等における商標の複製に関して明確化された。