

商標登録異議申立の手続き解説—英国知的財産庁（UKIPO）編—

異議申立期間

英国商標は、出願後の公告から2か月の異議申立期間が設けられています。この期間は「予備的異議申立」によって1か月延長することができます。

異議申立の提起に必要なもの：

- 1 異議申立人の名前（複数の申立人による連名での異議申立は原則不可ですが、詳しくは下記「複数の手続きの併合」をご覧ください）
- 1 異議申立の対象となる商標
- 1 異議申立理由（例えば、先行商標との混同や誤信の恐れ、英国で未登録の商標権による詐称通用、不正等）
- ※異議申立理由は後から追加することも可能ですが、英国知的財産庁の裁量に委ねられます。
- 詐称通用を理由とする場合は、異議申立対象商標の英国での最初の使用日
(なお、異議申立の提起に委任状は不要です。)

異議申立提起後の手続き

- UKIPOによる方式審査（結果により異議申立書の訂正を申立人に命じる場合があります）
- 異議申立書が受理されれば、出願人による答弁書提出またはクーリングオフ期間の申請（両当事者の合意が必要）のため2か月の準備期間を付与
- クーリングオフが申請された場合、手続きを7か月間留保（いずれかの当事者の申請により留保の解除が可能）。
- ※留保期間の終了までに出願人は答弁書を提出する必要がありますが、さらに9か月の期間延長が可能。
- クーリングオフが申請されず、答弁書も提出されなかった場合は、出願人から特別な理由が提示されない限り、出願は放棄されたものと暫定的にみなされます。（出願人からの返答がない場合は、そのまま手続きが終了）
- 出願人は、答弁書を提出する際は異議申立人が主張するすべての争点に反論するとともに、登録から5年を超える先行商標の使用証拠を異議申立人に要求する必要があります。

答弁書提出後の手続き—エビデンス・ラウンド

1. 答弁書の提出後、英国知的財産庁によりエビデンス・ラウンドのスケジュールが提示されます。
2. 異議申立人には証拠提出のため2か月の期間が与えられ、出願人が要求する使用証拠もこの間に提出します。これらは「事実証拠」のため、この段階では法的な正当性を提示する必要はありません。（証拠の提出は必須ではありませんが、提出すべきか否かは当事務所がアドバイスいたします）
3. 続いて、出願人が反論のための証拠を提出するための期間が2か月与えられます。これは異議申立人の証拠に対する「事実証拠」であって法的な主張ではありません。この提出は必須ではありませんが、提出すれば異議申立人に対してさらなる証拠の提出を促すことができます。（提出すべきか否かは当事務所がアドバイスを提供いたします）
4. 3で証拠が提出された場合、異議申立人には、それに反論する証拠を提出するか検討するために1か月、さらに証拠の準備および提出のための期間が1か月与えられます。
5. 上記3、4でいずれも証拠が提出されない場合、エビデンス・ラウンドは終了します。

エビデンス・ラウンド後の手続き

- 1 当事者がヒアリング（口頭審理）を申請できる期間を14日間、ヒアリングが実施されない場合は法的議論（リーガル・アーギュメント）を提出するための期間が28日間、設けられます。
- 1 ヒアリングが設定された場合、当事者はヒアリング実施日の2営業日前までに法的議論を提出する必要があります。
- 1 最終の書面提出またはヒアリングの実施後、UKIPOが決定を下します（通常、書面提出、ヒアリングから少なくとも2～3か月後）。
- 1 決定通知後、当事者は30日以内に、任官者または高等法院に対して上訴することができます（必要に応じて当事務所が最適な対応をアドバイスいたします）。

商標登録異議申立の手続き解説—英国知的財産庁（UKIPO）編—

実務上の諸注意

複数の手続きの併合

同一の当事者に関わる手続きや、当事者どうしが関連を持つ手続きが複数存在する場合（例えば、異議申立を提起されている出願が複数存在している場合や、取消手続きが互いに関連している場合等）、当事者の要求あるいはUKIPOの判断によって審理の併合を行う場合があります。併合によって証拠提出などの手続きが1本化されるため、コストの削減につながります。

延長と留保

期限の延長は、当事者のいずれか一方が単独で申請できます。また、手続きの留保は両当事者が合意すれば申請可能です。ただし、いずれも正当な理由が必要で、申請によって自動的に認められるわけではありません。

証拠のページ制限

UKIPOは、不要な証拠確認の負担を避ける目的で、証拠のページ数に上限を設けています。通常、異議申立人による初回提出の証拠には300ページ、それに対する出願人からの反論および、その後の異議申立人の反論の証拠には150ページの制限があります。上限を超えるページの追加を要求することも可能ですが、認められるかどうかはUKIPOの判断に委ねられます。

進行協議

証拠を巡る争点や当事者からの申請（期限の延長など）に対して疑義が生じた場合は、UKIPOによって電話会談または進行協議の場が設けられ、解決に向けた協議が行われます。