

外国法情報(英国)

Brexit による EU 商標の取り扱いについて

2020 年 1 月 31 日に英国が欧州連合(EU)を離脱し、離脱協定により設けられた移行期間が 2020 年 12 月 31 日で終了します。移行期間経過後は、欧州連合商標(EU 商標)により英国で商標を保護することはできなくなります。

一方、移行期間終了前に出願又は登録された EU 商標の移行期間終了後の英国での保護については、移行期間終了日(2020 年 12 月 31 日)時点における EU 商標の出願又は登録のステータスや EU 商標の出願の経緯(直接出願によるものか、マドプロ出願によるものか)により、それぞれ以下の取り扱いとなります。

1. 移行期間経過時に「登録済」の EU 商標

(ア) 直接出願により取得された EU 商標

移行期間終了日(2020 年 12 月 31 日)までに「登録済」の EU 商標に関しては、EU 商標の登録に対応する英国登録が自動且つ無料で形成されます。英国登録は自動で形成されるため英国登録の形成にあたり手続きは必要ありません。自動形成された英国登録において、元の EU 商標の出願日や優先日、また、英国のシニオリティの日付が維持されます。

対応する英国登録には、元の EU 商標の登録番号に UK009 を付加した登録番号が付与されます。

例)EU 商標の番号が、0000000001 の場合、英国登録の番号は UK 009000000001

(イ) マドプロ経由で取得された EU 商標

(ア)と同様に、2020 年 12 月 31 日までに EU で「登録済」の(保護認容声明が出されている)国際登録についても、これに対応する英国国内登録(※1)が自動且つ無料で形成されます。英国登録は自動で形成されるため英国登録の形成に関し手続きは必要ありません。また、自動形成された英国登録では、元の国際登録の出願日や優先日、英国のシニオリティの日付も維持されます。

国際登録の EU 指定から形成された英国登録には、元の EU 商標の登録番号の頭に UK008 を付加した登録番号が付与されます。

例)EU 商標の番号が、0000000001 の場合、英国登録の番号は UK 0080000000001

※1 自動形成された英国登録は国際登録の指定国としてではなく、英国「国内」の登録として国際登録から独立して形成されます。これにより元の国際登録の指定国から英国が外れることとなりますが、移行期間経過後に、元の国際登録において英国を事後指定することで、同じ国際登録に自動形成された英国国内登録を再度組み込み、国際登録による一元管理を行うことは可能です。

※2 英国の商標登録の存続期間は出願日から 10 年です。国際登録の存続期間は事後指定か否かに関わらず、全ての指定国について一律で国際登録日を起算日として 10 年間が存続期間となりますが、国際登録において EU を事後指定している場合、そこから形成される英国国内の商標登録の存続期間は「事後指定日」から起算されることになり、元の国際登録の存続期間とは起算日が変わりますので注意が必要です。

(ウ) 更新手続

元となる EU 商標の存続期間満了日に応じ更新手続の要否や手続先が異なります。

i. 2020 年 12 月 31 日までに存続期間満了日を迎える EU 商標(更新済のもの)

更新後の EU 商標に基づき英国登録が自動形成されるため、英国登録について移行期間経過後に別途更新の手続きをする必要はありません。

ii. 2020 年 12 月 31 日までに存続期間満了日を迎える未更新の EU 商標で更新の猶予期間(グレースピリオド)が経過していないもの

更新のグレースピリオド(猶予期間)が残っている未更新の EU 商標についても英国商標が自動形成されますが、存続期間満了のステータスで英国知財庁(UKIPO)に記録されます。元となる E 商標が猶予期間内に更新された場合には、対応する英国商標も自動的に更新されます。これに関し、英国知財庁(UKIPO)へ別途手続をとる必要はありません。

iii. 2021 年 1 月 1 日以降に存続期間満了日を迎える EU 商標

移行期間経過後に存続期間満了を迎える EU 商標は、たとえ元となる EU 商標について更新済であるとしても、そこから自動形成された英国登録については別途英国知財庁(UKIPO)に更新をする必要があります。

(エ) 登録証等

EU 商標から自動形成された英国登録について登録証は発行されません。しかし、移行期間経過後、英国知財庁 (UKIPO) のデータベースにおいて登録内容の確認が可能となります。

(オ) オプトアウト手続

英国登録が不要の場合は、移行期間経過後にその旨を英国知財庁 (UKIPO) に申請することで、英国登録の自動形成からオプトアウトすることが可能です。但し、英国登録に関連し訴訟が係属していたり、またはライセンス契約等が存在している等の場合にはオプトアウトはできません。オプトアウトした場合、英国国内登録は発生しなかったものとみなされます。

2. 移行期間経過時に「出願中」の EU 商標

移行期間の終了時 (2020 年 12 月 31 日) に未登録 (出願係属中) の EU 商標出願、又は、EU を指定した係属中の国際登録出願 (マドプロ出願) については、英国への出願の自動形成や移行はなされません。

これらの商標について英国で保護を希望する場合、2021 年 1 月 1 日後 9 か月以内 (2021 年 9 月 30 日まで) に英国に直接商標の出願を行う必要があります。この出願については通常の英国の出願料金 (official fee) が適用されます。同期間内に元の出願と同等の範囲で英国に出願することで、係属中の EU 商標出願又は EU を指定した国際登録出願の先の出願日や優先日を維持することが可能です。

3. 不使用取消に関する留意点

EU 商標も英国商標も、登録後継続して 5 年間登録商標を使用していないと、不使用取消の対象となります。

EU 商標については、EU 加盟国のいずれかの国で商標を使用していれば不使用取消を免れうる場合がありますが、英国国内で取得した商標については英国国内で商標を使用している必要となります。但し、EU 商標から自動形成された英国登録については、不使用取消の規定について特例が設けられ、移行期間終了前 (2020 年 12 月 31 日以前) については、英国以外の EU 加盟国で商標を使用していれば、自動形成された英国商標

の使用と認められます。一方で、移行期間経過後(2021 年 1 月 1 日以降)は、英国国内での使用のみが対象となります。

その他、EU 商標がライセンスや質権の登録の対象となっている場合には、自動形成された英国登録についても別途手続きを行う必要がありますので、EU 商標に係る権利関係について整理をしておかれることをお勧めします。

なお、「Community design(共同体意匠)」も同様の影響を受けますので、意匠に関しても、該当する登録や出願がある場合にはご注意下さい。

本情報は 2020 年 11 月末時点で公表されている情報をもとにしております。今後の制度改正等により記載内容に変更が生じる場合がありますのでご了承下さい。

以上