

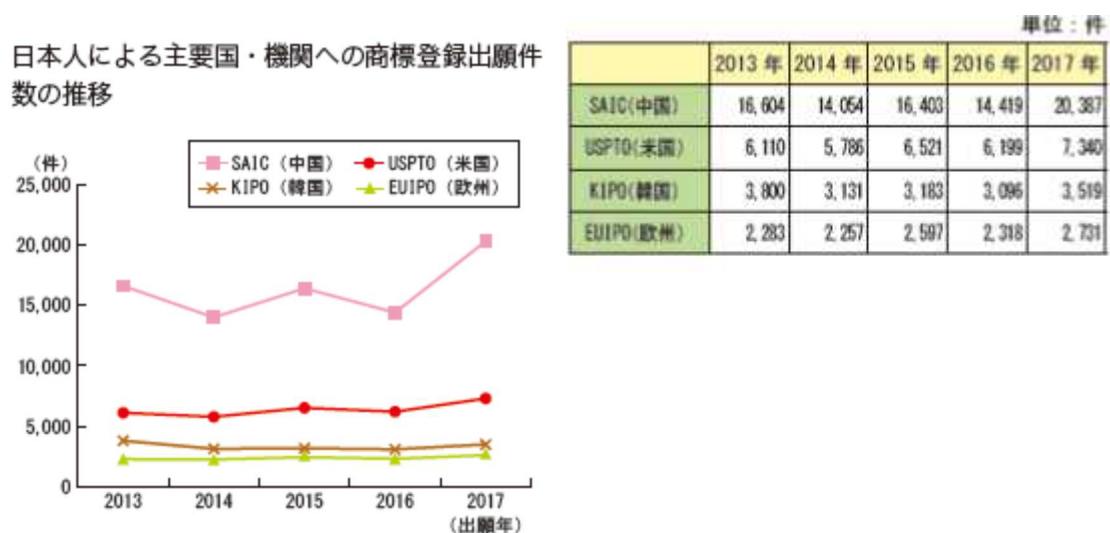
英国のEU離脱による欧州商標への影響

2021年04月22日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

欧州商標の権利取得方法の一つである、欧州連合商標（EUTM）は欧州連合知的財産庁（EUIPO）への出願により英国を含む欧州連合（EU）の全域での商標権を取得することができます。日本からの EUIPO への出願は、下記のグラフに示すよう、中国及び米国等への出願に比べて少ないですが微増しており、ボーダレスなデジタルトランスフォーメーション等に基づく海外戦略の一翼を担っているといえます。



出典：特許行政年次報告書 2018年版

しかしながら、2020年の英国のEUからの脱退（Brexit）に伴い、英国商標の権利取得方法が従来の取得方法から変わりました。

そこで本稿では、英国を含む欧州で既に権利取得している方、及び現在出願中の方が注意すべき事項について以下説明致します。

2 英国商標の権利取得について

英国商標の権利取得については、Brexitの移行期間終了日（2020年12月31日）を基点として以下のとおりです。

（ケース1）2020年12月31日以前に商標登録済みのEUTMについて

EUTMに対し、2021年1月1日付けで英国知的財産庁（UKIPO）から英国商標が付与され、英国登録商標簿に登録されます。

英国商標の付与については、自動的に且つ無料で実行されるため、特別な移行手続は

不要です。英国商標の出願日は、元の EUTM の出願日（優先権主張の場合は優先日）が維持され、その後の手続きに反映されます。

英国商標の付与を希望しない場合、オプトアウトを請求することで、英国での商標出願及び商標登録がなされなかったことにできます。オプトアウトの請求は、2021 年 1 月 1 日経過後に提出可能となります。

EUTM では出願日から 10 年毎に権利の存続期間が満了となるため、登録の更新手続を行う必要があります。例えば EUTM が 2020 年 12 月 31 日迄に存続期間満了となり既に更新手続済みの場合、EUTM の更新事実が引き継がれ、英国商標の更新手続が不要となります。

これに対して EUTM が 2021 年 1 月 1 日以降に存続期間満了を迎える場合、仮に更新手続が 2020 年 12 月 31 日迄に完了済みであっても、別途英国商標の更新手続が必要となります。

英国商標の更新手続が失念された場合、英国商標は権利失効となります。但し救済手段が設けられており、更新に関する通知が UKIPO から届き、通知日から 6 ヶ月以内に英国商標の更新手続を行うことで登録が維持されます。

ここで注意すべきは、上記の通知が原則として英国代理人宛てとなるため、英国商標が付与されるタイミングで英国代理人を選任しておくことです。上記のとおり英国商標の付与に特別な手続が不要なため、英国代理人が選任されていないケースがあります。UKIPO も早い段階での英国代理人の選任を促しています。

(ケース 2) 2020 年 12 月 31 日時点で出願中の EUTM について

EUTM に対し、自動的な英国商標の付与が行われないため、2021 年 1 月 1 日付けで英国での効力が喪失します。

そこで英国商標の登録を希望する場合、2021 年 1 月 1 日から 2021 年 9 月 31 日迄の間に、UKIPO に直接出願する必要があります。直接出願が元の EUTM の指定商品（指定役務）の範囲内で且つ同一の商標を内容とする場合、元の EUTM の出願日（優先権主張の場合は優先日）が維持され、その後の手続きに反映されます。

(ケース 3) マドリッド協定議定書を利用した国際登録出願（マドプロ出願）を経由する EUTM について

EUTM 以外の欧州商標の権利取得方法として、マドプロ出願を通じて英国を含む欧州連合（EU）の全域での商標権を取得することができます。

マドプロ出願を経由する EUTM に対する英国商標の付与については上記の EUTM と同様の取り扱いとなります。

但し上記の EUTM と異なる点があり、マドプロ出願を経由する EUTM については、英国商標となった後、英国商標に代わり元のマドプロ出願での一元管理に戻すという選

択肢が設けられています。

3 その他

EUTM に対して付与された英国商標には登録証が発行されないため、例えば取引先から登録の証明を求められた場合は UKIPO のデータベースを用いて登録内容を確認することになります。

4 むすび

英国を含む欧州商標は、ボーダレスなデジタルトランスフォーメーション等に基づく海外戦略において重要なファクタですので、この度の英国の EU 離脱によって権利が喪失しないよう注意が必要です。

以上