

英国:合意なき EU 離脱の場合におけるマドリッド制度下で欧州連合(EU)の指定について英国での保護継続に関する行政委任立法案

1. 英国政府は、特に欧州連合(EU)が指定されたマドリッド制度での国際出願および登録における商標について、英国で保護を継続するための行政委任立法案を公表した。行政委任立法案は、英国議会で承認されることが必要である。承認されれば、当該行政委任立法案で提示された対応策は、英国が実質的に EU を離脱する日—英国が合意なく EU から離脱(離脱日)—に発効することになる。
2. 英国政府と EU 間では Brexit 即ち英国の EU 離脱問題に関する交渉が続いているが、世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局は、上記行政委任立法案で提示された対応策に関して入手可能な情報を提供する。マドリッド制度ユーザーにおいては、自らの権利が英国において維持される方法を認識し、また特に、英国が EU から合意なく離脱する事態において英国での権利を保全するために必要な措置について注意を喚起するものである。
3. 大枠として、行政委任立法案に提示された対応策は、新たな独立した英国での権利となるものであり、同権利は、先の EU の領域指定日から有効となる。こうした新たな英国での独立した権利は、英国の法律によってのみ規定されることになる。即ちマドリッド議定書の規定を受けない(準拠しない)ことになる。
4. しかしながら、多くの場合、名義人(権利者)は、国際登録について英国を事後指定することにより、マドリッド制度下での一括管理により享受していた利益を再び得ることができ、当該国際登録は、新たな独立した英国の権利を代替することになる。
5. 制定法文書案では、以下の 4 つの状況を想定している:

I. 離脱日前に商標が保護されている EU の指定

6. 離脱日前に商標が保護されている EU の指定については、英国の知財庁(英国知的財産庁(UKIPO))が自動的に無料で新たな英国の登録を作成することになる。この新たな英国の登録は、英国の法律に準拠し、国際登録からは独立したものになる。
7. 新たに作成された英国の登録は、当該権利者が離脱日後に英国を指定することで、対応する国際登録に置き換えられる。そうした場合、権利者は、UKIPO に対し、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(以下、マドリッド議定書)第 4 条の 2(2)に従い、英国登録簿に「代替」について記録するよう要求することが望ましい。

II. 離脱日前に係属している EU の指定

8. 離脱日前に係属中(EU で保護されていない又は拒絶されていない)の EU の指定については、名義人は離脱日から 9 か月間、英国で当該商標の登録について出願することができる。当該出願は、係属中の

EU の指定日、および該当する場合は、優先権主張日の利益を享受する。

9. また、本出願に基づく英国の登録は、英国を事後指定することにより、対応する国際出願を代替する。

10. 英国で出願する代わりに、EU の指定が離脱日前に係属していることを想定する名義人は、マドリッド制度下の一括管理による利益を引き続き享受するため、出来る限り早く英国を指定することができる。しかしながら、その場合、英国の事後指定は、係属している EU 指定の日の利益を享受することはできない。

III. 離脱日前に EU へ申請した係属中の転換出願(transformation)

11. 転換出願(transformation)は、マドリッド議定書第 9 条の 5 に基づき、指定締約国の官庁に申請した出願で、基礎商標の効力が終了したことから本国官庁の要求により国際登録が取り消されるものである。

12. 離脱日前に欧州連合知的財産庁(EUIPO)に申請した係属中の転換出願(transformation)については、名義人は、(離脱日から)9 か月間、英国で当該商標の登録について出願することができ、当該出願は、取り消された国際登録の EU の指定日、および該当する場合は、優先権主張日の利益を享受する。

IV. 離脱日前 6 か月以内に期間が満了する国際登録に関する規定

13. 離脱日前 6 か月以内に存続期間が満了した国際登録における EU の指定であって保護されていた商標については、UKIPO が自動的に無料で新たな英国の登録を作成する。

14. しかしながら、この新たな英国の登録は、名義人が UKIPO に当該国際登録が更新されたことを通知するまで、期間が満了したのものとして扱われる。同通知は、離脱日から 9 か月以内に為されなければならない。英国の登録は、当該通知日から期間が満了したのとは扱われなくなる。こうした英国の登録はまた、対応する国際登録に置き換えることができる。

15. マドリッド制度ユーザーの便宜を図るため、国際事務局では、上記の各状況について、また英国の登録を英国を事後指定することにより、対応する国際登録に代替される可能性について、より詳しく説明した別紙を作成した。

16. 行政委任立法案は以下にて入手可能である：

<https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2019/9780111180037/contents>.

17. UKIPO では、同行政委任立法案について、説明資料を作成しており、以下から入手可能である：

<https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2019/9780111180037/memorandum/contents>. 説明資料では、制定法文書案の一般的な効力および影響について記述している。

18. UKIPO は、行政委任立法案についてビジネス向けにガイダンスを公表しており、以下のサイトで入手

可能である: <https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-design-and-trade-mark-law-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal>.

2019年3月22日 [別紙に続く]

別紙： 英国の合意なき欧州連合 (EU) 離脱におけるマドリッド制度下での EU の指定に関する対応策**I. 離脱日前に商標が保護されている EU の指定****(i) 英国の対応商標を取得する**

1. 国際登録の商標が離脱日前に EU 内で保護されていた場合¹、UKIPO は、自動的に無料で当該商標について新たな英国の登録を作成することになる。こうした新たな英国の登録は、英国内では「対応商標 (Comparable Trade Mark)」と呼ばれることになる。対応商標には、国際登録が EU 内で保護されていた商品・役務が適用される。
2. 離脱日以降、対応商標は、マドリッド議定書には準拠しない。英国 1994 年商標法に準拠することになる。
3. UKIPO は、一般的な通知の発行は行わすが、対応商標に関する証明書の通知・送付は行わない点に注意して頂きたい。しかしながら、自身の商標を、英国政府のサイト (<https://www.gov.uk/search-for-trademark>) にて検索することは可能である。
4. 対応商標は、国際出願で主張された関連する優先権について、主張が EU の指定に適用される場合、は当該優先権の利益を享受し、英国についてのシニオリティの主張がある場合は、当該シニオリティによる利益を享受することができる。
5. ライセンス、担保権、および一般に国際登録で付与された権利については、英国内で適用される限りにおいて、引き続き対応商標においても効力を有する。同様に、国際登録について UK での差止請求権も引き続き有効であり、対応商標についても法的強制力がある。

(ii) 英国における対応商標の出願、登録手続の完了、登録の日

6. 国際出願で EU を指定していた場合、対応商標の出願日および登録日は、国際登録日となる。しかしながら、EU を事後指定していた場合、対応商標の出願・登録日は、事後指定の日となる。
7. 例えば、国際登録が 2010 年 2 月 1 日で、国際出願で EU を指定していた場合、同日が対応商標の出願及び登録日となる。

¹ 1 Protection is considered granted as from date of publication in the EUIPO Bulletin of the international registration in accordance with Article 190(2) EUTMR (Section M3 of the EUIPO Bulletin).

(注 1) 保護は、欧州共同体商標規則 (EUTMR) の第 190 条(2) (EUIPO 公報セクション M3) に従い、EUIPO の国際登録公報における公表日から付与されたものとする。

8. しかしながら、上記の例で、国際出願で EU を指定しておらず、EU の事後指定が 2015 年 2 月 1 日である場合、国際登録日でなく、この日が対応商標の出願・登録日となる。

9. 英国の対応商標の登録手続完了日は、国際登録の商標への保護が EUIPO によって拒絶されなかった、又は、拒絶された場合でも、EUIPO が当該拒絶を取り下げた事実について、EUIPO の公報で公表した日となる。

10. 上記期日は英国の対応商標の管理において重要である。

(iii) 1つの国際登録に対応する複数の英国の対応商標の取得

11. 国際登録の出願時の指定及び事後指定により、複数回 EU を指定していた場合、UKIPO は、EU で保護されていた各指定について一つの対応商標を策定する。

12. 各対応商標は、個々に登録日を有することになる。

13. 例えば、国際登録が 2010 年 2 月 1 日付けで一部の商品について国際出願時に EU を指定し、また別の商品について 2015 年 2 月 15 日付けで事後指定していた場合は、二つの対応商標を取得することになり、一つは 2010 年 2 月 1 日付け、もう一つは 2015 年 2 月 15 日付けとなる。

(iv) 国際登録による英国の対応商標の代替

14. マドリッド制度下での一括管理を引き続き利用するためには、英国を事後指定することで、英国の対応商標を国際登録に代替することができる。

15. 離脱日以降、対応商標に関連する国際登録において、英国で保護されている商品・役務に関し、英国を事後指定できる。対応商標は、国際登録に置き換えられた(代替した)と見做されることになる。

16. そのような場合、UKIPO に対し、対応商標にを代替した国際登録について英国の登録簿に記録しておくよう要求することが望ましい。どのように対応商標を国際登録に置き換えるかについては、下記 53 と 59 で詳述する。

(v) 英国の対応商標を更新する

17. 対応商標については、当該対応商標の登録日から起算して 10 年後の期間満了前に UKIPO で直接更新する必要がある。

18. 例えば、国際登録が 2010 年 2 月 1 日付けで、国際出願で EU を指定していた場合、同日が対応商

標の登録日となり、2020年2月1日より前に直接 UKIPO にて対応商標を更新する必要がある(即ち、国際登録と対応商標は同じ更新日となる)。

19. しかしながら、上記の例で、国際出願で EU を指定しておらず、EU の事後指定が 2015 年 2 月 15 日である場合、同日が対応商標の登録日となり、2025 年 2 月 15 日より前に直接 UKIPO にて対応商標を更新する必要がある。

20. 更に、同じ例で、国際出願と事後の両方で EU を指定していた場合、2 つの対応商標、即ち一つは 2020 年 2 月 1 日、もう一つは 2025 年 2 月 15 日より前に UKIPO で直接、更新する必要がある。

21. 1994 年英国商標法ではまた、対応商標について、追加料金を支払うことで、期間満了日から 6 か月の猶予期間内に更新することが認められている。

22. 例外的に、対応商標が離脱日後 6 か月以内に期間満了となる場合は、満了日後 6 月内であれば、追加遅延更新手数料を負担することなく、更新できる。更に、更新しなかった場合には、UKIPO は名義人または WIPO の登録上の代理人に通知を送り、対応商標を更新するために通知日から 6 か月の更新延長期間を与えることとする。

23. 最終的に、更新されず英国の登録簿から削除された場合であっても、当該対応商標は、1994 年英国商標法に従い、回復の対象となる可能性がある。

(vi) 団体および証明商標

24. 商標が団体または証明商標の場合において、例えば権利に対し異議や無効が主張された場合、UKIPO に対し、商標の使用について規定した法令の写しを直接提出することが求められる。UKIPO は、名義人、または WIPO に登録された代理人に通知を行い、本要件を遵守しなければならない期限を示すことになる。

(vii) 英国対応商標における標章の実際の使用と著名性(Reputation)

25. 一定の事業に関連して所定の期間内に対応商標にある標章を英国で実際に使用することは、1994 年英国商標法で求められている。当該使用していた期間、又は同期間の一部が離脱日前となる可能性がある。そのような場合、離脱日前の当該期間又は同期間の一部における EU での標章の実際の使用は、英国での実際の使用を含むと見做されることになる。

26. 例えば、1994 年英国商標法では、登録手続完了日から 5 年の期間内に同対応商標が英国で実際に名義人により、又は名義人の同意により、使用されなかった場合、商標登録は取り消される可能性がある。対応商標の登録手続完了日(上記参照)から(英国の EU)離脱日までにおける、EU 域内での商標の実

際の使用は、英国でも実際に使用されたと見做されることになる。

27. EU における実際の使用が、離脱日の後のみであった場合、その使用は不十分と見做されることに留意いただきたい。そのような場合は、英国で実際に使用されていることが求められる。

28. 同様に、対応商標における標章の離脱日前の著名性について検討する必要がある場合は、EU 域内における著名性について査定されることになる。

(viii) 対応商標の取得を行わない場合 (Opting-out)

29. 対応商標は、離脱日以降、UKIPO に通知書を送ることで、取得しないこともできる。しかしながら、商標が名義人または名義人の同意により英国で使用されている、および譲渡、許諾、担保権、又はその他何らかの合意の対象となっている場合は、遺産管理人の同意がある場合を除き、当該商標の取得を拒否することはできない。また、名義人により、或いは名義人の同意により訴訟の対象となっている場合も取得を拒否することはできない。

30. 通知では、名義人は、知る限りにおいて名義人の商標に利害関係がある全ての関係者の名前を記さなければならない。また、当該通知において名義人は、当該関係者に(対応商標を取得しないという)名義人の取得拒否の意図を示してから 3 か月以上の期間を与えてたこと、或いは当該関係者が名義人が取得しないことに同意していることを証明しなければならない。

31. (取得しない場合には)一つの国際登録に関連する対応商標全てについて取得しないことに留意が必要。

32. 取得しない旨の通知が行われた場合、UKIPO は登録簿から当該対応商標を除去し、当該対応商標は、英国法の下で登録されたことが無かったものとして扱われることになる。

(ix) シニオリティの主張の取消および無効

33. 対応商標における EU でのシニオリティの主張の基礎となる英国の登録が失効または放棄された場合、誰でも、当該英国登録について、対応商標の(登録)日より前に遡って取り消される可能性があること、或いは無効と宣言されたことを UKIPO 又は裁判所が宣言するよう、要求できる。

34. そのような場合、名義人の優先順位主張は効力が無かったものとして扱われることになる。

(x) 国際登録簿の訂正

35. 対応商標が関係する国際登録の英語表記が国際登録簿で訂正された場合、正当な利害関係人は

誰でも、対応商標が英国の登録簿でも適宜訂正されるよう求めることができる。

II. 離脱日に係属している EU の指定

(i) 係属している EU 指定の日を主張する英国での出願

36. 離脱日に係属している EU の指定がある場合、名義人は、英国で商標を登録する出願を行うことができ、以下の場合に先願、即ち優先日の利益を享受することができる：

- 離脱日の前に(国際出願または事後指定において)EU を指定していた
- 離脱日の前に EUIPO は(係属中の EU 指定の)保護について、付与も拒絶もしていなかった
- 離脱日から起算して 9 か月以内に名義人が英国で商標を登録すべく UKIPO に出願を行う

37. そのような場合、英国における名義人の商標の登録に関する出願の出願日又は優先日 (Precedent date)は、名義人の国際出願日または EU の事後登録の日、優先権の主張が EU の指定に適用された場合は当該優先日となる。

38. 名義人はまた、係属している EU 指定において主張されている英国に関連した如何なるシニオリティの主張による利益も享受できる。当該主張はまた、取消または無効の対象となりうる(上記参照)。

(ii) 国際登録で EU を事後指定する

39. EU の指定が離脱日の直前まで係属している(即ち、EU で認められていない又は拒絶されていない)ことが予想され、マドリッド制度下での一括管理の利益を即時に享受したい場合、名義人は、(EU 指定の日を主張する英国の出願を行う代わりに)国際登録において英国を出来るだけ早く事後指定することができる。

40. しかしながら、上記は、先の EU 指定の日及び優先日が名義人にとって重要ではない場合に行うべきである。何故なら、単純に英国を事後指定する場合、同事後指定日は、先の EU の指定日とならないためである。

41. 先の EU 指定の出願日が重要となる場合、名義人は、まず EU 指定の日を主張する英国の出願を行うべきである。マドリッド制度下における一括管理の利益を引き続き享受するためには、名義人は、出願が英国での登録となることで、下記 53 から 59 に説明されているように、EU を事後指定することで英国登録を国際登録に代替することができる。

(iii) EU 指定を含む係属中の国際出願に基づく英国登録の置き換え

42. EU 指定を含む国際出願に基づく英国の登録は、国際登録に置き換えることができる。当該商標が英国

の登録簿に登録された日又は以降はいつでも、名義人は、国際登録において英国を事後登録できる。英国の登録は、国際登録により置き換えられたと見做されることになる。

43. そのような場合、UKIPO に対し、英国の登録を代替した国際登録について英国の登録簿に記載するよう要求することが望ましい。英国登録の国際登録への置き換え方法については、下記 53 と 59 で詳述する。

III. 離脱日前から係属している EUIPO への転換出願(transformation)

44. マドリッド議定書第 9 条の 5 に従い EUIPO に商標の登録について出願を行っていた場合(転換出願(transformation))²、名義人は、英国で商標の登録出願を行うことができ、以下の場合に先の出願日又は優先日、即ち Precedence date の利益を享受できる：

- 取り消された国際登録における標章が EU において保護されていた又は拒絶されていなかった
- 離脱日の前に転換出願(transformation)を行った
- 離脱日の前に EUIPO は転換出願(transformation)を認めていなかった又は拒絶していなかった
- 離脱日から起算して 9 か月以内に名義人が英国で商標を登録すべく UKIPO に出願を行う

45. そのような場合、英国における商標登録出願の出願日は、取り消された国際登録の日または EU の事後登録の日となる。同様に、優先権の主張が EU の指定に適用されていた場合は、英国における商標登録についての優先日も国際出願で主張された優先日となる。

46. 名義人はまた、取り消された国際登録で主張されていた英国に関連する如何なるシニオリティの利益も享受できる。当該主張はまた、取消または無効の対象となりうることに留意されたい(上記参照)。

IV. 離脱日までの 6 か月以内に期間が満了した国際登録における EU の指定

(i) 期間満了した国際登録による対応商標

47. 離脱日までの 6 か月以内に期間が満了した、EU で保護されていた国際登録を有していたが、離脱日までに更新しなかった場合、対応商標を取得できる。しかしながら、当該英国の登録は存続期間が満了したのものとして登録されることになる。

48. そのような場合、WIPO で離脱日以降に国際登録を更新する際は、離脱日から起算して 9 か月以内に UKIPO に通知しなければならない(更新通知)。当該更新通知を UKIPO に提出することで、対応商標

² マドリッド議定書の第 9 条の 5 では、基礎商標の効力が終了したことから本国官庁の要求により取り消された国際登録の名義人は、国際登録が取り消された日から 3 か月以内に指定締約国の官庁へ出願できる。当該条項に基づき為された出願は、国際登録日または関係締約国の事後登録日に出願されたものとして扱われ、国際出願において主張された如何なる優先権についても、同主張が当該締約国で効力を有していた限りにおいて、その利益を享受できる。

は存続期間が満了したものとして扱われることは無くなる。

49. 加えて、対応商標の登録日にもよるが、当該更新通知を UKIPO に提出後直ぐに対応商標を更新する必要があるかもしれない。下記詳細を参照されたい。

50. 期間満了した国際登録による対応商標は、英国を事後指定することで、更新後、国際登録に代替する。対応商標の国際登録への置き換え方法については、下記 53 と 59 で詳述する。

51. 上記更新通知を(離脱日から起算して)9 か月期間内に UKIPO へ提供しなかった場合、UKIPO は、英国の登録簿から当該対応商標を除去する。

(ii) 期間満了した国際登録による対応商標の有効期間

52. 上記の更新通知を UKIPO に提出後、期間満了した国際登録に基づく対応商標の残存有効期間と更新は、以下に従って決められる：

事例 1:

国際出願で EU を指定していた場合、上記更新通知の受領をもって、UKIPO は自動的に 10 年間、対応商標を更新する。

事例 2:

EU を事後指定しており、また、対応商標の期間満了日が国際登録の期間満了日から UKIPO への更新通知日の間である場合、UKIPO は、自動的に同対応商標を 10 年間更新する。

事例 3:

EU を事後指定しており、また、対応商標の期間満了日が UKIPO への更新通知日後 6 か月以内である場合、追加遅延更新手数料を負担することなく、同更新日の前、更新日または更新日後 6 か月以内に同対応商標を更新することができる。更に、更新しなかった場合は、UKIPO は名義人または WIPO に登録された代理人に通知を送り、対応商標(国際登録)を更新するため更新期間を延長し、同通知から 6 か月の期間を更に与える。

事例 4:

EU を事後指定しており、また、対応商標の期間満了日が UKIPO への更新通知日後 6 か月を超える場合は、対応商標を期間満了前に更新しなければならない。

V. 英国の登録を国際登録に置き換える

53. 上記の通り、対応商標と、係属中の EU 指定の日を主張する英国の登録は、国際登録に置き換えら

れる。

54. マドリッド議定書第4条の2に基づき、国内(または域内)登録は、以下の場合において、国際登録により代替されたと見做される:

- 国際登録と国内登録の両方が同じ商標(標章)に関するもので、名義人も同じである
- 国際登録に掲載されている商品・役務が国内登録の商品・役務を含む
- 関係締約国の指定が国内登録日後に有効となる。

55. 従って、離脱日後、名義人は、英国で保護される商品・役務に関する国際登録において英国を事後指定できる。その後、国際登録は、対応商標に取って代わったと見做されることになる。係属するEU指定の日を主張する英国の出願については、英国を事後登録する前に当該出願が英国の登録となるまで待つことが望ましい。

56. 対応商標は、英国における通常の登録された権利であり、また、英国の事後登録は、マドリッド協定第4条(1)(a)に従い、UKIPO へ行われた出願の効力を有することに留意されたい。

57. 従って、UKIPO は、英国の事後登録を英国で出された出願として処理し、また場合によっては、英国の法律下での絶対的理由に基づき、職権で暫定的に拒絶、或いは国際登録の商標(標章)に対する異議申立てに基づき暫定的に拒絶する結果になる可能性がある。

58. 置き換えが行われた場合、UKIPO に対し、マドリッド議定書第4条の2の段落(2)に従い、英国の登録簿に記録しておくよう要求することが望ましい。マドリッドメンバープロフィール・データベースで本要求を行う要件に関する情報は、以下のサイトで入手できる:

<https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/result?countries=9211&datafields=9638>.

59. 代替については、EUIPO で係属している転換出願(transformation)を主張する英国の登録については出来ないことに留意されたい。何故なら、当該国際登録は、基礎商標の効力の終了により取り消されているからである(上記を参照)。

[以上]