

ブレグジット（英国の EU 離脱）が知財に与える影響について

目次

第1章 ブレグジットとその歴史的・社会的背景

1. EU（欧州連合）設立に至る歴史
2. ブレグジットに至る英国の特殊事情

第2章 ブレグジットが知財に与える影響（要点）

1. 特許（欧州特許：EPC）
2. 商標（欧州連合商標：EUTM）
3. 意匠（登録共同体意匠：RCD、非登録共同体意匠：UCD）

第3章 ブレグジットが特許に与える影響

1. EPO が EU の機関でないことによる効果
2. 特許製品の並行輸入（特許権の消尽）について
3. 英国と EU 加盟国間の並行輸入

第4章 ブレグジットが商標に与える影響

1. EUTM（欧州連合商標）と英国の商標権の関係について
2. EUTM（欧州連合商標）及び英国への商標登録出願について
3. 異議申立、無効審判について
4. EUTM における使用について
5. 商標権の管理について
6. 代理権について

第5章 ブレグジットが意匠に与える影響

1. EU の意匠権と英国の意匠権の関係について
2. RCD（欧州共同体意匠）を利用する意匠登録出願について
3. UCD（非登録共同体意匠）を利用する意匠保護について
4. 非登録意匠の新規性について
5. 公告延期手続について
6. 無効審判について
7. 再登録意匠および再登録国際意匠の管理について
8. 代理権について

参照記事

はじめに

本報告は、ブレグジット（英国の EU 離脱）が知財に与える影響について解説することを目的としている。具体的には、欧州における特許、商標ならびに意匠がブレグジットによってどのように変化し影響を受けるか、その留意点および対応策について解説する。

第1章 ブレグジットとその歴史的・社会的背景

ブレグジット (Brexit) とは、British (英国の) もしくは Britain (英国) と Exit (離脱) とから作られた合成語であり、英国が欧州連合 (EU) から離脱 (脱退) することを意味する。

ブレグジットは、2016年6月にその是非を問う国民投票で決定され、紆余曲折の末に、2020年1月31日に正式に決定したのち、移行期間 (2020年2月1日から2020年12月31日) を経て、既に本年2021年1月1日より発効している。これにより、現在のEU加盟国は以下の27か国に減少した。

(五十音順) アイルランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク



(駐日欧州連合代表部の公式ウェブマガジン「EU MAG」より https://eumag.jp/eufacts/member_countries/)

1. EU (欧州連合) 設立に至る歴史

ブレグジットをよりよく理解するためには、まず EU (欧州連合 : European Union) 設立に至る歴史から説明しなければならない。

ヨーロッパ諸国を統合しようとする歴史的動きには興味深いものがある。統合ヨーロッパの起源については、西暦800年のカール大帝のローマ皇帝戴冠を起源とする説 (カール大帝説) と、4世紀 (西

暦 330 年) にコンスタンチヌス帝によって統合は既に成就されていたとする説 (コンスタンチヌス大帝説) との間で論争があり、未だに決着はついていない。

起源論争はともかく、近現代における EU 統合の歴史的起点は「欧州石炭鉄鋼共同体 (ECSC)」にあるとされている。この欧州石炭鉄鋼共同体は、第一次および第二次世界大戦の悲惨な経験をしたヨーロッパ諸国が、もう戦争なんてまっぴらだ、戦争を二度と起こさないように欧州内でまとまったらどうか、という気運に乗って 1951 年に設立された。まさに、軍需産業の重要資源である石炭や鉄鋼を超国家的に管理して対立を防止することを目的としている。(なお、1940 年代にはナチスドイツによる欧州統合 (支配) のもくろみがあったが、失敗。)

その後、これを経済活動全般に拡張しようとする様々な政治的動きのなかで、欧州経済共同体 (ECC) が結ばれ (1958 年)、さらに欧州共同体 (EC) を経て、2009 年に EU (欧州連合) の発足に至った。

EU (欧州連合) の設立によって、EU 域内においてヒト、モノ、カネが自由に行き来できる理想的な欧州統合市場が実現する筈であった。しかし、英国にとっては必ずしもそうではなかった。

2. ブレグジットに至る英国の特殊事情

ここで留意すべき重要なことは、英国は当初から欧州を統合しようとする動きに常に消極的だったということである。もともと英国は欧州大陸とは地理的にも隔絶した島国であること、かつて 7 つの海を支配した大英帝国 (パックス・ブリタニカ) としての矜持、戦勝国である英国のプライドが、英国国民の深層心理として統合に対してネガティブに働いていたのではないだろうか。

英国が重い腰を上げたのは 1973 年の EC (欧州共同体) への加盟からだった。これは単に経済的メリットを重視したからである。しかし、その後の EU 加盟に際しては、留保条件 (シェンゲン協定) を根拠に、通貨を EU 統一通貨ユーロではなくポンドのままに維持し、EU 加盟国であっても英国への入国にはパスポートを必要とするなど、当初から統合に対して消極的ないし非協力的な態度 (独自路線) をとりつづけていたのだ。これには様々な理由が考えられるが、EU 離脱の流れにおいて、それらが一気に噴出したとみることができそうだ。行き過ぎたグローバリズムに対する反グローバリズムの潮流の一つとして捉えることもできるかもしれないが、直接的には、EU 離脱派が主張してきた主権の回復、移民問題および拠出金問題の解消、EU の枠組み (押し付けられたルール) に制限されない自由な貿易・企業活動への希求が、政治的権謀術数と紆余曲折を経て EU 残留派を抑える結果となった。

第2章 ブレグジットが知財に与える影響（要点）

1. 特許（欧州特許：EPC）

特許を所管対象とする欧州特許庁（EPO）は EU（欧州連合）の機関ではないことから、今回のブレグジットによって欧州特許制度が影響を受けることはない。ただし、並行輸入における特許権の消尽問題については注意を要する。

2. 商標（欧州連合商標：EUTM）

商標については EU の機関の一つである EUIPO（欧州知的財産庁：European Union Intellectual Property Office）によって所管されていることから、ブレグジットによって EUTM 制度によって保護される商標は英国においては有効ではなくなるものの、同等の英国商標が UKIPO（英国知的財産庁：The Intellectual Property Office）により付与されることになる。

3. 意匠（登録共同体意匠：RCD、非登録共同体意匠：UCD）

意匠についても EUIPO によって所管されていることから、ブレグジットによって、登録共同体意匠、非登録共同体意匠および EU を指定して保護された意匠の国際登録の効果は、英国においては有効ではなくなるが、同等の英国の権利として UKIPO により保護されることになる。

第3章 ブレグジットが特許に与える影響

1. EPO が EU の機関でないことによる効果

欧州各国において特許権を取得したい場合、各国への個別の特許出願をして各国で特許を得る方法の他に、欧州特許制度を活用する方法がある。この欧州特許制度を利用すれば、欧州特許庁（EPO）へ一つの出願を行うことによって複数国（欧州特許条約の加盟国）での特許を一括して取得することができるので便利である。

このような欧州特許庁（EPO）を介した特許取得は、ブレグジットによって影響を受けるか？

答えは、特許のみを対象・所管とする欧州特許庁（EPO）は EU（欧州連合）の機関ではないことから、今回のブレグジットによって欧州特許制度が影響を受けることはない、である。

ここで留意すべきは、欧州特許庁（EPO : European Patent Office）は、欧州特許条約（EPC : European Patent Convention）という独自の条約に基づいて創設された独立の国際機関であり、欧州特許機構（European Patent Organization）の下部組織であって、EU（欧州連合）の機関でも下部組織でもない、ということである。したがって、ブレグジット（EU からの離脱）による直接の影響はなく、引き続き英国を含む各国について欧州特許を取得することができる。

すなわち、英国をカバーする欧州特許（出願）については、それが出願継続中か権利化済みかを問わず、ブレグジットによって影響を受けることはない。

また、英国に拠点を置く欧州特許弁理士は、ブレグジット後においても引き続き欧州特許庁（EPO）に対して特許に関する出願等の代理手続きを続行することができる。

なお、EU の加盟国は、ブレグジットにより 27 か国となり、一方、欧州特許庁（EPO）の加盟国（欧州特許条約の締約国）は 38 か国（2021 年 2 月現在）であり、EU 加盟国以外の 11 か国（今回 EU を離脱した英国の他、アイスランド、ノルウェー、スイス、トルコ等）についてもカバーされていることになる。

特許についてのブレグジットの法的効果（影響を受けないという効果）は以上であるが、商標および意匠については欧州特許庁（EPO）ではなく EU の機関によって所管されていることから、特許とは事情が異なることになる。この点は重要であり、後ほど詳述する。

2. 特許製品の並行輸入（特許権の消尽）について

2021 年 1 月 1 日以降に、たとえば英国から EU 域内に欧州特許に係る特許製品が輸入されて販売された場合の法的効果が問題となり得るので、この点について検討する。

この状況を、特許製品の並行輸入における特許権消尽の問題として考えてみる。

ここで「並行輸入」とは、一般的に、真正品を正規の代理店ルートとは異なるルートで輸入することを意味する。特許の観点からより厳密に言えば、外国において特許権者（または実施権者等）により適法に流通経路に置かれた正規の特許製品（これを「真正品」という）が、当該特許権者（または実施権者等）から許諾を得ていない第三者により輸入されること、を意味する。

一方、「特許権の消尽」とは、上述した「真正品」が、一旦市場に置かれた後においては、当該特

許権の効力は消尽することを意味する。つまり、特許権者が特許権という強力な独占排他権を利用する機会は当該真正品について一回に限られる、ということである。

では、EU においてこの「並行輸入における特許権の消尽問題」は、どのように取り扱われているのだろうか。

欧州共同体設立条約（ローマ条約）においては、EC 域内における物の移動の自由を原則としており、EC 域内における特許権の消尽については欧州裁判所の判例法というかたちでその原則が確立されている。よって、EU 域内の A 国の市場に置かれた真正品を、並行輸入業者が EU 域内の B 国で販売した場合、当該特許権は消尽したものとみなされ、特許権者は B 国における販売行為に対する差し止め等の法的手段をとることができないのが原則である。

3. 英国と EU 加盟国間の並行輸入

それでは、今回のブレグジットにおいて EU 域外となってしまった英国の市場に一旦置かれた真正品が EU 域内に並行輸入された場合の取り扱いはどうなるのだろうか。

現時点での答えは、未だ流動的であり一定の注意が必要である、ということである。

たとえば、JETRO の 2020 年 12 月 26 日付けの下記記事では、特許権が消尽したと認められない可能性がある、と指摘している。

この指摘に留意した場合、英国から EU 域内への真正品の並行輸入については、特許権が消尽しない可能性があることに注意を要する。

逆に、特許権者による許可を得て EU 域内の市場に置かれた特許製品を英国に並行輸入した場合はどうか。

この場合については、JETRO の同記事には、当該商品の特許権は英国において引き続き消尽したとみなされる可能性があること、よって、EU 域内から英国への並行輸入については、ブレグジットによる影響は受けないと記載されている。

いずれにしても、現時点での「特許権の消尽問題」については流動的な状況であり、個々の事案に関する判例等の積み重ねによって運用が定まっていくことが予想されるところ、引き続き注意していく必要がある。

第4章 ブレグジットが商標に与える影響

商標については欧州特許庁（EPO）ではなく EU の専門機関である EUIPO によって所管されていることから、上述の特許とは事情が異なるので注意が必要である。

1. EUTM（欧州連合商標）と英国の商標権の関係について

EUTM は、登録を受けると EU 全域に商標権の効力が及ぶ広域登録制度であるが、EU の専門機関である EUIPO が管轄する制度であるため、英国が EU を離脱するブレグジットによって、移行期間終了後の 2021 年 1 月 1 日以降、EUTM の効力から英国は除外されることとなった。

このため、これまで抵触関係にあった EUTM と英国の商標権は、関係性のない別個の権利、すなわち、互いに抵触する関係ではなくなったが、この点も含めて、移行期間終了後、EUTM と英国の商標権との間には、様々な点について影響を及ぼすこととなった。以下、これらの点について説明する。

2. EUTM（欧州連合商標）及び英国への商標登録出願について

EU で商標権を取得する場合、EU 各国への出願の他に、EU の専門機関の一つである欧州連合知的財産庁（European Union Intellectual Property Office: EUIPO）へ、欧州連合商標（European Union Trademark: EUTM）制度を活用して出願を行うことができる。これにより、EU 各国に出願を行わずとも、EU 全加盟国について商標権を得ることができる。EUTM は、EUIPO へ直接出願する方法の他に、マドリッド協定議定書に基づく国際出願（マドプロ出願）を通じても出願を行うことが可能である。

上述の通り、移行期間終了時までには、EUTM 出願を行った場合には、英国も含めた加盟国全 28ヶ国に商標権の効力が及んでいたが、移行期間の終了後となる 2021 年 1 月 1 日以後に EUTM 出願を行った場合には、英国は EUTM の対象外となるため、英国における商標権の取得を希望する場合には、別途、英国知的財産庁(UKIPO)に出願手続を行う必要があることに留意しなければならない。

2020 年 12 月 31 日以前に係属していた EUTM 出願および登録の取扱いは、以下の通りとなる。

(1) 2020 年 12 月 31 日までに登録を受けていた EUTM

移行期間終了時まで登録を受けていた EUTM は、特段の出願・申請や、費用の支払いを行うことなく、自動的に EUTM と同等の商標権が英国で付与される。EUTM への直接出願の場合には、EUTM の登録日が英国における登録日となり、マドプロ出願による国際登録の場合には、国際登録日（EUTM を事後指定した場合には、事後指定の日）が登録日となる。国際登録の場合、国際登録における英国指定が追加されるのではなく、あくまで英国国内の商標登録が発生することとなる。同等の英国の商標権には、EUTM に係る優先権や、EUTM の商標と同一の商標について EU 加盟

国で国内登録を有している場合に、当該国内商標の利益を得ることができる先行権（Seniority）についても、EUTM から引き継ぐこととなる。

自動的に付与された EUTM と同等の英国商標権を権利維持する場合には、EUTM 登録や EUTM を指定した国際登録とは別途、商標権を更新する手続を UKIPO に行う必要がある。

英国での権利が不要な場合には、英国での権利付与を希望しないことを明示するオプトアウトの手続を UKIPO に行うことも可能である。その場合の UKIPO の庁費用は生じないが、日本企業の場合には英国代理人を通じた手続が必要となるため、英国代理人費用が必要になる可能性を有する点、留意が必要となる。

（２）2020年12月31日までに出願係属中（未登録）の EUTM

移行期間終了時まで登録には至らなかった EUTM については、移行期間終了後の 2021 年 1 月 1 日から 9 ヶ月以内（2021 年 9 月 30 日まで）に、UKIPO に EUTM と同等の英国商標を登録するための出願を行うことができる。同出願を行った場合、出願日は、EUTM の直接出願の場合には、EUTM への出願日が英国における出願日となり、マドプロ出願の場合には、国際登録日（EUTM を事後指定した場合には、事後指定の日）が出願日となる。また、この場合、通常の英国の料金体系が適用される（離脱協定第 54、56、59 条）。

マドプロ出願の場合には、登録時と同様に、英国が指定されるのではなく、あくまで英国国内で直接出願を行うこととなる。

英国への出願が登録された場合には、同等の EUTM や国際登録とは別に権利維持のために更新手続を行う必要がある。

なお、EUTM と英国は今後、直接出願およびマドプロ出願のいずれの場合においても、それぞれ出願（マドプロ出願の場合においては指定）を行う必要が生じることとなるが、2 つの審査の流れ自体には、大きな相違点は有していない。すなわち、出願後は登録に至るまで以下のようなプロセスを踏むこととなる。

（ア）出願の審査

EUTM および英国で出願された後に、まず、指定商品役務の明確性、および、絶対的拒絶理由（Absolute Grounds）と呼ばれる、商標の自他商品役務識別力や公序良俗といった点が審査されることとなる。審査において要件を満たしていないと判断された場合には、拒絶理由が通知され、出願人には意見書・補正書を提出する機会が与えられる。

我が国の審査制度との大きな相違点は、相対的拒絶理由（Relative Grounds）と呼ばれる、先行商標との出所混同については、EUTM、英国出願ともに審査されず、出願の審査後に行われる出願公告後の異議申立が行われた場合に、審査されることとなる。

なお、EUTM における出願が拒絶された場合や、権利が失効となった場合には、3 ヶ月以内に変更出願（Conversion）を行うことで、各国に出願を行うことが可能であるが、EUTM の出願日が維持

されるか否かは各国の法律による。

(イ) 出願の公告

出願の審査を経て、要件を満たすと判断された場合には、出願は公告され、公報に掲載されることとなる。出願が公告された場合には、EUTM および英国出願は、3 ヶ月以内に第三者に対して異議申立の機会が与えられることとなる。

第三者より異議申立が行われなかった場合には、出願は登録されることとなる。

第三者より異議申立が行われた場合、出願人に異議申立があった旨が通知され、その後、まずは出願人と異議申立人が話し合いを行うクーリングオフ期間が設けられ、同期間中に出願の取り下げや、商品役務の限定、削除等により、早期に異議申立を決着させることができる。クーリングオフ期間中に解決しない場合には、EUIPO または UKIPO により異議申立の審理が行われることとなり、登録されるべき決定が下された場合には、出願は登録されることとなる。

EUTM の権利の効力は、EU 各国に権利が及ぶことから、EUTM に係る先行商標のみならず、EU の各国の先行商標との関係においても、出所の混同の可能性について判断されることとなる。そのため、EUTM への異議申立は、EU 各国の先行商標に基づいて異議申立を行うことも可能である。また、各国の先行商標に基づく異議申立が認められた場合には、EUTM の登録から先行商標が登録されている国のみが除外されるのではなく、EUTM 全体として登録が認められないこととなる点につき、留意すべきである。

なお、審査の段階と同様に、異議申立により EUTM の登録が認められない場合であっても、変更出願により EUTM を各国出願に変更することも可能である。

(ウ) 登録

出願の登録後、EUTM および英国ともに商標権の存続期間は出願日から 10 年であり、存続期間満了日の 6 ヶ月前から更新手続を行うことができる。

3. 異議申立、無効審判について

移行期間終了時まで消滅していない EUTM は、英国において同等の権利が付与されることとなるが、英国登録に基づいて同等の EUTM は付与されない。

そのため、第三者の EUTM 出願および登録に対して、英国の商標権に基づいて異議申立や無効審判を行うことができなくなった。先行する商標権を根拠に異議申立を行うことを希望する場合、英国の商標権とは別に EUTM または EU 域内で商標権を有していることが必要となる。

一方で、英国の商標登録出願に対して EUTM に基づく異議申立を行うこともできなくなるが、EUTM については、同等の英国の商標権が自動的に付与されるため、その自動的に付与された英国の商標権に基づいて異議申立を行うことが可能となる。

4. EUTM における使用について

EUTM については、登録から 5 年間継続して登録商標について EU 域内で真正に使用（Genuine use）する義務を負っている。使用を行わなかった場合、第三者から請求された場合には、不使用による登録の取消の対象となる。

移行期間終了前までは、英国における EUTM に係る商標の使用は、EUTM の使用と判断されていたが、移行期間終了後は、英国における商標の使用は、EUTM の真正な使用とは認められない。ただし、2021 年 1 月 1 日以降に EUTM の使用が問題となった際に、移行期間終了前までの英国における EUTM に係る商標の使用は、EUTM の真正な使用と認められる。

それに対して、EUTM と同等の英国商標権について、その使用が問題となった際に、移行期間終了までの EU 域内における商標の使用は、英国における使用と見做される。

また、EUTM の著名性の立証の際、移行期間終了前までの英国における著名性は考慮されるが、移行期間終了後の英国における著名性は、考慮されない。対して、同等の英国の商標権についても、移行期間終了前までの EU 域内の著名性は考慮されるが、移行期間終了後における EU 域内の著名性は考慮されない。

5. 商標権の管理について

移行期間終了時まで EUTM 登録を有していた場合には、英国において EUTM と同等の権利が自動的に付与され、また、同時期までに EUTM 出願が係属中であった場合には、9 ヶ月以内（2021 年 9 月 30 日）に EUTM の出願日を維持する出願を行うことができるが、EUTM と同等の権利となる英国出願および登録は、いずれも EUTM とは別個の権利となる。

そのため、英国に新たな商標権が生じた場合には、新たな権利についての更新手続やライセンスについてそれぞれ EUTM とは別に手続を行う必要があり、権利者には、そのための管理負担が生じる。

また、EUTM 出願または登録が国際登録の場合であっても、新たに国際登録に英国が指定されるのではなく、英国の国内出願、登録となるため、国際登録の更新とは別に、英国において商標権の更新手続を行う必要がある。英国においても国際登録により管理を行いたい場合には、国際登録について英国を指定国とする事後指定を行うことで、英国についても国際登録で管理を行うことができる。また、その際に、マドリッド協定議定書に基づき、国内登録による国内登録の代替（Replacement）により、権利の発生日を EUTM の権利発生日と同日にすることができるが、自動的に付与された英国国内登録とは異なり、事後指定には WIPO への個別手数料及び代理人費用等が生じる点や、事後指定後、UKIPO による審査を行い、異議申立のための公告といった手続を踏む必要がある点につき、留意する必要がある。

なお、EUTM に係る商標権と同等の英国の商標権は、以下のような規則により、英国での登録番号が付与される。

- ・EUTM 登録番号：12345678 → UK00912345678 （頭に UK009 が追加される）
- ・国際登録番号：12345678 → UK00812345678 （頭に UK008 が追加される）

6. 代理権について

EUTM については、欧州経済領域（EEA）内で資格を有する者が代理人として手続を行うことができるが、移行期間終了後は、EUTM を英国の代理人が代理していた場合、EUIPO に対して、代理人として手続を行うことができなくなる。英国の代理人が EEA 内に事業所を有している場合には、今後も EUTM の代理人として手続を行うことが可能であるため、権利者には影響は少ないが、英国以外に事業所を有していない場合には、新たに代理人を選任する必要がある。

ただし、移行期間終了時に係属している手続については、英国の代理人が引き続き EUIPO に対して手続することができる。

また、自動的に付与される EUTM と同等の英国の商標権についても、代理人は英国、ジブラルタルまたはチャンネル諸島に事業所を有していなければならないため、EUTM を英国に事業所を有する代理人が代理していなかった場合には、自動的に付与される英国の商標権に係る手続について新たに代理人を選任する必要がある。

第5章 ブレグジットが意匠に与える影響

意匠についても商標同様、欧州特許庁（EPO）ではなく EUIPO によって所管されていることから、上述の特許とは事情が異なるので注意が必要である。

1. EU の意匠権と英国の意匠権の関係について

RCD（登録共同体意匠：Registered Community Design）や UCD（非登録共同体意匠：Unregistered Community Design）は、EUTM 同様、EUIPO が管轄する、EU 全域に意匠権の効力が及ぶ広域制度のため、移行期間終了後は、RCD や UCD の効力から英国は除外されることとなる。

このため、これまで抵触関係にあった RCD や UCD と英国の意匠権や UKUDR（英国非登録意匠）は、関係性のない別個の権利、すなわち、互いに抵触する権利ではなくなったが、この点も含めて、移行期間終了後、欧州と英国の意匠権との間には、様々な点について影響を及ぼすこととなった。以下、これらの点について説明する。

2. RCD（欧州共同体意匠）を利用する意匠登録出願について

欧州で意匠登録出願を行う場合、商標の EUTM 同様、EUIPO へ欧州共同体意匠（Registered Community Design: RCD）制度を活用して出願を行うことで、EU 各国に出願を行わずとも、EU 全加盟国について意匠権を得ることができる。RCD は、EUIPO へ直接出願する方法の他に、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願（ハーグ出願）を通じて出願を行うことが可能である。

上述したように、RCD は EUTM 同様、EU の専門機関である EUIPO が管轄する広域出願制度のため、2020 年 12 月 31 日の BREXIT の移行期間までは、RCD 出願を行った場合には、英国も含めた加盟国全 28 ヶ国に意匠権の効力が及んでいたが、移行期間の終了後となる 2021 年 1 月 1 日以後に RCD 出願を行った場合には、英国は RCD の対象外となるため、英国における意匠権の取得を希望する場合には、別途 UKIPO に出願手続を行う必要がある。

2020 年 12 月 31 日以前に係属している RCD 出願および登録の取扱いは、以下の通りとなる。

（1）2020 年 12 月 31 日までに登録を受けた RCD

移行期間終了時まで登録された RCD のうち、公告されたものは、特段の出願・申請や、費用の支払いを行うことなく、自動的に RCD と同等の意匠権が英国で付与される。再登録意匠（Re-registered design）と呼ばれる、RCD への直接出願に基づいて英国で付与される同等の意匠権の場合には、RCD の出願日・登録日が英国における出願日・登録日となり、再登録国際意匠（Re-registered international design）と呼ばれるハーグ出願を通じた RCD の指定に基づいて英国で付与される同等の意匠権の場合には、ハーグ出願の国際登録日が登録日となる。再登録

国際意匠の場合であっても、国際登録における英国指定が追加されるのではなく、あくまで英国国内の意匠登録が発生することとなる。

再登録意匠および再登録国際意匠を権利維持する場合には、RCD や RCD を指定した国際登録とは別途、意匠権を更新する手続を UKIPO に行う必要がある。

なお、英国における権利を希望しない場合には、EUTM 同様、オプトアウトの申請手続を行う必要がある。

(2) 2020 年 12 月 31 日までに未登録または公告延期された RCD

移行期間終了時まで登録には至らなかった、または公告延期により公開されていない RCD については、移行期間終了後の 2021 年 1 月 1 日から 9 ヶ月以内（2021 年 9 月 30 日）に、UKIPO に RCD と同等の英国意匠を登録するための出願を行うことができる。同出願を行った場合、出願日は、RCD の直接出願を行ったもの場合には、RCD への出願日が英国における出願日となり、ハーグ出願を行ったもの場合には、国際登録日が出願日となる。この場合、通常の英国の料金体系が適用される（離脱協定第 54、56、57、59 条）。ハーグ出願の場合には、マドプロ出願と同様に、あくまで英国国内で直接出願を行うこととなる。

英国への出願が登録された場合には、同等の RCD や国際登録とは別に権利維持のために更新手続を行う必要がある。

なお、RCD と英国は今後、直接出願およびハーグ出願のいずれの場合においても、それぞれ出願（ハーグ出願の場合においては指定）を行う必要が生じることとなるが、2つの審査の流れ自体には、大きな相違点は有しておらず、出願後には、①方式審査、②法上の「意匠」に該当するか、③公序良俗の3要件についてのみ審査を行った後、出願は登録され、公告される。公告後の異議申立制度は有しておらず、新規性（Novelty）や独自性（Individual character）といったその他の実体的要件については、無効審判により判断され、登録前の審査では判断されない。出願前に意匠が公知となった結果、新規性を喪失した場合であっても、RCD および英国ともに 12 ヶ月の猶予期間（Grace period）を有しており、猶予期間内の意匠の開示を理由として登録を失うことがない。登録後は、5年ごとに権利を更新し、最大で出願から 25 年権利が存続する。

一方で、RCD と英国の意匠登録出願制度には、以下のような相違点も有している点、留意する必要がある。

(ア) 複数意匠一出願

RCD および英国では、ともに一つの出願に複数意匠を含めることができるが、RCD では当該複数意匠が同一のロカルノ分類に属することを複数一出願の要件とする一方で、英国では同一のロカルノ分類に属していなくとも、複数の意匠を一出願に含めることが可能となる。

また、RCD および英国ともに、複数の意匠を一出願に含めた場合であっても、権利はそれぞれの意匠により行使することが可能である。

(イ) 公告延期手続 (Deferment)

RCD および英国では、登録時に意匠の内容を非公開にする公告延期手続を請求により行うことが可能であるが、RCD では、登録後に行われる公告を、出願日または優先日から最長 30 ヶ月まで延期することができる一方で、英国では出願日から最長 12 ヶ月、登録を延期することが可能となる。そのため、RCD と英国では公告を延期することができる期間が最大で 18 ヶ月相違する。

また、移行期間終了時まで公告延期により公開されていない RCD に基づいて出願された同等の英国意匠出願については、RCD の公告延期期間のうち、残存期間が英国出願でも公告延期されるが、RCD に対応する英国出願であっても、公告延期期間は最長で英国での出願から 12 ヶ月となる。

3. UCD (非登録共同体意匠) を利用する意匠保護について

欧州では、EUIPO へ意匠登録出願を行い、登録することで意匠を保護する RCD に加えて、EU 域内での公表により公知となったことを要件として、非登録共同体意匠 (Unregistered Community Design: UCD) 制度により、公知となった意匠を、登録のための出願を行わずとも、EU 各国で権利として保護することができる。UCD は、物品の立体的形状のみならず、画面デザインのような平面のデザインについても保護の対象となる。

UCD の権利期間は、EU 域内で公知となった日から 3 年であり、権利の更新を行うことはできない。

BREXIT の移行期間終了により、英国に意匠権の効力が及ばないこととなった RCD と同様、UCD も英国はその権利の範囲から除外されることとなったが、2020 年 12 月 31 日以前に UCD として保護されている意匠は、2021 年 1 月 1 日以降も、UCD の権利期間である 3 年間の残存期間について、継続非登録意匠 (Continuing Unregistered Design: CUD) として、引き続き UCD と同等の保護を受けることができる。

英国国内での公表により公知となったものだけでなく、EU 域内において公知になった意匠についても、英国では CUD の保護の対象となるが、移行期間終了後は、英国で公知になった意匠については、UCD として EU 域内における保護を受けることができない点、留意する必要がある。

4. 非登録意匠の新規性について

2020 年 12 月 31 日以前に英国を含む EU 域内で意匠を公知にした場合には、移行期間終了後も非登録意匠として欧州 (UCD) および英国 (CUD) で引き続き保護を受けることが可能である。しかしながら、移行期間終了後である 2021 年 1 月 1 日以降は、EU と英国はそれぞれ権利の効力が及ばない地域と国になったことから、EU または英国で公知となった場合には、それぞれの地域または国で非登録意匠として保護を受けることができるものの、EU で公知となった意匠は英国で、英国で公知となった意匠は EU でそれぞれ新規性を喪失し、非登録意匠として保護を受けられないこととなる。

そのため、英国または EU で公知とした意匠について、双方で保護を受けることを希望する場合には、それぞれの又は国について意匠登録出願を行い、意匠権を得ることが必要となる。ただし、その場合においても、公知となった日から 1 年以内に出願を行わなければ、グレースピリオドの適用を受けることが

できないため、新規性の無効理由を有することとなる。

なお、我が国の企業が、日本において創作し、公知とした場合には、EU および英国において非登録意匠としての保護を受けることができないため、保護を受けることを希望する場合には、英国の意匠登録出願を行う必要がある点については、留意する必要がある。

5. 公告延期手続について

RCD と英国では、登録意匠の公開を延期する公告延期手続における延期可能な期間が、RCD は出願日から最長 30 ヶ月、英国は最長 12 ヶ月と、公告を延期することができる期間が最大で 18 ヶ月相違する。

RCD に対応する英国出願は、RCD が公告延期手続を行っていた場合、その残存期間が公告延期期間となるが、2021 年 1 月 1 日時点で残存期間が 12 ヶ月以上ある場合であっても、対応する英国出願の公告延期期間は最長で 12 ヶ月となるため、RCD の出願日および公告延期期間によっては、以下の表の通り、RCD の公告延期期間よりも早く対応する英国出願が公告される可能性を有する。

そのため、RCD の出願を英国でも登録することを希望する場合であって、公告を延期する期間によっては、RCD に対応する出願を早期に行うのではなく、期限である 2021 年 9 月 30 日に近い時期に行うことが望ましい場合も考えられる。

30 ヶ月公告延期を行っている RCD に対応する英国出願の公告延期期間

RCD 出願日 (優先日)	2021 年 1 月 1 日時点の 公告延期期間の残存期間	対応する 英国出願日	英国出願の 公告延期期間
2018. 1. 1	3 ヶ月(2021. 4. 1 まで)	2021. 3. 1	1 ヶ月(2021. 4. 1 まで) RCD の公告延期期間満了日
2020. 1. 1	18 ヶ月(2022. 7. 1 まで)	2021. 9.30	9 ヶ月(2022. 6.30) RCD の公告延期期間満了日
2020.11. 1	28 ヶ月(2023. 5. 1 まで)	2021. 9.30	12 ヶ月(2022. 9.30) 英国出願の公告延期期間満了日
2020.12.31	30 ヶ月(2023. 6.30 まで)	2021. 3.31	12 ヶ月(2022. 3.31) 英国出願の公告延期期間満了日

なお、公告延期をしている RCD に係る意匠と同一の意匠について、英国出願時に RCD の出願日や優先権といった利益を享受しない通常の出願を行い、同出願について公告延期請求を行った場合には、RCD の公告延期期間の満了日に関係なく、出願日から最長 12 ヶ月の公告が延期されることとなる。

6. 無効審判について

移行期間終了時まで消滅していない RCD については、英国において同等の権利が付与されることとなるが、英国登録に基づいて同等の RCD は付与されないため、英国の意匠権に基づいて、RCD に対する無効審判を行うことができなくなり、先行する意匠権を根拠に RCD に対する無効審判を行うことを希望する場合、英国の意匠権とは別に RCD または EU 域内で意匠権を有していることが必要となる。

ただし、新規性 (Novelty) や独自性 (Individual character) といった要件は EU 域内に限られないため、新規性や独自性の欠如を根拠に、RCD に対して無効審判を請求することは引き続き可能である。そのため、例えば RCD の出願時において、既に英国において公知であったため、新規性を喪失していたことを理由として無効審判を請求することが可能である。

一方で、英国の意匠登録出願に対して RCD に基づく無効審判を行うこともできなくなるが、RCD については、同等の英国の意匠権が自動的に付与されるため、英国の再登録意匠および再登録国際意匠に基づいて無効審判を行うことが可能であるし、英国での出願時において既に EU 域内で公知であったことを理由とした無効審判の請求も可能である。

7. 再登録意匠および再登録国際意匠の管理について

移行期間終了時まで RCD 登録を有していた場合には、英国において RCD と同等の権利が自動的に付与され、また、同時期までに RCD 出願が係属中であった場合には、9 ヶ月以内 (2021 年 9 月 30 日) に RCD の出願日を維持する英国出願を行うことができるが、EUTM 同様、RCD と同等の権利となる英国出願および登録は、いずれも RCD とは別個の権利となるため、RCD に基づく新たな意匠権が英国で生じた場合には、新たな権利についての更新手続やライセンスについてそれぞれ RCD とは別に手続を行う必要があり、権利者には、そのための管理負担が生じる。

再登録国際意匠も、ハーグ出願に英国指定が新たに追加されるのではなく、英国の国内出願、登録となるため、国際登録の更新とは別に、再登録国際意匠に係る意匠権の更新手続を行う必要がある。

また、ハーグ出願は、マドプロ出願とは異なり、事後指定を行うことが出来ないため、EUTM のように、国際登録への一本化といった手段は有していない点について、留意する必要がある。

なお、再登録意匠および再登録国際意匠は、以下のような規則により、英国での登録番号が付与される。

- ・RCD 登録番号 : 123456789-0001 → 9123456780001 (頭に 9 が追加される)
- ・国際登録番号 : DM/123456 → 8123456 (DM/が削除され、頭に 8 が追加される)

8. 代理権について

EUTM 同様、RCD についても、移行期間終了後は、英国は欧州経済領域 (EEA) からは外れるため、RCD を英国の代理人が代理していた場合、EUIPO に対して、代理人として手続を行うことが

できなくなる。英国の代理人が EEA 内に事業所を有している場合には、今後も RCD の代理人として
手続を行うことが可能であるため、権利者への影響は少ないが、英国以外に事業所を有していない場
合には、新たに代理人を選任する必要がある。

ただし、移行期間終了時に係属している手続については、英国の代理人が引き続き EUIPO に対
して手続することができる。

また、自動的に付与される RCD と同等の英国の意匠権についても、代理人は英国、ジブラルタル
またはチャンネル諸島に事業所を有していなければならないため、RCD を英国に事業所を有する代理
人が代理していなかった場合には、自動的に付与される英国の意匠権に係る手続について新たに代
理人を選任する必要がある。

参照記事

以下のサイト記事を参照ならびに一部引用した。

- ・「Brexit の移行期間終了後の知的財産制度に関する EU および英国政府の動向」
(2020 年 12 月 26 日 JETRO デザイン特許事務所)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/europe/2020/20201226.pdf
- ・「英国の EU 離脱（ブレグジット）による特許・商標・意匠等への影響」
(2021 年 1 月 15 日 経済産業省 特許庁)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/uk/brexit_202002.html
- ・「Changes to EU and international designs and trade mark protection from 1
January 2021」
<https://www.gov.uk/guidance/changes-to-eu-and-international-designs-and-trade-mark-protection-after-the-transition-period>
- ・「EU trade mark protection and comparable UK trade marks from 1 January 2021
(UKIPO ウェブサイト)」
<https://www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks>
- ・「Designs: detailed information」(UKIPO ウェブサイト)
<https://www.gov.uk/topic/intellectual-property/designs>
- ・反グローバリズム再考：国際経済秩序を揺るがす危機要因の研究（「世界経済研究会」報告書）
http://www2.jiia.or.jp/pdf/research/H30_World_Economy/H30_jiia_world_ec

[onomy_research_report.pdf](#)

以上

(執筆者)

協和特許法律事務所

弁理士 中村 行孝

弁理士 猿山 純平