

## <AIPPI セミナー開催報告>

### AIPPI・JAPAN 欧州知財セミナー

#### BREXIT が知的財産権に及ぼす影響についての最新情報

- 1) 開催日時：2019年5月29日（水）13：30～17：00
- 2) 会場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13階 1301講義室
- 3) 講演者：Bristows LLP  
Edward Nodder 氏（英国弁護士）  
Alan Johnson 氏（英国弁護士）  
Richard Pinckney 氏（英国弁護士）

#### 4) 内容

##### (1) 概要-BREXIT で何が起こるのか？ -BREXIT 後の知的財産権はどうなるのか？

##### 【講演者】Edward Nodder 氏

##### 1. BREXIT で何が起こるのか？（政治面での流れ）

2016年6月23日国民投票により EU 離脱支持票が僅差(1.98%)で反対票を上回った。

2017年3月29日英国政府は、リスボン条約第50条に基づく離脱手続きを発動。英国・EU間で合意に至らなければ、英国は2019年3月29日にEUを離脱開始（英国議会制定法に基づく）。圧倒的多数の賛成票を獲得したが、脱退決議に際して英国議会に「有意ある票決権」を与えるという約束には反するとした（最高裁判所は過去に、英国議会による議会承認が、憲法上の必要条件であるとの判決を下していた *the Millar* 事件）。

2017年6月から2018年11月まで、英国とEU間の交渉から「テリーザ・メイ・ディール」へと至る。

2020年12月31日までの移行期間の間、英国は、あらゆるEU規則に従い、欧州司法裁判所（CJEU）の管轄下に残ることに同意した。

英国とEUとの長期的な関係は、この移行期間中に交渉される。

移行期間は、その期間中に両当事者により一度だけ延長が可能（不特定期間にわたる延長）。事実上、英国が2019年3月29日に正式にEUを離脱するが、実質的には2020年12月31日に離脱することになるということを意味する。

2019年1月15日テリーザ・メイ首相提案の離脱協定案が、約束された「有意ある票決権」を持つ下院で否決される（英国議会発足以来、最大の政府の敗北となった）。

この否決の結果、再びEU・英国間の合意により、EU離脱日は2度も延期されることになった。

当初は、下院が離脱協定を再度否決した後、2019年4月12日までと延期された。

そして再び、3度目の否決後の2019年4月10日、英国政府とEUの首脳会合で、現在の離脱予定日である2019年10月31日まで（又は、英国議会によって承認され27ヶ国のEU加盟国によって承諾された修正案が合意された場合は、より早期の日付まで）の延期が合意された。

政治的な不確実性に鑑みると、今後の展開としては次の1)～3)が考えられる。

- 1) 2大政党（保守党と労働党）間の合意達成に続き、英国議会は既存の離脱協定案を支持し、EUが同意している政治宣言を修正する。（英国は10月31日に離脱し、移行期

間は 2020 年 12 月 31 日で終了する。)

2) 合意が得られない場合の他のいくつかの解決案

- ・第二回目の国民投票実施（何を問う投票とするか？）
- ・第 50 条発動による離脱通告（政府にとっては、政治的自殺行為となる）
- ・更に第 50 条に基づく延期
- ・英国議会が支持できる新たな離脱協定のための異なる条件に EU が合意する。

3) 合意なく、WTO ルールの下で、何も協定を結ばず、英国は離脱する。

そして、知的財産権への影響については、次の 1) ~ 3) が考えられる。

1) 今あるものと同様の離脱協定（修正案）を結び、EU を離脱する。その結果、次の期間が決定される：

- ・移行期間
- ・移行後の期間

2) 合意なき離脱の BREXIT（移行期間なしの崖っぷちの出発）。

3) 離脱なし。もしくは、予想外のその他の決定。

最も可能性が高いと考えられるのは、修正案で合意が達せられるというものである。その場合、否決された離脱協定案の第 5 章に記されている知的財産権について規定する条文がその修正案にそのまま反映されるものと考えられる（この修正案をこれら条文に反映するものと想定し、これを修正案と呼ぶ）。

また、2018 年 EU（離脱）法（以下、離脱法）の影響を考慮に入れる必要もある。同法は主として以下の 3 つの根本的な事項を定めている。

- 1) 離脱時点で 1972 年 EC 加盟法は停止され、英国法における EU 法の優越性に終止符が打たれる。
- 2) 離脱がいつであろうと、離脱直前に有効であった EU の法律の多くの効力は保持される（離脱法では「保持された EU 法」として記述されている）。
- 3) 離脱後 2 年間は、英国の国務大臣に、EU からの英国離脱により生じる保持された EU 法上の不備に対処する権限を与える。

## 2. BREXIT 後の知的財産権はどうなるのか？

### ①修正案-移行期間

BREXIT 後、移行期間中（2020 年 12 月 31 日まで）は、現行法に段階的な変更が加えられるだけで英国及び EU では、何の変化もないと思われる。

英国では、

- ・議会はその後、特に EU・英国間の将来の関係の交渉過程で、「保持された EU 法」の内容を自由に廃止又は修正することができることもあり、状況は今後変わるかもしれない。しかし、BREXIT 後すぐに知的財産法を含め、現行法に大幅な変更が加えられることはないと考えられる。

- ・EU 法の優越性は通用しなくなり、欧州司法裁判所への付託などもできなくなるものの、英国では当面の間は欧州司法裁判所の判例法が引き続き good law として扱われると考えられる。

- ・しかし、英国最高裁判所は欧州司法裁判所（CJEU）の判例法に依拠せず判決を下す

こともできる。

EU では、

- ・ BREXIT の影響による変化があるとは考えられない。

## ②修正案-離脱後移行期間

全てが未定であり、英国政府が声明に含めた意図は、英国を可能な限りビジネスフレンドリーな国とすることであり、混乱や変化を最低限に抑えること。つまり、既存の権利の承認及び適用である（権利の喪失なし）。

しかし、英国は特定の事項を一方的に行うことができるだけであり、EU は立場を明確にしていない。従って、欧州訴訟制度への影響はどうか？英国と EU 双方の「権利の消尽」に対する長期的な取り組みはどうか？という疑問が生じる。

## ③合意なき離脱の場合

英国政府／英国知的財産庁（UKIPO）は、（一時的な行為であっても）可能な限り混乱を最低限に抑えたいという意思を表明している。

一連の「テクニカル・ノート」および「規則」:

- ・ ビジネス・エネルギー・産業戦略省では、合意なき離脱の場合に備え、一連の「テクニカル・ノート」という文書を公表することで、さまざまな分野における知的財産権に対する英国政府の方策を表明している。
- ・ この「テクニカル・ノート」は、企業が合意なき離脱の BREXIT に備えた対応ができるよう、UKIPO のウェブサイトに掲載されている。ただし、これらの文書で言明されている方策は、今のところ未施行の規則であるものが多い。
- ・ EU の権利に基づく知的財産権が存続中又は継続を認める「規定が作られる」予定（同等の英国権利の自動生成）。
- ・ 欧州連合商標（EUTM）と意匠の登録及び権利について政府では、離脱と同時に自動的に同等の権利を与えるとしている。係属中の登録出願に対しては、優先権等を失うことなく英国の国内出願を行えるよう、9 ヶ月間の出願期間が与えられる見込み。
- ・ 未登録 EU 意匠権は、英国の未登録意匠権とともに、残る有効期間の間は、引き続き有効なものとして扱われる。
- ・ 著作権及び放送については、多少の変更あり。例えば、EU 衛星放送指令 93/83 に基づく 1 加盟国による EU 全域についてのクリアランスは、英国を本拠とする放送業者には適用されなくなり、国別のクリアランスが必要となる。
- ・ データベース権は、英国を本拠とする著作権者については、EU 加盟国では認められなくなると考えられる。
- ・ .eu ドメイン・ネームについては、英国を拠点とする保有者の場合無効となる。
- ・ 特許については、影響はないと考えられる。
- ・ SPC（補充的保護証明書）は、基本的に影響を受けないが、英国の裁判所から CJEU への付託はできなくなる。
- ・ 税関差止については、英国税関に提出された差止通知は、EU 加盟国の税関により承認されなくなる。
- ・ 訴訟は、基本的に影響はないが、並行訴訟が若干増加するかもしれない。

- ・更に、既存の又は将来のライセンスへの影響についても考える必要がある。

## (2) BREXIT による商標、意匠、著作権、データベース権及び.eu ドメイン・ネーム

【講演者】 Richard Pinckney 氏

### ① 商標

#### 1) 既存の登録と更新

修正案が採択された場合には、手数料不要で自動的に英国でも権利者となる。

同意なき離脱の場合には、英国における同等の新規な権利が手数料不要で与えられるが、その後の更新などは別個に行うことが必要となる。

#### 2) 係属中の EUTM 登録出願

修正案が採択された場合には、移行期間終了後 9 か月以内に英国出願が必要となる。

同意なき離脱の場合には、英国に出願書を再提出する（離脱後 9 月間は EU の記録を引き継ぐと思われる）

異議申立てにより登録が妨げられている出願中の EUTM があれば、それを再度見直し、異議申立てが迅速に解消され、当該出願を BREXIT 前に登録まで進めることができるかどうかを検討する事が重要となる。

#### 3) 商標の異議申立て

EUTM に対する異議申立て、又は無効の訴えが、専ら又はほとんど英国での既存の権利だけに基づくものかどうかを見極めるため、Due Diligence 作業を実施する必要がある。その場合、それぞれの実体的理由について再吟味し、その上で最善策を決める必要がある。

#### 4) 使用の証明（BREXIT 後、3～4 年を要する措置）

EUTM の登録更新が適切であるかどうかを見極めるべく、EUTM ポートフォリオの内容を見直し、英国だけ又は、ほぼ英国で使用されている登録商標があるかどうかを確認する。英国だけ又は、ほぼ英国で使用されている商標については、EU の残留 27 加盟国でも通用する権利の 5 年保護期間を「再開」させるべく、新規の EUTM 出願を提出する。また、取消とならないよう、最近の判例法を踏まえ、商品及びサービスの記載の合理化を検討し、EUTM の使用を複数の加盟諸国に広げる。

#### 5) 代理権

UKIPO と EUIPO のいずれにおいても代理権を有し、かつ必要な経験を有する法律事務所、更に英国と少なくとも残留する EU27 加盟国の 1 国に事務所を有する法律事務所一カ所に依頼することを検討する。このようなアプローチを採ることにより、2 つの異なる法律事務所に依頼するよりも費用削減が可能となる。

### ② 意匠

#### 1) 既存の登録と更新

商標と同様

#### 2) 新規の登録共同体意匠（RCD）の出願

本年中に登録しておきたい新規意匠を特定し、BREXIT 前の登録を目指し、直ちに適切な EU 意匠登録出願書を提出する。これにより、2 度も別個に出願するために必要な経費と手間暇を省くことができる。

### 3) 未登録共同体意匠

どこで新しい意匠登録を開示するかを慎重に考える。英国と EU の残留 27 加盟国とで未登録の共同体意匠に対して同等の権利を所有するという事は、もはや不可能となる。

### 4) 英国の未登録意匠権

英国居住のデザイナーを起用するか、社内のデザインチームを英国に移すことを検討する。英国の未登録意匠権確保のため、新規意匠の最初のマーケティング地域をその根拠として検討している場合には、英国での新製品市場を検討する。ただし、その場合でも、未登録共同体意匠（UCD）の存続と新製品市場地域に関して、上述したリスクとのバランスを図る必要がある。

### ③著作権及びデータベース権

BREXIT と著作権に関する英国政府の「テクニカル・ノート」の内容を吟味し、ビジネスがその中に挙げられている特定の問題点による影響を受ける事になるかどうかを確認する。

英国国民、もしくは企業により作成されたデータベースを所有している場合、EEA 域内ではデータベースのスイ・ジェネリス権の有効性を享受できなくなる。そのようなデータベースが EEA に備えられて使用される場合には、そのデータベースが十分に保護され、また認められた方法で使用されるよう、契約（あるいは補足契約）を結ぶことが必要となるかどうかを検討する。

### ④.eu ドメイン・ネーム

ドメイン・ネームが取り消されないよう、可能な限り早期に、.eu ドメイン・ネーム所有権を残留 27 加盟国内の他の企業に譲渡する。

## (3) BREXIT による特許、補充的保護証明書（SPCs）、小児用医薬品の期間延長、税関、権利の消尽、欧州における訴訟、知財ライセンス及び欧州の権利に関わる知財契約

【講演者】 Alan Johnson 氏

### ①特許

現時点では、特許に関し、即座に採るべきアクション・ステップとして推奨できるものは何もない。しかし、統一特許には注視しておく必要がある。

### ②補充的保護証明書（SPCs）及び小児用医薬品の期間延長

既存の英国補充的保護証明書（SPC）と小児用医薬品の期間延長に関しては、今後も引き続き有効であるため、即座に採るべきアクション・ステップとして推奨されるものは何もない。係属中の英国 SPC 申請や、それらの SPC の小児用医薬品の期間延長申請に関しては、引き続き現行と同じ基準に基づいて審査される。

将来の小児用医薬品の期間延長は、英国小児用医薬品調査プランの遵守事実に基づき利用することができる点にご注意する。BREXIT 後も、現在の遵守に対して与えられる特典と同じ特典を得ることができる。

### ③税関

英国から提出済みの EU 域内適用の差止申請書がある場合、BREXIT 時に効力を発する新規の EU 域内適用差止申請を残留 27 加盟国のうちの 1 国に提出すべきである。また、

1994年商標法第89条、及び1988年著作権・意匠・特許法第111条、並びにBREXIT後に英国に導入される見込みである新規の同等制度、英国差止申請等に基づき、国内差止申請手続も検討すべきである。

#### ④権利の消尽

英国から残留EU加盟国へと並行輸入される商品に付されている知的財産権が侵害される可能性があることに注意する。

#### ⑤EU訴訟と統一特許裁判所（UPC）

知的財産権の行使はほとんど影響を受けないと予想されるが、英国登録商標・意匠に関わる追加訴訟が必要になる事も考えられる。

UPCの今後の展開と、UPCからの特許のオプトアウト、もしくはUPCを通しての権利行使の可能性には、注意を払う必要がある。

#### ⑥知財ライセンス契約

知財ライセンス契約を見直し、ガイドラインに従い修正を加える必要があるかどうかを検討する。将来のライセンス供与を検討する際には、UPCを考慮する必要がある。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で欧州の特に英国の知財実務に携わっておられる方々にとって、非常に有意義な内容となった。

以上