



Mewburn
The forward-looking
IP firm Ellis

Brexit(ブレグジット)の 知的財産権への影響

今知っておくべきこと

タニス キアステッド

ミューバン エリス、パートナー弁理士

2021年12月

- 背景
- Brexitの影響:
 - 知的財産権
 - 権利の消尽
 - 代理権

- 英国は2016年6月23日に欧州連合(EU)離脱を決定
- 英国は2020年1月31日にEUを離脱(Brexit)
- Brexit移行期間は2020年12月31日に終了
- 2021年1月1日から英国でEU法が不適用

- 2021年1月1日以降、EU法に基づく知的財産権は英国で失効
 - 英国での欧州連合商標(EUTM)および登録共同体意匠(RCD)の再登録期限は2021年9月30日(終了)
- 多くの知的財産権について、英国で別途出願・申請手続が必要
 - 北アイルランドには特別な配慮が適用
 - 英国＝グレートブリテン(イングランド、スコットランド、ウェールズ)＋北アイルランド
 - Brexit離脱協定への北アイルランド/アイルランドに関する議定書(「北アイルランド議定書」)から発生

- これまでEU法に基づいて行われていた知的財産権の変更:
 - 補完的保護証明 (SPCs)
 - 商標
 - 登録意匠
 - 地理的表示
 - 植物品種権
 - 著作権
 - 営業秘密

特許 & 補完的保護證明 (SPCs)

- 欧州特許については変更なし:
 - 欧州特許庁および欧州特許条約は欧州連合とは無関係
 - 結果、欧州特許はBrexitの影響を受けない
 - 英国は未だ欧州特許条約の枠組みの一部
 - (英国で欧州特許を有効化し、年金を支払うことにより)欧州特許により引き続き英国での特許権利化・保護が可能
- 英国特許制度も当然引き続き利用可
- 変更なし!

- SPCsは欧州特許条約による特許権の存続期間を延長する
 - 医薬品および農薬の承認取得に必要な時間を特許権者に補償
 - 有効成分の欧州特許条約による保護を最大5年延長 (小児用にはさらに6ヶ月延長可能)

- SPCは常に国内での権利であったが、EU法から派生したものである:
 - EU規則 (EC) No 469/2009 (医薬品)
 - EU規則 (EC) No 1901/2006 (医薬品の小児適応拡大)
 - EU規則 (EC) No 1610/96 (農薬)
- EU規則はBrexitにより英国で適用されなくなった

- 2020年12月31日までに英国で発効した既存のSPCは引き続き有効
- 英国で付与され、2020年12月31日までに発効していないSPCは、通常通り関連する特許権の存続期間満了時に発効
- 2020年12月31日までに英国で申請中のSPC申請は、通常通り進められる。再申請の必要なし。

- 2021年12月31日以降、英国でSPCを申請:
 - 欧州特許または英国特許に基づき可
 - 販売承認/特許条約取得後6ヶ月以内に申請する必要がある
 - 製造販売承認(MA)にはいくつかの選択肢がある:
 - EU全域で有効な英国MAと同等の既存の英国MA;
 - グレートブリテン(イングランド、スコットランドおよびウェールズ)のみに対して英国医薬品・医療製品規制庁(MHRA)が承認するMA
 - 北アイルランドに対して欧州医薬品庁(EMA)の中央手続の一部として承認されるMA
 - SPCが提供する地域的保護は、SPCの根拠となるMAによる

- SPCによる保護期間(最長5年)は、欧州経済領域(EEA)または英国における最初の製造販売承認(MA)から計算
- 小児用臨床試験計画(PIP)に基づき試験された医薬品は、さらに6ヶ月間の保護が可能(「Paediatric extension」)
 - 従来、延長の適用にはEEAの全加盟国でのPIPが必要だった
 - 延長は、MAがPIPで更新された英国領に適用
 - 例:
 - グレートブリテン(イングランド、スコットランドおよびウェールズ)のMAにPIPを適用＝グレートブリテンのみSPC期間延長

商標



- 2021年1月1日以降に商標権が付与された欧州連合商標(EUTM)および欧州連合(EU)を指定国として保護された国際登録(マドリッド制度)は、英国は権利範囲外
- 同等の英国商標権が、商標権が付与されたEUTMおよびEUで保護された国際登録から2021年1月1日に発生
 - 元の優先権および出願日を保持
 - 再審査なし
 - EUの権利から独立
 - 元のEU権とは別に異議申立、譲渡、ライセンス、更新が可能
- 係属中のEUTM出願の英国での再出願期間(9ヶ月)は終了

- 2021年1月1日以降は、別途、英国商標出願が必要
- 商標の使用への影響(不使用および周知性)
 - 英国での5年間の不使用期間により、英国登録商標は(不使用取消審判の)攻撃を受けやすくなる
 - 欧州連合商標権から発生した英国登録商標の中には、英国で一度も使用されたことがないものもある
 - 2021年1月1日以前の5年間にEU域内で欧州連合商標を真正に使用した場合、英国登録商標の使用と認められる
 - 2021年1月1日以降のEU域内での使用は、英国登録商標の使用とは認められない
- 英国登録商標の周知性の評価にも同様の影響がある

登錄意匠

- 2021年1月1日以降に意匠権が付与された登録共同体意匠(RCD)および欧州連合(EU)を指定国として保護された国際登録(ハーグ制度)は、英国は対象外
- 同等の英国意匠権が、意匠権が付与されたRCDおよびEUで保護された国際登録から2021年1月1日に発生
 - 元の優先権、出願日および先行権発生日は保持
 - 再審査なし
 - EUの権利から独立
 - 元のEUの権利とは別に、異議申立、譲渡、ライセンス、更新が可能
- 係属中のRCD出願の英国での再出願期間(9ヶ月)は終了

地理的表示



- 地理的表示 (GI)により、製品の特性や評判、真正性、産地を保証
 - 商品名の誤用や模倣からの保護
- Brexit前は、EU制度の下で登録されたGIは英国で保護されていた
 - 2021年1月1日、付与されたEUのGIは同等の英国GIに変換
 - 2020年12月31日時点でEU制度の下で申請中のGIは、英国で保護するために別途申請が必要
- Brexit後、英国制度の下でのGIの個別登録が必要となった:
 - 英国GI制度は、北アイルランドが対象外
 - EU制度の下で登録されたGIは引き続き北アイルランドで適用

- 英国GI制度はEU制度に似ている
 - 要件が似ている
 - 第三国での申請可
- 3種類のGI保護:
 - 保護原産地呼称(PDO)
 - PDOの例: Shetland Lamb
 - 地理的表示保護(PGI)
 - PGIの例: 鹿児島和牛 / KAGOSHIMA WAGYU
 - 伝統的特産品保証(TSG)
 - TSGの例: Traditional Farmfresh Turkey



- 英国制度下で登録されたGIに付される新しいロゴ
 - 英国産ではない製品については義務ではない



植物品種権(PVRs)または 植物育種家権(PBRs)



- 植物育種家権(PBRs)とも称される
- 以下のような植物品種に付与される:
 - 区別性
 - 均一性
 - 安定性
 - 新規性
- 最長25年(樹木、ワイン用ブドウまたはジャガイモの品種は30年) 品種を商品化する独占権を付与

- Brexit前は、PVRは以下の制度を介して英国で保護が可能であった:
 - 英国植物育成者権 (UK PBR)
 - 共同体植物品種権 (CPVR)
 - 2021年1月1日にUK PBRに変換された付与されたCPVR
 - 注: 2020年12月31日時点で申請中のCPVRは、UK PBRに変換可能だった(期限 : 2021年6月30日)
- Brexit後の現在、英国制度下でのPVRsの個別登録が必要:
 - UK PBRの申請手続はCPVRと似ている
 - 英国はほとんどの場合、EUで行われた区別性、均一性および安定性(DUS)テストを引き続き認める
 - EUは、CPVR申請について英国式DUS試験を認めない

著作權

- 国内法によって英国で管理
- EU指令により調和
 - 英国法への導入により、Brexit後も英国で引き続き適用
- Brexitの結果、英国における著作権保護に直接的な影響はない
 - 将来欧州司法裁判所(CJEU)の法理論から英国裁判所が乖離する可能性あり
- ただし、英国はEU全体の著作権クリアランスメカニズムには参加しない

營業秘密



- 従来はコモンローに基づく保護
- 2018年英国営業秘密規則発効(EU営業秘密指令に基づく)
 - 以下について保護を提供：
 - 秘密であり、秘密であるがゆえに商業的価値があり、秘密を保持するための措置がとられている情報
 - 英国法への導入により、Brexit後も引き続き適用される
- Brexitの結果、英国における営業秘密の保護に直ちに影響を与えることはない
 - 将来欧州司法裁判所(CJEU)の法理論から英国裁判所が乖離する可能性あり

統一特許裁判所(UPC)および 単一特許

- 統一特許裁判所(UPC)は、単一効を伴う欧州特許(「単一特許」)および「通常の」欧州特許の訴訟について、一つの裁判所を提供することになる
- 統一特許裁判所(UPC)は2022年中旬～下旬に開始すると予想される
- 単一特許も同時に開始される
- 英国は単一特許の対象外
 - 英国は2013年にUPC協定に署名した国の一つだが、2020年に批准を取り下げた
 - 欧州特許について単一効の請求に加えて英国での有効化を請求可
 - 欧州特許の英国の有効性をUPCで争うことはできない。英国裁判所が専属管轄権を有する。

知的財産権の消尽



- 知的財産権者が自らまたはその同意を得て上市した製品の販売を制限する権利の制限
 - 知的財産権は「消尽する」
- Brexit前は、欧州経済領域(EEA)の地域的消尽制度が英国で適用されていた
- Brexit後
 - EEA域内のどこかで上市された製品は、英国で消尽したと考える
 - 英国で上市された製品は、EEA加盟国では消尽したとは考えない
 - EEA および英国の相互依存性の欠如

- 2021年6月、英国政府による消尽制度に関する協議が開始された
- 考えられる選択肢:
 - EEA消尽制度の英国における一方的適用(現在のアプローチ)
 - 個々のEEA加盟国による相互適用の可能性
 - 英国内消尽制度
 - 英国への並行輸入を禁止する
 - 国際消尽制度
 - 英国への並行輸入を促進する
 - 混合制度
 - 例:異なる知的財産権に対して異なる消尽制度を設ける
- 今後の変更注目!

Brexitの代理権への影響

- 以下の代理権に変更はない:
 - WIPO (世界知的所有権機関)
 - EPO (欧州特許庁)
 - UKIPO (英国知的財産庁)
 - ただし、2021年1月1日以降代理人を務めるには英国の住所が必要
- 以下の代理権は変更あり:
 - EUIPO (欧州連合知的財産庁)
 - 欧州経済領域(EEA)加盟国での資格、国籍および事業所が必要
 - 英国はEEAの加盟国でなくなった
 - UPC (統一特許裁判所)
 - 適切な法廷弁論資格を有する全欧州特許弁理士 – 変更なし
 - UPC参加国で資格を有する弁護士 – 英国は含まれない

- 講師の所属先であるミューバン エリスの例
 - 英国オフィス(ロンドン、ブリストル、ケンブリッジ、マンチェスター)
 - ドイツオフィス(ミュンヘン)
- ミューバン エリスの弁理士は、以下において代理人を務めることができる
 - WIPO (世界知的所有権機関)
 - EPO (欧州特許庁)
 - UKIPO (英国知的財産庁)
 - DPMA (ドイツ特許商標庁)
 - EUIPO (欧州連合知的財産庁)
 - UPC (統一特許裁判所)

ご質問があれば
お気軽にご連絡ください

Tanis Keirstead

Partner, European Patent
Attorney

tanis.keirstead@mewburn.com

