

# 【特別インタビュー】イギリスのEU離脱と知財分野への影響

PRUDENTIA Marketing Research LTD (ドイツ、デュッセルドルフ)

湯川 久美子 (Dr. Kumiko Gnibba-Yukawa)



【テーマ】下記の分野におけるイギリスのEU離脱の影響

- 欧州連合商標、欧州共同体意匠
- 従来の欧州特許
- 欧州単一特許、統一特許裁判所
- 英国の弁理士・弁護士代理権
- 著作権など他の知的財産分野
- 日本企業の欧州特許戦略
- 日本企業の欧州知財訴訟戦略

## ドイツの著名弁理士・弁護士に取材

イギリスのEU離脱問題に大きく揺れる欧州。前例のないプロセスとあり、英政府の動向や各方面への影響が連日のように報道を賑わす。11月28日午後(GET)、「イギリスが統一特許裁判所協定を批准する意向」とのニュースに、欧州の知財関係者は色めいた。驚き、期待、疑心暗鬼…… 第一線で活躍するドイツの弁理士・弁護士に、知的財産分野における現在の状況と今後の見通しについて訊いた。



BOEHMERT & BOEHMERT

**Christian W. Appelt**

(ドイツ弁理士、欧州特許弁理士)

1995年、上記の特許事務所に入所。2年間は、大阪の特許事務所や日本の大手企業の知的財産部に勤務した経験がある。クライアントには日本や米国の企業が多い。物理、機械工学、エレクトロニクス、IT分野を得意とし、特許出願のほか、異議申立、無効訴訟、侵害訴訟にも経験豊富。日本語で書かれた「ヨーロッパ特許要点ガイド」の共著者。Best Lawyers 2016に選出される。

✉ Appelt@Boehmert.de



KRIEGER MES & GRAF v. der GROEBEN

**Jens Künzel**

(ドイツ弁護士)

2000年、知的財産に特化した上記の法律事務所に入所。2006年以降、同事務所のパートナー。英イースト・アングリア大学にて法学修士号を取得。特許侵害訴訟が中心だが、意匠や競争法分野の案件も得意とする。幅広い技術分野・業界に経験豊富で、クライアントには日本企業も複数含まれる。World's Leading Trademark Professionals 2016にも選出される。

✉ jens.kuenzel@krieger-mes.de



BOEHMERT & BOEHMERT

**Dr. Daniel Herrmann**

(ドイツ弁理士、欧州特許弁理士)

2015年、上記の特許事務所に入所。2011年、ミュンヘン大学にて物理学博士号を取得。米テキサス大学オースティン校に留学した経験がある。光学、医療機器、半導体、エレクトロニクス、IT分野における、特許ポートフォリオの構築・管理に重点を置く。特許出願、異議申立、無効訴訟、侵害訴訟にも経験がある。特許調査やfreedom-to-operate分析も手掛ける。

✉ Herrmann-D@Boehmert.de

**Q1: 英国のEU離脱の是非を問う国民投票の結果は、欧州連合商標や欧州共同体意匠といったEU全域で有効な産業財産権に、今すでに影響を及ぼしますか。**

### 欧州連合商標、欧州共同体意匠への影響

→ 現時点では影響なし  
→ 正式に離脱後は、その時点で有効な欧州連合商標や欧州共同体意匠を英国にも拡張する方法を創出する可能性が高い

**Appelt弁理士／Herrmann弁理士:**

現時点では、欧州連合商標や欧州共同体意匠への直接的な法的影響はありません。英国が本当にEUから離脱したときに影響が現れます。英国が正式に離脱を通告してから、EU離脱までに2年間の交渉期間があるはずですが、この離脱交渉の中で、英国とEUの間の協定が討議され締結されることが予想され、欧州連合商標や欧州共同体意匠を英国で有効にすることもについても定められるでしょう。

国民投票の影響は、これまでのところ主に政治レベルで感じられます。もちろん、国民投票の結果を受けて、知的財産の専門家の中で今後の方針について集中的に議論が交わされ、いかにすれば欧州連合商標、欧州共同体意匠、(導入が予定されている)欧州単一特許と統一特許裁判所への影響を最小限に留められるか、その可能性を模索しています。

**Q2: 英国が通告から2年後に正式にEUを離脱した場合、その時点で有効な欧州連合商標や欧州共同体意匠にも影響が出ますか。**

**Appelt弁理士／Herrmann弁理士:**

現時点では、過去に類似のケースがなかったこともあり、まだはっきりと判断できません。有効な欧州連合商標や欧州共同体意匠を英国にも拡張する方法を恐らく作り出すでしょうが、その手続きや費用について

まだ情報がありません。英国とEU間の交渉を待たなくてはなりません。

**Q3: 英国のEU離脱により従来の欧州特許にも影響がありますか。**

### EPCに基づく「従来」の欧州特許への影響

→ EPCはEUとは独立した制度のため、基本的に影響なし

**Appelt弁理士／Herrmann弁理士:**

欧州特許条約に基づく従来の欧州特許には、英国のEU離脱の直接的な影響はないでしょう。欧州特許条約は欧州連合(EU)に依存しない条約で、すでにたくさんの非EU加盟国も参加しています。ですから、欧州特許庁は英国のEU離脱後も欧州特

許条約の枠組みの中で、英国でも有効な特許を付与することができます。欧州特許条約と英国の国内法に基づき、英国で法的効力を発揮します。

#### Q4: 導入が予定されている欧州単一特許への影響はどうか。

##### 予定されている欧州単一特許(UP)への影響

- 英国が本当に協定に批准するならば、新制度が2017年にスタートする可能性あり
- ある一定の条件下で、英国がEU離脱後も新制度に引き続き参加できる可能性あり
- 英国が批准しない場合、新制度の開始が大幅に遅れる恐れ
- 英国の出方が、単一特許の将来に決定的な影響を与える

##### Appelt弁理士/Herrmann弁理士:

この新制度の導入は本来、2017年春に予定されています。大きな遅延なしに施行するかどうかは、英国政府が協定に批准するかどうかにかかっています。2016年11月28日、英国知的財産庁は、特許裁判所協定批准の準備を進めるとしたネヴィル=ロルフ知的財産担当大臣の発言を公表しました。

国民投票の結果にも関わらず、もし本当に英国政府がEUに歩み寄り、批准する用意があるならば、現在の法的認識からすると、その後のEU離脱は「ある一定の条件」で単一特許/統一特許裁判所制度への参加に差し障りがないかもしれません。「ある一定の条件」には恐らく、英国が特許権と特許裁判権の分野でEU法を将来に渡って優先すること、EU法に抵触した場合に損害賠償請求・侵害訴訟を可能にすること、欧州司法裁判所に対する法解釈の照会義務を守ることが含まれるでしょう。少なくとも、2016年9月付けのEU法の専門家による法律意見書(リーガル・オピニオン)は、そのように結論付けています。しかし同時に、この一定の条件を満たすためには、このことが明記されたEUと英国の間の国際協定が必要との結論にも達しています。国民投票の結果からして、英国政府がそのような国際協定を目指す用意が政治的にあるかは疑問です。英国が統一特許裁判所協定に批准するならば、この新制度が2017年に始動できるかもしれません。この場合はEU離脱交渉の中で、(離脱後も同制度への参加を可能にする)法律的・政治的な詳細を詰めるための2年の時間を稼ぐこともできます。

もし英国政府が発表した内容に反して協定に批准しなかった場合、これまで取り決めた形では新制度がスタートできないでしょう。この時は恐らく、残ったEU加盟国の間

で協定について新たに討議されると思います。例えば、(パリとミュンヘンの他、ロンドンにも予定されていた)統一特許裁判所の中央部をどこにするかという問題を解決しなくてはなりません。年金の分配に関しても、新たな議論が出るかもしれません。英国が批准しなかった場合、新制度の開始が少なくとも大幅に遅れることが予想されま

す。英国抜きでも単一特許が出願人にとって興味や経済的利益のあるものか、英国抜きならば欧州特許条約に基づく従来の欧州特許のほうを優先するのではないかと、ということももちろん考慮しなくてはなりません。

欧州特許庁は、英国の参加・不参加に関わらず、単一特許/統一特許裁判所が2017年にスタートすると見込んでいます。同庁はその根拠として、準備委員会での協議が大方終了しており、2016年末までに十分な数のEU諸国(ドイツを含む)が協定に批准する見通しであることを挙げています。しかし、批准してから正式に批准書を寄託するまでに時間がかかることもあり、私自身は本当に開始できるのか疑問です。

EU離脱をどのように処理するのかという英国の決定が、単一特許制度の今後の展開に決定的な影響を与えます。ですから、今後数か月間の英国政府の政治的動きを注視しなくてはなりません。英国側は国内の調整や離脱交渉にともなう膨大な課題をこなすための時間が必要でしょうが、EU側は英国に早期の決断を迫ることが予想されます。我々、弁理士や産業財産権の専門家にとって単一特許/統一特許裁判所の問題は非常に重要ですが、EU離脱は他の様々な分野にも多大な影響があり、英国政府は(知的財産や他分野の)優先順位を決めなくてはならないでしょう。

## Q5: 英国が予定通り、統一特許裁判所制度に参加できる見通しはどうか。

### 統一特許裁判所制度 (UPC) への影響

→ 英国がEU離脱前に、このまま変更なしの統一特許裁判所協定に批准しても、離脱後の法的問題は未解決

→ 新たな国際協定をEUと英国の間で結べば、EU離脱後も英国がUPC制度に参加できる可能性あり

→ 英国のUPC参加は、同国の政治的意向が決め手

#### Künzel弁護士:

2016年11月28日、英国のネヴィル=ロルフ知的財産担当大臣はEU競争力評議会の席上、同国が統一特許裁判所協定を批准する意向であることを明らかにしました。かなり予想外のことで、知財関係者の間でセンセーションとして受け止められました。

しかし、英国がEU離脱前に(変更なしに)現在のバージョンの統一特許裁判所協定に批准しても、正式にEUを離脱する際に統一特許裁判所制度からの脱退を避けられるかは疑問です。なぜならば、英国や欧州諸国の多くの弁護士の見解では、リスボン条約50条を発動し離脱を正式に通告してから2年後にEUを離脱すると、もはや統一特許裁判所制度に参加できなくなり、恐らく同裁判所のロンドン中央部も閉めなくてはなくなるからです。EU離脱前に(このまま変更なしの)協定を批准するという意向を示したものの、いまだに法的問題が取り残されています。ネヴィル=ロルフ大臣の発表は、もしかしたらEU離脱交渉の戦略の一部に過ぎないのかもしれない。

EU離脱後も統一特許裁判所制度に参加できるのかという法律上の問題に、様々な異なる見解が出されています。多くの弁護士は欧州司法裁判所の判決(No.1/09)を

根拠に、EU加盟国だけが統一特許裁判所に参加可能との考えです。一方、非EU加盟国のために欧州連合条約の原則を明記した、国際協定をEUと英国の間で結べば、法的な問題はクリアできると考える英国や欧州諸国の弁護士もいます。英国弁理士協会(CIPA)もEU法の専門家による法律意見書を根拠に、この見解です。英国の20余りの法律事務所も同様の所見とのことです。

英国が統一特許裁判所への参加を可能にする国際協定を目指すかどうかは、最終的には(法的な問題よりも)「政治的意向」が決め手となるでしょう。この点を英国の法律家も欧州諸国の法律家も強調しています。国民投票の結果が「もう欧州の組織には参加するな」であり、同国の多くの政治家が国民投票の結果に明確に反対する姿勢を取っていません。それは、2016年11月28日の知的財産担当大臣の発言の後も変わりません。ですから、統一特許裁判所に参加する政治的意向が本当にあるのか、私自身は懐疑的です。EU側の政治的意向も現在のところ不確かです。

## Q6: 英国の弁護士・弁理士は、EU離脱後も欧州連合知的財産庁で代理人になれますか。

#### Künzel弁護士:

欧州連合商標に関しては、(現在、EU諸国の他、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーが加盟する)欧州経済領域に事

務所・勤務地のある弁護士と弁理士が代理権を有します。欧州共同体意匠に関しては、EU域内に事務所・勤務地のある弁護士と弁理士に限定されます。



### 欧州連合知的財産庁 (EUIPO)での代理権

→ EU離脱後、英国の弁理士・弁護士は、基本的に EUIPOで代理人になれない

このため、英国の弁理士・弁護士はEU離脱にともない、欧州連合知的財産庁での欧州連合商標と欧州共同体意匠に関する代理権を失います。英国はEU加盟国ではなくなり、欧州経済領域の加盟国でもありません。英国が(EU離脱後に)欧州経済領域に加盟するかどうかは、英国の政治的意向やEU側との協議の結果によるでしょう。

現在、多くの英国弁理士・弁護士が(EU加盟国の)アイルランドで弁理士・弁護士登録しようと試みています。離脱後も欧州連合知的財産庁や欧州司法裁判所で代理人になるためですが、それが可能か、可能ならばどの位の数の英国弁理士・弁護士がEU加盟国で弁理士・弁護士登録されるか定かではありません。

## Q7: 英国の弁理士・弁護士は、統一特許裁判所で訴訟代理人になれますか。

### 統一特許裁判所 (UPC)での代理権

→ 英国がUPCに参加すれば、同国の弁理士も代理人になれる可能性あり  
→ 非参加の場合でも、欧州特許訴訟証明を持つ英国の弁理士は代理人になれる

#### Künzel弁理士:

英国がEU離脱後も統一特許裁判所制度に参加できる法的可能性があるならば、先に述べたようにEUとの国際協定が必要でしょう。この場合、英国の弁理士・弁護士の代理権に関する項目も協定に含まれるでしょうが、現時点では確かなことは言えません。

統一特許裁判所のための研修コースを完了し欧州特許訴訟証明を持つ、英国の弁

理士は、英国が同制度に参加するか否かに関わらず、統一特許裁判所で代理人になれる見通しです。

## Q8: EU離脱後すぐに、英国で(EU法に大きな影響を受けている)他の知的財産権分野に影響が現れますか。

### 著作権など他の知財分野への影響

→ 著作権や競争法などの分野では、英国の国内法もEU法の影響を大きく受けている  
→ EU離脱後すぐ、この国内法を改定する可能性は低い

#### Künzel弁理士:

著作権を始めとする他の知的財産権分野や(競争法、電子商取引、営業機密、バイオテクノロジーなど)の関連分野はEU指令の影響が大きく、英国でもこれを国内法に採択しています。この国内法は、EU離脱後も(改正されるまで)有効な法律として適用されます。EU離脱により、国内法を改正しなくてはならない義務はありません。英国がEUの影響が大きかった法律分野を改

正するかどうか予測できませんが、現時点ではその可能性はあまり高くないでしょう。EU離脱にともない、しなくてはならない優先事項が他にたくさんあるからです。また、もし英国が欧州経済領域に加盟するならば、欧州本土と明確に分化するよりも、どちらかというと同調の必要性が生じるでしょう。

## Q9: 英国のEU離脱に関して、日本企業は欧州特許の出願戦略を変更する必要がありますか。

### 欧州特許出願戦略への影響

- 特許出願戦略を変更する直接的な必要性はない
- 欧州特許庁への出願により、従来の欧州特許だけでなく、新制度発効後は単一特許の選択も可能
- 欧州特許庁への出願の他、国内特許(特にドイツ特許)の出願の重要性が高まる可能性

#### Appelt弁理士/Herrmann弁理士:

すでにご説明したように、欧州特許条約は英国のEU離脱に影響を受けません。日本企業は、**欧州特許庁への欧州特許条約に基づく出願によって、今後も選択肢を全て残すことができます。**(英国での特許保護も可能な)国内特許の束である「従来の欧州特許」だけではなく、新制度が発行したならば、欧州単一特許を選択することも可能です。(※1)

**英国のEU離脱により、経済活動がさらに大陸欧州に集中することが予想されます。**ドイツは欧州の中心かつ最大の市場であり、特別な役割を果たします。特に特許侵害訴訟の分野で、ドイツはリーダー的存在です。これは、ドイツ市場の経済的な重要性だけではなく、ドイツの裁判所が効率的で、他国と比較しても訴訟費用が低いことによります。

このため、日本企業にとって、**ドイツ特許商標庁へのドイツ国内特許の出願も常に選択肢のひとつです。**ドイツ国内特許の出願は欧州特許出願の代わりに、もしくは場合によっては欧州特許と並行して行うこともできます。将来的に欧州特許に「単一の効力」を申請することを考えているならば、国内特許も並行して出願することに意味があります。ドイツの国内特許と単一特許を二重に取ることは禁止されません。(※2)

日本企業は今現在、**特許出願戦略を変更する直接的な必要性に迫られていませんが、国内特許など追加のオプションも含めて、選択肢をじっくりと検討すべきです。**欧州特許庁への出願の他に、国内特許(特にドイツ特許)の出願が今後とも、もしかしたらより一層重要になるでしょう。ドイツ特許は出願日から7年の間に審査請求すればよく、長期間に渡り選択肢を残すことができます。統一特許裁判所が始動したならば、実際にどのように機能するのか、判例がどのように発展していくのか、現時点で不明なこともあり、特許係争において信頼性のあるドイツの裁判所の管轄権という観点からも、ドイツ特許出願に意味があります。

#### 【訳注】

(※1) 単一特許の出願、調査、審査、査定は、現行の欧州特許と同じ手続きで欧州特許庁にて行われます。新制度の発効後に付与された欧州特許の権利者は、1か月以内に欧州特許庁にて単一の効力(単一特許)を申請することができるようになります。

(※2) 新制度発効後は単一特許、従来の欧州特許(特許の束)、各国の国内特許が併存することになります。

## Q10: 英国のEU離脱に関して、日本企業は欧州における知的財産権の訴訟戦略を変更する必要がありますか。

### 欧州知財訴訟戦略への影響

- 侵害訴訟の是非、時期、場所に関する意思決定に、大きな影響はない
- 英国企業によって欧州連合商標が侵害された場合、(EU離脱前に判決が出るように)同国での侵害訴訟をできるだけ早く始める必要がある
- 英国以外の権利者にとって、訴訟地として(ドイツ、フランス、イタリアなど)他のEU諸国の重要性が増す可能性

#### Künzel弁護士:

訴訟弁護士の視点からすると、英国の国民投票の結果は、侵害訴訟を起こすべきか否か、いつ、どこで起こすべきかという意思決定に**直接的な影響はない**でしょう。

まずは、訴訟を起こすべきか否かですがひとつの加盟国が政治的理由からEUを離脱するかどうか、統一特許裁判所のスタートが早いか遅いかに左右されるべきではありません。

いつ訴訟を起こすべきか、統一特許裁判所のスタートを待つべきか。これも英EU離脱に影響を受けないでしょう。通常、特許侵害は即座に阻止しなければならず、時間的な余裕がないからです。

さらに、どの国で訴訟を起こすべきかもEU離脱の国民投票の結果とあまり関係がありません。どこの裁判所にするか決める際、多くのポイントがあります。侵害行為のあった国、被告の所在地、その裁判所の知的財産分野における経験、予測される訴訟費用、判決までにかかる時間などです。これらは全て、英EU離脱とは無関係です。特許に関しては、現在まだ統一特許裁判所がスタートしておらず、分散している国内裁判所しか選択肢がありません。

**欧州連合商標の侵害訴訟では、英国のEU離脱が関係するかもしれませんが、例えば、被告の所在地が英国で、同国の裁判所でのみEU全域における差止めが可能な場合です。**EU離脱が法的に有効になるまで、英国の裁判所は欧州連合商標や欧州共同体意匠の分権裁判所として管轄権を有し、被告が同国の法人・個人ならば、EU全域に効力のある差止めを言い渡すことができます。これをやりたいならば、英国で

の侵害訴訟をできるだけ早く始めるべきです。なぜなら、英国の裁判所がEU離脱前に下した判決は、離脱後もEU全域で効力があるとみられているからです。侵害者の所在地が他のEU加盟国、もしくは侵害行為(の大部分)が他のEU加盟国でのみあった場合は、英国ではなく、他のEU加盟国で訴訟を起こさなくてはなりません。

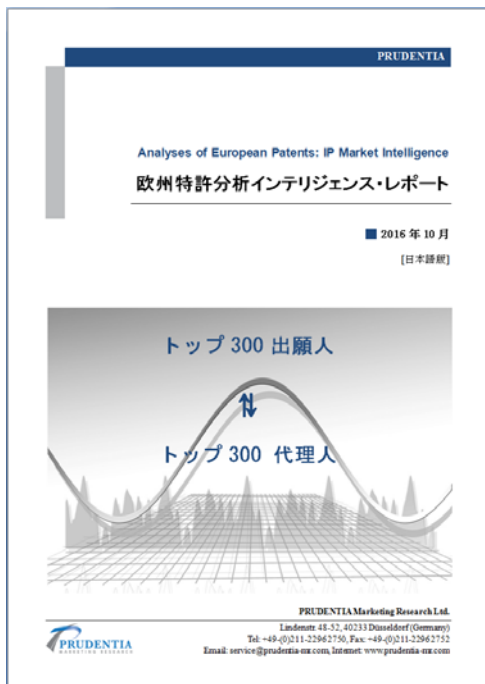
英国がEUを離脱し、統一特許裁判所制度に参加しないと仮定した場合、侵害訴訟における同国の司法権は大きく変化するでしょう。特許に関しては、同国の国内特許と同国でバリデーションされ同国で侵害された従来の欧州特許の裁判権のみ有することになります。欧州連合商標と欧州共同体意匠に関しても、大きな変化が現れるでしょう。有効な欧州連合商標や欧州共同体意匠が離脱後も英国で保護されるにしても、同国の裁判所は英国企業による侵害をEU全域で差止めすることはできなくなり、その効力は英国に留まります。英国企業を相手取って、他のEU加盟国でも権利行使したいならば、侵害行為のあった他のEU加盟国でも訴訟を起こさなくてはなりません。ただし、この場合も差止めの効力は訴訟を起こした国だけに留まります。侵害者の英国企業にとっては有利になるかもしれませんが、非英国企業の権利者にとっては間違いなく不利になります。

英国が新制度に不参加の場合、同国以外の権利者にとって、(ドイツ、フランス、イタリアなど)他のEU諸国が訴訟地として**一般的に重要性を増す**でしょう。11月28日に統一特許裁判所協定に批准する意向を表明したことで、EUとの協議の過程で離脱後も英国がこの裁判所制度に参加できる条件を模索するチャンスが少なくとも生じました。

弊社は「欧州経済ニュース」で知られるFBC社(フランクフルト)の関連子会社です。2007年の設立以来、日本企業様の欧州・ドイツ事業を「縁の下」からサポートして参りました。世界的に「特許戦争」が激化した2011年には、欧州の特許や知的財産関連情報を日本語でまとめた情報提供を始めました。マーケティング、イノベーション、知的財産の3分野を横断する調査・分析・コンサルティングサービスなら、お任せください。

無料サンプルが弊社ホームページ [www.prudentia-mr.com](http://www.prudentia-mr.com) よりダウンロードいただけます

【お申し込み・お問い合わせ】 弊社カスタマーサービス (service@prudentia-mr.com)



**欧州特許分析インテリジェンス・レポート**

【ページ数】	約400ページ
【言語】	日本語
【価格 (PDF版)】	850ユーロ
(PDF版+プリント版)	1000ユーロ
【出版日】	2016年10月



**欧州の有力知財事務所ガイド**

【ページ数】	約140ページ
【言語】	日本語
【価格 (PDF版)】	380ユーロ
【出版日】	2014年5月