

特集 《海外で活躍する日本弁理士》

イギリスの特許法律事務所と Brexit と
日本弁理士

会員 武田 恵枝

要 約

イギリスの特許事務所は、欧州知財制度に少なからず影響を与える Brexit に世界中のどの知財関係者よりも注視しています。既存の欧州特許制度には Brexit は影響ないものの、登録共同体意匠、欧州連合商標、さらにはこれから始動する欧州統一裁判所、欧州単一特許について、今後どうなるのか、イギリスと欧州連合との交渉に注目が集まります。Brexit の渦中にあるイギリスの特許法律事務所について、また、不確定要素が多いのが現状ですが、Brexit に関する最新情報、Brexit に関するよくある疑問や勘違いについて、イギリスの特許法律事務所勤務する日本弁理士の立場からお伝えします。

目次

- 1 はじめに
- 2 イギリスの特許法律事務所の業務環境
- 3 マンチェスターの生活環境
- 4 Brexit と知財
 4. 1 Brexit
 4. 2 Brexit と欧州特許制度
 4. 3 Brexit と欧州意匠、商標制度
 4. 4 Brexit とイギリスの特許事務所
- 5 日本在住の弁理士に対する業務上のアドバイス
- 6 最近の判例紹介
 6. 1 意匠の判例紹介
 6. 2 商標の判例紹介
- 7 おわりに

1 はじめに

現在私はイギリスの特許法律事務所 Mewburn Ellis LLP のマンチェスターオフィスに勤務し、特許業務と日本や日本語が関係する様々な業務に従事しています。日本弁理士会ホームページの弁理士ナビによると、イギリスの特許事務所に日本弁理士会の登録弁理士として勤務しているのは私のみですので(2017年5月時点)、Brexit の渦中にあるイギリスの特許法律事務所から本誌の読者に現在のイギリスと知財についてお伝えできたらと思います。なお、本稿に掲載された内容は筆者個人の見解であり、必ずしも筆者の勤務先である Mewburn Ellis LLP の見解を代表するものではありません。

2 イギリスの特許法律事務所の業務環境

イギリスの特許法律事務所での業務環境を紹介するにあたり、組織や体制等の説明なしには理解していただくのが少し難しいと思いますので、まずは、私の勤務先について簡単に説明いたします。

私の勤務先は、今年創立 150 周年を迎えた歴史ある特許法律事務所です。150 年前は、大政奉還の年にあたります。日本で専売特許条例が公布されたのは明治 18 年ですから、日本で特許制度が始まるよりも前に創立された事務所ということになります。現在総勢約 200 名がおり、そのうち 49 名が特許弁理士、8 名が商標弁理士、2 名が弁護士です。特許弁理士、商標弁理士は、イギリスと欧州の両方の資格を有しています。イギリス国内にオフィスが 4ヶ所ありますが、各オフィスが独立して業務を行っているのではなく、後述するファイル管理システムのおかげで物理的にも、また事務所の精神としても、1つの大きなオフィスとして機能しています。また、創立 150 周年というこの節目の年に、事務所初の国外オフィスをミュンヘンに9月に満を持してオープンしますが、国境を超えても1つの大きなオフィスとして機能するのは変わらないと思います。

事務所は、完全ペーパーレス化されており、包袋およびクライアントからのレターを含む文書等は全てサーバーに保存され、事務所独自のファイル管理システムによって全オフィスで共有しています。なお、紙への印刷を禁じられているわけではないので、各自必

要に応じて書類を印刷して業務を行うこともありますが、印刷したものも保管すべきものについては最終的にデータ化されます。私は紙ベースで仕事をすることに慣れてきたことから、システム自体とペーパーレスの状態の仕事をするに慣れるまでしばらくかかりましたが、それはペーパーレス化される前から事務所に勤務していた同僚にとっても同じようです。

また、自席以外での作業が可能なように PC 環境が整備されており、例えば、会議室にある PC から、別の(例えばロンドンにある)オフィス内の共有 PC から、あるいは事務所から支給されているノートパソコンから、自分の PC にアクセスすることにより、普段の PC 環境で仕事ができます。

ペーパーレス化が完了しており、ファイル管理システムでデータの共有ができていることから、また、遠隔作業が可能なように PC 環境が整備されているおかげで、ミュンヘンオフィスも国内 4ヶ所のオフィスと同様の業務環境が比較的簡単に整備される予定です。

事務所は、新人教育に非常に力を入れており、特許弁理士、商標弁理士または弁護士を目指す新入所員(トレイニー)には、所内および所外での様々な研修への機会が与えられ、様々な弁理士の指導の下で実務経験が得られるような教育システムが整えられています。例えば、トレイニーのほぼ全員である特許弁理士を目指すトレイニーの場合、まずはイギリス弁理士試験に向けた研修を、次に欧州弁理士試験に向けた研修を受けます。実務では、6ヶ月ごとに1名のパートナー特許弁理士の下で実務経験を積みます。パートナー弁理士の勤務するオフィスで実務を行うことから、トレイニーは6ヶ月ごとに勤務先を異動することになります(運良く次の指導者が同じオフィスにいれば異動はありません)。6ヶ月ごとの異動は大変ですが、これにより複数人の仕事のやり方を学ぶことができるだけでなく、各オフィスの所員と親しくなることができ、これは、将来弁理士となって1つのオフィスに定着した後にも他のオフィスにいる同僚とあたかも1つの大きなオフィスにいるように協力する精神を養う助けとなっていると思います。私も時々研修に参加させてもらっています。

各オフィスでは、おおまかには技術分野またはパートナー弁理士ごとにチームを編成して業務を行っています。私が所属するマンチェスターオフィスの化学・材料チームは、技術分野単位で編成された比較的大き

なチームで、2名のパートナー弁理士、3名のアソシエイト弁理士(私を含む)、1名のトレイニーおよび4名の事務が割り当てられた案件を協力して処理します。他のチームもそうですが、完全に他のチームと独立して業務を行っているわけではなく、例えば、バイオチームに割り当てられた化学分野に非常に近い案件の中間処理は、私が所属するチームの弁理士に依頼が来ることがあります。また、私の場合は、日本語のサポートを求められれば、他のチームに属する弁理士と共同で案件を担当します。

私の担当業務としては、大きく分けると特許業務と日本や日本語が関係するあらゆる業務とがあります。前者には、外国(主に日本)からの欧州域内移行またはイギリス国内移行手続き、中間処理、異議申立の対応が含まれます。後者は、同僚に同行する年数回の日本への出張、出張の準備、事務所の日本語媒体(ホームページ、ツイッター、配布資料)の作成・校正、同僚との事業戦略の策定および展開、日本からの訪問者への対応、日本語を必要とするケースの担当弁理士のサポート、事務所が毎年イギリスにて開催する2週間の欧州特許制度を学ぶサマーコースのサポート等、多岐にわたります。上述のとおり、私は特定のチームに属するものの、後者の業務では、業務上日本への出張が必要であるか事業戦略策定に関与する12名の特許弁理士、商標弁理士と共に仕事をすることから、他の同僚よりもチームの枠を超えて多くの同僚と協力して仕事をする人が多いと思います。特許業務については、もちろん日本での特許業務の経験が役に立っていますが、日本での意匠、商標の実務経験は、事務所の意匠を担当する特許弁理士や商標弁理士をサポートする上で役に立ち、また、知財業界でキャリアを積む前に得た他業種での実務経験は、「日本」や「日本語」という大きなくりの業務での様々な要求に応えるのに役に立っています。そう考えると、現在の業務は、私のこれまでの実務経験や仕事以外での経験をほぼ余すところなく活かすことができているといえます。

3 マンチェスターの生活環境

みなさんは、マンチェスターと聞くと何を思い浮かべるでしょうか。マンチェスターユナイテッドとマンチェスターシティの本拠地、産業革命発祥の地、などでしょうか。

マンチェスターは、イングランドの北西部に位置

し、ロンドン、バーミンガムに続くイギリス第3の都市と言われています(どこまでをマンチェスターと呼ぶかによって順位は異なるようですが)。産業革命時代に綿織物の生産・輸送に使われた工場や運河が歴史を感じさせる風情をかもし出す一方、現代的な建物も次々と建てられています。前述のとおりプレミアリーグ上位常連チームの本拠地があり、また、教授2名が2010年に二次元物質グラフェンに関する革新的実験でノーベル物理学賞を受賞したマンチェスター大学を含む複数の大学、様々な美術館や博物館、大規模なコンサート会場などもあり、スポーツと文化両方が盛んな街です。

マンチェスターは、北海道より北の北緯約53度に位置しますが、メキシコ湾海流の影響で、緯度の割には温暖な気候といえます。冬は、高緯度であるが故に昼間の時間が短いのに加え、東はピークディストリクト国立公園(Peak District National Park)、北はヨークシャーデイルズ国立公園(Yorkshire Dales National Park)およびレイクディストリクト国立公園(Lake District National Park)(湖水地方)といった丘陵地帯に囲まれた地形により、雨が多くしっとりしていることから、全体的に暗く寒い日が続きます。2月頃になると春の訪れを告げるスノードロップが花を咲かせ、3月上旬くらいからまだ寒いながらも水仙や街路樹が徐々に花を咲かせ始めるのですが、4月末くらいまでは冬のコートが手放せない日が多く、なかなか冬の終わりが見えません。それでも徐々に日が延び、晴れの日が増えてきて、たまに気温が高い晴れの日があると、人々の装いは一気に薄着になり、パブの外でビールを飲むか、公園の芝生で日光浴をしながらビールを飲み、長く暗い冬からの解放を満喫する姿を見かけます。夏は逆に昼間の時間が非常に長く、22時頃でもまだ明るいので、うっかり夜更かししてしまいます。気温は30度を超えることは稀で、最高気温は20~25度程度なので、夏は日本より過ごしやすいといえます。秋は、日本ほど見事ではありませんが、紅葉を楽しむことができます。なお、イギリスでは1日で四季を体験できる日があるとイギリス人が豪語するほど気候が変わりやすいので、運が良ければ(運が悪ければ)、短期滞在でもイギリスの四季を体験することができます。

マンチェスターは、イギリス有数の都市であることから、交通網はイギリス国内でも非常に発達している

といえます。市内および市内市外間の交通手段として、トラムやバスが発達しており、自家用車がなくとも大して不便ではありません。商業施設が集まる街の中心地は、端から端まで徒歩30分程度と比較的コンパクトにまとまっていることから、中心地であれば、たいいていの場所は徒歩で行ける距離にあります。他の都市との交通手段としては、電車やバスがあり、ロンドンまで電車で2時間程度で行くことができます。また、ウェールズへも車で1時間程度で行くことができます。近辺の観光地、例えばリヴァプールへは電車で1時間、湖水地方へは電車で1時間40分で行くことができます。マンチェスターには国際空港もあり、国内外含め200を超える都市へ就航しています。例えばマンチェスターからミュンヘンまでの飛行時間は2時間程度、パリまでの飛行時間は1時間半程度です。残念ながら日本への直行便はありません。私は国内のオフィスや日本の出張が多いので、電車や飛行機の交通の便が良いのは助かっています。

マンチェスターはイギリスの他の大都市と同様、様々な人種・民族の人が暮らしています。小規模ながら中華街があり、インド料理、パキスタン料理、アラブ料理のレストランや、南アジアや中近東の服飾品店が並ぶ「カレーマイル(Curry Mile)」と呼ばれる一角もあり、多民族色が強い都市といえます。ロンドンに比べると在住日本人は少なく、日本人に遭遇することは稀ですが、東洋人の外見でも特に目立つこともなく、これまで人種差別的な扱いを受けたこともありません。また、マンチェスターには、ゲイビレッジ(Gay Village)と呼ばれるイギリス有数のLGBTカルチャーの中心地もあり(一帯はLGBT関係なく楽しめるカフェやバーが立ち並んでいます)、マンチェスターの多様性を受け入れる懐の深さが垣間見られます。

イギリスの食事は不味いという不名誉なレッテルが貼られており、日本の食事や美食の国として知られる国の食事に比べると、残念ながら強く否定はできません。しかしながら、イギリスでは毎回不味い食事にしかありつけないのかということそうではありません。例えば、イギリスの食事を提供するパブでは、フィッシュアンドチップスだけでなく、パイ料理など美味しいイギリスの伝統料理を食べることができます。また、マンチェスターでは、上述のとおり多民族都市であることから、各国の料理を楽しむことができます。日本食のレストランもロンドンに比べれば数は少ない

ですが、美味しい食事を提供してくれる所もあります。要するに、どの国でも同じですが、美味しい料理を提供する店を選べば美味しい料理を食べることができます。日本の食材も、和食ブームのおかげか、あるいは日本のスーパーでも以前より外国の食材が手軽に入手できるようになったのと同じ現象なのか、イギリス系のスーパーで手に入る種類も増えてきていると思います。また、中華系のスーパーで大抵の日本の食材が手に入ります。

天気についてはイギリスの他の街と同様多くを望むことはできませんが、街がコンパクトで、買い物に不自由することなく、交通の便が良く、治安も良くないと言われる一部地域を除いては問題なく、物価もロンドンと比べて安く、人々は親切なので、マンチェスターは住みやすい街だと思います。

4 Brexit と知財

この章では、本稿執筆時点(2017年5月)での Brexit と知財に関する最新情報をお届けするのみならず、既にご存知であろう事項についてもおさらいします。

本誌の読者は Brexit の知財への影響について既に豊富な知識をお持ちの方が多いと思いますが、読者のクライアントや読者の周囲にいる外国知財制度を知る機会が限られている知財関係者の中には、Brexit の知財への影響について正確に理解されていない方も多いのではないかと思います。筆者がイギリスの特許法律事務所の一員として日本の弁理士や企業の知財部員と話した際に、正確に理解されていないと感じた部分やよく聞かれる質問をまとめました。読者のクライアントや関係者も同様の勘違いや疑問があるかもしれず、それらに気づくきっかけとなれば幸いです。

4.1 Brexit

ご存知のとおり、イギリスでは2016年6月23日にイギリスの欧州連合離脱の是非を問う国民投票が行われ、大方の予想を裏切り、52%対48%の僅差で離脱派の勝利に終わりました。イギリス政府は2017年3月29日に欧州連合からの離脱を正式に通告し、2年の交渉期間のカウントダウンが開始されました。この2年の期間のうちにイギリスを含め欧州連合の複数国にて総選挙が行われ、政権の交代の可能性もあることから、政府間交渉がどのように進むかについては誰にも

分からないのが正直なところでは。

以下に、Brexit に関するよくある質問(勘違い)について、Q&A 形式でまとめました。

Q1：イギリスはもう欧州連合の一員ではないのか？

A1：イギリスは未だ欧州連合の一員です。2017年3月29日は離脱を通告した日であって、ここから2年間、すなわち2019年3月29日までは離脱が正式に発効しません。離脱が正式に発効するまでは、2年間の交渉期間中であってもイギリスは欧州連合の正式な加盟国として存続します。

Q2：イギリスが欧州連合から離脱すると欧州の様々な枠組みから外れ、欧州から完全に孤立してしまうのか？

A2：いいえ。Brexit でイギリスが離脱するのは欧州連合からのみです。欧州連合とは、欧州連合条約の発効により発足した主権国家の集合体です。欧州には、地理的に欧州域内に位置する国々により構成された様々なグループがあり、欧州連合はこれらのグループの1つに過ぎません。名称に「欧州」がつくグループだと欧州連合の枠組みの中にあると思われがちですが、決してそうではありません。最たる例が「欧州特許条約」で、欧州特許条約は欧州連合とは無関係であり、同条約に基づき設立された欧州特許庁は欧州連合の機関ではありません。他の例としては、通貨ユーロが導入されている「ユーロ圏」や「欧州経済領域(EEA)」も欧州連合とは別の枠組みです。

4.2 Brexit と欧州特許制度

最初に申し上げたいのは、Brexit は既存の欧州特許制度に何ら影響ありません。上述のとおり、Brexit でイギリスが離脱するのは欧州連合からのみであり、イギリスは引き続き、欧州連合とは無関係の欧州特許条約の締約国であることに変わりはありません。したがって、PCT 出願の欧州域内移行やパリルートの欧州特許出願には、イギリスがこれまでと変わらず指定国として含まれ、イギリスに別途移行したり、イギリスに別途パリルートで特許出願する必要はありません。また、イギリスを拠点とする欧州特許弁理士は、これまでと変わらず欧州域内移行出願や欧州特許出願について代理人となることができます。

一方、今後始動する統一特許裁判所(UPC)および欧州単一特許(EUP)については、未だ不確定要素が多

いといえます。

UPC および EUP の準備が進む中、イギリスが Brexit を表明したことにより、イギリス政府の方針決定が待たれていたところ、2016年11月28日、イギリス政府は、イギリスが UPC 協定を批准することを発表しました。すなわち、同政府は、イギリスが UPC および EUP に参加することを表明したことになります。UPC は、イギリス、フランスおよびドイツにより批准された場合に発効します。2017年5月時点で、フランスはすでに批准していることから、イギリスおよびドイツの批准が待たれます。2017年1月に、UPC 準備委員会は、2017年12月に UPC を始動すべく準備を進めていると発表しました。これは、イギリスおよびドイツが2017年中盤に UPC 協定に批准する前提での予想でした。しかしながら、その後、イギリスで総選挙が行われることが決定し、また、イギリス政府の夏休みを考えると、イギリスの批准は予定よりも遅れる可能性が高くなりました。その結果、ドイツの批准も後ろ倒しになることから、2017年12月の UPC 始動は難しく、2018年半ばになるのではないかという声が聞かれます。

では、実際にイギリスが欧州連合を離脱した後、イギリスの UPC および EUP への参加はどうか、についてですが、残念ながら Brexit の交渉次第としか言いようがありません。Brexit 前に UPC および EUP が始動すれば、Brexit 後もイギリスが UPC および EUP に参加し続ける可能性があるのではないかという見解も聞かれます。このような見解がある理由としては、UPC 協定では UPC の中央部の1つをロンドンに設置することを条件としており、中央部の移転には UPC 協定の改正が必要であること、また、UPC が担当するイギリスの管轄下で裁かれる裁判が係争中のまま行き場を失ってしまいかねないといった懸念事項があることが挙げられます。しかしながら、イギリスが UPC および EUP に参加し続けるには、何らかの合意に達し、協定が結ばれることが前提です。このような協定が結ばれるのは難しいことですが、上述の懸念事項が解消されることから望ましいことであり、不可能ではないことから、イギリスと欧州連合との交渉を引き続き見守る必要があります。

2年のうちにイギリスと欧州連合との間で交渉すべき事項は山のようにあるところ、残念ながら知財関連事項は、最優先交渉事項とは言い難いことから、知財

関連事項が最終合意に至るのはまだ先のことと思われるます。

以下に、Brexit と欧州特許制度に関するよくある質問(勘違い)について、Q&A 形式でまとめました。

Q 3 : Brexit 後は、イギリスで特許権取得を目指す場合、欧州域内移行や欧州出願ではなく、イギリス移行やイギリス出願をする必要があるのか?

A 3 : いいえ。イギリスが欧州連合を離脱しても、イギリスが欧州特許条約の締約国であることに変わりありません。これまでと変わらず欧州域内移行や欧州出願により特許権取得が可能です。一方、欧州連合域内における意匠(登録共同体意匠, Registered Community Design (RCD))および商標(欧州連合商標, European Union Trade Mark (EUTM))の登録機関である欧州連合知的財産庁(European Union Intellectual Property Office (EUIPO), 旧称: 欧州共同体商標意匠庁(Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)))は、欧州連合の専門機関の1つであることから、欧州連合域内における意匠および商標については、Brexit の影響があります。

Q 4 : Brexit 後は、欧州域内移行や欧州出願は、欧州連合加盟国(例えばドイツやフランス)の代理人に依頼すべきなのか?

A 4 : いいえ。これまでと変わらずイギリスを拠点とする欧州特許弁理士は、欧州域内移行出願や欧州特許出願について代理人でいることができます。

Q 5 : Brexit 後、イギリスの代理人は、欧州連合加盟国の代理人と代理権限に差が生じるのか?

A 5 : いいえ。

4. 3 Brexit と欧州意匠、商標制度

上述のとおり、登録共同体意匠(RCD)および欧州連合商標(EUTM)の登録機関である欧州連合知的財産庁(EUIPO)は、欧州連合の専門機関の1つであることから、欧州連合域内における意匠および商標については、Brexit の影響があります。

既存の RCD, EUTM については、イギリスの欧州連合離脱によりイギリス国内登録としての効力を失うことから、イギリスでの登録部分については、欧州連合離脱による権利消滅を回避するため、何らかの措置が採られると考えられます。一番可能性が高いのは、イギリスでの登録部分をそのまま国内登録として認め

る移行措置です。これが自動的に行われるのか、あるいは何らかの手続きが必要なかは不明ですが、少なくとも審査は行われないのではないかと思います。イギリス知的財産庁に既存の RCD, EUTM を全て審査するのに十分な人的資源はなく、全て審査するのは現実的ではないからです。

イギリスの欧州連合離脱後の新たな RCD, EUTM は、イギリスに保護範囲は及ばないことから、欧州連合加盟国のみならずイギリスでも Brexit 後新たに意匠、商標の保護を求める場合には、イギリスの国内意匠、商標登録を受ける必要があります。

EEA 域外の RCD, EUTM 出願人は、EUIPO において代理人を立てる必要があります。EUIPO における代理人(すなわち欧州商標弁理士)は、EEA における国籍、認可場所、事業拠点の3つの要件を満たさなければなりません。すなわち、イギリス国内のみに事務所を構える特許事務所は、イギリスの欧州連合離脱後は RCD, EUTM 出願について代理人業務ができなくなると考えられます。ただし、欧州連合加盟国にオフィスを持つイギリスの特許事務所であれば、引き続き RCD, EUTM 出願について代理人になることができ、さらに従来と変わらずイギリスの国内意匠、商標登録出願についても代理人となることができます。例えば、私の勤務先は、上述のとおり今年9月にミュンヘンオフィスを開設することから、RCD, EUTM 出願およびイギリスの国内意匠、商標登録出願すべてについて代理人となることができます。逆に、欧州連合加盟国のみオフィスを持つ欧州連合加盟国の特許事務所は、イギリスの国内意匠、商標登録出願について代理人となることはできません。

なお、欧州連合とイギリスはそれぞれ、マドリッド協定議定書の締約国です。ハーグ協定については、欧州連合は既に締約国であり、イギリスもハーグ協定に加入する計画があり、2018年までには発効するといわれています。したがって、イギリスおよび他の欧州各国において意匠、商標の保護を求める際には、これらの国際制度の利用を検討するのも一案です。

以下に、Brexit と欧州意匠、商標制度に関するよくある質問(勘違い)について、Q&A 形式でまとめました。

Q 6 : Brexit 後は、イギリスにおける既存の RCD, EUTM は消滅してしまうのか?

A 6 : いいえ。上述のとおり、何らかの移行措置が採

られるはずで、消滅してしまうことはありません。

Q 7 : 現在 RCD, EUTM によりイギリスで保護している意匠、商標について、イギリス国内意匠、商標登録出願すべきか?

A 7 : A6 のとおり、移行措置が採られ、イギリス国内での保護は継続するはずですが、ただし、重要な意匠、商標については、念のためイギリス国内意匠、商標登録出願を検討するのは良いかもしれません。

Q 8 : Brexit 後は、イギリスの特許事務所は RCD, EUTM 出願について代理人になることができなくなるのか?

A 8 : イギリス国内のみにオフィスを持つイギリスの特許事務所については代理人業務ができなくなると考えられますが、イギリス国外(欧州連合加盟国内)にもオフィスを持つイギリスの特許事務所であれば、引き続き RCD, EUTM 出願について代理人になることができます。

4. 4 Brexit とイギリスの特許事務所

国民投票の後、イギリスの特許事務所は、来たる欧州連合離脱に備えて様々な対応策を講じています。

私の勤務先と同様に、従来はイギリス国内にのみオフィスを持つ特許事務所が欧州連合加盟国内にオフィスを開設することを決めたという話が国民投票直後に複数聞かれました。発表のスピードを考えると、Brexit のみがイギリス国外でのオフィス開設の理由ではないらしく、既に国外オフィスを開設することについて議論があったところ、Brexit が国外オフィス開設を最終的に後押ししたというのが正しいようです。

英国公認特許代理人協会(Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA))は、EUP および UPC に関するウェビナーを数週間に1度開催しており、新しい情報が共有されるようになっていきます。

また、イギリスの特許事務所は、国外、特に欧州域外への情報の発信をこれまで以上に積極的に行い、Brexit が知財に与える影響について正確な情報によって正しい知識を得てもらうことに力を入れています。例えば、私の勤務先は、特許弁護士および商標弁護士が、日本に直接出向いて企業や特許事務所へ最新情報を直接伝え、直接質疑応答する機会を設けています。また、最新情報の発信は、英語のみならず、なるべく日本語でも行うようにしています。

圧倒的に多い情報量と当事者という立場上、イギリス国内では、他国と比較にならないほど Brexit が知財に与える影響について検討、議論、予想がされることから、イギリスの特許事務所から発信される情報には注目していただきたいと思います。

5 日本在住の弁理士に対する業務上のアドバイス

上述のとおり、Brexit は既存の欧州特許制度には全く影響がないものの、意匠、商標には影響があります。また本稿では触れていませんが、補完的保護証明 (SPC)、植物品種保護権、地理的表示保護 (PGI) などにも影響があります。現在は不確定要素が多いですが、今後2年間で様々な取り決めがなされていく予定です。ある程度の情報はネットで見つかると思いますが、疑問があればイギリスの特許事務所に確認することをお勧めします。

6 最近の判例紹介

特許の注目判例は、様々な媒体で紹介されていることから、本稿では、意匠の判例と商標の判例を紹介します。

6.1 意匠の判例紹介

[2016] UKSC 12 - PMS International Group Plc 対 Magmatic Limited

(a) ハイライト

本件は、意匠登録出願の際に使用した画像の選択が判決を左右しました。

(b) 要旨

「Trunki」という乗ることができる子供用スーツケースを販売する Magmatic Limited (以下、Magmatic) は、PMS International Group Plc (以下、PMS) が製造販売している「Kiddee」のケースが同社の登録共同体意匠 (RCD) を侵害していると提訴しました。第一審では侵害が認められましたが、控訴審では判決が覆されました。その後、最高裁判所は、Trunki のデザインが非常に革新的であり、PMS が Trunki のケースを見てより安価なバージョンを提供することを認めた一方、控訴審の判決に同意し、RCD の侵害はないと判断しました。

一見すると、RCD と Kiddee は、動物を想起させるスーツケースであり、似ているともいえます。しかしながら、意匠登録は、製品の外観を保護するものであ

り、製品の背景にあるアイデアを保護するものではありません。これを念頭に置いて最高裁判所が検討したのは、Magmatic の RCD と比較したとき、Kiddee のケースがユーザーに対して異なる全体的な印象を与えるかどうかでした。裁判所は、RCD および Kiddee の各特徴を注意深く比較し、最高裁判所は、RCD で使用された3次元コンピュータ生成画像が、製品の表面の色と光の効果のコントラストを示すことに留意し、RCD の単純化された/最小限の外観は、それ自体が特徴であると考えました。したがって、Kiddee のケースは、ユーザーに対して異なる全体的な印象をもたらす、RCD を侵害しないという結論に至りました。

出願人は、使用された画像の単純化された姿が、RCD によって付与された保護「範囲」に限定的な影響を及ぼすことを意図しているとは考えにくいのですが、本判決から、出願人は、適切なタイプの画像を選択することの重要性を知ることができたといえます。もし、Magmatic が色でコントラストを示すコンピュータ生成画像ではなく、単純な白黒の線画を使用して意匠登録出願をしていたならば、最高裁の判決は異なっていた可能性があります。

6.2 商標の判例紹介

T-20/15 - HENKELL & CO 対 EUIPO

(a) ハイライト

本件は、登録商標の使用が商標の使用であるのかについて争われ、記述的な使用は「真正な使用」とはいえないと判断されました。

(b) 要旨

「アルコール飲料 (ビールを除く)」(第33類)を指定商品とする文字商標 PICCOLOMINI についての EUTM 出願は、「アルコール飲料 (ビールを除く)、特にワイン、発泡性ではないワイン、スパークリングワイン、ハーブワイン、ベルモット酒、蒸留酒」(第33類)を指定商品とする文字商標 PICCOLO という先の EUTM 登録に基づいて異議申立を受けました。異議申立人の Henkell & Co (以下、Henkell) は、過去5年間に EU において当該先登録商標が使用されたことについての証拠を提示するように求められました。これは、EUTM の商標権者は、登録後5年以内に EU 域内で「真正に使用」している必要があるからです。Henkell は、販売担当責任者の宣誓書、PICCOLO が付されたスパークリングワインのボトルとそのパッケージ

ジの画像、価格表、請求書等を提出しました。

異議部は、これらの証拠は真正な使用を証明するのに十分であると認定しました。一方、審判部は、先登録の商標は、商標としてではなく記述的な方法でのみ使用されているのみであって、真正な使用ではないと認定しました。

Henkell は欧州一般裁判所に上訴し、アルコール飲料業界が商標を表示する際の慣例に従い、PICCOLO をボトルとそのパッケージに目立ち、目を引くよう付していることから、需要者であれば、それが単なる記述ではなく供給元を示すものであると理解することができるかと主張しました。

欧州一般裁判所は、需要者が、PICCOLO がイタリア語で「小さい」という意味であることや、ワインボトルの大きさを示すのに用いられることが知られた用語であることを理解するしないにかかわらず、PICCOLO の使用形態からは、需要者にはそれが商標であると認識されないと判断しました。理由として、第1に、PICCOLO の大きさとボトルおよびパッケージでの位置、特に商標「HENKELL」との関係におい

て、それが副次的、付随的要素と理解されるからです。第2に、PICCOLO は、時に“picc.”とも略され、価格表や請求書に製品の他の記述的要素と共に使用されています(例えば、henkell trocken dry sec picc. 200ml 11.5% by vol)。これらの理由から、PICCOLO は商標ではなく記述的用語であると認定されました。

7 おわりに

イギリスの特許法律事務所に勤務する唯一の日本弁理士として、イギリスの特許法律事務所の業務環境や生活環境を紹介し、さらに Brexit の渦中にあるイギリスの特許法律事務所の一員として、日々感じることなどをお伝えしました。本稿を読んで、イギリスの特許事務所やマンチェスターに親しみを持っていただければ、また、Brexit が知財に与える影響について、少しでもご理解の助けになれば、幸いです。

最後になりますが、2017年5月22日マンチェスターで発生したテロ事件の犠牲者に哀悼の意を表します。

(原稿受領 2017. 5. 31)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 服部 博信, 須山 英明

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。また、編集の都合上、原則「1テーマにつき1原稿」とし、分割掲載や連続掲載はお断りしていますので、ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000字以上厳守～20,000字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと
※400字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又はFAXにて応募予告をしてください。
①論文の題名（仮題で可）
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
- 掲載基準** http://www.jpaa.or.jp/activity/monthly_patentinclusion_criteria/
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果、不掲載とさせていただきますので、予めご承知ください。