

August 31, 2021

2021年8月31日

**THE UK AND TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP:  
COULD PATENT CONFLICTS RUIN THE DEAL?****英国と環太平洋パートナーシップ協定：  
特許紛争は交渉に影響するか？****1. The UK Joining the CPTPP**

One of the most interesting and potentially consequential developments to have occurred since the inception of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) is the United Kingdom beginning negotiations in June 2021 to join. Though not a "Pacific" nation and no doubt spurred by Brexit and the desire of the UK to form its own international trade and economic relationships, the UK has made a bold decision to move toward a deeper integration with the fastest growing area economically in the 21<sup>st</sup> Century. Such a move by one of the world's largest non-Pacific economies reflects the importance and potential global reach of the CPTPP beyond the Pacific region.

There is also a wider geo-political motive of the UK, which is to align with a global structure that can rival and contain China. This includes re-establishing closer trade and political ties with countries which, for historical reasons, share the English language, common law and common economic systems; CANZUK (Canada, Australia, New Zealand) and Singapore. Furthermore, in security cooperation, Japan is viewed as a highly trusted partner of the "Five Eyes" intelligence network.

**2. The Patent Issues**

The digital technology and life sciences sectors are seen as vital to the future economic success of the UK. Indeed, because of the reliance of these sectors on intellectual property, the UK Government specifically highlights provisions in the CPTPP against unfair trade practices such as countries unduly forcing companies to hand over their trade secrets<sup>1</sup>.

**1. 英国が CPTPP（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）に加入**

CPTPP（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）の発効以来、最も興味深く、重要となる可能性のある進展の一つは、英国が 2021 年 6 月に加入交渉を開始したことです。英国は、太平洋国家ではないものの、ブレグジットや自国の国際貿易及び経済関係を形成する意欲に刺激されたに違いなく、21 世紀において最も経済成長の著しい地域とのより深い統合に向けて進むという大胆な決断を下しました。世界最大の非太平洋経済圏の一つによるこのような動きは、CPTPP の重要性及び太平洋地域を越えたその世界的な展開の可能性を反映しています。

また、英国には、中国に対抗し、封じ込めることができる世界的なストラクチャーと連携しようとする、より広範な地政学的動機もあります。これには、歴史的な理由から英語、慣習法及び共通の経済制度を共有する CANZUK（カナダ、オーストラリア、ニュージーランド）の国々や、シンガポールとのより緊密な貿易及び政治的な結び付きの再構築が含まれます。さらに、安全保障協力においても、日本は、機密情報ネットワークである「ファイブ・アイズ」の非常に信頼できるパートナーとして評価されています。

**2. 特許の問題**

デジタル技術及びライフサイエンスの分野は、英国の将来の経済的成功に不可欠であると考えられています。実際、これらの分野は知的財産に依存しているため、英国政府は、CPTPP において、企業に対し不当に営業秘密の譲渡を強制している国々のような、不正な取引慣習に対する規定を特に強調しています<sup>1</sup>。

<sup>1</sup> Department for International Trade: UK Accession to CPTPP: The UK's Strategic Approach (22 June 2021).

<sup>1</sup> 国際通商省（英国）、英国の CPTPP への加入、英国の戦略アプローチ（2021 年 6 月 22 日）。

The intellectual property provisions of the CPTPP are found in Chapter 18, where their objective, amongst other matters, is to contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users<sup>2</sup>. Chapter 18 therefore provides a minimum set of rules on intellectual property, and party countries are permitted to go further than these provisions in their national law, providing they do not conflict with them. Furthermore, parties to the CPTPP must accord to nationals of another country protection of intellectual property rights no less favourable than they accord to their own nationals<sup>3</sup>. These include minimum obligations on enforcement<sup>4</sup>, such as provisional and final injunctive relief and the payment of damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement.

All of the above measures are familiar in the UK courts and so they will not introduce any change to UK patent practice. There is one issue, however, where there is a difference between UK (and indeed European) practice, and the CPTPP. This is the requirement for a 12-month grace period in Article 18.38:

Each Party shall disregard at least information contained in public disclosures used to determine if an invention is novel or has an inventive step, if the public disclosure:

(a) was made by the patent applicant or by a person that obtained the information directly or indirectly from the patent applicant; and

(b) occurred within 12 months prior to the date of the filing of the application in the territory of the Party.

Although there is a six-month grace period in respect of unlawful or breach of confidence disclosures and disclosures at international exhibitions, there is no general 12-month grace period under the European

CPTPPにおける知的財産の規定は、第18章に記載されており、その目的は、とりわけ技術革新の促進、技術の移転及び普及、並びに生産者及び利用者の相互利益に貢献することです<sup>2</sup>。したがって、第18章では、知的財産に関する最低限の規定が定められており、締約国は、これらの規定に抵触しないことを条件として、国内法においてより広範な規定を定めることが認められています。さらに、CPTPPの締約国は、自国民に与えるよりも不利でない知的財産権の保護を他の締約国の国民に与えなければなりません<sup>3</sup>。これには、仮差止め及び差止め命令による救済や、権利者が侵害により被った損害に対して十分な損害賠償の支払がなされることなど、執行における最低限の義務が含まれます<sup>4</sup>。

上記の全ての措置は、英国の裁判所においてはよく知られたことであり、英国における特許の慣習に変更を加えるものではありません。しかし、英国の（及び実際にはヨーロッパの）慣習とCPTPPとの間には差異があるという一つの問題があります。第18.38条における12か月のグレースピリオド（猶予期間）の要件は以下の通りです。

各締約国は、少なくとも、発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断するために用いられる公衆に開示された情報について、その開示が次のいずれかの要件に該当する場合、当該情報を考慮に入れない。

(a) 特許出願人又は特許出願人から直接若しくは間接に当該情報を取得した者により行われたもの。並びに、

(b) 当該締約国の領域内において、出願の日の前12か月以内に行われたもの。

不法な開示や秘義務違反による開示、及び万国博覧会における開示については、6か月のグレースピリオドがありますが、欧州特許条約（EPC）、又は1977年英国特許法におけるEPCでは、一般的な12か月のグレースピリオドはありません。英国知的財産庁（UKIPO）は、既にEPCに基づく義務を認識してい

<sup>2</sup> Article 18.2

<sup>3</sup> Article 18.8(1).

<sup>4</sup> Article 18.74.

<sup>2</sup> 第18.2条

<sup>3</sup> 第18.8条1項

<sup>4</sup> 第18.74条

Patent Convention (EPC), or by implementation of the EPC in the UK Patents Act 1977. The UKIPO has already made it clear that it is aware of its obligations under the EPC, and so it is not entitled to adopt the 12-month grace period.

So how can UK practice and this minimum requirement of the CPTPP be reconciled? Will something as relatively minor – in the big picture of the UK's trade with Asia-Pacific and the Americas – as the patent grace period be a deal breaker which would cause the UK not to join the CPTPP?

The first point to consider is that the CPTPP is not one-size-fits-all. In particular, it does not require all members to share the same market access measures. Neither does the CPTPP require a member to alter its domestic standards on non-exported goods and services. However, the treaty does have certain obligatory and common rules, and these include those on intellectual property in Chapter 18.

A further point, however, is that the importance given to the general 12-month grace provision will no doubt depend on the relative advantages at stake between the UK and the other parties. For example, in the unlikely event that a UK generic manufacturer is unable to export to Japan because Japan has a patent for the relevant drug that was denied in the UK due to an accidental disclosure during the grace period, which country is at a disadvantage? In cross-border trade terms it is the UK generic drugs industry, because its international market has been limited. But Japanese generics gain the advantage of greater access to the UK market.

There is another example, which is of far more practical significance than the grace period. This is the existence of patent extensions. The UK and the US both have forms of patent extensions for unreasonable delay in granting a patent, or due to delays in securing marketing approval. These are not in the CPTPP<sup>5</sup>. Will extensions be raised by the UK in negotiations, or the UK even be required to remove its own supplementary

ることを明らかにしており、12 か月のグレースピリオドを採用する資格はありません。

では、英国の慣習と CPTPP のこの最低要件は、どのように調和させることができるのでしょうか？グレースピリオドのように、英国のアジア太平洋及び南北アメリカとの貿易の全体像から見れば比較的小さな事柄が、英国に CPTPP への参加を断念させる原因になるのでしょうか？

最初に考慮すべき点は、CPTPP は万能ではないということです。特に、全ての締約国が同一の市場アクセス手段を共有することは CPTPP で求められません。CPTPP は、非輸出品やサービスに関する国内基準の変更も締約国に対して求めていません。しかし、この協定には一定の義務的かつ共通の規則があり、これには第 18 章の知的財産に関する規則が含まれます。

しかし、さらに指摘しておきたいのは、一般的な 12 か月のグレースピリオドの重要性は、英国及び他の締約国との間の相対的な利益に左右されることは間違いないということです。例えば、グレースピリオドの期間における偶発的な開示により、英国において認められなかったジェネリック医薬品の特許を日本が有していたために、英国のジェネリック医薬品メーカーが当該医薬品を日本に輸出できなかつたとすれば、不利な国はどちらでしょうか？国境を越えた貿易条件では、国際市場が限られているため、不利となるのは英国のジェネリック医薬品業界です。一方で、日本のジェネリック医薬品業界は、英国市場へのアクセスを拡大するという利益を得ます。

グレースピリオドよりはるかに実用的な意味を持つもう一つの例があります。それは、特許期間の延長です。英国と米国には、特許付与が不当に遅延したこと、又は販売承認取得が遅延したことを理由とする、特許期間延長の制度があります。これらは CPTPP には無いものです<sup>5</sup>。英国は、交渉において延長の導入を要請するのでしょうか。もしくは、英国は自国の補充的保護証明書を削除することさえ要求されるのでしょうか。後者の質問に対する答えは「いいえ」です。なぜなら、CPTPP の締約国は、CPTPP によって要求されるよりも高いレベルの保護を設けることができ

<sup>5</sup> When the US withdrew from negotiations on the original treaty, proposals for extensions were removed.

<sup>5</sup> 米国が最初の協定の交渉から離脱した際、延長についての提案は削除されました。

protection certificates? The answer to the latter question is “No”, because parties to the CPTPP can have greater levels of protection than required by the CPTPP. But the effect of a 12-month grace period pales by contrast to the effect of patent extensions.

### 3. Possible Solutions

The point is that the competitive relationships and disadvantages between countries is nuanced and depends upon the relative strengths and priorities of domestic industries, amongst other factors. Such matters can be negotiated and traded off against others. The provision of minimum standards of protection has to be viewed in that light.

There are other potential compromises. One might be to allow for the 12-month period to apply to applications for national GB patents only, rather than UK European patents granted by the European Patent Office, if this can be reconciled with the EPC. The UK would not be the only EPC country to have a different grace period, as a result. The UK might also commit to trying to lead reform of the EPC to introduce a 12-month grace period as soon as possible.

The UK is at the early stages of negotiation of the CPTPP, so it will be some time before we discover the answer to the above problem. However, with a great deal of trade and geo-political strategy at stake this issue is very unlikely to be a deal breaker.

The attorneys of the two law firms of TaylorWessing and Kitahama Partners work together closely and have the skill and expertise necessary to assist Japanese and other international clients in connection with a comprehensive range of UK, EU and Japan-related legal issues. In case of any queries regarding any of the topics addressed above, please do not hesitate to contact the following attorneys of the two respective firms:

#### TAYLORWESSING

**Dr Paul England (London Office)**  
[p.England@taylorwessing.com](mailto:p.England@taylorwessing.com)

るからです。しかし、特許期間延長の効果とは対照的に、12か月のグレースピリオドの効果は低くなるといえます。

### 3. 考えられる解決策

重要な点は、国家間における競争関係及び不利な点は微妙であり、とりわけ国内産業の相対的な強みと優先順位に左右されるものであるということです。このような問題は、交渉し、他のものと相殺することができます。最低限の保護基準の規定については、その観点から見なければなりません。

他にも妥協の余地があります。EPCとの調整が可能であれば、欧州特許庁によって付与された英国の欧州特許ではなく、国内特許の出願に対してのみ12か月のグレースピリオドを認めることも考えられます。その結果として、異なるグレースピリオドを持つEPC締約国は英国だけではなくなるでしょう。英国はまた、EPCの改革を主導して12か月のグレースピリオドをできるだけ早く導入しようとするかもしれません。

英国は、CPTPPの交渉の初期段階にあるので、私たちが上記の問題に対する答えを見つけるまでにはまだ時間がかかるでしょう。しかし、多くの貿易及び地政学的戦略が危機にさらされているため、この問題が交渉を断念させる見込みは非常に低いといえます。

TaylorWessingとKitahama Partnersの弁護士は、緊密に協力しており、英国、EU、日本に関連する幅広い法律問題に関して、日本やその他の国際的なクライアントを支援するために必要なスキルと専門知識を持っています。上記の事項に関してご質問がある場合は、各事務所の以下の弁護士にご連絡下さい。

#### テイラーウェッシング法律事務所

Dr. ポール・イングランド（ロンドン事務所）  
[p.England@taylorwessing.com](mailto:p.England@taylorwessing.com)



**KITAHAMA PARTNERS**

**Jiri Mestecky (Osaka Office)**

[jmestecky@kitahama.or.jp](mailto:jmestecky@kitahama.or.jp)

**Maria Yaka (Tokyo Office)**

[myaka@kitahama.or.jp](mailto:myaka@kitahama.or.jp)

**北浜法律事務所・外国法共同事業**

ジェリー・メステッキー（大阪事務所）

[jmestecky@kitahama.or.jp](mailto:jmestecky@kitahama.or.jp)

屋嘉 まりあ（東京事務所）

[myaka@kitahama.or.jp](mailto:myaka@kitahama.or.jp)