



<英国>

## 知的財産戦略は継続的事業の ために進化すべきか？

Gill Jennings & Every LLP

Partner

**Stephen Haley**

当法律事務所は100年以上の歴史を有する。当事務所は、国際貿易を可能にする知的財産保護システムの調和の必要性がすでに理解され、国際的に貫いたアプローチが確立された時代に設立された。しかし、世界で工業化された国はずっと少なく、多くの点で貿易は少数の取引ブロックに限られていた。世界は、国際調和、自由貿易、そしてその時以来の全体的な繁栄の面について、より多くの点で改善されてきた。

当事務所には、創業以来100年以上存続している顧客企業は2社しかいない。これらの顧客企業は、ビジネスモデルを開発し変更することにより、また地域の閉鎖的市場から、国際貿易の利点に目を向けることにより適応してきた。これらの顧客企業が生き残るためには、製品やビジネスモデルだけでなく、研究開発の結果を保護するための戦略についても適応しなければならなかった。ほとんどの企業は、そして自らの全事業分野へのアプローチ法、特に知的財産の保護方法を絶えず検討する必要がない企業ですら、100年以上存続することができない。我々の経験に照らせば、さまざまな観点からこれを検討する必要がある。

第一に、経済や市場は世界中で変化し、一部の国では障壁が導入され、新しい市場には新たな機会が開かれる。これは、クライアントが国際的な知的財産システムをどのように使用して、現時点で重要な市場だけでなく、おそらく今後数年にわたり重要な市場において、適切な保護を提供するために予算を適切に活用するか、定期的にレビューする必要があることを意味する。

また、知的財産制度の本質とその保護方法についても検討する必要がある。一部の企業にとってこれは、ポートフォリオの焦点を特許から登録デザインに、またはその逆に移行することを意味する。最近の展開においては、商標の登録デザインによる保護を検討することも可能である。いくつかの管轄区域、とりわけ中

国においては、おそらくは短い商業寿命を有する簡単な発明のために実用新案のような代替策を検討することに多くのメリットがある。この最後の例は、可能な限り最良の方法によりローカルに競合するために、ローカルユーザーによる独自の知的財産システムの使用法の理解が有用であることを示している。

企業の浮沈をもたらし、したがって知的財産に関する戦略に影響を与える経済的变化や事業機会に加え、考慮すべき法的状況にも変化が生じる可能性がある。例えば、英国は最近、国際デザイン保護制度に参加して、数年前にマドリッド・プロトコルが商標のために行ったような多くのメリットが得られるデザイン出願手続きの簡素化の機会をもたらした。特許協力条約が適用される国の数は拡大し続けている。ヨーロッパ特許条約などの地域条約でさえ、モロッコやカンボジアなどの国をカバーするために使用できるようになった。企業は、たとえ顧問特許弁護士に質問する程度であっても、これらの変更を認識する必要がある。これにより、意思決定プロセスに最新の情報が提供され、ビジネスのニーズを反映できるようになる。

弊社の多くの欧州の顧客企業は、出願中のポートフォリオと潜在的な将来の知的財産ポートフォリオの両方について、地域的な観点と保護している知的財産の性質の観点において、自らのアプローチが適切さを維持しているか、毎年レビューすることが有益であると確認している。それはまた、知的財産権の世界での発展を見直し、保護を確実にするための戦略を採用する必要性を検討する機会を提供する。それは、彼らが労働の成果を保護するために利用可能な国際条約の観点から、可能な限り最良のツールを使用することを保証することができる。これは、知的財産分野の経験者であっても、社内のビジネスマネージャにとっては難しい。しかし、ニュースレターやこのジャーナルのような文書の購読により、低コストで容易にアクセスできるリソースを通じてサポートの提供を受けることができる。そのような情報は、情報に基づいた質問をし、信頼できる知的財産アドバイザーから受け取った情報を最大限に活用するのに役立つ。

(邦訳：当研究所)

< the United Kingdom >

## **IP Strategies Must Evolve To Ensure A Long Business Life?**

Gill Jennings & Every LLP

Partner

**Stephen Haley**

My law firm is well over 100 years old. It was established in an era where there was already an understanding of the need to harmonise systems for protecting intellectual property that allowed for international trade and established a consistency of approach internationally. However, far fewer countries around the world were industrialised, and trade was in many ways restricted to a small number of trading blocks. The world has improved for the better in many ways, in terms of international harmonisation, openness of trade, and overall prosperity since those times.

Our firm has just two clients that have survived the 100 + years since our foundation. Those clients have adapted by developing and altering their business models, and by looking from local closed markets outwards to the advantages of international trade. For these clients to survive they have had to adapt, not only in terms of their products and business models, but also in terms of their strategy for protecting the results of their research and development. Most companies will not survive for over 100 years, but even those that do not need to have a constant review of how they approach all areas of their business, and particularly how they protect their intellectual property. In our experience they need to look at this in a number of different ways.

Firstly, economies and markets change over the world, with some countries introducing barriers, and others opening up opportunities for new markets. This means that there needs to be a regular review of how clients use the international intellectual property systems to ensure that they are using their budgets appropriately to provide adequate protection in the markets that currently matter to them, as well as those that perhaps will matter over the next few years.

They also need to look at the nature of the intellectual property system and how they protect themselves. For some companies this means moving focus of their

portfolio away perhaps from patents to registered designs or vice versa. With recent developments it is also possible to considering registered design protection for trademarks. In some jurisdictions, most notably China, there is also much merit in considering alternatives such as utility models for simpler inventions that perhaps have a shorter commercial lifespan. This last example shows that it can be useful to have an understanding as to how local users use their own intellectual property system to ensure that you are competing locally in the best way possible.

In addition to the economic changes and business opportunities that rise and fall for companies, and therefore affect their strategy on intellectual property, there can also be changes in the legal landscape that need to be considered. For example, the United Kingdom has recently joined the international designs system, leading to opportunities for simplification of design application procedures that can have benefits, much in the way that the Madrid protocol did for trade marks a number of years ago. The number of countries that are covered by the Patent Corporation Treaty continues to expand. Even regional treaties, such as the European Patent Convention, have expanded with it now being possible to use it to cover countries such as Morocco and Cambodia. Companies need to be aware of these changes, even if only to the extent that it causes them to ask questions of their patent attorney advisor. This helps them to ensure that their decision making processes are informed and up-to-date and reflect the needs of their business.

Many of our clients here in Europe find it useful to have annual reviews, both of their pending portfolio and their potential future portfolio of intellectual property, to see whether their approach, in geographical terms, and in terms of the nature of the intellectual property they protect, is still appropriate. It also gives them the opportunity to review developments in the world of intellectual property that they can take advantage of, or need to adapt their strategies for to ensure protection. It can ensure that they use the best possible tools, in terms of the international treaties that are available, to protect the results of their labour. This can be difficult for in-house business managers, even if they have experience in the field of intellectual property. However, through subscription to newsletters and other documents, such as this journal, support can be provided through low cost and readily accessible resources. Such information can then be used to help ask informed questions and ensure that you get the most from the input you receive from your trusted intellectual property advisor.