

英国知的財産庁、意匠法・特許法等の改正法案を議会に提出

2013年5月21日

JETRO デュッセルドルフ事務所

英国知的財産庁(UKIPO)は、5月10日、意匠法・特許法等の改正法案(Intellectual Property Bill [HL])を議会に提出した旨のプレス・リリースを行った。既に5月9日に上院(House of Lords)での第一読会が終了しており、今後、5月22日の第二読会を経て、委員会での審議に入る見通しである。

英国政府は、2011年5月に公表された「知的財産と成長に関するハーグリーブス・レビュー」の提言を受けて、2011年8月に具体的な取組の目標を公表していた。その後、UKIPOは、意匠制度・特許制度の見直しについて2012年6月、7月、12月にそれぞれパブリック・コメントの募集を開始し、2013年4月にこれらの結果を取りまとめて法改正の方針を公表していた。

本法案は、特に中小企業のニーズを満たすため、コストや時間のかかる訴訟手続に代わる安価で早期解決可能な選択肢を提供するための項目、権利の安定性を高めるための項目、及び、制度や権利の内容を理解し易くするための項目から主に構成されている。これに加えて、欧州統一特許裁判所協定を実施するための項目や、特許審査の滞貨を解消する国際協力のための項目も含まれている。

本法案の主な内容は、以下のとおりである。

(登録意匠に関する改正)

- 英国又は共同体登録意匠権について、商業的に故意に模倣する行為を、刑事罰の対象とする。
- 現在、商標の分野では、庁の決定に対して、裁判所への上訴に加えて、アポインテッド・パーソン (Appointed Person: 知財の分野で経験のある弁護士、弁理士等の中から大法官により指名された者) へ上訴するルートが導入されているが、このルートを意匠の分野にも導入し、安価な選択肢を提供する。
- 現在、特許の分野では、特許権の侵害又は有効性について、UKIPO に対して拘束力のない意見を求めることができる、オピニオン・サービス (Opinions service) の制度が導入されているが、この制度を意匠の分野にも導入し、必要な規定を規則 (regulation) で定められるようにする。
- ハーグ協定ジュネーブアクトへの加盟を可能とし、必要な規定を命令 (order) で定められるようにする。
- 現行法では、英国登録意匠権の所有者の同意を得て意匠を使用する場合は、付随する

著作権の侵害にはならないが、この規定を共同体登録意匠についても拡大する。

- 登録意匠権の原所有者（initial owner）について、第三者からの委託による創作の場合であっても、創作者が原所有者になるようにし、また、出願人が意匠権の原所有者でなければならないという要件を廃止し、共同体意匠に関する EU 規則と整合させる。
- 先使用権の規定を導入し、共同体意匠に関する EU 規則と整合させる。
- 現行法では、登録意匠の登録原簿の変更は、対応する無登録意匠に対して同様の変更がなされることが条件となっているが、この規定を廃止し、共同体意匠制度と整合させる。また、登録意匠の包袋情報をオンラインで閲覧することを可能とする規定を導入する。
- 現行法では、意匠権が登録されていることを知らなかったことを証明した侵害者に対しては、損害賠償の請求ができない。この規定を変更し、損害賠償の請求を可能として、共同体意匠制度と整合させる。

#### （無登録意匠に関する改正）

- 無登録意匠の定義を修正し、意匠のごく一部を根拠にして意匠権侵害の主張をすることができないようにする。
- 無登録意匠権が有効であるためには、当該意匠の分野で陳腐(commonplace)なものであってはならないが、「陳腐」の地理的範囲を明確にする。
- 無登録意匠権の原所有者について、第三者からの委託による創作の場合であっても、創作者が原所有者になるようにして、共同体意匠に関する EU 規則と整合させる。
- 無登録意匠権を主張できる資格について、国籍や居所を問わず、EU において経済活動を行っている者であれば資格を有するようにする。
- 無登録意匠権の例外について、私的な非商業目的の行為、試験目的の行為、及び教育目的の行為に関して例外規定を設け、登録意匠制度及び共同体意匠制度と整合させる。

#### （特許に関する改正）

- 2013 年 2 月に英国政府が署名した欧州統一特許裁判所協定について、これを実施するための規定を命令（order）で定めることができるようにする。
- 2005 年に導入されたオピニオン・サービス（Opinions service）の制度では、特許権の侵害又は有効性（新規性・進歩性に関してのみ）について、UKIPO に対して拘束力のない意見を求めることができる。この制度を、特許権の存続期間を延長する補完的保護証明書（SPC: Supplementary Protection Certificate）にも導入する。また、新規性・進歩性以外の点でも意見が求められるように、本制度の適用範囲をより柔軟に規則（rule）で定めることができるようにする。
- 現行制度においては、特許権で保護されている製品であることを通知し、侵害者がそれを認識していたものとみなすために、自身の製品に特許番号をマーキングするオプションを特許権者に提供している。これに加えて、特許製品と特許番号の対応を掲載したウェブサイトへのインターネット・リンクをマーキングする方法も認める。

- 現行法の下では出願公開がなされるまで他庁に情報提供を行うことができないこととされている先行技術調査・審査に係る情報を、出願公開がなされていない段階でも守秘義務を課して他国の特許庁と共有できるようにする。

(情報自由法の改正)

- 情報自由化法 (FOIA: Freedom of Information Act 2000) (公的機関に対して情報公開を求める権利を認める法律) において、将来公開が予定されている継続中の研究プログラムについて、情報公開の対象外とする例外規定を設ける。

— UKIPO によるプレス・リリースは、以下参照 —

[New Bill proposes reformed intellectual property laws in the UK](#)

— 上院に上程された法案とその解説は、以下参照 —

[Intellectual Property Bill \[HL\] \(PDF\)](#)

[Intellectual Property Bill \[HL\] Explanatory Notes \(PDF\)](#)

— UKIPO のパブリック・コメント募集と回答は、以下参照 —

[Proposed changes to the Patent Act 1977](#)

[Reform of the UK Designs Legal Framework](#)

[Expansion of the IPO Patent Opinions Service](#)

— UKIPO のパブリック・コメント募集に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 —

[英国知的財産庁、英国特許法改正提案についてパブリック・コメントの募集を開始 \(2012年12月18日\) \(PDF\)](#)

[英国知的財産庁、意匠制度に関する2つの報告書を公表するとともに、意匠法改正に向けた意見募集を開始 \(2012年7月27日\) \(PDF\)](#)

— 「知的財産と成長に関するハーグリーブス・レビュー」に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 —

[英国政府、知的財産と成長に関するハーグリーブス・レビューに対し回答 \(2011年8月8日\) \(PDF\)](#)

[英国知的財産庁、「知的財産と成長」と題する報告書を公表 \(2011年5月21日\) \(PDF\)](#)

(以上)