

英国知的財産庁、「根拠のない脅迫」条項の見直しについての見解を公表

2015 年 3 月 4 日

JETRO デュッセルドルフ事務所

英国知的財産庁（IPO）は 2 月 26 日、ビジネス・イノベーション・技能省（BIS）と共同で、特許法、商標法及び意匠法における、根拠のない侵害訴訟の脅迫に関する条項の見直しについての政府見解を公表した。同条項については、法律委員会¹（Law Commission）が 2012 年に IPO 及び BIS から同条項の見直しについて諮問を受け、2014 年 4 月に同委員会が報告書を公表するとともに法改正の勧告をしていた。今回公表されたのは、法律委員会の勧告に対する政府の見解。今後、政府内で具体的な改正案の検討が進められると予想される。

（現行法について）

法律委員会の報告書では、現行法の根拠なき侵害訴訟の脅迫に関する条項²について、以下の例を使って説明されている。

特許権者 A が弁護士を通じて、小売業者 B に対して、B が販売する製品が A の特許権を侵害している旨の警告書を送付した。

警告書には侵害訴訟を起こす旨の脅迫が記載されているが、A は特許権がおそらく無効になることを知っており、侵害訴訟を起こすつもりはなかった。

B は当該製品の仕入れを中止し、未販売の製品を全て納入業者 C に返却した。

現行法においては、B 及び／又は C は、A 又は A の弁護士に対して、根拠のない脅迫を行った旨の訴えを起こし、脅迫の差止、損害賠償及び不当な脅迫である旨の宣言を求めることができる。A 又は A の弁護士が特許権が侵害されていることを証明すれば、抗弁が成立する。しかし、B 又は C は、特許の無効を証明すれば依然として救済を得る権利がある。

同条項は 1883 年に初めて特許に関して導入され、次いで商標及び意匠についても導入された。近年でも同条項の適用が認められた事例があり、法律委員会が行った意見募集においても、大半が同条項の維持を支持する意見であった。

（現行法の問題点について）

法律委員会の報告書によると、現行法の問題点は以下の 3 点に集約される。

¹ 法の体系的整備、簡素化及び近代化の促進を目的として、法制度の見直しと必要に応じた改革の勧告をする、常設の独立委員会

² 特許法第 70 条、商標法第 21 条、登録意匠法第 26 条等

- ・同条項の回避の容易性

同条項は訴訟が提起されていない場合にのみ適用されるが、資力のある権利者は訴訟を提起して同条項の適用を回避しつつ、強い立場から交渉が可能である。また、同条項は侵害訴訟を起こす旨の脅迫にのみ適用され、例えばパッシング・オフに対する訴訟を起こす旨の脅迫には適用されない。また、共同体商標・意匠や欧州特許の場合は、英国以外で訴訟を起こすと記載することにより、同条項の適用を回避できる。

- ・広範な影響範囲

同条項は、交渉による紛争解決を阻害する方向にはたらき得る。例えば、紛争の根拠を述べるあらゆる形式の連絡が脅迫と解釈され得るため、侵害訴訟を開始する方が安全と思われる場合がある。また、顧客の代理で書面を書いた弁護士等の職業助言者も責任を問われ得るため、同条項が職業助言者に対して戦術的に用いられる場合がある。

- ・複雑性

同条項が複雑であり、また特許、商標及び意匠の間で不整合があるため、活用しづらい。

例えば、1970年の法改正により、同条項は一次行為（例えば製造又は輸入）に対する脅迫には適用されないが、二次行為（例えば販売）に対する脅迫には適用されるという区別が設けられた。しかし、1996年の判決により、輸入と販売の両方に言及した場合には同条項が適用されるとの解釈がなされ、一次行為を行った者に対して適切な警告が困難となる状況となった。この問題は特許に関しては2004年の法改正で解決され、一次行為を行った者に対する脅迫には、二次行為への言及があっても同条項は適用されないこととなった。しかし、商標と意匠に関しては未解決である。

（法律委員会の勧告の概要について）

法律委員会による意見募集に対しては、改正を支持する意見が大半を占め、特に現行法は中小企業の権利者に不利であるとの指摘もなされた。

また、法律委員会は、(1) 現行の特許法をベースとして改正する案と、(2) 現行の根拠のない脅迫に関する制度を、虚偽の主張に対処する新たな制度に新たに置き換える案を提示した。その結果、後者については大掛かりな改正となり混乱を招きかねないとの意見が寄せられたため、将来の検討課題として現時点では見送られ、前者が採用されることとなった。

2014年4月に法律委員会が勧告した法改正の概要は以下のとおりである。

- ・一次行為者に対する脅迫

商標・意匠についても特許と同様に、一次行為を行った者に対する脅迫には、二次行為への言及があっても同条項は適用されないようにすべきである。

また、一次行為をまだ実施していないが、実施する意図のある者に対しても、同条項が適用されることなく脅迫が可能となるようにすべきである。

・二次行為者への正当な連絡

同条項の大きな問題点は、二次行為者への連絡がどのようなものであれば許されるのかが明確でないため、交渉による紛争解決を阻害する方向にはたらし得ることである。そこで、正当な商業的目的が背後にある場合は、権利者から二次行為者への連絡が許されるという一般原則を設けるとともに、連絡が許される情報の種類を法律に例示すべきである。

・職業助言者の法的責任

現行法では顧客の代理で書面を書いた弁護士等の職業助言者も責任を問われ得るため、職業助言者が防衛的に行動する悪影響がある。そこで、顧客の指示で行動した職業助言者が責任を問われないようにすべきである。

(政府見解について)

今回公表された政府見解は、細部についていくつかの留保をしつつも、法律委員会の勧告におおむね同意しており、今後、政府内で具体的な改正案の検討が進められると予想される。

<参考>

特許法 (the Patent Act 1977)

第70条 根拠のない侵害訴訟の脅迫に対する救済

(1) ある者（特許所有者又は特許について何らかの権利を有する者であるか否かを問わない）が回状、広告その他により特許の侵害訴訟の提起をもって他人を脅迫するときは、この脅迫の被害者（その者が前記脅迫の向けられた本人であるか否かを問わない）は、(4)に従うことを条件として、(3)にいう救済措置を請求するため、前記の脅迫をする者に対する訴訟を裁判所に提起することができる。

(2) (2A)に従うことを条件として、前記の訴訟において、原告は、脅迫が前記のとおりされたことを明らかにし、かつ、自己が前記の脅迫により被害を被っている当事者であることを裁判所に納得させるときは、その請求に係る救済措置を受けることができる。

(2A) 被告において、訴訟の提起をもってする脅迫に係る行為が特許の侵害を構成するものであり、また、実行されるならばその侵害を構成する筈のものであることを明らかにするときは、

(a) 原告は、侵害を申し立てられている特許が関係する局面においては無効であることを明らかにする場合にのみ、その請求に係る救済措置を受けることができる。

(b) 原告において、その特許が関係する局面において無効であることを明らかにしても、被告において、脅迫をする時点で自己はその特許が関係する局面において無効であることを知らず、また、無効であったことを疑う理由がなかったことを明らかにしたときは、原告は、その請求に係る救済措置を受けることができない。

(3) 前記の救済措置は、次のとおりである。

- (a) 脅迫が不当である旨の宣言
- (b) 脅迫の継続の差止命令、及び
- (c) 脅迫によって原告の被った損害の賠償

(4) 次のものについては、本条に基づいて訴訟を提起することができない。

(a) 処分のための製品の製造若しくは輸入又は方法の使用から成る侵害行為との主張で訴訟を提起する旨の脅迫、又は

(b) 処分のために製品を製造若しくは輸入した者又は方法を使用した者に対して、当該製品又は方法に関してその他の行為をすることから成る侵害行為との主張で訴訟を提起する旨の脅迫

(5) 本条の適用上、ある者が次の何れかのことをするのみである場合は、その者が特許侵害訴訟をもって他人を脅迫しているとは認めない。

(a) 当該特許について事実上の情報を提供すること

(b) (4)(a)にいうように当該特許が侵害されたか否か又は誰によって侵害されたかを知ることのみを目的として他人に照会すること

(c) 前記の照会のために当該特許についてある主張をすること

(6) ある発明について主張される特許侵害に関してある者(A)が他人(B)に対してする脅迫に係る本条に基づく訴訟においては、

(a) 発明が製品であるときは、処分のためにこれを製造した又は（輸入製品の場合は）輸入した者が誰であるか、

(b) 発明が方法であり、主張される侵害が当該方法を使用させる申出から構成されるときは、当該方法を使用した者が誰であるか、

(c) 発明が方法であり、主張される侵害が第60条(1)(c)に該当する行為であるときは、当該製品を生産するために当該方法を使用した者が誰であるか、
を知るために自己の最善の努力をしたが成功しなかったこと、及び A が脅迫をする前若しくは脅迫をするときに当該努力を具体的に示しつつこの事情を B に通知したことを明らかにすることは、A にとっての抗弁となる。

商標法（the Trade Mark Act 1994）

第21条 侵害訴訟手続をもってする根拠のない脅迫に対する救済

(1) ある者が次のこととは異なる登録商標の侵害訴訟の手続を取ると他人を脅迫する場合は、被害者は、本条に基づき救済を求める訴訟を提起することができる。

(a) 商品又はその包装に商標を付すこと

(b) 商標が付されている商品、又は包装に商標が付されている商品を輸入すること、又は

(c) 商標の下にサービスを提供すること

(2) 救済は、次の何れの手段によっても求めることができるものとし、原告は、その救済を受ける権利を有する。ただし、ある行為について訴訟手続を取ると脅迫したその行為が当

該登録商標の侵害を構成する(又は構成することになる)ことを被告が証明した場合は、この限りでない。

(a) 脅迫が不当である旨の宣言

(b) 脅迫の継続の差止命令

(c) 脅迫により被った損害の賠償

(3) 前記のことを被告が証明した場合であっても、原告は、商標の登録が無効であるか又は関連する点において無効とされる可能性があることを証明するときは、救済を受ける権利を有する。

(4) 商標が登録されている又は登録出願がなされているという単なる通知は、本条の適用上、訴訟手続をもってする脅迫とはならない。

登録意匠法 (the Registered Designs Act 1949)

第26条 侵害訴訟をもってする根拠のない脅迫に対する救済

(1) 人(登録意匠又は意匠登録出願についての権原又は権利を有しているか否かを問わない)が回状、広告その他により、登録意匠権の侵害についての訴訟をもって他人を脅迫したときは、被害者は脅迫者を相手として、次項に記載した救済を求める訴訟を提起することができる。

(2) 本条によって提起された訴訟において、被告が、訴訟による脅迫の対象とした行為は原告が無効であることを証明していない登録に係る登録意匠権についての侵害を構成していること又は、その行為が実行されたときには侵害を構成することになることを証明した場合を除き、原告は、次の救済を受ける権原を有するものとする。

(a) 脅迫は不当である旨の宣言

(b) 脅迫の継続に対する差止命令、及び

(c) 損害が生じていた場合は、損害賠償

(2A) 何らかの物の生産又は輸入が侵害を構成していると主張し、それについての訴訟を提起するという脅迫に関しては、本条に基づいて訴訟を提起することができない。

(3) 疑義が生じないようにするために、意匠が登録されている旨の単なる通知は、本条の意味での訴訟の脅迫を構成しないことを、ここに宣言する。

— IPO 及び BIS のプレス・リリースは、以下参照 —

[UK government to improve protection for businesses against groundless IP threats](#)

— 政府見解は、以下参照 —

[The government's response to the law commission's report \(Law Com No 346\) "Patents, Trade Marks and Design Rights: Groundless Threats"](#)

— 法律委員会の勧告は、以下参照 —

[Patents, Trade Marks and Design Rights: Groundless Threats](#)

(以上)