

英国見本市における 知的財産権利行使マニュアル

[特許庁委託]

[著者]

Powell Gilbert LLP

Bethan Hopewell

Alex Wilson

Dina Fahmy

Ben Rowlatt

日本貿易振興機構 デュッセルドルフ事務所

2016年12月発行

目次

はじめに	1
知財チェックリスト	3
知財権の行使	12
行政手続：国境での差止め	13
• 司法手続 - 民事：全般	17
• 司法手続 - 民事：予備的措置	19
• 司法手続 - 民事：侵害訴訟手続	24
司法手続 - 刑事：著作権侵害と模倣	27
知財権の侵害を理由とする提訴による不当な脅迫	28
仮想的なケーススタディ	30
シナリオ1 - 税関で実際に差し止めた場合	31
シナリオ2 - 別の出展者による侵害	36
シナリオ3 - ファッション見本市での知財	39
シナリオ4 - 侵害の主張	42
結論	45
見本市参加者が考慮すべき重要な事項	46
附属書	50

はじめに

見本市は、市場の動向を調べ、競争相手が採っている方針を評価し、新製品及び会社の動向を発表し、資金調達を確保し、新規契約について議論する絶好の機会となり得る。また、比較的規模の大きな見本市の多くは、メディアの関心を集め、主流メディアで報道されている。

しかしながら、英国の見本市に参加する前に考慮すべき重要な知的財産（「知財」）上の問題がある。本マニュアルの目的は、重要な問題の一部について指針を示し、考慮すべき最も重要な分野を強調することである。

英国は 2016 年 6 月に投票を行い、欧州連合（「EU」）からの離脱を支持した。「Brexit」が知財法に及ぼす影響が完全に判明するまでにはなお多年を要するため、本マニュアルは、EU の関連する側面が適用されることを前提に作成した。

見本市に参加する前に

見本市は商取引の重要な機会であるものの、知財に及ぼす次の重要な影響についてあらかじめ検討することが重要である。

適切な知財保護が実施されているか。

見本市は新製品を発表するための優れた方法であるものの、新製品に関する特許等の出願をそれまでに済ませていない場合には、新製品を英国で公開することで問題が生ずる可能性がある。これは、英国においてだけでなく、世界の他の国々においても同様である。したがって、製品を見本市に展示する前に、それが適切に保護されているかどうかを検討することが極めて重要である。

欧州において、知財保護を正式に登録する必要がない場合（例えば著作権など）もあり、また、権利の登録出願が極めて迅速に処理されかつ低額な場合（例えば英国や EU の商標など）もある。しかしながら、何か月もかかり、比較的高くつく場合（例えば特許出願の場合など）もある。

自社の製品又はブランドが第三者の知的財産権を侵害している危険性はないか。

残念ながら、自社製品が第三者の知財権を侵害していないことを完全に確認することは極めて困難である。しかしながら、見本市に参加する前に時間を取り、適切な調査を行うことで、リスクをかなり減らすことができる。EU 域内では知財の制度調和が部分的に実現されているものの、例えば EU 全域をカバーする単一商標が存在する一方、それが国内の権利と並存しているなど、依然として国ごとの極めて大きな違いが存在する。同様に、製品が EU のある加盟国では特許を取得できるものの、他の加盟国では取得できないという場合もある。したがって、英国固有の状況を考慮することが重要である。ドイツの見本市で製品を展示しても問題が発生しないものの、同じ展示とマーケティング資料が英国の見本市では権利侵害となる場合もある。

これらは重要な問題であり、以下でさらに詳細に検討する。

見本市における機会

知財について防衛的に考えることも重要だが、見本市は他社の情報を収集する機会ともなる。競争相手の製品開発戦略を探るために競争相手の活動全般を調べたい場合もあれば、競争相手の特定の活動について具体的な疑問がある場合など、見本市が、新製品の発売前にその製品に関する情報を収集する唯一の機会となっている場合もある。これにより、効果のある対策を講ずるか、最終的には法的措置を講ずるために必要な証拠を入手できる場合もある。

以下ではこうした問題について検討するものの、要は、見本市が単なるリスクではなく、チャンスともなり得る点に留意することが重要である。

知財チェックリスト

このセクションでは、主要な知財資産を識別し、それらを保護するための最善の行動を決定する手助けとして、知財の主要な保護形態について整理する。

自社の知財権を保全することで、自社が取得する前に他者が類似の知財権を取得すること（自社の知財権に必要な登録を拒絶され又は知財権が失効するリスクを高める）を防ぎつつ、権利を行使する自社の機会を防衛するための適切な対策を講じているかどうかを検討する必要がある。知財権は、その多くが、他者に対抗して主張するためには、英国知的財産庁（「UKIPO」¹）など、適切な国内（又は国際）登録機関にあらかじめ登録しておく必要がある。

次のセクションは、以下の知財権に関する重要な要件をまとめたものである。

- 特許
- 商標（及び詐称通用）
- 著作権
- 意匠

¹ <https://www.gov.uk/intellectual-property-an-overview/protect-your-intellectual-property>

特許

範囲と要件

特許保護は、技術的な性質の発明に与えられる。（例えば、発見、ビジネスモデル及びコンピュータ・プログラム等）特許の保護対象から除外される一定のカテゴリと公共政策や道徳に反する発明などのいくつかの例外が存在するものの、製品と方法の両方について特許を取得することができる。

発明が特許保護の対象となるためには、新規性かつ進歩性を具え、産業上利用可能でなければならない。さらに、発明は、当業者が発明を実施するのに十分明確な態様で特許出願書類に記載しなければならない。

事前の公然開示は、世界のどこで行われたものであれ、特許が新規性・進歩性があるかどうかを評価する際に考慮され得る。自社による開示でさえ、関連する事前開示を構成し得、自社の発明について特許を受けることを妨げる可能性がある。したがって特許保護を求めたい場合、特許を出願する前に自社の発明を（例えば見本市で）公然開示しないことが極めて重要である。なんらかの理由により特許を出願する前に自社のアイデアを他者と共有しなければならない場合、発明の公然開示となることを避けるための適切な機密保持体制を用意しなければならない。

所有

発明者（複数可）には一般に特許を出願する権利がある。しかしながら、英国では、発明者が英国における自らの雇用の過程で発明を行った場合、特許を出願する権利は、通常、使用者に原始的に帰属する（ただし、この点について明示的に規律する条項を雇用契約に含めることが最善の方法である場合が多い）。契約の定めに従うものの、請負業者又はコンサルタントが発明した場合にはこの原則が適用されない。

存続期間

特許は出願された日から 20 年後に失効する。特許を維持するためには、それが有効な期間中、更新料を該当する登録機関に毎年納付しなければならない。

手続

特許は、適切な登録機関に出願しなければならない。英国特許出願は英国知的財産庁（「UKIPO」）、欧州特許庁（「EPO」^{2,3}）又は世界知的所有権機関（「WIPO」⁴）を通じて出願することができる。採るべきルートの判断は、求める保護を受けたい国や手続の費用など、多くの要因により左右される。採用したルートに応じ、英国特許又は英国を指定国とする欧州特許（欧州特許出願により国内特許権の束が得られる）の付与につながる事となる。

どのルートを追求するにしても、特許出願手続に数か月かかる可能性があり、特許が実際に付与されるまでに数年を要する場合さえある。

登録機関は、特許出願を審査し、それが特許保護の実体要件と方式要件を満たしているかどうかを決定する。出願に問題がある場合、登録機関は、それを解決するために出願人とやりとりする。欧州特許の場合、付与から9か月以内であれば、特許付与に異議を申し立てることを第三者に認める付与後異議申立手続が存在する。

² <https://www.epo.org/applying/basics.html>

³ <https://www.epo.org/applying.html>

⁴ <http://www.wipo.int/pct/en/>

商標

範囲と要件

商標は、事業の商品又はサービスを他の事業のものから識別することを可能にするような標識を保護する。一般的な商標には、ブランド、製品名、ロゴ等が含まれる。

商標は、識別性を具え、視覚媒体により表現することができるものでなければならない。したがって、一般的又は適用される商品について単に記述的であるような標章は、商標として保護されない。

所有

商標の所有者がそのまま出願人となり、その名義で登録出願がなされる。会社のいずれかの従業員が不当に自らの名義で会社の商標を登録しようとした場合、その会社は、（商標が登録される前又は後に）登録の訂正を登録機関に申請することができる。

存続期間

商標権には存続期間の定めがない。商標は、企業がそれを取引に使用し、（例えば更新料を納付するなど）その登録を維持するための適切な措置を講じ続ける限り存続する。商標登録は、出願した日から10年ごとに更新する必要がある。

手続

商標権を行使するためには、対応する国で登録しなければならない。英国で効力を及ぼすには、商標を UKIPO 又は欧州連合（EU）知的財産庁（「EUIPO」、旧称：欧州共同体商標意匠庁⁵）に登録すればよい。UKIPO により登録される商標の使用権が国内的な権利であるのに対し、EUIPO により登録される欧州商標は単一の商標としてその権利を全ての EU 加盟国で行使できる。

商標登録は、通常、特許を出願するよりもはるかに短く、単純かつ安価な手続であり、通常は1年もかからない。商標の登録出願プロセスは、出願を準備し、該当する登録機関に提出した時に始まる。登録を求めている標章を指定することに加え、その標章に関係して提供する商品及びサービスを記載しなければならない。

登録機関は、出願が要件に適合していることを確認するためにこれを審査し、問題がある場合には問題を解決するために必要に応じて出願人に連絡する。

⁵ <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en>

詐称通用

詐称通用は、商標保護に似たコモンロー上の権利であるものの、登録する必要はない。次の場合には、詐称通用を主張できる。

- 特定の製品、ブランド、「表装 (get up)」等について英国の顧客の間でのれんが形成されている
- 別の事業が、例えば自社のもに極めてよく似た外観の製品を販売することにより、顧客の間で混同を生じさせる虞があるような不実表示を英国で行った。
- その結果、自社が英国内で（例えば売上げの減少又は評判の低下などの）損害を被ったか、被る可能性が高い。

詐称通用は登録商標がない場合に便利である（ただし、その存在は、適切な商標保護を求めることを妨げない）。登録商標が存在する場合でも、商標権侵害の主張と詐称通用の主張を同時に行う場合も多い。

著作権

範囲と要件

著作権は、文芸から美術、そして演劇等に至る一連の原著作物に存在する思想の表現を保護する。現実には、見本市に存在する最も重要な著作権は（マーケティング資料、スローガンなどの）文芸や美術の著作物（ポスター／展示、及び製品自体の設計）の形を取る可能性が高い。

著作権保護の恩恵を受けるためには著作物が上記のカテゴリのいずれかにあてはまらなければならない。しかしながら、こうしたカテゴリは広く定義されている。例えば、文学的著作物には、ソフトウェアコードとデータベースが含まれるものと解釈されてきた。

著作権保護の対象となるのは原著作物のみである。しかし、保護されるために著作物になんらかのレベルの芸術的価値が存在することを示す必要はない。製品を説明する容易なパンフレットであっても、著作権保護の対象となるのはほぼ間違いない。

例外

著作権は、思想それ自体ではなく、思想の表現を保護するものである。したがって、他者が同じ思想を実質的に異なる形態で表現した場合、著作権があっても、自分の思想が複製されるのを防ぐことはできない。また、一定の種類の複製は、著作権者の許可がなくても許される場合がある。例えば、一定の条件を満たせば、著作物の批評／解説又は時事報道が許される場合もある。

最後に、著作物と同一又は類似する著作物であっても、それを他の者が独自に創作する限り、著作権により防ぐことはできない。したがって、他の者が独力で思いついた場合には、自らの著作物と極めて類似するものであっても、自らの著作物に類似する著作物の創作を阻止することはできない。

所有

著作権の所有を規律するルールは、特許の場合と同様である。著作権の所有者は通常、著作権の著作者である。しかしながら、著作者が英国にある会社の従業員である場合には、著作権は通常、（これに反する契約がない限り）使用者に帰属する。日本で創作された著作物の所有権は日本法により規律されるものの、英国で創作されたものであるかのごとく英国でも保護される。

存続期間

著作権の存続期間は、著作物の種類により異なっており、そのルールは極めて複雑であるものの、実際問題として著作権保護は何十年も続く。

手続

著作権保護を受けるために登録する必要はない。（例えば書かれているか記録されているなど）著作物が有形形態で表現されてさえいれば良い。

意匠

英国では意匠に保護を与え得る制度が複数存在する。こうした制度のそれぞれの下で利用可能な保護の正確な範囲と性質は多様である。それぞれについて以下で順に検討する。

共同体登録意匠

範囲と要件

共同体登録意匠（「CRD」）により、製品の色彩、形状、織り方などから生ずる製品の外観の全体又は一部が保護され得る。さらに、ロゴ、パッケージラベル、書体及び全体の「表装」は、CRDとして保護される可能性がある。

CRD 保護を受けるためには、その意匠が新規かつ独自性を備えなければならない。要するに、既に公衆の利用に供されている意匠とは重要な点で異なるものでなければならない。しかしながら、CRD 保護を出願するまでの 12 か月の期間中に限り、意匠出願の新規性を危険にさらすことなく、自社の意匠を公衆の利用に供することができる。

例外

CRD の保護範囲は広いものの、この制度の下では、例えば製品の作動中に通常は視認できない意匠上の特徴などの一定のカテゴリーの意匠の保護が禁じられている。

所有

意匠の所有権に関する（共同体登録／未登録と英国登録の両方の）規定は著作権のものと実質的に同じである。したがって、創作者が雇用の過程で創作した意匠は、これに反する旨の従業員と使用者との合意がない限り使用者に帰属する。

存続期間

CRD は、最大で 25 年間登録できるものの、効力を維持するためには 5 年ごとに更新しなければならない。

手続

CRD は、EUIPO に登録するか、又は UKIPO など、加盟国の国内知的財産登録機関に登録することができる。意匠の場合、登録機関は、新規性や独自性要件に照らして登録できるかどうかを審査しない。このため、CRD の登録手続は、極めて短期間（しばしばわずか数日間）で済む傾向にある。

英国登録意匠

英国登録意匠の保護制度は、ほぼ CRD に重なっているものの、いくつかの重要な違いも存在する。特に、英国登録意匠保護では表面の装飾が保護されない。英国登録意匠により与えられる保護は、欧州全域には及ばず、英国登録意匠は UKIPO にしか出願できない。

共同体無登録意匠

共同体無登録意匠（「CUD」）保護の実体要件は CRD の場合とほぼ同一である。しかしながら、CRD の要件に加え、意匠が共同体（すなわち欧州共同体）内の公衆の利用に供されていないなければならない、しかも、その日からわずか3年間しか存続しない。

CUD 保護を受けるために登録する必要はない。保護を享受するには所有者が意匠を公衆の利用に供するだけでよい。

登録意匠権とは対照的に、無登録意匠の侵害を証明するには意匠が複製されたことを証明する必要がある。

英国無登録意匠

一般論として、英国無登録意匠保護は、物品の全体又は一部の形状又は輪郭のいずれかの側面に付与される。意匠がその創作者に由来し、その意匠分野におけるありふれた意匠であってはならないという点でその意匠に独自性がなければならない。その侵害を主張するには、意匠が複製されたことを証明する必要がある。

英国無登録意匠保護は、(a) 意匠が創作された時から 15 年後、又は (b) 意匠が最初に販売された時から 10 年後（のいずれ早い方の時）まで存続する。

英国無登録意匠の所有権と資格が複雑である、すなわち意匠権が自動的に発生するためには意匠創作者又はその使用者が適格者（EU 国民又は EU 企業⁶）でなければなら

⁶ または、チャンネル諸島、香港、ニュージーランドなど、これ以外のいくつかの国／地域から。

ない点に留意したい。これ以外の場合、その意匠は、適格者が EU で初めて市販したものでなければならない。

知財権の行使

このセクションでは、自社の知財権を行使するための戦略と手続を検討し、また、自社に対する知財侵害訴訟手続が提起された場合にどうすべきかを扱っている。

自社の知財権が侵害されているか又は侵害されるおそれがあると思われる場合に採用することを検討してもよい権利行使戦略は複数存在する。これには、民事・刑事司法手続を提起するだけでなく、行政手続をとることを含めてもよい。

問題の知財権が特許、商標、著作権又は意匠権のいずれであるかに応じて、適用される法的（民事及び刑事）権利行使戦略が異なるか又は全く適用されない点に留意すべきである。

以下のセクションでは、知財権と自社が特定の行政又は司法手続を追求したいと考える状況のそれぞれについてどの執行戦略を利用できるかという問題を扱っている。



行政手続：国境での差止め

はじめに

英国で見本市の開催が予定されており、自社の知財権（複数可）侵害が疑われる商品を出展者が英国に輸入する可能性があるとして判断した場合、見本市に向かう途上でそれらの商品を差し止めるための予備的措置をめぐって複数の選択肢が存在する。「国家知財権差止申請手続」又は「AFA」⁷として知られる申請を行い、自社の知財権（複数可）侵害が疑われる一切の商品を英国入関時に差し止めるよう英国の税関当局⁸に要請することができる。

AFA は、特許、商標、著作権、意匠権について申請できる。しかしながら、実務上、商品の圧倒的多数が商標権侵害の疑いを理由に差し止められている。

手続

被疑侵害品が英国の国境で差し止められるよう要請するためには、なにかんずく以下の情報を含む AFA を英国国境守備隊に提出しなければならない。

- 保護を求める知財権（複数可）の詳細；
- 該当する権利を保有するか又は所有者に代わって行動する権限を有することを証する証拠書類；
- 英国の税関当局が商品を認識し、侵害商品と真正品とを区別できるようにするための商品の十分に詳細な説明、
- 真正品の製造場所、流通及び輸入ルートの詳細；
- 被疑侵害品が発送される港湾又は国、そして到着予定の英国港湾、及び
- 利用可能な場合には、過去に侵害品を輸入したことが知られている主体の詳細。

AFA が受理されると、権利者に（30 日以内に（以下の「費用とタイミング」の項を参照））通知され、AFA が有効になる。被疑商品を英国国境で特定し、差し止める

⁷https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/application_en.pdf

⁸ 英国の税関当局とは、英国歳入関税庁（英国外部領域で知財権の執行を規律する国策を担当する英国の税関当局）と（こうした政策に沿った国境介入の実施に責任を負う）英国国境警備隊である。

と、それについて商品の所有者と知財権利者の両方に速やかに通知し、（商品の所有者の場合には）商品を廃棄するために放棄することに同意するか、異議を申し立てるかを 10 営業日以内に回答し、（知財権利者の場合には）その商品が侵害品であると判断するかどうか、また、そう判断した場合にその破壊に同意するかどうかを回答するよう求める。

利点

自社の知財権に対する被疑侵害品を差し止めるためのこのメカニズムを利用する場合、申請し、自社の権利を保護するための比較的容易かつ低額な方法である。AFA 用紙に記入する作業は、特に司法手続を提起した場合の複雑な手続と比べて極めて簡便である。司法手続の方が実務的にはるかに複雑で時間がかかり、またかなりの法的助言を必要とする場合が多い。

英国の税関当局は、商品の差止申請を認容するためのしきいをあまり厳格にしていない。AFA が関連する指針に適合している限り、申請者がそれ以上の障害に直面することはほぼない。これは、出願人が保証金を差し入れ、侵害が認定されなかった場合に商品の留置費用を負担し、商品の所有者に補償しなければならないためであろう（以下の「デメリット」と「手続」の項を参照）。

デメリット

AFA を提出する主要なリスクは、被疑商品が問題の知財権を侵害していないことが判明した場合に出願人が大きな責任にさらされることである。AFA の一環として、申請者は、留置後、次の場合に商品の所有者に責任を負うことを約束しなければならない：

- 出願人の側の作為又は不作為が原因で処分が中止された場合。
- 申請者の側の作為又は不作為が原因でサンプルが返却できないか、又は使用不可能なほど破損してしまった場合、又は
- 問題の商品が知財権を侵害していないことが判明した場合。

知財権利者は、AFA を提出する前に、AFA の対象となる予定の商品が英国法の下で該当する知財権（複数可）を実際に侵害している点について確信があるかどうかを慎重に検討しなければならない。この問題は、最終的には英国裁判所の判断を待つしか

ないものの、知財権利者は、詳細な侵害分析を実施せずにこの手続を進めた場合のリスクを認識しておく必要がある⁹。実務上、商品が留置され、後に侵害していないと判断された場合、申請者は、商品が留置されたことで被った損失について商品の所有者に責任を負う。この総額を補償しなければならない上に、商品について商業販売を予定していた場合には、この額に（高額になる可能性のある）逸失利益を含めなければならない可能性もある。

商品の留置を申請するかどうかを決定する際は、上述の保証に加え、他の保証にも留意しなければならない。これには、なかんずく、税関当局が留置した瞬間から負担する費用が含まれ、請求されれば負担しなければならない。これには、商品の保管及び取り扱い、そして適切な場合には、これを破壊するための費用が含まれる。保管した商品の量、保管場所、保管期間により、この費用が大きく膨らむ可能性もある。

非侵害が認定された場合の費用に当該商品の保管／取り扱い費用を加える場合、AFA申請者の負担しなければならない費用が極めて高額になる可能性があるため、AFAを提出する場合に差し入れなければならない保証を軽視するべきではない。したがって、AFAの提出に進む前にそれが賢明なアプローチであるかどうかを慎重に考慮すべきである。AFAは極めて効果的な手続であるものの、それが賢明なアプローチであると考えられるのは、申請者が自分の見解に確信を持ち、同趣旨で司法手続に進んでも大丈夫だと考える場合に限られる可能性がある。

被疑侵害者としてAFAを受け取った場合

逆に、AFAの対象になり、自社商品の留置について英国の税関当局から通知を受ける場合もある。そのような通知を受けた場合、自社商品の放棄と廃棄に同意するか、異議を申し立てるかを10営業日以内に決定しなければならない。したがって、留置された商品が問題の知財権を侵害していないと確信する場合には異議申立を迅速に行わなければならない。英国の税関当局は、それに応じて知財権利者に通知する。一方、知財権利者は、侵害訴訟を10営業日以内に提起したことを示す十分な証拠を提出しなければならない、さもなければ商品が留置を解かれる。

したがって、申請者は恐らくAFAを提出した後に自らの知財権の侵害を主張する司法手続を開始し、その場合、被告は自分の立場を通常の方法で防御し、抗弁を行い、

⁹ 裁判所が既に侵害を認定していたものの、侵害活動が継続された場合、補償責任をおそれずにAFAを追求できる点に注意したい。

(必要な場合には) 反訴を提起する(以下の「侵害」の項を参照)。申請者が訴訟手続を提起せず、自社の商品が侵害品ではないと被疑侵害者が確信する場合には、非侵害の宣言を英国の裁判所に申し立てることもできる¹⁰。

被疑侵害者が侵害訴訟に勝訴した場合又は裁判所が非侵害の宣言を命じた場合、又は申請者が何らかの理由で自らの請求を放棄した場合、英国の税関当局は、留置商品を解放すべきであり、被疑侵害者は申請者から補償を受けることができる。

費用とタイミング

AFA の手続には手数料がかからず、認容された場合には、12 か月間有効である(申請によりさらに延長することができる)。しかしながら、英国の税関当局は、被疑商品を留置した瞬間から発生した一切の費用を申請者に転嫁する権利を留保する。

英国の税関当局が認容可能な¹¹ AFA を受理した場合、認容した事実を 30 営業日以内に書面で申請者に通知すればよい。

¹⁰ これは、特定の製品、方法、商標等が非侵害であることを認定するよう裁判所に求める申立てである。これにより、自社に対する訴訟手続の開始を待つことなく確実性を得ることが可能になる。

¹¹ (例えば、申請書の誤りや情報の欠落などの理由で) AFA が認容されない場合には、英国の税関当局が可及的速やかに申立人に通知する。

司法手続 - 民事：全般

侵害に関係する司法手続に直面した場合には被告が問題の知財権の無効を主張する反訴を提起することが一般的であるため、知財権利者は、自社の知財権についていかなる攻撃的な措置をも講ずる前に、その強さを吟味すべきである。したがって、司法手続を提起すると、自社の知財権を司法の厳しい監視の目にさらすことになりかねない。このため、自社の知財権の強さに不安がある場合には、無効訴訟を避け、他社に対する抑止力として知財権を維持することが望ましい。

自社の知財権の強さに自信があり、司法手続に進むことを考えている場合でも、訴訟に頼らずに紛争を解決する意図で侵害被疑者にアプローチするかどうかをまず検討すべきである。これには以下の選択肢が存在する。

- 知財権の所有者が存在することを侵害者に認識させるための警告書を送付すること。
- 訴訟前のクレーム処理の行動指針（Pre-action Protocol）¹²に従って訴訟前通告書を送付する。又は
- 侵害者に侵害の停止を求める「侵害停止」要求書を送付する。

また、自社の組織と被疑侵害者との取引関係に応じて、当事者の弁護士間の対応に踏み切る前に事業対事業の交渉に持ち込めないか検討すべきである。取るべき最初のステップは、問題の状況、資源、商業目的及び自社の主張の強さに左右されるものの、一般に英国の裁判所は「不意打ち訴訟」を好まず、訴訟手続に入る前に当事者間で一定のコミュニケーションを講ずることを期待している。ただし、こうした訴訟前のやりとりを省く相当の理由がある場合にはその限りではない。

自社の目的に適う形で侵害者と全面的又は部分的合意に達することができれば、訴訟に費やす時間と費用を節約できる可能性がある。それが不可能な場合でも、裁判所は、訴訟に突入する前に紛争を解決しようとする当事者の努力に好意的であるように見える。

¹² 訴訟前のクレーム処理の行動指針は、裁判を開始するために他の当事者に対して訴訟手続を開始する前に通常従うべき行動規範を提供し、訴訟前通告書（pre-action letter）を送付することは、訴訟手続に入る意思があることを侵害者に示す。

司法手続を提起する前に被疑侵害者に接触した場合には、自社に対する訴訟が提起されるリスクが存在することに常に留意すべきである（下記の「脅迫」の項を参照）。

司法手続 - 民事：予備的措置

はじめに

自社の知財権が見本市により侵害される差し迫った危険性が存在すると思われる場合には、例えば、次のいずれかの方法で仮差止命令を申し立ててもよい。

- 商品が見本市で展示されるのを防ぐために見本市の前に申し立てる。又は
- 商品が販売に供され又は商業的に陳列されるのを防ぐために見本市の後に申し立てる。

差止命令とは、例えば、侵害であることが主張される一定の行為を被告が行うのを制止するための裁判所の命令である¹³。事件の事実審理が始まる前になされる差止命令は、仮（又は中間的）差止命令として知られ、その事件の事実審理が始まるまで効力を持続する。

特許、商標、著作権、そして意匠権の場合も仮差止命令を申し立てることができる。

手続

差止命令を取得したい場合、迅速に行動し、その侵害について知り次第裁判所に申し立てるべきである。一切の遅れ（数日でも）は、仮措置が必要であるのか、それともしばらく待ち、本案に関する事実審理で解決できるのかを裁判所が評価する際に厳しく吟味される可能性がある。通常は、差止命令の審理について他の当事者に少なくとも3日前までに通知しなければならない（「通知」申立）ものの、極めて緊急度の高い場合には、「非通知」で審理が行われる場合もあり、その場合には、申立てが被告に通知されず、被告が申立ての審理に出廷しない。

仮差止命令は一方当事者のみの申立てによる手続でも両当事者間の手続でも申し立てることができる。一方当事者のみの申立てによる手続における申立ての場合、裁判所に主張を述べる機会が与えられるのは、差止命令を求める当事者のみである。両当事者間の手続における申立ての場合、裁判所は両当事者の主張を聞く。差止命令の特に緊急度の高い申立ては、「非通知」の一方当事者のみの申立てによる手続である場合

¹³ 被告が何かをするのを禁止する差止命令は「禁止的差止命令」として知られている。また、裁判所が、特定の事又は行為を行うよう被告に求める「命令的差止命令」を発する場合もある。見本市と最も関連性の深い救済は、禁止的差止命令である場合が多い。

が多い。緊急度がやや低い場合には「通知」して一方当事者のみの申し立てによる手続とし、その場合、限定的ながら裁判所に陳述することを被告に認める。

差止命令は裁量的な救済である。裁判所は、差止命令を認めるのが「正当かつ便宜的」であるように思われる場合にのみこれを認める。裁判所は、以下の要因¹⁴を評価した結果を指針として決定を下す。

1) 審理すべき重大な問題

- 申立人は、本案に関する事実審理において自らに「勝訴する現実の見込み」があることを証明しなければならないものの、必ずしも勝訴することを証明する必要はない。被告が侵害していると主張し得る事実が存在することを立証できれば良い。
- 基準のこの細目は比較的ハードルが低く、主張が不真面目ではないことを裁判所が確信すれば充足される。

2) 損害の妥当性と便宜性との均衡

- 申立人は、被告の活動が回復不可能な損害を引き起こし、事実審理で損害賠償の認定を待っていたのでは申立人が被る損害を十分に補償できないことを立証しなければならない。
- また、申立人は、損害賠償における相互保証により、差止命令が誤って認められたことが判明した場合でも被告の被った損失が十分に補償されることを立証しなければならない。
- 損害の妥当性に少しでも疑いがある場合、裁判所は、差止命令を求めている事実状況（「特殊要因」と呼ばれる場合が多い）を評価することで、便宜性の均衡をより一般的に検討する。そのような要因が依然として均衡している場合、「現状」を維持することが賢明である。
- 基準のこの細目を充足させることは困難である。（例えば、侵害の認定後に失われた売上高に基づいて評価される）損害賠償額を認定すれば知財権利者にとって適切な救済策になるとみなされる場合も多い。したがって、差止命令が認

¹⁴ American Cyanamid Co v Ethicon Ltd [1975] RPC 513 における貴族院（最高法院になるまでの英国の最高裁判所）決定を受けたものであり、American Cyanamid 原則として知られる。

められなかった場合に被る損害の回復不可能性を立証できるかどうかが鍵になる。

申立人が（下記の「デメリット」の項で説明する）損害賠償における相互保証を行い、正式な司法手続をまだ提起していない場合には（通常は数日以内に）これを提起することを約束した場合にのみ差止命令が認められる。

裁判所が仮差止命令を申立人に認めることを拒否した場合、その決定を控訴できるものの、そのような決定を控訴することが認められない場合の方が多い。

利点

仮差止命令は裁判所が命ずる法的拘束力のある救済であり、例えば侵害品の販売を妨げるか又は一定の標識の使用を妨げることにより、被告による知財権の侵害を直ちに抑制することができる。仮差止命令は、被告が裁判所の命令を容易には迂回できないよう、通常の場合、被告の多様な行動を網羅できる表現で慎重に記載される。差止命令は、通常、（一年以上後になる場合が多い）正式事実審理完了時に判決が下されるまでその効力を持続し、差止命令は、その時点で恒久化されるか、変更されるか又は解除される。

問題になっている事柄の緊急性を考慮し、仮差止命令は比較的迅速に処理される。仮差止命令の追求が費用に及ぼす影響は問題の複雑さや法律顧問が関与する度合いにより大きく異なってくる可能性がある。

デメリット

仮差止命令は実務上、かなり厳格な救済策だと考えられているため、ほとんどの産業分野において英国の裁判所が知財権に関連して容易に認めることはなく、損害賠償では救済として不十分であることを裁判所に確信させるのは困難である¹⁵。また、差止命令には正式事実審理が完了するまでの間被告を拘束する効果しかないため、差止命令を申し立てる場合には本案訴訟（以下の「侵害」の項を参照）も提起しなければならない。したがって、仮差止命令を申し立てる費用が英国の正式な訴訟の費用に占め

¹⁵ その一つの例外が製薬部門である。英国の裁判所は、製薬部門について、無権限の当事者が後に侵害であると認定される製品／方法で市場に参入した場合に重大かつ修復不可能な損害をイノベーターに負わせることを一般的に認めている。

る割合は比較的控えめであるかもしれないものの、この種の暫定的救済を求めるかどうかを決定する際は、侵害訴訟に要する総費用も心に留めておくべきである。

仮差止命令の申立人は法律上の高いしきいを越えなければならない上に、損害賠償における相互保証も差し入れなければならない。これは、税関における商品の留置を申請する際に差し入れる保証にやや似ている（上記の「行政手続：国境での差止め・リスク」の項を参照）。損害賠償における相互保証の目的は、主に差止命令が不当に認められたことが判明した場合に被告の被った損失を補償することである。例えば、知財権利者が仮差止命令を申し立てたものの、その後問題の知財権が無効であること又は被告によって侵害されていないことが判明した場合、その知財権利者は、不当に差し止められた結果として被告の被った一切の損害についてかなりの額の補償金を支払う責任を負う。そのような場合、補償金の額は損害賠償額に関する独立した審理で決定され、その審理自体がかなりの額の訴訟費用の原因となる可能性がある。

被疑侵害者：自社に対する差止命令が申し立てられた場合

自社に対する仮差止命令が知財権利者から申し立てられた場合、差止命令の審理について（さらに短くなる場合もあるものの、多くの場合には3日前までに）少なくともなんらかの通知を受ける可能性が高いものの、上述のように一部には一方当事者のみの申立てによる審理が行われる場合もある。差止命令が認められた場合、差止命令の条件を尊重することが重要である。差止命令の条件に対する違反は、一般に法廷侮辱として罰せられる。

仮差止命令に対する控訴は極めて困難である。しかしながら、最終的差止命令を認めるかどうかの事実審理における決定を急がせるため、本案の審理の促進を申し立てるよう努めてもよい（以下の「侵害手続」の項を参照）。

費用とタイミング

暫定的差止命令の申立費用は、問題の被疑侵害の複雑さに応じて大きく異なる。申立人は、暫定的差止命令1件につき、数千ポンドから数万ポンド（また時には数十万ポンドも）の支出を覚悟するべきである。費用の規模は、複雑さに加え、申立ての緊急度、必要な証人の数及び「通知」申立であるか「非通知」申立であるかに左右される。一部には裁判所でさらに審理を重ねる必要があり、当事者の費用が高騰しかねない。英国における訴訟全般と同様、敗訴した当事者が、勝訴した当事者の訴訟費用（の一部又は全額）を支払うように命じられる場合もある。

暫定的差止命令は、侵害について知った時から合理的に可及的速やかに申し立てるべきである。すなわち、行動するのが早いほど、それが裁判所に好意的に考慮される。

前述のように、いかなる遅れも差止命令が認められる見込みを深刻に損なう恐れがある。

前述のように、裁判所は通常、暫定的差止命令の緊急的な性質を考慮し、その申立てを迅速に吟味する。

司法手続 - 民事：侵害訴訟手続

はじめに

例えば被疑侵害製品、標章又は意匠が見本市に出展されているのを見かけるなど、自社の知財権が侵害されたか又は侵害されるおそれがあると判断した場合には、英国の裁判所に侵害訴訟を提起する方法が考えられる。これは暫定的差止命令の申立て後に行う正式事実審理（上記の「予備的措置」の項を参照）であり、なかんずく、損害賠償¹⁶及び／又は（侵害品の販売を阻止することにより）侵害を抑制する恒久的な差止命令の裁定に至る可能性がある。

手続

知財権が侵害されたと裁判所が判定するためには、該当する知財権に適用される法的基準が充足されていることを裁判所に確信させなければならない。見本市に存在する被疑侵害を取り巻く（例えば輸入、展示、販売の申出などの）行為（複数可）それ自体が（問題の知財権が特許、商標、著作権、又は意匠権であるかどうかとは無関係に）侵害行為を構成し、侵害の訴えを起こす十分な根拠となる場合もある。英国の裁判所が侵害の認定に至るために充足させなければならない法的要件及び各知財権について利用可能な防御について、その詳細を附属書に記載した。

本マニュアルで取り扱っている知財権のいずれかに関係する侵害訴訟は、高等法院又は知的財産企業裁判所のいずれかに提起することができる。知的財産企業裁判所は比較的小額の事件を扱い、上限を設けているために損害に関し、損害額／利益計算及び費用に関する命令に関する確実な見通しを当事者に与える。知的財産企業裁判所では、金銭的救済については 50 万ポンドを上限とし、勝訴した当事者が回収可能な総費用の額に 5 万ポンドの上限を設けている。高等法院にはこのような上限が存在しない。

求めている金銭的救済策が 1 万ポンドまでの知財紛争は、知的財産企業裁判所の少額請求訴訟で審理する。英国の民事訴訟規則では、郡裁判所に提起できる請求額の範囲を定めている。

¹⁶ 損害額が別の審理で決定される点に注意したい。

これまでに論じた知財権の全てについて、侵害訴訟で利用可能な救済に以下のいずれか又は全てが含まれる可能性がある。

- 侵害を恒久的に防ぐための差止命令
- 損害額又は利益計算
- 侵害品目の引渡し又は廃棄、及び
- 費用

利点

知財権利者が侵害の訴えに勝訴した場合、自社の知財権へのさらなる侵害を防止（又は正式事実審理が完了するまで有効な既存の暫定的差止命令を継続）するための恒久的な差止命令の取得など、いくつかの効果的な救済を利用できる。

侵害の認定は、利用可能な救済（差止め、損害賠償、訴訟費用の原告負担）による恩恵、そして知財権の対象となっている自社の製品／方法／意匠への消費者の信頼を回復するのに役立つ可能性があるという両方の理由から商業的に有益である。

デメリット

英国の裁判所で侵害の訴えを起こすことは、極めて高くつく可能性がある。費用の水準は、問題の知財権、紛争中の問題の複雑さ、当事者が依拠する事実及び専門家証人の数、被疑侵害の状況及び侵害商品／ブランド／意匠などの性質などいくつかの要因に左右される。侵害訴訟手続が迅速な解決をもたらさない場合もある。解決には1年以上、第一審の決定が控訴に至る場合も考慮すれば、1年をはるかに上回る期間を要する可能性がある。しかしながら、期間を短縮できる可能性もある（下記の「費用とタイミング」の項を参照）。

侵害の訴えを起こした場合のもう一つの重要なリスクは、被疑侵害者が反訴を提起し、自社の知財権の無効を主張する可能性である。これは、裁判所が自社の知財権を取り消すリスクを犯すことになる。そもそも侵害の訴えを起こさなければそうした判決を受けるおそれはない。

侵害の訴えを起こすことを決定する前にメリットとリスクを慎重に検討することが望ましい。

被疑侵害者：自社に対する侵害訴訟が提起された場合

知財権の侵害の訴えに直面した場合、次の行為のいずれか又は全てをとることができる。

- 事件を和解に持ち込むこと
- 裁判所に抗弁を提出することにより自らの立場を守ること
- 侵害していると原告が主張する知財権の有効性に挑戦するための反訴を提起すること、及び／又は
- 裁判所に非侵害の宣言を求めること。これが認められた場合には自社が特許権を侵害していないことを商業上確認でき、例えば自社の製品が非侵害であることを自社の顧客に改めて保証できる。

費用とタイミング

侵害訴訟では、事実審理が終わるまでに数万から数百万ポンドの費用を要しかねない。この費用は、主に（事務弁護士と法廷弁護士の両方の）弁護士費用、専門家手数料、そして一部の事件では例えば侵害が主張された製品又はプロセスの試験などに要する費用によるものである。勝訴した場合、通常は訴訟費用の一部を回復できる。これは一般に 70%程度であるものの、それより多い場合も少ない場合もある。

平均的な事件ではおよそ 12 か月で正式事実審理が完了する。例えば侵害が主張されている特許が複数存在し、一つの事実審理ではその全てに対応できないなど極めて複雑な事件の場合にはこの期間がさらに長くなる可能性もある。前述のように、いずれの当事者も手続の促進を申し立てることができる。これは最終的には裁判官の裁量の問題であり、裁判官は、客観的緊急性の有無とそのような緊急性が事実審理を促進する根拠となるかどうかを評価する。

司法手続 - 刑事：著作権侵害と模倣

商標と著作権についてのみ、侵害が刑事犯罪になり得る。見本市で発生する事象が刑事事件に至る可能性は低いものの、そうした刑事訴訟手続の要件を心に留めておくべきである。

刑事知財犯罪には、模倣行為と著作権侵害が含まれる。

- 模倣とは、許可なく、他の者の損益を目的とする純正ブランドの商標を不正に付した製品の製造、輸入、頒布及び販売である。
- 著作権侵害には、利益（必ずしも販売から得られる直接的な利益だけでなく、間接的な利益もこれに含めてよい）を生むとともに知財権利者に経済的損失を与える侵害著作物の（なかんずく）複製、頒布、輸入が含まれる。

主に英国の取引基準当局とともに警察が刑事知財法の施行を担当しているものの、知財権利者も当局を支援してよい。また、侵害者が上述の犯罪活動のいずれか又は両方に実際に従事している可能性を真剣に疑っている場合には、知財権利者も私人として犯罪捜査と訴追に従事することができる。

知財犯罪で告訴され、有罪判決を受けた侵害者は、最高で5万ポンドの罰金と最長で10年の拘禁を宣告され得る。その場合、侵害者の事業が深刻な商業的及び風評被害を被る可能性もある。

知財権の侵害を理由とする提訴による不当な脅迫

前述のように被疑侵害者に連絡する（又は被疑侵害者に問い合わせる）ことに決めた場合には、被疑侵害者が不当な脅迫であると抗弁する危険性がある。これは、知財権に関連して根拠のない侵害訴訟の脅迫を受けた場合に被害者が利用できる救済である。（登録及び未登録の）特許権、商標権及び意匠権にこうした脅迫規定が存在する¹⁷。

被疑侵害に関連して自社が行う接触が適切なものとなるよう確保することで脅迫の訴えにさらされるリスクを限定することができる。例えば、権利者としての権能に基づき、単に自社の知財権について事実に基づいた情報を提供したのであれば、許容される可能性がある。

何が脅迫を構成するのか。

裁判所は、一般に何が脅迫を構成するかを緩やかに解釈している。どのようなコミュニケーション形式でもよく、（例えば、チラシや広告において言及するだけでも該当する可能性があるなど）被脅迫者に向けた明示的な脅迫である必要はない。さらに、脅迫の訴えが英国内で行われていることを条件に、英国外でなされた脅迫も提訴できる場合がある。脅迫を受けた任意の被害者（例えば代理店、顧客又はユーザー）が不当な脅迫の訴えを脅迫者に対して起こすことができる。

裁判所は、客観的な基準をもとに脅迫がなされたかどうかを判定する。裁判所は、通常の受信者が同様の連絡を実際に受けた場合にそれを侵害訴訟の脅迫であるとみなすかどうかを基準にする。

知財権侵害が実際には存在しないことを示せば、脅迫に根拠がないことを立証できる。

脅迫の訴えの例外

提訴可能な請求権が生ずるかどうかは、主張の性質に左右される。（例えば製品の製造若しくは輸入又は方法の使用などの）一次侵害行為が存在する場合、これに関する特許権侵害の主張について根拠のない脅迫であるとの訴えを起こすことはできない。特許の一次侵害者ではない者による特許権の「二次侵害行為」（例えば頒布又は販売）

¹⁷ 著作権や詐称通用については、法定の規定は存在しないものの、類似の結果に到達するためにある種の不法行為（例えば貿易への違法な干渉）を援用できる可能性がある。

のみ提訴できる。特許の一次侵害と二次侵害を引き起こした侵害者への脅迫は提訴できない。この適用除外が、商標及び意匠権には現在存在しない点に注意したい。ただし、知財権によるこうした取り扱いの違いが間もなく改正される可能性がある¹⁸。

以下は、知財権の被疑侵害者の活動であって、知財権利者が自己の知財権を侵害されたことについて訴訟を起こすと脅迫する訴因とはなり得ない脅迫に当たるものをまとめた表である。

特許	<ul style="list-style-type: none">- 製品を売却するための製造又は輸入- 方法の使用
商標	<ul style="list-style-type: none">- 商品又はその包装への標章の添付- 標章を付した商品の輸入- その標章の下でのサービスの提供
意匠	<ul style="list-style-type: none">- 一切の物の製造又は輸入

救済と防御

司法手続に訴える意図がなく、単に自社の知財権について侵害者の注意を喚起したい場合には、根拠のない脅迫の訴えを起こされるリスクの存在は明らかに好ましくない。脅迫の訴えの手続が開始され、申立人が勝訴した場合、申立人には、損害賠償、差止命令又は脅迫が不当である旨の宣言などの救済を受ける権利がある。自社が提訴可能な脅迫を行っていないこと又は（例えば自社の有効な知財権が侵害されたことを証明するなどにより）脅迫が正当であることを立証できれば、そのような不当な脅迫の訴えから自社を防御できる可能性がある。

結論

英国において、脅迫は、よく陥りがちな陥穽である。被疑侵害者に連絡したり、例えば顧客又は代理店などに見せる可能性のある資料において侵害の主張に言及したりする前に、そうしたコミュニケーションの潜在的な影響をあくまでも慎重に吟味することが望ましい。

¹⁸ <http://www.lawcom.gov.uk/project/patents-trade-marks-and-designs-unjustified-threats> を参照。



仮想的なケーススタディ

これまでのセクションでは、知財の法的背景とそれが見本市に関わってくる可能性について説明した。こうした問題を、商業的要因が重要である現実世界の文脈にあてはめるため、以下では、四つの仮想的なシナリオを紹介して、知財が実際にどのような影響を及ぼし得るかを検討する。

シナリオ 1 - 税関で実際に差し止めた場合

ここでは、あなたが自社の知財を侵害していると考えた製品を他の出展者が展示及び販売するのを防ぐ試みとして税関に差止申請をする事例を取り上げ、それに伴う問題について検討する。以下では、申請プロセス、申請することに有利又は不利に働く要因、そして申請した場合のリスクと利点を検討する。

あなたは差止申請できるか、また、申請すべきか。

税関による差止めは極めて有用な手段であるものの、それがあらゆる状況において適切な手段であるとまでは言えない。問題の対象製品が英国国内で製造されている場合には、検査及び差止めの対象となる輸入が存在しないことは明らかである。同様に、出展者の意図がマーケティング資料を提供することのみにある場合も、英国の税関当局に申請することは無益である。AFA は、被疑侵害品を税関で捕捉する簡便な方法ではあるものの、申請が処理されるまでに6週間程度かかる場合もあるため、侵害の可能性についてかなり前に見通しが立っている必要がある。

また、製品と知財権の性質を実用的に検討することも重要である。商標の場合、侵害品を特定し、AFA の詳細な説明と比較するのが通常は容易である。他方で、被疑侵害輸入品を検査する際は、製品のシリーズの内部構成要素を対象とする特許の方が察知するのが難しい場合がある。

以下でさらに詳細に説明するように、AFA を提出し、商品が差し止められた場合には法的義務とリスクを伴うため、申請の是非を慎重に検討しなければならない。

差止め後はどうなるのか。

あなたは英国国外で見本市に参加し、他の出展者が「Lenzi」というロゴの入ったブランドのコンタクトレンズ洗浄液を展示しているのを目にし、それが自社商標「Lensi」を侵害していると判断した。数か月後に英国でも見本市が予定されていることを知っていたため、さらなる調査をすぐに開始し、証拠を収集し、

- 競争相手の「Lenzi」ブランドの製品の写真を撮り、マーケティング資料を収集した。
- 競争相手のウェブサイトを確認し、英国の見本市に参加すると宣伝していることを知った。
- 出展者が英国の主要港の近くに倉庫を構えている点に注意した。

「Lenzi」ブランドの製品は、特定しやすく、それが英国で製造されていないことがわかっているため、見本市のかなり前に AFA 申請を準備し、提出するよう地元の弁護士に依頼する。あらかじめ調査したおかげで、申請の内容が極めて明りょうであり、税関の検査官が申請されたブランドと英国に輸入される「Lenzi」ブランドの品目とを比較することは容易だった。

英国の税関当局は、物品を差し止めた場合にそれを 1 営業日以内に申請者（と出展者）に通知する。申請者は、10 営業日以内に差止物品が侵害品だとする判断を確認するか、さもなければ差止物品は解放される。英国の税関がその物品を紛失した場合には、補償を請求できない。

見本市の開催日が迫っており、10 営業日もない場合、英国の税関当局の通知に回答しない誘惑に駆られるかもしれない。その場合には差止物品が解放されたとしても、見本市には間に合わない可能性があるからである。ただし、税関当局の指示に従わないことで、出展者に補償金を支払わなければならないことはほぼ確実である。製品が見本市に出品されるのを阻止した場合の補償金はかなりの額になる可能性がある。

（出展者は当然、逆の見解に立って応答するであろうものの）差止物品が自社の権利を侵害していると判断する旨を回答した場合には 10 営業日以内に司法手続を開始しなければならない、この期限を延期することはできない。これは、司法手続を準備するための期間としてそう長くはないため、迅速に行動することが極めて重要である。

あなたは、見本市の数週間前に、自社の申請における説明内容と一致する「Lenzi」ブランドのコンタクトレンズ洗浄液の貨物を差し止めた旨の通知を英国の税関当局から受けた。その翌日、出展者を代理する弁護士から貨物を解放することに同意するよう求める書面を受け取った。出展者が、単に英国の見本市に参加するだけでなく、自分たちの「Lenzi」ブランドの製品を英国で販売することも予定していることに気づいた。これは、自社の事業で最も収益性の高い製品である「Lenzi」コンタクトレンズ洗浄液と競合する。これは、深刻な結果をもたらす：

- 侵害による損害額は最高で 50 万ポンドに達すると推定される。
- 弁護士は、自社の権利を主張するルートとして小規模な知的財産企業裁判所の方が適していると示唆する。
- そこで、すぐに司法手続を準備し、訴状を送達するよう弁護士に指示する。
- また、見本市に参加して証拠を収集するよう弁護士に要請する。

英国では、司法手続を開始しても競争相手が製品を販売することを防ぐことはできないものの、あなたが迅速かつ断固として行動することで、明りょうなメッセージを伝え、来る見本市を利用して新規事業を立ち上げる競争相手の能力を弱めることができる。

潜在的なリスク

差止めがなされた場合には、次のいずれかを実行しなければならない。

- 商品の解放に同意すること。その場合、差止めが無駄であったことは明らかであり、若干の費用負担（例えば補償金と保管費用）が生ずる。10 日の期限内に一切回答しなかった場合、解放に同意したものとみなされる点に注意したい。
- 司法手続を開始する。これには常にリスクがつきまとい、その間、英国の税関当局が商品を留置し続ける。

英国の司法手続は、一般に事実審理に到達するまでに1年かかり、これにはかなりの額の費用がかかる場合がある。少額の訴訟でも、数万ポンドの費用がかかることはざらであり、訴訟費用が10万ポンドを超える場合すら多い。

あなたは提訴し、司法手続を進めている間は、差し止められている「Lenzi」の貨物は英国の税関当局の管理下に留まる。その後12か月間かけて訴訟が進行する。

- 勝訴すれば、あなたは英国における侵害製品の販売を妨げる最終的差止命令と過去の侵害に対する損害賠償を獲得する。さらに、(知的財産企業裁判所では通常、5万ポンドを上限とするものの) 訴訟費用の三分の二程度を回復できる。
- 敗訴した場合(知的財産企業裁判所では通常、5万ポンドを上限とするものの) には、あなたは被告の訴訟費用の約3分の2と不当な留置に対する補償金を負担しなければならない。

自社に対してなされた税関への差止申請に対して防御する場合

税関への差止申請に対して防御するのは容易ではない。しかしながら、いくつかの注意点があり、必要に応じて役立てることができる。

見本市に自社が参加することを完全に秘密にしておくことは現実的ではない。しかしながら、見本市への参加を公表する時期を吟味し、他社が申請する機会を最小限に抑えるよう努めるべきである。

模倣行為と海賊行為以外、競争相手が自らの知財権を侵害すると考える製品を英国に輸入しても犯罪とはならない。差止めリスクを最小限に抑えるための措置を講ずることは（例えば製品を他の物に偽装しようとするなど、他の法的問題を引き起こさない限り）全面的に許される。自社製品が競争相手の既存英国知財権（複数可）の対象である場合、製品見本を輸入する行為は侵害行為に該当する可能性が極めて大きい。このため、製品を英国に輸入（又は販売）する前に助言を受けることが極めて重要である。

あなたは自社の新製品ラインを英国の見本市に出品するつもりである。あなたは自社製品が競争相手のものと類似していないと考えているにもかかわらず、相手企業が同意しない。自社の新製品ラインについての懸念を表明する書面を既に競争相手から受け取っており、あなたは自社製品が英国の税関当局に差止められる可能性を心配している。当初の計画では、新製品の一握りの見本を展示するはずであった。税関で差止められる可能性など一切の問題を避けるために次の措置を講ずる。

- 見本市への参加をその一か月前まで発表しないこと。
- マーケティング資料を製品自体とは別に輸入する（又は英国で印刷するような手配さえする）こと。
- 自社の製品見本を複数の貨物に分け、英国に入国するにあたって比較的目立たないルートを利用すること。

シナリオ 2 - 別の出展者による侵害

このシナリオでは、あなたの特許の一つを侵害していることが強く疑われる製品を、見本市における他の出展者が展示又は販売していることをあなたが発見する。

証拠

侵害品を英国で販売する申出は、特許権侵害訴訟を提起する十分な理由となる。したがって、なんらかの販売が実際に行われた証拠を提出すること（ができればなおさら極めて有用であり、回復できる可能性のある損害額に影響するであろうものの）は必要ではない。パンフレットの形で収集したマーケティング資料又は撮影した展示スタンドの写真は、販売の申出が行われたことを示す十分な証拠である。

また、この証拠は、出展者の製品について詳細に知るための材料となり、権利侵害の主張のさらなる裏付けになる。

あなたは、特許を取得した自社の「起泡」技術を取り入れた新しいカプチーノメーカーを展示するために見本市に参加している。他の出展者の活動を調べるために自社の地元法務チームのメンバーに参加するよう求めた。彼らは「最先端の起泡技術」と説明される技術を組み込んだコーヒーマシンの試作機を展示している別の出展者を発見した。また、出展者は、新しいコーヒーマシンを英国で販売するために宣伝しており、あなたは、それが自社の特許権を侵害していないか疑っている。次のものを入手した。

- コーヒーマシンの（内部と外部両方の）写真。
- 動作中の製品の実演ビデオ。
- マーケティング資料と、最も重要な技術仕様書。

仮差止命令

上記で説明したように、仮差止命令に対する英国のアプローチでは、金銭的損害賠償の妥当性、そして潜在的な危害が知財権利者に及ぼす効果と被疑侵害者に対する差止命令の効果との均衡に最も重点が置かれる。

このことは、侵害に関する一定の証拠が必要とされるものの、通常、大量の文書又は詳細な技術的分析は必要とされないことを意味する。しかしながら、便宜性の均衡が自社に有利に働くことを裁判所に確信させるのが最も困難な作業になる。これは、現状が維持された方が自社製品を既に展示している出展者にとって有利だからである。英国では特許事件において仮差止命令が認められることは比較的まれであり、認められる場合にはほぼ常に製品の発売前である。これは、別の問題につながる。というのも、仮差止命令は迅速に獲得できるものの、それでも通常は1週間程度かかり、その頃には見本市が完全に終わっている可能性があるからである。

出展者の活動について事前に予告されない限り、見本市が既に開催された段階で予備的差止命令を獲得しようと努めても成功するチャンスは大きくなく、提訴するだけで少なくとも2万 5,000 ポンド程度かかる可能性が高い。少し賭けにはなるものの、その代わりに、コーヒーマシンを見本市から撤去するよう出展者に促す効果があることを期待し、自社の特許権について出展者に知らせる内容の書面を急遽同日中に出展者に送るよう自社の弁護士に指示することに決める。その弁護士たちは、出展者が問題のコーヒーマシンのメーカーでもあることを発見し、その助言によれば、根拠のない脅迫の訴えから保護される。

実体的訴訟手続

すぐに裁判手続に訴えるよりも、むしろ（根拠のない脅迫規定という制約に留意しつつ）被疑侵害者に書面を送る方が望ましく、普通である。しかしながら、仮にそれが成功しなかった場合に備え、あなたは、恒久的差止命令と金銭的賠償を得るための実体的訴訟手続の提起を検討したいと考えるかもしれない。

訴訟手続を開始する前に熟慮すべき理由は敗訴するリスクだけではない。例えば、原告がメーカーであり、侵害出展者が潜在的な顧客であったとする。また、出展者が

英国において存在感のない企業であり、英国市場をターゲットとせず、英国の国際見本市に参加しているに過ぎない場合もある。

このような場合の解決策の一つが、英国において存在感がある（ものの、自社との取引関係がない）会社を特定するためにサプライチェーンを調べることである。その2社が製品を市販するために緊密に協力している場合には、2社が「共謀の意図（common design）」をもって活動している可能性があり、これは、実際には2社の一方しか製品を英国で販売していない場合でも両方の会社が侵害に責任を負うことを意味する。共謀の意図の存在が認められるには、例えば密接に協力し、製品を共同開発するなど、通常の実取引関係（例えばメーカーと販売代理店）を大幅に超える関係が必要である。

当然かもしれないが、競争相手は、書面を送ってもコーヒーマシンを撤去しなかった。更なる調査により、コーヒーマシンに組み込まれた起泡技術が合弁事業の一環として開発されたことが判明し、ウェブサイトと報道発表に記載されている情報を使い、2社がコーヒーマシンを開発するために緊密に協力したことを立証した。自社の弁護士によれば、これは、両方の会社が侵害に責任を負う可能性があることを意味している。したがって、両社が新製品を撤去することに同意しない限り、自社が提訴する旨を記載した正式な「訴え提起前警告書 (letter before claim)」を両社に送付する。

弁護士の助言によれば、書面により紛争を解決できれば、比較的low額かつ迅速に問題に対処できるという。さもなければ、司法手続に着手するかどうかの選択のみが残る。弁護士の助言によれば、これは複雑さと訴訟物の価額の点から知的財産企業裁判所に提訴しても高等法院に提訴しても良さそうな事件であり、いずれの場合も1年程度の期間がかかる。知的財産企業裁判所の場合、敗訴した場合の訴訟費用の回収額に上限を設けているものの、回復できる損害賠償額も制限されている。

シナリオ3・ファッション見本市での知財

このシナリオでは、特に無登録の知財権が最重要になる可能性の高いファッション見本市の文脈で知財に関する問題を検討する。

知財とファッション見本市

ファッションは極めて移り変わりが早いため、EUの基準では存続期間がわずか3年にとどまる無登録意匠権でも有用な保護を受けることができる。無登録意匠権に頼ることで、登録意匠出願に要する時間と費用を節約できる。しかしながら、無登録意匠権を特定することが困難な場合もある。競争相手が例えばスウェーデンで製品を販売する場合、無登録共同体意匠権が発生する可能性がある。侵害とされるためには、意匠を実際に複製しなければならない。同様に、著作権には侵害に関する制限も適用される。しかしながら、他の物品の一部を複製するだけで著作権侵害とみなされる場合もある。侵害の主張から身を守るための最善の方法は、新製品の創作に至る計画と意匠文書を極めて慎重に文書化することで、独創性があり、単なる複製ではないことを立証することである。無登録意匠権侵害が英国で認定されるかどうかは、被疑侵害者が独自開発を示す確かな証拠を提出できるかどうかにかかっている場合が多い。

あなたは3か月前にパリで立ち上げた「Cubano」ブランドの衣料品の製品ラインを展示する。そこで、自社のものと極めてよく似た製品ラインを発表し、自社の意匠を複製した疑いのある別の出展者を発見したとする。製品ラインのブランド名さえ似ている（競争相手の衣料品のブランド名は「Cubeco」である）。そこで弁護士と選択肢を検討する。

- 衣料品の新製品ラインのいかなる側面についても登録商標を保有していないものの、コモンロー上の不法行為である詐称通用に頼ることができる可能性がある。衣料品の製品ライン、ブランド名の類似性から、顧客の間で混同を生ずるおそれが一定程度存在する。しかしながら、詐称通用の主要構成要素は、自社が販売する製品に存在するのれんである。新しい製品ラインをごく最近になって発売したため、こうした手段は有望ではない。
- 弁護士の助言によれば、数か月前にパリで製品を発売したため、自社の衣料品の新しい製品ラインは、共同体無登録意匠権保護の対象となるはずである。侵害の認定には複製された証拠が必要であるものの、競争相手が展示した衣料品と、自社の衣料品の新製品ラインの複数の側面との類似性が極めて高いため、可能性は十分にあるものと思われる。

脅迫とされるリスク

不当な脅迫とされるリスクについて吟味し、助言を受けるべきである。相手企業が拒否した場合に訴訟手続に着手する覚悟がないまま製品ラインを撤去するよう強い言葉で相手に迫る書面を相手に送るという場合がある。出展者が製品を製造及び又は輸入している場合、こうした行為を原因とする侵害の主張は根拠のない脅迫の訴えから保護される（ただし、こうした行為の範囲を超える嫌疑は保護されない場合がある）。

しかしながら、出展者が問題の製品を販売するに過ぎない場合、メーカーは、書面を送った側が（メーカーの目から見て）顧客を不当に脅迫したと主張する訴えを起こすことができる可能性がある。知財の所有者でありながら、訴訟の被告になり、侵害が存在し、自社の脅迫が正当であることをそこで立証しなければならなくなる可能性がある。

単に自社の知財権の存在を他の者に知らせる書面は、訴訟手続を提起する旨の脅迫であるとはみなされないものの、しきいが極めて低いため、常に助言を求めるべきである。

出展者が「Cubeco」衣料品シリーズのメーカーでもあることを発見したものの、その問題をめぐって出展者に接近する場合に少し注意するよう弁護士から助言を受けた。弁護士が書面を作成し、その中で自社の意匠、そしていつ、どこで最初に販売したかに関する情報を記載した。その書面により、相手の意匠の由来に関する情報の提供を求める。脅迫の訴えの対象となるリスクは完全に回避することはできないものの、書面の調子と内容を慎重に吟味することでリスクを最小限に抑えることができる。

訴訟手続にそれだけの価値があるか。

ファッションの移り変わりは激しく、裁判手続よりも変化が速い場合が多い。自社の無登録意匠権の被疑侵害が自社の事業に長期的な商業的影響を及ぼす可能性が高いかどうか又は自社の新製品ラインが1年以内に終息する可能性の高い一過性の流行ではないかどうかを検討する余地がある。一過性の流行であったとしても、競争相手の衣料品ラインの結果として自社がその年に被る損失が相当な額に達しかねないと考えられる場合には、なお裁判手続に訴える価値があるかもしれない。しかしながら、訴訟費用だけでなく、訴訟に関与することで自社の中核事業から振り向けられる経営時間も考慮に入れるべきである。特に変化が速く創造的産業では、訴訟の費用と時間にそれだけの価値があるかどうか、また、自社の事業資源の利用法として、将来のプロジェクトに集中させた方が効果的ではないかを慎重に検討すべきである。

意匠権事件において仮差止命令が認められることは極めてまれであり、本案に関する正式な訴訟手続には1年程度かかるだろう（この種の意匠事件は通常、知的財産企業裁判所に適している）。

二つの製品が極めて類似している場合、侵害が認定されるかどうかは、他の出展者が独自開発の証拠を提出できるかどうかにかかっている可能性が高い。これは、相手方に直接書面で要請してもよく、又は訴訟が始まる前でさえ、この問題に関する証拠開示を裁判所に申し立てることができる。欠点は、いずれにしても、こうした文書の調査に要する費用を負担しなければならない点であるものの、さしあたって文書が手に入る見込みがないか、ほとんどない場合には、侵害への確信を高める手段になる。

自社の「Cubano」衣料品ラインが新発売であるものの、あなたは、それがしばらくの間、多額の売上げをもたらすと考えている。相手に送った書面にほとんど効果がない場合、さらなる行動の可能性を検討する。そこで、意匠開発の証拠開示を要請する文書の訴訟前開示を申し立てる。提出された文書の点数が少なく、競争相手の「Cubeco」衣料品シリーズの開発に関する説得力のある話を伝えていない。このため、これに要した1万ポンドの費用は回収できないものの、証拠が提出されないことは、訴訟手続に着手するための自信を与える。同様に、これは、被告を神経質にし、訴訟手続の早い段階で和解に到達し、相当な額の費用を節約する助けになる。

シナリオ4 - 侵害の主張

このシナリオでは、自分が他の誰かの知財権を侵害していることにあなた気づいた場合の対処法を検討する。

問題の発見

見本市で自社が被疑侵害者としての立場に置かれていることに気づくという場合もある。こうしたことは、見本市に参加する前に行った知財に関するデュー・デリジェンスが不十分だった場合、又は、例えば、知財の問題を国ごとに検討しなかった場合などに起こり得る。知財の問題に対処するため、企業は、それぞれの市場で同じ製品をわずかに変更した版の製品を販売している場合が多い。このような背景に照らして、ミスによるか、又は問題を見過ごしたため、間違った版の製品をその見本市に出展するという場合がある。

あなたが英国における第三者の知財権を侵害する可能性のある製品を展示していることに気づいた場合、これに関する情報を自主的に開示する義務は存在しない。問題の資料を迅速かつ静かに除去し、最善の結果を期待することが現実的な選択である。しかしながら、競争相手について調べる機会として見本市を利用している場合、相手も同様の措置を講じていると考えることが妥当である。さらに、知財の所有者との商業的な関係が良好であり、そのミスが些細なものであるか、純粋な手違いによるものである場合には、そうしたミスについて隠さないことが商業関係を維持するための最良の選択である可能性がある。このような状況に対処する最善の方法は、総じて個別の状況に極めて左右されるものの、だいたいにおいて積極的に行動し、侵害の深刻さと、知財所有者が問題をどの程度真剣に受け取る可能性があるかを戦略的に検討することが最善の方法である。

あなたは、医療機器の見本市に参加し、他の出展者を調べるのを手伝うよう自社の現地法務チームに依頼している。しかしながら、自社が展示しているインスリンポンプが英国で販売許可を受けていない旨、自社の弁護士から通告を受けた。特に、インスリンポンプの欧州版ではなく、米国市場向けを予定していた版を展示してしまっている。知財の所有者は、権利を厳格に行使することで評判な直接のライバル企業である。あなたはその品目をすぐに除去し、正しい版に置き換える。

別の出展者からの書面

知財権利者があなたの製品を侵害品として特定した場合にはどうなるか。上記で説明したように、英国では、当事者が訴訟を提起する前に紛争を解決しようと努め、連絡を取り合うことが（厳格に義務付けられているわけではないものの）期待されており、当然とされている。このため、知財権利者が、最初のステップとして、あなたに書面を送ることもある。

権利者が、単に、自らの知財が存続する間、被疑侵害製品を英国でそれ以上取引しないことの確認（又は署名した確約）を求めてくる場合も多い。そのような合意の条件は異なるものの、合意と引き換えに知財権利者が侵害についてそれ以上の措置を講じない又は損害賠償を求めないのが一般的である。例えば以下の場合のように、そのような約束を交わすことを検討する余地がある場合もある。

- 問題の知財が強く、これを明確に侵害している場合
- 該当する製品を英国で販売又は宣伝する意思がない場合
- 問題の製品を変更、非侵害とすることが容易な場合（ただし、その場合、いかなる約束をするにしても、製品の修正版の取引に及ばないよう約束の範囲を広げ過ぎないように注意する必要がある）
- 問題の製品が自社の事業にとって重要ではなく、したがって訴訟に高額な費用を費やす価値がない場合。

約束は、侵害を認めることなく交わすことができる。また、後に知財の無効を追求する権利を留保することもできる。

他にも、（例えば侵害がそれほど明りょうではなく、紛争が主要な製品ラインに関わるものである場合など）自社の立場を主張するしかないと感じる場合もある。しかしながら、知財の所有者から送られてきた書面を無視することが得策であることはめったにない。これは、特に、対応しなかった場合、訴訟へと進み、敗訴した場合に裁判所があなたの訴訟費用の負担額を上積みする（又は勝訴した場合でも相手の負担額を引き下げる）理由になるためである。その逆も同様に真である。事件を解決し、和解するために一方の当事者が真摯に努力した場合には、裁判所が訴訟費用の負担額を評価する際に考慮される要因となる。

あなたが見本市で展示したインスリンポンプについて別の出展者から書面が届いた。その書面の調子は断固としており、あなたが第三者の知財権を侵害しており、法的措置を講ずると脅迫している。弁護士の助言によれば、あなたが知財権を侵害している可能性もあるものの、それが極めて些細なものであるため、ミスについて説明し、再発させないことを約束するために返答することが賢明であった。そこで、上記趣旨の書面を送ったところ、それ以降音沙汰がない。

結論

上記のシナリオは、見本市に参加する前に知財の問題を適切に考慮することの重要性、そして見本市の開催中に重要な情報を得た場合に迅速に行動する必要性を示している。他の者の知財権を侵害するリスクを完全には排除できないものの、慎重な計画と徹底したデュー・デリジェンスによりこのリスクを大幅に低減させることができる。事前に法的助言を受けるか、見本市の間も法的助言へのアクセスを確保しておくことで（脅迫規定など）英国知的財産法の落とし穴を避ける助けになる。

見本市参加者が考慮すべき重要な事項

このセクションでは、上記の情報を活用し、英国の見本市に参加する前、参加中、参加した後に考慮すべき重要な事項のチェックリストを提示する。

利用できる知財の形態と自社の知財権を行使するために利用できる多様な手続を検討した後、見本市に参加する前、参加中、参加した後に自社の知財権を保護するために講ずることのできる実用的な対策を検討すべきである。また、自らの知財権を行使する意思がない場合であっても、あなたが別の知財権を侵害したと主張された場合にそれから身を守る備えもすべきである。

見本市の前

知財監査

- 自社の事業が保有する又は恩恵を受けている可能性のある知財資産を検討する。その評価結果は、自社が経営する事業の種類に左右される。革新的で技術主導型の事業の場合、特許が、最も重要な知財権である可能性が高い。他方で、消費財事業の場合、意匠権や商標への依存度ははるかに高い可能性がある。
- 自社が該当する知財権を所有しているか（また、所有していない場合でも、その所有者からライセンスを取得しているか）どうかを確認する。特に、こうした権利を最大限活用するため、従業員、請負業者その他の潜在的知財供給源との間で適切な取決めを交わしているかどうかを調べる。
- 知財権を登録し、維持するための適切な手続を講じているかどうかを調べる。著作権や無登録意匠保護などの一部の知財権では、保護を受けるために登録する必要がない。特許など他の権利の場合、登録プロセスに時間がかかり、高額になる可能性がある。
- 一定の知財権（特に特許及び登録意匠）の場合、権利の登録出願前における発明又は意匠の開示が登録を危うくする可能性がある点に留意する。

国境での差止め

- AFA を提出する前に、問題の商品が実際に自社の知財権を侵害している可能性が高いかどうかを検討することが重要である。さもなければ、差止めにより生じた損失を負担する責任を不用意に負わされる可能性がある。また、差止商品につい

て侵害訴訟を提起することを実際に希望するかどうかについて慎重に検討することも重要である。

- AFA を作成し、提出する場合には、該当する知財権に関連する情報、商品の説明、製造場所、輸入ルート等を含め、必要な全ての情報が手許にあるかどうかを確認する。
- あなたが貿易業者であり、自社商品が AFA の対象となり、差し止められた場合には、差し止め異議を申し立てるか、商品を廃棄するために放棄することに同意するかを速やかに検討する。また、非侵害の宣言を求めるための訴訟手続を提起するかどうかを検討すべき場合がある。この宣言が認められれば、自社商品が差し止められるリスクは下がるものの、高額のコストがかかり、自社商品の輸入について知財権利者に警戒心を抱かせる可能性がある。

仮差止命令

- 裁判所が仮差止命令を認める状況は限られている。まず、自社に訴訟で勝訴する現実の見込みがあることを立証しなければならない。第二に、差止命令が認められなかった場合、自社が回復不可能な損害を被ること、そして損害賠償では自社の損失を十分に補償できないことを立証する必要がある。この基準では、暫定的差止命令を認めるしきいを高めに設定しており、基準の細目全てを満たすような例外的な状況にない限り、裁判所により申立てが却下される可能性が高い。
- 暫定的差止命令を申し立てるかどうかを早めに決定すべきである。申立てを遅らせた場合、裁判所が認定した場合、差止命令の付与を妨げる要因になりかねない。

見本市の開催中

- 自社の知財権を侵害すると考えられる商品を見つけた場合には、侵害を検証し、証明するためにどのような情報が必要であるかを慎重に検討する。侵害されていると考える知財権と、自らが知財権を侵害していると考えられる相手製品の特徴を特定すべきである。
- 侵害の訴えを立証する助けになる証拠としてどのようなものを収集できるか評価すべきである。例えば、侵害製品の見本を入手することが可能か、あるいは製品の写真を撮ることが可能か。必要な証拠は、問題の知財権の種類により異なってくる可能性が高い。例えば、商標侵害の訴えでは、自社の商標と侵害品に表示される標章との現実の混同に関する事例報告を根拠にすることができれば役に立つ可能性がある。
- 見本市は、侵害製品そのものについてだけでなく、製品の流通網について、また、その製品を扱っている可能性が高い事業体に関する情報を収集する良い機会かもしれない。製品の発売日、その製品を英国で取り扱う小売業者及び代理店、製品が製造される場所、そして英国に入国する方法を知ることができないか検討する。さらに、（販売価格や予想販売数量など）製品に関する基本的な商業情報を知ることによって、訴えの潜在的な価値についてより良く理解し、被疑侵害を扱う方法について十分な情報に基づく意思決定を行えるようになる。

見本市の後

- 見本市が行われた後は、それまでに入手した証拠が、自社の知財権が侵害されているとする主張を裏付けるものであるかどうかを評価する。追加的な証拠が必要な場合、そのような証拠を得ることが可能か、また、どのような追加的手続が必要か。
- 書面を送る、仮差止命令を申し立てる、AFA を提出する、訴訟手続に訴えるなど、手許にある証拠に基づき被疑侵害を扱うための最善のアプローチを検討すべきである。
- 侵害訴訟の提訴を検討している場合、通常は、問題を訴訟に頼ることなく解決するための試みとして、被疑侵害者にまず連絡することが望ましい。
- 被疑侵害者に連絡する場合、侵害者に対する根拠のない脅迫に達するような方法で行わないよう留意する。抑制の利いた調子を維持し、自社の知財権の存在に関する情報の提示に焦点を当てるなど、連絡方法に十分に注意する。

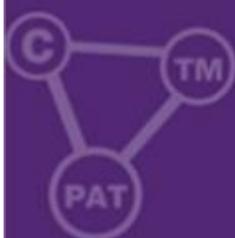
附属書

この附属書では、検討している知財権のそれぞれについて、英国の裁判所により侵害が認定されるために充足しなければならない法的要件と利用できる抗弁を説明する。

知財権	侵害を証明するための要件 - 見本市との関連で最も重要な要件	被疑侵害者が利用できる抗弁
特許	<p><u>直接侵害</u></p> <p>特許済み製品 - その者が次に該当する場合に侵害となる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 製品を製造。 ● 製品を処分又は処分することを申し出る。 ● 製品を使用。 ● 製品を輸入、又は ● (処分その他の目的であれ) 製品を保管。 <p>特許済みの方法 - その者が次に該当する場合に侵害となる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● その方法を使用、又は ● 所有者の同意なくその方法を英国で使用することが特許権侵害になることを知っていた又はその状況下において特許権侵害になることが合理的な者にとって明白であったにもかかわらず、英国で使用するためにその方法を提供する。 <p><u>間接侵害</u></p> <p>また、その発明を実施するのに不可欠な要素に関する手段が発明を実施するのに適しており、実施を意図したものであること知りつつ (又はそれが合理的な者にとって明白であったにもかかわらず) 人が、当該手段を英国にいる (特許のライセンシーではない) 者に供給又は供給を申し出た場合に特許の間接侵害となる。</p>	<p>あなたが侵害の訴えに直面した場合、特許の無効を主張し及び/又は非侵害を主張する。</p> <p>他にもいくつかの抗弁 (例えば、私的利用であり、商業的利用を目的としない行為は侵害とはならない) が存在するものの、見本市で発生する特許権侵害の文脈では重要性がない可能性が高い。</p>
商標	<p>取引の過程で次のものを商標権者の同意なく使用した場合。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 同一の商品又はサービスに関連して、先行して登録された商標と同一の標識。 ● 同一又は類似の商品又はサービスに関連して、関連 	<p>侵害の訴えに直面している場合には、その商標の無効を主張することに決めても良い。</p> <p>他にも次のような抗弁が考えられ</p>

	<p>づけられるおそれがある場合を含め、先行して登録された商標と混同を生ずる可能性がある程度に同一又は類似の標識。</p> <ul style="list-style-type: none"> 先行して登録された商標と同一又は類似の標識。ただし、先行する標章に関連する地域で当該標識を使用した場合、先行して登録された商標の識別性又は評判をみだりかつ不正に利用するか、損なうことになる程度にその地域で先行する標章に定評がある場合。 <p>いずれの場合も、標章の使用が先行する商標の出所表示機能などの機能に影響を及ぼす場合でなければならない。</p> <p>詐称通用は、無登録商標権者の許可を受けない無登録商標の使用から商標権者を保護するために定められたコンロー上の不法行為である。詐称通用の立証責任は商標権者の側にあり、商標権者は次の点を証明しなければならない。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 商標権者が標章を適用した商品及びサービスを取引していること。 2) 公衆がその標章を商標権者の製造する商品／提供するサービスと関連づけていること。 3) こうした商品／サービスについて評判を築いており、商標権者の標章にのれんが形成されていること。 4) 第三者が、自らの提供する商品／サービスをあたかも商標権者のものであるかのように国民に不実表示していること。及び 5) それが商標権者の事業ののれんに損害を与えたこと。 	<p>る。</p> <ul style="list-style-type: none"> 独自の英国登録商標を使っていること（原告がこの抗弁を見越して、英国商標の無効を申し立てる場合もある）。 自分の氏名を使っていること（実名を使っている現実の自然人のみについて利用でき、会社名については利用できない）。 種類、質、量、使用目的、価値、地理的出所、商品の生産時期又はサービスの提供時期を示す標識を使っていること。ただし、当該使用が産業又は商業における誠実な慣行に従ったものであることが重要である。 先行する、無登録の権利が、EU 加盟国の（特に詐称通用を含む）法律によって認識されており、その権利が認識されている領域内で、取引の過程において使用されていること。 その使用が許される比較広告であること。 商標の消尽（すなわち、被告が侵害標識を付して販売した商品を商標権者が又はその同意を得て市販していた）。
<p>著作権</p>	<p><u>一次侵害</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 著作物の複製。 著作物の複製の公衆への発行。 公衆への著作物の伝達。 <p><u>二次侵害</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 侵害的複製の輸入； 著作物の複製手段の提供。 	<p>著作物が著作権保護のための要件を満たしていないと主張する以外にも、次のような抗弁が考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 著作物の一時的複製であること。 研究や私的調査目的であること。 批評、解説及びニュース報道であること。

		<ul style="list-style-type: none"> ● 風刺であること。 ● 所定の方法で引用していること。
登録意匠	<p>自社の意匠と同じ印象を与えることが競合する意匠のねらいである場合、登録意匠権侵害に分類される。</p> <p>意匠登録により付与される権利は、その意匠を「使用」し、他の者が「使用する」ことを妨げる排他的権利である。この場合の「使用」とは次のものを意味する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 意匠が組み込まれているか又は適用されている製品の製造 ● 販売の申出 ● 市販 ● 輸入 ● 輸出又は ● 使用又は ● こうした目的のための当該製品の仕入れ 	<p>意匠の無効を主張する以外にも、次の抗弁が重要である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 商業目的ではない私的行為であること。 ● 実験目的の行為であること。 ● 特に船舶、航空機及びその修理にのみ関連する一連の抗弁。
英国無登録意匠	<p><u>一次侵害</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 物品を正確に再現するか又はその意匠を実質的に再現すること、又は ● そのような物品の製造を可能にする目的で意匠文書を作成すること。 <p><u>二次侵害</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 意匠の所有者の同意なく侵害だと考えられる物品を輸入すること。 	<p>先行する権利が意匠の保護要件を満たしていない場合、又は自社の意匠の複製を伴わない意匠を第三者が独自に創作する場合には英国無登録意匠の非侵害が認定される可能性がある。</p> <p>その製品に英国無登録意匠が存在することを被告が知らないか、製品に英国無登録意匠が存在すると判断すべき理由が被告にない場合、英国無登録意匠の二次侵害の認定を部分的に軽減するための抗弁を利用できる（その場合、損害賠償額は合理的なロイヤルティ額を超えることはない）。</p>



[特許庁委託]
英国見本市における知的財産権利行使マニュアル

[著者]
Powell Gilbert LLP

Bethan Hopewell

Alex Wilson

Dina Fahmy

Ben Rowlatt



[発行]
日本貿易振興機構 デュッセルドルフ事務所

2016年12月発行 禁無断転載

本マニュアルは、特許庁委託事業により、Powell Gilbert LLP が英語にて原文を作成し、JETRO デュッセルドルフ事務所が日本語訳を作成したものです。また、2016年8月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。掲載した情報・コメントは著者及び当事務所の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。なお、本マニュアルの内容の無断での転載、再配信、掲示板への掲載等はお断りいたします。

また、JETRO は、ご提供する情報をできる限り正確にするよう努力しておりますが、提供した情報等の正確性の確認・採否は皆様の責任と判断で行なうようお願いいたします。本文を通じて皆様に提供した情報の利用により、不利益を被る事態が生じたとしても、JETRO はその責任を負いかねます。