

## 英国の法律事務所が記入した回答を含む海外質問票<sup>1</sup>

### <設問>

Q1： 2010年4月以降の制度等の変更の有無

2010年4月以降、貴国において、先使用権に関する制度等の変化（法律の改正、規則・運用の変更、裁判上での運用の変更、勝訴・敗訴の割合の傾向の変化など）はありましたでしょうか。変化があった場合には、その時期、背景をお教えてください。なお、我々の理解は以下です。

### <我々の理解>

制度等の変化無し

### <回答>

第64条の定める権利の性質及び範囲に関する判決には、H. Lundbeck A/S 対 Norpharma SpA [2010] R. P. C. 23, [2011] EWHC 907 Pat Ct がある（添付した判決の写し及び先使用に関連する事項の概要を参照）。

### <設問>

Q2： 先使用権の根拠条文

先使用権に関する条文、規則について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

### <我々の理解>

英国特許法第64条（改正された1977年の特許法、Jan. 1, 2010）。

第64条 優先日前に開始された実施を継続する権利

(1) 特許が発明に付与されるときは、その発明の優先日前に連合王国内で、

(a) その特許が効力を有していたならば侵害を構成する筈である行為を善意に実行しており、又は

(b) 前記の行為を実行するために実際上のかつ真摯な準備を善意でしている者は、

特許が付与されても、前記の行為の実行を継続し又は前記の行為を実行する権利を有する。ただし、この権利は、その行為をするライセンスを他人に付与する権利を含むものではない。

(2) 事業の過程において、それが実行され又はそれを実行する準備がされたときは、(1)で与えられた権利を有する者は、

(a) 現に当該事業における自己のパートナーである何人かに当該行為を実行する権限を与え、また、

(b) 事業のうちその過程において前記の行為が実行された又は準備がされた部分を取得する者に対して、その権利を譲渡し、又は自己の死亡時（若しくは法人の場合はその解散時）に移転することができる。

(3) 何人かが(1)又は(2)で与えられた権利を行使して他人に特許製品を処分するときは、当該他人及びこの他人を介して主張する何人も、当該製品が特許の登録所有者によって処分される場合におけるのと同様の方法でこれを取り扱うことができる。

64. Right to continue use begun before priority date

(1) Where a patent is granted for an invention, a person who in the United Kingdom before the priority date of the invention -

(a) does in good faith an act which would constitute an infringement of the patent if it were in force, or

(b) makes in good faith effective and serious preparations to do such an act,

has the right to continue to do the act or, as the case may be, to do the act, notwithstanding the grant of the patent; but this right does not extend to granting a licence to another person to do the act.

(2) If the act was done, or the preparations were made, in the course of a business, the person entitled to the right conferred by subsection (1) may -

<sup>1</sup> 特許庁委託の平成27年度産業財産権制度問題調査研究において、海外質問票を英国の法律事務所（Withers & Rogers LLP（回答責任者氏名・肩書き等：Dr. Joanna Thurston | パートナー / 欧州及び英国弁理士）<http://www.withersrogers.com/>）に送付し、これに対して法律事務所が記入した回答を含む海外質問票の全文です。英国の法律事務所に対しては、英語で海外質問票及び回答を得たところ、法律事務所が記入した回答を含む海外質問票の全文の和訳を掲載しています。

<我々の理解>の記載については、特段の記載がない限り、「平成22年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「先使用権制度に関する調査報告書」 社団法人日本国際知的財産保護協会 2011年3月」の結果を参考にして作成され、事前に回答者に示されたものです。また、<設問>又は<我々の理解>においてウェブサイトのURLを付記した情報は、海外質問票の送付時の当該ウェブサイト掲載内容に基づくものです。

(a) authorise the doing of that act by any partners of his for the time being in that business, and  
(b) assign that right, or transmit it on death (or in the case of a body corporate on its dissolution),  
to any person who acquires that part of the business in the course of which the act was done or the  
preparations were made.

(3) Where a product is disposed of to another in exercise of the rights conferred by subsection (1)  
or (2), that other and any person claiming through him may deal with the product in the same way as  
if it had been disposed of by the registered proprietor of the patent.

<回答>

上記は正しい文言で最新版である。2010年4月以降に、1977年特許法の第64条に関する変更は行われていない。

<設問>

Q3： 詳細な文書の有無

施行規則等の詳細な規定について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

英国特許法第64条の公式なコメンタリーは Manual of Patent Practice<sup>193</sup> で参照することができる。

Manual of Patent Practice

第64条 優先日前に開始された実施を継続する権利

64.01 この条文に基づき、人は、発明の優先日前に行っており又はそのための準備をしていた行為で、(特許が付与されていたとすれば、) 当該発明に関する特許権侵害を構成する行為を引き続き行う権利を有する。かかる権利の行使により処分された製品の受領者は、(3)により保護される。

64.02 欧州特許との関連における第64条の適用可能性については、本マニュアル 60.02 を参照のこと。

64.03 第64条の文言は、第28条A(4)から(6)までの文言と概ね対応している。いずれの規定も、その時点において当該特許が効力を有していたならば、特許権侵害を構成していたであろう行為を行っていた第三者の権利を保護することに関するものである。

第64条(1)

(1)特許が発明に付与されるときは、その発明の優先日前に連合王国内で、

(a)その特許が効力を有していたならば侵害を構成する筈である行為を善意に実行しており、又は、

(b)前記の行為を実行するために実際上のかつ真摯な準備を善意でしている者は、

当該特許が付与されたとしても、前記の行為を継続し又は前記の行為を実行する権利を有する。ただし、この権利は、その行為をするライセンスを他人に付与する権利を含むものではない。

第64条(2)

事業の過程において、それが実行され又はそれを実行する準備がされたときは、(1)で与えられた権利を有する者は、

(a)現に当該事業における自己のパートナーである何人かに当該行為を実行する権限を与え、また、

(b)事業のうちその過程において前記の行為が実行された又は準備がされた部分を取得する者に対して、との権利を譲渡し、又は自己の死亡時(若しくは法人の場合はその解散時)に移転することができる。

64.04 この条文に基づく権利を取得する方法は、発明の優先日前に、侵害となり得る行為を行うこと、又は、そのための「実際上のかつ真摯な準備」をすることである。優先日は、第5条に基づき個々の発明ごとに決定され、同一の特許における個別の事項によって異なる可能性がある。この詳細については、本マニュアル 5.20 から 5.25 までを参照のこと。かかる行為並びに準備は、連合王国内において、善意で行われていなければならない。Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd. [1998] RPC 727 において、控訴院は、第64条により先使用者に付与される保護は、優先日前に行われた行為と同一のものに厳密に限定されるものではないが、「あらゆる製品を製造する権利ではなく、また、他の製品にも拡大して適用される権利でもない」ことを確認した(第770ページ)。特許裁判所における Jacob 判事の意見は、「保護の対象となる行為が、先

行して行われた行為と全く同じ（これが何を意味しようとも）でなければならないとすれば、この条文により与えられた保護はないに等しいものになってしまうだろう。この条文の趣旨は、ある者がそれ以前に行っていた行為を実質的に継続することを可能とする実際的な保護を与えることである。」として是認された。結果として、連合王国内に所在する被告が、まだ確定的判断は経ていないものの将来連合王国内において製造する目的で米国から輸入した小型のサンプルを顧客の試用に提供した試みは2件とも、真摯な準備ではあるが、侵害行為を行うための「相当の (effective)」準備にはあたらぬとの判断が下された。Brooke 控訴院裁判官は、「真摯な準備が最後まで行われた場合に必要の結果が得られることを証明できれば十分である」とはいえないことを詳細に述べた（第 785 ページ）。特許裁判所（[1997] RPC 195）において、Jacob 判事は、行為が先行行為と同一であるかを判断する際には、技術的及び商業的問題を考慮に入れるべきであるが、特許権者がその独占状態を得るためにどのような選択をしたかについては考慮に入れられるべきではないとした。さらに、付随的意見として、本件判決が、1998 年の著作権、意匠及び特許法（CDP 1998）による改正前の第 64 条に準拠していたとはいえ、かかる改正後の規定が適用可能であったとしても何ら差異が生じるものではないと付記された。

64.05 この条文において、公然実施と秘密実施は区別されていないが、当該行為が公然と行われた場合には、かかる行為は第 2 条(2)に定める先行技術の一部となるような形での発明の先使用を構成する可能性があり、したがって、当該発明の新規性を喪失させ、さらに、特許の無効事由となる（本マニュアル 2.27 から 2.29 までを参照のこと）。かかる理由により特許が無効となった場合、侵害の事実は生じず、先使用者は第 64 条による保護も必要としない。

64.06 優先日前における、かかる行為又はそのための準備から生ずる権利は、該当する特許を侵害することなく、その者が当該行為を引き続き行うこと又は当該行為を行うことを可能とするものである。その者は、かかる行為を行うライセンスを他人に付与することはできないが、先行して行われた行為又は準備が事業の過程において行われた場合には、(2)の規定により、かかる行為を行う権利を譲渡若しくは移転し、又はそのパートナーに対してそのような行為を行う権限を付与することができる。

#### 第 64 条(3)

何人かが(1)又は(2)で与えられた権利を行使して他人に特許製品を処分するときは、当該他人及びこの他人を介して主張する何人も、当該製品が特許の登録所有者によって処分される場合におけるのと同様の方法でこれを取り扱うことができる。

#### <回答>

上記で正しいと思う。先使用に関する解説は、特許実務マニュアルのセクション 2.27 から 2.29.1 までと 64.01 から 64.06 までに記載されている。また、英国弁理士会の CIPA 特許法ガイド(CIPA Guide to the Patents Act)、第 7 版、Sweet & Maxwell 社、2011 年、ロンドンの 762~766 頁で第 64 条についてさらに解説されている。

#### <設問>

Q4：趣旨（経済説、公平説等）

貴国の先使用権制度の趣旨について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

#### <我々の理解>

英国特許法の原則として、特許が付与された場合でも、特許権者は第三者がその特許出願より前に行っている活動を妨げることができないとしている。

この原則に基づき、旧法（1949 年法）においては、秘密であるか公然であるかにかかわらず、全ての形式の先使用はその後出願された特許を無効にすることができることとされていた。

現行法（1977 年法）では、公然の先使用については、新規性判断における先行技術であるとして、その後出願された特許を無効にできるとされた。一方、秘密の先使用については、先行技術とならないため、その後出願された特許を無効にできないとされた。そして、上述の原則に基づき、秘密の先使用についてその後出願された特許により活動が妨げられないようにするため、英国特許法 64 条の規定を設け、秘密の先使用者が侵害を主張されないようにした。

#### <回答>

上記で正しいと思う。(本来は侵害となる) 当該行為がどこで行われたかを検討することも重要である。当該行為が英国又はマン島の外で行われたのであれば、先使用とはみなされない。

<設問>

Q5： 制度導入の背景（特定の国の法制等をモデルにしていた等の経緯があるか）  
貴国の先使用権制度の導入の経緯あるいはモデルとなった法制についてお教えてください。

<回答>

上記の情報にさらに追加すると、第 64 条が導入されたのは、当該の特許を無効にするというよりも、先使用者に第三者の権利を与えるためである。1949 年特許法には、この規定が含まれていないので、特許を無効とするために、秘密裏の先使用が利用されることがあった。第 64 条は、1977 年特許法の一部として導入された。

<設問>

Q6： 先使用権が認められるための個別要件及びその解釈  
貴国の特許法第 64 条（又はその他）で認められる先使用権の個々の要件とその解釈について、以下のよう  
に理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

使用権成立のためには、以下の四つの要件を満たさなければならない。

A： 地域的要件

イギリス国内において、侵害を構成する行為を実行し、又は、実行の現実的かつ相当な準備を行っていない  
なければならない。本要件は、輸入を含むあらゆる侵害行為に及ぶとされる。

B： 善意

条文中には、「善意」について詳細な定義はない。「善意」はイギリスの他の知的財産法でも使用されてい  
るが、そこでも定義されていない。他法の下で形成された原則によれば、例えば下記の行為は「悪意」に当  
たると考えられる。

(i) 発明者／発明の保有者と秘密保持契約を結んだ上で得た情報を、その意に反して使用して実施行為を行  
うこと。

(ii) 発明者／発明の保持者から不法（盗取）に得た情報を使用して実施行為を行うこと。

C： 特許の侵害を構成すべき行為であること

先使用権が英国特許法 64 条に基づいて成立するための行為は、行為時に特許が与えられていれば、特許の  
侵害となるべき行為でなければならない。侵害行為は、60 条(1)に規定されている。すなわち、物の発明に  
係る特許の場合、その物を製造し、処分し、処分の申出をし、使用若しくは輸入し、又は処分若しくはその  
他のためであるか否かを問わず保管することが侵害行為となる。方法の発明に係る特許の場合、その方法を  
使用し又は使用の申出をすること、当該方法によって直接に生産される物を処分し、処分の申出をし、使用  
若しくは輸入し、又は処分若しくはその他のためであるか否かを問わず保管することが侵害行為となる。

ここでいう処分 (disposal) は、一般に流通する移転 (transfer) の意味に解される。

特許権侵害の例外行為は、特許が有効だったとしても侵害行為を構成しない行為であり、英国特許法 60 条  
(5)に規定されている。優先日前に特許権侵害の例外行為を行っていても、要件 C：「特許の侵害を構成すべ  
き行為であること」を満たさないため先使用権は発生しないこととなる。

したがって、例えば優先日前に個人的（非商業目的）に発明を実施していた者には先使用権は認められず、  
優先日の後に商業目的のために発明を実施し始めることはできない。

ただし、個人・非商業的な行為は当然継続することができる。

D： 優先日以前に、現実的かつ相当な準備若しくは実行がなされていること

「現実的」、「相当」については条文中で定義されていない。判例は、「現実的かつ相当な準備」は、侵害行  
為の準備が行為を実行する段階に達していることを要するものと示している。

<回答>

(i) 上記で正しいと思う。当該行為は、マン島で行われてもよい。特許法第 60 条 (5) は、私的に行われた  
行為や非営利目的（実験目的など）のために行われた行為を含め、侵害行為の例外を定めている。

(ii) 上記で正しいと思う。最初に発明者又は発明者から当該発明を委託された者により秘密裏になされた開  
示内容について、「秘密保持義務違反」がなければならない。

- (iii) 上記で正しいと思う。これには、製法を用いて作られた製品を保管することも含まれる。
- (iv) 「実際上の真摯な準備」という文言は、保護の対象を、優先日に今にも行われようとしていたが、実際には行われなかった行為に限定している。ある行為を行う意思が存在しなければならないのである。

<設問>

Q7： 善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

貴国の特許法第64条では、先使用権の要件として善意（in good faith）が規定されています。この「in good faith」の要件について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

条文中には、「善意」について詳細な定義はない。「善意」はイギリスの他の知的財産法でも使用されているが、そこでも定義されていない。他法の下で形成された原則によれば、例えば下記の行為は「悪意」に当たると考えられる。

A： 発明者／発明の保有者と秘密保持契約を結んだ上で得た情報を、その意に反して使用して実施行為を行うこと。

B： 発明者／発明の保持者から不法（盗取）に得た情報を使用して実施行為を行うこと。

(a) 善意の意味

本条文の解釈となる判例はなく、法律に定義もない。

(b) 善意と認められる場合の例：

後に特許出願をする他人とは無関係に、かつ、特に当該他人から秘密裏に若しくは違法に提供された情報を使用せずに、独自にアイデアを開発することが挙げられる。

(c) 善意とは認められない場合の例：

第三者からアイデアを盗用して、その後の侵害訴訟における抗弁として先使用権に依拠すること。

<回答>

上記でおおむね正しい。「善意」が何を意味するのかを示す判例法は存在しない。

「発明者／権利者から異なる目的のために秘密裏に提供された情報を利用してある行為を行うこと」— 発明者が当初意図した目的（例えば製品の製造）は変わらないかもしれないが、発明者からの承諾を得ていない者によって行われた場合。この場合は「発明者又はその他の権利を有する者から承諾を得ずに発明者／権利者から秘密裏に提供された情報を利用してある行為を行うこと」と言い換えるのが適切であろう。

上記で示された事例は正しいと思う。

<設問>

Q8： 当該特許権に係る発明者から発明を知得していた場合に認められるか

貴国の特許法第64条には、「(a)その特許が効力を有していたならば侵害を構成する筈である行為を善意に実行しており、又は(b)前記の行為を実行するために実際上のかつ真摯な準備を善意でしている者は」とあります。この条文から、当該実施の発明を「発明者あるいは発明家から直接若しくは間接に取得した第三者」から知得していた場合には先使用権が認められるか否かについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

この問題に関する先例は存在しない。一般原則を適用すれば、特許権者から発明を知得した者で、当該情報の使用に関して、明示若しくは黙示を問わず、当該情報に係る秘密保持義務を除くいかなる制限も受けていない者は、先使用権による利益を享受する権利を有すると主張することができる。この状況は実際には非常にまれであると思われる。特許権者による情報の開示は、次のいずれかの態様による場合が最も多い。

A： 秘密保持に係る制限を一切課さないで行う開示（この場合には、新規性の喪失により当該特許が無効となる可能性がある）、又は、

B： 一般的には秘密保持義務及びロイヤルティ支払義務並びに使用の制限が定められた、ノウハウライセンスに基づく開示。

<回答>

上記で正しいと思う。これについても、今のところ、この具体的な点に関する判例法は存在しない。秘密保持契約が締結されていることの証明責任は、発明者が負う。

ただし、秘密保持に関して明示の制限がなかった場合であっても、特に発明者が特許を取得しようとする

場合には、秘密保持が示唆されているとされ得る。もっとも、これについては、同法には含まれていない。この分野については、英国の契約法が専門知識をもたらしてくれると考えられる。

<設問>

Q9：先使用权の基準日はいつか

貴国の特許法第 64 条では、「発明の優先日の前に」とありますが、この優先日とはパリ条約第 4 条の優先権の優先日を意味するものと考えてよいと理解しています。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

もし、一つあるいはそれ以上の優先権主張が有効ではない場合、先使用权は最先の有効な優先権主張日あるいは出願日からとなる。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q10：実施の準備の意味（定義の有無）

貴国の特許法第 64 条には、「前記の行為を実行するために実際上のかつ真摯な準備を善意でしている」とあります。「実際上のかつ真摯な準備」の意味ついて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

この「実際上」、「真摯」については条文中で定義されていないが、判例は、「実際上かつ真摯な準備」は、特許が付与されたとすれば侵害となる行為の準備が行為を実行する段階に達していることを要するものとしている。

Helitune 対 Stewart Hughes 事件では、特許を侵害する製品の試作品を優先日前に製作したが、販売用の製品を開発していなかった。優先日時点では、侵害製品の販売は行っておらず、特許を侵害しない別の製品に注力して生産を始め、侵害製品を売り始める意図はなかった。これらのことにより、侵害製品を製造するか販売するための現実的かつ相当な準備をする段階に達していなかったと判断された。

Lubrizol 対 Esso 事件では、優先日前に侵害品の生産のための「事業計画」が準備されていた。しかしながら、その計画について議論するために開かれた会議の議事録には、開発が「非常に予備的段階」であるとの記載があった。このことにより、現実的かつ相当な準備が行われていたというには不十分であると判断された。

Lubrizol 対 Esso 事件の控訴審では、現実的かつ相当な準備の要件に関して、「相当 (effective)」という語は、「準備」という語を限定している。したがって、侵害行為が行われるためには、準備以上のことが行われなければならないということになる。準備以上のこととは、その製品の性質やそれを取り巻くあらゆる状況に依存するが、いかなる場合にも、準備は、侵害行為が正に行われる段階にあると認められるほど進められたものでなければならない。」とし、さらに、「事業の準備については、最終的にそれが実施されたであろうことを示せば十分であるとの被告の主張は拒絶する。「現実的かつ相当な準備」であることは、優先日前の時点で判断されるものである。」と判示している。

<回答>

上記で正しいと思う。Helitune Ltd. 対 Stewart Hughes Ltd. [1991] 事件は、特許クレームに含まれていない先使用に関する事件であったので、真摯で実際上の準備とはされなかった。

上記は Lubrizol 対 Esso [1998] 事件を正しく理解している。

<設問>

Q11：実施又は準備の実行場所

実施又は実施の準備が先使用权の要件となっている場合、その行為は、どこで行うことが求められていますか（国内、条約締約国の範囲内等）。

<回答>

実際上の真摯な準備それ自体は、英国内で行われる必要はない（世界のどこで行われてもよい）が、準備は、英国で行われる予定の行為を示すものでなければならない。

<設問>

Q12： 特許出願前に実施していたが、基準日には実施していない場合に認められるか

貴国の特許法第 64 条には、「発明の優先日以前に」とあります。先使用権の要件である実施について、その実施は出願日あるいは優先日以前に実績があれば十分なのか、あるいは実施の開始から基準日まで継続していなければならないのか、特に、基準日（出願日あるいは優先日）に、実施を中断していた場合でも先使用権は認められるのか、これらの点について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

英国特許法第 64 条の規定は、「優先日前に・・・・・・行為を実行しており」及び「当該行為の実行を継続する権利」という文言を使用している。この文言からは、先使用権の効力が、先使用行為が実行されなかった一定期間の後に当該行為の再開が認められることにまで及ぶのかという問題が生じる。第 64 条に係るこの特定の問題については、いかなる英国判例においても検討されたことがなく、この点に関する先例は一切存在しない。

<回答>

この分野についての判例法は現時点ではない。しかしながら、「善意」又は「悪意」という点で、それぞれの場合が検討される可能性は高い。例えば、先使用権者は、優先日以前に、本来は侵害となる行為を開始したり、その真摯かつ実際上の準備をして、その後、当該行為を中断することがある。そうすると、優先日当日まで活動しない期間が存在する。出願が公開されると、先使用権者は、当該行為を再開するかもしれない（例えば、先使用権者が発明の商業的価値に気づいた場合）。これは、ほぼ間違いなく悪意による行為となろう。

しかしながら、別の場合として、先使用権者が資金がなく、行為を中断することがある。資金を確保して優先日以後に当該行為を再開することは、ほぼ間違いなく善意による行為となろう。

要するに、この場合においてどうなるかの概要を示す既存の判例法は存在しないのである。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

英国特許法第 64 条に基づき付与された先使用権に基づく行為は特許が付与された時、侵害を構成する行為でなければならない。侵害となる行為は、第 60 条(1)又は(2)に示されている。そして、第 64 条(1)には輸入が例として示されている。

<回答>

上記で正しいと思う。侵害の例外に関する詳細は、第 60 条(5)に定められている。

<設問>

Q14： 輸入販売の先使用権

外国企業が自国で生産した製品を貴国で輸入販売しようとする場合に、先使用権を確保するために留意すべき事項について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

先使用権が認められるためには、英国特許法第 64 条の要件を満たさなければならない。自国で商品を生産し、それを英国で輸入販売する外国企業は、自ら輸入を行い(第三者を介しての商品の輸入を行っておらず)、特許法第 64 条の要件を満たしているならば、先使用権による保護を受けることができる。

<回答>

当該行為は、英国内（又はマン島）で行われなければならない。第 60 条 (1) 及び (2) に含まれている侵害行為が全て対象となる。

<設問>

Q15： 輸出行為が対象となるか（純粋な輸出行為が特許侵害となる場合）

貴国において、輸出行為が先使用権の対象となるかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

先使用権の対象となる。英国から当該発明の対象である製品を輸出するためには、先使用者は、英国において、少なくとも「その製品を製造し、処分し、その処分の申出をし、又はかかる製品を使用し又は輸入し、あるいは、その処分のためであるか否かを問わず、かかる製品を保管すること」のいずれかを行う必要がある。換言すれば、先使用者は、先使用権がなかったとすれば侵害行為となる行為を行う必要がある。したがって、製品の輸出については、先使用権に関する規定（第64条）と侵害に関する規定（第60条）のいずれにおいても明確には示されていないとはいえ、製品の輸出に先立ち必要とされる行為を行うため先使用権の規定に依拠する必要性が生ずる。

<回答>

輸出は1977年英国特許法に基づく侵害行為に当たらない。

<設問>

Q16： 実施の意味（新規性との関連：公然実施されていた場合の当該特許の新規性は喪失しないか）

貴国の特許法第64条では、「その特許が効力を有していたならば侵害を構成する筈である行為を善意に実行して」とあります。この「侵害を構成する筈である行為」に公然実施（public use）が含まれるとすると、当該特許の出願日あるいは優先日の時点で公知であるとも考えられ、先使用権の問題ではなく、当該特許の新規性の問題とも考えられます。これらを踏まえ我々は先使用権の要件である「実施」と特許の無効との関係について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

英国特許法では、公然の先使用については、新規性の判断における先行技術であるとして、その後出願された特許を無効にでき、秘密の先使用については、先行技術とならないため、その後出願された特許を無効にできないとされた。そして、この原則に基づき、秘密の先使用についてその後出願された特許により活動が妨げられないようにするため、第64条の規定を設け、秘密の先使用者が侵害を主張されないようにした。

<回答>

上記で正しいと思う。先使用行為は、発明が公衆に開示されていない限りは、新規性を阻害しない。

<設問>

Q17： 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

貴国の特許法第64条には、「前記の行為の実行を継続し又は前記の行為を実行する権利を有する。」とあります。この先使用権者が実施を継続できる範囲について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

Helitune Ltd. 対 Stewart Hughes Ltd. 事件においては、発明の実施が「ある程度」変更された場合であっても、先使用者は当該発明の実施を引き続き行うことができるとの判断が下された。この事案においては、認められる変更の程度は広範に解釈された。

しかしながら、Lubrizol Corporation 対 Esso Petroleum Co. Ltd. 事件においては、判事は、先使用権に関する規定によって保護される範囲は当該特許の優先日前に行われた特定の商業活動のみであり、その他の代替的な方法による発明の実施並びにその変更は、かかる先使用権の抗弁の範囲外であるとして、上記判決と異なる判決を下した。しかし、その代わりに、ある者が当該特許の優先日前に実質的に行っていた行為の事実上の継続を可能とするのに必要な変更は許容されるとした。したがって、軽微な変更のみ許容されていると考えられている。

<回答>

Helitune Ltd. 対 Stewart Hughes Ltd. [1991]判決では、行為とは、同種の行為と解釈されなければならないと判断されている。例えば、異なる製法は、広義では、同じものとみなされる。

Lubrizol 対 Esso [1992]判決は、Helitune 判決の解釈を支持せず、当該分野で使用される技術的な手法の範囲という点において、権利はより制限を受けるべきだと判断した。先行する行為を除外するように特許が



補正された場合、当該行為はクレームの範囲には含まれないので、侵害行為に分類されないだろう（また、その後は、先使用権の適格性を有さなくなるだろう）。これと同じように考えれば、権利の範囲を制限すべきである。

Lubrizol 対 Esso [1998]判決では、先使用の抗弁により係属することが認められた「既存の商業的活動」とは、「専攻する行為又は実質的かつ実質的な準備がなされた行為と実質的に同じ」活動であると述べられた。

最終的には、Aldous 判事は、Helitune 判決で出された決定は「意図されない方法で読まれた」ことを認めた。

Lundbeck A/S 対 Norpharma SpA [2010]判決は、製品及び方法をめぐる状況を明らかにするのに役立った。判決では、先使用権が英国国内で実行された特定の方法及び海外で実行された方法から得られた製品の輸入には適用されるが、他の方法による製品には適用されないと概説された。本件では、他の方法は、元来は特許クレームを回避するために設計されたものであったので、先使用権の適格性を有さなかった（Lubrizol 対 Esso [1992]判決を考慮して）。

まとめると、上記の解釈は正しいと思う。

<設問>

Q18： 生産規模の拡大の可否

先使用権者は、他者の出願後に、生産規模を拡大することが認められるのか、認められるとすれば、どの程度までの拡大が認められるのかについて、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

Terrell on the Law of Patents では英国特許法 64 条は量的制限を課さないと言及している。したがって、この学説によれば、一侵害製品を製造していた先使用権者は、その製造行為をどのような規模へでも、例えば新しいプラントの購入を含むものであっても拡大することができると考えられる。

<回答>

上記で正しいと思う。もっとも、これを裏付ける具体的な判例は存在しない。

<設問>

Q19： 輸入数量の拡大の可否

先使用権者は、他者の出願後に、輸入数量を拡大することが認められるのか、認められるとすれば、どの程度までの拡大が認められるのかについて、お教えてください。

<回答>

これを裏付ける判例は存在しないが、上記と同様、制限がない可能性が高い。

<設問>

Q20： 実施地域の変更の可否

先使用権者は、他者の出願後に、実施地域の変更をすることが認められるのかについて、お教えてください。

<回答>

「実施地域」とは、侵害行為が実行された英国の地域のことだとすれば、それが英国国内又はマン島である限りは、当該行為が実行され得る場所に関しては地理的な制限はない。当初の実施地域がドイツなど他の国であるとする、ある者が英国国内で当該の行為を実行するために「実際上のかつ真摯な準備を善意で」した場合には、英国国内で実行された行為となり、先使用権の対象となると言える。当該の行為が英国国内で実行され、その行為を英国国内で実行するための「実際上のかつ真摯な準備」が行われなかったとすれば、その行為は、英国の先使用権の対象とはならない。その場合には、現地の法律、すなわち、ドイツの法律が先使用権について決定することになる。

<設問>

Q21： 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更の可否

先使用権者は他者の出願後に、実施行為（製造、販売、輸入等）の変更をすることが認められるのか、

認められるとすればどの程度の変更までが認められるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

Terrell on the Law of Patentsでは、先使用権は、いかなる侵害行為にも認められるのではなく、優先日前に行っていた行為に制限されると言及している。したがって、優先日前に行っていた行為が製造だった場合、優先日後に輸入する権利までは認められない。しかし、メーカーが自社のためだけに製造をしていたわけではないならば、製造は販売のための現実的かつ相当な準備に相当すると考えられる。

また、CIPA Guideは、優先日前に行っていた行為が製造である場合は、製造された製品を販売する暗示の権利を生じると推定されると論じている。

<回答>

Helitune 対 Stewart Hughes [1991]判決を再度参照すると、当該「行為」とは同種の行為を意味するものとされ、商品を製造する行為は、当該商品を処分する権利を暗示するものとなる。もっとも、実際に実行された技術の運用によれば、つまり製造のみでその後の処分はなされていないので、この見解は、Lubrizol 対 Esso 判決[1992]に限って該当する。

上記のとおり、Lubrizol 対 Esso 判決[1998]では、「保護される行為の性質が特許クレームに関係するものであってはならないとはいえ、ある者が以前に実質的に行っていたことを継続できるように保護を与える」ために、技術的及び商業的な事項の両方が考慮されなければならないことが明らかにされた。

したがって、上記の一般的解釈は正しい。

<設問>

Q22：実施形式の変更（製法の変更）の可否

先使用権者は、他者の出願後に、他者の出願の出願前に実施していた発明の実施形式と、出願後に実施している発明の実施形式が異なるなどの実施形式の変更（例えば、他者の出願前に、塩酸を使用するA合成方法を実施していたが、出願後に硝酸を使用するA合成方法へ実施行為を変更する。特許権は、酸（塩酸、硝酸の上位概念）を使用するA合成方法とするなど、生産工程が変更される場合が想定されます。）をすることが認められるのか、認められるとすればどの程度の変更までが認められるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

この問題は、上記のLubrizol事件において定められた指針に従い、個別の事案に応じて解釈がなされる必要がある。それというの、変更の範囲が（先使用権の存否に）影響するため、どのような点において「実施」に変更が生じたかという問題が生じるからである。

先使用権は、当該特許出願の出願日若しくは優先日前に行われた行為に関してのみ存在し、当該行為の変更は侵害行為とみなされる可能性がある。また、かかる変更が軽微なものであり、したがって、先使用権に関する規定を引き続き適用するに足るものであることの立証責任は侵害者にある。このことから、英国における先使用権は非常に狭義に解釈されていることが分かる。

<回答>

最近のLundbeck A/S 対 Norpharma SpA 判決[2010]で、この問題に関する意見が示されている。上記のように、先使用権は英国国内で実行された特定の方法及び国外（デンマーク）で実行された方法から得られた製品（シタロプラム）の輸入に適用されるが、他の方法から得られた製品（シタロプラム）には適用されない（特許の当初のクレームには補正された「2ポット法」は含まれていなかった）。本件では、そもそも他の方法が設計されたのは、特許クレームを回避するためであったので、先使用権の対象にはならない（Lubrizol 対 Esso [1992]判決に基づいて判断した場合）。Floyd判事は、「新規の方法は（中略）追加の装置、新しいタイミング、予熱のステップ、新規の配管を伴う」と述べ、新規の方法は「操作が異なっている」とみなした。

この判決を考慮すると、確立された方法、手順又は新規/異なる材料/構成要素/成分の使用から逸脱することは、特許クレームの範囲から外れる可能性が高いので、クレームの範囲から外れずに、先使用権の抗弁が認められるように、侵害行為を変更することは難しいだろう。

つまり、英国国内での先使用の範囲を限定的に解釈する意見は正しい。

<設問>

Q23：実施形式の変更（改造等）の可否

先使用権者は、他者の出願後に、生産装置の改造等（他者の出願の出願前に使用していた装置の一部を改造し、改造後の装置も特許のクレーム範囲に含まれる場合を想定しています。）の実施形式の変更をすることが認められるのか、認められるとすればどの程度の変更までが認められるのかについて、お教えください。

<回答>

これについても、この分野に関する特定の判例は存在しないが、その行為が「善意」で行われたのであれば、やはり先使用権を認められる権利を有すると考えられる。例えば、先使用権者が、特許の存在に気が付かずに装置を改造し、改造後の装置がクレームの範囲に含まれるとすれば、先使用権者には、やはり先使用権が認められる可能性が高いだろう。先使用権者が特許に気づいており、より効果的な成果を達成する観点で、当該装置を改造し、改造後の装置がやはりクレームの範囲に含まれるとすると、これは「悪意」で行われたものと解釈されると考えられる。

<設問>

Q24： 下請企業と元請け企業の先使用権

生産形態の一つとして、我が国では下請生産（他の企業に対して製法等を開示して、その指揮命令により生産を行って、製品の全量を引き取る形態）というものがあります。先使用権が認められると仮定して、下請企業と下請元企業のどちらに、先使用権が認められるのか、また、仮に、下請元企業に認められる場合に、下請先の変更は可能なのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

英国特許法第64条は以下を規定している：

(2) 事業の過程において、それが実行され又はそれを実行する準備がされたときは、(1)で与えられた権利を有する者は、

(i) 現に当該事業における自己のパートナーである何人かに当該行為を実行する権限を与え、また、

(ii) 事業のうちその過程において前記の行為が実行された又は準備がされた部分を取得する者に対して、その権利を譲渡し、又は自己の死亡時（若しくは法人の場合はその解散時）に移転することができる。

<回答>

上記で正しいと思う。2010年4月以降、この分野の法律に変更はないし、重要な判決も出されていない。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

貴国の先使用権制度に関して、これを登録するような制度が設けられているのかについて、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

登録する制度は設けられていない。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q26： 第三者に効力が及ぶか（再販売）

他者の出願後（優先日以降）において、先使用権者が製造した製品を、第三者が購入して「使用・販売（転売）」することは特許権侵害となるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

英国特許法第64条は以下を規定している。

(3) 何人かが(1)又は(2)で与えられた権利を行使して他人に特許製品を処分するときは、当該他人及びこの他人を介して主張する何人も、当該製品が特許の登録所有者によって処分される場合におけるのと同様の方法でこれを取り扱うことができる。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q27： 移転の可否・態様・譲渡要件等（一般承継に限られるか、事業の実施と伴にする必要があるか等）  
貴国の特許法第 64 条では、先使用权は継承あるいは移転することができると規定されております。この条文の意味について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

英国特許法第 64 条は以下を規定している。

(2) 事業の過程において、それが実行され又はそれを実行する準備がされたときは、(1) で与えられた権利を有する者は、

(i) 現に当該事業における自己のパートナーである何人かに当該行為を実行する権限を与え、また、

(ii) 事業のうちその過程において前記の行為が実行された又は準備がされた部分を取得する者に対して、その権利を譲渡し、又は自己の死亡時（若しくは法人の場合はその解散時）に移転することができる。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q28： 大が小を飲む合併  
先使用权を有する企業の買収や先使用权を有する企業の分社により、先使用权がどのように移転するかの具体的なケースについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

先使用权は、取得される会社若しくはその一部とともにする場合のみ、移転が可能である。この規定は、状況にかかわらず、適用される。大企業が、先使用权を有する小規模の企業を買収した場合、当該大企業はかかる先使用权を承継し、買収前の発明の実施の範囲は適用されない。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q29： グループ企業で先使用权を共有  
例えば、グループ企業の一企業に先使用权が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用权が認められるのか、また、子会社に認められた先使用权は親会社にも認められる、あるいは、親会社に認められた先使用权は子会社にも認められるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

それぞれの企業は独立した法人と考えられる。もしグループ企業の一企業に先使用权が認められたとしても、他の企業に自動的に先使用权が認められるとは考えられない。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q30： 外国製品の輸入販売で製造の先使用权が得られるか  
グループ企業や親会社と子会社が国内外をまたぐ場合に、グループ企業や子会社が海外で生産した製品の輸入販売している国内企業には、輸入販売のみでなく、生産についても先使用权は認められるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

英国所在の企業は、独立した法主体として、当該特許出願の優先日前に行われた行為の目的でのみ、先使用权が認められる。したがって、英国外に所在する企業が英国外において製品を製造し、かかる製品が後に

英国所在の企業により販売された場合には、当該英国所在の企業は当該製品の製造を開始することはできず、その販売のみを引き続き行うことができる。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q31： 移転の対抗要件（移転後の登録）

貴国において、先使用権の移転が認められる場合、移転について登録する制度がありますか。設けられている場合には、どのような場面、方法で登録するのか（例：移転の対抗要件）、及びその効果について御説明ください。なお、我々は調査により以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

移転を登録する制度は設けられていない。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q32： 再実施許諾の可否

貴国法における先使用権者の再実施を許諾する権原の有無について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

再実施を許諾する権原はない。

<回答>

上記で正しいと思う。1977年英国特許法第64条(1)(b)は、「ただし、この権利は、その行為をするライセンスを他人に付与する権利を含むものではない」と定めている。この規定は、本質的に再実施許諾を含むものである。

<設問>

Q33： 先使用権の消滅又は放棄（事業の廃止、長期の中断との関係）

一旦認められた先使用権が消滅又は放棄されたと判断されることが、例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にあるのかについて、お教えてください。

<回答>

これについても、この問題に関して具体的な指針は存在しない。ただし、会社の解散／清算によって先使用権は終了するとされている。

<設問>

Q34： 先使用権の対価

先使用権が認められた場合、先使用権者は特許権者に対して、対価を支払う必要があるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

不要。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q35： 先使用権制度の普及啓発

貴国で先使用権制度について普及啓発活動が行われている場合、その概要を御紹介ください（文書が出

されている場合には、その入手方法を明示してください。なお、我々の調査による理解は以下です。

<我々の理解>

先使用権を普及・啓発することを目的として行われている活動はなく、(専門家向けではなく)「一般向け」の英国知的財産庁のウェブサイト上では、侵害について説明するセクションにおいて、先使用権を採り上げることさえしていない。また、英国弁理士会 (CIPA) のウェブサイトにおいても何の言及もない。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q36：先使用権の利用状況

貴国での先使用権制度の利用頻度について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

ほとんど利用された例がない。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q37：先使用権の判例の利用可否

貴国において、先使用権を争った裁判例について、データが公表されていまして、入手の方法を御教示ください(インターネット、刊行物等)。

<回答>

Westlaw UK - <http://legalresearch.westlaw.co.uk/learning-support/user-guides-resources/> これは、英国に関する判例法を入手することができる法律文書のライブラリである。あるいは、英国の多くの特許事務所及び知的財産情報源 (IPKat - <http://ipkitten.blogspot.co.uk/>) が、インターネット上でこの分野の重要な判決も定期的にまとめている。

<設問>

Q38：先使用権主張の目的(抗弁か確認)

貴国で先使用権制度が利用される場面について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

侵害を疑われる場合の非侵害の確認訴訟及び侵害裁判における非侵害の抗弁。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q39：先使用権が認められた典型的な例

先使用権に関連した判決について、判決が出されていまして、以下に事案を記載するとともに、それぞれの「事件名」、「判決日付」、「判決番号」、「判示事項」及び「事件の概要」を御紹介ください。

<回答>

2010年4月以降、先使用の問題について引用された重要な事案は1件しかない。この事案は、H. Lundbeck A/S 対 Norpharma SpA [2010] R.P.C. 23, [2011] EWHC 907 Pat Ct である(添付した判決の写し及び先使用に関連する事項の概要を参照されたい)。

<設問>

Q40：外国企業の裁判例

先使用権について裁判で争った事例のうち、外国籍企業等が先使用権を主張した事例があれば、御紹介

ください。

<回答>

現在、外国企業の先使用権に関して重要な事案があったかは承知していない。

<設問>

Q41：先使用権立証の証拠

ある発明者が発明の詳細を開示すると、それが模倣される危険性があることを考えて、特許出願することなく発明を実施し、事後に第三者に特許権が付与されたとしても、先使用権を主張すれば、継続して実施が可能であると考えたとします。裁判において先使用権を主張する場合に、あらかじめ、どのような証拠を準備すべきかについて、お教えください。

<我々の理解>

先使用権の存在を立証する責任は、立証できなければ侵害者になる側にある。

先使用権を立証するために提出することができる証拠について、特定のガイドライン等は存在せず、下記のものを含む証拠能力のあるいかなる証拠でも提出することができる。

- (i) 特許出願書類、明細書・図面、図面のみ、実験データ等
- (ii) 特許が成立したら侵害にあたる設備あるいは製品（優先日前のものが好ましい）
- (iii) 目撃者からの口頭の証言

上述のように、先使用権立証のために証拠能力のあるいかなる証拠でも提出することができる。個々の証拠の証拠能力の有無は、イギリスにおける一般的な証拠に関する手続法に基づいて判断される。概して、特許権侵害訴訟手続のような民事裁判では、容認される証拠に制限はほとんどない。個々の証拠能力の有無は裁判官の扱うべき問題であり、明確な規則はない。

証拠に矛盾がある場合、原則として、証拠書類は目撃者証言より重きをおかれる。また、直接の目撃者証言は伝聞証拠より重きをおかれる。

<回答>

上記で正しいと思う。特定の場合には、鑑定書が求められることもある。

<設問>

Q42：公証制度の有無（宣誓供述書の利用）

我が国では証拠書類等について、その作成日付や非改竄性を証明するため、公証制度やタイムスタンプサービスが利用されています。貴国において類似の制度があるかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

書類の作成日時を証明するために公証や証言を利用することは可能であるが、かかる方法が英国において使用されることは日本と比べると一般的ではない。民間のタイムスタンプサービスの信頼性については裁判所による判断がなされたことはないといえ、かかるサービスも利用可能である。証拠書類は、1835年宣誓供述法に基づきその作成者により署名される宣誓供述書の形式をとる。

<回答>

上記で正しいと思うが、この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q43：公証制度

貴国において公証制度を提供している代表的な機関の連絡先、HP、料金、利用方法について、お教えください。

<我々の理解>

英国の多くの事務弁護士（solicitor）は公証人としての資格を有しているため、ほぼ全ての事務弁護士の事務所で公証サービスを提供することが可能である。英国の公証人のリストはウェブで見ることができる。

<回答>

上記で正しいと思うが、この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q44： 提供される具体的な公証サービスの内容

我が国では公証サービスとして、確定日付、私署証書、事実実験公正証書、電子公証等が提供されています。貴国において、公証制度のもと提供される公証サービス（タイムスタンプを除く）について具体的にお教えてください。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。公証はこのところ英国の特許専門家の中ではほとんど使われていない。

<設問>

Q45： 公証の裁判での法的効力

貴国において、公証によって保証される裁判での法的効力についてご説明ください。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例

貴国において、公証（タイムスタンプを除く）の証拠力が裁判で争われた事例がありましたら、お教えてください。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q47： 製品に対する公証の活用方法

例えば、製品そのものを、先使用权の証拠として保管したい場合、どのように公証制度が利用されるか、また、よく利用されている方法について、お教えてください。

<我々の理解>

一般的に、先使用者は、設計図に関する著作権の日時、及びマーケティング資料等に依拠する。公証人は、タイムスタンプサービスと同様、利用可能ではあるが、実際、会社が英国特許法第 64 条の規定を積極的に援用しようとすることは稀である。先使用に関する規定は、予期しない形で特許権侵害が明るみに出た場合に援用されるもので、その時点では収集された証拠を手元に有していなければならない。

<回答>

上記で正しいと思う。

<設問>

Q48： 映像に対する公証の活用方法

例えば、製造方法を記録した映像を、先使用权の証拠として保管したい場合、どのように公証制度が利用されるか、また、よく利用されている方法について、お教えてください。

<我々の理解>

上記にもあるとおり、公証制度の利用はごく稀であり、そのような場合には、電子タイムスタンプサービスが利用される。公証制度が利用される場合には、公証人が、当該記録を検分し、その記録に添付される文書（当該記録が後に変更される可能性を減少させるために、その記録の内容を記したもの）に認証を付すことが必要となる。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>



Q49： 企業での公証の利用状況

貴国の企業が、先使用权の証拠を確保するために、公証制度を具体的にどのように活用しているかについて、公表された資料あるいは貴事務所での知見があれば、その入手方法と、代表的な企業について利用の概略を、その企業の技術的分野（機械、化学、電気）とともに、例示してください。

<回答>

これは滅多にない状況であるので、公証について確立された手順を持ち合わせていない。

<設問>

Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等

貴国において、タイムスタンプサービスを提供する機関、運営企業等について、その主体、開始時期、サービス概要、運用実績について、お教えてください。

<我々の理解>

Quo Vadis という企業が英国の管轄内においてかかるサービスを展開している。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q51： タイムスタンプの証拠力をさらに高める公的機関

タイムスタンプが付与された資料の証拠力を高めるサービスを提供する公的機関があれば、その具体的内容とともに教えてください。なお、我々の理解は以下です。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社と ISO の関係

貴国において、タイムスタンプサービスを提供している会社は ISO（ISO/IEC 18014）に準拠しているかについて、お教えてください。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力

貴国において、タイムスタンプの証拠力について法上の規定は存在するかについて、お教えてください。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例

貴国において、タイムスタンプの証拠力が裁判上争われた事例について、詳細にお教えてください。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

(1) 貴国におけるタイムスタンプの訴訟上の有効性について、法制度等の明文化された規程の有無や判例やガイドライン等による具体的運用に関する情報があれば、お教えてください。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

(2) EU では、eIDAS 規則が 2016 年 7 月より施行されると理解していますが（下記 URL）、本規則におけるタイムスタンプの取扱いについて、例えば、以下の観点について、お教えてください。

- ・どのようなタイムスタンプが本規則の対象となるか（ISO 等の標準規格に従っている必要があるのか、タイムスタンプ発行機関として政府等により承認された必要なのか等）
- ・他の加盟国で発行されたタイムスタンプが、貴国の訴訟において、どのような技術的手段で本規則の対象となるタイムスタンプであることを確認するのか？

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3A0J.L\\_.2014.257.01.0073.01.ENG](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3A0J.L_.2014.257.01.0073.01.ENG)

REGULATION (EU) No 910/2014 OF THE EUROPEAN

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 July 2014

SECTION 6 Electronic time stamps

Article 41 Legal effect of electronic time stamps

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

(3) 他国（EU 加盟国以外を含む）で発行されたタイムスタンプが国内法及び EU の規則の対象である適格性を満たさないものであった場合、当該タイムスタンプが貴国の訴訟で具体的にどのような法的効果をもって扱われるのか？（(1) の国内法令と (2) の規則との関係も踏まえてお教えてください。）

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況

貴国の企業が、先使用权の証拠を確保するために、タイムスタンプサービスを具体的にどのように活用しているのか、公表された資料あるいは貴事務所の知見があれば、その入手方法と、代表的な企業について利用の概略を、その企業の技術的分野（機械、化学、電気）とともに、例示してください。

<回答>

これは滅多にない状況であるので、公証について確立された手順を持ち合わせていない。

<設問>

Q57： 裁判において、タイムスタンプが付された電子データの存在を立証する手段

貴国の裁判において、タイムスタンプが付された電子データの存在を立証するための一般的な手段（例えば、裁判所にどのような書類を提出するか、等）をお教えてください。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段

貴国において、公証、タイムスタンプ以外に証拠資料の証明力を高めるため訴訟において有効的な手法がありましたら、お教えてください。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q59： 裁判において、タイムスタンプが付与されていない電子データに関して、その存在を立証する一般的な手段

貴国の裁判において、タイムスタンプが付与されていない電子データの存在を立証（電子データの日付の立証、当該日付以降に電子データの変更・改ざんがないことの立証等）する有効的な手法がありましたら、お教えてください。

<回答>

この情報の詳細については、英国の法律の専門家（ソリシタ）に連絡を取ることを推奨する。

<設問>

Q60： 先使用権制度改正の動き

貴国において、先使用権制度についての法改正の予定あるいは法改正を前提とした論議はあるかについて、お教えてください。

<我々の理解>

これらの条文を変更しようという計画はない。

<回答>

上記で正しいと思う。そのような論議について承知していない。