

[内容]

1. ドイツ実用新案制度 – 侵害訴訟における強力な武器 –
2. 欧州単一特許を巡る最近の動向
3. 欧州共同体商標出願「SWATCHBALL」への異議申立に関する第一審判決

1. ドイツ実用新案制度 – 侵害訴訟における強力な武器 –

ドイツにおいて、実用新案による保護が侵害訴訟でいかに有効であるかは、特に特許による保護が伴っている場合には、過小評価されがちです。そこで、実用新案による保護の利点について、特許とも比較しながら、簡潔に紹介したいと思います。

(1) 係属中の特許出願（つまりPCT出願、欧州特許出願、またはドイツ特許出願）の出願日から10年以内であれば、特許出願からドイツ実用新案登録出願を分岐させることができます。実用新案を分岐させる場合、分岐元の特許出願のクレームとは無関係に、具体的な侵害品を対象とするクレームにすることができます。特許出願のクレームの文言に限られず、図面を含む出願の開示の全てを利用して、実用新案を分岐させることができます。係属中の一つの特許出願から、全く異なるクレームを有する多数の実用新案を分岐させることができます。これにより、低コストで包括的権利を発生させることができ、侵害者が権利範囲を回避することを困難にできます。

(2) 実用新案は、非常に早く（1ヶ月から最高3ヶ月で）登録されます。登録のために新規性および進歩性の審査は行われません。出願費用が低額であること、審査手続を省略できることにより、分岐した実用新案にかかる費用は、特許出願と比較して低額になります。

登録取消請求が特許庁に提出されたときにのみ、新規性および進歩性が審査されます。取消手続の最終の決定までの期間は、約3年です。

(3) 取消手続において実用新案の法的有効性を審査するとき、進歩性の審査に関しては特許と同じ基準が使用されます。しかし、新規性については、以下の点で特許と異なります。

– 公然実施に関しては、ドイツ国内での実施のみが適用されます。

– 特許と異なり、口頭での発表は先行技術ではありません。たとえば、口頭でのみ行なわれる講義は、特許の場合は新規性喪失事由ですが、実用新案には適用されません。

– 6ヶ月間のグレースピリオド期間があります。この期間は、実用新案の出願日ではなく、優先日を基準として計算されます。

(4) 実用新案権に基づく差止請求および損害賠償請求ができます。実用新案権を利用すれば、特許権の設定登録よりもずっと前に、迅速に侵害者に対する行動を起こすことができます。

(5) 実用新案登録出願には、特許出願とは異なり、クレーム数に対する付加費用は必要ありません。したがって、低額な出願費用の支払いだけで、好きなだけ多くのクレームを作成することができます。

さらに、発明の単一性が問題になることはありません。

(6) 欧州特許またはドイツ特許が登録された場合でも、異議申立手続が開始されれば、実用新案の分岐が依然として可能です。

(7) 安い調査費用で、実用新案の全てのクレームについて、ドイツ特許庁による調査を行なうことが可能です。通常、3~6ヶ月以内に調査結果を得ることができます。

実用新案権の存続期間は10年間ですが、技術革新は比較的短命であり7年後、10年

後には新たな開発技術によって置き換わるのが通常です。問題になることは少ないように思われます。特許権が維持される期間も、通常は10～12年間です。

このように、世界的に見ても特有の、係属中の特許出願からの実用新案の分岐によって、侵害者に対する非常に有効で戦略的な武器が提供されます。よって、欧州における権利を保護するために、この有効な武器を活用する価値はあります。

[情報元] Bockhorni & Kollegen 事務所, 2015年9月

[担当] 深見特許事務所 村野 淳

## 2. 欧州単一特許を巡る最近の動向

### (1) 欧州単一特許の更新料

欧州特許機構管理理事会の特別委員会は、2015年6月24日、欧州単一特許の更新料の水準として、欧州単一特許制度の枠組みへの参加国中、現在欧州特許が最もよく有効化されている上位4ヶ国（ドイツ、フランス、イギリス、オランダ）に対して支払われる更新料の合計額に対応する金額を設定することを採択しました。今回採択されました欧州単一特許の各年の更新料と、現行の欧州特許の各年の更新料とを比較した図を、図1、2に示します。なお、図1の25参加国とは、欧州単一特許の枠組創設における強化された協力に参加する26のEU加盟国（以下（2）を参照）のうちイタリアを除く25のEU加盟国です。

欧州単一特許の更新料の水準と、更新料の各国への分配とを含む全体のパッケージは、今秋に最終確定される予定です。

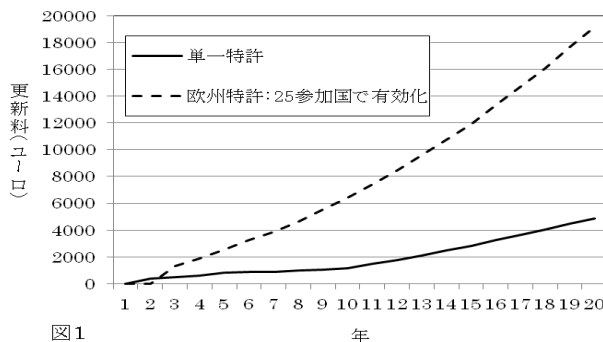


図1

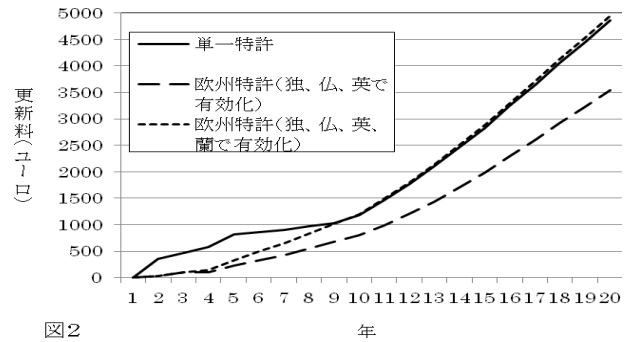


図2

### (2) 統一特許裁判所 (UPC) 協定の批准に向けた各国の最近の動向

ポルトガルが、2015年8月28日に、欧州統一特許裁判所 (UPC) 協定を正式に批准しました。この結果、UPC協定を批准済みのEU加盟国は、オーストリア、フランス、スウェーデン、ベルギー、デンマーク、マルタ、ルクセンブルク、ポルトガル（正式批准の完了順に記載）の8ヶ国となりました。

フィンランド政府は、2015年9月28日に、同国の議会に、UPC協定の批准を提案しました。

イタリアは、2015年9月30日、欧州単一特許の枠組創設における強化された協力の26番目の参加国となりました。

なお、同協定は、イギリス、ドイツ、フランスを含む13ヶ国の批准によって発効します (UPC協定89条1項)。

[情報元] D Young&Co Patent News Letter No.48 ; 欧州特許庁 HP

[担当] 深見特許事務所 日夏貴史

### 3. 欧州共同体商標出願「SWATCHBALL」への異議申立に関する第一審判決

第一審裁判所は、欧州共同体商標出願「SWATCHBALL」に対する Swatch AG（「Swatch 社」）による異議申立（商標「SWATCH」に係る同社の名声に基づくもの）を棄却しました。関連需要者が商標「SWATCH」と「SWATCHBALL」とを関連付ける証拠が無かったことが理由でした。

出願人である Panavision Europe Limited は、第 9、35、41、42 類において、商標「SWATCHBALL」について、欧州共同体商標出願を行ないました。指定商品・役務には、「レンズフード選択用の電子出版物」等と、それらの小売役務及びコンサルタント役務が含まれていたところ、時間管理を含まない商品・役務へと減縮補正されました。

Swatch 社は、特に、第 14 類の「時計」に係る「SWATCH」の語の様々な先行商標に基づき、上記出願に対して異議申立を行ないました。それに対し、異議申立部は、異議不成立決定を下し、審判部は、同決定への不服申立を棄却しました。

共同体商標規則第 8 条第 5 項の異議理由について、審判部は、フランス、ドイツ、スペインにおいて、Swatch 社が、第 14 類の商品に係る商標「SWATCH」について、名声を確立していたことを認めました。しかしながら、異議対象出願の指定商品・役務は、Swatch 社のものと著しく相違するため、商標「SWATCHBALL」が関連需要者に商標「SWATCH」を想起させる可能性は低いとしました。また、審判部は、異議対象出願が先行商標の希釈化を起こす又はそれにただ乗りするものであることを、Swatch 社は立証していないと認定しました。

第一審裁判所は、商標が類似するからと言って、必ずしも関連需要者がそれらの商標を互いに関連付ける訳ではないという事実を繰り返し述べました。更に、関連性が存在するとしても、必ずしも先行商標が害されることにはならないと指摘しました。

第一審裁判所は、先行商標「SWATCH」が名声を獲得しているとしながらも、商標「SWATCH」と「SWATCHBALL」とが需要者間で関連付けられ得るか否かに関する全要素を判断し、その可能性は低いと結論付けました。

一方では、第一審裁判所は、関連性の認定に有利な要素、即ち、両商標の類似性と先行商標の高い名声を考慮しました。しかしながら、他方では、流通経路の相違、互換性のある又は競合する商品・役務でないこと、目的や用途の著しい相違等、両商標に係る商品・役務の性質が異なり、その結果、商品・役務の類似性が極めて限られたものであること等の様々な要素が、関連性の認定に不利なものでした。

第一審裁判所は、異議対象出願の指定商品・役務の専門家需要者は、先行商標「SWATCH」にも気づき得るが、同じ店舗にて両商標に係る商品に遭遇する可能性は極めて低いため、両商標を関連付けることはないという点で、審判部と見解を同じくしました。

本事件は、異議申立人が共同体商標規則第 8 条第 5 項における名声を異議理由とする場合には、関連需要者が商標を関連付ける必要があることを強調しています。

[情報元] D Young & Co Trade Marks Newsletter, 2015 年 9 月

[担当] 深見特許事務所 小野正明

---

#### [注記]

本欧州新着情報に掲載させて頂きました知財情報については、ご提供頂きました外国特許事務所様より本情報に掲載することのご同意を頂いております。

また、ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。