ニュースレター２０２１年第12号

デュッセルドルフ・エッセン・フランクフルト・ミュンヘン、
２０２１年10月6日

ドイツは統一特許裁判所に関する議定書の批准証書を提出した

ドイツの連邦裁判所が「Goldhase　III」審決の理由を公開

ドイツの連邦裁判所の「Bewässerungsspritze II」（ウォータリング・シリンジII）= ECJ C-607/19 – Husqvarna　–）という審決　―商標の取消訴訟手続きはの時限という問題について

MICHALSKI・HÜTTERMANN
PATENTANWÄLTE

ドイツは統一特許裁判所に関する議定書の批准証書を提出した

ドイツが統一特許裁判所の契約と議定を正式に承認した後[1]、EUに契約の批准証書を提出したことになった[2]。

この議定書[3]によって、協定発効時に統一特許裁判所が運用されることができるために,裁判所が裁判官を募集し、必要な準備を行える。手続期間中、特許権者は「opt-out」[4]という陳述を出せる。opt-outというのは、現在のように、持っている特許で各国の特許裁判所が担当になる陳述というものである。発効の日からあてはまって、第三者が無効訴でopt-outを止まることを遮断することである。

また、手続期間中、ヨーロッパ特許弁理士はEPLCを登記という可能性もあるそうだ。第48条によると、EPLCを持っている特許代理人だけヨーロッパ特許庁に手続を行えるそうだ。そのため、経過規定があって、様々な現在に至るコースが承認されている。

議定が施行できるために，他の二つの国が批准証書を提出が必要である。ありがたいことに，もうすぐ、スロベニアが議定を批准するそうだ[5]。最後の批准する国がオーストリアになると思われている。以前、9月中に提出が行うと思われたが[6]、延期があるそうだ。現在、批准が国民議会にあって、最近、科学委員会に紹介した[7]。

11月前、提出が行うと考えられていなくて、後だけで議定が施行できる。しかし、2022年か2023年の初頭に欧州単一効特許の施行は不可能ではないだろう。

European Qualifying Examination (EQE)

European Qualifying Examination (EQE)のCパートおよびDパートでの予科には、まだ空きがあります。コロナ禍の状況が許したら、これらの予科は2021年11月22日(月)・23日(火)と12月4日(土)・5日(日)に開催されます。どちらの予科も内容は同じですので、1つのコースに出席すれば十分でございます。

この予科では、EQE試験のCパートとDパートに合格するための、適切な受験方法やミスを防ぐための戦略に注目を置いています。経験では、よく準備された試験資料があったら、合格の可能性を大幅に高めます。それゆえに、この予科では、参加者に必要な方法によった知識を提供したいと思っています。この点において、こちらの予科は参加者自身がEPCの法律に関する基礎知識を準備するための補足的なものと理解されるべきでございます。その代わり、EQE試験のCパートとDパートに合格するために、参加者はEPCの専門知識をできるだけ多くポイントに変換する方法を学んでいくつもりです。予科はデュッセルドルフのSpeditionstr 21にある当社で行われ、無料で受講することができます。

今からeqe@mhpatent.deに登録することができます。フルネームと勤務先を記してください。*予科はドイツ語でのみ行います。

---

1 MH Newsletter 2021年の第11号

2 こちらをご覧ください

3 公式のタイトル「Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application」、MH Newsletter 2021年の第11号 と 2021年の第9号

4 詳しくはhttps://www.mhpatent.net/de/einheitspatent-und-einheitliches-patentgericht/opt-out/ （ドイツ語のみ）

5 こちらをご覧ください。

6 同上

7 こちらをご覧ください。（ドイツ語のみ）

ドイツの連邦裁判所が「Goldhase　III」審決の理由を公開

7月に「Lindt-Goldhasen」の色彩商標を許した連邦最高裁の審決が公表して[8]，今回、その審決の理由が公開された[9]。

審決の基本となったのは、Lindt-Sprüngli社が、競争会社の金色のウサギのお菓子に対して使用することで獲得した「チョコレートウサギ」の抽象的な色彩商標に基づく商標権侵害訴訟である。

商標登録簿ではなく市場の著名を証明して使用することだけで商標を獲得できるということがあるが、実際にそういう取り組みが無理とか結構難しいと考えられているので、使用商標に依存するを代わりに、専門文献も相談習慣もいつも商標が登録されることを推奨している。

その上に、標準的に商標登録の手続きでもよく無理な色彩商標が保護対象になった。これには市場の著名が必要だと思われている。すなわち、関連公衆　–一般に、すべての消費者　–　が、ある標章のかなりの部分を原産地表示として認識していることを証明しなければない。

しかし、ミュンヘン上級ラント裁判所が上訴を認めたものの、最終的に商標保護を却下したので、Lindt-Sprüngli社は最終的に成功を収めました。この審決は思ったより広範囲にわたって、商標法上重要な多くの側面に関係しているので、その詳しく紹介できない。

重要な点は以下の通り：

- 被告の主張の一つは、2019年1月14日の商標法の新規定で商標保護がなというである。　それ以降、商標法第3条によれば、標識は「商品自体の性質に起因する形状でその他の特徴的な標章のみからなる」場合には、商標保護から除外される。

「他の特徴的な標章」という表現が追加した。あの金色にもあてはまった場合、第3条を乗り越えられないので、市場の著名でも商標保護を獲得できない。連邦裁判所は、そういう規則が2019年1月14日前に登録したか市場の著名を獲得商標にあてはまらないを判決して，もう一つの審査を拒否した。

商標の特性も評判もに関して，原告の鑑定書を参考にした。

それによると：

「調査を受けた人の中，91.7％の人が金色とチョコレートウサギの関係を知っている（意識水準）。75.8％の人がチョコレートウサギに関してあの色がある会社を指摘していると思っている（特性）。72.3％の人が思わずに、金色のチョコレートウサギが原告の会社の製品だと返事して、2.3％の

---

[8] こちらをご覧ください。（ドイツ語のみ）

[9] ドイツ連邦裁判所、2021年7月29日の審決、I ZR 139/20 – Goldhase III

人だけ他の会社を答えた[10]。」

商標として一般的に保護できない標章を獲得できるのと色彩商標の場合、いつも証明しなければならない評判に対する限界は50％以上だと考えられている。だからこそ[11]、評判に足りるそういうな人気だけで公の認識が必要で、言い換えれば、商標を使用することだけで獲得しているのが足りっているという判決した。

連邦裁判所は、鑑定書ではあの色が孤立されて、言い換えれば、他の装飾的な特性がない調査の基本だけ使用したのが大事している。

– また、ミュンヘン上級ラント裁判所はあの金色が他の製品にも使用されているので、色彩商標が商標ではないと思っていた。しかし、連邦裁判所はそれを反対した：

調査を受けて、重要な関連公衆が「Lindt–Gold」がチョコレートウサギに関するものだと返事した状況で、基本的に色の人気は原産地表示として認識できる。

結果として，もう一度ミュンヘン上級ラント裁判所に差戻された。

本件は結構珍しいことだと思われている。　標準的には、色彩商標が登録されたときに、もう商標がある。しかし、興味深いのは使用されている商標が断言された。連邦裁判所の推理に従えば、型破りな商標の場合には必ず証明しなければならない特性の場合、ほぼ自動的に評判も存在しているということである。まだわからないのは、これからの型破りな商標に起因する論争において、どの程度の役割を果たすということである。

10　審決の第38傍論をご覧ください。

11　審決のｂ）頭注をご覧ください。

ドイツの連邦裁判所の「Bewässerungsspritze II」（ウォータリング・シリンジII）= ECJ C-607/19 – Husqvarna –）という審決 ― 商標の取消訴訟手続きはの時限という問題について

先日、公開された「Bewässerungsspritze II」[12]という審決には没収の訴訟のため、5年間の期間をどのように計算するかが問題となった。

この紛争は、商標権侵害手続きに基づいており、被告は不使用を理由に取り消しを求める反訴を提起していた。審決では、商標の使用を証明しなければならない5年間の期間をどのように計算するかのが問題となった。

原告とデュッセルドルフ地方裁判所は、その期間は（反）訴訟の提起に基づいて計算されるという見解を示した。2015年であったので、2012年5月までの（議論がない最後の）使用は、本件を無効にする。しかし、デュッセルドルフ上級ラント裁判所は、その期間は、上訴手続きにおける最後の口頭審理に基づいて決定されたと思われている。2017年10月であったので、その時に商標が消滅するそうだ。これも裁判所の判決でしたが、上告を認めた。

現在、ドイツの連邦裁判所は手続きを保留して、その問題をECJに紹介した。ECJ[13]は現在、訴訟を提起した時点が重要な日付であることを明確にしていると審決した。結果として，ドイツの連邦裁判所は取消訴訟を棄却した。

2019年に施行した商標法の新規定[14]の結果として，取消訴訟手続きは裁判所だけではなくDPMAでも行われて、以前の訴訟ような反訴以外、取消訴訟手続きがDPMAの訴訟になると思われている。ECJははっきりと論評していないとしても、出願の時期が5年の期間も決定すると考えられます。したがって、出願人や反訴人は、戦略的な観点から、行動を起こす日をしっかりと決めておかなければならない。なぜなら、それによって、商標権者がその商標を使用しなければならない期間を取り消せない決定している。

[12] ドイツ連邦裁判所、2021年7月22日の審決、I ZR 212/17 – Bewässerungsspritze II

[13] 欧州司法裁判所，2020年12月17日の審決，C-607/19 – Husqvarna、GRUR 2021年の第613号

[14] MH Newsletter 2019年第1号

皆様のご親族、従業員、同僚、そしてもちろん皆様ご自身が、今の困難な時期に幸運でありますように願っています。

印刷所
Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21
D-40221 Düsseldorf
電話:+49 211 159 249 0
ファクス:+49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2
D-45147 Essen
電話: +49 201 271 00 703
ファクス: +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6
D-81379 Munich
電話:+49 89 7007 4234
ファクス: +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10
D-60549 Frankfurt a.M.
電話:+49 211 159 249 0
ファクス: +49 211 159 249 20

このニュースレターの内容は概説だけ反映し、概説を提供するものであり、ドイツ法律相談法に基づく法律相談ではございません。

内容を 全くに確認したにもかかわらず、Michalski ·Hüttermann & Partner Patent Attorneys mbB は、上記の情報の有効性、正確性、整合性、品質についてご引責致しません。

写真:
Zolnierek/Shutterstock.com
KarolinaGrabowska/pixabay.com