

<独国>



模倣品対策と知的財産権の行使

TBK
Partner, Patent Attorney
Matthias Grill

以下の説明は、ドイツにおける財産権の行使に関するものであり、登録可能な財産権に限定したものです。以下に示すように、登録意匠権は模倣品防止の手段として特に適しています。

模倣品対策は、その費用、期間、成功の可能性によって異なります。手段を選択する際には、誰が侵害者であるかも考慮する必要があります。

主な選択肢は、(a) 財産権侵害訴訟、(b) 仮処分請求、(c) 裁判外の和解、(d) 国境措置です。

(a) ドイツにおける訴訟は、他国に比べて比較的安価で迅速です。

任意選択の無効または取消手続を含めると、第一審には通常1～2年かかります。しかし、追加的に第二審、第三審があるため、法的拘束力のある最終判決が出るまで5～7年かかることもあります。

費用は紛争額、勝敗（敗訴側が費用の大部分を負担）、当事者が負担する費用によって異なります。そのため、特に裁判によって変動する可能性があるため、見積りは容易ではありませんが、国際的な基準からすれば低額です。

(b) 所定の条件が満たされれば、裁判所に仮差止請求を提出することができます。その要件のひとつは、(差し迫った)侵害がごく短期間しか知られていないことであり、もうひとつは、この差止命令がなければ、財産権の所有者が不利益を被る事態が生じる可能性があり、その事態はその後覆すことができないことです。また、侵害が明確で、財産権が推定法上有効でなければなりません。すべての要件が立証できれば、仮処分申請が成功する可能性があります。

費用は、知的財産権の侵害を理由とする訴訟の費用よりも若干低くなる可能性があります。この請求に対する裁判所の決定は数日から数週間以内に出され、時には侵害者の意見を聞くことなく出されることもあります。

(c) 裁判外の手続きは、かなり安価で迅速です。しかし、これには双方の合意形成の意思が必要であり、通常が、対等な立場で交渉できる企業しか利用しません。意図的な侵害者やドイツの法制度に造詣の深くない侵害者の場合、裁判外の手続きは、しばしば時間の無駄になります。

(d) 国境措置は特に重要です。これは特に故意の侵害者の場合に適しています。適切な申請書をドイツおよび／または欧州の管轄当局に提出するだけで、当局は申請書の記載情報に該当するドイツへの輸入品を差し止めます。申請費用は妥当なものであり、申請の準備にかかる労力によって異なります。

申請書における侵害可能性にかかる状況説明が正確なほど、申請・請求は成功しやすくなります。情報が包括的であるほど、より多くの輸入品が押収されますが、侵害品でない場合もあります。

当局が国境で商品を差し止めた後、その旨を申請者に通知し、差し止められた商品の詳細と必要に応じて写真を送付します。その後、申請者は10営業日以内に、押収された商品について侵害の有無を評価することができます。申請者は、侵害と判断した場合、商品の廃棄を申請することができます。被疑侵害者はその後10営業日以内に廃棄請求に異議を申し立てることができます。異議を申し立てない場合(多くが該当)、商品は廃棄されます。侵害者が異議申立てをした場合、侵害者に対して法的措置をとることができます。

私たちの経験によれば、国境措置は最も費用対効果が高く、最も迅速な海賊品対策です。しかし、残念なことに、この方法は主に商標と意匠に関して有効です。特許や実用新案への適用も意図されていますが、この場合、商標や意匠ほどうまくいきません。その理由は、税関当局が人員／人的資源の不足のために、知的財産権侵害の可能性に関して非常に簡易な検査しか実施できないからです。

もちろん、国境措置は商標に関して最も効果的ですが、すべての製品が商標で保護されるわけではありません。

この手続きは、意匠についてもほぼ同様に機能します。一般に、意匠は海賊品に対する新たな最強の武器となっています。出願・申請自体が安価に準備でき、オフィシャルフィーも安く、少なくともTBKの場合、弁護士費用も極めてリーズナブルです。

さらに、意匠は審査手続を経ずに登録され、それにもかかわらず取り消しが困難です。

これは、意匠の法的有効性の主な要件である独自性が、特許の場合の進歩性と

は異なつて有無を断言できず、徐々に区別され得るという事実によるものです。したがつて、意匠の独自性の程度が低いからといって、自動的に意匠が取り消されるわけではなく、保護範囲が縮小されるだけなのです。

しかし、意匠の保護範囲は実務上比較的広く解釈されているため、保護範囲の縮小が意匠権侵害の成立を妨げることはありません。

さらに、意匠の独自性を争う上で公知意匠を取消請求の際に裁判所または当局に提出することは、侵害者に責任があります。侵害者がこれに成功しなかった場合、または取消請求を行わなかった場合、意匠は、無効が立証されるまでは法的に有効であるとみなされます。つまり、ここでもすべての利点は意匠出願人の側にあるのです。

しかし結局のところ、国境措置請求の特殊性と意匠の特殊性との相互作用により、模倣品対策としてこの組合せが特に適しているのです。両者とも、外見上の特徴に基づく立体的な製品に特に有効なのです。

最後に、その一方で、意匠は技術的な製品にも適合するようになったことも強調されるべきです。技術的解決策の意匠による保護が正当化されないのは、それに代わる技術的解決策が考えられない場合だけです。しかし、そのような状況は事実上あり得ず、このような理由で意匠権を取り消す判決・決定は最近出されていません。

もちろん、登録意匠権は、国境措置に適しているだけでなく、海賊品業者に対する法的手続の根拠にもなります。

ご興味のある方は、上記の説明にさらに情報を追加させていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

(邦訳：当研究所)

< Germany >

Measures against counterfeit products and enforcement of intellectual property rights

TBK
Partner, Patent Attorney
Matthias Grill

The following explanations relate to the enforcement of property rights in Germany and are limited to property rights that can be registered. As will be shown below, registered design rights are particularly suitable as a means of preventing counterfeit products.

The measures against counterfeit products differ depending on the costs, the duration and the chances of success of the measures. When selecting the measure, it must also be taken into account who is the infringer.

The main options are (a) a lawsuit for infringement of a property right, (b) a request for an preliminary injunction, (c) an out-of-court settlement and (d) the border seizure procedure.

(a) Lawsuits in Germany are relatively cheap and quick compared to other countries.

Including an optional nullity or cancellation procedure, the first instance usually takes 1 to 2 years. However, there is an optional second and third instance, which means that it can take 5 to 7 years until a legally binding final decision is reached.

The costs depend on the amount in dispute, the success (the losing party has to bear the majority of the costs) and the expenses incurred by the parties. They are therefore not easy to estimate, especially as they may change from instance to instance. However, they are low by international standards.

(b) If a number of predetermined conditions are met, a request for an preliminary injunction can be filed with the court. One of the requirements is that the (impending) infringement has only been known for a very short time, another is that, without this injunction, there may arise a situation to the detriment of the owner of the property right, which cannot subsequently be reversed. The infringement must also be unambiguous and the property right must presumably be legally valid. If all the requirements can be substantiated, the request for an preliminary injunction has a chance of success.

The costs may be slightly lower than the costs of a lawsuit because of infringement of

an IP right. The court decision on this request is issued within days or weeks, sometimes even without hearing the infringer.

(c) Out-of-court proceedings are significantly cheaper and faster. However, these require a willingness to reach an agreement on both sides, which is normally only found in established companies that can negotiate with each other on an equal footing. Out-of-court proceedings often prove to be a waste of time in the case of intentional infringers or infringers without an in-depth knowledge of the German legal system.

(d) The border seizure procedure is to be especially emphasized. It is particularly suitable in the case of intentional infringers. This only requires that a suitable request be filed with the competent German and/or European authorities and these authorities will then stop any imports to Germany that correspond to the information of the request. The costs incurred by the request are reasonable and depend on the effort involved in preparing the request.

The more precisely you can specify the circumstances of the possible infringement in the request, the more successful the application/request will be. The more general the information is, the more imported goods will be seized, but sometimes these goods do not infringe at all.

After the authority has stopped the goods at the border, they will inform the applicant and send details and, if necessary, photos of the stopped goods. The applicant then has 10 working days to assess the seized goods with regard to an infringement. If the applicant is of the opinion that an infringement has occurred, he/she may apply for the goods to be destroyed. The alleged infringer then has 10 working days to object to the request for destruction. If he/she does not object, which is often the case, the goods will be destroyed. If the infringer objects, legal action can be taken against the infringer.

According to our experience, the border seizure procedure is the most cost-effective and the fastest measure against product piracy. Unfortunately, however, it is mainly successful with trademarks and designs. Although it is also intended to be used for patents and utility models, it does not work as well here as it does for trademarks and designs. The reason for this is that the customs authorities can only carry out a very cursory examination regarding a possible infringement of intellectual property rights due to lack of personnel/human resources.

Of course, the border seizure procedure works best for trademarks. However, not every product can be protected by a trademark.

The procedure works almost as well with designs. In general, designs have meanwhile become the new super weapon against product piracy. The application/request itself is inexpensive to prepare, the official fees are low and - at least in the case of TBK - the attorney

fees are also extremely reasonable.

In addition, designs are registered without an examination procedure and are nevertheless difficult to cancel.

This is due to the fact that the main requirement for the legal validity of a design, i.e. individuality, is, unlike the inventive step in the case of a patent, not either present or absent, but can be differentiated gradually. Thus, a low degree of individuality of the design does not automatically lead to the cancellation of the design, but merely to a reduction in the scope of protection.

However, since the scope of protection of designs is interpreted relatively broadly in practice, a reduction in the scope of protection does not generally prevent the existence of a design infringement.

In addition, it is the infringer's obligation to submit to the court or the authority, in the context of a request for cancellation, previously known designs that challenge the individuality of the design. If the infringer does not succeed in doing so or does not file a request for cancellation, the design is, in short, deemed to be legally valid until the contrary is proven. So, here too, all the advantages are on the side of the applicant for a design.

Ultimately, however, it is also the interplay between the peculiarities of a border seizure request and the specialities of a design that constitutes the particular suitability of this combination as a measure against counterfeit products. Both work particularly well for three-dimensional products whose characteristics are based on outward appearances.

Finally, it should also be emphasized that, meanwhile, designs have also become suitable for technical products. Technical solutions can only fail to justify design protection if no alternative technical solution is conceivable for them. However, such a situation is virtually impossible, so that no judgments/decisions are known to have been taken recently for revoking a design right for this reason.

Of course, registered design rights are not only well suitable for border seizure proceedings, but are also a good basis for legal proceedings against a product pirate.

Please do not hesitate to contact us if you have any further questions – in case of interest, we will be pleased to add further information to the above summarized explanations.