

<独国>



審査プロセスの透明性を高める EUIPO の取組みの一例

Puschmann Borchert Bardehle

Patent Attorney

Uwe R. Borchert

EUIPO は、「形状商標」に関する CP9 収束プロジェクトを開始しようとしています。それに先立つ分析により、製品の形状により構成される識別力のない商標（「形状商標」）に識別力を備える要素が追加されたら、全体としての形状商標の識別力がどのような影響を受けるか評価するために、異なる欧州知財庁が適用する基準の間にある著しい相違が明らかになりました。このことにより、明確性の欠如が知財システムのユーザーに困難をもたらすという明らかな問題が追加されます。識別力に対する異なる評価により、本質的に識別力のない製品形状が独占される可能性があり、欧州市場の一般的な経済全体を通して競争をゆがめるリスクがあります。

形状商標によって保護されている商品およびサービスに関連して、識別力が調査されました。関連する人々が考慮されました。収束のための分析は、製品形状はそれ自体では識別力がないという前提と、識別力のない製品形状で構成される商標は識別力のある要素を追加することで識別力を備えるようになるという基本ルールに基づいていました。結合商標の識別力を評価するために使用される基準には、このような追加的な識別力を有する要素：追加要素のサイズと識別力のない形状に対する比率、色または凹凸の形のコントラスト、製品形状における追加要素の位置、および商標に用いられている色または色の組み合わせ、が含まれます。

EUIPO が審査官とユーザー向けに作成した事例を決定することにより、識別力を判断する基準を明確にする必要があります。

ただし、作成された事例の作成と、そのような事例に基づく形状商標の識別力の評価のための一般的な規則の作成には、リスクが伴います。判例法により、商標の識別力を評価するための基準の分析が推進される必要があります。すべての

要素を考慮しないと、確立された判例法に沿っていない結果になる可能性があります。

したがって、ユーザーの観点から、形状自体が識別力を備えておらず他の要素を含む形状商標の識別力の評価の事例として、実際の判決例のみを使用する必要があります。

(邦訳：当研究所)

< Germany >

An example of the EUIPO efforts to make the examination process more transparent

Puschmann Borchert Bardehle
Patent Attorney

Uwe R. Borchert

EUIPO is trying to launch a CP9 convergence project for “shape marks”. The preceding analysis brought to light a high level of divergence between the criteria applied by different EU IP Offices to assess how the addition of distinctive elements to a non-distinctive mark that consists in the shape of a product (“shape mark”) may affect the distinctiveness of the shape mark as a whole, which adds to the obvious issue that lack of clarity creates difficulties for users of the IP system. Different assessments of distinctiveness may allow essentially non-distinctive product shapes to be monopolized, risking distortion of competition throughout the common economy of the EU market.

Distinctiveness was examined in relation to the goods and services protected by a shape mark. The relevant public was taken into account. The convergence analysis was based on the premise that a product shape is not distinctive by itself and on the basic rule that a mark consisting of a non-distinctive product shape may be rendered distinctive by the addition of a distinctive element. The criteria used for assessing the distinctiveness of the combined mark include such an additional distinctive element; the size of the additional element and its proportion to the non-distinctive shape, contrast in the form of color or engraving, the location of the additional element on the product shape and the color or color combinations used in the mark.

By determining fabricated examples by the EUIPO for examiners and users, the criteria to determine distinctiveness should be made clear.

However, there are risks involved in the creation of fabricated examples and the elaboration of general rules for the assessment of distinctiveness of shape marks based on such examples. Existing case-law should and must drive analysis of the criteria for assessing the distinctiveness of marks. Failing to take into consideration all elements, may lead to results that are not in line with the established case law.

Thus, from the user's perspective only real cases should be used as examples for the

assessment of the distinctiveness of a shape mark containing other elements when the shape itself is not distinctive.