



## <独国>

### 知的財産権の混合的活用

Patent and Law Firm Daub

Patent Attorney

**Thomas Daub**

クライアントが自身の発明を広く保護しようとする場合、特許とその他の知的財産権、例えば実用新案などを組み合わせることで、自らが理想とする完璧な保護を得られるということは、しばしば見られる。一般に、特許出願は出願日または優先日から18ヶ月以前には公開されない。このことは問題となる可能性がある。競争相手や模倣者が類似の発明を実施していても、出願人は特許出願が公開されない限りそれに対処できない。差し止めや補償を求める手立てが何もないのである。特許出願が公開された後でも、出願人には状況に応じて妥当な補償を求める権利しかない。

こうした不満足な結果を避けるためには、実用新案が役に立つ。実用新案は、同じ発明に関する特許出願から分岐させることができる。国によっては、PCT出願やEPO出願からも分岐させることができる。例えばドイツ特許商標庁による形式的な審査の後、実用新案なら通常数週間で公開される。実用新案が公開されれば、クレームされた発明全体の保護が保証される。競合のリスクを減らすため、当該特許出願に関するサーチレポートか、実用新案に関するサーチレポートを受領するのを待ってから次のアクションを起こした方がよい。こうすることで、実用新案がどれだけの保護範囲を持ちうるか前もって推し測ることができる。例えばドイツでは、技術水準に照らして、実用新案には猶予期間が与えられる。出願人または権利を有する先行者のアイデアに基づいている場合、優先日に相当する日以前の6ヶ月のうちになされた記述や使用は考慮されない。

ほとんどの国では実用新案の権利期間は10年だが、特許査定が下りるまでには十分な時間である。2つの知的財産権を組み合わせることで、クライアントの発明を素早く、かつ長期間にわたって保護することができる。

(邦訳：当研究所)

## < Germany >

### Combined Use of IP Rights

Patent and Law Firm Daub

Patent Attorney

**Thomas Daub**

For the purpose of achieving a broad protection of an invention for a client, it is often feasible to combine patents and other Intellectual Property Rights (IP Rights), e.g. the utility model, in order to thoroughly protect the client's golden vision.

In general, patent applications are not published earlier than 18 months after the filing date and/or priority date. This may result in a problem. If a competitor or a copycat is using a similar invention, the applicant cannot oppose as long as the patent application is not published. There are no tools available to the client for obtaining an injunction or for claiming compensation. Even after publication of the patent application, the applicant has only the right to claim a compensation reasonable in the circumstances.

In order to avoid this unsatisfactory situation, it is possible to make use of a utility model. The utility model may be split off from the patent application concerning the same invention. In some countries this includes even PCT and EPO applications. After a formal examination, for example conducted by the DPMA, the utility model is often published within a few weeks. Following the publication of the utility model, full protection of the claimed invention is guaranteed. To reduce the risk of contestability, it is reasonable to wait until receiving a search report regarding the patent application or even regarding the utility model before going any further. In this way it is possible to estimate the protection scope of the utility model in advance. Regarding the state of the art, e.g. in Germany, the utility model is granted a grace period, which means that any description or use within the six months preceding the date relevant for the priority of the application shall not be taken into consideration if it is based on the conception of the applicant or his predecessor in title.

In most countries the utility model remains valid for up to 10 years, which is plenty of time to get the patent granted. This shows how two IP Rights can be combined in order to achieve fast and long-term protection of a client's invention.