

<独国>



商標における優先権主張の改善に関する提案

Puschmann Borchert Kaiser Klettner
Patentanwälte Partnerschaft mbB
Patent Attorney

Uwe R. Borchert

商標における優先権主張は、最初に出願された商標の優先権を主張することによる複数の利益を考慮しても、重要な特徴となっています。商標出願人は、優先権主張を受ける知的財産庁の法律および実務に従って、その主張を証明するために、いわゆる「優先権書類」と呼ばれる補助書類を提出しなければなりません。例えば、ある知的財産庁は優先権書類を紙媒体で要求するのに対し、他の知的財産庁は電子書類で十分であり、ある知的財産庁は証明書やアポストイーユ付きの書類を受け取る必要があり、しばしば現地語の公式翻訳を伴うのに対し、他の知的財産庁は書類の単なるコピーをも受け入れるなど、当該法律や実務は各法域によって大きく異なり、多様です。公式な翻訳文を伴う複雑な要件の存在は、時間と費用がかかるため、出願人にとって負担となり得ます。

一般に、優先権書類の閲覧又は使用に正当な利益を有する第三者が、起訴又は訴訟の目的で必要ときに優先権書類を利用できない又は容易にアクセスできないことは、さらなる問題となります。これは、受理官庁が優先権書類をオンラインで検索するものの、第三者に利用可能にしない場合や、古い優先権書類を第三者が閲覧できるように公開ファイルに保存しない官庁によって生じる可能性があります。

上記の問題、すなわち、a) 特に訴追又は訴訟目的で正当な利益を有する第三者への、優先権書類の利用可能性又はアクセス可能性の欠如、及び b) 費用がかかり複雑な認証要件の排除、という問題を解決するために、私たちは、知的財産庁が以下の義務を負うように利害関係者が努力することを提案します： a) 優先権書類の写しを、受理官庁の一般にアクセス可能なオンライン及びハードコピーの

ファイルに保存することにより、優先権書類を作成し、利用可能にすること、b) 優先権書類の真正性に疑義がある場合にのみ適用されるべき証明要件を削除すること、c) 特許及び意匠に適用される WIPO DAS システムの例として、官庁間の優先権書類の直接電子交換を奨励すること、d) 発行官庁が発行した優先権書類を出願人が容易に入手できるようにすること。

(邦訳：当研究所)

< Germany >

Proposal for Improved Priority Claims in Trademarks

Puschmann Borchert Kaiser Klettner Patentanwälte Partnerschaft mbB
Patent Attorney

Uwe R. Borchert

Priority claims in trademarks are a key feature, also considering the multiple benefits from claiming the priority of the first trademark application. Trademark applicants have to file supporting documents, the so-called “priority document” in order to prove their claim, according to the legislation and practice of the IP office receiving the priority claim. Such legislation and practice differs and varies widely according to each jurisdiction, as some IP Offices require the priority documents in paper format whereas for other IP Offices electronic documents are sufficient, some IP Offices need to receive certified or even apostilled documents, often accompanied by official translations into the local language, whereas other IP Offices also accept simple copies of the documents. The existence of complicated requirements, accompanied by official translations, can be burdensome for applicants, as they may be time-consuming and costly.

In general, the non-availability or easy accessibility of priority documents when needed for prosecution or litigation purposes by third parties having a legitimate interest to see or use those documents is a further issue. This may be created by the receiving Office retrieving the priority document online but not making it available to third parties or by Offices which do not keep older priority documents in their public files for inspection by third parties.

In order to solve the above issues, namely a) the lack of availability or accessibility of priority documents, especially to third parties having a legitimate interest for prosecution or litigation purposes, and b) the elimination of costly and complicated certification requirements, we suggest that the interested parties work to ensure that the IP offices are obliged to a) make and keep available priority documents by keeping copies thereof in the publicly accessible online and hard copy files of the receiving Offices, b) remove certification requirements, which should only be applied in case of doubt on the priority document’s genuineness, c) encourage the direct

electronic exchange of priority documents between the Offices in the example of WIPO DAS system applied for patents and designs, d) make priority documents issued by issuing Offices easily accessible to applicants.