

## 新ドイツ特許法案

Dr. Aloys Hüttermann\*

事務局(訳)

2020年1月14日、ドイツ連邦司法省は改正特許法案を公表した<sup>1)</sup>。この法律は「特許法の簡素化及び改良のための第二次法律」<sup>2)</sup>と呼ばれており、実用新案、商標、意匠、更に半導体など、知的財産を管理するほとんどすべての法律に関する改正も同様に含まれている。改正点の大半は技術的性質のものであるが、特筆すべき改正点として、クレジットカードによる支払も認められる模様である。

注目度が最も高い変更点は、いずれも特許分野に関するものであるが、以下、これを重要度が高い順に述べていく。

### 1. 差止による救済の緩和

最終的に実際に法律として施行された場合、最も注目度が高い改正は、差止による救済が緩和されることであろう。

現在、ドイツにおける差止による救済は、特許法第139条に基づき無条件で行使される。しかし多くの産業グループ、特に電気通信及び自動車産業が、この条項に関する改正を要望していた。特に自動車産業は、自動車内に搭載される電気通信システムが増加するにつれて、移動体通信に関する標準必須特許(SEPs)保有者からの圧力に晒されており、この状況の改善を熱望していた。

2016年の連邦最高裁判所による画期的な「Wärmetauscher」判決<sup>3)</sup>では、極度の困難が生じる場合、被告が在庫としている商品の販売又は消費を許可するべく、差止による救済手段の実施を延期させること(いわゆる「猶予期間:Aufbrauchfrist」)が初めて示された。しかし、そ

のハードルはかなり高く設定されており、この事件では、延期は認められなかった。

その後も引き続き、ドイツ特許法において制限なく認められる差止による救済が、真に制限なく(mandatory)行われるべきかについて議論が交わされた。多くが、その制度改正に強く賛成したが<sup>4)</sup>、他方で、これに対する強硬な反対意見も同等の規模で存在していた<sup>5)</sup>。

法案によると、第139条には次の文が追加されることになっている。

「差止による救済は、これが不均衡である場合、すなわち、特段の事情により、特許権者と侵害者の利益及び信義則を考慮すると排他権が正当化されない困難性を構成すると認められる場合には、排除されなければならない」。

この法案の説明書によると、「Wärmetauscher」判決に基づき、差止による救済は既に裁判所の裁量に委ねられていた。しかし、司法省によれば、侵害裁判所、特に御三家であるデュッセルドルフ、マンハイム、ミュンヘンの地方裁判所は、当該判決を適用することに消極的であるか、全く適用しなかった。というのは、この判決は、例外的な場合において侵害者を極めて困難な状況に陥らせるという、好ましくない判決であるとも理解しえたからである。法案の説明書は、その例外的な場合において、差止命令により侵害者に経済的不利益を与えることが、侵害者を「適切に適度に怯えさ

\* Partner, Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB

せる」必要性をはるかに上回ると述べている。

そのため、侵害裁判所が「Wärmetauscher」判決を適用しなくてよいように、法律改正が必要であるとの結論になった。しかし、差止による救済そのものを否定することは、依然として必要最小限レベルに抑えられるべきであり、法案もそのような文言となっている。

法案の説明書では、第 139 条の改正は単に現行の判例法を特許法に適用するものに過ぎないかの如く説明しているが、これは、まぎれもなく制度改正である。

なお、引用された「Wärmetauscher」判決は、差止の延期のみについて述べており、差止を否定するものではなかったが、他方、現在の法案は、差止を完全に否定する可能性もあることに注意すべきである。

この法律が実際に成立した場合（現状維持を主張する者は、その成立を全力で阻止するであろうが）、裁判所によって判例法が確立するまでは、いかなる被告も、自身の状況は第 139 条の例外適用範囲に含まれる、と主張することが予想される。

なお、少なくともこれまでは差止による救済が制限なく執行されている現在のドイツにおける状況と、差止による救済手段に制限のある英国における状況とが、実質的にきわめて類似していると指摘する意見<sup>6)</sup>も存在することに留意されたい。たとえば *Grabinski* 裁判官<sup>7)</sup>などは、特に公共の利益が関与している場合、たとえば可能性として強制実施権が関係する場合は、他の多くの国と異なり、現在のドイツにおいては、差止の困難性は行政機関ではなく裁判所が決定していると述べている。これに類似する英国判決として *Edwards Lifesciences vs. Boston Scientific*<sup>8)</sup> を引用するのが相当と思われる。この判決は、外科医及び医師に適切な調整期間を認めるために、差止執行が 12 か月延期された稀な事例の 1 つであるが、ドイツであれば、その期間における強制実施権が関係するとされるであろうから、全体的な結果はかなり類似するものとなったであろう。

したがって、新たな第 139 条が、差止による

救済システムを実際に緩和させることになるか否かは、明らかではない。明らかといえるのは、被告が、特許権者からの攻撃を回避するための、新たなチャンスが提供されることである。

法案が成立した場合、新たな第 139 条の施行が与える長期的視点からの最も大きな影響は、欧州統一特許制度である。広く知られているように UPC（欧州統一特許裁判所）協定第 63 条では、裁判所が差止を「命じることができる (may)」と規定しており、「命じなければならない (must)」ではない。

差止による救済が一般原則として UPC に対しても適用されるという意見も多い<sup>9)</sup>。しかし、UPC 協定が発効した場合、主要国の中で、差止による救済手段の強制執行を法律で規定している国はフランスだけとなる可能性が否定できないことからすると、UPC における手続で被告となる者は、間違いなく、差止が制限なく認められるものではないことを主張するであろう。

## 2. 無効化訴訟における予備的見解書の期限

特にドイツ国外から見た場合、ドイツ特許制度における中心的な問題点の 1 つとして、いわゆる「差止めギャップ (injunction gap)」が挙げられる。すなわち、通常きわめて迅速に判断する侵害裁判所と、無効化訴訟について専属管轄権を有する連邦特許裁判所との間で、意思決定に違いがあることである。

そのため、侵害が認められ、その後、特許に基づく差止による救済が認められたが、後になって特許が取消されたり、訂正の結果、もはや侵害が認められなくなったりすることがある。

無効化訴訟の迅速化及び簡素化は、既に 2009 年の最初の特許近代化法の目的とされていたが、これはドイツ連邦最高裁判所に対する上告審において、EPO に対する異議手続における予備的な見解書と類似する、いわゆる「限定的見解書 (qualifizierten Hinweis)」を導入することによって、両当事者がドイツ連邦最高裁判所に訂正請求及び書面提出を行う機会を削減するものであっ

た。その後、この「限定的見解書」は両当事者にとって、その訴訟における勝訴の可能性を左右する重要なポイントとなった<sup>10)</sup>。もっとも、その後はドイツ連邦最高裁判所における審理の係属期間が短縮されており、現状で問題とされるのは、第一審、すなわち連邦特許裁判所における審理の係属期間となっている。

新法案では限定的見解書の発行期限の規定が初めて導入され、これは特許権者に対する無効化訴訟の訴状送達から6か月とする意向である。ただし、この期間は拘束的なものではない（法案では、限定的見解書をその期間内に提出するものとする（shall）と記載している。しかし、いったん法案が成立すれば、無効化訴訟の手続は劇的に早期化されるであろう）。なお、無効化訴訟手続が並行して行われる場合、この限定的見解書は侵害裁判所にも送付される（このようなケースが占める割合は、すべての無効化訴訟案件数の95%を超えている）。

なお法案では、限定的見解書が発行される前に、各当事者がどのように行為するのかについても規定している。これに関して、訴訟手続は次の順序で進められることが想定されている。

- ・ 被告（すなわち特許権者）は訴状の送達から1か月以内に、無効化訴訟の提起に反対するのか否かについて意思を表明する。この反対の意思表示は形式的な性質のものといえる。これは既に法律に規定されている。
- ・ 新たな規定として、送達後2か月以内（理由を伴う請求によって更に1か月の延長が可能）に、被告は自身の反論の理由を述べることができる。
- ・ 最終的に裁判所は、限定的見解書が発行する前に、両当事者が更なる書面を提出するための期間を定めることができる（限定的見解書は、実際のところ6か月経過後に発行されているが、この期間がかなり短縮されるであろう）。裁判所は、当該見解書の作成においては、時機に遅れて提出された書面については、考慮しなくてもよい。

また、ドラフトにおいては、明示されていないが、この法案が最終的に成立すれば、実際に無効化訴訟の審理が迅速化されるのか否か、その後に両当事者が訂正の請求や証拠の提出を行う機会が更に制限されるのか否かについては、やがて明らかになるであろう。

連邦特許裁判所の審理が非常に遅い原因は、実際には裁判所の人材不足である、という批判も聞かれるが、裁判所内で無効化訴訟を扱う裁判官が適切に配置されていないことも原因といえるであろう<sup>11)</sup>。

このような不適切な人員配置は、予想されるUPCの導入と相俟って、ドイツにおける無効化訴訟手続の件数を大幅に減少させることになると予測され、これらの2つの理由から、ドイツ当局は裁判官を増員させていないのではないかという噂も聞かれる。

UPCの将来的な施行が現実味を帯びてきたことから（準備委員会の委員長であるAlexander Ramsay氏は、2021年<sup>12)</sup>がUPC施行年になると表明している）、将来的に審理件数が減少するものと予測される中で、現時点では裁判官を増員しないのが賢明かもしれない。しかしその一方で、「差止めギャップ」は深刻であることから、裁判官を増員することなく、上記予備的見解書に関する法案のみで、現状に対処することができるのか、今後の進展が注目される。

### 3. 営業秘密の守秘基準を特許訴訟に導入

法案によると、営業秘密法の守秘規定（すなわち、同法律の第16条から第20条）が特許法にも準用される。

法案の説明書でも明言しているが、この規定は、FRAND訴訟におけるドイツ裁判所の魅力を確保することを目的としている。少なくとも現状では、FRAND訴訟において、標準必須特許（SEP）保有者は、一般的に10倍の費用を要するにもかかわらず、営業秘密を維持できる可能性が高いことから英国を訴訟地として選択している。

現在のFRAND訴訟では、標準必須特許（SEP）

の保有者は、FRAND（公平、合理的、非差別的）条項に基づき、自身の技術へのアクセスを標準化団体に許可することが義務づけられており、この義務に基づく秘密性維持の問題が重要な鍵を握っている。現在の判例法<sup>13)</sup>によると、標準必須特許（SEP）保有者、そして潜在的なライセンシーの双方は、差止が認められない状況、又はEU機能条約（TFEU）第102条に基づく抗弁が認められない状況（すなわち差止が認められる状況）のいずれかを回避するよう希望するのであれば、FRAND条項に適合するライセンスを相手方に提示することになる。その一方で裁判所は、このような訴訟において、いずれかの当事者によるライセンスの申出がFRAND条項とみなされるのか否かを検討する必要がある。この検討を行う目的で各当事者は、自身のライセンス条項を、少なくとも裁判所に開示しなければならない。しかし、ライセンス契約の多くは厳格な守秘義務を課していることから、当事者がそれを開示した場合には契約違反となるおそれがある<sup>14)</sup>。

したがって、訴訟において裁判所が、たとえば相手方の正当な代表者だけがその契約を評価できるような秘密保持命令を行うことができるのか否かが、きわめて重要となる。しかし訴訟手続では、公正な審理の原則も同時に遵守しなければならない。*Hinojal/Mohsler* が指摘しているように、法域が異なれば、その状況も大きく異なってくる。彼らの意見では、（FRAND訴訟における重要な法域の中の2つである）英国及びドイツについて特に不満を示している<sup>15)</sup>。

もっとも、英国裁判所は一定の範囲で、いわゆる「インカメラ（in camera）」審理を認めており、このような審理では、特定の書類が裁判所及び被告代理人だけに提示されるが、被告自身には提示されない。

現在の法案の意図に従い、営業秘密法の規定が準用によって特許法に組み込まれた場合には、公衆もファイル閲覧から排除することが可能になる。この法案は更に、訴訟手続が終了した後であって、裁判所がすべての関係当事者に対して、特定の情報の秘密状態を維持する義務を課すことが可

能であり、この義務に違反した場合、裁判所は罰金を科すことができる。最後になるが、この法案では、特定の書類について相手方の選定された者だけがアクセス可能とすることを認めている。

しかし、この法案は、被告自身が排除されることを認めていない。むしろ、第19条(1)では、少なくとも自然人である被告及びその代理人に、すべての書類へのアクセスを認めなければならないと規定している。この理由は、このような完全な排除はドイツ憲法に違反するおそれがあるためである<sup>16)</sup>。

このように営業秘密法の守秘規定を導入することは、特定の書類の秘密性を確保する可能性に関して、ドイツ裁判所が英国裁判所に対して競争力が劣っている状況を払拭するための大きな前進といえる。しかし、「インカメラ」審理が含まれなかったことは（これは英国でも同様に、通常は認められていないが<sup>17)</sup>依然として問題となるであろう。

なお、予想される欧州統一特許制度では、本格的な「インカメラ」審理が実際に可能となる模様である。規則262Aの追加が企図されていることが、その法的根拠といえる<sup>18)</sup>。

ドイツでは合憲性に関する訴訟2 BvR 739/17のために、欧州統一特許制度は依然として保留されている。しかし、判事報告担当官Huber教授は、この事件の判決が今年の春となることが予測されると述べている<sup>19)</sup>。この判決が肯定的なものとなり、適時に協定を批准した場合には、UPCも法廷地の現実的な選択肢の1つとなるであろう。

#### 4. ドイツにおける国内段階移行の新たな期間

法案によると、EPOにおける実務に従い、ドイツ国内段階移行期間は31か月に延長される。現在のドイツにおける国内段階移行期間は、PCT第22条（又は第39条）の規定に従い計算されており、国内法における対応する規定（いわゆる「国際特許条約に関する法律」、IntPatÜG第Ⅲ条、§4）は、これらの条約を単に準用しているだけである。新たな法案によると、この準用

規定は、31 か月とする規定に置き換えられている。

この改正は、いくらか驚くべきものである。というのは、ドイツ国内あるいは国際的にも、月数を延長する必要性についての議論はなかったし、又は国際出願人からも、30 か月よりも31 か月の期間のほうが望ましいという要望はなかったからである。

しかし、特筆すべきは、外国の出願人がドイツ国内段階移行に際して対処しなければならない、問題及び不便な点であって、以前から除かれるべきと論じられていた点に関しては、改正がされなかったということである。すなわち、ドイツ出願手数料の一部を構成するクレーム手数料は、依然としてPCT出願の当初のクレーム数から計算する方式であり、EPC規則161及び162のように、出願人がクレーム数を削減してクレーム手数料を節約する方式は採用されなかった。手数料は全額を支払わなければ国内段階に有効に移行したものとみなされず、これについても、割増料の支払を条件として後払いを認めるEPC第122条のような救済手段は含まれていない。また、国内段階移行が無効とされないようにするためには、依然として移行期間内に出願の翻訳文を提出しなければならず、これについても、たとえば割増料を伴うことを条件として翻訳文を後に提出することは認められなかった。

法案の説明書において連邦司法省は、このような月数の延長が認められることによって、特許付与地としてのドイツの競争力低下が解消されるであろうと述べている。しかし率直な意見として、手数料の後払い又は翻訳文の後の提出などを規定したほうが確実に良かったのではないかと思われる。

## 5. 終わりに

最後になるが、この法案は司法省が最初に公表したバージョンであり、ドイツ連邦議会での審議により変更される可能性がある（変更されることを望んでいる者もいる）。しかし、特に差止によ

る救済手段を弱めることを推進してきた者にとって、実際にこのような規定が可能になるとは、数年前まで誰も考えなかったであろう。

当然ながら、それほど遠くない将来にUPC協定が発効した場合、今回の改正法案が実際にドイツの特許実務に与える影響は限定的なものになるかもしれない。しかし、ドイツは欧州における特許の主要国であり、また、将来もそうであるから、どのような法改正であれ、それは、ドイツを超えて広く影響が及ぶことになる。したがって、この法案が議会を通過するのか否か、最終的にどのような形になるのか、注意深く見守る必要がある。

(注)

- 1) [https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/DiskE\\_2\\_PatMoG.pdf;jsessionid=520C7D6A00E9804ABABC52260DF619D6.1\\_cid334?\\_blob=publicationFile&v=1](https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/DiskE_2_PatMoG.pdf;jsessionid=520C7D6A00E9804ABABC52260DF619D6.1_cid334?_blob=publicationFile&v=1)
- 2) 第一次の「特許近代化法」は2009年に議会を通過している。
- 3) 2016年5月10日の連邦最高裁判所判決, X ZR 114/13 “Wärmetauscher.”
- 4) たとえば *Zhu/Kouskoutis* GRUR 2019, 886, *Stierle*, GRUR 2019, 873.
- 5) 特筆すべき反対論者としてUSPTO長官の *Kappos* 氏が挙げられる。<http://fordhamipinstitute.com/material/papers-and-presentations-4/>を参照されたい。
- 6) たとえば *Semenov*, *JIPLP* 2019, 942.
- 7) たとえば *Industrieclub Düsseldorf* における, 2019年12月9日の *GRUR Bezirksgruppe Mitte-West* での発言。
- 8) イングランド・ウェールズ高等法院, 2018年5月24日, [2018] EWHC 1256 (Pat).
- 9) これには著者を含む。 *Hüttermann Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht*, Rdn 768以降を参照されたい。
- 10) *Hüttermann*, *Mitt.* 2017, 193を参照されたい。
- 11) <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/berlin-plans-new-patent-law/>を参照されたい。
- 12) <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/the-upc-will-be-operational-in-early-2021/>を参照されたい。
- 13) CJEU, GRUR 2015, 764参照。事例のリストにつ

いては、たとえば <https://caselaw.4ipcouncil.com/>  
を参照されたい。

- 14) 詳細については *Hinojal/Mohsler*, GRUR 2019, 674 を参照されたい。
- 15) *Hinojal/Mohsler*, GRUR 2019, 674.
- 16) *Haedicke*, Mitt 2018, 249 を参照されたい。
- 17) *Hinojal/Mohsler*, GRUR 2019, 674 を参照されたい。
- 18) *Hüttermann*, GRURInt 2019, 1148 を参照されたい。
- 19) <https://www.managingip.com/Article/3905225/Managing-Patents-Archive/Breaking-UPC-case-to-be-decided-in-early-2020.html>

(原稿受領日 2020年1月18日)