



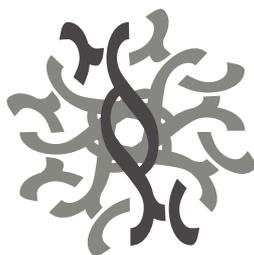
ニュースレター 2021年第9号

デュッセルドルフ・エッセン・フランクフルト・ミュンヘン、
2021年7月12日

ドイツ連邦裁判所が「欧州単一効特
許」の道を拓いた

二重特許の禁止を見極めた
EPO拡大審判部が現行の慣習を確認

FCJ - 実体的特許法の「床カバー」について



M I C H A L S K I · H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

ドイツ連邦裁判所が「欧州単一効特許」の道を拓いた

2021年7月9日にドイツ連邦裁判所は2021年6月23日の審決を公表した。その内容は、第二次批准法¹に対する二つの憲法違反の申し立てが違法だと審決した。緊急動議も拒絶されたという意味である。そのゆえに、欧州単一効特許の道が拓われた。

拒絶の理由は、上訴人が基本的権利が奪われることを証明できないというのである。特に、判事の選択方法、とりわけ、終生の公約ではない判事を選択が不備な点があるという（議論したような）非難が拒絶された：

「国家間の裁判所の場合は、国際機関への管轄仕事の転任に考慮すべきで判事の独立性を確保するための憲法の要件からの逸脱の正当な理由となる特徴が適用している。国家間の裁判所では、裁判官の任期が限られているのが標準的な状態で、再選の可能性にもつながっていることが多い。²」

特に、第一審決³で問題を含められているUPCA第20条の論議は興味深い。条項はEU法の優位に重きを置いている。しかし、それは問題を含むと考えられている。理由は、

「したがって、UPCA第20条は、契約とEU法との適合性に関する疑念がない目的として理解されなければならない。しかし、EU法と各国の憲法との関係を現状以上に規制するという目的ではない。UPCA第20条の解釈のために、2011年3月8日の欧州司法裁判所の意見が必要である。その内容に、どのようにEU法が解釈されている優位とEU法での統一された欧州特許裁判権が認められる許容すべきとして、EU法秩序の自治の維持が記述されている。⁴」



European Qualifying Examination (EQE)

European Qualifying Examination (EQE)のCパートおよびDパートでの予科には、まだ空きがあります。コロナ禍の状況が許したら、これらの予科は2021年11月22日(月)・23日(火)と12月4日(土)・5日(日)に開催されます。どちらの予科も内容は同じですので、1つのコースに出席すれば十分でございます。

この予科では、EQE試験のCパートとDパートに合格するための、適切な受験方法やミスを防ぐための戦略に注目を置いています。経験では、よく準備された試験資料があったら、合格の可能性を大幅に高めます。それゆえに、この予科では、参加者に必要な方法によった知識を提供したいと思っています。この点において、こちらの予科は参加者自身がEPCの法律に関する基礎知識を準備するための補足的なものと理解されるべきでございます。その代わりに、EQE試験のCパートとDパートに合格するために、参加者はEPCの専門知識をできるだけ多くポイントに変換する方法を学んでいくつもりです。予科はデュッセルドルフのSpeditionstr 21にある当社で行われ、無料で受講することができます。

今からeque@mhpatent.deに登録することができます。フルネームと勤務先を記してください。*予科はドイツ語でのみ行います。

¹ MH Newsletter [2020年11号](#)と[2021年1号](#)

² 審決の第60傍論

³ MH Newsletter [2020年3号](#)と[2020年4号](#)

⁴ 審決の第77傍論

ドイツ連邦裁判所の審決は欧州単一効特許が施行され始めるための最後に残った基本的に壁が取り除いた。間もなくSteinmeier大統領が批准法を署名するはずである。その後、判事が任命されているとかの期間が次にくるはずである。その期間は約8ヶ月がかかっていくと報告されて、2022年の春に欧州単一効特許が実際に施行されていると考えられている。

二重特許の禁止を見極めた EPO拡大審判部が現行の慣習を確認

欧州特許庁(EPO)の拡大審判部(EBoA)は、[G 4/19](#)という審決において、以下の照会事項に「はい」と回答した。

EPC第54条 (2) および (3)に基づいて、同じ出願人に付与された欧州特許と同一の主題を主張している場合、EPC第97条 (2)に基づいて欧州特許出願を拒絶することができるか。

以下の状況と構成だけはEBoAに審査しました。それゆえに、EBoAは審決を通じて、「狭義の二重特許」に照会している。この「狭義」では、二重特許の禁止が以下の3つの要請された全構成に確認された。

審査中の欧州特許出願が

我が会社は、「Managing Intellectual Property」誌に「Patent Prosecution」分野において、ドイツで最も重要な法律事務所のリストに再び掲載されていた。Dr Ulrich Storz と Dr Aloys Hüttermann は、2021年の「Patent Star」に再び選ばれていた。

- a) 同日出願、或いは
- b) ヨーロッパ分割出願 (EPC 第76条 (1)項)、或いは
- c) 同一出願人のヨーロッパ特許出願を基礎とする優先権 (EPC 88条) 主張出願で、その基礎出願が既に特許されている。

2000年代の初期、欧州特許庁では二重特許の禁止が段々撤回していた。[T 877/06](#)⁵ と [T 1391/07](#)⁶ という審決以来、EPOでは、同一の出願人による同一の優先日を有する2つの出願の保護範囲が部分的にしか重複していない場合には、二重特許の問題は生じない慣習が確立している。最近になって、この慣行が審決[T 777/19](#)⁷ で確証された。

「広い範囲でも単なる保護範囲が二重特許をきたさない。」

二重特許の禁止は、EPCでは成文化された規定はなく、EBoAの審決



我が会社のパートナーいらっしゃるDr Dirk SchulzとDr Uwe Albersmeyerは、Handelsblatt誌の「Best Lawyers 2021」というリストに一押し弁護士として掲載されていた。

⁵ 審決の理由の要点 (5)をご覧ください。

⁶ 審決の理由の要点 (2)をご覧ください。

⁷ 審決の理由の要点 (8) 第1項をご覧ください。

G 1/05と審決G 1/06⁸の傍論を根拠としている。そこで、EBoAは「二重特許の禁止という主義が、すでに特許を取っている同じ主題について二番目の特許の付与につながる手続に、正当な興味がないという事実を根拠としている。」と認識している。

それによって、二重特許の審査は、出願人が同一の優先日を有してすでに特許を取っている全く同じ主題に付与を得ようとしているかどうかにかつ約されている。保護範囲の各差分ごとに、1つの請求項が二重特許の禁止から取り除かれる。審決T 1780/12では、医療適用が、一方ではスイス請求項の形として、他方で目的化な製品請求項としてまとめられている場合でも、親出願と分割出願を同時に付与することができるかと決定した。その慣習がEPCの範囲内であるかどうかのはEBoAにはつきりと審査しなかった⁹。

我が会社は、Leaders Leagueに「特許出願」の分野で「一押し」と評価させていただいた。Dr Stefan Michalski, Dr Aloys Hüttermann, Dirk Schulz, Ulrich StorzとGuido Quiramが名をいただいた。または、我が会社は、「訴訟」の分野でも「一押し」とさせていただき、Wasilis KoukounisとDirk Schulzが名をいただいた。

そのような状況では、二重特許の禁止が張り子の虎しかないかEPCの範囲内で全く同じ保護範囲がある審査かという問題が必然的に出る。後段は現在、UPCによって確認されている。審決G 1/05と審決G 1/06での傍

論としてまとめられた二重特許の狭義の禁止は、立法者の意思に対応するものである¹⁰。

今の審決T 318/14では出願人が審決G 1/05と審決G 1/06が分割出願の事態だけに関係していると議論している。事態のc)のような内面的な優先の場合、EBoAの傍論が適用できないそうである¹¹。付与されたら、その二つの出願が違う期間に終了しておるので、興味が正当化しているそうである。しかしながら、EBoAは審決G 1/05と審決G 1/06での傍論としてまとめられた二重特許の禁止が一般妥当性であると審決した¹²。

従って、UPCが特許庁の以前の慣行をEPCに従って確認し、この点で法的根拠を規定したことは大歓迎すべきことである。また、審決G 1/05と審決G 1/06の「同じ主題に関する」という表現や、「同じ発明」という表現が何を対象としているのかを少なくとも示す方がいいと思われる。それも「出願人」¹³という表現に適用している。一方、その点に関する声明がないのが過去の審決の体験によると思われる。なので、一目見ただけでも、新しい問題があまり発生していないかもしれない。



⁸ 審決の理由の要点 (13.4) をご覧ください。

⁹ G 4/19の審決の理由の要点 (15) をご覧ください。

¹⁰ G 4/19の審決の理由の要点 (76) をご覧ください。

¹¹ T 318/14の審決の理由の要点 (4)と (5) をご覧ください。

¹² G 4/19の審決の理由の要点 (86) をご覧ください。

¹³ G 4/19の審決の理由の要点 (15) による、審決の主題ではないそうである。

最後に、審査や異議申し立て手続きにおける二重特許の問題で一時停止されているすべての手続きは、まもなく再開されることがはずである。

FCJ - 実体的特許法の「床カバー」について

国際的な優先法が成文化した工業所有権の保護に関するパリ条約は1883年に作成されて今、約140周年になったが、現在でも時々優先法に関する重要な新しい審決が起こると考えられている。最近、大抵の審決は特許法に関して、特に「CRISPR/CAS」という事件である。最近、特に「CRISPR/CAS」という事件で¹⁴、大抵の審決は特許法に関したが、実体的特許法に関する審決も時々言及に値する。例えば、この間、連邦裁判所に公表された「[床カバー](#)」の審決がそういう審決である¹⁵。

傷つきやすい面（サッカースタジアムの芝生とか）を保護するために、例えばステージの下部構造として使用される床カバーに関する特許である。簡単に広い面が作られるために、カバーはプラグインシステムで構成されていることが多いである。

今回の特許では、接続してパネルを形成して、次にパネル同士も接続して最後には平らな大きな面ができるようになっている一致している接続要素が保護されている。

重要なことは、優先日後だが、あの特許の出願の前に従来技術の状態があって、第一の請求項を先取している。連邦裁判所は優先権証明書にある特徴がないと決定した。ある特徴が接続要に中空の室のあるデザインに関係している。原則としてそのデザインが可能である。

一方、

「（請求項による）実施例が、読み下されて当業者がさらなる考察をしないと思われていたから直接的や明確な開示されていない。実際に、（その特許による）実施例が、過去の出願の直接的や明確な開示より工業の自主的な考察が必要である。そんな考察が（特許の図面に）にかられて当業者の知識や技能に理解しやすい可能性があるかどうか重要ではない。¹⁶」

結果として、ある特許は無効にされた。

偶々の欧州特許庁に比べて連邦裁判所の方が開示に関する寛大な場合があるのに¹⁷、その審決は、ドイツの法で、優先を維持するために、優先の出願から大きな逸脱されていないようにすることは必要だと決定された。

¹⁴ MH Newsletter [2018年の第1号](#) と [2020年の第10号](#)

¹⁵ ドイツ連邦裁判所、2021年5月20日の審決、X ZR 62/19 – Bodenbelag

¹⁶ 審決の第49傍論をご覧ください。

¹⁷ 例：ドイツ連邦裁判所 2015年第559号Teilreflektierende Folieという審決

皆様のご親族、従業員、同僚、そしてもちろん皆様ご自身が、今の困難な時期に幸運でありますように願っています。

印刷所

Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21
D-40221 Düsseldorf
電話:+49 211 159 249 0
ファクス:+49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2
D-45147 Essen
電話: +49 201 271 00 703
ファクス: +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6
D-81379 Munich
電話:+49 89 7007 4234
ファクス: +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10
D-60549 Frankfurt a.M.
電話:+49 211 159 249 0
ファクス: +49 211 159 249 20

このニュースレターの内容は概説だけ反映し、概説を提供するものであり、ドイツ法律相談法に基づく法律相談ではございません。

内容を完全に確認したにもかかわらず、Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbBは、上記の情報の有効性、正確性、整合性、品質についてご引責致しません。

写真:
Zolnierrek/Shutterstock.com