ニュースレター２０２１年第10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23日

G 1/21 – 幕をしたが、（ほとんど全部の）問題が懸案にしているか？

FCJ 「Ultraschallwandler」（超音波変換器）– 「Abdichtsystem」（密封システム）の審決の具体化

MICHALSKI・HÜTTERMANN
PATENTANWÄLTE

G 1/21　–　幕をしたが、（ほとんど全部の）問題が懸案にしているか？

拡大審判部は、口頭審理の2週間後だけの7月16日に、ビデオ会議のEPC第116条への適合性に関するG 1/21事件の審決を公表した。しかし、審決の全文は今後に公表されるつもりである。

審決は、

「当事者がEPO構内で直接に口頭審理に参加する能力に影響を与える一般な緊急事態の場合、審理の全当事者がビデオ会議形式での口頭審理に同意していなくても、ビデオ会議形式での審判部での口頭審理の実施はEPCに適合する。」

というである。

拡大審判部の会員が最初に偏見[1]を持っていると思われて、口頭審理が延期された[2]という訴訟の経過を考慮すると、この判決は結構残念なものである。従って、拡大審判部は、全当事者が同意していない場合も、ビデオ会議が基本的にEPCに適合するかどうか問題を不十分にしかお答えしなかった。[3]

8月1日に、Dr. Rolf Claessen様とDipl.-Ing. Robert Lange様は我が会社へ入ってくださっていく。

Dr. Rolf Claessen様はデュッセルドルフ社へ入ってくださっていく。特許弁理士としての活動の上で、作家、講演者としても活躍しており、Sat.1の「Wie genial ist das denn? 」という番組に主演したことがござった。 または、「IP　Fridays」というYouTubeチャンネルとポッドキャストでもお活動なさっている。そして、業界誌、オンラインマガジン、書籍などに数多くの記事をお執筆なさっている。

Dipl.-Ing. Robert Lange様はFrankfurt a. Mへ入ってくださっていく。自動車業界のプロジェクトエンジニアとして長年勤務して、特許弁理士研修の後、社内弁理士として10年以上勤務。特に、職務発明法と契約法に関する深い知識を持っていらっしゃる。

その結果として、現在のコロナ禍の中で、全当事者の同意にかかわらず、ビデオ会議で審判部での口頭審理が実施できることしか確認されなかった。審決は解説しなっていないが、審査部[4]や異議部[5]での口頭審理に関する裁判所長の命令が当分の間依然として有効であると思われている。しかし、（上位に分類されている）審判部での口頭審理がコロナ禍の中にすでにビデオ会議として行われている場合、これはおそらく第一審の口頭審理にもまったく同じように適用されると考えられている。

しかしながら、一般な緊急事態がない[6]場合もビデオ会議が全当事者

---

[1] MH　Newsletter　２０２１年の第６号

[2] MH　Newsletter　２０２１年の第８号

[3] MH　Newsletter　２０２０年の第４号

[4] こちらをご覧ください

[5] こちらをご覧ください

[6] 「一般な緊急事態がない」という表現は興味深い

の同意を要求するかどうか問題がお答えしなかった。それは今後のEPOの実践に対して一番重要である。長い目で見れば、ビデオ会議が習慣になったら[7]、ミュンヘンにある法律事務所の強い位置が危ない目に逢うと思われている。理解しやすいのはEPOがビデオ会議として行われている口頭審理に満足して、出来れば続けたいそうである[8]。

そのように、審決の全文が審決以上に意義深くなるを期待されている。そうではない場合、もう一つの照会が必要になると考えられている。

FCJ 「Ultraschallwandler」（超音波変換器）– 「Abdichtsystem」（密封システム）の審決の具体化

我が会社は、iam誌に「審査の手続」と「無効」の分野で推薦されていただけた。我が会社のパートナーいらっしゃるDr. Aloys Hüttermann, Dr. Stefan Michalski, Guido QuiramとDr. Dirk Schulzは世界での特許法分野の最強の弁護士1000名の「iam 1000」というリストに掲載されていただけた。

その前に紹介されたように[9]、「Abdichtsystem」（密封システム）審決において、連邦裁判所は、競争会社がドイツに品物を配給していなくても、あるいはドイツへの品物の配給を全く申し出していなくても、競争会社が 顧客によって行われることを認識していたか、あるいはそういう可能性がある場合には、ドイツ法に基づいて差止命令による救済を受ける権利があることが理論として可能であると考察されている。

最近に公開されてそれの類似した事実をもとに「Ultraschallwandler」審決[10]は「Abdichtsystem」の審決をもっとお確認した。係争対象物は、パーキングソナーとして自動車で使われている超音波変換器である。この超音波変換器は、被告がアジアで製造したものであるが、被告の顧客がドイツでも販売されている自動車に使用していた。原告は、被告がモロッコ、すなわちEUに近い国に対応する部品を配給しているので、少なくとも被告に知らせた時に、このことを知られるようになるべきだったと論じていた。

「Abdichtsystem」の審決の確信で 特許侵害を確言した後、連邦裁判所の審決では：

「そのゆえに、ドイツ国内の特許で保護された製品の配給者が国外に居住し、同じく国外に居住する顧客に配給する場合、顧客による配給品のさらなる使用を確認または監視する自動の義務付けられていない。しかし、そのような行動がありのままの事実のように見えて具体的な兆候があったら、使用を確認または監視する義務が発生

---

7 MH Newsletter ２０２１年の第３号

8 こちらとこちらをご覧ください

9 MH Newsletter ２０１７年の第４号

10 ドイツ連邦裁判所、２０２１年６月８日の審決、X ZR 47/19– Ultraschallwandler

していくかもしれない。」[11]

と述べた。

モロッコの配給はそういう兆候だと思われている。そして、原告は被告に書いたことがある。

「原告の手紙を受領した後、被告が少なくとも顧客に可能なドイツ国内の特許保護を指摘して配送について尋ねなければならない。そのことがなかったので、被告が顧客によるドイツで起こった特許の侵害を参加したことがある。」[12]

しかしながら、原告は、被告に対し、この配送に関してだけではなく、ドイツに関連する可能性を持っている今後の配送に関しても損害賠償を要請していた。したがって、「上記目的のために、被告の扇動で超音波変換器を受け取り、ドイツ国内で売りに出したり、使用したり、輸入する」[13]第三者への引渡しもあったとお決定された。

しかし、連邦裁判所はそのことを中止させる。

a) ドイツに特許権が存在しても顧客が配給された製品を国内で売りに出したり、販路に出したりする具体的な兆候から明らかであったにもかかわらず、国外に居住している製造業は同じく国外に居住する顧客に配給したら、差止救済、情報と損害賠償の請求は、他の顧客に関しても、ある供給者への配給の違法性を立証するのと同じ特徴的な状況が存在する限りにおいてのみ現われている。

b) そちらの事情は、訴訟の申請書または訴訟理由書も、審決文書または審決の判断に明確に提示されなければならない。

要約すると、個々の事件の場合、顧客がドイツで活動している明らかである限りに海外への配給するという事実が特許侵害になれることは、直接に他の顧客への配給に関して「一般的な容疑」が存在す

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、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eqe@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。

11 審決の第35項をご覧ください。

12 審決の第41項をご覧ください。

13 審決の第17傍論をご覧ください。

ることを意味するものではない。

明確に提示されなければならなくて類似した状況が存在している場合にのみ、特許侵害も考慮される。ちなみに、これは裁判所の方針にも当ている。地裁と上級地裁が審決で用いた一般的な語法も却下され、この事件は上級地裁に差し戻された。

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

この二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 全くに確認したにもかかわらず、Michalski ·Hüttermann & Partner Patent Attorneys 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:
Zolnierek/Shutterstock.com