ニュースレター２０２１年第11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8月18日

ドイツは欧州単一効特許を批准した

もっともらしさに関する拡大審判部への紹介

進歩性に関する連邦司法裁判所の2つの審決

MICHALSKI・HÜTTERMANN
PATENTANWÄLTE

ドイツは欧州単一効特許を批准した

今年の7月9日[1]にドイツ連邦裁判所が「欧州単一効特許」の道を拓いた後、ドイツは、8月7日に「Gesetz zu dem Übereinkommen vom 13. Februar 2013 über das Einheitliche Patentgericht」（統一特許裁判所について２０１３年２月13日の契約に関する法律）[2]で統一特許裁判所の契約と議定書を正式に承認した。

他の二つの国が契約を批准するや否や[3]、手続期間と呼ばれている期間が開始できる。その期間には、裁判所が必要な準備して、特に、裁判官の募集するつもりである。裁判所との協議において、ドイツはその後、批准書を提出して、「提出後4ヶ月目の1日に」（第89条）裁判所が任務を開始する。長い延ばすにもかかわらず、ドイツは現在の必要なことを完全にした。今後は、他の国が手続期間に入ることになったが、更に必要な二つの承認が早めに得られることが期待されている。

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。

もっともらしさに関する拡大審判部への紹介

控訴審T116/18において、担任の審判部T　3.3.02は、いわゆるもっともらしさに関する質問を拡大控訴審委員会に紹介された。その理由は、特許権者が異議手続きの中だけで、相乗効果を裏付けて、つまり進歩性を実証するための実験データを参照していたからである。そこで、控訴人は、そのデータを訴訟手続きに加えるのではなく、遅れて提出されたものとして拒絶することを要求した。

---

[1] MH　Newsletter　2021年の第9号

[2] 連邦法令公報　第II部　第18号　p.850

[3] 現在の批准状態：https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2015056

審判部では、a)特許性の決定的な要因が、このデータを訴訟に認めるかどうかであり、b)大審判部でこれがこれが許されるかどうかを求められなければならないことになると審決した。[4]
従って、予備的な質問で紹介が決まった。

進歩性を承認するために、特許権者が技術的効果に頼り、その効果を立証するデータやその他の証拠を提出した場合、そのようなデータやその他の証拠は、特許の優先日または出願日の後にのみ作成されたものであったら（公表済みのデータ）：

1. 効果の証明がそのような公表済みのデータのみにかかっているという理由を基に、その公表済みのデータを無視しなければならない証拠を自由に評価するという法則（例：G 1/21理由31参照）の例外を認めるべきだろうか？
2. 第一の答えが「はい」の場合は、（効果の証明がそれらのデータのみにかかって、公表済みデータは無視されなければならない）：特許出願の情報に基づいて、関連する日付の当業者がその効果をもっともらしいと考えたであろう場合（最初からのもっともらしさ）、公表済みのデータを考慮することができるか？
3. 第一の答えが「はい」の場合は、（効果の証明がそれらのデータのみにかかって、公表済みデータは無視されなければならない）：特許出願の情報に基づいて、関連する日付の当業者がその効果をもっともらしくない理由がないと考えたであろう場合（最初からのもっともらしからぬことがない）、公表済みのデータを考慮することができるか？

しかし、当事者が多少の変更を提案したから、最終的な質問は若干異なる可能性がある。この紹介には、おそらくファイル番号G2/21が与えられると思われている。

2017年には、審判部の法理に基づいて導入される可能性のある「もっともらしさ」についての関心が高まっていた[5]が、それ以降は結構落ち着いていた。その理由は、その時にも期待された[6]紹介がなかったというである。現在、その話題が再び議題となり、大審判部の審決がしきりに期待されている。化学やバイオテクノロジー分野の欧州特許庁への一般的な出願戦略を完全にすたれてなれる可能性を持っている。その問題の重要さを見ると、大審判部がその審決で平均のとれた結果を出すという任務を妬まれることはできない。

Dr Aloys Hüttermann様は9月6日にベルリンでGRUR地区グループの会議と9月28日にMitte-WestとMitte-NordというのVPP地区グループの共同ウェビナーに講演なさって、「Per aspera ad astra - Das Einheitspatentsystem kommt」（Per aspera ad astra - 欧州単一効特許が来る）という発表なさる。

[4] 全文審決はまだ公開されていない

[5] MH Newsletter ２０１７年の第５号

[6] Exner/Hüttermann, GRUR Int 2018年の第97号

進歩性に関する連邦司法裁判所の2つの審決

最近発表された2つの審決において、連邦司法裁判所は進歩性について、より正確に当業者が特定の手段を使用するかどうかという問題に関する論評した。第一の審決はLaufradschnellspanner[7]（ロード　クイックリリース）と呼ばれ、そういうクイックリリースに関する特許に関係している。その訴訟では、引用された従来技術がもうとても古くて、一部分が40年代と50年代のことであった。それは、「最も近い従来技術」（連邦裁判所の判例法によると、それが実際には存在しないとしても）と、組み合わされるべき文書の両方に応用されている。

今回、連邦司法裁判所は長い間知られていた原理を、同じく長い間知られていた別の原理を取り替える場合、それが可能だが、それに対応する明確な提案が当業者に認識できる場合に限られると審決した。

自体として機能的な原理が何十年前から知られている場合、その原理を、用途、構造、運転法も何十年前から知られている装置に初めて適用するには、通常、追加の提案が必要となる。[8]

結果として進歩性が断言された。同じではないが、似たような訴訟である「Gestricktes　Schuhoberteil」（ニットの靴上）[9]という審決では、とても古い従来技術をどの程度まで考慮しなければならないかという問題となったが、連邦司法裁判所は異なる審決を下した。残念ながら、その審決がLaufradschnellspannerの審決で引用も論議もされていないので、連邦司法裁判所がその二つの審決の関係をどのように分類するかがまだ分からない。

第二の審決は「Führungsschienenanordnung」[10]（ガイドレールの配置）と呼ばれ、自動車にあるローラブラインドのガイドレールに関する特許に関係している。特に、ガイドレールのある部分を従来技術のように一つの部分ではなく、二つのに分けて推測することが理解しやすいかどうかという問題である。現在、連邦司法裁判所は、このような二つの部分のデザインが不利益を伴う場合でも、提案することができると審決していた。

ある方法が、多数の適用事例のために考えられている一般的な手段として、特質に一般的な技術的知識に属し、かつ、判断されるべき具体的な状況において、客観的に適当であると考えられる場合には、技術的な観点から見てその方法が一般的に不利であるとか具体的な状況で他の実施例も考えられるという理由だけで、出願が非現

---

7 ドイツ連邦裁判所、２０２１年６月１５日の審決、X ZR 61/19 - Laufradschnellspanner

8 審決の頭注

9 ドイツ連邦裁判所、２０１７年１月31日の審決、X ZR 119/14 – Gestricktes Schuhoberteil

10 ドイツ連邦裁判所、２０１７年６月１５日の審決、X ZR 58/19 - Führungsschienenanordnung

実的であるとは言えない。[11]

結果として、進歩性の不足に基づく攻撃が促進になれ、実際にこの審決が二つのうちでより関係があることが証明されることになると思われている。しかしながら、その結果、特許権者の立場が大体の弱くなることかどうかのがまだ分からない。

[11] 審決の頭注

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 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