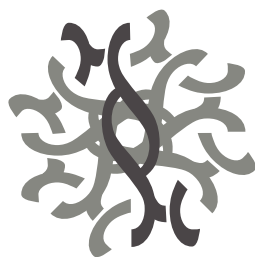


ニュースレター 2021年第13号

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11月11日

G 1/21 - 全文の公表

欧州単一効特許の批准に関する法律



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

G 1/21 - 全文の公表

その前に報告されたように¹、拡大審判部は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事件の審決が公表された。最近、[審決の全文](#)が公表された。

その内容は：

「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的な緊急事態中、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。」

本質的に元問題への偏差の理由は、コロナ禍の状態が一般状態と全く違うということである。コロナ禍でも口頭審理が対面でなければならなかったら、結果的に、状況が改善されない限り、口頭審理ができない。一方、通常の状態では口頭審理が問題なしで行われる。拡大審判部の意見によると、それが元問題の再構成が必要になったというのである。

その問題を答えられるために、まず、口頭審理がビデオ会議になれるかどうかのを審査された。その点について、EPCでも「口頭」の定義がないし、交渉記録でも定義がないし、討議されたこともない。審判部は、間違いなく当日の立法者が、対応する技術的な可能性が1973年になかったという理由だけで、対面で口頭の手続きしか行いことを想定していたと述べた。

拡大審判部は同意したが、それが基本的に関係ないも述べた。

「拡大審判部は、EPCのより広範な文脈において、条約の目的と物体が、新機軸と技術進歩を支援する目的で欧州特許の付与システムを提供することに留意する。拡大審判部の意見によると、技術進歩によって可能にされる将来の口頭審理の形式を除外することがこの目的と物体に反対しているということである。」²

そういったわけで、コロナ禍中に当事者が同意していなくてもビデオ会議形式での口頭交渉が可能である。しかし、特に全当事者が議論すべき実際の問題から混乱させるかもしれない³交渉中に技術的な問題が発生するという可能性がありし、また、特に公衆に対する透明性が低いことで⁴、ビデオ会議が(まだ)対面での口頭交渉に及ばないということも明らかにされた。

「全体として、拡大審判部は、ビデオ技術の使用に現在内在する制限が、客観的にも参加者の認識においても、口頭審理の形式としては最適ではないと考えているが、通常的に当事者の聴取される権利や公正な審理を受ける権利が深刻に害されていることがないと思っ

¹ MH Newsletter [2021年の第10号](#)

² 第28項

³ 第38項

⁴ 第39項

ている。」⁵

そのため、現在の例外的な状況では当事者の要求に反してもビデオ会議が許されることになった。拡大審判部は、コロナ禍後にどのように手続きを進めるかという、実際にはより決定的な問題については明確な判決をしなかった。しかし、コロナ禍後、対面での口頭審理を再び無理に押し行うことが可能になるとの強い指示あると思われる。

それに、拡大審判部は口頭審理が審判部に予定されているが、

「EPCでは口頭審理の願書するのが当事者の権利である。行うことが当事者の利益につながると考えられていることを示している。大多数の口頭審理が当事者の要求で行うね。なので、そのような口頭審理の形式の選択は、特に組織に関する以上の場合、審判部ではなく、要求した当事者が行うことができるというのが意味があると思われる。」⁶

以上のように、口頭審理の形式が最適ではないと考えられている。当事者の要求に反しても、ビデオ会議による審理を行うためには、以下の2つの条件が必要だと思われる。

第一のは、ビデオ会議による交渉が対面の交渉に代わる適当な択一でなければならない。現在、そうとなっていると考えられている。⁷

一方、EPO構内で審理を行わないことを正当化する特定の状況がなければならず、当事者の参加の可能性の「制限と障害」もなければならずと述べた。簡単な組織に関する理由が除外された。EPOの仕事が翻訳の設備とかの適当なことと供給するということである。⁸

しかし、そのような限定があるかどうか審判部の決定である。⁹

第二の条件が決定的になる。例えば海外からとかの長い旅行がそういう理由ではないと思われる。当事者に強制されることもできるので、コロナ禍後に対面での口頭審理が再び一般的に行うという可能性が高いと考えられている。しかし、もちろん審判部の法理による。

審決はそれに関する解説をしていないが、関する主義が審査部や異議部で行う口頭審理も応用していると考えられている。

結果として、拡大審判部はコロナ禍後の手続きがコロナ禍前の手続きとあまり異なっていないと間接的に制定した。

我が会社は、「[JUVE](#)」の[ランキング](#)に「特許出願」と「訴訟」分野に入ってくださった。特におすすめした弁理士はDr. Uwe Albersmeyerさん, Dr. Aloys Hüttermannさん, Dr. Stefan Michalskiさん, Guido Quiramさん, Dr. Dirk Schulzさん and Dr. Ulrich Storzさんである。

⁵ 第43項

⁶ 第46項

⁷ 第48項

⁸ 第49項

⁹ 第50項

欧州単一効特許の批准に関する法律

その前にたくさん報告されたように¹⁰、この間ドイツは批准法律を完了し、議定書も進んだ。¹¹

ドイツもそのともに国内特許法に必要な変更を実施したことがあまり気づかれなかった。特に国際特許の契約に関する法 ("Gesetz über Internationale Patentübereinkommen", IntPatÜGと略される)。それに関する法律¹²は以下に説明されていく。条約の発効と同時に発効します。¹³

最も大きくて重要な修正のは、単一効特許と国内で有効された欧州特許の二重保護の禁止の廃止である。失敗した第一の批准にもあった法の一つの部分である。¹⁴しかし、「opt-out」の要求を提出した場合だけに当てている。そのため、IntPatÜG第2条第8項が修正された。従って、二重保護の禁止は、「統一特許裁判所に関する協定第83条(3)に基づき要請¹⁵で統一特許裁判所の専属管轄の主題とならない」欧州特許の場合に適用される。

その通りに以下の点が重要だと思われる：

- 第5.9ルールによりできる「opt-out」の要求が取下げたら、二重保護の禁止が残っている。新IntPatÜG第2条第8項により申請人が決定しなければならない。
- その条項は、有効なopt-outに指している。欠点のため有効ではないopt-outの場合、二重保護の禁止が適用されていない。登録の時に、詳しいチェックが行わないから。
- 同法は、新たに挿入された条文(第11条第5項)により、二重保護の禁止の解除が遡及ではないと明確にしている。付与の公開日が法律の施行日(=欧州単一効特許が発効する日)以降である国内特許のみが利益を受けていく。
- 特許権者の "二度撃ち"を防ぐために、二重請求の防衛策が込まれた(IntPatÜG第2条第18項)。それによると、統一特許裁判所には実質的に同一の訴訟が存在したら、国内の特許侵害訴訟は被告が「抗弁の発生から本案の口頭審理の開始までの最初の日に」不服申立をする場合、認められないということである。権限がないのせいで、逆の事件は、すなわち、ドイツでの未決の訴訟があるにも関わらず、統一特許裁判所への訴訟が提起されたら、規制されていなかった。その場合、統一特許裁判所は、例えば第19ルールにより予備的な異議に基づいて、訴訟を却下しなければならないと思われる。

¹⁰ MH Newsletter [2021年の第11号](#)

¹¹ MH Newsletter [2021年の第12号](#)

¹² 公式タイトル「Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften aufgrund der europäischen Patentreform」2021年8月20日、連邦法令公報 第I部 第59号 p.3914

¹³ 実行に特に意味ないIntPatÜGの編集上の変更以外

¹⁴ Hüttermann, Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht, Heymanns 2016, 第167項以下

¹⁵ opt-outの要請

特に、二重保護の禁止の解除が遡及ではないことは、ドイツの現在未決の手續に繋がっている欧州の知的財産権や知的財産権の出願が存在したら、欧州単一効特許制度が発効する日まで手続きを延期し、必要だと思ったら付与に対する上訴を提出するのようなことが検討すべきという意味である。

DPMAが、時間稼ぎだけのためにDPMAに多数の付与に対する上訴が提出される可能性になるので、対応する出願の場合、欧州単一効特許の発効後までDPMAが付与を公表しないという要求を提出するオプションを出願人に与えるのを検討すべきだと思われる。しかし、DPMAも出願者も利益を得るにも関わらず、それに関する構想まだ活動していなさうである。DPMAの使用者諮問委員会である我が会社のパートナー Andreas GröschelさんはもうDPMAに連絡してくださった。後日にお知らせします。

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。