



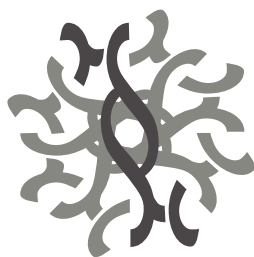
ニュースレター2022年第6号

デュッセルドルフ・エッセン・フランクフルト・ミュンヘン、
2022年6月1日

我が社の率先して DPMAにより、遅延
した付与が二重の保護から利益を得ることが
できるようになった。

無効審判手続きにおける追加提出の可能性に
関するドイツ連邦司法省の審決「Windturbinen-
schaufelmontage」

訴権に関する連邦裁判所の審決「Aminosäure-
produktion」



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

我が社の率先して DPMAにより、遅延した付与が二重の保護から利益を得ることができるようになった。

欧州単一効特許制度の発効に基づき、ドイツでは、以下の条件を満たす場合、以前適用されていた二重保護の禁止が解除されていく¹：

- a) 当該ドイツ特許の付与の公報が統一特許裁判所の発効後に行われたこと
- b) 当該欧州特許に関する「opt-out」が請求されていないこと

先のことはDPMAの管轄であるので、我が社のパートナーのAndreas Gröschelはドイツ特許制度の利用者との商標庁内の協議で、DPMAがドイツ特許出願の付与を遅らせる請求オプションを作成し、それによって二重保護から利益を得るようにすべきであると提案した²。DPMA会長の通知6/22によると、その提案に従われることになったことを報告致します。従って、審査手続中で、既に欧州特許が並行して付与されている出願に以下の請求を提出できる：

- a) 未解決の拒絶理由を応答するの期限を延長することで
- b) 未解決の拒絶理由が行われていない出願の付与決定を延期すること。その性質上、もちろん対応する付与決定が既になされている場合、その請求は不可能である。請求で

きる期間の延長や付与された延長は最大で8カ月で、ドイツのEUへの批准書寄託³から4カ月後である。出願人が請求の際に、付与された欧州特許の発行番号を提示⁴するよう求められていく。ドイツ特許出願のすべての出願人にとって惜しめない良いニュースで、対応する請求、特にオプションb)の下、つまり拒絶理由がない出願が早めになに提出されるべきである。

European Qualifying Examination (EQE)のCパートおよびDパートでの予科

コロナ禍の状況が許されば、これらの予科は2022年11月24日(木)・25日(金)と12月10日(土)・11日(日)に開催される予定である。どちらの予科も内容は同じなので、1つのコースに出席すれば十分だと思われる。

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る。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る。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われる。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ある。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ある。予科はドイツ語のみでデュッセルドルフのKaistrasse 16Aにある当社で行われ、無料で受講することができる。予科の講師はDr Torsten Exner氏、Dipl.-Ing. Andreas Gröschel氏と Prof.Dr.Aloys Hüttermann氏がおる。

今からeqe@mhpattent.deに登録することができる。フルネームと勤務先を記してください。

¹ MH Newsletter [2021年第13号](#)

² MH Newsletter [2021年第13号](#)

³ MH Newsletter [2021年第9号](#)、[2021年第11号](#)、[2021年第12号](#)、[2021年第14号](#) と [2022年第1号](#)

⁴ しかし、基本的には、欧州特許出願しかない場合にも、そのような出願は可能であるべきであるが、その通知の中に規定されていない。しかしながら、その場合、いつでも長期の延期(„Langzeitfristgesuch“)を請求することができる。

無効審判手続きにおける追加提出の可能性に関するドイツ連邦司法省の審決「Windturbinenschaufelmontage」

ドイツの無効訴訟および無効審判手続において、追加提出が可能かどうか、またどの時点で遅れすぎて提出されたことは、すでに連邦司法裁判所の多くの審決⁵の対象となっているが、最近の「[Windturbinenschaufelmontage](#)」⁶(風力発電用ブレードの組み立て)という審決も、その問題にも専念していた。その訴訟では、連邦特許裁判所により認められた特許は無効であるとされ、いくつかの予備的請求も無効であるとされ、さらに最後の予備的請求だけに従って支持された。

本件では、原告は無効審判手続において、さらに2つの書類を提出してその最後の予備的請求も失効させることを可能になって、すなわち、特許は全体として無効であると宣言されたのである。

無効審判の手続きでは、そのような新しい書類の提出が普通に不可能である。しかし、連邦特許裁判所は、本件で、適格参照において、その時点のすべての予備的請求も付与された特許も無効であると思って、副請求についてもそれ以上何も生じないと発表していたのである。

特許権者はそのコメントに対して請求項1に副請求項の1つを導入した更なる請求を提出し、その要求に従って特許が維持されることになったのである。

連邦裁判所は、副請求項は適格参照にも記載されていたので、特許権者の新たな請求を知っても、原告がさらに書類を提出する理由がなかったと審決した。

「特許法第83条第1項に基づく参照の後に行われた予備的請求1における特許請求項7の個別の抗弁も、同様に出願人がこの請求項に関連してさらに書類を求める機会を与えなかった。裁判所からの参照は必要的に仮性があることであるため、出願人は特許裁判所がその評価を守るとは安全に考えられなかったのである。しかし、特許裁判所が異なる評価を下した場合、その提出物を補足する機会が与えられることを信用できる権利があった。被告の意見に反して、被告が特許裁判所の見解に対する付与された請求項9[=予備的請求1の副請求項7]で対抗したことは、そのような表示に取り替えられない。被告は特許裁判所と異なる立場を維持しようとする限りに与えられた参照に応答する義務があった。

しかし、本件では、その提出物が特許裁判所が予備的評価から逸脱することが明らかであると思われるような新しい要素を生じさせるものではなかった。」⁷

そのように、無効審判で提出された書類が受理されたのである。

2022年6月28日にDr. Christoph Volpersがフランスのモンペリエ市で開催される[10th Antibody Industrial Symposium](#)(第10回抗体産業シンポジウム)で、「European Patent Law Reloaded – The Unitary Patent System」(欧州特許法リニューアル - 統一特許制度)について発表していく。

⁵ Hüttermann, Mitt. 2017年, p.193

⁶ 2022年3月15日付連邦裁判所審決 - X ZR 45/20 - Windturbinenschaufelmontage

⁷ 審決、第86 - 8項

その審決は、連邦司法裁判所の路線を一貫して引き継いでおっている。それによると、両当事者が自分に有利な場合、当初に適格参照に頼ることができ、連邦特許裁判所がその参照から逸脱した場合(だけ)、必要に応じて無効審判手続において文書が請求を提出することができるとされている。⁸

適格参照に副請求項に関する評価が含まれていなければ、異なる評価が得られた可能性がある。出願人は新たな請求により、対応する副請求項が主請求項に含まれることを知った場合、直ちに新たな書類を提出しなければならなかったであろう。

訴権に関する連邦裁判所の審決 「Aminosäureproduktion」

最近公開された「アミノ酸生産」(["Aminosäureproduktion"](#)⁹)という審決でも、連邦裁判所は積極的合法性、すなわち訴訟権について審決した。そこでは、原告は2者で、1者は特許権者であり、もう1者が訴訟中の特許のサブライセンス契約を結んでいた。その契約が2011年版も補足契約の2017年版も存在している。2017年版により、「2011年以降の契約を明確にするために契約当事者は、訴訟特許のドイツ国内に関する独占的ライセンスまたはサブライセンスが2011年11月1日に遡及して付与され、それぞれのライセンス契約はドイツ法に基づくことに合意した。¹⁰」ということである。

しかし、本審決で問題となった訴訟は2015年にもう提起されており、結果的に被告がライセンシーの訴権を争うことになった。しかし、デュッセルドルフ地方裁判所とデュッセルドルフ高等裁判所の両裁判所は、遅くとも2017年からの補足契約により遡及的に独占的ライセンスが付与され、特許権者とライセンシーの両者の行為からも独占的ライセンスが黙示されると審決した。

その点に関して、連邦裁判所は以下のように明言した：
訴権に重要なことに独占的ライセンシーとしての立場が認められたかどうかという問題は、原則として、訴訟が提起された国の法律、すなわちその場合はドイツ法によって判断される。

本件で重要なのは、遡及して付与されたライセンスが第三者に対しても効力を持つかどうかである。最初に連邦裁判所は否定した：「第三者に対して効力を有する独占的特許ライセンスの遡及的な合意が一般的に、法令に規定された遡及効の範囲外である¹¹」

ドイツ民法典第177条および第184条(代理者および事後承認のない行為)により、独占的ライセンスを遡及的に付与することは可能であるが、第三者に対していかなる影響も及ぼさない。しかし、本件では、2011年の契約書にもライセンシーが「知的財産権に関する第三者との紛争を自己責任において解決する権利を有し、(特許権者が)助言および行動によって支援しなければならない」という条文が既に存在していた。

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

Kaistrasse 16A
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

Am Rathaus 2
D-42579 Heiligenhaus
電話 +49 2056 98 95 056

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 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。

⁸ Hüttermann, Mitt. 2017年, p.193

⁹ 2022年2月22日付連邦裁判所審決 - X ZR 102/19 - Aminosäureproduktion

¹⁰ 審決、第5項

¹¹ 審決、第2頭注