



ドイツにおける 特許無効手続

ベアーテ・シュミット
連邦特許裁判所長官

日欧知的財産司法シンポジウム2016
東京、2016年11月18日



**四つが裁判官に必要なり：
親切に聞き、
抜け目なく答え、
冷静に判断し、
公平に裁判することなり。**

ソクラテス（紀元前470/469年～399年）
ギリシャの古典的哲学者



連邦特許裁判所

訴訟

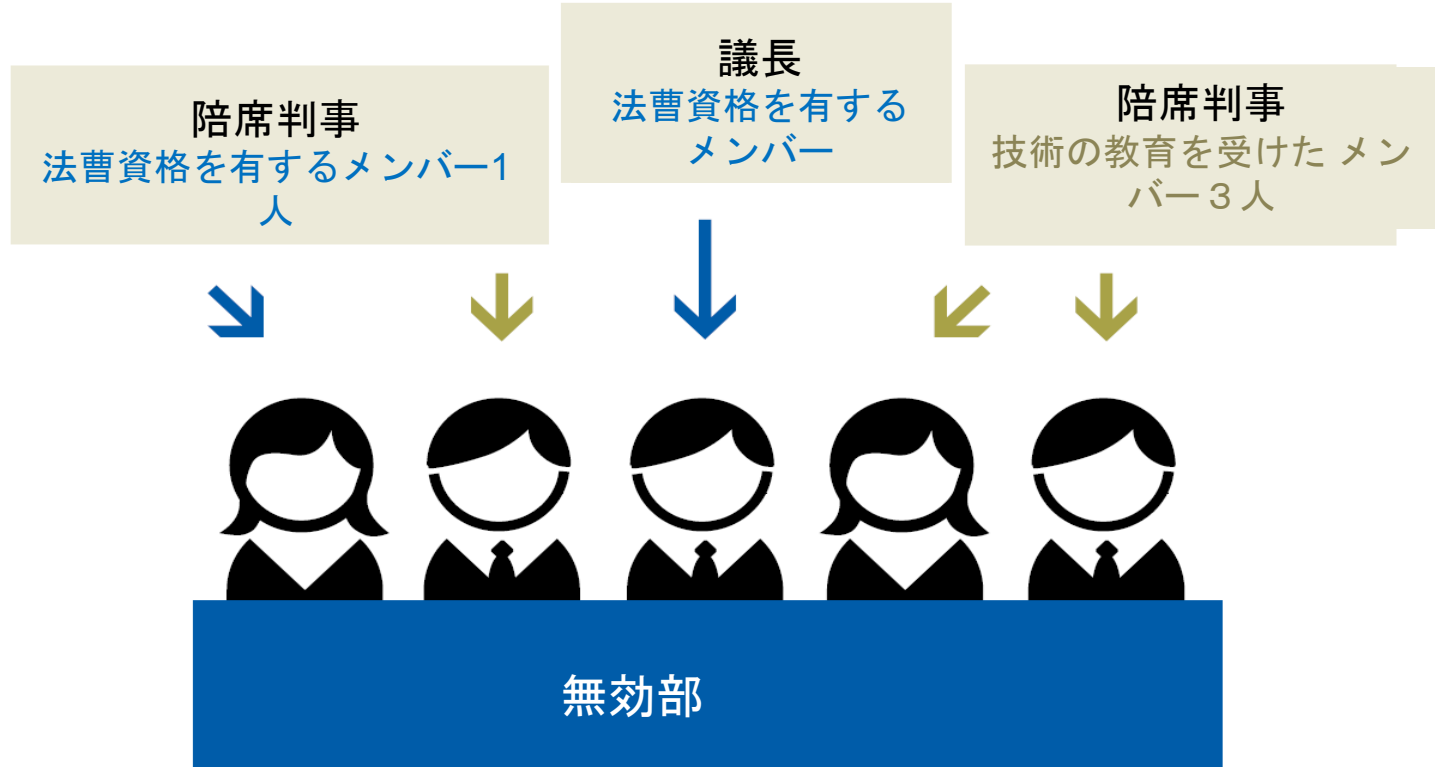
以下の無効訴訟：

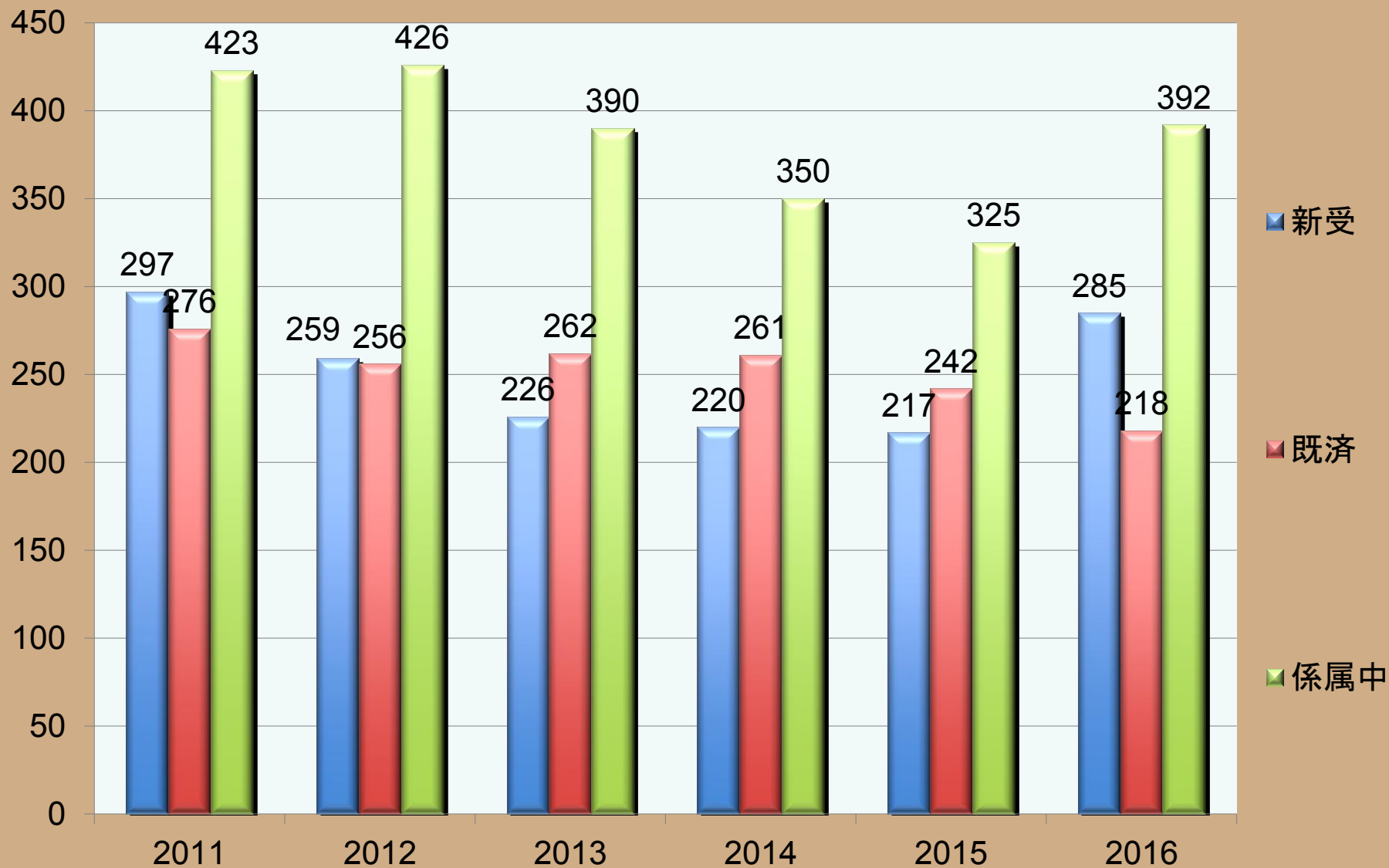
- ✓ 国内特許
- ✓ 欧州特許
- ✓ 補完的保護証明書

強制実施権

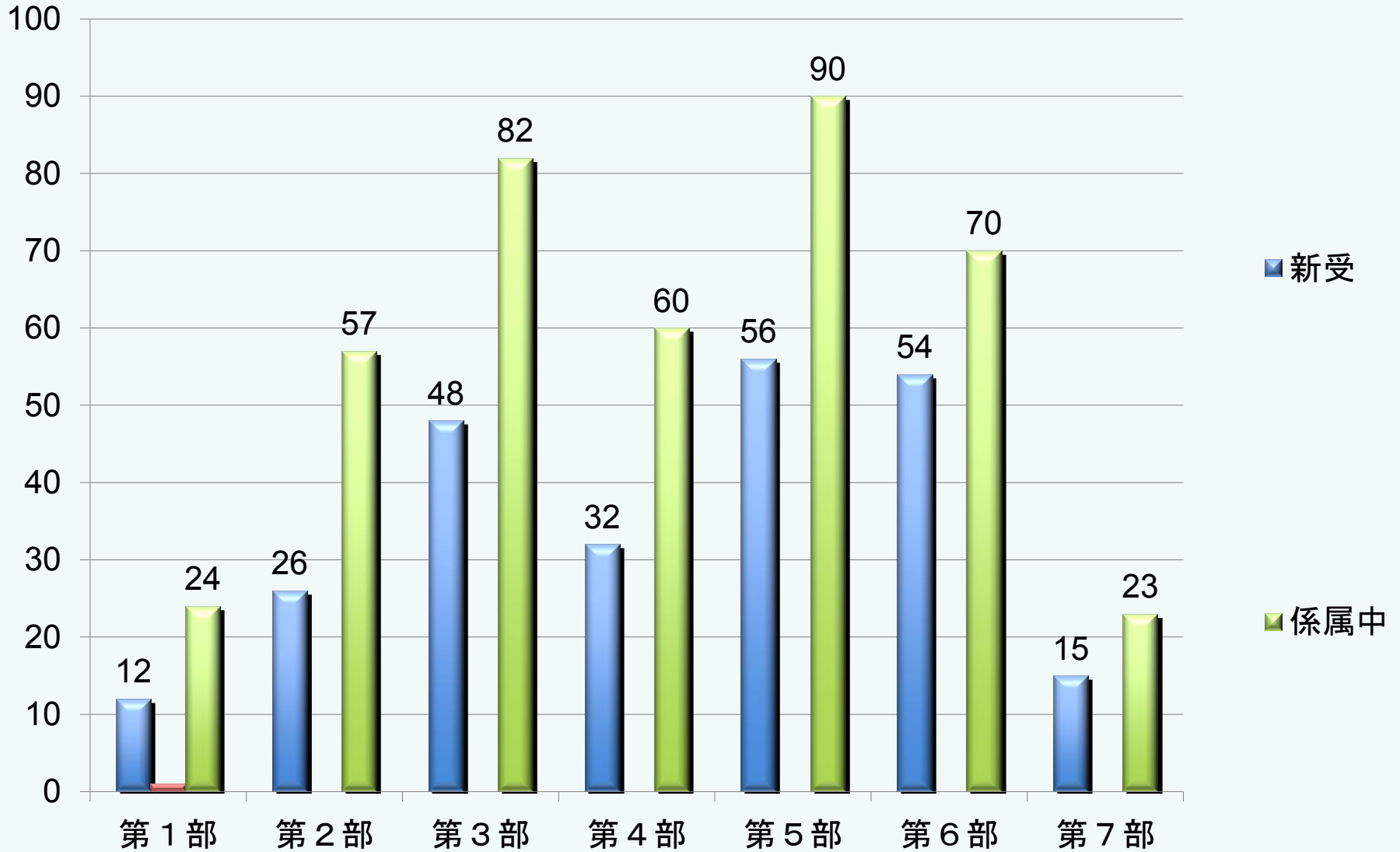
抗告

- ✓ 特許
- ✓ 商標
- ✓ 実用新案
- ✓ トポグラフィー
- ✓ 登録意匠
- ✓ 品種





2016年は予測値



特許無効の訴えは以下の事項を示すものとする。

- 原告
- 被告－登録簿に特許所有者として記載されている者
- 係争事項
- 特定の請求
- 理由を支持する事実及び証拠

特許異議の申立が可能又は特許異議手続が係属している場合、特許無効の訴えは提起できない。

手数料は裁判所が決定する係争事件の価値によって決まる。

- 当事者の見積額
- 周知の事実、例えば：
 - 事業における特許の利用
 - ライセンス
 - 支払われた又は請求された損害賠償額
 - 保護の残存期間
 - 係属中の手続の件数

連邦最高裁判所(BGH)

2011年4月12日-X ZR 28/09 :

係属中の特許侵害手続で定められた価値は
25%増額される。



期限内の納入不履行：

特許出願から3カ月以内に手数料が納付されない場合、特許出願は提出されなかったものとみなす（特許費用法第3条第6項）。

https://www.dpma.de/service/formulare_merkblaetter/formulare/index.html

特許法第97条 代理人への委任

- 当事者は連邦特許裁判所への訴訟において自ら手続を行うことができる、あるいは代理人としての弁護士又は弁理士に代理させることができる。
- 委任状は書面により裁判所に提出するものとする。委任状は後日でも提出することもできる。
- 連邦特許裁判所は職権をもって委任状の不備を手続のいかなる段階においても提起することができる。ただし、弁護士又は弁理士が代理人として行動している場合はこの限りでない。

以下のいずれも有しない者は、

- ドイツに、居所、又は
 - 主たる事務所、又は
 - 事業所
-
- 特別の権限を有する代理人を選任しなければならない。
 - 代理人の解任は、別の代理人の選任が通知されている場合にのみ、効力を有する。

以下の手続において、代理人を選任しなければならない

- ドイツ特許商標庁に対する手続
- 連邦特許裁判所に対する手続
- 特許に影響を及ぼす民事訴訟
- 刑事訴追申請の提出



第20部 (20 W (pat) 6/12)

書面による委任状の提出が義務付けられ、連邦特許裁判所は職権をもって委任状の不備を考慮しなければならない – 第97条第6項は第25条の特例には適用されない。

第23部 (23 W (pat) 9/10)

第97条第6項が適用される。相手方が異議を申し立てた場合又は授權に関して疑問がある場合のみ、委任状が審査される。

連邦特許裁判所は当事者が提出した事実のみに拘束されない。

連邦特許裁判所は事実及び主張を職権で調査しなければならない。

当事者は事実及び状況について完全かつ真実の陳述を行って主題の解明に協力することを義務付けられている。

最高裁判所(BGH)

Tretkurbeleinheit X ZR 19/12

提出された申立ての枠内で、文書の法的根拠についてさらなる陳述がない場合は、裁判所は当事者が提供した当該文書を取り調べる義務を負わない。

連邦特許裁判所(BPatG)

2013年4月16日判決、4 Ni1/12

連邦特許裁判所担当部は、さらなる説明がなされずに提出された文書が、主張されている理由に関連性があるかどうかを審理する義務を負わない。訴訟当事者は根拠及び説明を行う義務を有する。

連邦特許裁判所は、その判断にとって特に重要であると思われる点、又は口頭審理をその決定にとって必須の論点に集中させることに役立つ点について、速やかに当事者に表明する。



- クレーム解釈を含む事実認定
- 特許無効主張の根拠の予備的評価及び技術水準に関する提出文書の評価
- 当業者の定義
- 両当事者の陳述、およびクレーム、特許クレームの補正又は制限、予備的クレームを支持する新規文書を提出する期限
- 期限不遵守の帰結についての指示

以下の場合、連邦特許裁判所は、期限の到来後に提出された異議又は抗弁の手段を却下することができる。

1. 口頭審理の延期を必要とする場合、
2. 関係当事者が十分な遅延理由を提出しない場合、及び
3. 期限不遵守の帰結についての指示を与えられていた場合。



連邦特許裁判所(BPatG)

4 Ni 26/13 (EP) apparatus

原告自身が手続中に提示した弁論への防御としてクレームの補正が行われる場合、原告は当該補正に対する反論を事前に準備できたはずであるから、被告によるクレームの補正が遅れても、口頭審理の延期は認められない。

最高裁判所(BGH)

X ZR 111/13、GRUR 2016、365

Telekommunikationsverbindung

- 一般に控訴手続においては、余裕をもって事項を法廷に提示する義務を有する被告がすでに特許裁判所にそれらの請求を提示している場合、新たな付加的補正は認められない。
- 特許裁判所がその見解において特許性に関して疑義を表明した場合、それは被告が反論する十分な根拠となる。

最高裁判所(BGH)

X ZR 41/14、Fahrzeugscheibe II

第一審において、特許法第83条に従った肯定的な予備的見解が、口頭審理の段階で変更された場合、特許権者は控訴審手続において、クレームの補正により特許を防御できる。

最高裁判所(BGH)

X ZR , GRUR 2012、 1236、
Fahrzeugwechselstromgenerator

最高裁判所(BGH)

X ZR 21/12、 GRUR 2013、 912
Walzstraße

特許裁判所がその予備的見解において原告の弁論に従うことを示す場合、第一審におけるクレームを支持するさらなる弁論を提出する必要はない。

最高裁判所(BGH)

X ZR 2/13, Analog-Digital-Wandler

- 予備的見解（特許法第83条）は原告弁論の一部のみに言及している。
- 被告はこれらの弁論（のみ）に対抗するため付加的請求をもって時間内に反論する。
- 予備的見解において取り上げられなかった又は成功する蓋然性は低いとされたさらなる論点に対して、（念のために）被告に反論の義務を負わせることはできない。