

<独国>



ドイツの実用新案：ドイツでの訴訟 における有用な武器

SKM-IP PartGmbH
Founding Partner, European Patent Attorney
Nils T. F. Schmid

ドイツ実用新案入門

ドイツ実用新案は、しばしば「小さな特許」とも呼ばれ、知的財産権の武器として、特に訴訟の場面において有用な手段を提供します。実用新案は、広範な知的財産ポートフォリオの構築には不向きかもしれませんが、その迅速な登録手続と、欧州特許およびドイツ特許から分割する選択肢により、法的紛争において戦略的に使用するための効果的な手段となります。

分割の戦略的利点

戦略上の大きな利点の一つは、係属中の特許出願から実用新案を「分割」できることです。ドイツ実用新案法第5条第1項によれば、実用新案は、ドイツを指定するドイツ出願、欧州出願またはPCT出願から分割することができます。この分割は、特許出願の係属期間終了後または異議申立手続終了後2ヶ月以内であれば可能です。注意しなければならないのは、分割が可能なのは、特許付与の2ヶ月後までの出願手続中と異議申立手続中のみであり、取消手続中は可能ではないということです。この柔軟性により、出願人は、異議申立中であっても、そのような異議申立中の特許範囲の変更に関する制限（EPC第123条第3項またはドイツ特許法第22条第1項）に拘束されることなく、発明を保護することができます。例えば、特許を出願し、競合他社から異議申立をされ、クレームされた製品と類似の製品を販売されている場合、手続中に実用新案を分割し、クレームを有利に修正し、法的措置をとることができます。

さらに、異議申立中の分割は、特許が付与された後にも有効です。つまり、他人の特許に異議申立をする際には、特許権者が実用新案を分割する可能性を考慮しなければなりません。時には、分割のリスクを回避するために、異議申立期間の終了を待って、取消手続きに直接進んだ方が有利な場合もあります。

新規性要件の緩和

法的基準の面で、実用新案は新規性要件が緩和されています。欧州特許を出願する際、フランスでは出願日の7ヶ月前に、ドイツでは出願日の3ヶ月前に、クレームされた製品をテストしたと仮定します。ドイツ特許法第3条第1項および欧州特許条約（EPC）第54条で定義される「絶対的な新規性」を要求する特許とは異なり、実用新案は口頭による先行開示を考慮せず、公然実施の影響をドイツ国内での事実限定します。さらに、出願日前6ヶ月以内の書面による説明や使用、公表は、発明者またはその法定承継人によって開示された場合は、実用新案の新規性に影響しません。したがって、製品テストは欧州特許には不利である一方、ドイツ実用新案には不利になりません。すなわち、製品テストがドイツ国外で行われ、6ヶ月の猶予期間内にドイツ国内で行われた場合、その開示が発明者に依る限り、ドイツ実用新案にとって不利にはならないのです。

仮想的技術の除外

さらに、ドイツ特許法第3条第2項の「ホールコンテンツアプローチ」に見られるような「仮想的技術水準」の概念は、実用新案法では適用されません。したがって、実用新案の新規性審査において、出願日以降に公開された文書は考慮されません。しかし、出願日以降に公開された先の出願は、実用新案法第15条第1項第2号に基づく先願権に該当し、取消事由となり、侵害訴訟における抗弁として適用される可能性があります。この場合、「先クレームアプローチ」が適用され、先の権利の保護（クレーム）対象のみが考慮されます。例えば、欧州特許を出願する際に、先に出願され公開されていない他の特許の明細書に開示されている製品をクレームした場合、他の特許は、あなたの特許の新規性を害することになります。しかし、分割された実用新案の場合、他の特許は、あなたの製品をクレームしていないので、不利になりません。

実用新案の限界

しかし、特許の保護期間が20年であるのに対し、実用新案の保護期間は10年です。さらに、実用新案は、方法発明やバイオテクノロジー発明の保護には使用できません。

結論

結論として、ドイツの実用新案には特許と比較して一定の制限がありますが、コスト、スピード、戦略的柔軟性の点で優れているため、知的財産訴訟において強力な武器となります。迅速な保護取得が可能であり、特許に比べて新規性要件が厳格でないことは、競争上の優位性を維持する上で決定的な要因となり得ます。

（邦訳：当研究所）

< Germany >

German Utility Model : A Useful Weapon in Litigation in Germany

SKM-IP PartGmbH
Founding Partner, European Patent Attorney
Nils T. F. Schmid

Introduction to German Utility Models

The German utility model, often referred to as the “small patent,” offers a valuable tool in the arsenal of intellectual property rights, especially within the context of litigation. Although it may not be ideal for building extensive intellectual property portfolios, its swift registration process and the option to branch off from European and German patents make it an effective instrument for strategic use in legal disputes.

Strategic Advantages of Branching Off

One significant strategic advantage is the ability to “branch off” a utility model from a pending patent application. According to Section 5(1) of the German Utility Model Law, a utility model can be derived from a German, European, or PCT application designating Germany. This branching off can occur up to two months after the termination of the patent application’s processing or opposition procedure. It is crucial to note that branching off is only possible during the application process until two months after grant and during opposition proceedings, not during revocation proceedings. This flexibility allows applicants to safeguard their inventions even during opposition, without being constrained by the limitations on amending the scope of a patent during such challenges (Article 123(3) EPC or Section 22(1) of the German Patent Act). For instance, if you file a patent and a competitor files an opposition while selling a product similar to your claimed product, you can branch off a utility model during the procedure, amend the claim to your favor, and take legal actions.

Moreover, the branching off during opposition also works after the patent has been granted. This means that when opposing someone else’s patent, one must consider the possibility of the patent holder branching off a utility model. Sometimes, it could be advantageous to wait until the end of the opposition period and proceed directly to revocation proceedings to avoid the risk of a branch-off.

Relaxed Novelty Requirements

In terms of legal standards, utility models benefit from a more relaxed novelty requirement. Imagine filing a European Patent and you tested the claimed product seven months before the filing date in France and three months before the filing date in Germany. Unlike patents, which demand “absolute novelty” as defined by Section 3(1) of the German Patent Law and Article 54 of the European Patent Convention (EPC), utility models do not consider prior oral descriptions and limit the impact of prior public use to occurrences within Germany. Additionally, written descriptions or uses and publications within six months preceding the filing date do not count against the novelty of a utility model, provided that the disclosure was made by the inventors or their legal successors. Thus, the product tests are prejudicial for the European patent, but not for a German utility model as they happened outside of Germany and inside Germany within the six-month grace period, assuming the disclosure was attributable to the inventor.

Exclusion of Fictional State of the Art

Furthermore, the concept of “fictional state of the art,” as seen in Section 3(2) of the German Patent Law with its “whole contents approach,” is not applicable under the Utility Model Act. Therefore, documents published after the filing date are not considered during the novelty examination of a utility model. However, earlier applications, published after the filing date, can be relevant as prior rights under Section 15(1) No. 2 of the Utility Model Act, serving as grounds for cancellation and being applicable as a defense in infringement proceedings. Here, the “prior claim approach” is applied, meaning that only what is protected (claimed) by the earlier right is considered. For example, if you file a European patent that claims a product disclosed in the description of another patent filed before yours but not published, this patent is prejudicial to the novelty of your patent. However, for a branched-off utility model, the other patent is not prejudicial since it does not claim your product.

Limitations of Utility Models

However, utility models offer protection for only up to ten years, compared to twenty years for patents. Furthermore, utility models cannot be used to protect methods or biotechnological inventions.

Conclusion

In conclusion, while the German utility model may have certain limitations compared to patents, its advantages in terms of cost, speed, and strategic flexibility make it a potent weapon in IP litigation. The ability to quickly secure protection and the less rigorous novelty requirements compared to patents can be decisive factors in maintaining a competitive advantage.