



<独国>

特許権による保護と 実用新案権による保護

Puschmann Borchert Bardehle
Patent Attorney
Uwe R. Borchert

特許権による保護と実用新案権による保護は、ドイツでは排他的ではない。同じ発明を、ドイツ特許あるいはヨーロッパ特許だけでなく、ドイツ実用新案権によっても保護できるのである。

この可能性は優先期間だけの問題ではない。ドイツ実用新案法によれば、特許出願が係属中か、処分がなされてから2ヶ月以内であれば、いつでもその特許を実用新案として分岐させられるとしている。ただし、特許出願の出願日から10年間の期間内しか、この分岐出願は認められていない。

この制度を用いることで、出願人は並行している出願の審査手続きにかかる時間に手当てをすることができる。ドイツで係属中の特許出願にはいかなる禁止権も与えられないため、これは重要である。市場に侵害品が出回っているときには、実用新案への分岐出願を行い、その実用新案権に基づいて対応することが望ましい。さらに、出願人が状況に応じた第二の可能性を追求する、という使い方もできる。並行する特許審査手続きにおいて、審査官が必要とみなす限定を出願人が受け入れなければならないときには、これは重要である。この場合、出願人はより広いクレームで実用新案を分岐出願すれば、審査官の法的見解を回避することができる。

知的財産権の取り扱いにおいても、さらなる可能性が拓ける。例えば、実用新案は並行する特許出願に基づき出願される。その実用新案に基づく通常の侵害訴訟を始めるために実用新案が登録される。並行する対応特許に査定が下りた後にも侵害訴訟が係争中である場合、特に侵害者が対応実用新案の侵害訴訟中に適切な先行技術を見つけることができないときには、査定の直後から追加的に中間差し止めを求めることができる。中間差し止めを成功させることで、侵害形態に合わせた新たなクレームに基づいて迅速に侵害を止めさせることができる。

(邦訳：当研究所)

< Germany >

Patent Protection and Utility Model Protection

Puschmann Borchert Bardehle
Patent Attorney
Uwe R. Borchert

Patent protection and utility model (UM) protection do not exclude each other in Germany. The same invention can be protected through a German or European patent in Germany as well as through a German UM.

This possibility is not limited to the priority term. The UM Act offers the possibility of branching off a UM at any time as long as the patent application is pending or 2 months after the patent application is concluded. The right to branch off can only be exercised until the end of the 10th year as of the application day of the patent application.

By providing such a right the applicant has the possibility of bridging the time-consuming examination proceedings of a parallel application. This is important as a pending patent application having effect in Germany does not provide any prohibition rights. It is advisable to use the right to branch off a UM when there is an infringing product on the market, which can be attacked on the basis of the branched off UM. Thus, the owner obtains the option of a customized second chance. This is important when the owner has to accept limitations regarded as necessary by the examiner in a parallel patent examination procedure. Then the owner can branch off a UM with broader claims and, thus, circumvent the examiner's legal opinion.

There is a further possibility of dealing with the IP rights. For instance, the UM is filed based on the parallel patent application. The UM is registered to start a normal infringement lawsuit based on this UM. After the grant of the parallel patent, when the infringement suit is still pending, it is possible to initiate additionally an interlocutory injunction right after grant, especially if the infringer did not find further relevant state of the art during the infringement case of the parallel UM. With a successful interlocutory injunction the infringement can be stopped immediately with customized new claims with regard to the form of infringement.