

<独国>



ドイツ実用新案による保護の強化

Grünecker 特許法律事務所
欧州弁理士

Dr. Anton Pfau

ドイツはヨーロッパで最も特許訴訟が多い国の一つである。ヨーロッパでの特許訴訟の約65%がドイツで起きている。しかし、特許の権利行使だけでなく、それらの原告の多くは実用新案の権利行使も合わせて求めている。

実用新案はドイツでよく用いられている。2016年には、15,650件の特許査定がなされているが、実用新案も12,441件登録されている。ちなみに2016年には、EPOは95,623件の欧州特許を付与しているが、この99.7%はドイツで有効なものである。

特許権者は、特許と実用新案のそれぞれで技術を保護することで、知的財産権の力を戦略的に強めることが可能である。ドイツでは、同じ発明に対して、ドイツ特許かドイツで有効な欧州特許のいずれかと合わせ、ドイツ実用新案での保護が認められている。ドイツの法律では、これら2つの異なる権利をそれぞれ行使することが認められている。

ドイツ実用新案は、審査中のドイツ特許出願またはドイツを指定国に含む欧州特許出願から簡単に分岐させることができるので、1年間の優先権主張の期間が切れた後でも戦略的な知財保護の強化が可能である。実用新案は実体審査なしに2ヶ月以内ほどで登録されるので、特許審査が継続中だったとしても、効果的かつ手っ取り早い代案として使うことができる。実用新案には、特許より優れた点もある。特許と異なり、実用新案の先行技術としては、口頭で公開されたものや外国のものは考慮されないのが、特許の有効性が危ぶまれる場合でも実用新案なら問題がない場合がある。論文などで発明者によってその発明が公開されてしまったときには、実用新案に頼るしかない場合もある。これが可能なのは6ヶ月の猶予期間のためであり、これは優先権主張の期間である1年間に加算される。最後になるが、出願費用が安いことも重要である。庁費用はとて低く、審査費

用は発生しない。

実用新案と特許による二重の保護を利用することで、実用新案とそのクレームを侵害案件に対してより効果的なものに変え、先行技術によって無効化されるリスクを減らすとともに、元の特許の広い権利範囲を維持することもできるようになる。実用新案によっても特許と同じ権利行使、つまり差し止め、損害賠償、侵害品の情報開示と処分の請求が可能なので、成立要件には特許と同じものが求められる。最長 10 年という権利期間の短さと、製品と装置しか保護できないというクレームに対する制限だけが欠点である。

近く施行される欧州統一特許制度に照らしてみても、ドイツ実用新案は魅力的である。統一特許と欧州特許は、いずれも新たに設立される統一特許裁判所で取り扱われるので、ドイツ実用新案は、侵害事件に際して、ドイツ国内だけで争うオプションを提供する。こうすることで、将来的に、洗練されたドイツの裁判所を利用することができる。ドイツの裁判所は効率的であり、技術に習熟しており、手続きについても見通しが立てられる。その上欧州統一特許裁判所と比べて、コストは抑えられるだろう。

「小さな発明には安く済む保護を」と長らく考えられてきたが、ドイツ実用新案は戦略的に重要な保護の手段として成熟してきている。欧州統一特許と統一特許裁判所がスタートした暁には、それはより価値を増すであろう。

(邦訳：当研究所)

< Germany >

Reinforcing Enforcement – The German Utility Model

Grünecker Patent Attorneys and Attorneys-at-Law

European Patent Attorney

Dr. Anton Pfau

Germany is one of the most popular venues for patent litigation in Europe. With about 65% of all patent litigation cases filed in Europe, Germany takes the lions share. However, in addition to only enforcing a patent, plaintiffs in a high number of cases additionally base their enforcement on registered German Utility Models.

In addition, Utility Models are popular in Germany. In 2016, 15,650 national patents were granted in Germany. At the same time, 12,441 Utility Models were registered. In addition, in 2016, the European Patent Office granted 95,623 European patents – 99.7% of which were validated in Germany.

A patent owner can strategically improve the strength of its intellectual property by pursuing protection, both via a patent and also independently via a German Utility model for the same invention. Germany allows the independent obtainment of protection rights for one and the same invention, either by a German patent or a European patent with validation in Germany and, at the same time with a German Utility Model. German law allows the owner to independently enforce these two different protection rights.

The German Utility Model can be conveniently branched off from any pending German or European patent application designating Germany so that a decision on strategic IP consolidation can even be taken long after the expiry of the one-year priority term. Utility Models can also be used as an efficient and quick relief if patent infringement occurs during a still ongoing Examination procedure since Utility Models are registered without substantive Examination and the time from filing to registration often takes less than 2 months. A Utility Model may also have an advantage over a patent if the validity of the patent is critical due to the fact that the prior art for a Utility Model is different in comparison to a patent – oral disclosure or foreign prior use is not considered

valid prior art for a Utility Model, unlike for a patent. Sometimes the Utility Model is the only relief for maintaining protection if an invention has become public due to the dissemination thereof by the inventors or their successors, for instance in a paper. This is thanks to the six-month grace period, which even accumulates with the one-year time-frame for claiming priority. Last, but not least, the filing is very inexpensive, insofar as only a very low official fee applies and no cost for Examination is incurred.

Taking advantage of the dual protection a Utility Model and a patent can provide allows the proprietor to tailor the Utility Model and its claims more specifically to the infringing embodiment, thereby reducing the exposure to invalidity attacks on prior art, while at the same time maintaining a broad scope of protection for the basic patent right. As the Utility Model enjoys the same enforcement rights as a patent, namely injunction, damages, claim for information and destruction of infringing goods, the same requirements on its validity as for a patent are set. Only its reduced lifetime, for a maximum of 10 years, and its restriction of claims, whereby only a product or devices can be claimed, are a blemish on its attractiveness.

Also, in view of the upcoming Unitary patent system, the German Utility Model is a promising candidate for the improvement of the patent owners position. As both Unitary patents and all European patents (if not opted out of the latter) will be under the responsibility of the newly founded Unified Patent Court, a German Utility Model would allow, in an infringement situation, for the proprietor to maintain the option to pursue an infringement of his invention in a purely German National procedure. In the future, after the Unified Patent Courts initiation, this will allow the proprietor to choose the well established German national infringement courts, benefitting from high efficiency, technical proficiency, fast and predictable procedures, and also to substantially lower the cost of infringement enforcement when comparing the costs before a German National Court and the costs of enforcement before the Unified Patent Court.

While it was considered for a long time as the "inexpensive protection for the small invention" the German Utility Model has matured to a strategically important protection right, which will increase in value even more in the future with the onset of the Unitary Patent and Unified Patent Court system.