

<独国>



「第二次特許法簡素化近代化法」の 施行—ドイツの「差止命令ギャップ」 解消を意味するか？

Patentanwalt
Prüfer & Partner

Juergen Feldmeier

2021年6月、ドイツの両院（連邦議会と連邦参議院）は、特許法の簡素化と近代化のための二つ目の法律を可決した。この新法の方式的及び行政的な部分はずでに施行されている。その他の、より実質的で重要な部分は、2022年5月1日に発効する。

この法律は、特許法および工業所有権保護の分野における他の法律を簡素化し、近代化することを目的としている。

とりわけ、以下の点が刷新されている。

- ・特許法および実用新案法における差止命令による救済の明確化
- ・連邦特許裁判所（BPatG）での無効手続は、民事裁判所での特許侵害手続との同期性を高めるために合理化される。
- ・特許・実用新案訴訟における機密情報の保護が改善される。

この特許法近代化法は、特定のケースにおける差止命令による救済措置の実施を緩和することを目的としており、これは特に自動車産業による広範なロビー活動の結果であり、とりわけ、自動車産業が近年ますますその脅威にさらされているためである。また、ドイツの分離された特許制度に存在する「差止命令ギャップ」を減らすことも強い動機となった。そのため、新特許法では、差止命令による救済のために比例性テストが明示的に導入され、無効訴訟における BPatG の予備的意見に6ヶ月の目標規則期間が導入されたことが焦点となっている。

差止命令による救済の比例性テスト

特許法第139条(1)の差止命令による救済について、以下の一節が追加された。「差止命令による救済の」請求が、個々の事件の特別な事情と誠実さの要件により、独占的権利によって正当化されない不均衡な負担を侵害者または第三者にもたら

す場合には、除外されるものとする。この場合、侵害された当事者には、金銭による適切な補償が与えられる。」

実用新案法にも同様の改正が導入されている。

今回の改正では、差止命令による救済が侵害者にとって不当な負担をもたらす場合には、その権利が明確に除外されている。この除外が有効になった場合、侵害者は、過去に遡った損害賠償に加え、将来に向けて適切な補償金を支払わなければならない。このような補償金の額は、当初、市場で慣習的なライセンスに基づき決定される。しかし、理論的には、特許の状況や侵害者の過失などに応じて、補償金を減額または増額することが可能である。

この新しいルールが、これまで差止命令による救済を恒常的に認めてきた裁判所の実務に変化をもたらすか注目される。この慣行は世界的に高く評価されており、ドイツは特許権の行使において非常に魅力的な場所であったことに留意する必要がある。

したがって、差止命令による救済を受ける権利の新たな制限は、絶対的な例外として認められるべきだと考えられる。また、近々、多くの特許訴訟手続において、被告が自分たちのケースでは差止命令は不均衡だと主張することは間違いないが、裁判所は非常に慎重に反応することが予想される。

被告の立場から個々のケースで差止命令による救済を制限する可能性を高めるために、被告は、不均衡の主張を数値やデータで十分に立証する必要がある。例えば、問題となっている製品や自社全体のビジネスの数値などである（差止命令によって存立が脅かされている場合）。特に、複雑な製品における機能的に不可欠な部品が特許侵害であっても価値が低い場合や、製品全体（例えば、自動車にチップや接続装置が組み込まれている場合の完成車）の供給が停止するとこれにより高額な損失が発生する場合には、不均衡の問題が重要な役割を果たすこととなる。

差止命令ギャップの縮小 一連邦特許裁判所（BPatG）における無効訴訟手続きの迅速化

特許無効訴訟が長期（BPatGの第一審で平均約2～3年）にわたることについては、誰もが批判してきた。特に、ドイツでは分離主義を採用しているため、侵害訴訟を扱う民事裁判所は、第一審の侵害訴訟を通常1年から1年半以内に、つまり無効訴訟のBPatGよりもはるかに早く終結させている事実を考慮すれば妥当である。

特許法近代化法では、結果として生じる「差止命令ギャップ」を減らし、被告へのプレッシャーを軽減するために、BPatGが受理した無効訴訟は、より迅速に特許権者に送達され、特許権者は2ヶ月（最大3ヶ月）以内に訴えに対する回答をしなければならないと規定している。訴状の送達後6ヶ月以内に、BPatGは適格通知を発行しなければならず、その中で裁判所は、攻撃を受けている特許の法的状態、関連事項又は疑問点についての見解を予備的に発行しなければならない。また、BPatGはその予備的見解を侵害裁判所にも送達しなければならない。

この手続合理化の目的は、BPatGの技術裁判官が少なくとも一度は訴訟中の特許の法的状態を暫定的に扱った侵害裁判所における口頭審理の時点で、予備的見解を入手できるようにすることである。この予備的見解は、訴訟中の特許の法的状態に関する唯一の中立的評価であることが多いため、侵害訴訟の停止決定に大きな役割を果たすことになる。しかし、6ヶ月の期間が法律実務に適用されるか、まだ明らかではない（「～するものとする」という規定として導入され、強制力はない）。

（邦訳：当研究所）

< Germany >

”Second Patent Law Simplification and Modernization Act” comes into force – Does this mean that the German “Injunction Gap” will come to an end?

Patentanwalt
Prüfer & Partner

Juergen Feldmeier

In June 2021, both German chambers, the Bundestag and the Bundesrat, adopted the second law for the simplification and modernization of patent law. The more formal and administrative parts of this new Act are already in force. The other, more substantial and crucial parts of the law will enter into force on **May 1st, 2022**.

The Act is to simplify and modernize both the Patent Act and other laws in the field of industrial property protection.

Among others, the following aspects are renewed :

- Clarifications are made in patent and utility model law with regard to **injunctive relief**
- **Nullity proceedings** before the Federal Patent Court (BPatG) **are streamlined** in order to better synchronize them with patent infringement proceedings before the civil courts
- The **protection of confidential information** in patent and utility model litigation is improved

This Patent Law Modernization Act is the result of extensive lobbying, particularly by the automotive industries, above all in order to mitigate the enforcement of injunctive relief in certain cases as the automotive industries have been threatened by that claim in the recent years more and more. Another strong motivation was to reduce the "injunction gap" that exists in the German bifurcated patent system. Accordingly, the focus is on a proportionality test which is now explicitly introduced into the renewed Patent Act for injunctive relief and the introduction of a six-month target rule period for the BPatG's preliminary opinion in nullity proceedings.

Proportionality test for injunctive relief

The injunctive relief in Sec. 139 (1) Patent Act was added the following passage :

"The claim [for injunctive relief] shall be excluded if the claim would lead to disproportionate hardship for the infringer or third parties not justified by the exclusive right due to the special circumstances of the individual case and the requirements of good faith. In this case, the infringed party shall be granted appropriate compensation in money."

An identical amendment is also introduced in the Utility Model Act.

The amendment now explicitly excludes the right that an injunctive relief is granted if this would lead to unjustified hardship for the infringer. If this exclusion takes effect, the infringer must pay appropriate compensation for the future in addition to any backward-looking damages. The amount of such compensation will initially be based on a license customary in the market. However, it is theoretically possible to reduce or increase the compensation, e.g., depending on the status of the patent and the fault of the infringer.

It will be interesting whether this new rule will change the practice of the Courts which, up to now, usually granted injunctive reliefs regularly. It has to be noted that this practice was highly regarded throughout the world and made Germany a very attractive location for the enforcement of patents.

Hence, it is believed that this new limitation of the right to injunctive relief shall be granted as an absolute exception. And even though defendants will certainly argue that an injunction is disproportionate in their case in many patent litigation proceedings in the near future, it is to be expected that the courts will react very cautiously.

In order to enhance the chance of limiting the injunctive relief in individual cases from the defendant's point of view, the defendant will have to sufficiently substantiate the claim of disproportionality with figures and data, e.g., with business figures on the challenged product and on his company as a whole (for example, in the case of an existential threat posed by an injunction). In particular, the question of disproportionality will play an important role in the case of a low value of the patent-infringing but nevertheless functionally essential component in a complex product and the associated high losses in the case of a supply stop of the entire product (e.g., a complete car in case of a chip or connectivity device embedded in the car).

Reducing the Injunction Gap – Speeding up the nullity proceedings before the Federal Patent Court (BPatG)

The long duration of patent nullity proceedings (approx. two to three years in average in the first instance at the BPatG) has been criticized by everyone. This in particular applies in view of the fact that – due to the bifurcated system in Germany– the civil courts handling the infringement proceedings, usually conclude the infringement proceedings in the first instance

within one to one and a half years, i.e. much earlier than the BPatG in the nullity proceedings.

In order to reduce the resulting "Injunction Gap" and thus the pressure on the defendant, the Patent Law Modernization Act provides that a nullity action received by the BPatG will be **served** on the patentee **more quickly** and that the **patentee must reply** to the action **within two, max. three months. Within six months** after service of the action, **the BPatG shall issue a qualified notice** in which the court issues a preliminary opinion on its view of the legal status and the relevant and questionable aspects of the challenged patent. **In addition, the BPatG shall serve its preliminary opinion also to the infringement court.**

The aim of this streamlining of the proceedings is that the preliminary opinion, shall be available at the time of the oral hearing at the infringement court, in which a technical judge at the BPatG has at least once provisionally dealt with the legal status of the patent in suit. This preliminary opinion will play a major role in the suspension decision in infringement proceedings, since it is often the only neutral assessment of the legal status of the patent in suit. However, it is not clear yet whether the six-month period (which is only introduced as a "shall" provision, i.e., is not mandatory) will be applied in legal practice or not.