
Patent Modernization Law in Germany

Changes Effective as of October 1, 2009

Müller-Boré & Partner

Patent- und Rechtsanwälte
European Patent Attorneys

ドイツにおける 特許権近代化法

2009年10月1日以降に施行される変更

Müller-Boré & Partner

Patent- und Rechtsanwälte
European Patent Attorneys

- ➔ The German Patent Modernization Law (Patentrechtsmodernisierungsgesetz, PatRModG) aims to **maintain and strengthen** the **competitiveness** of the German patent system in Europe and on an international level particularly through a reform of the German nullity proceedings

特許権近代化法の目的

- ➔ ドイツの特許権近代化法 (Patentrechtsmodernisierungsgesetz, PatRModG) は、特にドイツの無効手続きの改正を通じて、ドイツ特許システムの欧州および国際レベルでの**競争力の維持と増強**を目的としている。

Patent Law:

- Streamlining of nullity appeal proceedings
- Maintain separation of nullity and infringement
- Introduction of **Claims' Fees** before GPTO

Employees' Inventions Act:

- Claiming Procedure revised
- No changes to remuneration

PatRModG

Trademark Law:

- Choice between reconsideration or "direct" appeal proceedings
- Opposition based on prior rights for trade designations (like CTM)

Procedural Issues:

- "eGovernment" (electronic communication)
- Procedure for Supplementary Protection Certificates
- Issues of Representation

導入された変更点一覧

特許法:

- 無効控訴手続きの合理化
- 無効と侵害の分離の維持
- ドイツ特許庁による **クレーム料** の導入

従業員発明法:

- 権利要求手続きの改訂
- 報酬に関する変更はなし

特許権 近代化法

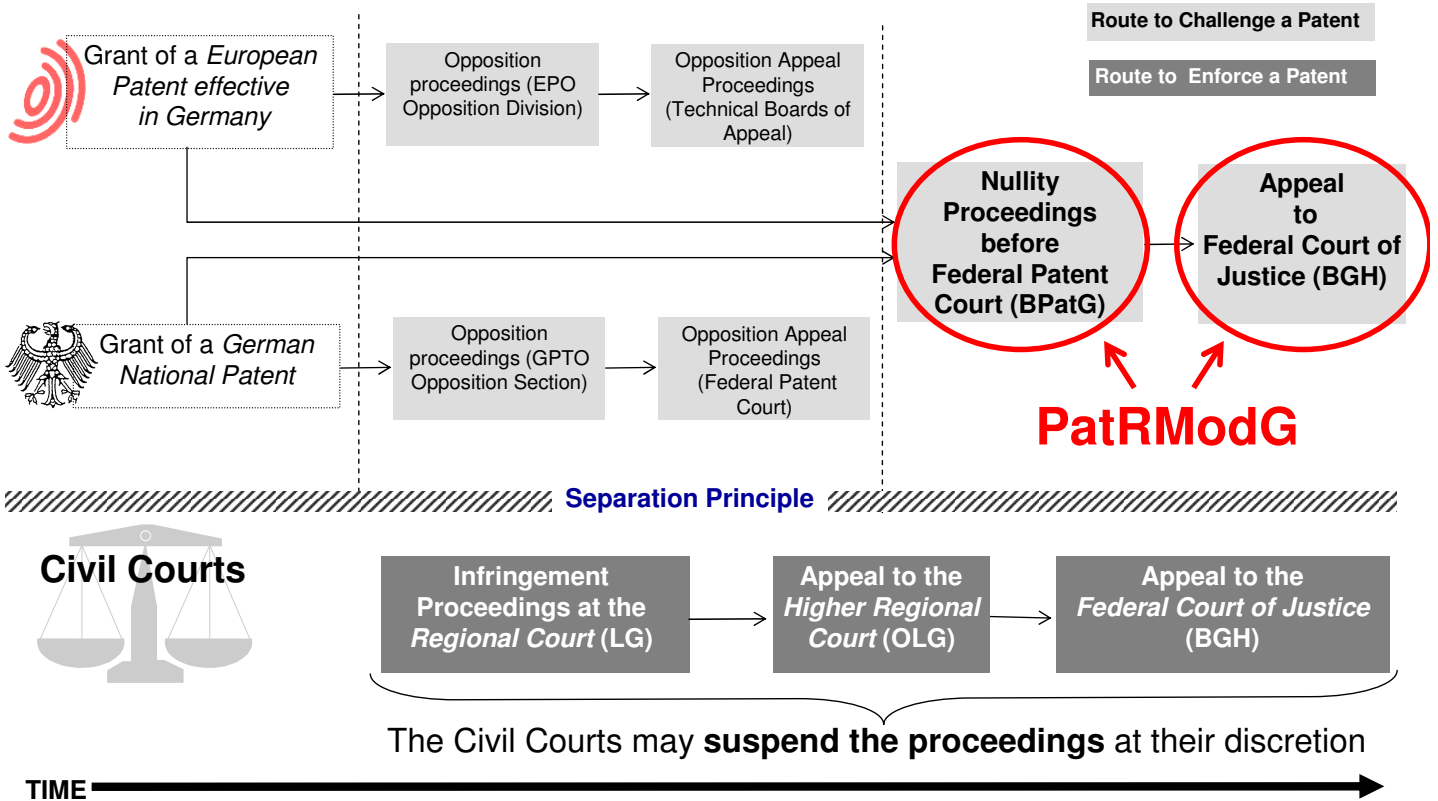
商標法:

- 再審理と“直接”抗告手続きからの選択
- 商標(C T M欧州共同体商標等)に対する先行権に基づく異議申立て

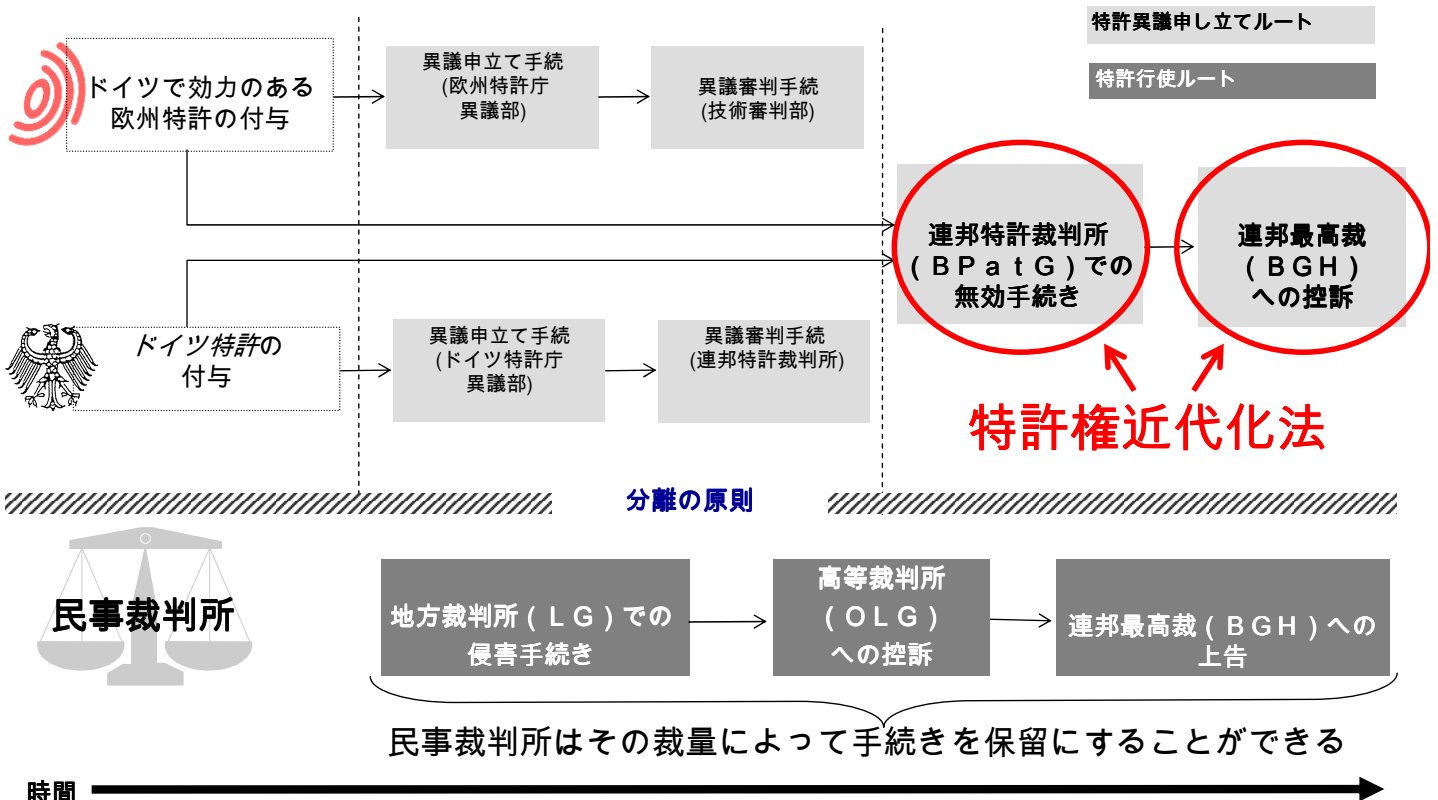
手続き上の点:

- 「電子政府」(電子通信)
- 補充的保護証書の手続き
- 代理問題

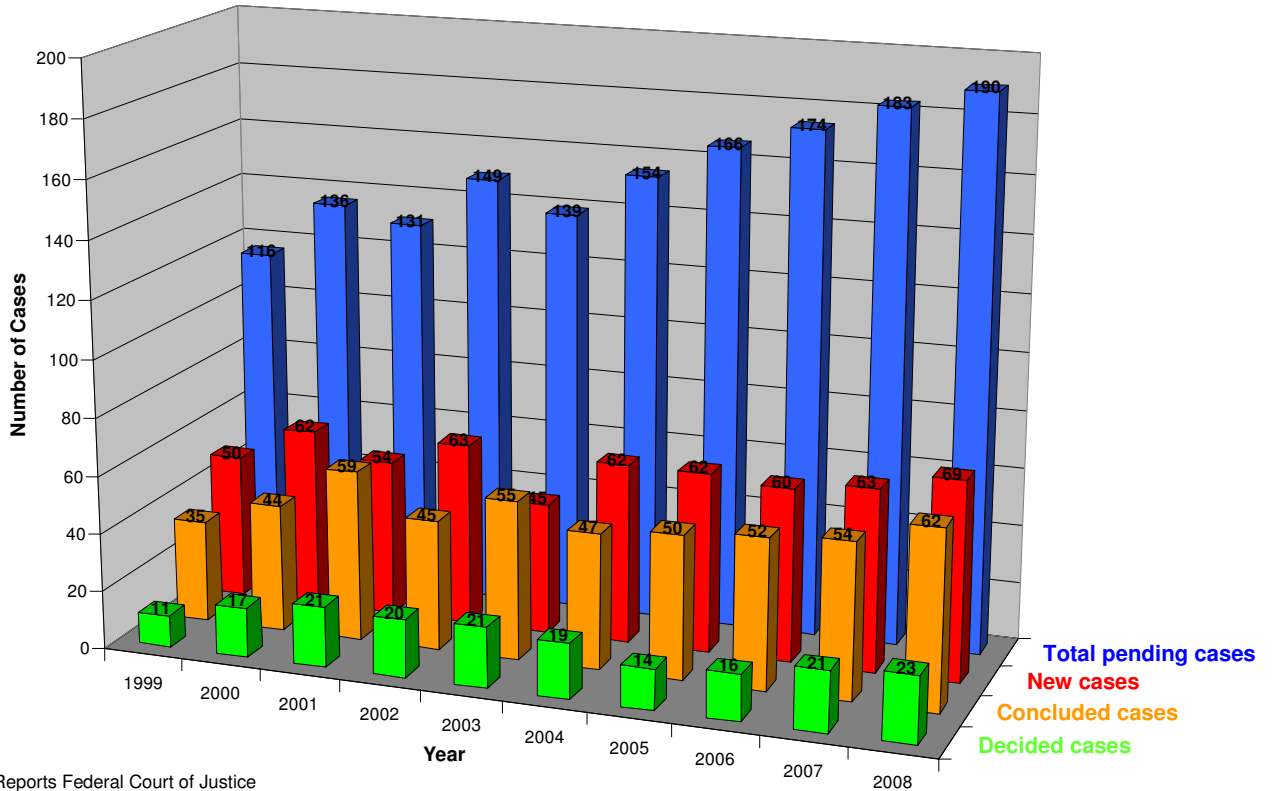
Overview of Litigation Proceedings



訴訟手続きの流れ

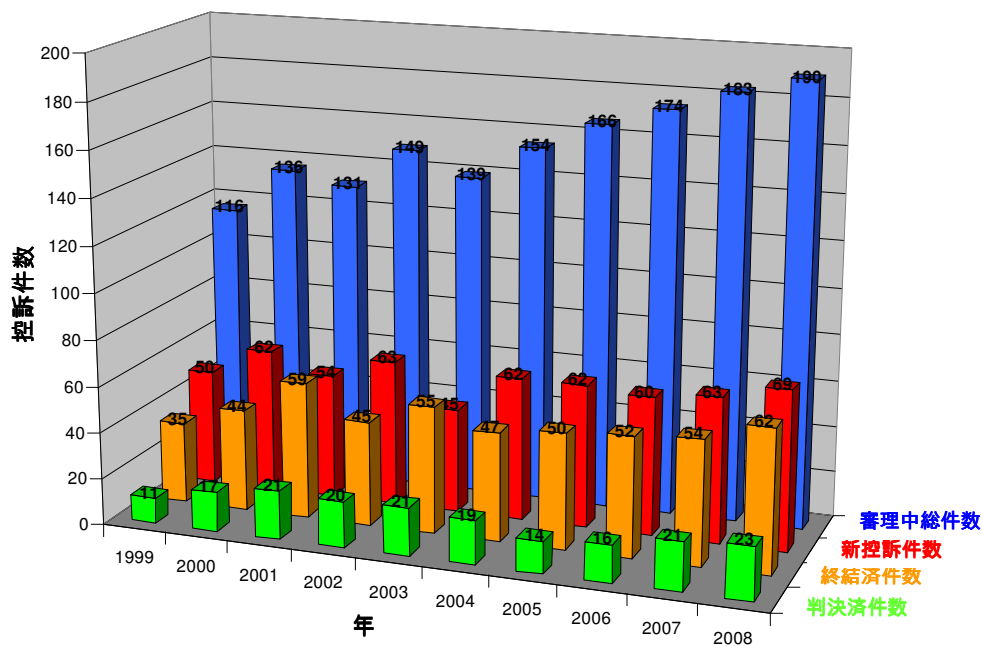


Appeal Cases before Federal Court of Justice



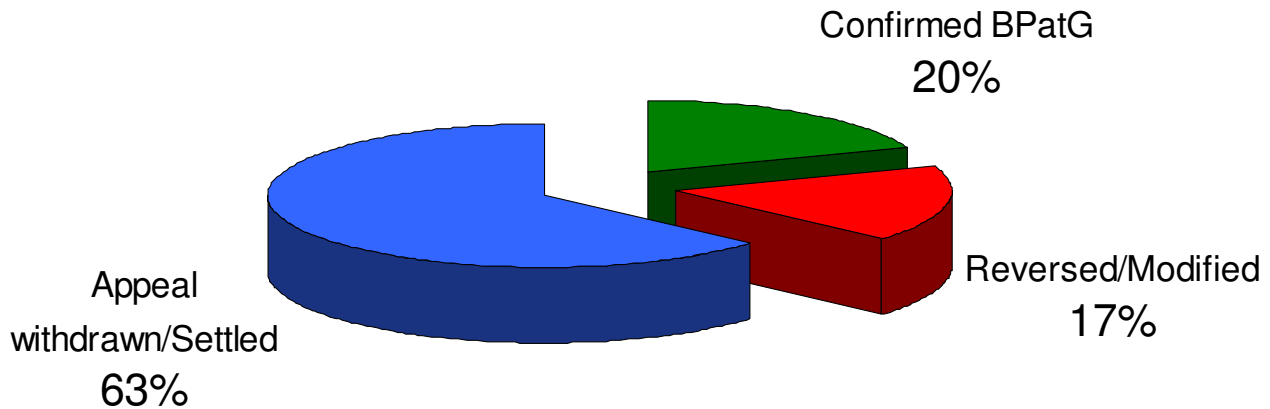
Source: Annual Reports Federal Court of Justice

連邦最高裁での控訴



出典: 連邦最高裁年次報告書

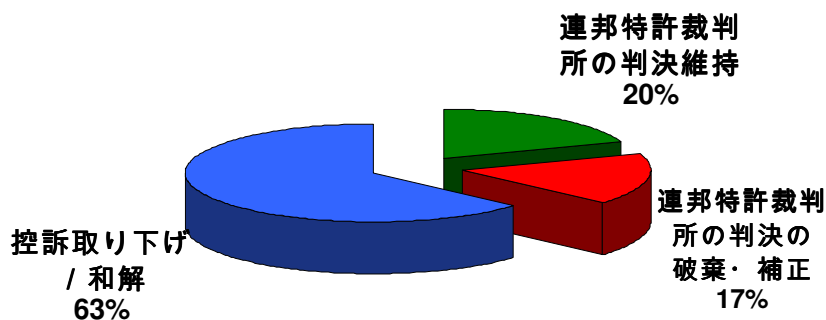
In the years 2000-2007 **473 appeals** were filed against first instance decisions of Federal Patent Court (BPatG)



➔ Average duration of nullity appeal proceedings before the Federal Court of Justice (BGH) is **more than 4 years!**

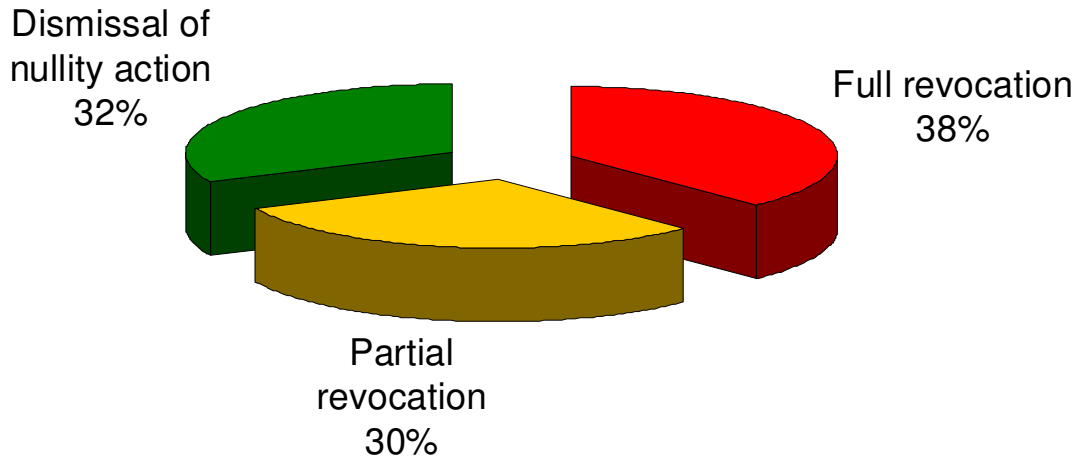
無効控訴手続きの成功率

2000年から2007年の間に、連邦特許裁判所 (B P a t G) の第一審判決に対して**473件**の控訴がなされた



➔ 連邦最高裁 (B G H) での無効控訴手続きの平均審理期間は **4年以上!**

From 2000-2007 the Federal Court of Justice (BGH) concluded **149** proceedings by decision (while additional 257 appeals were concluded without decision, i.e. withdrawn or settled)

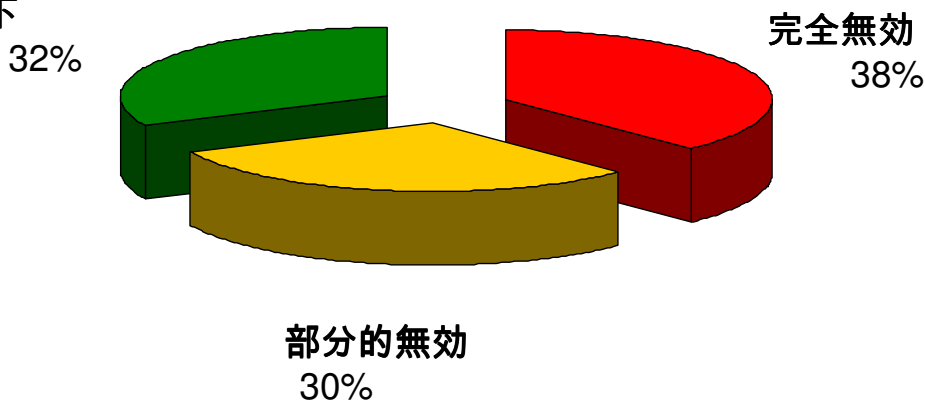


➔ ~ 80% of nullity proceedings concern European patents

無効控訴手続きの最終結果 (連邦最高裁)

2000年から2007年の間に、連邦最高裁判所 (BGH) は**149**の控訴を判決をもって終結している (一方、257の控訴が判決なしに終結している。つまり控訴取り下げ、または和解による)

無効訴訟の
却下



➔ 約80%の無効手続きが欧州特許に係る

- ➔ **Streamlining** of nullity proceedings both in first and second instance
- ➔ Concentration of the **inquiry into the facts** in first instance before Federal Patent Court (BPatG) similar to revision of German Code of Civil Procedure introduced 2002
- ➔ **Reduction** of number **of appeals** filed against first instance decision by Federal Patent Court (BPatG)
- ➔ **Shortening of average duration** of nullity appeal proceedings (presently more than 4 years) and **Reduction of backlog** before Federal Court of Justice (BGH)

特許権近代化法の具体的な目的

- ➔ 第一審、第二審双方における無効手続きの**合理化**
- ➔ 2002年に導入されたドイツ民事訴訟法の改正と同様、連邦特許裁判所 (B P a t G) での第一審での**事実に対する調査の集中**
- ➔ 連邦特許裁判所 (B P a t G) による第一審に対する**控訴数の削減**
- ➔ 無効控訴手続きの**平均審理期間の短縮** (現在は4年以上)および連邦最高裁判所 (B G H) での**未決分の削減**

Complete fact-finding by Federal Patent Court (Nullity Senates include 2 legal and 3 technical Judges)

- for all prior art documents
- for all requests on file
- if needed, hearing of technical expert

2

Early indication of relevant facts and provisional opinion by Federal Patent Court

Federal Patent Court

3

Setting of deadline for submission of requests and further arguments
→ streamlining of submissions by parties

Preclusion of new requests, facts and arguments after deadline, if:

- oral proceedings delayed
- late-filing not excused

4

第一審に関する変更点 (連邦特許裁判所)

連邦特許裁判所による完全な事実調査 (無効部は2名の法律審査官と3名の技術審査官からなる)

- 全ての先行技術文献に対し
- 全ての提出済み請求に対し
- 必要であれば、技術専門家の意見聴取

2

連邦特許裁判所による関連事実の早期指摘と暫定的見解

連邦特許裁判所

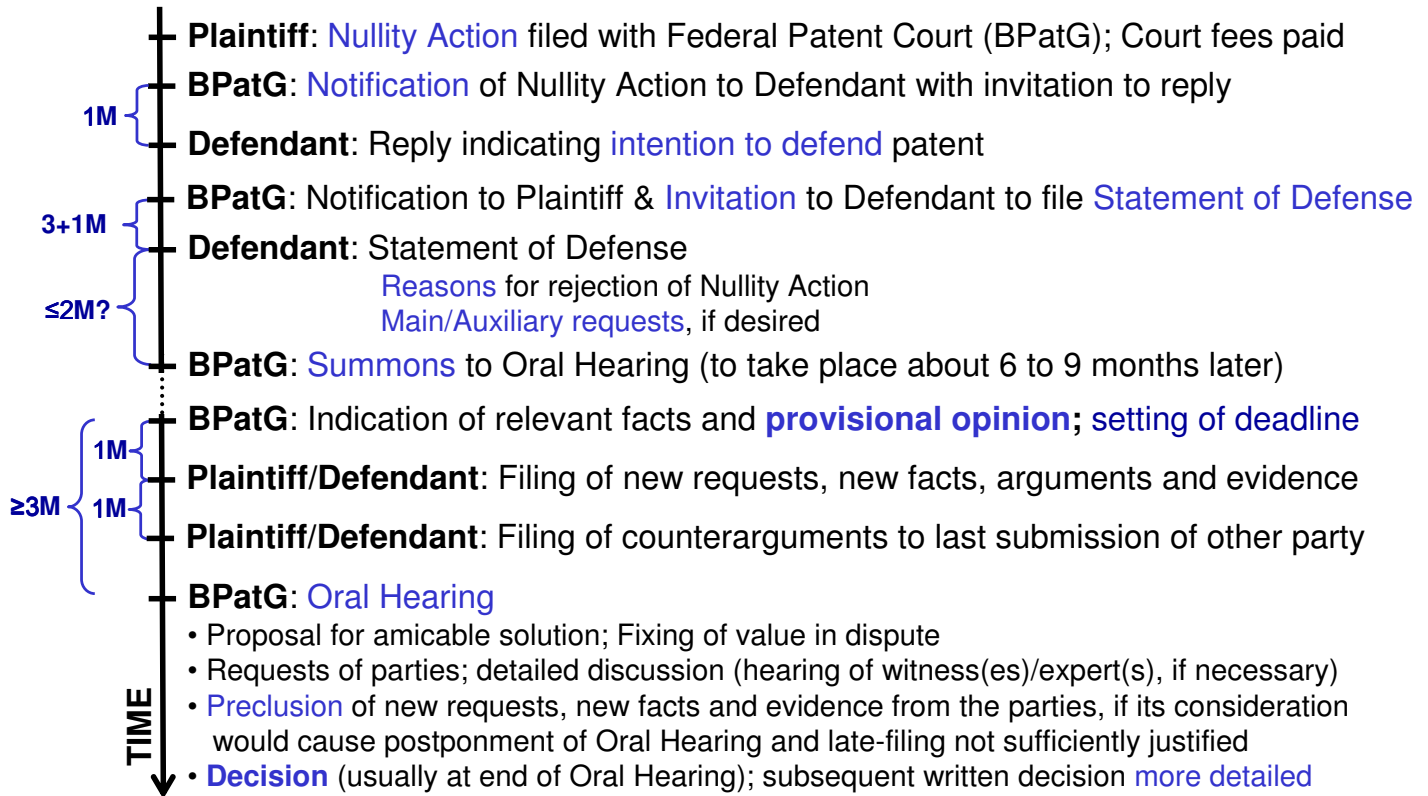
3

請求およびさらなる議論の提出に対する期日の設定
→ 当事者による提出の合理化

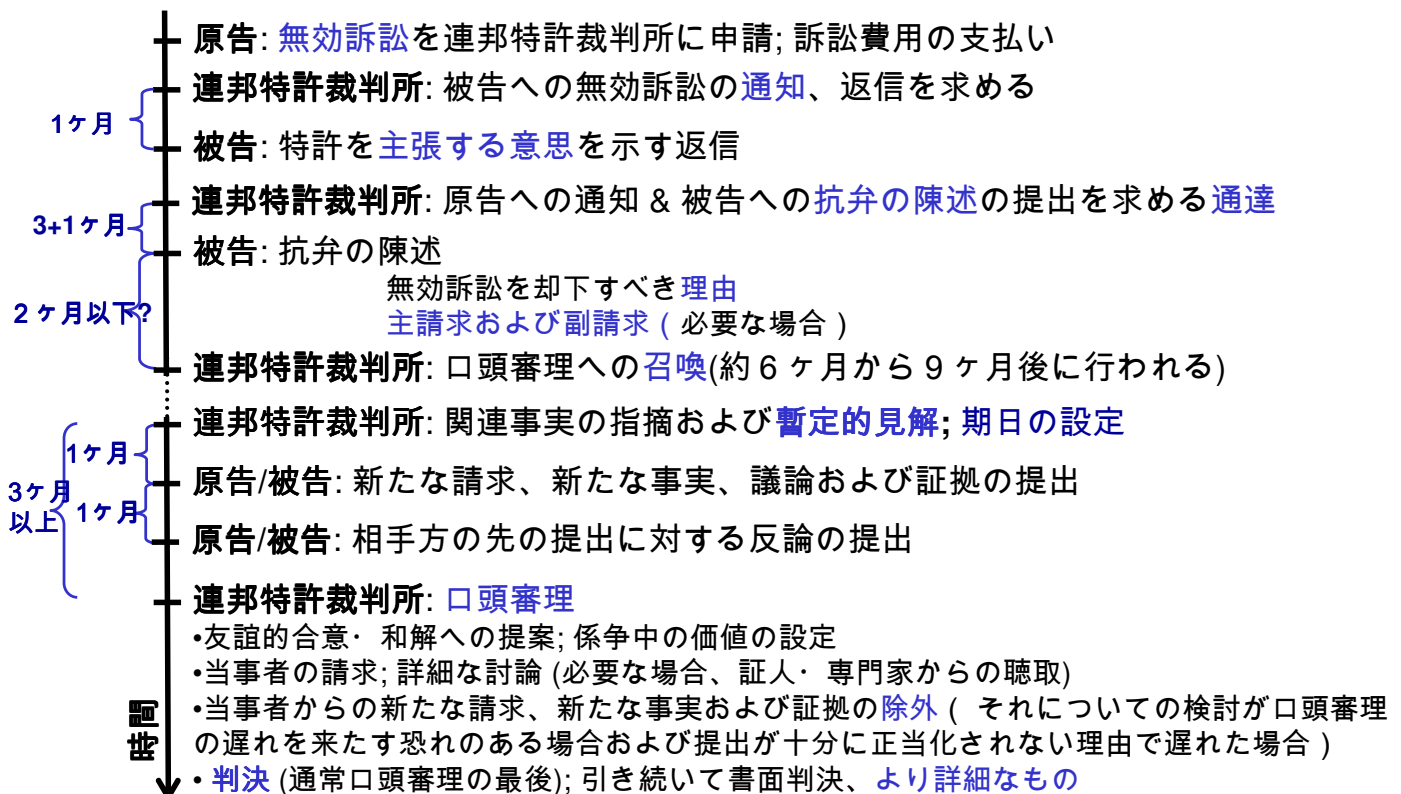
以下の場合、期日後の新たな請求、事実および議論の提出は除外される

- 口頭審理の遅れを来たす場合
- 十分に正当化されない提出の遅れ

Predicted Course of First Instance Nullity Proceedings (BPatG)



無効手続き第一審の予想される流れ (連邦特許裁判所)



- ➔ Second instance (Federal Court of Justice) shall be limited to verification of correct application of Law; accordingly first instance (Federal Patent Court) should become **more predictable**
- ➔ Introduction of early **provisional opinion** similar to provisional opinion of EPO (Rule 116 (1) EPC)
- ➔ Will likely be "**qualified**" **opinion**, i.e. established not only by rapporteur, but by 3 members (rapporteur+technical member+(legal) chairman)
- ➔ Will be issued early in the proceedings (< 12 months?) and might be **filed with infringement Court** with respect to a possible stay of the parallel infringement proceedings

連邦特許裁判所による早期の暫定的見解

- ➔ 第二審 (連邦最高裁) は法律の正しい適用の検証に限定される; 従って、第一審 (連邦特許裁判所) は、**より予測可能となるべき**
- ➔ 早期の**暫定的見解**の導入 : 欧州特許庁の暫定的見解に類似 (規則 116 (1) E P C)
- ➔ ほぼ“**正規の**”**見解**といえる、つまり報告者のみでなく、3名のメンバー (報告者+さらなる技術系メンバー+(法律系)議長)による見解
- ➔ 審理中早期に交付され(< 12ヶ月?)、 並行する侵害訴訟の停止の可能性を配慮して**侵害裁判所に提出**されることもある

- ➔ Second instance before Federal Court of Justice (BGH) shall be generally limited to **verification of correct application of Law**
- ➔ No additional/new investigation on facts as a rule, i.e. **no Court expert** appointed anymore
- ➔ BUT interpretation of claims and **novelty & inventive step** are **questions of Law** ➔ will be verified by BGH

第二審に関する変更点 (連邦最高裁)

- ➔ 連邦最高裁判所 (B G H) での第二審は基本的に**法の正しい適用の検証**に限定される
- ➔ 通常は事実に関する追加・新たな調査はない
つまりさらなる**専門家の任命はない**
- ➔ しかし、クレームの解釈と**新規性&進歩性**は**法律上の問題** ➔ 連邦最高裁によって検証される

- ➔ **General preclusion** of requests, facts and arguments
 - Correctly rejected in first instance or
 - Newly introduced into second instance (as a rule)

- ➔ **New facts/arguments exceptionally admitted only** if they:
 - Relate to issues **evidently overlooked** or considered irrelevant by BPatG
 - Were not raised as a consequence of a **procedural defect** before the BPatG
 - Were not raised before BPatG **without negligence**

- ➔ **New facts/arguments exceptionally admitted only** if they:
 - Were filed **with appeal brief** or
 - Would not delay the procedure, if filed later

- ➔ **New claim amendments** exceptionally admitted only if:
 - Other party agrees or
 - BGH considers claim amendments expedient

第二審に関する変更点 (連邦最高裁) – つづき

- ➔ **請求、事実および議論の基本的除外**
 - 正当に第一審で却下されたもの、または
 - 第二審で新たに導入されたもの (規則として)

- ➔ **新しい事実・議論は特別に次の場合にのみ認められる:**
 - 連邦特許裁判所によって明らかに見落とされたまたは重要でないと判断された事柄に関連する場合
 - 連邦特許裁判所で手続き上の不備の結果として提起されなかった場合
 - 過失なく、連邦裁判所で提起されなかった場合

- ➔ **新しい事実・議論は特別に次の場合にのみ認められる:**
 - 控訴理由書とともに提出された場合
 - 後に提出されても、手続きの遅延を来たさない場合

- ➔ **新たなクレームの補正は次の場合にのみ認められる:**
 - 相手方が承諾する場合
 - 連邦最高裁がクレーム補正は適切であると見なす場合

In general: First instance nullity proceedings before BPatG will have **significantly more importance!**

Extensive

- Timely file all possible fact/arguments in first instance
- more extensive technical explanations advantageous

Diversified

Patentee: Timely file different auxiliary requests in view of all possible "defense scenarios"

Federal Patent Court

Differentiated

Parties may consider filing "private" expert opinions

Suggestive

Consider suggesting BPatG to appoint Court expert

無効手続きにおいて戦略上考慮すべき点

一般的に: 連邦特許裁判所での第一審の方が
極めて重要である!

広範に

- 全ての可能な事実・議論を第一審へタイムリーに提出
- より広範な技術的説明・解釈は効果的

多様に

特許権所有者: 全ての可能な“防御的シナリオ”を視野に入れて、タイムリーに異なる副請求を提出

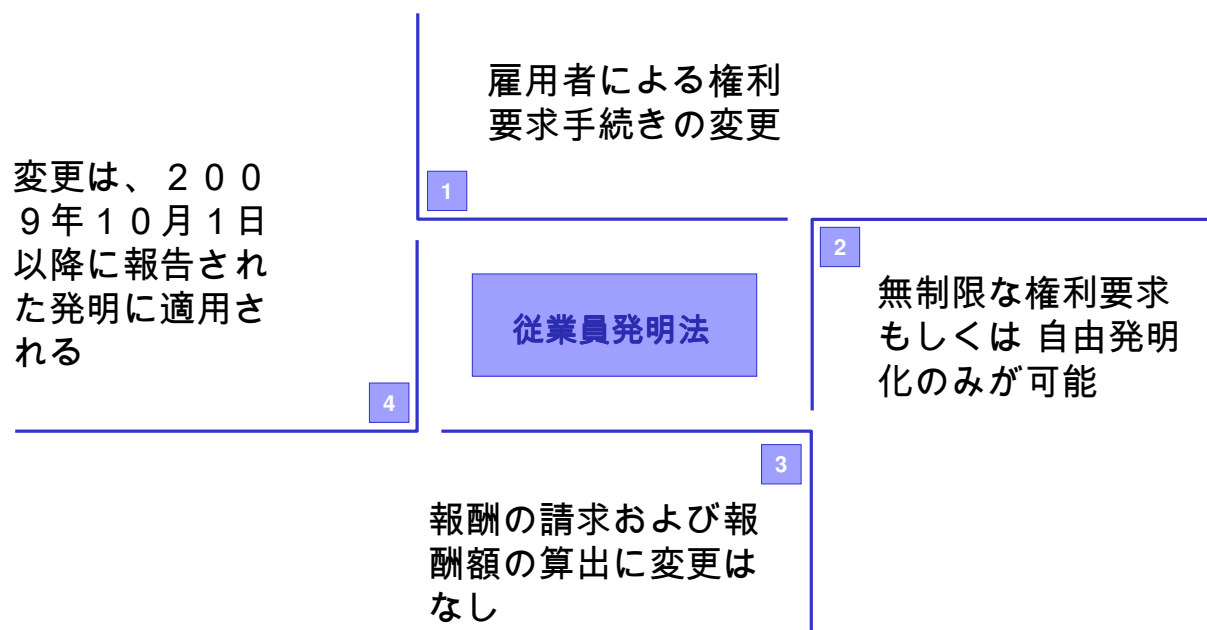
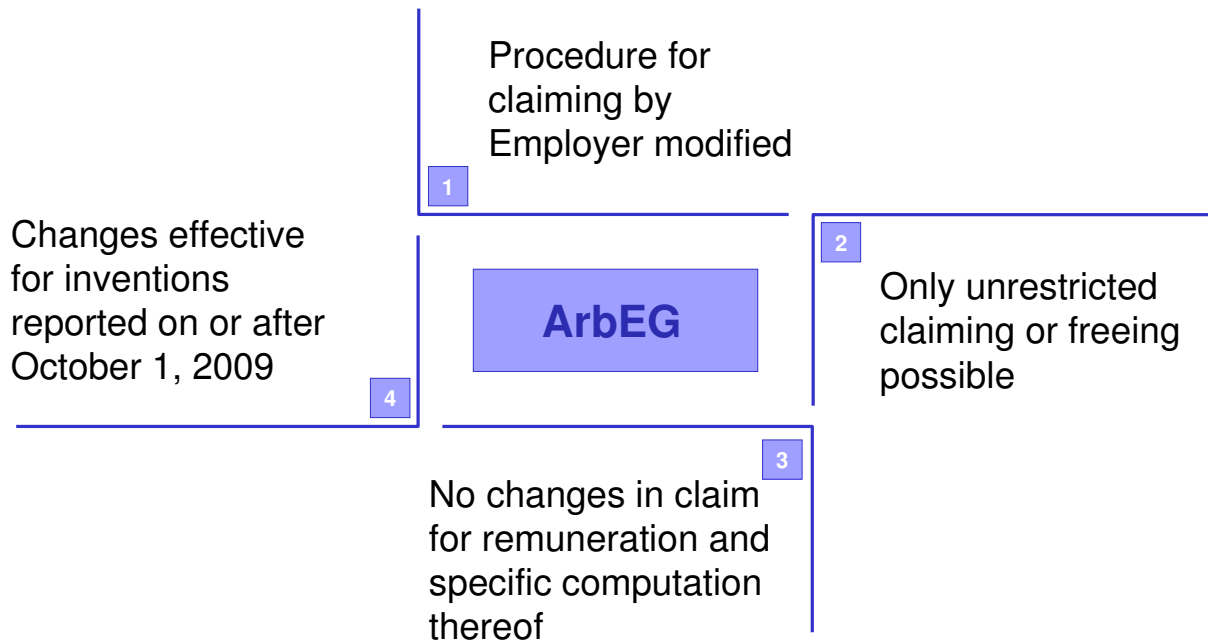
連邦特許裁判所

差別化も

当事者は個人的な専門家の見解を提出することも考慮する

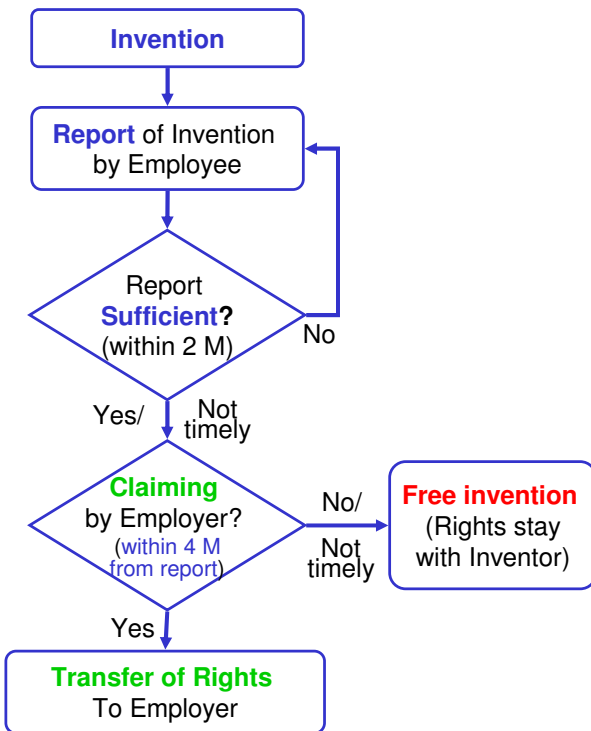
提案も

連邦特許裁判所に専門家の任命を勧めることを考慮する

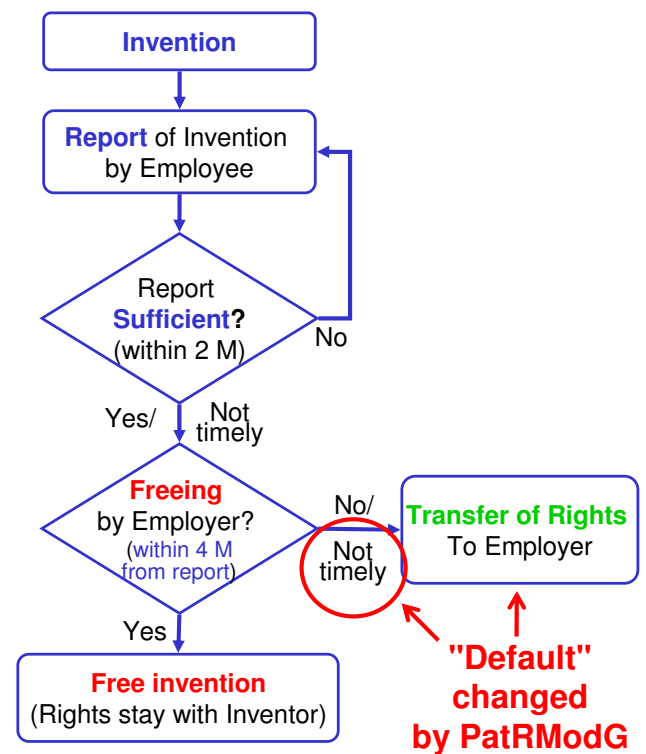


Claiming of employees' inventions

Until Sept. 30, 2009:

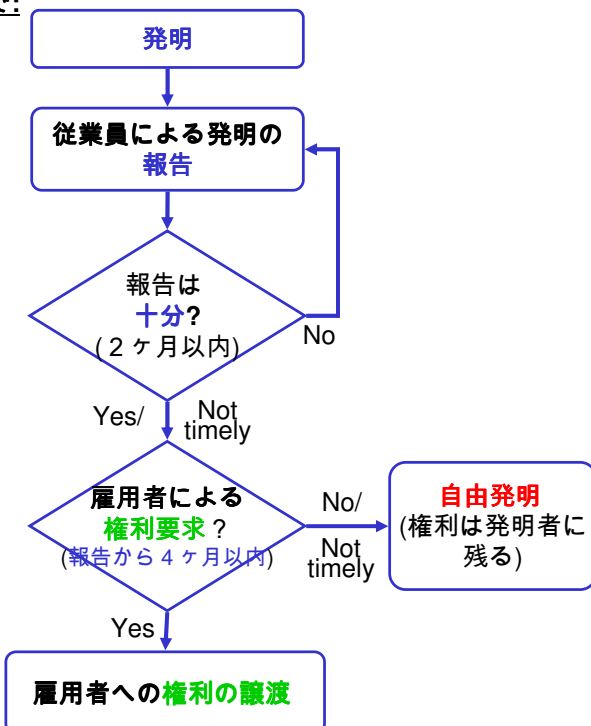


As of Oct. 1, 2009:

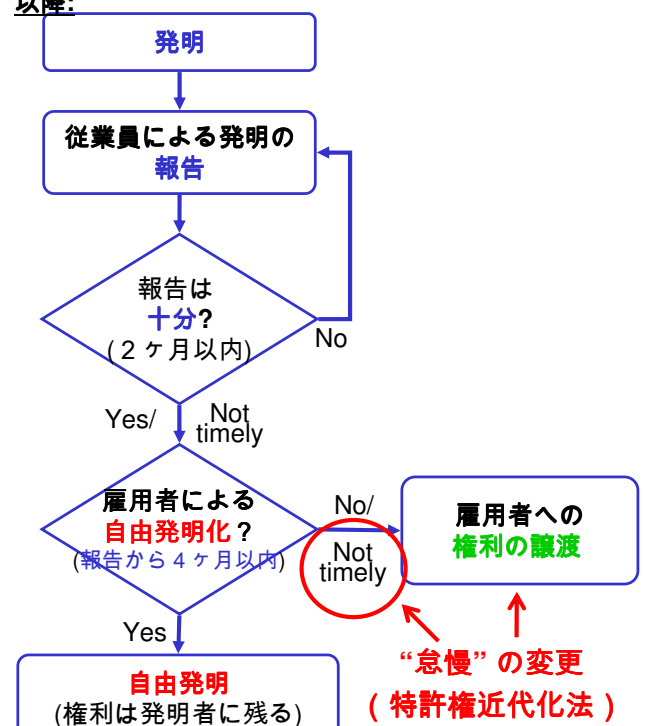


従業員発明の権利要求

2009年9月30日
まで:



2009年10月1日
以降:



Unrestricted Claiming of Rights

- transfer of Rights
- obligation to apply for domestic protective right
- obligation to inform Employer → Employee
- right to apply for foreign protective right
- Right of remuneration of the inventor (independent of use !)

Restricted Claiming of Rights

- no transfer of rights
- right of use
- remuneration (only in case of use)

Release/Freeing

- no transfer of rights
- no right of use
- no remuneration

With the PatRModG possibility of **restricted claiming** has been **deleted** from Act on Employees' Inventions (ArbEG)

発明報告における雇業者の選択肢

無制限な権利要求

- 権利の譲渡
- 国内での保護権利に対する出願の義務付け
- 雇業者から従業員への通知の義務付け
- 国外での保護権利に対する出願の権利
- 発明者の報酬の権利 (使用とは無関係!)

制限付き権利要求

- 権利の譲渡はなし
- 使用の権利
- 報酬 (使用がある場合のみ)

放棄・自由発明化

- 権利の譲渡はなし
- 使用の権利はなし
- 報酬はなし

特許権近代化法により制限付き権利要求は従業員発明法(ArbEG)から削除された

- ➔ In view of obligation to file domestic application in DE: **Maintain screening procedure** to avoid running into obligation (and costs), if not interested in invention
- ➔ In case employer intends **not to pursue** the protective right or intends **not** to file a patent application in a **specific country**, duty to inform and offer to inventor
- ➔ Conclude **agreement with inventor** to waive
 - Obligation to file domestic application in DE
 - Obligation to inform about abandonment and to offer for take-over

- ➔ ドイツ国内での出願の義務付けを考慮して:
興味の対象でない発明についての義務 (およびコスト)
の発生を避けるために、**発明選考手続きを維持**
- ➔ 雇用者が権利化を**追求する意思がない**、または **特定の国**
で特許出願をする**意思がない**場合、発明者への通知と提
供の義務
- ➔ **発明者と権利の放棄について合意を結ぶ**
 - ドイツ国内での出願の義務
 - 権利の放棄についての通知と引き取りに関する申し出の義務

The [German Patent Modernization Law](#) has changed the German legal situation and proceedings effective as of October 1, 2009:

- First & second instance patent nullity proceedings [streamlined](#)
- [First instance](#) proceedings before BPatG gain [significant importance](#)
- Early [indication/provisional opinion](#) by BPatG before Oral Hearing
- Second instance before BGH will verify correct application of Law
- Act on Employees' Inventions (ArbEG): "Default" with respect to ownership of employees' inventions now with employer (→ [reduction of risks](#) regarding ownership)
- However, it is recommendable to screen inventions within 4 months' term in view of duty to file domestic application (→ avoid unnecessary costs)
- GPTO: Introduction of [claims' fees](#) (30 EUR/each claim exceeding the 10th) at filing/during prosecution

ドイツ特許権近代化法によって、ドイツの法的状況および手続きが2009年10月1日をもって変更された:

- 特許無効手続きの第一審 & 第二審の[合理化](#)
- 連邦特許裁判所での[第一審が重要度を大幅に増す](#)
- 連邦特許裁判所による口頭審理前の早期の[示唆・暫定的見解](#)
- 連邦最高裁による第二審は法の正しい適用を検証する
- 従業員発明法 (A r b E G) : 従業員発明の所有権に関する“怠慢”は今後雇用者へ権利をもたらす (所有権に関する[リスクの減少](#))
- しかしながら、国内出願の義務を考慮して、有利に自由発明化の決定を行う (→ 不必要なコストを避ける)
- ドイツ特許商標庁: 出願時・審査中における[クレーム料](#)の導入 (10 を超えるクレーム一つにつき 30 ユーロ)

MB&P **THANK YOU**
FOR YOUR
KIND ATTENTION
KIND ATTENTION
FOR YOUR

MB&P **THANK YOU**
FOR YOUR
KIND ATTENTION
KIND ATTENTION
FOR YOUR