



弁護士知財ネット

欧州統一特許裁判所
(Unified Patent Court) に関するセミナー
～欧州における特許訴訟実務の現在と今後について～

2013年6月20日(木)

開 演：13:00 (12:30 受付開始)
終 演：16:30
会 場：弁護士会館2階講堂 クレオA

主催 弁護士知財ネット

後援 日本弁護士連合会

Programme

プログラム

- 13:00 **1. Opening Address**
開会の辞
- 13:05 **2. Initial Remarks**
序論
- Alex Willson**
アレックス・ウィルソン
Powell Gilbert
パウエル ギルバート法律事務所
- 13:10 **3. Background to the new system** **Pierre Véron**
新制度の背景
- ピエール ヴェロン
Honorary President EPLAW (European Patent Lawyers Association)
欧州特許弁護士協会 名誉総裁
- 14:00 **4. Unitary Patent and Unified Patent Court**
欧州統一特許裁判所のシステム
- Kay N. Kasper** **Dr. Martin Köhler, D.E.S.S.**
カイ N カスパー マーティン コウラー博士
REIMANN OSTERRIETH KÖHLER HAFT
ライマン オスターリート コウラー ハフト法律事務所
- ~ **Intermission—15 minutes** ~ ~ 休憩—15 分間 ~
- 15:00 **5. The UPC in practice**
統一特許裁判所の実務
- Alex Willson**
アレックス・ウィルソン
- a. Strategic issues** 戦略的な問題
b. Case study ケーススタディ
- 16:00 **6. Questions and Answers** 質疑応答
- 16:30 **7. Closing Remarks** 閉会の辞



PIERRE VÉRON (ピエール ベロン)

pierre.veron@veron.com

ピエール ベロンは、14名のロイヤーから成る法律事務所、ベロン アソシエに所属しています。パリ及びリヨンのオフィスは特許訴訟のみを手がけており、とりわけ国際的な訴訟を得意としています。

欧州の特許訴訟専門の弁護士団体である、the European Patent Lawyers Association (EPLAW) の、2001年の設立メンバーであり、同団体及びフランスの特許訴訟担当者の団体である Association des Avocats de Propriété Industrielle の名誉会長を務めています。ストラスブールにある知的財産専門の教育機関、International Centre of Industrial Property Studies (CEIPI) において、欧州特許訴訟に関する講義を長年に渡り行っています。2007年以降は、欧州委員会の欧州統一特許裁判所プロジェクトにおいて、専門委員を務めています。

フランスDaloz社出版の「*Saisie-contrefaçon*」(2012年第三版)、及びKluwer Law International社出版の「*Concise International and European Intellectual Property Law*」(2011年第二版)の編集を担当しているほか、特許訴訟及び知的財産法一般に関する多数の執筆を行っています。

(<http://www.veron.com/publications.asp>).

パリ市弁護士会に所属しています。

VÉRON 
& ASSOCIÉS
A V O C A T S

PARIS 1, rue Volney 75002 PARIS
Tél. +33 (0) 1 47 03 62 62
Fax. +33 (0) 1 47 03 62 69

Kay N. Kasper



Kay N. Kasper, attorney since 2002, partner of the firm since 2006, acts primarily in patent litigation. A special focus is placed on the coordination of proceedings abroad as well as on preparatory strategic consulting of such multi-national conflicts. Furthermore, he intensively advises clients in arbitration proceedings and license issues related to technical intellectual property rights and design patents. Kay Kasper has gained considerable experience in areas such as telecommunications, information technology and medical devices as well as the fields of mechanics, automotive and coating and packaging technologies. Litigating standard-essential patents is one the areas in which he gained specific experience.

カイ N カスパー

カイ N カスパーは、2002年に当事務所にロイヤーとして加入し、2006年にパートナーに就任しました。主な業務分野は特許訴訟であり、特に諸外国での手続の調整及びかかる多国間に渡る紛争の戦略立案及びその準備を得意としています。また、仲裁手続で代理人を務めたり、技術的論点を多く含む知的財産権や意匠権のライセンス問題なども多く手がけています。カイ カスパーは、通信、IT、医療機器及び機械、自動車、並びに塗装及び包装技術などに豊富な経験を得てきました。特に、標準必須特許に関する訴訟は、得意分野です。

REIMANN OSTERRIETH KÖHLER HAFT

Rechtsanwälte

Partnerschaftsgesellschaft

Steinstraße 20

Tel. +49 (0)211 550 22 0

40212Düsseldorf

Fax +49 (0)211 550 22 550

Dr. Martin Köhler



Dr. Martin Köhler

Martin Köhler is a partner of IP litigation firm REIMANN OSTERRIETH KÖHLER HAFT with offices in Düsseldorf and Mannheim. He is specialized in patent litigation as well as trademark and design rights enforcement and unfair competition litigation. Martin Köhler's clients comprise European, US and Asian companies across all technical areas such electronics (telecommunication, LED, RFID, electronic equipment), mechanics, chemical industry, automotive technology, pharmaceuticals and medical devices (cardiovascular devices, implants).

マーティン コーラー博士

マーティン コーラーは、デュッセルドルフ及びマンハイム所在の、知的財産訴訟専門事務所であるライマン オスターリート コウラー ハフト事務所のパートナーです。特許訴訟のみならず、商標及び意匠のエンフォースメント及び不正競争関連の訴訟も専門としています。マーティン コーラーは、欧州、米、アジアのクライアントを代理して、あらゆる技術分野、例えば電子機器（通信、LED、IC タグ、電気器械）、機械、化学、自動車、医薬及び医療器械（心血管装置、インプラント）に関する案件を手がけています。

REIMANN OSTERRIETH KÖHLER HAFT

Rechtsanwälte

Partnerschaftsgesellschaft

Steinstraße 20

Tel. +49 (0)211 550 22 0

40212Düsseldorf

Fax +49 (0)211 550 22 550

Alex Wilson

アレックス ウィルソン

Partner

パートナー



Alex Wilson (アレックス ウィルソン) は、ロンドンを拠点に活躍する知的財産権訴訟専門のソリシター (ソリシター アドヴォケイト) であり、様々な産業分野の多国間に渡る国際的的案件に特に豊富な経験を有しています。

フランス語及びドイツ語に堪能な語学力を生かしてパリ及びデュッセルドルフの主要な法律事務所に勤務したほか、オーストラリアにおいてもソリシターとして実務経験を積みました。また、長年に渡り欧州特許庁の審査官を務めた経験も有しています。これらの経験を経て、2007年、設立メンバーの一人としてパウエル ギルバートを設立しました。

連絡先

直通+44 (0)20 3040 8040

Email

alex.wilson@powellgilbert.com

資格

1996年 ソリシター (イングランド&ウェールズ)

2000年 ソリシター (豪州ニューサウスウェールズ)

2007年 ソリシター・アドヴォケイト

欧州で係争中の無数の特許訴訟を手がけ、製薬、医療機器、電子機器、または石油・ガス等といった多様な業界での多数の案件を処理してきました。近年は、通信分野での訴訟に重点的に取り組んでいます。「スマートフォン特許戦争」などと称される特許訴訟などもその一例です。また、近い将来、欧州での特許訴訟の管轄裁判所となる欧州統一特許裁判所における訴訟に対して、今から準備を整えるための助言も行っています。

AIPPI、EPLAW、GRUR、及び VPP の会員であり、セミナー等でも定期的に知的財産実務についての講演を行う他、多数の論文も執筆しています。

学歴

ロンドン大学、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン学士 (生化学)

ブリストル大学 ディプロマ (知的財産権法及び知的財産法実務)

Powell 
Gilbert

要点通訳：田村 啓 (Hiroshi Tamura)

弁理士。1998年より青山特許事務所に勤務。

主な業務は、電気電子分野の出願、審判、訴訟。特に、海外の特許訴訟、審判案件に数多く関与し、過去にドイツ、イギリス、アメリカ、台湾、韓国、中国で特許事件の経験がある。



弁護士知財ネット

弁護士知財ネットとは

- 弁護士知財ネットは、2005年4月に、日本弁護士連合会の支援の下に誕生した全国規模のネットワークです。
- 知的財産関連業務における、地域密着型の司法サービスの充実と拡大、専門人材の育成や司法サービスの基盤確立を目的としています。
- 全国を8つのブロックに分けた地域会を組織して地域会ごとの活動も行っています。
- 以下のウェブサイトで会員名簿を公開しています。

<http://www.iplaw-net.com>

**Toward a new European Patent System:
新たな欧州特許システムに向けて**

Background

**to the European Patent with Unitary effect
and to the Unified Patent Court**

欧州単一特許及び統一特許裁判所の背景
June 2013 •

Pierre Véron
Honorary President
EPLAW
(European Patent Lawyers Association)

ピエール ベロン
欧州特許弁護士協会 名誉会長

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
A V O C A T S
Paris ■ Lyon

Summary 要旨

The new European Patent System

■ Two major events in the European patent system

欧州特許システムに関する2つの大きな出来事

■ Why a new system in Europe?

何故欧州に新たなシステムが？

■ What reform for the patent system in Europe?

欧州特許システムにどのような改革が？

■ Patents: the new system will not replace the current one, it will come in addition

特許：従前の置き換えではなく、追加

■ Litigation: the new system will replace gradually the current one

訴訟：新制度は徐々に現行制度と置き換わる

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
A V O C A T S

Two major events in Europe 欧州における2つの大きな出来事



- 17 December 2012 2012年12月17日
Creation of **unitary patent protection** 単一特許保護の創設
EC Regulation 1257/2012 EC規則1257/2012
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:EN:PDF>
Regulation 1260/2012 (translation arrangements)
<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:EN:PDF>
- 19 February 2013 2013年2月19日
Agreement on **Unified Patent Court** 統一特許裁判所への合意
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16351.en12.pdf>

What reform for the patent system in Europe? 欧州特許システムにどのような改革が？

The reform includes 改革には、以下が含まれる

- The creation of a unitary patent protection through a European Patent with Unitary effect
欧州特許に単一の効力を持たせることによる単一の特許保護の創設
- The creation of a Unified Patent Court
統一特許裁判所の創設

Why a new patent system in Europe? 何故欧州に新たな特許システム？

A new system was needed to cure the defects of the current patent system in Europe

現在の欧州特許システムの欠陥を修正するために新たな制度が必要であった

- Lack of real unitary patent protection

本当の意味で単一の特許保護がない

- Jurisdiction given to national courts in parallel proceedings

平行して各国の裁判所に管轄があった

Lack of real unitary patent protection: the current European Patent is a "bundle" patent, not a unitary patent

本当の意味での単一の特許保護がない：現在の欧州特許は単一特許ではなく、特許の「束」である

- The European Patent Office provides a single patent grant procedure, but does not grant a single patent as far as enforcement is concerned

EPOによる特許付与の手続きは単一であるが、権利行使については単一の特許ではない

- The so-called European Patents are not European Union patents or even Europe-wide patents: instead they are a "bundle" of national patents.

いわゆる欧州特許は、EUの特許ではなく、欧州全体の特許でもない。：各国特許の「束」に過ぎない。

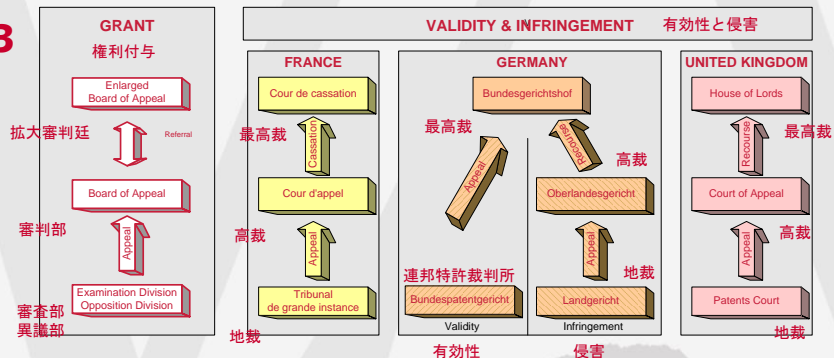


The current European Patent "bundle patent" :
once granted by EPO it becomes a series of
"national patents"

The new European Patent System

特許の「束」としての現在の欧州特許：一旦EPOによって
権利付与されると、国内特許の集合となる。

1973



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

7

Jurisdiction for validity and infringement
有効性と侵害に関する管轄

The new European Patent System

Jurisdiction for validity and infringement given to national courts in parallel proceedings causes:

有効性と侵害に関する管轄は平行して各国裁判所にあったため、以下の問題があった。

- *Forum shopping* strategies (choose the best court where to bring your case)

フォーラムショッピング（訴訟提起に最適に裁判所を選ぶ）

- Conflicting decisions (courts of various countries issue opposite rulings on the "same" patent)

矛盾する判決（種々の国裁判所が「同一」の特許に逆の判決）

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

8

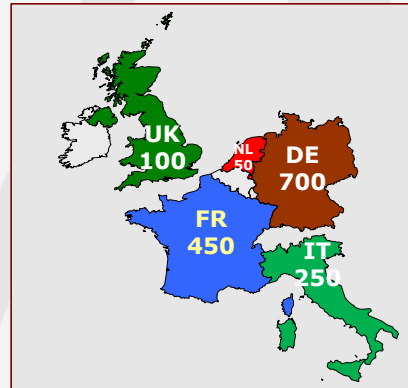
Patent litigation in Europe: figures 欧州における特許訴訟：訴訟件数

Number of new patent cases per year (rough estimate) in countries with ≥ 50 cases/year

年間50件以上ある国での
年間の新受件数（概算）

Source: Harhoff

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf



Forum shopping in the current system: points to consider

現在の制度におけるフォーラムショッピング：検討ポイント

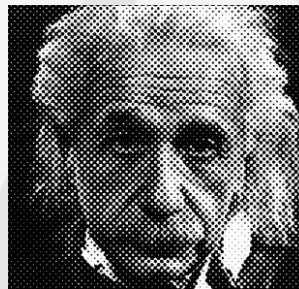
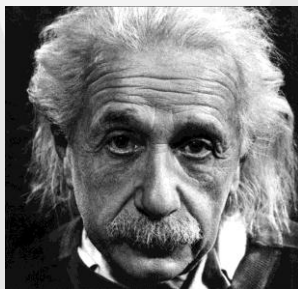
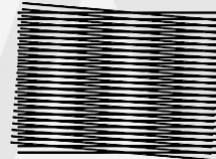
- Patentee or potential defendant?
特許権者か潜在的被告か
- Place of business of the other party?
相手方の事業所の所在地
- Place of manufacture or marketing? 製造販売の場所
- Main markets for the products? 対象製品の主な市場
- Size of companies? 会社の規模

Conflicting judgments: 矛盾する判決 an example patent case 特許事件の事例

Document Security Systems Inc.
v
European Central Bank



The moiré effect モアレ効果

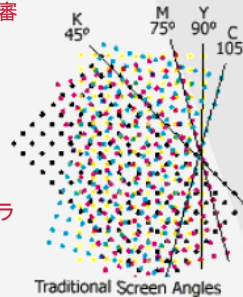


[European Central Bank v Document Security Systems Incorporated \[2008\] EWCA Civ 192 \(19 March 2008\)](#)




Conflicting judgments 矛盾する判決

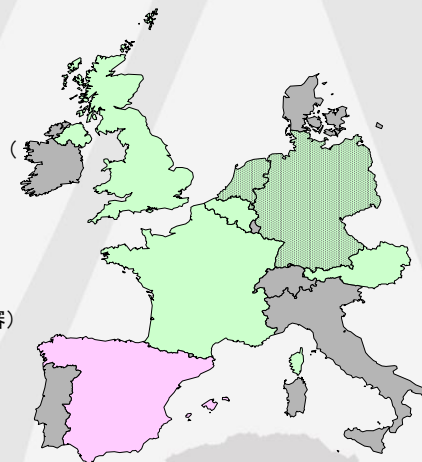
Document Security Systems / Banque centrale européenne (security)

- **United Kingdom : patent invalid** イギリス : 無効
High Court 26 March 2007 EWCA 19 March 2008
- **Germany : patent valid 1st instance** ドイツ : 1 審有効
Bundespatentgericht 27 mars 2007
patent invalid appeal 2 審無効
Bundesgerichtshof 8 July 2010
- **France : patent invalid** フランス : 無効
Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2008
- **The Netherlands: patent valid 1st instance** オランダ : 1 審有効
Rechtbank La Haye 12 mars 2008
patent invalid appeal 2 審無効
Bundesgerichtshof 21 December 2010
- **Spain : patent valid** スペイン : 有効



Document Security System v European Central Bank Outcome of the proceedings 訴訟の結果

-  Patent held invalid
特許無効
(1st instance & appeal)
1 審 & 2 審
-  Patent held invalid (appeal) 特許無効 (2 審)
-  Patent held valid 特許有効



Conflicting judgments 矛盾する判決

Novartis / Johnson & Johnson (contact lenses)






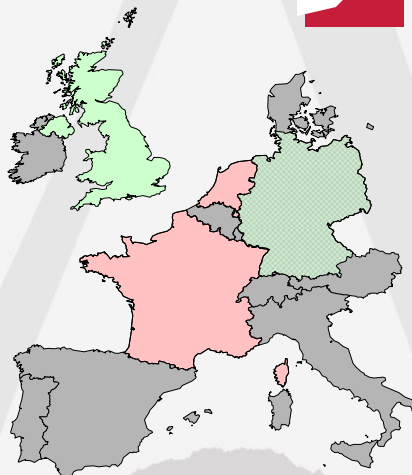
- The Netherlands : patent valid and infringed オランダ : 有効かつ侵害
11 February 2009 Rechtbank The Hague
- France : patent valid and infringed フランス : 有効かつ侵害
25 March 2009 Tribunal de grande instance Paris affirmed by court of appeal
- United Kingdom : patent invalid for insufficient description (but meeting novelty and inventive step requirements) イギリス : 記載不備による無効 (新規性進歩性はあり)
High Court 10 July 2009
- Germany : patent invalid for lack of novelty (but meeting description requirement) ドイツ : 新規性欠如による無効 (記載要件は満たす)
Bundespatentgericht 10 décembre 2009

Conflicting judgments 矛盾する判決

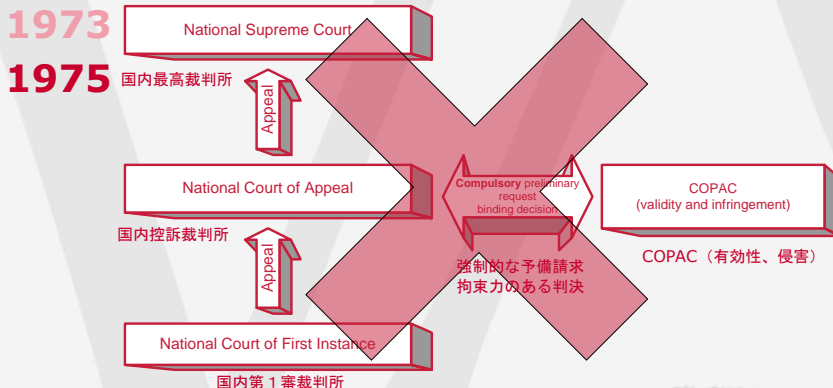
Novartis / Johnson & Johnson (contact lenses)



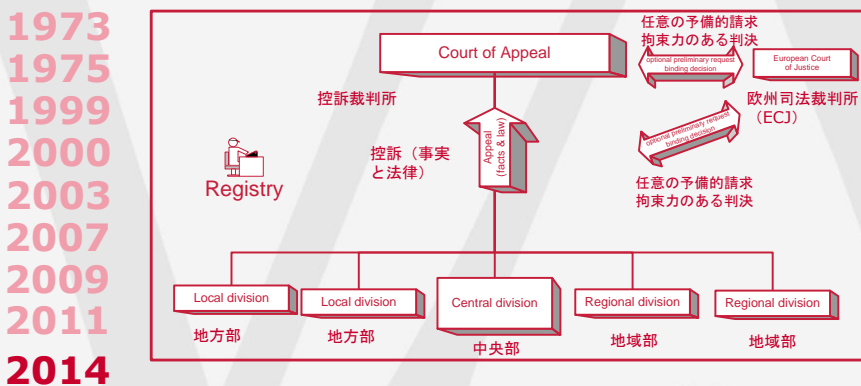
-  Patent held invalid 無効
novel but insufficient description
新規性はあるが記載不備
-  Patent held invalid 無効
sufficient description but not novel
記載要件は満たすが新規性なし
-  Patent held valid
and infringed 有効かつ侵害



The 1975 Community Patent Convention will never come into force 1975年の共同体特許条約は成立しなかった



The Agreement on the Unified Patent Court is expected to enter into force in 2014 統一特許裁判所に関する合意は2014に発効すると期待されている



The new system will not replace the current system 新システムは現行システムを置き換えない

■ Protection: 保護 :

national patents, classical European Patents (bundle) and the new European Patents with Unitary Effect will coexist 国内特許、従来の欧州特許（特許の束）、新たな欧州単一特許が共存する

■ Litigation: 訴訟 :

- ▶ **National patents will remain litigated before national courts**
国内特許は従来どおり各国裁判所で訴訟
- ▶ **Classical European Patents (bundle) will be litigated before national courts or before the Unified Patent Court during a transitional period of 7 years** 従来の欧州特許（特許の束）は7年の移行期間中は各国裁判所か統一特許裁判所のいずれかで訴訟
- ▶ **European Patents with Unitary effects will be litigated solely during the Unified Patent Court** 欧州単一特許は統一特許裁判所でのみ訴訟

Patents: the new system will come in addition to the current one

特許 : 新システムは現行システムへの追加

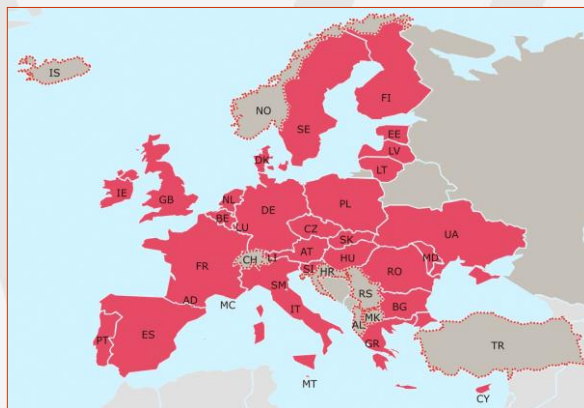
- National patents (DE, UK, FR, etc.) are here to stay
国内特許（DE,UK,FRなど）は継続
- Classical European Patents (bundle) are here to stay
従来の欧州特許（特許の束）は継続
- European Patent with Unitary Effect is an additional option
欧州単一特許が追加の選択肢に

Litigation: the new system will replace gradually the current one

訴訟：新システムは現行システムを徐々に置換

- National patents will remain litigated before national courts 国内特許は引き続き国内裁判所で
- Classical European Patents (bundle patents) will be litigated before national courts or before the Unified Patent Court during a transitional period of 7 years 従来の欧州特許（特許の束）は7年の移行期間中は国内裁判所か統一特許裁判所のいずれかで訴訟
- European Patents with Unitary effects will be litigated solely during the Unified Patent Court 欧州単一特許は統一特許裁判所でのみ訴訟

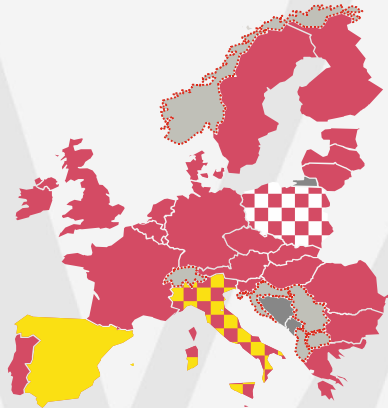
Territorial scope: 地理的範囲 difference between EU and EPO EUとEPOの違い



EPO
and EU

EPO
NON EU

Territorial scope: 地理的範囲
differences inside EU EU内での違い



25 UP
(EPO + EU + UP)

NON UP
(EPO + EU)

EPO
(NON EU)

PL
UP NON UPC

IT
UPC NON UP

(Five different Europes: EU, EPO, UP, UPC)
(5つの異なる欧州 : EU、EPO、UP、UPC)

Pierre Véron ピエール・ベロン



1, rue Volney
75002 Paris
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62
Fax +33 (0)1 47 03 62 69

53, avenue Maréchal Foch
69006 Lyon
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39
Fax +33 (0)4 72 69 39 49

pierre.veron@veron.com
www.veron.com

Thank you

ありがとうございました

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
A V O C A T S



The System of the Unified Patent Court

統一特許裁判所のシステム

Kay N. Kasper カイ N カスパー

Dr. Martin Köhler マーティン コウラー博士

www.rokh-ip.com



Scope of application 適用範囲

A Unified Patent Court for the settlement of disputes relating to European patents and European patents with unitary effect will be established, Art. 1 UPC Agreement

統一特許裁判所は、欧州特許 (EP) 及び欧州単一特許に関連する紛争の解決のために設置されるものである (UPC 協定 1 条)



Jurisdiction for 管轄について

- European patents and 欧州特許 (EP)
- European patents with unitary effect 欧州単一特許
- Not for national patents, exception: SPCs 各国の特許は管轄の範囲外 (但し、SPC には及ぶ)



www.rokh-ip.com

2

The Court 裁判所

- (1) The **Court of First Instance** comprises (Art. 7) **第一審裁判所の構成**(協定7条)
- The central division **中央部**
 - Which shall have its seat in Paris with sections in London (for chemistry, pharmaceutical and human necessities matters) and Munich (for mechanical engineering matters) **パリを本部として、ロンドン(化学、医薬及び必需品)、及びミュンヘン(機械工学)に支部を置く。**
 - local divisions **地方部**
 - Which shall be set up in contracting states, **協定締結国に設置**
 - up to 4 local divisions possible depending on number of cases handled in a Member State **取り扱いの訴訟数に従い、各協定締結国ごとに上限4箇所まで設置可能。**
 - regional divisions **地域部**
- (2) The **Court of appeal** (Art. 9) shall have its seat in Luxembourg **控訴裁判所**
はルクセンブルグに設置(協定9条)

Composition of the panels 裁判体の構成

- **First Instance** **第一審裁判所**

- central division (3 judges) **中央部(裁判官3名)**
 - 2 legally qualified judges who are nationals of different Contracting Member States and 1 technically qualified judge
うち2名は協定締結国2カ国から裁判官資格を有する者、及び1名は理系出身の裁判官

Composition of the panels

裁判体の構成

- local division (3 judges) 地方部(裁判官3名)
 - 2 legally qualified judges of the hosting State + 1 legally qualified judge from the pool of judges 2名は所在地、1名はその他から、いずれも裁判官資格を有する者
 - Any local division where during the period of three successive years prior or after entry into force less than 50 cases have been commenced: 1 legally qualified judge from the hosting State + 2 qualified judges from pool of judges UPC実施前または実施後3年間連続して提訴件数が50件に満たない地方部: 1名を所在地、2名をその他から、いずれも裁判官資格を有する者
- regional division (3 judges) 地域部(裁判官3名)
 - 2 legally qualified judges chosen from a regional list of judges who shall be nationals of the Contracting Member States concerned + 1 legally qualified judge from the pool of judges 2名は当該地域でリストアップされた協定締結国出身の裁判官の中から、1名をその他から、いずれも裁判官資格を有する者

Composition of the panels

裁判体の構成

- Upon request by one of the parties or the regional respectively local division: additional technically qualified judge may be allocated (Art. 8 (5))
当事者の一方もしくは当該地方部/地域部の求めある場合には、技術判事を追加し得る(協定8条5項)
- Parties may agree to have their case heard by a single legally qualified judge (Art. 8 (7))
両当事者の合意ある場合には、1名の資格のある裁判官のみで審理することも出来る(協定8条7項)

Composition of the panels

裁判体の構成

– Court of Appeal (5 judges)

控訴裁判所（裁判官5名）

- Multinational composition 多国籍の構成
- 3 legally qualified judges who are nationals of different Contracting Member States + 2 technically qualified judges with qualifications and experience in the field of technology concerned.

3名は協定締結国かつ裁判官を有する者、2名は当該技術分野の学位及び経験を有する理系出身の裁判官

Language of proceedings

使用言語

Court of First Instance (Art 49) 第一審裁判所（協定49条）

- before any local or regional division: **地方部または地域部**
 - the **official language of the Contracting Member State** hosting the relevant division or **当該裁判所所在地の協定締結国の公式言語** または
 - the **language in which the patent was granted** if
 - Parties agree + approval by the panel or
 - Panel decides + agreement of the parties
 - **両当事者の合意かつ裁判所の承諾** または
 - **裁判所の決定及び両当事者の同意**
- before the central division: the **language in which the patent was granted** **中央部**においては、**特許の言語**

Language of proceedings

使用言語

Court of Appeal (Art. 50) 控訴裁判所（協定50条）

•language of proceedings before the Court of First Instance

第一審裁判所の手続で使用された言語

or または

•language in which the patent was granted if Parties agree

当事者が合意した場合は、特許の言語

•in exceptional cases: another official language of Contracting Member State if Court of Appeal decides and agreement by the parties

例外: 控訴裁判所が決定し当事者が同意した場合は、その他

の協定締結国の他の公式言語

ROKH IP

www.rokh-ip.com

9

Jurisdiction

管轄

The most important actions (Art. 32) **最も重要な訴え**（協定32条）

–actions for **infringements** (lit. a) **侵害の訴え**（同条a）

–actions for **declarations of non-infringement** (lit. b) **非侵害の宣言を求め**る訴え（同条b）

–actions for **provisional and protective measures** and injunctions (lit. c) **暫定的かつ保全的な措置及び差止**（同条c）

–actions for **revocation** of patents (lit. d) **特許無効の訴え**（同条d）

–counterclaims for revocation of (lit. e) **特許無効の反訴**（同条e）

–actions for **damages or compensation** (lit. f) **損害賠償の訴え**（同条f）

ROKH IP

www.rokh-ip.com

10

Applicable Law?

準拠法

Art. 5 Regulation => Art. 7 Regulation: law of the State where 規則5条=>規則7条: 以下の場合当該国の法律

•applicant has his **residence** or **principal place of business** or **a place of business** (filing date) 出願人の**居住地**、**主な事業所**、**または事業所の住所**がある場合(出願日時点)

default solution for non-European patentees: **German law** (EPO headquarters) EU加盟国以外の出願人の場合は、**ドイツ法**(EPO本部所在地)を既定の準拠法とする

•including Art. 25-30 Agreement (rights conferred by the patent) as part of national law 協定25-30条(特許に基づく権利を定める)を国内法の一部として適用

Which forum?

裁判管轄

- In cases dealing with **infringement, provisional and protective measures and injunctions, actions for damages or compensation (Art 33): 侵害、仮の及び暫定的な措置及び差止、損害賠償の訴えの場合(協定33条):**
 - local or regional division where the actual or threatened infringement has occurred / may occur **or** the respective local or regional division where the defendant has its residence or principal place of business 侵害の事実が現実^に発生またはその恐れがある場所、**または**被告の住所または事業所所在の地方部または地域部
 - In case the defendant has no residence or seat in one of the contracting Member States, actions shall be brought before the local or regional division where the actual or threatened infringement has occurred or before the central division 被告が協定締結国に住所等をもたない場合には、侵害の事実が現実^に発生またはその恐れがある場所の地方部または地域部、もしくは中央部で提訴しうる

Which forum?

裁判管轄

- If infringement has occurred in the territories of three or more regional divisions, the regional division concerned shall at the request of the defendant refer the case to the central division
侵害事実が3箇所以上の地域部に該当する地域で発生した場合には、該当する地域部は、被告の求めに従い、中央部に移送可能
- In case of a pending infringement action, regional and local divisions are also competent for a counterclaim for revocation and for actions for declaration of non-infringement 審理中の侵害事件の反訴としての無効または非侵害宣言の訴えは、地方部及び地域部にも提訴可能
- Otherwise **Actions for declaration of non-infringement and actions for revocations of patents** shall be brought before the central division 上記の場合を除き、**特許非侵害宣言または無効の訴えは中央部に提起**
- Parties may agree to bring actions before the division of their choice, including the central division 両当事者の合意により、中央部を含めたいずれの裁判所でも提訴可能。

ROKH IP

www.rokh-ip.com

13

Bifurcation?

侵害と無効の手續分離

In case a counterclaim for revocation is brought before the Court of infringement there are three options (Art. 33 (3)):

侵害の訴えを受理した裁判所に、反訴として無効の訴えがなされた場合、侵害の訴えを受理した裁判所は、下記3つの選択肢をとりうる(協定33条3項)

a)The Court of infringement can proceed with both the infringement action and with the counterclaim for revocation 侵害及び無効の両訴えを併せて審理、

b)The Court of infringement can refer the counterclaim for decision to the central division and suspend or proceed with the infringement proceedings; or 中央部に無効の訴えを移送した上で、侵害の訴えの審理を進行または停止、または

c)The Court of infringement can - with agreement of the parties - refer the case for decision to the central division. 当事者の同意があれば、事

案全体を中央部に移送

ROKH IP

www.rokh-ip.com

14

First Instance Proceedings

第一審の訴訟手続

- Written procedure (rule 12 et seq.) 提出書面(規則12条以下)
 - Statement of claim, statement of defense (3 months later), reply (2 months later), rejoinder (1 month later) => 8-9 months 訴状、答弁書(3ヵ月後)、原告の反論(2ヵ月後)、被告の反論(1ヵ月後) => 8-9ヶ月
- Interim procedure (rule 101 et seq.) 中間手続(規則101条以下)
 - Aims at settlement of the dispute / preparation of oral procedure => durations: 3 months 和解協議、または口頭審理の準備のため => 3ヶ月間
- Oral procedure (rule 111 et seq.) 口頭審理(規則111条以下)
 - Decision on the merits within six weeks after the closure of oral hearing 口頭審理終結後6ヶ月以内に本案判決
- Procedure for the award of damages (rule 125 et seq.) 損害賠償の認定(規則125条以下)
 - Shall be lodged no later than 1 year after the decision on the merits 本案判決後1年以内の提訴が必要



Procedures for cost orders (rule 150 et seq.) 訴訟費用の決定にかか
る手続(規則150条以下) www.rokh-ip.com 15

Appeal Proceedings

控訴審の訴訟手続

- A statement of appeal shall be lodged by the applicant within two months after service of the final decision of the Court of First Instance (Rule 220) 控訴人は、第一審判決の送達後2ヶ月以内に控訴状を提出(規則220条)
- The appeal against a decision or an order of the Court of First Instance may be based on points of law and matters of fact (Art. 73 (3)) 法律上及び事実上の争点いずれも、第一審判決または命令に対する控訴理由となり得る(協定73条)
- An appeal shall not have suspensive effect unless the Court of Appeal decides otherwise at the motivated request of one of the parties (Art. 74 (1)) 第一審判決の効力は、控訴の提起によって妨げられることはない。但し、一方当事者の求めに応じて控訴裁判所が認めた場合は別である(協定74条1項)
- The Court of Appeal shall revoke the decision of the Court of First Instance and give a final decision. It may refer the case back to the Court of First Instance for decision in exceptional cases and in accordance with the Rules of Procedure (Art. 75) 控訴裁判所は、第一審の判決を破棄した上で最終判断を下す。例外として、手続規則に従い、第一審に差し戻す場合もある(協定75条)。



www.rokh-ip.com

16

Power of the Court

裁判所の権限

- Court experts, Art. 57 裁判所のための専門家の選任(協定57条)
- Order to produce evidence, Art. 59 証拠提出命令(協定59条)
- Measures to secure evidence and inspect premises, Art. 60 証拠保全及び立入検査措置(協定60条)
- Freezing orders, Art. 61 資産凍結命令(協定61条)
- Provisional and protective measures, Art. 62 暫定的かつ保全的措置(協定62条)
- Permanent injunctions („... may grant...“), Art. 63 終局的差止(・・・を命じることが出来る・・・)(協定63条)

Enforcement of judgements

判決の執行

- The decisions and orders of the Court shall be directly enforceable in accordance with the enforcement procedures and conditions governed by the law of the particular Contracting Member States where enforcement takes place (Art. 82 (3), Rule 354 (1)) 裁判所の決定及び命令は、強制執行を実施する協定締結国の執行法に従い、直接の執行力を有する(協定82条3項、規則354条1項)。
- Enforcement in non-Contracting Member States shall take place in accordance with the Regulation (EU) No. 1215/2012 or the Lugano Convention (Rule 354 (2)) 協定締結国以外の国で強制執行する場合は、EU規則1215/2012またはルガノ協約に定めるところに従う(規則354条2項)
- Enforcement in States which are not Contracting Member States or member states of the Regulation or Convention referred to in para. 2 shall take place in accordance with the law of that state (Rule 354 (3)) 本協定またはEU規則またはルガノ協約のいずれの締約国でもない国における強制執行については、当該国の国内法の規定に従う(規則354条)

ROKH IP.

Rechtsanwälte

REIMANN
OSTERRIETH
KÖHLER
HAFT

We do **IP.**

Thank you for your attention!



Kay N. Kasper
Kay.Kasper@rokh-ip.com



Dr. Martin Köhler, D.E.S.S.
Martin.Köhler@rokh-ip.com

REIMANN OSTERRIETH KÖHLER HAFT
Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft

Steinstraße 20
40212Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 550 22 0
Fax +49 (0)211 550 22 550

www.rokh-ip.com

The Unified Patent Court in practice

統一特許裁判所の実務

Alex Wilson アレックス ウィルソン

[20] June 2013

Powell 
Gilbert

The UPC in practice

統一特許裁判所(UPC)の実務

- Strategies for Patentees
特許権者向けの戦略
- Strategies for Launching products in Europe
欧州における新製品販売戦略
- Case study
ケーススタディ

Powell 
Gilbert

Strategy for Patentees – Existing European patents (EPs)

特許権者向けの戦略－既存の欧州特許(EP)

- **Should I opt out my current EPs from the UPC?**
既存のEPにつきUPCへの不参加宣言すべきか？
- Advantages of the UPC UPCの利点
 - Injunction across all UPC states UPC全域での差止処分
 - Cheaper than multiple national proceedings 複数国で個別に手続をとる場合に比較して安価
 - Possible procedural advantages compared to some existing national procedures - rules likely to be a combination of existing national procedures with modifications: 既存の国内手続と比較し、手続上の利点もあり得る-既存の各国訴訟手続を修正の上併せて利用する可能性大
 - Documentary disclosure 書類の証拠開示手続
 - Seizure of evidence 証拠差押え手続
 - Witness questioning 証人尋問

Powell 
Gilbert

Strategy for Patentees – Existing European patents (EPs)

特許権者向けの戦略－既存の欧州特許(EP)

- **Should I opt out my current EPs from the UPC?**
既存のEPにつきUPCへの不参加を選択すべきか？
- Disadvantages of the UPC UPCの欠点
 - Risk of central revocation of all EPs (e.g. on day 1) – although advance opt out may be available 中央一括で全EPが無効とされる危険性(開始初日など) - 事前の不参加宣言が可能
 - Initial legal/procedural uncertainty 実施当初の法的・手続的不確実性
 - Complexity of multiple forums - possible different approaches of regional/local divisions 複数の裁判所並存の複雑性 - 地域部/地方部毎に実務が異なる可能性
- Subject to level of opt out fees (to be set), likely to be prudent to opt out current EPs from the UPC 不参加宣言を行う費用(今後決定の予定)によっては、既存のEPのUPCへの不参加宣言が賢明だろう。

Powell 
Gilbert

Strategy for Patentees – Future EPs 特許権者向けの戦略 – 今後のEP

- **Should I stop applying for EPs and apply for national patents?
EP出願をやめ、国内出願に切り替えるべきか？**
 - No immediate concern 現時点での心配は不要
 - Possible to opt out EPs from the UPC that are applied for within 7 year transitional period 移行期間7年の間に申請のEPは、UPCへ不参加の宣言を行い得る
 - Opt out lasts for life of the EP EPの有効期間中、不参加の効果継続
 - Even after 'opted out', EPs can be 'opted in' eg if a UPC state-wide injunction is required 不参加宣言後も、EPの参加宣言可能(例UPCの全域での差止めを要する場合)
 - Level of opt out fees will be an important consideration 不参加宣言の費用の額が重要な考慮要素となる

Powell 
Gilbert

Strategy for Patentees – Unitary patents 特許権者向けの戦略 - 単一特許 (UP)

- **Should I apply for unitary patents once the UPC is in effect?
UPCの実施後は、単一特許を出願すべきか？**
- UPs may only be litigated in the UPC UPはUPCのみで争うことが出来る
 - UPC has both advantages and disadvantages UPCは長短あり
- Patentee cannot let UP lapse in an individual UPC state – 'all or nothing' approach 特許権者は、UPCの特定の地域のみで権利を失効させることは出来ない。- 'all or nothing'
- Level of UP renewal fees has not been set UPの特許維持年金額は現時点では未定
- UP will not cover all of the EU UPはEU全域が対象となるわけではない
 - UPC area will expand as the UPC Agreement is ratified by national parliaments UPCの領域は、UPC協定が各国議会で批准され次第拡大していく
 - Uncertainty as to future local/regional divisions 地方部/地域部は将来どうなるのか不確定。

Powell 
Gilbert

Strategy for Patentees – Unitary patents

特許権者向けの戦略 - 単一特許 (UP)

- Should I apply for unitary patents once the UPC is in effect? UPCの実施後は、単一特許を出願すべきか？
- The national law applicable to a UP as an object of property will be determined by the nationality of the applicant UPを対象として、どの国内法を適用するか否かは、UPの特許出願人の国籍による。
 - Important to consider which EU subsidiary should be named as applicant. Possibly create one? EUのどの現地法人を出願人とするかの検討は重要。新たに設立することもありうるか？
 - If no EU applicant, German law applies 出願人がEU域外の場合、ドイツ法が適用される
 - Position with joint applicants. First or second? 共同出願人の場合、第一出願人とするか？第二か？
- Unclear whether nationality of the applicant will also affect applicable law of infringement 出願人の国籍が侵害訴訟の際の準拠法に影響するか否かは、不確定。
 - e.g. research use exemption – wide difference in approach across Europe 研究のための特許実施 – EU各国で大きく異なる

Powell & Gilbert

Strategy for Patentees – Unitary patents – Litigation 特許権者向けの戦略-UP-訴訟

- Local and Regional Divisions will be influenced by current practice in those jurisdictions

地方部及び地域部は、各所在地の現行の実務に影響を受けるだろう

- Especially in the more active jurisdictions ie DE, UK, NL FR (panel= 2 local judges 1 pool judge) 特に、訴訟が活発な管轄地である、独、英、蘭、仏(当該管轄地出身2名、他地域出身1名の3名で裁判体を構成)
 - Expected to affect the interpretation of the rules 手続規則の解釈に影響あり得る。eg
 - Preliminary injunction threshold 仮処分認定の閾値
 - Bifurcation 無効および侵害手続の分離
 - Evidence (discovery, witnesses, seizure of evidence) 証拠(証拠開示、証人、証拠差押え)

- Note - infringement proceedings against infringers based outside UPC states may also be brought in the Central Division

注記-UPC域外所在の者に対する侵害訴訟は、UPC中央部でも提起可能

Powell & Gilbert

Strategy for Patentees – Summary

特許権者向けの戦略-まとめ

- EPs allow patentee the option to ‘opt out’ of the UPC, but to ‘opt in’ again if a UPC state-wide injunction is sought EPは、UPCへの不参加宣言を行う選択肢あり。但し、UPC全域での差止めを求める場合は再度参加宣言ができる。
- Such an ‘opt in’ can be prevented if a revocation action is commenced in national courts 無効手続が国内裁判所で開始した場合は、UPCへの参加はできない。
- Level of opt out fees currently unclear 不参加宣言費用は現時点では未確定
- UPs may represent better value for money than a large bundle of EPs, but come with risk of central revocation UPはEPを多数国で取得するよりも費用対効果が高いが、中央一括で権利無効とされる危険性あり。
- UPs may become more attractive once the law/procedure of the UPC have developed UPCの法律/手続規定が整備された後は、UPも魅力ある選択肢となり得る。

Powell 
Gilbert

Strategy for Selling Products in the EU after UPC

UPC開始後、EUでの商品販売戦略

- **Revocation strategy 特許無効の戦略**
 - Consider competitors’ portfolio for problem patents before the UPC starts UPC開始前に、競業相手の特許ポートフォリオのうち、問題ある特許の有無を検討。
 - Prepare for UPC revocation proceedings on day 1 to catch EPs that have not been ‘opted out’
UPC開始初日に、不参加宣言未了のEPを捉えるべく、UPC無効手続を準備しておく。
 - UPC revocation proceedings and EPO opposition may be commenced in parallel UPC無効手続及びEPOの異議手続は、並行して提起可能。

Powell 
Gilbert

Strategy for Selling Products in the EU after UPC UPC開始後、EUでの商品販売の戦略

- **Exposure to injunctions 販売差止にさらされる危険**
 - Consider minimising exposure to injunctions by ensuring some manufacturing/distribution facilities are outside of UPC states 製造・流通拠点をUPC域外に置くことで、販売差止処分にさらされる危険を極力抑える。
 - If no EU presence, consider staged launch of product in favourable jurisdictions EUに拠点ない場合、有利な管轄地から段階的に販売開始
 - countries with history of validity defences eg UK, NL, FR 侵害訴訟手続において無効の抗弁可能な国々(例:英、蘭、仏)
 - Less experienced jurisdictions eg Eastern Europe or Nordic may have majority pool judges 特許訴訟の経験が比較的少ない管轄地(例:東欧、北欧)では、他の地域出身の裁判官が裁判体の多数を占めるのではないか。

Powell 
Gilbert

Case studies ケーススタディ

- Two case studies to illustrate likely UPC jurisdiction and procedure relating to EPs and Ups
EP及びUPに関して起こりうる、UPCの管轄及び手続の例として、2つの事案を取り上げる。

Powell 
Gilbert

Case study 1

- US non-practising entity patentee
特許権者は米国の特許不実施団体
- Infringement of 4 EPs (not opted-out ie under UPC) taking place in UK, DE, FR and NL 4件のEP(UPC下で不参加宣言なし)につき、英、独、仏及び蘭で侵害事実
- By a trader with a principal place of business in Finland 主な事業所所在地がフィンランドの業者が侵害行為
- Patent “A” is undergoing opposition at the EPO
特許Aに対する異議手続がEPOで進行中

Case study 1

- Where could infringement proceedings be brought?
侵害訴訟はどこで提起し得るか？
 - ‘Nordic’ UPC regional division UPC北欧地域部
 - UK, FR or DE UPC local divisions UPC英、仏、または独の地方部
 - National courts (during transitional period) 各国国内裁判所(移行期間中)
- UPC may stay proceedings relating to the Patent “A” if ‘rapid decision may be expected’ from EPO (Article 33(10) UPC Agreement) EPOの「迅速な審決を期待し得る場合」、特許AのUPC訴訟は中止となり得る。
- Invalidity counterclaim may only be brought before the seized local/regional division (Article 33(4) UPC Agreement)
無効の反訴は、当該地方部/地域部のみで提起可能(UPC協定33条(4))

Case study 1

- Where would be the best place for the NPE to start proceedings:
特許不実施団体にとって最も有利な訴訟地:
 - If factual or expert evidence sought: 事実または専門家証人の証拠が問題となる場合
 - Consider UK/FR or Nordic divisions of UPC UPCの英/仏または北欧の地域部を検討すべき
 - If bifurcation sought: 侵害と無効の手續分離を求める場合
 - Consider DE or AT divisions of UPC UPCの独、オーストリアの地域部を検討すべき
 - National courts may offer advantages: 国内裁判所も有利になり得る
 - E.g. cross-examination of witnesses in UK national courts, bifurcation in DE, saisie in FR
証人尋問(英)、侵害と無効の手續分離(独)、証拠差押え手續(仏)

Case study 2

- German pharmaceutical company owns a UP relating to a medicinal product
独の製薬会社が医療製品に関するUP特許の特許権者
- Infringement in Germany 独で侵害事実
- By a UK company 英企業が侵害行為

Case study 2

- Patentee chooses to sue for infringement in Düsseldorf local division 特許権者は、デュッセルドルフ地方部において、侵害訴訟提起
- UK company counterclaims for revocation in Düsseldorf local division and would prefer the counterclaim to be heard together with the infringement action 英企業は、デュッセルドルフ地方部で特許無効の反訴提起、かつ侵害訴訟と併合して特許無効を審理するよう求めたい

Powell 
Gilbert

Case study 2 – Options

- Düsseldorf local division has discretion: デュッセルドルフ地方部は、以下のいずれかを選択する判断権限を有する
 - Hear infringement and revocation actions together 侵害及び無効を併合して審理
 - Refer revocation action to Central Division (in London as life sciences) and then: 中央部(ライフサイエンスの場合はロンドンが管轄)に無効手続のみ移送した上で、
 - Proceed with the infringement action 侵害手続を進行
 - Suspend the infringement action 侵害手続を中止
 - Refer both revocation and infringement actions to the Central Division in London (if the parties agree) 無効及び侵害の両手続を共に、ロンドンの中央部に移送(両当事者の同意ある場合)

Powell 
Gilbert

Case study 2 - Referral to Central Division 中央部への移送

- If the revocation action is referred to the Central Division:

無効手続が中央部へ移送された場合 :

- Central Division must accelerate the revocation action (Rule 38 – Draft Rules of Procedure)

中央部は、無効手続を前倒しにして審理しなければならない
(訴訟手続規則案第38条)

- Düsseldorf division must suspend infringement case if there is a *'high likelihood'* of invalidity (Rule 35 – Draft Rules of Procedure)

デュッセルドルフ地方部は、無効判断の「高い可能性ある場合」
侵害手続を中止しなければならない(訴訟手続規則案第35条)

Powell 
Gilbert

Thank you

Alex Wilson
Powell Gilbert LLP
alex.wilson@powellgilbert.com
www.powellgilbert.com

Powell 
Gilbert