

NEDO知的資産経営研究報告

- 英国特許訴訟の特徴及び欧州最新事情

東京大学政策ビジョン研究センター 客員研究員
日本国弁護士・英国事務弁護士(イングランド&ウェールズ)

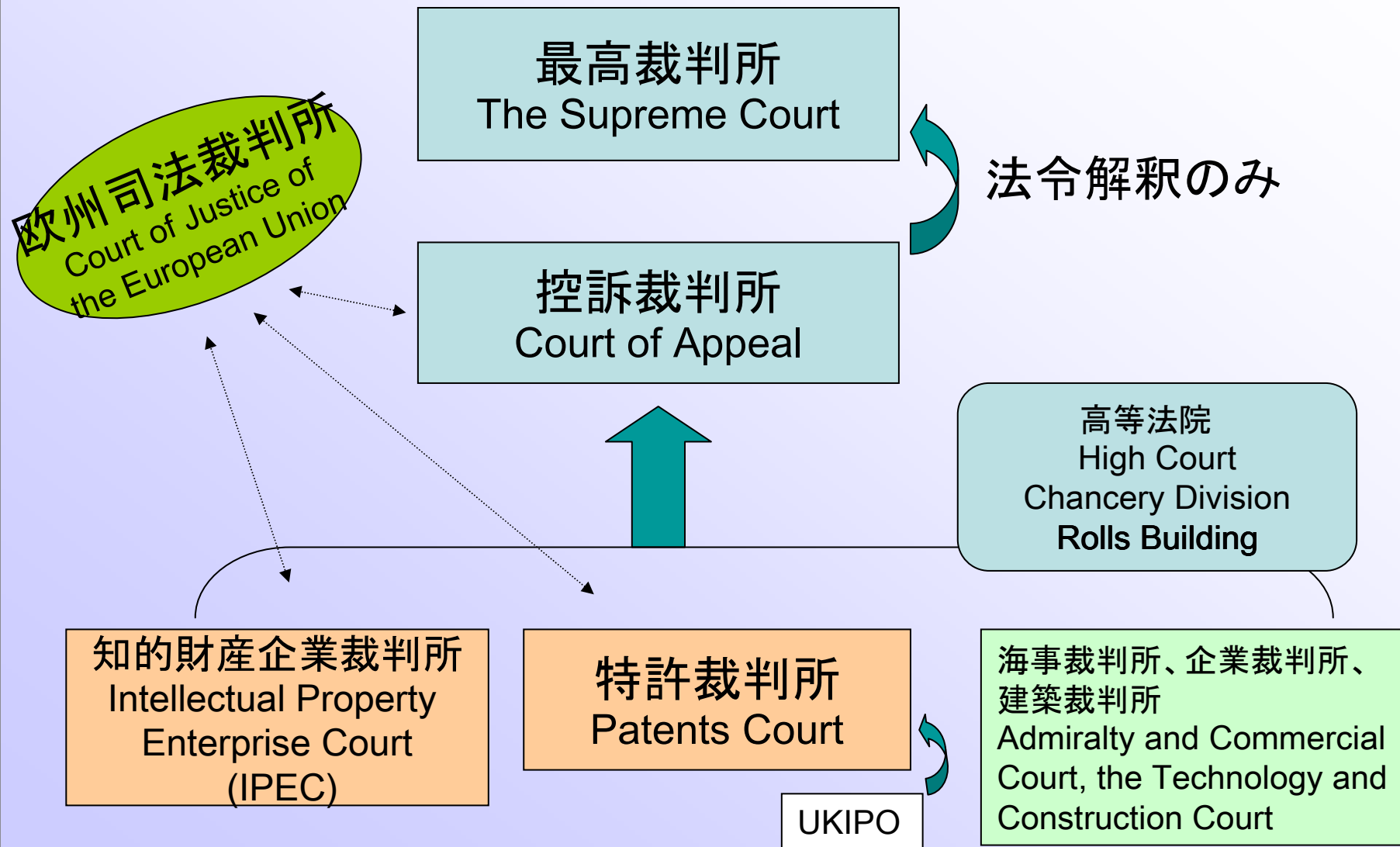
南 かおり

2014.9.5

目次

- 英国 特許訴訟手続の特徴
- 欧州の動向
 - 欧州統一特許裁判所(“UPC”)／ 単一効特許 (“UP”) (2014年8月末日現在)
 - その他

英国 特許訴訟手続の特徴



英国 特許訴訟手続の特徴

- 侵害と無効の一括審理
 - 侵害の訴え＋特許無効の反訴
 - 特許無効の訴え＋侵害の反訴
 - 特許非侵害宣言を求める訴え＋無効の訴え
- 合理的な訴訟進行
 - Case Management Conference (CMC)
 - CMCで同種事案の手続を統合、以後一括審理
 - 詳細な進行予定に従った訴訟進行

英国 特許訴訟手続の特徴

- 賠償額が判示されるケースは希
 - 通常実体審理の判断まで
 - 賠償額の算定は別手続
 - あえて別手続を開始する必要性小
 - 損害または逸失利益の請求
 - 訴訟費用については判断されるのが通常
 - 敗訴者負担、通常6-7割程度回収可能
 - どの論点に敗訴したのか

英国 特許訴訟手続の特徴

- 全争点につき判示

2013.07.10 *HTC Corporation v Gemalto S.A.* [2013] EWHC 1876 (Pat)

– Justice Birss

[Para 447] In summary my findings are:

The 865 patent

- i) The 865 patent is not infringed by any HTC devices.
- ii) Claims 1, 8, 15 and 18 are not entitled to priority.
- iii) All claims which lose priority and therefore take the filing date are obvious over the intervening Cyberflex materials.
- iv) Claims 1 and 15 lack novelty over the Caron paper available at the priority date.
- v) Claim 3 is entitled to priority and is not obvious over the cited prior art available at the priority date.
- vi) None of the claims are unpatentable computer programs as such.

The 9062 patent

- vii) If the 9062 patent were valid, the HTC smartphones would infringe.
- viii) The 9062 patent is invalid in that it lacks novelty over GSM 11.PQ.
- ix) On Gemalto's construction it would be obvious over GSM 11.PQ.

英国 特許訴訟手続の特徴

- バリスターとソリシターの違い(代理人の数)
- バリスター: 法廷弁護士
 - ✓ 基本的には法廷での弁論活動のみ
 - ✓ 各人が独立して代理人
 - ✓ 他の事務所のバリスターと共同代理人→法律上可、実務上も一般的
 - ✓ 法律上、同一人が同一事件の両当事者の代理人にならない限り、利益相反不該当
 - 同一事務所のバリスター同士が同一事件の両当事者の代理人担当も可
 - 特許訴訟では特に多い
- ソリシター: 事務弁護士
 - ✓ その他一般の弁護士業務。法廷活動には、追加の資格必要
 - ✓ 形式的には、ソリシターは事務所単位で代理人
 - ✓ 他のソリシター事務所のソリシターと共同して特定の訴訟の同一当事者の代理人は、不可

英国 特許訴訟手続の特徴

- Docketing systemを取らない民事訴訟制度
 - 日本の「係属部」に該当する概念はほとんど無し
 - 事案の性質ごとにある程度担当部門分かれる
(例: Bankruptcy and companies court, Technology and Construction Court)
 - 原則 全ての事案・裁判官はプール
 - hearing/trial担当裁判官は、通常期日の前日午後2時以降に判明 (全開廷予定を裁判所ウェブサイトで公開)
<http://www.justice.gov.uk/courts/court-lists/list-cause-rolls>
 - Trial用bundleセットには訴状からの全書類必要
← 担当裁判官はtrialで初めて当該事案に接する
 - 知財担当の裁判官は概ね決まっている
 - 知的財産企業裁判所は、1名の知財専門裁判官から構成、原則、同裁判官のみが担当
 - パートタイム裁判官の制度

欧州統一特許裁判所(“UPC”)・単一効特許(“UP”) (2014年8月末日現在)

1. 単一効特許規則(単一特許保護の創設の領域における強化された協力を実施する2012年12月17日欧州議会及び理事会規則(EU) No1257/2012)
2. 単一特許の翻訳言語規則(「単一特許保護の創設の領域における強化された協力を実施する適用翻訳言語の取決めに関する2012年12月17日理事会規則(EU) No1260/2012)
3. 統一特許裁判所協定(Agreement on a Unified Patent Court) (2013年2月19日)

欧州統一特許裁判所(“UPC”)・単一効特許(“UP”) (2014年8月末日現在)

欧州単一効特許(UP)

- 現行:
 - 欧州特許(EP): 欧州特許条約(EPC)に基づき、欧州特許庁(EPO)に出願、査定後出願人の指定国のみで有効。特許権の束。
 - 統一の審査手続、権利執行は各国
- UP:
 - EPOにおいて出願、審査
 - 欧州全域で単一の権利(※イタリア、スペイン除く)
 - 権利執行は欧州統一

欧州統一特許裁判所(“UPC”)・単一効特許(“UP”) (2014年8月末日現在)

欧州統一特許裁判所(UPC)

- 現行:各国ごとに訴訟管轄地
- UPC:
 - 構成:
 - 第一審裁判所:
 - ✓ 中央部(パリ、ロンドン、ミュンヘン):特許無効、及び非侵害宣言
 - ✓ 地方部、地域部:特許侵害及び特許無効の反訴
 - 控訴裁判所:ルクセンブルグ
 - 事物管轄:現行のEP+UP(※オプトアウトされたEP除く)
 - 欧州司法裁判所(CJEU):EU法の法解釈
 - オプトアウト:7年間(※UPはオプトアウト不可)
 - 侵害と無効手続の分離(Bifurcation):任意的
 - 開始時期:?

欧州統一特許裁判所(“UPC”)・単一効特許(“UP”) (2014年8月末日現在)

- 批准状況

8月31日現在 5力国

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm

Article 89 Entry in to force

The Agreement will enter into force on the first day of the fourth month after the fulfilment of the following two requirements (whichever is the latest):

1. The deposit of the thirteenth instrument of ratification, including Germany, the United Kingdom and France (the three Contracting Member States in which the highest number of European patents had effect in 2012).

欧州統一特許裁判所(“UPC”)・単一効特許(“UP”) (2014年8月末日現在)

- 2014年7月9日 第6回 準備委員会開催
 - 諮問委員会が提出した裁判官候補者リストを承認

- 2014年3月6日 手続規則第16草案公開

<http://www.unified-patent-court.org/news/72-revised-16th-draft-of-the-rules-of-procedure>

欧州統一特許裁判所(“UPC”)・単一効特許(“UP”) (2014年8月末日現在)

- “Exploring perspectives of the Unified Patent Court and Unitary Patent within the business and legal communities”

UKIPO research paper (2014年7月10日)

<https://www.gov.uk/government/news/new-study-highlights-perspectives-of-the-up-and-upc>

欧州統一特許裁判所(“UPC”)・単一効特許(“UP”) (2014年8月末日現在)

UKIPO research paper (2014年7月10日)

- 費用

- オプアウト
- 訴訟費用、訴額基準
- UP 更新費用
- UP vs EP

- その他の論点

- 裁判体の構成及び裁判官の質
- 侵害と無効手続の分離(Bifurcation)及び差止め
- パテントトロール及びフォーラムショッピング
- UPC無効訴訟手続－EPO異議審査の滞留案件を一掃？
- 各国の特許制度への回帰
- オプアウトの判断
- 業界別の反応

欧州統一特許裁判所(“UPC”)・単一効特許(“UP”) (2014年8月末日現在)

UKIPO research paper (2014年7月10日)～費用

- オプトアウト
 - ✓ 大きな関心
 - ✓ 特にICT分野のインハウス
 - ✓ 具体的な額につき情報なし

欧州統一特許裁判所(“UPC”)・単一効特許(“UP”) (2014年8月末日現在)

UKIPO research paper (2014年7月10日)～費用

- 訴訟費用、訴額算定 (Fixed fees vs Value-based fees)
 - ✓ 現在のドイツの訴訟費用よりも低額にすべきとの意見多数。
 - ✓ 平均的ドイツの特許訴訟費用: EUR100,000-200,000 (¥13,000,000～¥27,000,000)
 - ✓ UK £35～£1,920 (¥6,000～ ¥330,000) 非金銭請求は一律£480 (¥82,000)
 - ✓ 敗訴者負担額への上限の有無
 - ✓ ICT分野: 訴えの提起に係る費用は高額にすべき
 - ✓ 被疑侵害被告は無効の反訴に消極的になるとの懸念
 - ✓ 係属件数のカウント方法の確立必要
 - ← 英独では、カウント方法が大きく異なる

- 費用全体(訴訟費用+代理人費用)

欧州統一特許裁判所(“UPC”)・単一効特許(“UP”) (2014年8月末日現在)

UKIPO research paper (2014年7月10日)～費用

➤ UP 更新費用

- ✓ オプアウト費用に次いでの関心
- ✓ EU3カ国指定の場合と同レベルか？
- ✓ 産業分野ごとに異なる

➤ UP vs EP

- ✓ コスト

欧州統一特許裁判所(“UPC”)・単一効特許(“UP”) (2014年8月末日現在)

UKIPO research paper (2014年7月10日)～その他

➤ 裁判体の構成及び裁判官の質

- ✓ 極めて重要
- ✓ 地域によって経験にばらつき、研修の重要性
- ✓ 裁判官の数

→ 件数カウントの方法が問題

※異なるデータ

<http://www.managingip.com/Blog/3268519/Guest-blog-Why-the-UK-warrants-more-local-divisions-in-the-UPC.html>

➤ 侵害と無効手続の分離(Bifurcation)及び差止め

- ✓ ICT分野で懸念大
- ✓ 手続細則で詳細な基準を定めるべきか？個々の裁判官の裁量に委ねるべきか？意見分かれる
- ✓ 手続的瑕疵は控訴理由
- ✓ EU全域に渡る差止めは、産業により意見異なる

欧州統一特許裁判所(“UPC”)・単一効特許(“UP”) (2014年8月末日現在)

UKIPO research paper (2014年7月10日)～その他

- **パテントトロール及びフォーラムショッピング**
 - ✓ EU全域の差止め、bifurcation、予測不可能
 - トロールに有利な要素揃う？
 - ✓ フォーラムショッピング不可避
 - 地域部、地方部が特許権者寄りの判決で競う可能性

- **UPC無効訴訟手続**
 - ✓ 産業によって異なる態度 ICT<医薬品
 - ✓ 特許無効判断の率 独<英
 - 大陸法系の訴訟手続に類似のUPCの無効率は独に近い？
 - ✓ EPO異議審査の滞留案件を一掃？
 - 回答者多くが、滞留案件が減るとの意見
 - UPC無効の訴えとEPO異議併行する可能性も

欧州統一特許裁判所(“UPC”)・単一効特許(“UP”) (2014年8月末日現在)

UKIPO research paper (2014年7月10日)～その他

- 各国の特許制度への回帰
 - ✓ 産業により異なる 医薬品>その他
 - ✓ UP:スピード
 - ✓ UPC:費用、法的安定性

- オプトアウトの判断
 - ✓ インハウスの回答者全員が、オプトアウトを積極的に検討
 - ✓ インハウスの回答者の半数が、一部の特許のオプトインも検討
 - ←オプトアウト費用の存在

欧州統一特許裁判所(“UPC”)・単一効特許(“UP”) (2014年8月末日現在)

UKIPO research paper (2014年7月10日)～その他

➤ 業界別反応

- ✓ UP : ICT<ENG<Chemicals<Pharma
- ✓ UPC: ICTは懐疑的。懸念大。
- ✓ 業界を問わず中小企業には魅力薄い
- ✓ 弁理士業界: 反応薄
- ✓ 弁護士業界: 大きな変化の可能性。バリスターよりもソリシターの方が有利か。

欧州 その他

- 医薬品特許訴訟の和解条項が反競争的とされた事例
→欧州委員会の罰金額 4億2700万ユーロに上る
- UK特許法改正 : Bolar Exemption追加(2014年10月施行予定)
- UK著作権法改正 : 私的利用、パロディ等の場合の著作権制限
- EU競争法改正 : 特許ライセンス契約block exemption 要件改正(2014年5月1日施行)
- EU Trade Secrets and Confidential Business Information (草案 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0813&from=EN>)
→新EU指令 本年中または来年成立予定
- FRAND
→Huawei v ZTE 9月にCJEUで弁論手続

ご清聴ありがとうございました

kaori.minami.100 @ gmail.com

配付資料

NEDO知的資産経営研究報告-欧州編

日本国弁護士 英国事務弁護士(イングランド&ウェールズ) 南 かおり

- 英国 特許訴訟の特徴
 - 侵害と無効の一括審理
 - 合理的な訴訟進行
 - 賠償額の判示は希
 - 訴訟費用の判断は一般的
 - 全争点を判断
 - バリスター(法廷弁護士)
 - ソリシター(事務弁護士)
 - 民事訴訟一般Docketing systemなし
- 欧州統一特許裁判所(“UPC”)
単一効特許(“UP”)
 - UP: EPOで審査、欧州全域で単一の権利(※イタリア、スペイン除く)
 - UPC: EP+UPを管轄、欧州全域(※スペイン除く)、欧州統一の特許訴訟手続
 - ユーザーの反応
 - ✓ 費用: オプトアウト、提訴、更新等
 - ✓ 裁判体の構成及び裁判官の質
 - ✓ 侵害と無効手続の分離(Bifurcation)・差止め
 - ✓ パテントロール・フォーラムショッピング
 - ✓ 各国別制度への回帰
 - ✓ オプトアウトの判断
 - ✓ 業界別の反応

NEDO知的資産経営研究報告 - 欧州編

日本国弁護士 英国事務弁護士(イングランド&ウェールズ) 南 かおり

- 単一効特許規則
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:EN:PDF>
- 単一効特許の翻訳言語規則
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:EN:PDF>
- 欧州裁判所協定 Agreement on a Unified Patent Court
<http://www.unified-patent-court.org/images/documents/upc-agreement.pdf>
- UPC 協定批准状況
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm
- Unified Patent Court – 準備委員会
<http://www.unified-patent-court.org/>
- UPC手続規則第16草案
<http://www.unified-patent-court.org/news/72-revised-16th-draft-of-the-rules-of-procedure>
- UPC - UKIPO Research paper
<https://www.gov.uk/government/news/new-study-highlights-perspectives-of-the-up-and-upc>
- 欧州委員会 医薬品特許訴訟の和解条項が反競争的とされた事例
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-799_en.htm
- UK特許法改正 : Bolar Exemption
<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-policy/p-policy-pharmaceutical/p-policy-pharmaceutical-uk.htm>
- EU競争法改正 : 特許ライセンス契約block exemption
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0316&from=EN>