

EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 **Soei**  
Intellectual Property Law

**rwzh** rechtsanwälte

## **INTERNATIONAL LITIGATION FORUM 2016**

Tokyo and Kyoto, July 12 and 14, 2016

**Patent Litigation in Japan and Europe -  
Present and Future**

# The new UPC-System – Chances for Patent Owners

**Dr. Matthias Zigann  
Presiding Judge  
Regional Court Munich I**



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

## 国際訴訟フォーラム 2016

東京：7月12日（火）／京都：7月14日（木）

日本と欧州における特許訴訟：  
現状と将来

# 新たな欧州統一特許裁判所制度 特許権者のチャンス

マティアス・ジガン（博士）  
ミュンヘン第I地方裁判所 裁判長



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

## Agenda

- **The new UPC-System**
- **Implications of Brexit**
- **Chances for patent owners**
- **Risks for patent owners**
- **Overall evaluation**



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

## アジェンダ

- 新たな欧州統一特許裁判所制度
- 英国EU離脱の影響
- 特許権者のチャンス
- 特許権者のリスク
- 総評



## ■ The new UPC-System

### European Patent with Unitary Effect (UP)



**Unified Patent Court (UPC)**  
Mediation and Arbitration Centre  
Training Centre





EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

## ■ 新たな欧州統一特許裁判所制度

欧州単一効特許 (UP)



統一特許裁判所 (UPC)  
特許調停・仲裁センター  
研修センター





## One single patent and one single court for 24/25 (28) countries



**JP 127 Mio.**



**Consumers**

**US 318 Mio.**



**EU 508 Mio.  
(447 Mio.)**



## 24/25 (28)ヶ国の 単一特許・単一裁判所



日本  
1億2千7百万



アメリカ  
3億1千8百万



EU  
5億8百万  
(4億4千7百万)

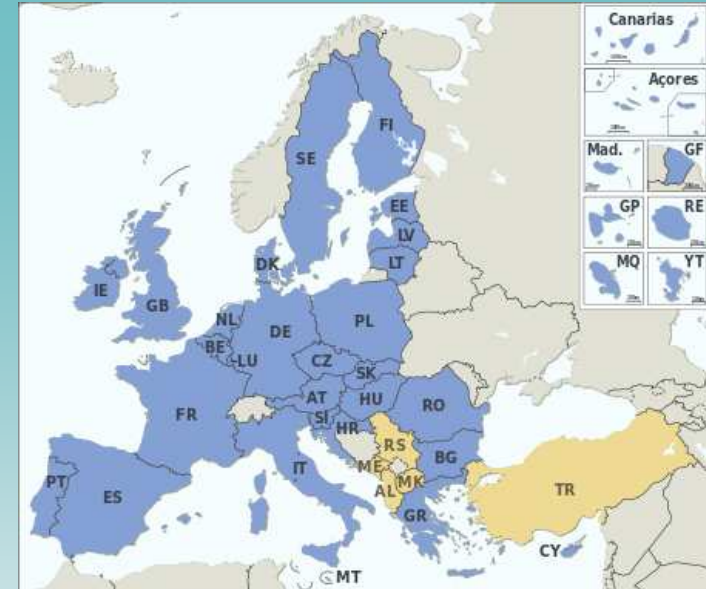
人口





オーストリア AT ②  
ベルギー BE ②  
ブルガリア BG ②  
クロアチア HR  
キプロス CY  
チェコ共和国 CZ  
デンマーク DK ②  
エストニア EE ②  
フィンランド FI ②  
フランス FR ②  
ドイツ DE ②  
ギリシャ GR  
ハンガリー HU ②  
アイルランド IE  
イタリア IT ②

ラトビア LV ②  
リトアニア LT ②  
ルクセンブルク LU ②  
マルタ MT ②  
オランダ NL ②  
ポーランド PL  
ポルトガル PT ②  
ルーマニア RO  
スロバキア SK  
スロベニア SL ②  
スペイン ES  
スウェーデン SE ②  
英国 GB ?  
(英国EU離脱 2016年6月23日!)



開始: 2017年5月2日?  
2018?  
2019?

25ヶ国がUPC-Aへ署名 - 13ヶ国の批准要

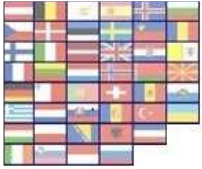
②/② = 批准済み 10ヶ国 / 批准確実 8ヶ国

批准必須: フランス、ドイツ、(英国、イタリア)

イタリア: UPC-Aに署名、その後UPにも参加

クロアチア: UPC-A及びUPへ参加予定

ポーランド、スペイン: UPC-A未署名



## ■ Implications of Brexit

### ARTICLE 89 UPCA (long)

#### Entry into force

***(1) This Agreement shall enter into force on 1 January 2014 or on the first day of the fourth month after the deposit of the **thirteenth** instrument of ratification or accession in accordance with Article 84, including the **three Member States** in which the highest number of European patents had effect in the year preceding the year in which the signature of the Agreement takes place (19.2.2013) or on the first day of the fourth month after the date of entry into force of the amendments to Regulation (EU) No 1215/2012 concerning its relationship with this Agreement (10.1.2015), whichever is the latest.***

***(2) Any ratification or accession after the entry into force of this Agreement shall take effect on the first day of the fourth month after the deposit of the instrument of ratification or accession.***



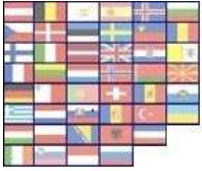
## ■ 英国EU離脱の影響

### 統一特許裁判所(UPC)協定 第89条 (長文)

#### 発効

- (1) 本UPC協定は、2014年1月1日、又は第84条に従い、本UPC協定が署名された日(2013/2/19)の年の前年に有効であった欧州特許件数が最も多い**3つの加盟国**を含む、**13番目**の批准書又は加入書の寄託日から4箇月目の最初の日、又は本UPC協定との関係に関する改正ブリュッセル I 規則[Regulation (EU) No 1215/2012]が発効した日(2015/1/10)から4箇月目の最初の日、のうちいずれか遅い日に発効する。
- (2) 本UPC協定の発効後の批准又は加盟は、批准書又は加盟書の寄託日から4箇月目の最初の日に効力を生じる。

[参考訳]



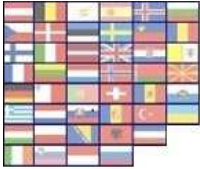
## ARTICLE 89 UPCA (short)

### Entry into force:

- **13** ratifications by signatory member states or accession states

- including the **three Member States** in which the highest number of European patents had effect on 1.5.2015 = **DE, FR, GB, IT**

+ **four months and one day**



## 統一特許裁判所 (UPC) 協定 第89条 (短文)

発効:

- **13**の署名加盟国または加入国による批准
- 2015年5月1日に有効であった欧州特許件数が最も多い**3つの加盟国**を含む  
=**ドイツ、フランス、英国、イタリア**

+ 4か月目の最初の日



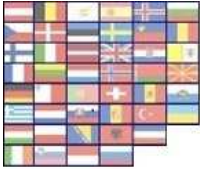
## - Protocol on the provisional application of the UPCA

### Article 3 – Entry into force

***(1) This Protocol shall enter into force the day after 13 Signatory States of the Agreement on a Unified Patent Court **including Germany, France and the United Kingdom**, have either ratified, or informed the depositary that they have received parliamentary approval to ratify, the Agreement on a Unified Patent Court and have***

***a. signed in accordance with Article 2(2)a. or signed, and ratified, accepted or approved this Protocol in accordance with Article 2(2)b.; or***

***b. declared by means of a unilateral declaration or in any other manner that they consider themselves bound by the provisional application of the articles of the Unified Patent Court Agreement mentioned under Article 1 of this Protocol.***



## 統一特許裁判所(UPC)協定の暫定適用に関する議定書

### 第3条 発効

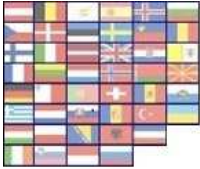
(1)本議定書は、**ドイツ、フランス、英国を含むUPC協定の13の署名国がUPC協定を批准するか、批准に関し議会承認を得たと寄託国へ通告し、**

a)第2条(2)a.に従い署名、或いは第2条(2)b.に従い署名し且つ本議定書を批准、同意或いは承認した日、又は、

b)本議定書の第1条におけるUPC協定の条項の暫定適用により拘束されることに同意する、と一方的な宣言により、或いはその他の方法で宣言した日、

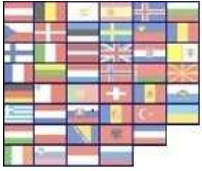
から発効する。

[参考訳]



-  
**Art. 7 (2) UPCA**

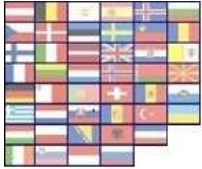
***The central division shall have its seat in Paris, with sections in **London** and Munich. The cases before the central division shall be distributed in accordance with Annex II, which shall form an integral part of this Agreement.***



## 統一特許裁判所(UPC)協定 第7条(2)

中央部は本部をパリに設置し、**ロンドン**とミュンヘンに支部を設置する。中央部で審理される案件は、本UPC協定の不可分の一部を成す付属書IIに基づき分担する。

[参考訳]

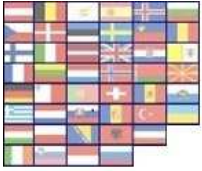


## **ARTICLE 87**

### **Revision**

***(2) The Administrative Committee may amend this Agreement to bring it into line with an international treaty relating to patents or Union law.***

***(3) A decision of the Administrative Committee taken on the basis of paragraphs 1 and 2 shall not take effect if a Contracting Member State declares within **twelve months** of the date of the decision, on the basis of its relevant internal decision-making procedures, that it does not wish to be bound by the decision. In this case, a Review Conference of the Contracting Member States shall be convened.***



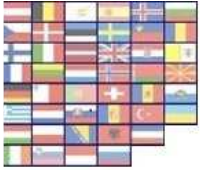
## 87条

### 修正

(2) 特許に関する国際条約又はEU法に従い、管理委員会は本協定を修正することができる。

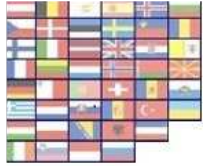
(3) 1項及び2項に基づく管理委員会の決定は、決定の日から**12箇月**以内に、協定締約国が国内の関連する意思決定プロセスに基づき、当該の決定に拘束されることに同意しない旨を宣言した場合は発効しない。この場合は、協定締約国による検討会議を招集する。

[参考訳]



## Scenarios:

- **GB ratifies agreement soon (and leaves EU and UPCA later)**  
**UPCA could come into force in time**
- **GB holds new referendum and then ratifies agreement**  
**UPCA could come into force with 6-12 months delay**
- **GB declares it will not ratify the agreement at all soon**  
**IT takes its place, UPCA needs some amendments by administrative committee (1 year) or signatory states (even shorter)**
- **GB leaves the EU after 2 years (+ extension) according to Art. 50 Lisbon Treaty**  
**IT takes its place, UPCA needs some amendments by administrative committee (2 years +) or signatory states (2 years +)**



## シナリオ:

- 英国が早急に協定を批准(後にEU離脱及びUPC協定を破棄)。  
UPC協定が予定通りに発効する可能性。
- 英国が新たに国民投票を行い協定を批准。  
UPC協定が6~12カ月の遅れで発行する可能性。
- 英国が直ぐには協定を批准しないと宣言。  
イタリアが英国の後任となる。  
管理委員会(1年)または署名国(より短期間)によるUPC協定改正が必要。
- リスボン条約 第50条に基づき、2年後(+期間延長)に英国がEU離脱。  
イタリアが英国の後任となる。  
管理委員会(2年+)または署名国(2年+)によるUPC協定改正が必要。



## European Patent Office

European Patent Application



Grant of European Patent (EP)



Application for unitary effect (1 month)

## European Patent with Unitary Effect (UP)





欧州特許庁

欧州特許出願



欧州特許 (EP) の付与



単一効の請求 (1か月)

欧州単一効特許 (UP)





# European Patent with Unitary Effect (UP)



**European Patent**



**Unitary Effect**

**Unitary Character  
Uniform Protection**



## 欧州単一効特許 (UP)



欧州特許



単一効

単一の性格  
単一の保護



# UNIFIED PATENT COURT (UPC)



**Court of Appeal**

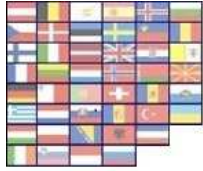
**Court of First Instance**

Local Divisions  
Regional Divisions  
Central Division(s)

**Registry**

**Mediation and  
Arbitration Centre**

**Training Centre**



# 統一特許裁判所 (UPC)



控訴裁判所

第一審裁判所

地方部  
地域部  
中央部

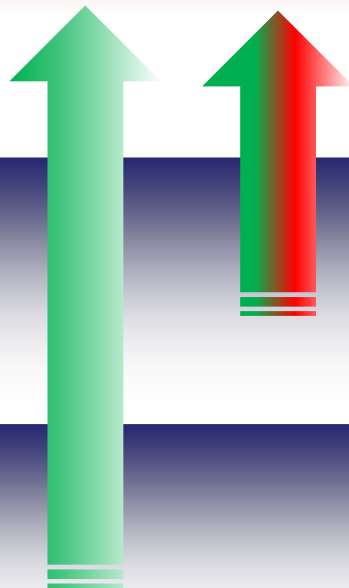
登記部

特許調停・仲裁センター

研修センター



# Court of Justice of the European Union



Court of Appeal



Court of First Instance





EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

# 欧州連合司法裁判所 (CJEU)



控訴裁判所

 unified  
patent  
court

第一審裁判所

 unified  
patent  
court



# UNIFIED PATENT COURT (UPC)



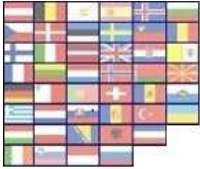
- **Court of Appeal in Luxembourg**
- **Court of First Instance**
  - Central Division(s) in **Paris, London and Munich**
  - Regional Divisions in ...
  - Local Divisions in ...
- **Mediation- and Arbitration Centre in Lisbon and Ljubljana**
- **Training Centre in Budapest**



# 統一特許裁判所 (UPC)



- 控訴裁判所（所在地：ルクセンブルク）
- 第一審裁判所
  - 中央部（所在地：パリ、ロンドン、ミュンヘン）
  - 地域部（所在地：...）
  - 地方部（所在地：...）
- 調停・仲裁センター（所在地：リスボン、リュブリャナ）
- 研修センター（所在地：ブダペスト）



# UNIFIED PATENT COURT (UPC)



## Court of First Instance

### Central Division(s)

#### Paris **English/German/French**

- President's Office
- (B) Performing operations, transporting
- (D) Textiles, paper
- (E) Fixed constructions
- (G) Physics
- (H) Electricity

#### London **English/German/French**

- (A) Human necessities
- (C) Chemistry, metallurgy

#### Munich **English/German/French**

- (F) Mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting



# 統一特許裁判所 (UPC)



## 第一審裁判所

### 中央部

#### パリ 英語／ドイツ語／フランス語

本部

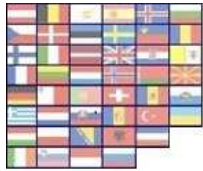
- (B) 処理操作、運輸
- (D) 繊維、紙
- (E) 固定構造物
- (G) 物理学
- (H) 電気

#### ロンドン 英語／ドイツ語／フランス語

- (A) 生活必需品
- (C) 照明、冶金

#### ミュンヘン 英語／ドイツ語／フランス語

- (F) 機械工学、照明、加熱、武器、爆破



# UNIFIED PATENT COURT (UPC)



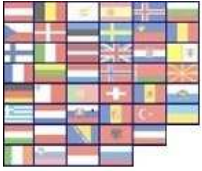
## Court of First Instance

### Regional Divisions

SE, EE, LT, LV in **Stockholm English**

HU, SL, HR in ? **Slovenian, Croatian, English**

CZ, SK in ? ?



# 統一特許裁判所 (UPC)



## 第一審裁判所

### 地域部

スウェーデン (SE)、エストニア (EE)、リトアニア (LT)、ラトビア (LV)

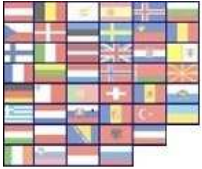
ストックホルム 英語

ハンガリー (HU)、スロベニア (SL)、クロアチア (HR)

所在地？ スロベニア語、クロアチア語、英語

チェコ (CZ)、スロバキア (SK)

所在地？ 言語？



# UNIFIED PATENT COURT (UPC)



## Court of First Instance

### Local Divisions

GB in London **English**

DE in Düsseldorf, Munich, Mannheim, Hamburg **German & English (Ltd.)**

FR in Paris **French & English (Ltd.) & German?**

NL in The Hague **Dutch & English**

BE in Brussels **Dutch & French & German & English**

IT in Milan **Italian**

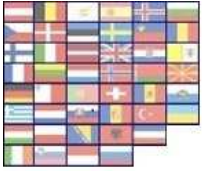
FI in Helsinki **Finnish & Swedish & English**

DK in Copenhagen **Danish & English**

IR in Dublin **English**

AT in Vienna **German & English?**

RO in Bucharest **Rumanian?**



# 統一特許裁判所 (UPC)



## 第一審裁判所

### 地方部

英国 (GB) ロンドン 英語

ドイツ (DE) デュッセルドルフ、ミュンヘン、マンハイム、ハンブルク

ドイツ語、英語 (制限付き)

フランス (FR) パリ フランス語、英語 (制限付き)、ドイツ語?

オランダ (NL) ハーグ オランダ語、英語

ベルギー (BE) ブリュッセル オランダ語、フランス語、ドイツ語、英語

イタリア (IT) ミラン イタリア語

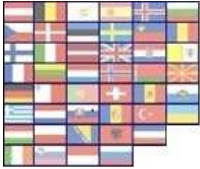
フィンランド (FI) ヘルシンキ フィンランド語、スウェーデン語、英語

デンマーク (DK) コペンハーゲン デンマーク語、英語

アイルランド (IR) ダブリン 英語

オーストリア (AT) ウィーン ドイツ語、英語?

ルーマニア (RO) ブカレスト ルーマニア語?



# UNIFIED PATENT COURT (UPC)



## Subject Matter Jurisdiction

Infringement, Non-Infringement, Revocation, License *concerning*

- European Patents with Unitary Effect (UP) *no possibility to opt-out*
- European Patents (EP) *possibility to opt-out*
- Protection of published European Patent Applications (EP-A) *possibility to opt-out*
- Supplementary Protection Certificates (SPC)



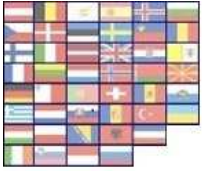
# 統一特許裁判所 (UPC)



## 管轄の事件

以下に関する、侵害、非侵害、取消、ライセンス

- 欧州単一効特許 (UP) **オプト・アウト不可**
- 欧州特許 (EP) **オプト・アウト可**
- 公開欧州特許出願の保護 (EP-A) **オプト・アウト可**
- 補完的保護証明 (SPC)



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 **Soei**  
Intellectual Property Law

**rwzh** rechtsanwälte

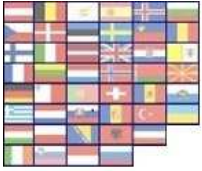
# UNIFIED PATENT COURT (UPC)



## Intern and International Jurisdiction

### LOCAL AND REGIONAL DIVISIONS

- Action for infringement
  - Counterclaim for revocation



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

# 統一特許裁判所 (UPC)



## 欧州域内外の管轄

### 地方部と地域部

- 侵害訴訟
  - 取消を求める反訴



# UNIFIED PATENT COURT (UPC)



## Intern and International Jurisdiction

### CENTRAL DIVISION(S)

- Action for Revocation
  - Counterclaim for Infringement
- Action for Declaration of Non-Infringement
  - Counterclaim for Infringement
- Action for Infringement only if
  - no local or regional division for territory of infringement (LU, PT)
  - defendant`s domicile outside EU (US, JP)



# 統一特許裁判所 (UPC)



## 国内及び欧州域内管轄

### 中央部

- 取消訴訟
  - 侵害についての反訴
- 非侵害の確認を求める訴訟
  - 侵害についての反訴
- 下記限定の侵害訴訟
  - 侵害地に地方部・地域部が存在しない(ルクセンブルク、ポルトガル)
  - 被告の居住地が欧州域外(アメリカ合衆国、日本)



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

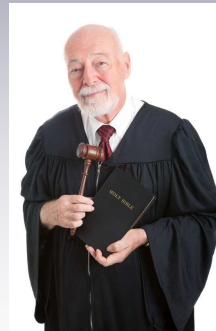
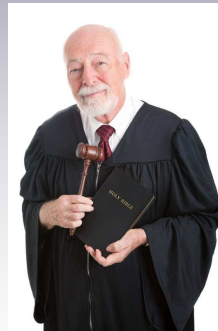
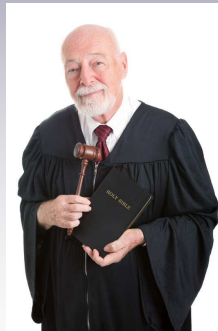
 **Soei**  
Intellectual Property Law

**rwzh** rechtsanwälte

# Court of First Instance

Local Division  
(> 50 cases/a)  
e.g. Munich

 unified  
patent  
court



?



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

Soei  
Intellectual Property Law

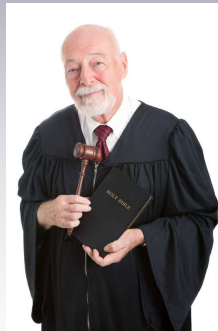
rwzh rechtsanwälte

# 第一審裁判所

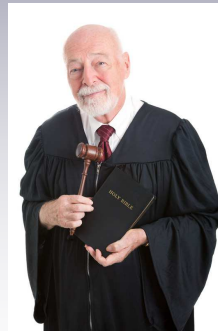
地方部

(1年に50件以上の案件)

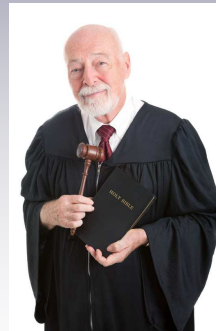
例:ミュンヘン



ドイツ



ドイツ



オーストリア



?



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

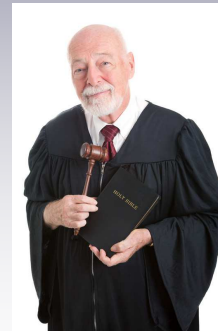
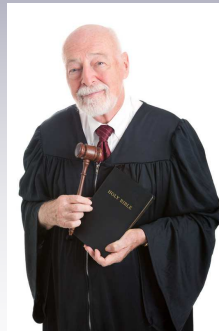
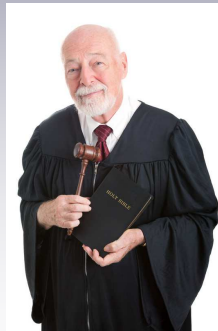
 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

# Court of First Instance

Local Division  
( $< 50$  cases/a)  
e.g. Copenhagen

 unified  
patent  
court



?



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

Soei  
Intellectual Property Law

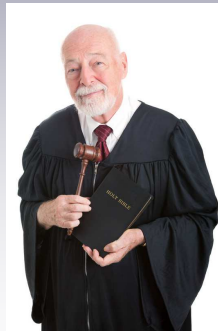
rwzh rechtsanwälte

# 第一審裁判所

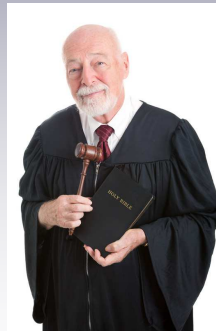
地方部

(1年に50件以下の案件)

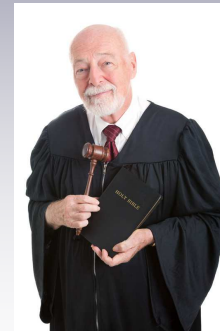
例:コペンハーゲン



デンマーク



ドイツ



ポルトガル



?



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

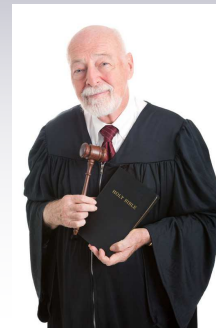
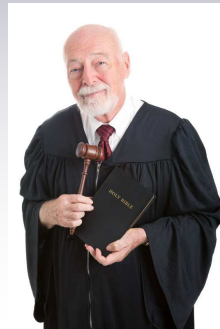
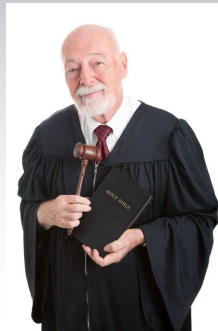
 **Soei**  
Intellectual Property Law

**rwzh** rechtsanwälte

# Court of First Instance

## Regional Division (e.g. Baltic)

 unified  
patent  
court



?



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

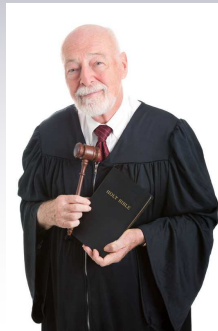
Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

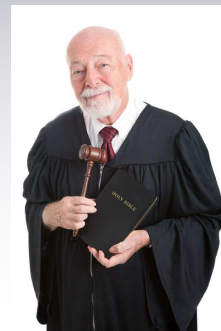
# 第一審裁判所

地域部

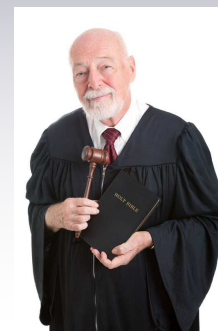
(例:バルト諸国)



スウェーデン



エストニア



ドイツ



?



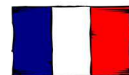
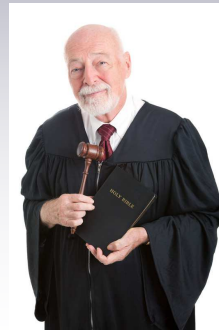
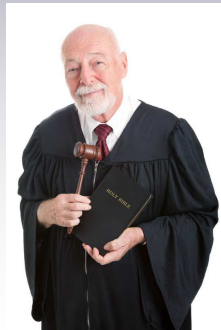
EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 **Soei**  
Intellectual Property Law

**rwzh** rechtsanwälte

# Court of First Instance

## Central Division(s)



!

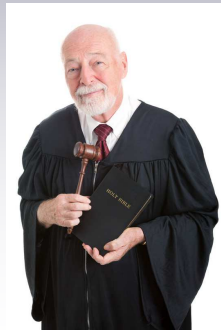


EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

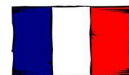
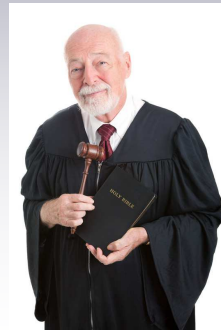
 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

# 第一審裁判所 中央部



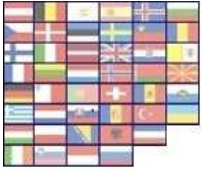
ドイツ



フランス



!

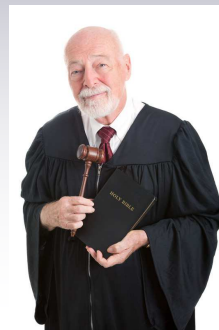
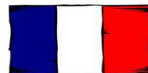
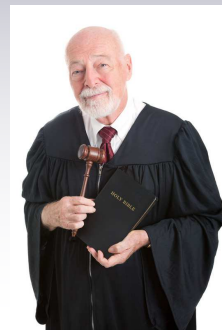
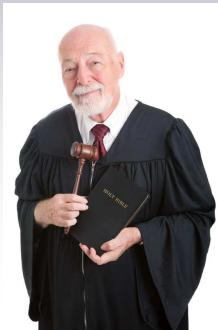


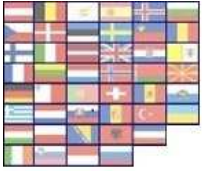
EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

# Court of Appeal



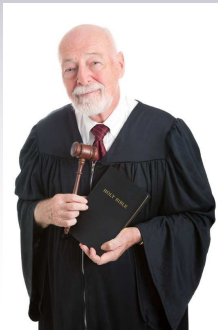


EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

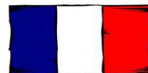
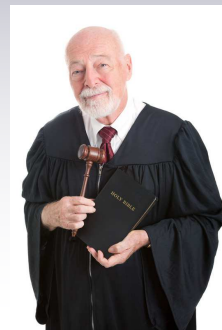
Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

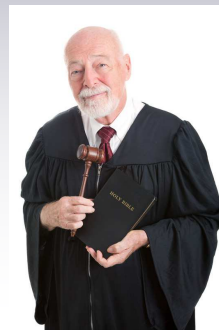
# 控訴裁判所



ドイツ



フランス



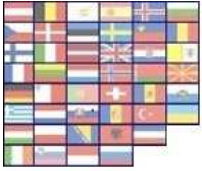
イギリス



!



!



# Rules of Procedure (RoP)



- **Proportionality**
- **Flexibility**
- **Fairness and equity**
- **Efficient and cost effective active case management**
- **Highest quality**
- **Consistent application and interpretation**
- **Final decision (infringement and validity) in one year**



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

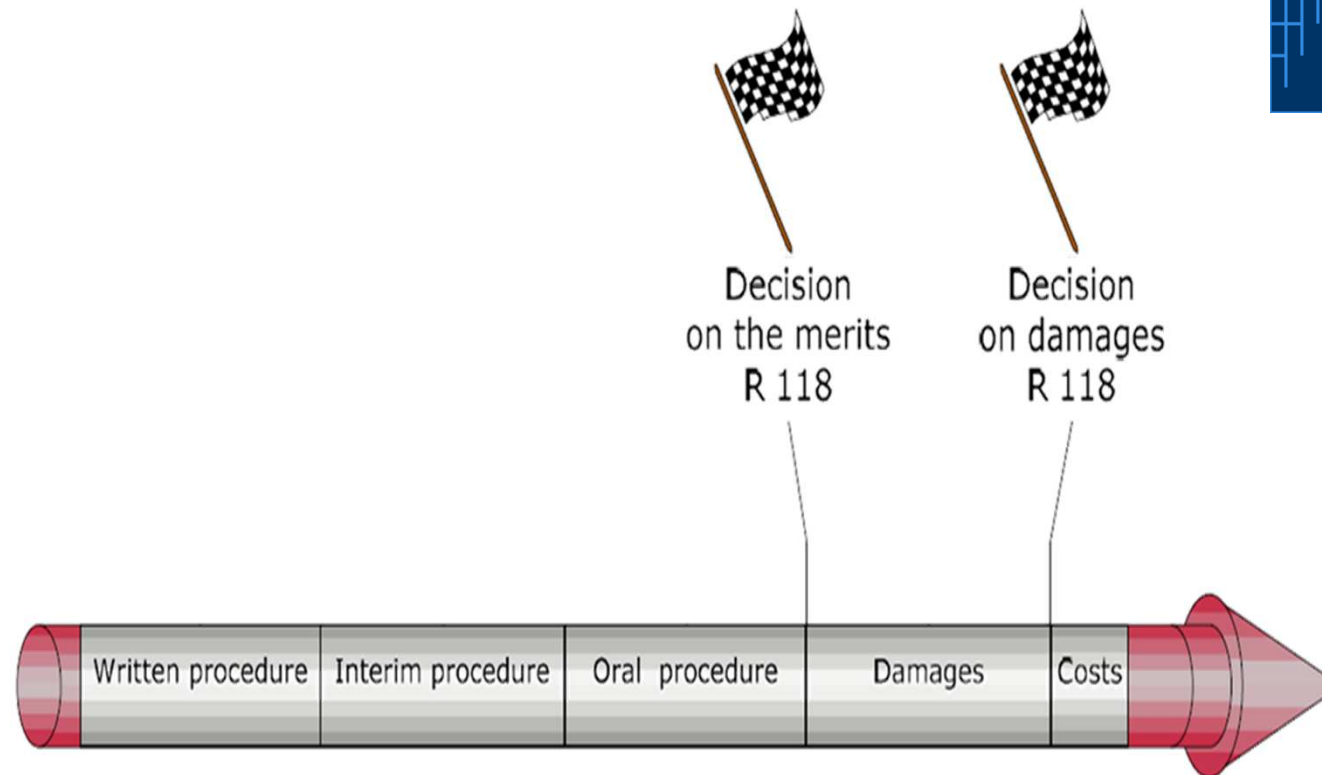
## 手続規則 (RoP)



- 比例性
- 柔軟性
- 公平性及び衡平
- 効率的で費用対効果の高い訴訟の管理
- 最高の品質
- 一貫した適用及び解釈
- 一年以内の最終判決（侵害及び有効性）



# UPC first instance steps of procedure





# UPC第一審の手続きステップ



規則118  
本案に関する判決

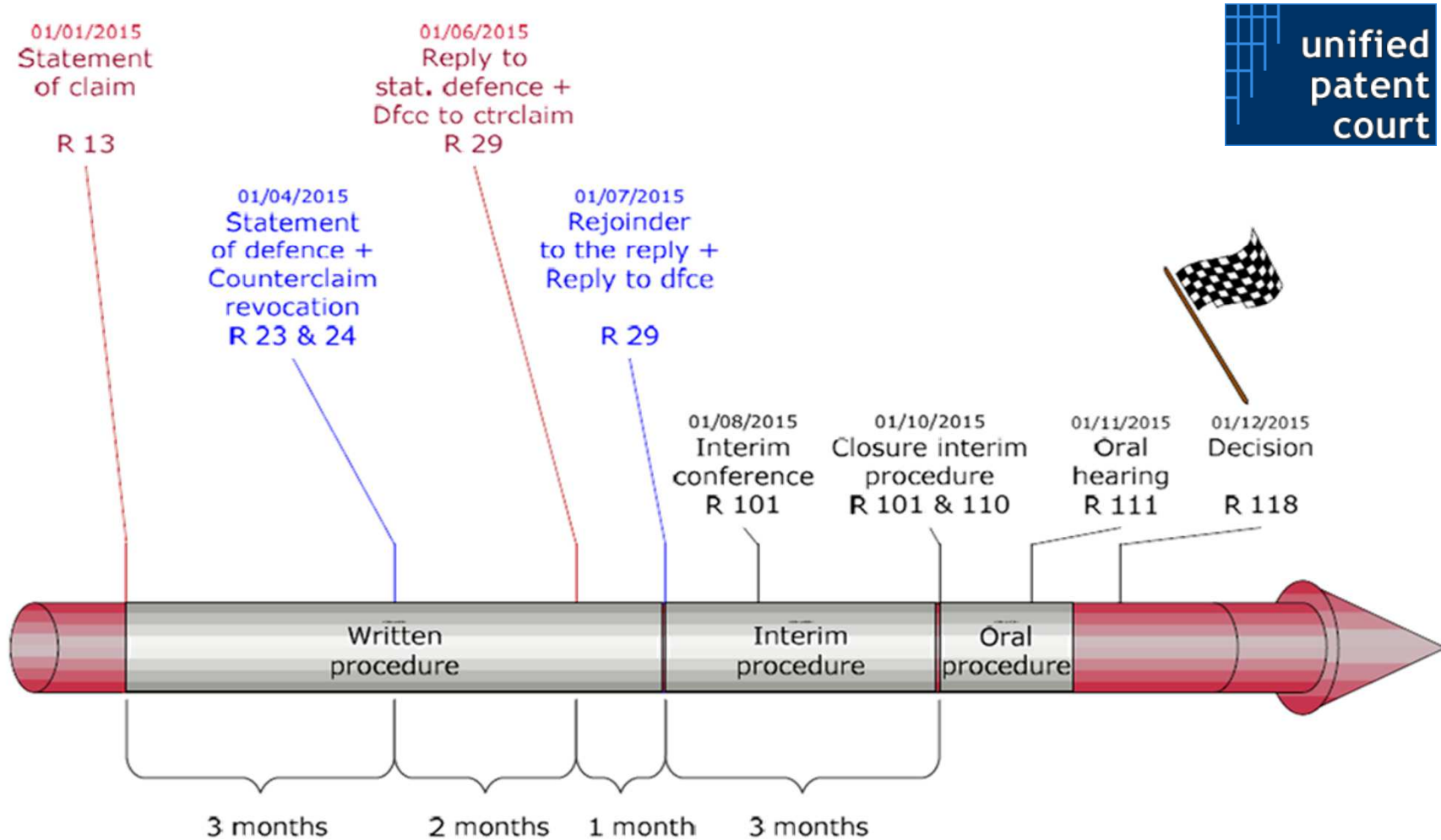


規則118  
損害賠償に  
関する判決



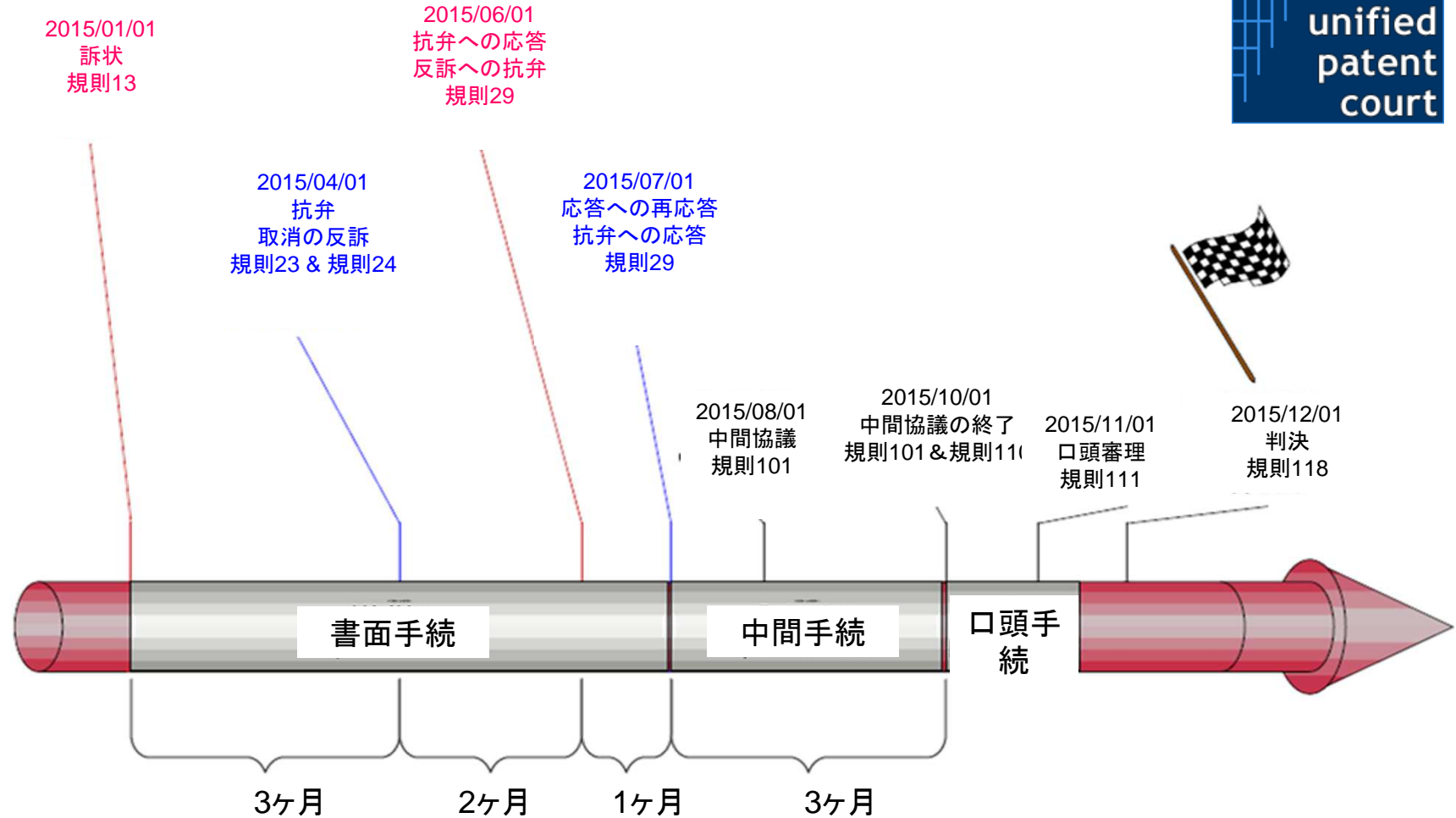


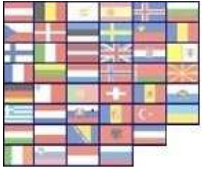
# UPC decision on the merits time bar





## 本案に関するUPC判決の進行軸





# Costs (Litigation)



## Court fees

- Fixed fee for each type of action
- Plus additional value based fee if value > € 500.000
- 40% off for small enterprises and micro-enterprises
- 25% off if decision by single judge
- 20-60% off if withdrawal or settlement



## 費用(訴訟)



### 裁判所手数料

- 訴訟の種類に応じた固定手数料
- 訴額に応じた追加手数料: € 500.000 以上の場合
  
- 小企業、零細企業向け: 40%の減額
- 裁判官1名による判決の場合: 25%の減額
- 取下または和解の場合: 20~60%の減額



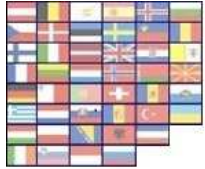
# Costs (Litigation)



## Court fees

### Fixed fee

<b>Infringement action</b>	<b>€ 11.000</b>
<b>Counterclaim for revocation as infringement</b>	<b>(cap € 20.000)</b>



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY



rwzh rechtsanwälte

## 費用(訴訟)



### 裁判所手数料

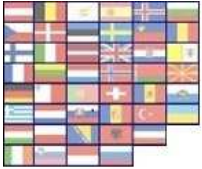
### 固定手数料

侵害の訴え:

**€ 11.000**

取消についての反訴:

侵害の訴えと同額  
(上限 € 20.000)



# Costs (Litigation)



## Court fees

### additional value based fee

Up to and including € 500.000	€ 0
Up to and including € 750.000	€ 2.500
Up to and including € 8.000.000	€ 52.000
Up to and including € 20.000.000	€ 100.000
more than € 50.000.000	€ 325.000



## 費用(訴訟)



### 裁判所手数料

### 訴訟額に応じた追加手数料

€ 500.000以下:	€ 0
€ 750.000以下:	€ 2.500
€ 8.000.000以下:	€ 52.000
€ 20.000.000以下:	€ 100.000
€ 50.000.000を超える額:	€ 325.000

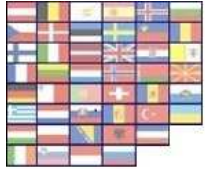


# Costs (Litigation)



## Recoverable costs

- Reasonable and proportionate legal costs
- Ceiling for recoverable costs



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

## 費用(訴訟)



### 回収可能費用

- 合理的な訴額に応じた費用
- 回収可能費用の上限



# Costs (Litigation)



## Recoverable costs

### Ceiling for recoverable costs

<b>Up to and including € 250.000</b>	<b>Up to € 38.000</b>
<b>Up to and including € 500.000</b>	<b>Up to € 56.000</b>
<b>Up to and including € 16.000.000</b>	<b>Up to € 800.000</b>
<b>More than € 50.000.000</b>	<b>Up to € 2.000.000</b>



## 費用(訴訟)



### 回収可能費用

#### 回収可能費用の上限額

€ 250.000以下

€ 500.000以下

€ 16.000.000以下

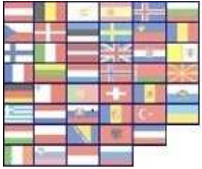
€ 50.000.000を超える額

€ 38.000未満

€ 56.000未満

€ 800.000未満

€ 2.000.000未満



# Costs (Prosecution)



## Renewal fees

- **True TOP 4 (DE, FR, UK, NL) proposal for all 25**  
(= reduction by 78%)
- **first 10 years: € 5.000**
- **20 years: € 35.500**

## Transaction costs

- **down 50%**



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

## 費用(手続き)

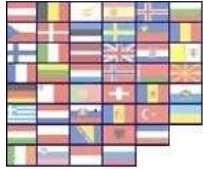


### 更新料

- 全25か国に対しTOP 4 (ドイツ、フランス、英国、オランダ)の提案  
(= 78%の減額)
- 当初の10年間: € 5.000
- 20 年間: € 35.500

### トランザクションの費用

- 50%の減額



# Costs Renewal fees



Year	True TOP 4	25 MS
	€	€
2	35	0
3	105	1 298
4	145	1 874
5	315	2 545
6	475	3 271
7	630	3 886
8	815	4 625
9	990	5 513
10	1 175	6 416
11	1 460	7 424
12	1 775	8 473
13	2 105	9 594
14	2 455	10 741
15	2 830	11 917
16	3 240	13 369
17	3 640	14 753
18	4 055	16 065
19	4 455	17 660
20	4 855	19 197
<b>Total</b>	<b>35 555</b>	<b>158 621</b>



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

# 費用 更新料



年	True TOP 4	25の加盟国
	€	€
2	35	0
3	105	1 298
4	145	1 874
5	315	2 545
6	475	3 271
7	630	3 886
8	815	4 625
9	990	5 513
10	1 175	6 416
11	1 460	7 424
12	1 775	8 473
13	2 105	9 594
14	2 455	10 741
15	2 830	11 917
16	3 240	13 369
17	3 640	14 753
18	4 055	16 065
19	4 455	17 660
20	4 855	19 197
<b>Total</b>	<b>35 555</b>	<b>158 621</b>



## Chances for patent owners

- **UP: One patent for all Member States**
  - Only one register
  - Only one stop for renewal fees
  - Less translations





EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

## 特許権者のチャンス

- **UP**: 全加盟国に対し単一の特許
  - 単一の設定登録
  - 更新料支払いはワンストップ
  - 翻訳作業の軽減





## Chances for patent owners

- **UPC: One competent court for all Member States**
  - **One stop only**
  - **Europe`s best patent judges together with technical judges**
  - **Europe wide enforcement**
  - **Proceedings in English!**





## 特許権者のチャンス

- **UPC: 全加盟国に対し単一の管轄裁判所**
  - ワンストップ
  - 欧州の優秀な知財系判事と技術系判事
  - 欧州域中に行使
  - 英語で手続き！





EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 **Soei**  
Intellectual Property Law

**rwzh** rechtsanwälte

## Chances for patent owners

- **One law and one set of rules**
  - **Easy to understand and handle**





EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

## 特許権者のチャンス

- 単一の法律と規則一式
  - 理解・対応が容易

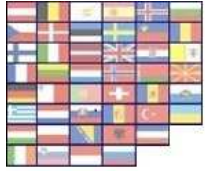




## Chances for patent owners

- **Uniform interpretation of the law and the rules**
  - **High certainty and predictability of outcome, Europe-wide**





EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

## 特許権者のチャンス

- 統一された法・規則解釈
  - 欧州中で結果の高い確実性と予測可能性





## Chances for patent owners

- **Active case management and fast procedure**
  - **clear deadlines**
  - **costs and damages are dealt with later**
  - **Hardly any court experts due to technical judges**





## 特許権者のチャンス

- 訴訟の管理、手続きの迅速化
  - 明確な期限
  - 費用、賠償は後日対応
  - 技術系判事のおかげで裁判所専門家の必要性が低い





# Chances for patent owners

## ➤ Interim conference

- **Chance to react to judge`s opinion**
- **Chance for an early settlement based on the judge`s opinion**





EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

## 特許権者のチャンス

### ➤ 中間協議

- 判事の意見に応答する機会
- 判事の意見に基づき、早期決着の機会





## Chances for patent owners

- **Moderate costs with cap**
  - **Predictable cost risk**
  - **More economic than US, GB or Europe wide litigation**

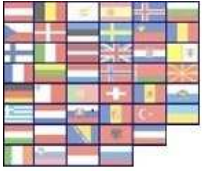




## 特許権者のチャンス

- 上限付きの適度な費用
  - 費用リスクの予測可能性
  - アメリカ合衆国、英国、または欧州域の訴訟より経済的

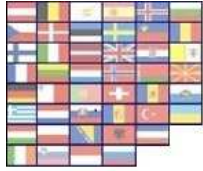




## Chances for patent owners

- **Extended forum shopping**
  - **UP; EP, national patent, national utility model**
  - **Opt-out / Re-Opt-in**
  - **Within UPC-system**
  - **Outside UPC-system**
  - **Concurring jurisdiction in transitional phase**



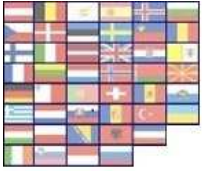


## 特許権者のチャンス

### ➤ より盛んなフォーラム・ショッピング

- 欧州統一特許 (UP)、欧州特許 (EP)、国内特許、国内  
実用新案
- オプト・アウト／再オプト・イン
- 欧州統一裁判所 (UPC) 制度内
- 欧州統一裁判所 (UPC) 制度外
- 移行期間中は管轄権の並行





## Risks for patent owners

- **Duty to answer to inquiries by competitors (R. 60(2))**
- **Obligation to place a security for costs (Art. 158)**
- **Quality of Judges**

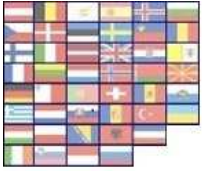




## 特許権者のリスク

- 競業他社の答弁書への回答義務（規則 60(2)）
- 訴訟費用の担保の義務（158条）
- 裁判官の質





## Risks for patent owners

- **Costs for SME may be too high**
- **Brexit? UP-Coverage for GB?**

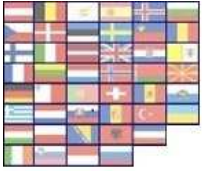




## 特許権者のリスク

- 中小企業には費用の負担が大きい
- 英国EU離脱？  
欧州統一特許(UP)は英国をカバーするのか





## Risks for patent owners

- **Vulnerability to central revocation**
  - **Crown jewel patent?**





## 特許権者のリスク

- 欧州域で一括に取り消されるおそれ
  - クラウンジュエル特許？





- ***Overall evaluation***

虎穴に入らずんば虎子を得ず  
**ni irazunba koji wo ezu**

**If you do not enter the tiger's cave, you will not catch its cub.  
Nothing ventured, nothing gained.**

Japanese Proverb



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte



- 総評

# 虎穴に入らずんば虎子を得ず

**Nothing ventured, nothing gained.**  
(危険を冒さなければ何物も得ることはできない)

ことわざ



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY



Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

# **If you fail to prepare you are preparing to fail!**

Margot Fröhlinger (EPO)  
February 4, 2016, in Amsterdam



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

# 準備し損ねるとは 失敗に向けて 準備をするようなものである

マーゴット フレーリンガー (EPO)  
2016年2月4日、アムステルダムにて



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte



Dr. Matthias Zigann  
Presiding Judge  
Regional Court Munich I

[matthias.zigann@alumni.ip.mpg.de](mailto:matthias.zigann@alumni.ip.mpg.de)

© 2016



EUROPEAN  
LAW  
SOCIETY

 Soei  
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte



マティアス・ジガン  
ミュンヘン第I地方裁判所 裁判長

[matthias.zigann@alumni.ip.mpg.de](mailto:matthias.zigann@alumni.ip.mpg.de)

© 2016