

Recent Changes in UK Patent Dispute Resolution Options

Alex Wilson

Powell Gilbert LLP

London

alex.wilson@powellgilbert.com

www.powellgilbert.com

英国 特許紛争処理手続に関する 近時の各種改正について

Alex Wilson

Powell Gilbert LLP

London

alex.wilson@powellgilbert.com

www.powellgilbert.com

Three Alternative Options

- Patents Court (High Court)- PCt-court proceedings
 - Streamlining of procedures
- Patents County Court-PCC-court proceedings
 - “German style” rules and “new” judge
- Intellectual Property Office-non-binding opinions
 - Alternative Dispute Resolution

三種の手続

- 特許裁判所(高等法院)
 - 手続の簡略化
- 州特許裁判所
 - “ドイツ様式”の規則、及び“新”裁判官
- 知的財産庁 – 意見には拘束性なし
 - 裁判外紛争解決手続

Court Proceedings-PCt and PCC

- Infringement and validity in same proceedings- not attractive to weak patents eg “patent trolls”
- Senior specialised patents judges
 - Former senior Barristers
 - With technical backgrounds (biosciences and electronics)
- No court experts- predictable timeline (9-14 months 1st instance further 9-12 months to appeal)

訴訟手続 - 特許裁判所及び州特許裁判所

- 侵害及び無効の主張を同一手続内で審理
 - いわゆる“パテントトロール”には、魅力なし
- 熟練した特許専門裁判官
 - 経験豊富な元法廷弁護士
 - 理系の知識・経験あり (生物化学及び電子工学)
- 裁判所のための技術調査官なし - 予測可能なスケジュール (第一審9~14ヶ月、控訴審9~12ヶ月)

Court Proceedings-PCt and PCC

- Preliminary injunctions even in complex cases
 - Low threshold- merits not considered
- Discovery only where considered useful to prove case
- Confidentiality protected by court orders
- Recovery of high proportion of actual legal costs from unsuccessful party
- Procedure and judges promote settlement so that many strong or weak cases settle early

訴訟手続 - 特許裁判所及び州特許裁判所

- 複雑性大きい事案においても、仮差止命令あり得る
 - 敷居は低め - 争点に関する実質的な議論は考慮されず
- ディスカバリー手続は、当該事案の証明に有益な場合に限り、利用を検討
- 裁判所命令による秘密保持の確保
- 敗訴当事者から、訴訟費用の実費の大部分を回収可能
- 訴訟手続及び裁判所のいずれも、和解を奨励。結論が明白または根拠薄弱な事案の多くは、手続の早期の段階で和解により終結。

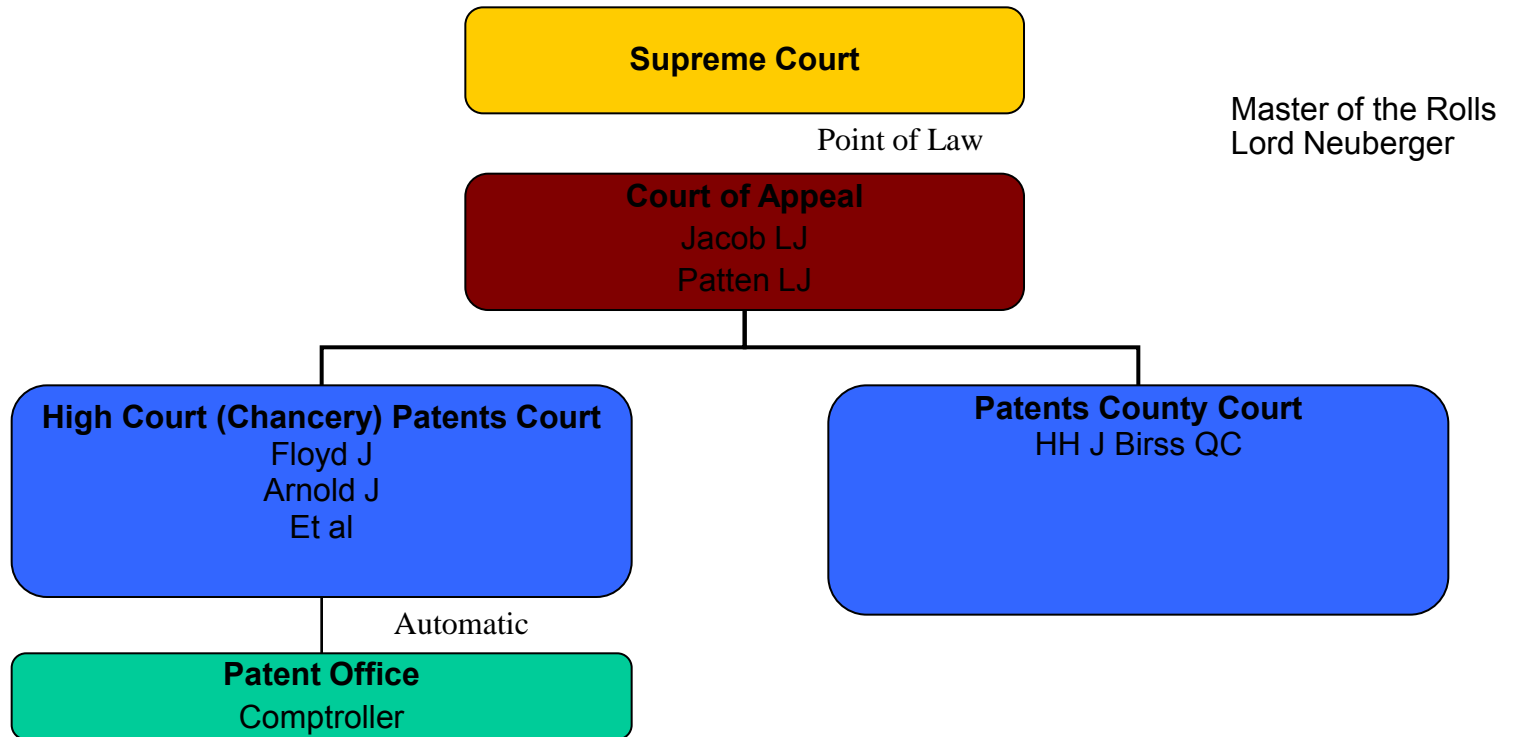
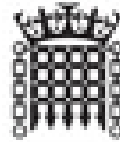
Proceedings adapt to complexity and value of dispute

- Complex & High value- PCt
 - Cost of proceedings depends on issues and extent of disclosure
 - Range of £200,000 (just infringement) to £1.5m (infringement & validity more than one patent)
 - Court fees £2000 irrespective of value
- Less Complex & Lower value- PCC
 - Cap of £50,000 cost recovery
 - Court fees £2000 irrespective of value
- Very low value- IPO opinion
 - Non binding
 - £200 irrespective of value

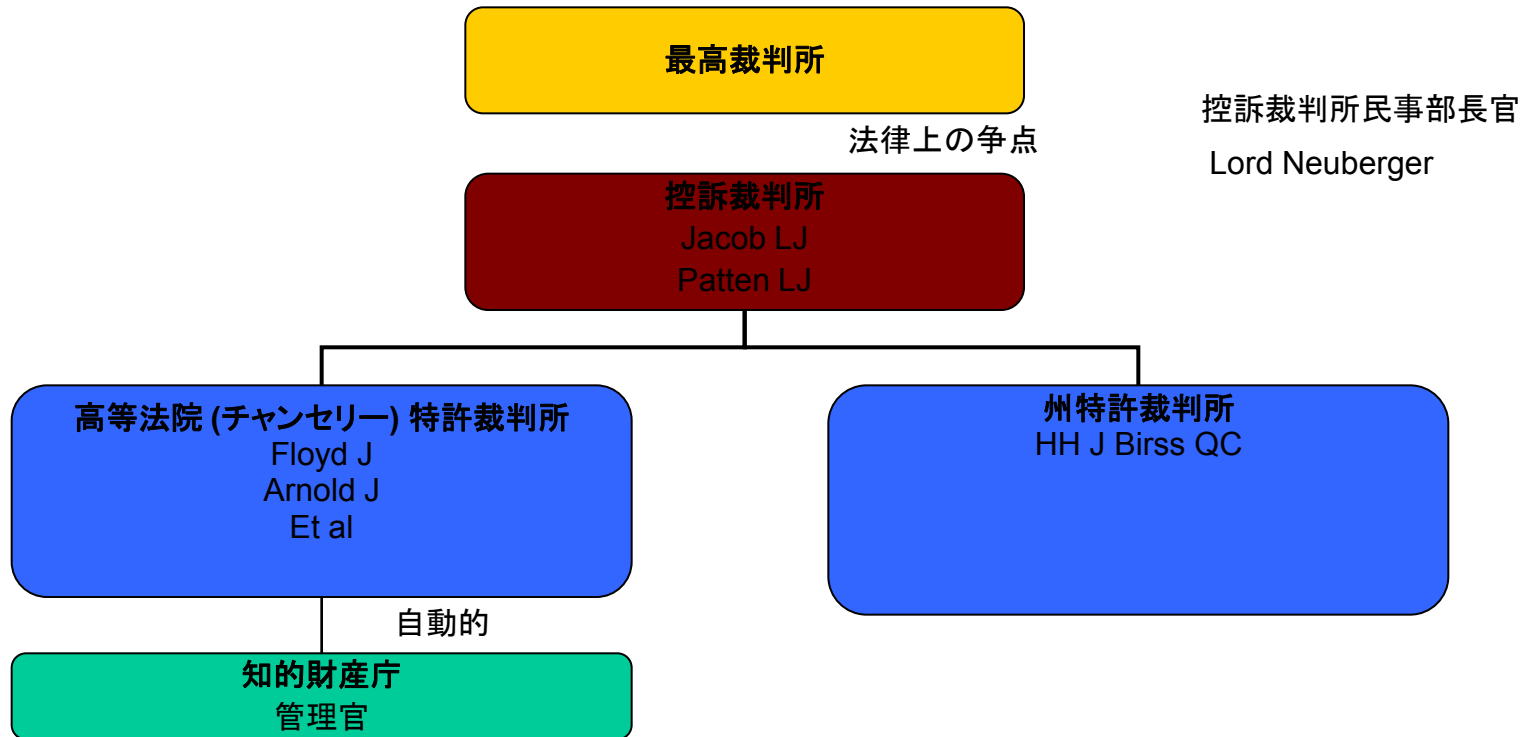
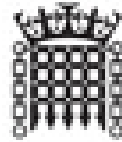
事案の複雑性及び訴額に応じた訴訟手続

- 複雑性かつ訴額大- 高等法院特許裁判所
 - 訴訟手続にかかる費用の総額は、争点及びディスクロージャーの範囲による
 - 費用の範囲は£200,000（侵害のみが争点の場合）から£1.5m（侵害及び複数特許の無効性が争点の場合）程度
 - 提訴の費用（印紙代）は訴額に関わらず一律£2,000
- 複雑性かつ訴額小 – 州特許裁判所
 - 相手方から回収可能な費用は£50,000 が上限
 - 提訴の費用（印紙代）は訴額に関わらず一律£2,000
- 非常に少額 – 知的財産庁意見
 - 拘束性なし
 - 申請費用は一律£200

English Courts for Patent Matters



English Courts for Patent Matters



PCC- Reformed Court

- His Honour Colin Birss QC
 - Experienced barrister
 - Technical background
- New Rules
 - Similarities to Continental eg German system
 - Mostly written procedure
 - Less emphasis on party experts
 - Short trial

州特許裁判所 - 改正後の裁判所

- His Honour Colin Birss QC
 - 経験豊富な法廷弁護士
 - 理系出身
- 新規則
 - ドイツなどの大陸法系のシステムに類似
 - 多くの手続は書面審理
 - 当事者請求の専門家証人の比重を軽減
 - 証拠調べ審理の短期化

PCC- Reformed Court

- Additional Options from normal UK proceedings
 - Discovery where can be justified eg to prove infringement of process patent
 - Independent party experts will be possible but cross examination restricted
 - As for PCt Appeals to the experienced Court of Appeal (eg Lord Justice Jacob, Lord Kitchin, Lord Neuberger)
- Intended to provide a cheap alternative for eg SMEs and simple cases such as many of cases in German courts

州特許裁判所 - 改正後の裁判所

- 英国の通常手続とは異なる手続も選択可能
 - ディスカバリーは特に根拠ある場合のみ - 製法特許の侵害の証明等
 - 当事者請求の専門家証人も利用可能。但し、証人尋問は制限的
 - 高等法院特許裁判所の判決に対する控訴は、経験豊富な控訴裁判所にて審理 (Lord Justice Jacob, Lord Kitchin, Lord Neuberger等)
- 中小企業、及びドイツの裁判所で多く見られる小規模事案に対して、より安価な代替手段を提供する趣旨

PCt-Gradual Changes

- Recent pragmatic technical judges
- Active/Streamlined case management
 - Discovery very limited except
 - Where needed;or
 - Where parties agree
 - Trial date set very early in proceedings at case management conference
 - Delays to trial date extremely rare
 - Costs penalties against unreasonable parties
 - Limits poor arguments
 - Possibility of summary judgment/ preliminary issues
 - Weak cases brought to fast end

高等法院特許裁判所 – 段階的改正

- 近時は、実務的で理系出身の裁判官
- 能動的かつ簡易なケースマネジメント手続
 - ディスカバリーは限定的。すなわち、
 - 同手続を要する場合、または
 - 当事者が同意した場合のみ行う
 - 証拠調べ手続の日程は、ケースマネジメント協議にて、訴訟手続の相当早期の段階で設定
 - 証拠調べ手続の遅延は極めて稀
 - 不合理な訴訟活動を為す当事者には、訴訟費用に係る争点では不利な判断もあり得る
 - 根拠に乏しい陳述を制限
 - 略式判決または予備的争点の利用可能性
 - 根拠薄弱な事案は、早期に終結

IPO Opinions

- Where parties looking for a very low cost adjudication on validity and/or infringement
 - Can be part of ADR process
- Predictability perceived to be lower than courts
 - Experienced patent examiners rather than lawyers
- Does not prevent same issues being reconsidered by the court

知的財産庁意見

- 当事者が、非常に少額の費用で、無効性、及び/または侵害に関する意見を求める場合
 - 裁判外紛争解決手続の一部ともなり得る
- 裁判所より予測可能性が低いと考えられている
 - 弁護士ではなく、経験豊富な特許審査官
- 同一の争点を、裁判所の訴訟手続で再度争うことも可能

UK Courts



- Traditional caseload
 - Higher value/higher complexity disputes
 - Multijurisdictional disputes eg Apple v Nokia, MPEG-2, Pharma v Generic disputes
 - Cases where discovery needed
 - Cases where experimental evidence in dispute eg Nichia v Argos, Napp v ratiopharm
 - Cases where thorough analysis of validity desirable eg EPO opposition ongoing or counter-strike to German infringement action (eg Nokia and HTC v IPCOM)
 - Cases where UK approach to validity or infringement favourable eg selection inventions or non-literal infringement

英国の裁判所



- 従来型の取扱事案
 - 訴額または複雑性大の紛争
 - ▶ 多数国での紛争（例 Apple v Nokia, MPEG-2, 製薬企業対ジェネリック薬品企業の紛争）
 - ディスカバリー手続を要する事案
 - 実験に基づく証拠が争点の事案（例 Nichia v Argos, Napp v ratiopharm）
 - 特許無効性の綿密な分析が望ましい事案 — EPOにおける異議審判が進行中、またはドイツでの侵害訴訟への対抗措置である場合（例 Nokia and HTC v IPCOM）
 - 英国の無効性または侵害に対するアプローチが望ましい場合 — 選択発明、またはクレームの記載のみからは判断し得ない侵害の主張の場合

UK Courts

- Expected additional caseload
 - SME disputes
 - Less complex, lower value disputes
- A menu approach-”not one size fits all”
 - Court and procedure adapted to the particular case (parties, complexity and value)

英国の裁判所

- 今後増加が見込まれる取扱事案
 - 中小企業の紛争
 - より簡易かつ少額の紛争
- メニューの中から当事者が選択する方法 - ”万能な方法なし”
 - 裁判所及び裁判手続ともに、当該事案に適応させる（当事者、事案の複雑性、及び訴額の大小による）



