



HOFFMANN EITLE

基調講演 2

# 欧州特許訴訟の新しい状況と UPC における最初の経験 —ユーザーの視点から

Dr. ディルク・シュスラー＝ランゲハイネ  
HOFFMANN EITLE

2024年9月13日 国際シンポジウム（明治大学リバティホール）

## — 目次

### — UPC初の手続の概要と評価

- 査察手続
- 差止仮処分手続
- 無効訴訟
- 侵害訴訟

### — 戦略への影響

## — 查察手續

## 査察手続—EU 権利行使指令 (2004/48/EC) – 7条1項

*Member States shall ensure that, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, the competent judicial authorities may, on application by a party who presented reasonably available evidence to support his/her claims that his/her intellectual property right has been infringed or is about to be infringed, order prompt and effective provisional measures to preserve relevant evidence in respect of the alleged infringement, subject to the protection of confidential information. Such measures may include the detailed description, with or without the taking of samples, or the physical seizure of the infringing goods, and, in appropriate cases, the materials and implements used in the production and/or distribution of these goods and the documents relating thereto. Those measures shall be taken, if necessary without the other party having been heard, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the rightholder or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.*

証拠の確保と保全に関する最低基準を定めている :

- 係属中または係属前の手続
- 暫定措置
- 迅速かつ効果的
- 請求人は合理的に入手可能な証拠を提示しなければならない
- 一方的な手続 (Ex parte) が可能
- 営業秘密および機密情報の保護が必要

例

UK	フランス	ドイツ	スペイン
搜索命令 („Anton Piller Order“)	偽造品押収	Besichti- gungsrecht, §140c PatG	Diligencias, Law 19/2006

## UPC による 証拠保全命令と査察命令—関連規定(UPCA 60条)

- 被告は、不成功に終わった請求について必ずしも知らされない。  
請求者は、防衛書面が提出された（可能性がある）ことを知らされ、請求を継続するかを決めることができる。請求を取り下げる場合、被告には通知されない。
- 証拠保全のための措置は以下の通り：
  - 被疑侵害製品の詳細な説明（サンプルの採取を含む）
  - 侵害製品およびその製造および／または頒布に使用された材料、ならびにそれらに関連する文書の物理的押収（UPCA第60条(2)）
- 施設の査察（UPCA第60条第3項）
  - 裁判所が任命した者が行う。
  - この査察には請求人は立ち会わないが、独立した専門家が代理することができる。
  - このような措置は一方向的に命じられることがある。
  - 秘密保持

# 最初の査察手続に関する判例からわかること

## スピード

- 1日から1か月

## 成功率

- 100% (ただし、本案訴訟が期限内に提起する必要がある)

## Ex parte vs. inter partes

- 手続が遅れることにより、回復不可能な損害または証拠隠滅の危険につながる (手続規則197(1))

## 特許の有効性

- 手続規則に記載がない。今までの案件において、異議申立がなかった、または特許が異議申立を免れたので、有効性が問題とならなかった。

## 侵害の可能性

- インターネットやパンフレットなど、合理的に入手可能な証拠 (UPCA60条) - 寛大なアプローチ

## 必要性

- 関連する証拠 (欠けている特徴) を確認するために - 寛大なアプローチ

## 利益のバランス

- UPCA 42条 特許権者 (現時点)

## 緊急性

- 非常に緊急 - 常任裁判官 (手続規則 194(4), 345(5))
- かなり緊急 - 裁判長によって任命された裁判官1名 (手続規則18, 手続規則194(3))
- 緊急 (手続規則 211(4) - 不合理な遅延なし) - パネル (規則102(1))

## 言語

- イタリア語、オランダ語、英語、ドイツ語 (現時点)

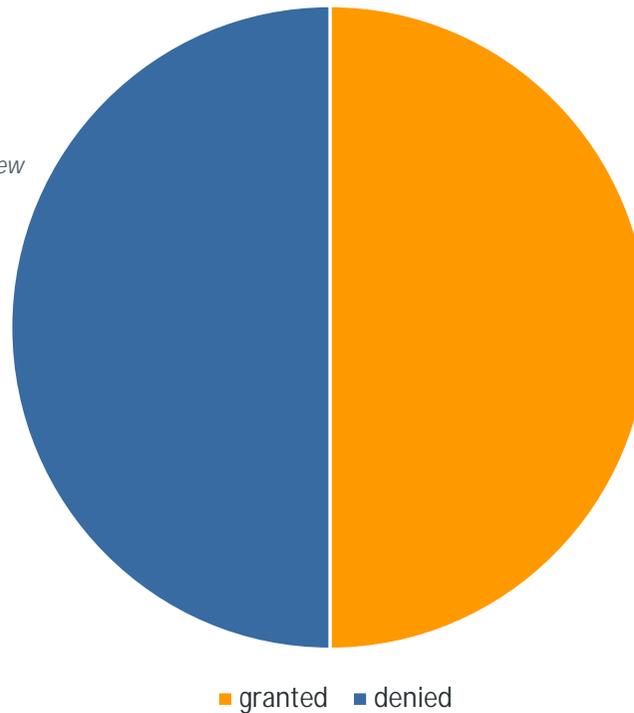
## — 差止仮処分手続

## 仮差止命令 (8件)

## 仮差止請求却下 (8件)

Outcome of UPC PI proceedings

- 22 June 2023 **Dusseldorf LD** (de)  
myStromer v. Revolt Zycling  
UPC CFI 177/2023 *ex parte*
- 11 December 2023 **Dusseldorf LD** (de)  
Ortovox v. Mammüt  
UPC CFI 452/2023 *ex parte/upheld on review*
- 30 April 2024 **Dusseldorf LD** (de)  
10x Genomics v. Curio  
UPC CFI 463/2023
- 21 May 2024 **Munich LD** (de)  
Dyson v. SharkNinja  
UPC CFI 443/2023
- 19 June 2024 **The Hague LD** (en)  
Abbott v. Sibio  
UPC CFI 130/2023
- 31 July 2024 **The Hague** (en)  
Amycel v. Szymon Spyra  
UPC CFI 195/2024
- 27 August 2024 **Munich LD** (de)  
Hand Held Products v. Scandit  
UPC CFI 74/2023
- 27 August 2024 **Munich LD** (en)  
Syngenta v. Sumi Agro UPC CFI 201/2024

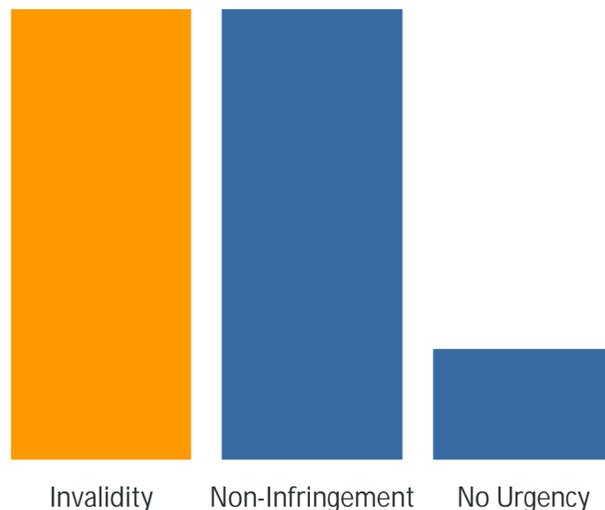


- 22 June 2023 **Vienna LD** (de)  
CUP&CINO v. Alpina  
UPC CFI 182/2023
- 10 October 2023 **Munich LD** (de)  
10x Genomics v. NanoString  
UPC CFI 17/2023
- 20 December 2023 **Munich LD** (de)  
SES-imagotag v. Hanshow  
UPC CFI 292/2023 upheld on appeal
- 26 February 2024 **Munich LD/CoA** (de)  
10x Genomics v. NanoString  
UPC CoA 335/2023 granted, revoked on appeal
- 19 June 2024 **The Hague LD** (en)  
Abbott v. Sibio  
UPC CFI 131/2023
- 3 June 2024 **Hamburg LD** (en)  
Ballinno v. UEFA  
UPC CFI 151/2024
- 26 June 2024 **Hamburg LD** (en)  
Alexion v. Samsung Bioepis / Amgen  
UPC CFI 123/2024, UPC CFI 124/2024
- 6 September **Dusseldorf LD** (en)  
Novartis v. Celltrion UPC CFI 165/2024, UPC CFI 166/2024

## 仮差止請求却下の理由

### 無効による仮差止請求却下:

- 10 October 2023 [Munich LD \(de\)](#) – Invalidation  
10x Genomics v. NanoString  
UPC CFI 17/2023
- 26 February 2024 [Munich LD/CoA \(de\)](#) -  
Invalidation  
10x Genomics v. NanoString  
UPC CoA 335/2023 granted, revoked on  
appeal
- 19 June 2024 [The Hague LD \(en\)](#) – Added  
matter  
Abbott v. Sibio  
UPC CFI 131/2023
- 26 June 2024 [Hamburg LD \(en\)](#) – Invalidation  
Alexion v. Samsung Bioepis/Amgen  
UPC CFI 124/2024



### 非侵害による仮差止請求却下:

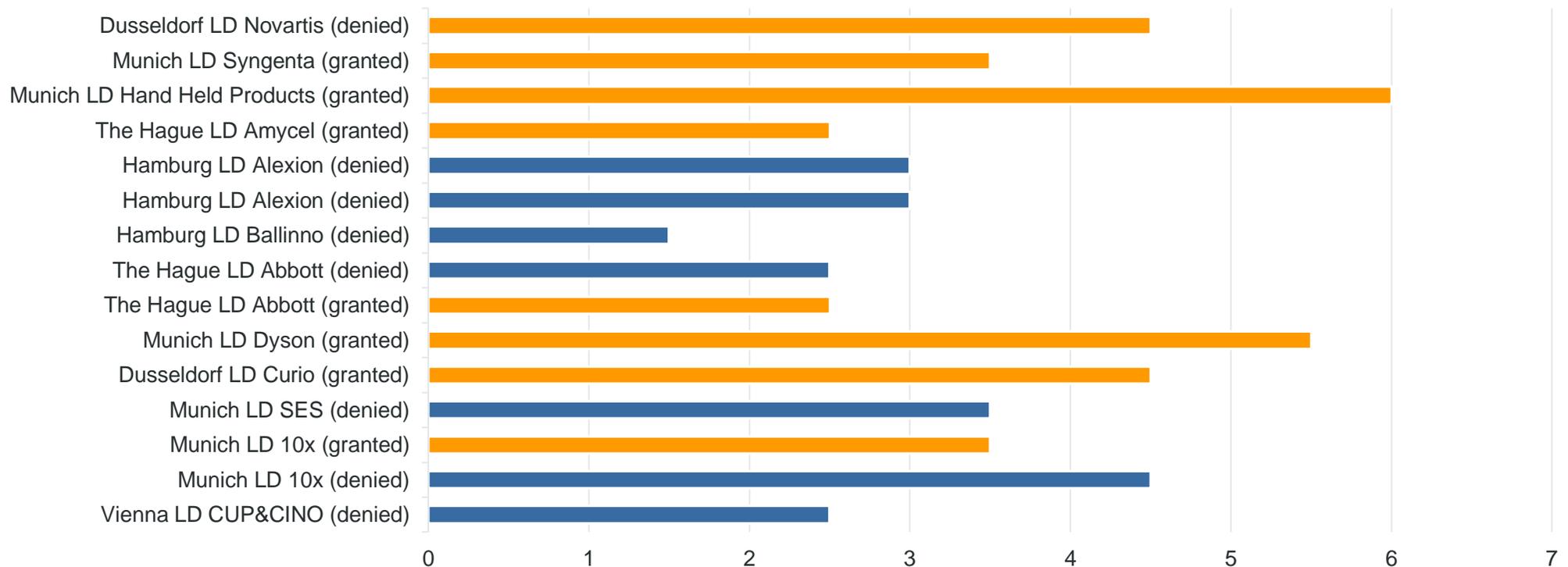
- 22 June 2023 [Vienna LD \(de\)](#) – No Infringement  
CUP&CINO v. Alpina  
UPC CFI 182/2023
- 20 December 2023 [Munich LD \(de\)](#) – No infringement  
SES-imagotag v. Hanshow  
UPC CFI 292/2023 upheld on appeal
- 3 June 2024 [Hamburg LD \(en\)](#)  
Ballinno v. UEFA  
UPC CFI 151/2024
- 6 September 2024 [Dusseldorf LD \(en\)](#)  
Novartis v. Celltrion  
UPC CFI 165/2024, UPC CFI 166/2024

### 緊急性の欠如に（も）よる仮差止 請求却下:

- 3 June 2024 [Hamburg LD \(en\)](#)  
Ballinno v. UEFA  
UPC CFI 151/2024

口頭弁論ありの仮処分手続は3~6ヶ月で判断が下され、  
被申立人は通常1ヶ月で答弁を行う。

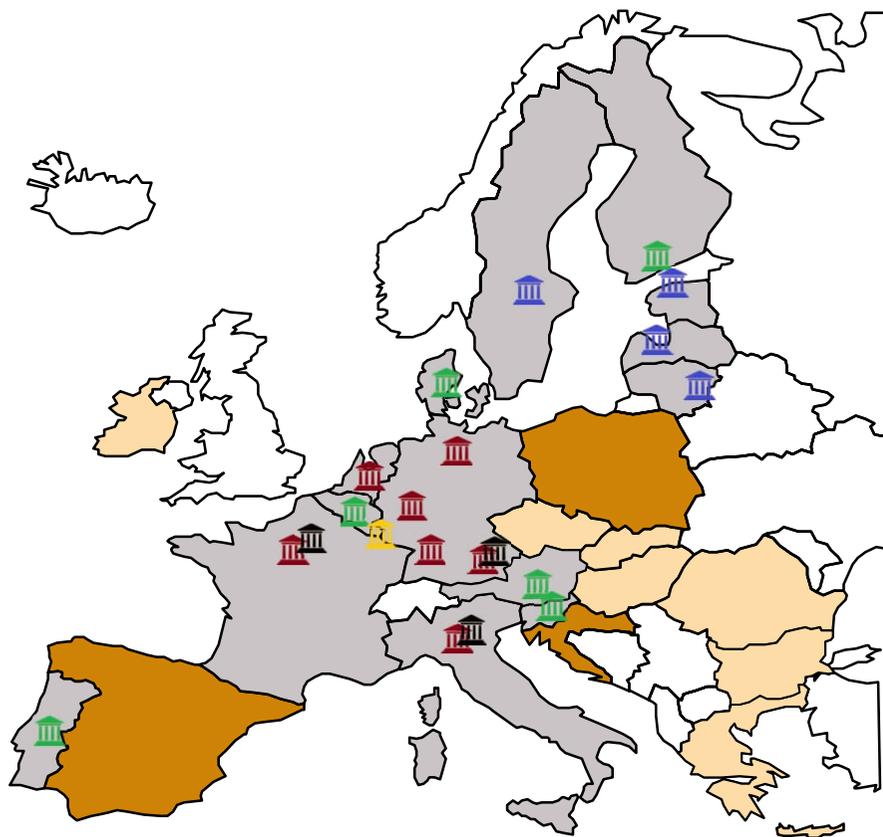
Duration of (first instance, inter partes) PI proceedings [in months]



## 仮差止請求はどこで行われたか？

	Dusseldorf LD	Munich LD	Hamburg LD	The Hague LD
Win / lose	3 / 1	3 / 3	0 / 2	2 / 1
Time	4.5 months	4.4 months	2.5 months	2.5 months
Language	(English)/German	English/German	English/German	English
<i>Ex parte</i>	Yes, two	None	None	None
Security required	Yes	No, only in exceptional circumstances, e.g. US Plaintiff	t.b.d.	Yes
Interim costs	Yes	No	t.b.d.	Yes
Reversals on appeal	None	1	None	1

## 有利部を選ぶことで、訴訟地の選択が可能



 控訴裁判所  
ルクセンブルグ

 中央部  
パリ、ミュンヘン、ミラノ(2024年6月26日より始)

 地方部 (>50 件)  
デュッセルドルフ、ハンブルグ、ミュンヘン、マンハイム、ミラノ、パリ、  
ハーグ (2/1 国内裁判官/プール)

 地方部 (<50 件)  
ウィーン、ブリュッセル、コペンハーゲン、ヘルシンキ、リスボン、リュ  
ブリャナ (1/2 国内裁判官/プール)

 地域部  
北欧・バルト地域部(ストックホルム、ヴィリニュス、リガ、タリン  
(2/1 国内裁判官/プール)

## UPCの特徴 — 強い地域色

- 手続規則により非常に柔軟性が高い
- UPCの各部門で差異が生じる
- 少なくともUPC制度発足後の最初の数年間は、50件以上の地方部において、国内法の強い影響力がある
- 訴訟地選択の可能性



### 地域部

2名の国内裁判官  
+ プールの中から1名の 裁判官



### 地方部 (<50 件)

1名の国内裁判官  
+ プールの中から2名の裁判官



### 地方部 (>50 件)

2名の国内裁判官  
+ プールの中から1名の裁判官



### 中央部

プールの中から3名の裁判官  
(2名の法律系裁判官 + 1名の技術系裁判官)

## 当事者の主張・立証責任に関する判例

- Art. 62.4 UPCA, R. 211.2 RoP, Art. 9(3) Dir. 2004/48/EC: 「十分な確実性」
- 訴裁判所(CoA) (*10x Genomics*, UPC CoA 335/2023):
  - 申立人: 適格性、侵害、仮差止めが必要な理由 (一方的な手続の請求があれば、その理由も加える)
  - 被申立人: ex parteの場合を除き、無効論  
(デュッセルドルフ地方部, *myStromer*, UPC CFI 177/2023)
- ミュンヘン地方部 (*Dyson*, UPC CFI 443/2023; *Hand Held Products*, UPC CFI 74/2024): 有効性に対する反論は三つの主張に限定される
- ハンブルク地方部 (*Alexion*, UPC 123/2024): 異議申立手続の結果も考慮する

## 緊急性に関する判例

- R. 211.4 RoP: 「仮処分を求める際の不合理な遅延」
- 当該国での侵害を初めて知った後、出願人は、侵害を確認し証拠を収集するために必要な 手続を不当に遅れることなく（可能な限り迅速にではなく）進めなければならない、これが完了したら、不当な遅延なく仮差止め請求をしなければならない（＝迅速な調査＋迅速な仮差止め請求）
- 出願人は、反論に応じる準備ができる前に仮差止め請求を行う必要はなく、先に請求を行いその後他の手続きを行う必要はない（ミュンヘン地方部, *Dyson*, UPC CFI 443/2023; デュッセルドルフ地方部, *Ortovox*, UPC CFI 452/2023)
- 仮差止め請求の準備完了後、1ヶ月以内（デュッセルドルフ地方部）または2ヶ月以内（ミュンヘン地方部）に提出されれば、不当な遅延とはならない（cf. *Dyson*, UPC CFI 443/2023; *Hand Held Products*, UPC CFI 74/2024）

## 利害の調整に関する判例

- Art. 62.2 UPCA / R. 211.3 RoP: 「当事者のいずれかが被る可能性のある損害を考慮する」
- すべての状況を考慮し、仮差止の要件に関する蓋然性の程度も考慮する  
(ミュンヘン地方部, *10x Genomics v. NanoString*, UPC CFI 2/2023; デュッセルドルフ地方部, *Orthovox*, UPC CFI 452/2023)
- 仮差止め命令を得るために重要と考えられる点:
  - 侵害品が低価格であること (*Dyson*, UPC CFI 443/2023)
  - 進化する市場: 製品のライフサイクルが長い場合、請求人の損害が被告の損害を上回る (cf. *10x Genomics*, UPC CFI 2/2023)

## — 防御書面

- 想定される主張:
  - 非侵害と特許無効
  - 差止命令はなく、担保を条件とするのは十分, Art. 62.1 UPCA (cf. ミュンヘン地方部, 10x, UPC CFI 2/2023)
  - 申立人による担保, Art. 60.7, 62.5 UPCA, R. 211.5 RoP (少なくとも、一方的な手続の場合, 例 デュッセルドルフ地方部, *myStromer*, UPC CFI 177/2023 and *Ortovox*, UPC CFI 452/2023)
- 潜在的なリスク: (一方的な) 仮差止の可能性を高める: 非侵害や有効性に関する十分な攻撃がなければ、裁判所は、より確信をもって一方的な仮差止め命令を下すかもしれない。
- 形式上の否定や遅れのリスク (R. 207.5 RoP: "*If these requirements have been complied with, the Registry shall [...]*")

# — 無効訴訟

## UPC判決の概要 – 無効訴訟

当事者	裁判所	結果	主な争点
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH/Regeneron 対 Amgen Inc.	ミュンヘン中央部 (2024.07.16) UPC_CFI_1/2023 CR: UPC_CFI_14/2023	係争特許 (EP 3 666 797) の 取消	優先日 (+) 進歩性 (-)
Edwards Lifesciences Corporation 対 Meril Italy srl	パリ中央部 (2024.07.19) UPC_CFI_255/2023 CR: UPC_CFI_15/2023	係争特許 (EP 3 646 825) を 補正された形で維持	AR: 明確性 (+) AR: 新規性 (+) AR: 進歩性 (+)
Carrier Corporation 対 BITZER Electronics A/S	パリ中央部 (2024.07.29) UPC_CFI_263/2023	係争特許 (EP 3 414 708) を 補正された形で維持	AR: 開示の十分性 (+) AR: 新規性 (+) AR: 進歩性 (+)

AR = Auxillary Request (予備的請求)

CR = Counterclaim for Revocation (無効の反訴)

## クレームの解釈

### EPOと類似する点

- 実体審査は常にクレームの解釈から<sup>1)</sup>
  - クレームは出発点や単なるガイドラインではなく、保護範囲を決定するための「決定的な根拠」
  - 解釈は、厳密な文字通りの意味のみに依存しない
- 当業者の観点から、技術的に妥当な解釈<sup>2)</sup>
- クレーム全体の文脈における個々の特徴の機能から、これらの特徴が個々に、また全体として実際にどのような技術的機能を有するかを推論<sup>2)</sup>

1) Court of Appeal, decision of February 26, 2024, UPC\_CoA\_335/2023, NanoString v 10x Genomics

2) CD Munich, decisions of July 16, 2024, UPC 1/2023, Sanofi v Amgen

## クレームの解釈

EPOと相違する点

- クレーム解釈における、明細書及び図面の参照
  - 明細書及び図面は、解釈の補助のために常に参照される<sup>1)</sup>
  - 明細書中の定義は、クレーム中の用語の通常の意味に優先する<sup>2,3)</sup>

- 1) Court of Appeal, decision of February 26, 2024, UPC\_CoA\_335/2023, NanoString v 10x Genomics
- 2) CD Munich, decisions of July 16, 2024, UPC 1/2023, Sanofi v Amgen
- 3) CD Paris, decision of July 19, 2024, UPC\_CFI\_15/2023, Meril v Edwards Lifesciences

## クレームの補正

- 中間一般化は新規事項追加とみなされる<sup>1)</sup>
- 数値範囲の端点の除外は許容されうる<sup>2)</sup>
  - “at least one environmental sensor” → “plurality of environmental sensors”
  - 出願当初の明細書と図面に、複数のセンサーの開示はあるとの判断（EPO異議部も同様の見解）
  - UPC : “It should also be noted that the expression ‘at least one’ comprises ‘a plurality’, as it means one or more.”

1) CD Paris, decision of July 19, 2024, UPC\_CFI\_15/2023, Meril v Edwards Lifesciences

2) CD Paris, decision of July 29, 2024, UPC\_CFI\_263/2023, Bitzer Electronics v Carrier

## — 進歩性

- 今のところ Problem-solution approach は補足の議論に使用される程度であって、決定的な議論の骨組みとはなっていない<sup>1)</sup>
- 進歩性の議論の出発点
  - あらゆる現実的な出発点が考慮される
  - 「最も近い先行技術 (“closest” prior art)」は他の先行技術よりも優先されない
  - EPOよりは、ドイツ（連邦最高裁）の実務に近い

1) CD Paris, decision of July 19, 2024, UPC\_CFI\_15/2023, Meril v Edwards Lifesciences

2) CD Paris, decision of July 29, 2024, UPC\_CFI\_263/2023, Bitzer Electronics v Carrier

## — 進歩性

- 特許に記載された技術的効果がクレーム範囲全体にわたって存在しないことを示す立証責任は、特許の異議申立人にある<sup>1)</sup>
- 任意的な特徴は、一般的には進歩性を支持しない<sup>2)</sup>

1) CD Paris, decision of July 19, 2024, UPC\_CFI\_15/2023, Meril v Edwards Lifesciences

2) CD Munich, decisions of July 16, 2024, UPC 1/2023, Sanofi v Amgen

## 無効訴訟における手続法に関する判断

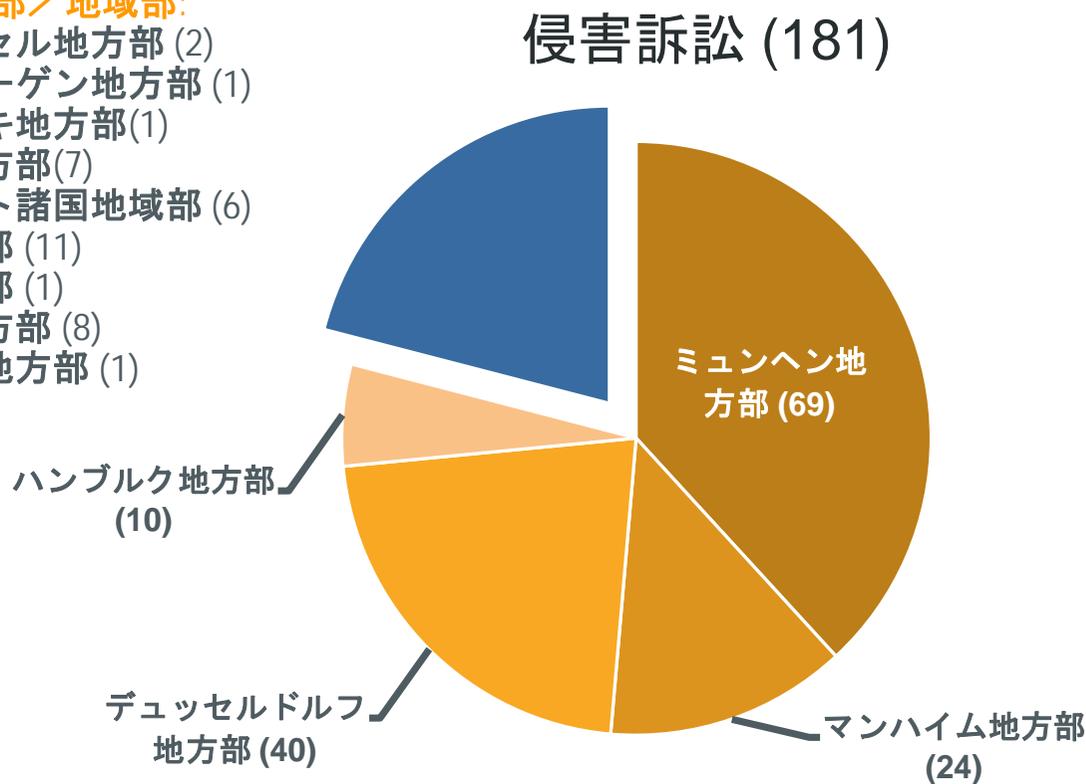
- UPCは迅速な決定（1年以内の口頭弁論）を優先するため、EPOで異議申立手続きが並行することによる手続の停止は、例外的にのみ行われる。UPCは迅速な決定（1年以内の口頭弁論）<sup>1</sup>を優先するため、EPOで異議申立手続きが並行することによる手続の停止は、例外的にのみ行われる。
- 期限の延長は、稀に、特定の状況下においてのみ行われる。
- 特許の防衛 / 補正請求への応答として提出された無効理由は、反論またはクレーム補正の内容に関連するものでない限り、提出の遅延であるとして考慮されない。
- 特許権者の答弁書と同時に提出された補正請求の後の更なる補正請求には、裁判所の裁量による許可が必要である。

# — 侵害訴訟

## 侵害訴訟がどの地方部で提起されているか

### その他の地方部／地域部:

- ブリュッセル地方部 (2)
- コペンハーゲン地方部 (1)
- ヘルシンキ地方部 (1)
- ミラノ地方部 (7)
- 北欧バルト諸国地域部 (6)
- パリ地方部 (11)
- パリ中央部 (1)
- ハーグ地方部 (8)
- ウィーン地方部 (1)

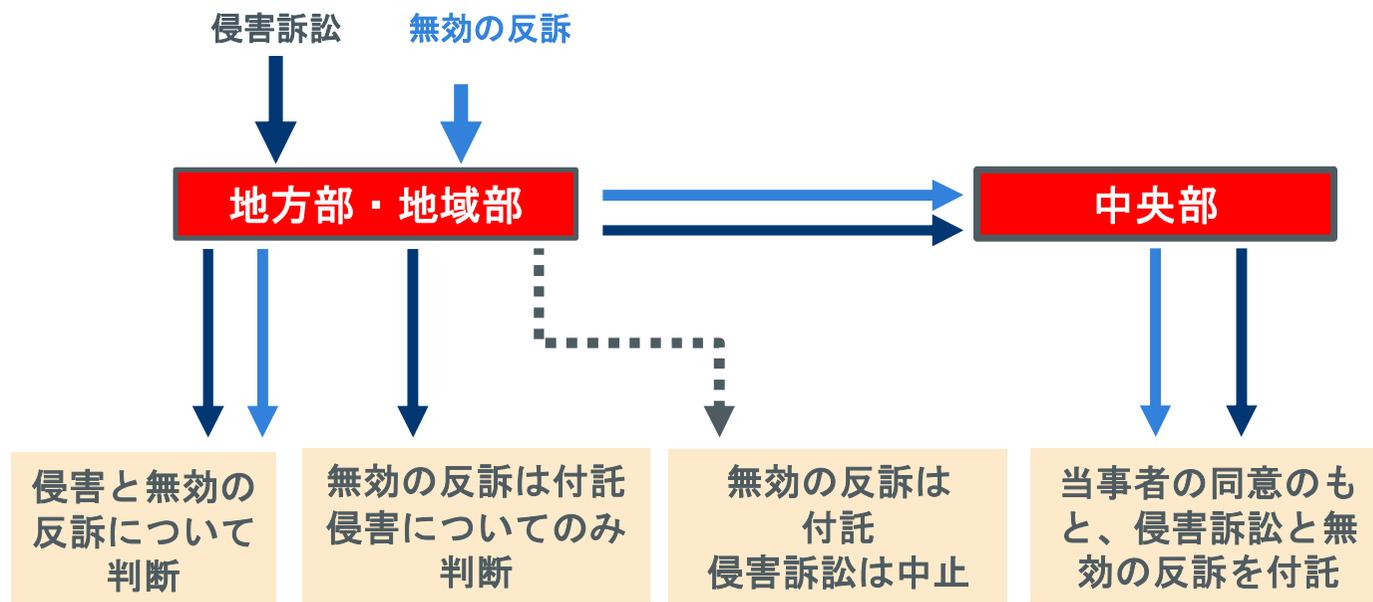


## UPC判決の概要 – 侵害訴訟

当事者	裁判所	結果	侵害	反訴
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG 対 Bette GmbH & Co. KG	デュッセルドルフ地方部 (2024.07.03) UPC_CFI_7/2023	係争特許 (EP 3 375 337) は維持; 侵害を確認	文言侵害(+) 間接侵害 (+)	新規性 (+) 進歩性 (-) AR: 新規性 (+) AR: 進歩性 (+)
Dexcom, Inc. 対 Abbott Laboratories et. al.	パリ地方部 (2024.07.04) UPC_CFI_230/2023	係争特許 (EP 3 435 866) の取消; 侵害は無関係	-	新規性 (+) 進歩性 (-)
Dexcom, Inc. 対 Abbott Laboratories et. al.	ミュンヘン地方部 (2024.07.31) UPC_CFI_233/2023	係争特許 (EP 3 797 685) の取消; 侵害は無関係	-	新規性 (+) 進歩性 (-)

AR = Auxillary Request (予備的請求)

# 無効の反訴はUPCの地方部・地域部での統合か分離か？



## UPC判決の概要 – 無効訴訟

当事者	裁判所	結果	主な争点
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH/Regeneron 対 Amgen Inc.	ミュンヘン中央部 (2024.07.16) UPC_CFI_1/2023 CR: UPC_CFI_14/2023	係争特許 (EP 3 666 797) の 取消	優先日 (+) 進歩性 (-)
Edwards Lifesciences Corporation 対 Meril Italy srl	パリ中央部 (2024.07.19) UPC_CFI_255/2023 CR: UPC_CFI_15/2023	係争特許 (EP 3 646 825) を 補正された形で維持	AR: 明確性 (+) AR: 新規性 (+) AR: 進歩性 (+)
Carrier Corporation 対 BITZER Electronics A/S	パリ中央部 (2024.07.29) UPC_CFI_263/2023	係争特許 (EP 3 414 708) を 補正された形で維持	AR: 開示の十分性 (+) AR: 新規性 (+) AR: 進歩性 (+)

AR = Auxillary Request (予備的請求)

CR = Counterclaim for Revocation (無効の反訴)

## — 目次

### — UPC初の手続の概要と評価

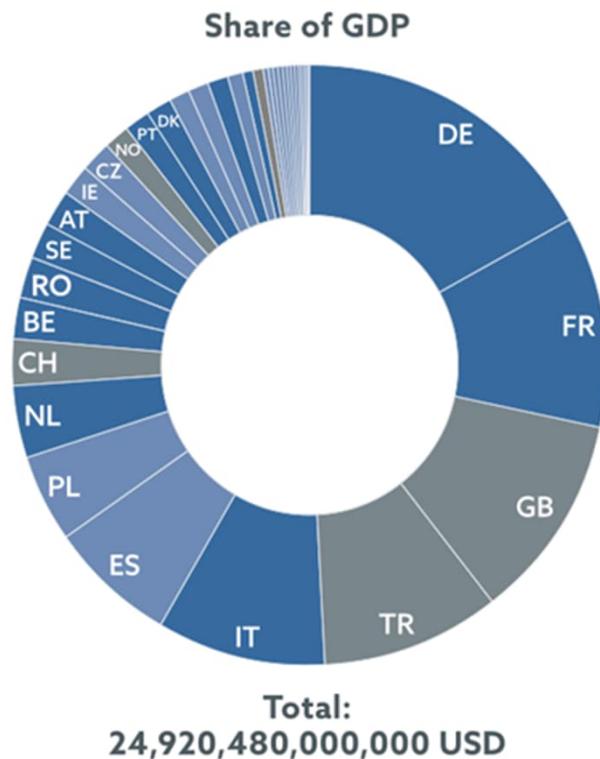
- 査察手続
- 差止仮処分手続
- 無効訴訟
- 侵害訴訟

### — 戦略への影響

## UPCにおける訴訟の一般的メリット

- 侵害の判断をより広い領域で行うことが可能（国境を越えた侵害や間接侵害の二重領域要件に関する場合など）
- 第一審、最終審ともに迅速な判断
- 英語での審理が可能
- UPCAとRoPの適用により、新たな解釈がなされる可能性あり（否定的な国内判例が克服される可能性）
- 優秀で意欲的な裁判官
- 技術的資格を有する裁判官

判決の地理的効果：UPCの全領域を対象とし、侵害が1カ国のみで行われている（恐れがある）場合も対象とする。



## UPCにおける訴訟の一般的リスク

- UPCにおける無効訴訟
- 新しい法律を適用する新しい裁判所であり、結果が予測できない
- 一審判決が控訴審で覆される可能性が比較的高い

## — オプトアウト

ステイイン

オプトアウト



特許権者はすべてのケースで国内裁判所かUPCのいずれかを選択できる。  
リスク: 中央部での無効訴訟（現状では未知の裁判所）

特許権者は中央部での無効を回避できる。  
リスク: 国内裁判所での訴訟係属により、オプトアウト撤回やUPCでの裁判が不可能となる。

# オプトアウトによる釣り合わない訴訟のリスク



A has opted out  
its EP



B requests the UPC to grant an injunction  
against A for all 17 UPC States



B files a German nullity action regarding A's  
patent



B has not opted out or  
withdrawn  
its opt-out

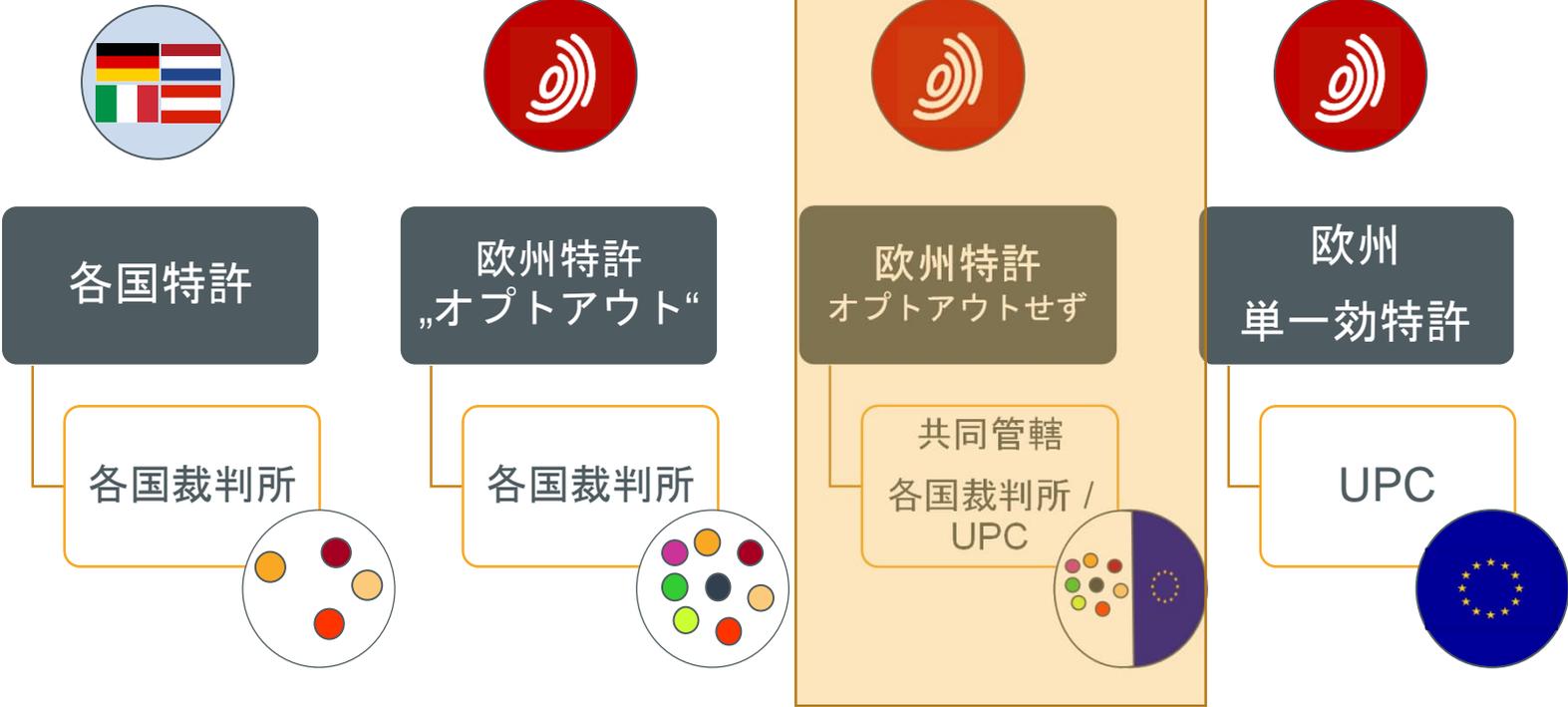


A could only retaliate by  
asserting its patent  
against B at one or more  
national courts, making its  
proceedings either more  
costly or having lesser  
territorial impact



— オプトアウトしない場合はどうなるか？

移行期間中、UPC領域内で特許を取得し行使するには、4つの方法がある



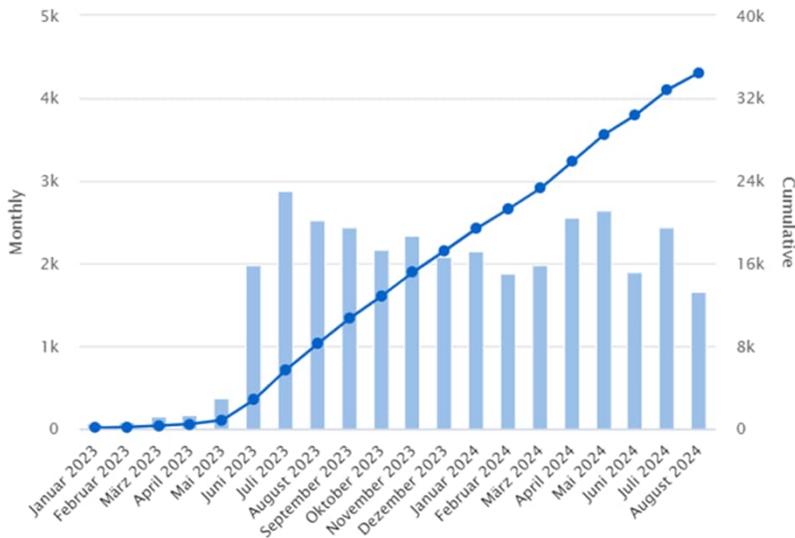
## — 権利化戦略への影響

移行期間中、UPCの領域で特許を取得し行使するには、4つの方法がある。



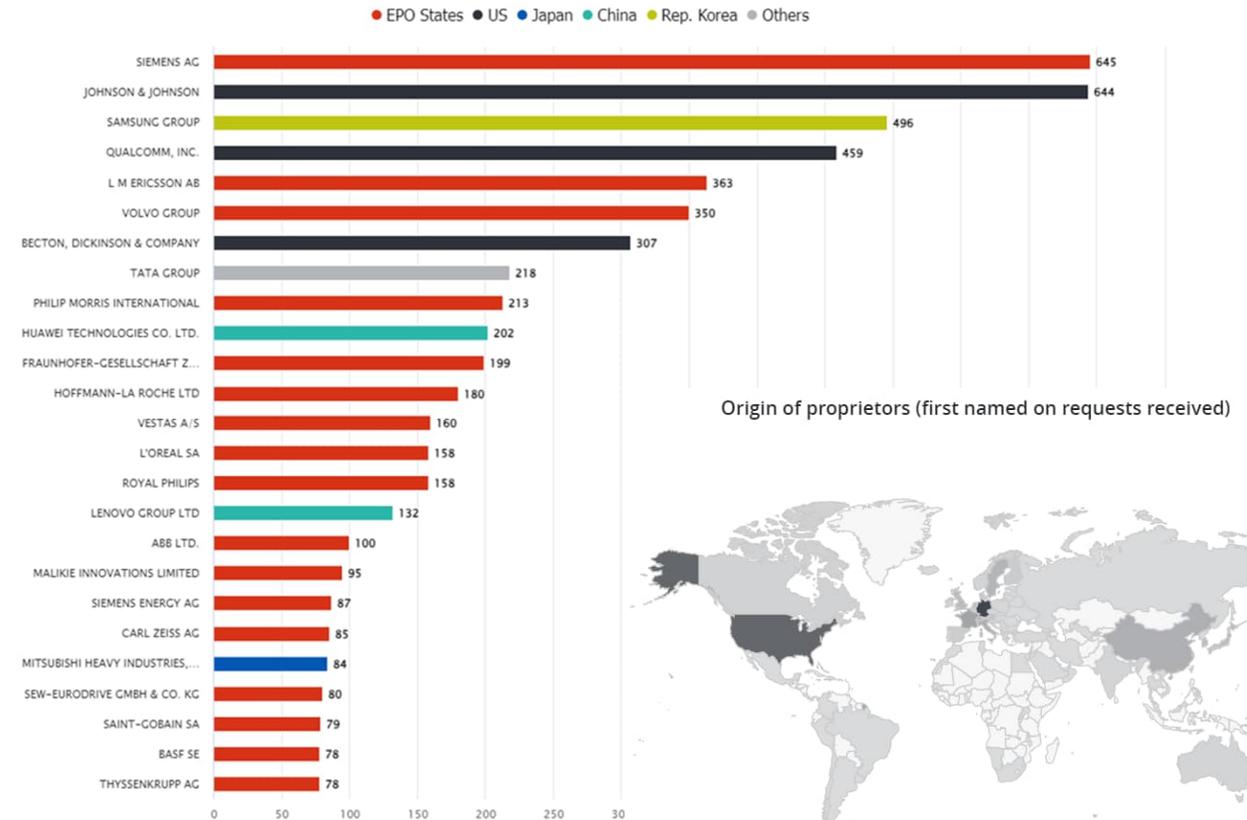
# UPに関する統計

Evolution of requests received



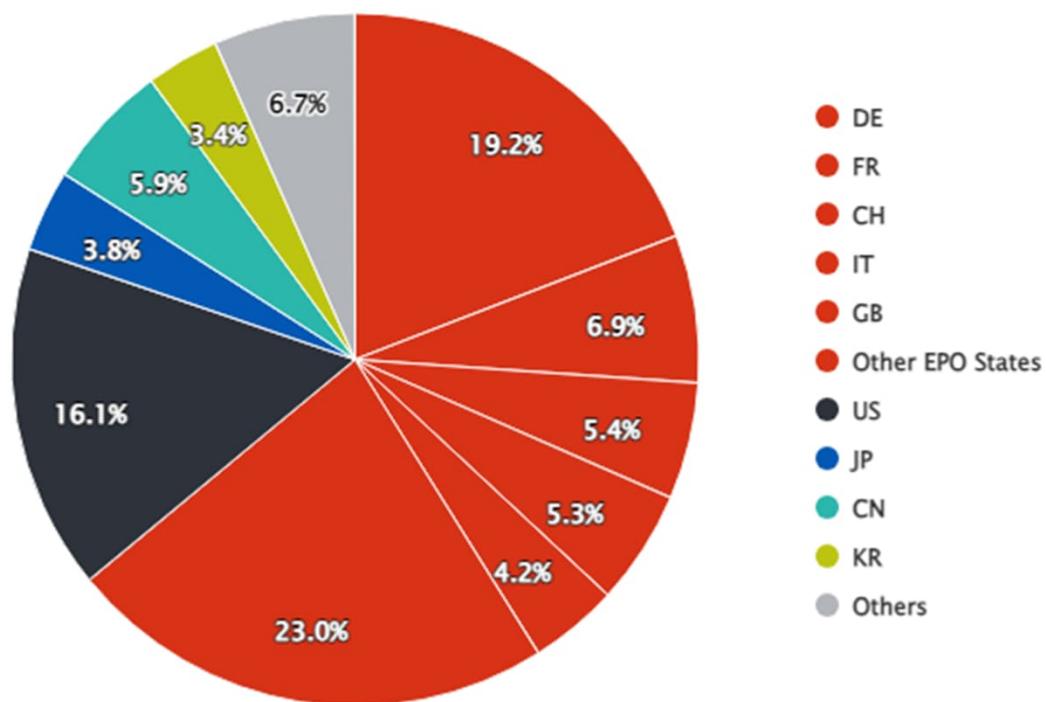
関連事項でUPを(まだ)活用していない  
日本企業

## 特許権者 トップ25



## UP出願 - 出願人の国別の割合

Origin of proprietors (geographical distribution)



## 「国内特許」と「分割」戦略による二重保護

- 「オプトイン」EP（望ましくはEP-UE）と国内特許またはオプアウトEPによる二重保護：
  - リスクの軽減：国内特許とオプアウトされた欧州特許は、UPCでの中央による無効訴訟から守られる。
  - 同じ弾丸を2回撃てる「両筒式ライフル」によって、潜在的な訴訟に対してポートフォリオを構築することができる。
- 費用面での影響やポートフォリオマネジメントの努力は、上記2つの要素に対する相対的な重要性と同様に、非常に個人的なものである。



移行期間中、UPCの領域で特許を取得し行使するには、4つの方法がある。



# — 最後に

## — 日本企業としての留意点 (その1)

### — UPCを常に念頭に!

- 将来的には、すべての欧州特許はUPCの専属管轄に含まれる。
- すでにUPCは、欧州における特許紛争の解決に重要な役割を果たしている。
- 新制度の導入とUPCの積極的な活用は、特許紛争におけるビジネス上の目標の達成に大きなメリットをもたらす。
- 逆に、受動的なアプローチを取るとは、不利になり、競合他社よりも弱い立場になるリスクがある。
- UPCを積極的に活用しないとしても、UPCの制度がいかに機能しているかを理解することは重要である。

## — 日本企業としての留意点 (その2)

- 無効訴訟や侵害訴訟だけではない

戦略的・手続的オプションは多様にある（行使と防御の両面から考慮）

- 準備を！

タイトなスケジュールなので、信頼できるネットワークを早期に構築する

- 冷静に！

UPCは数ある裁判所の一つであり、他の裁判所とそこまで大差はないことを冷静に考慮する

— ご清聴ありがとうございました。

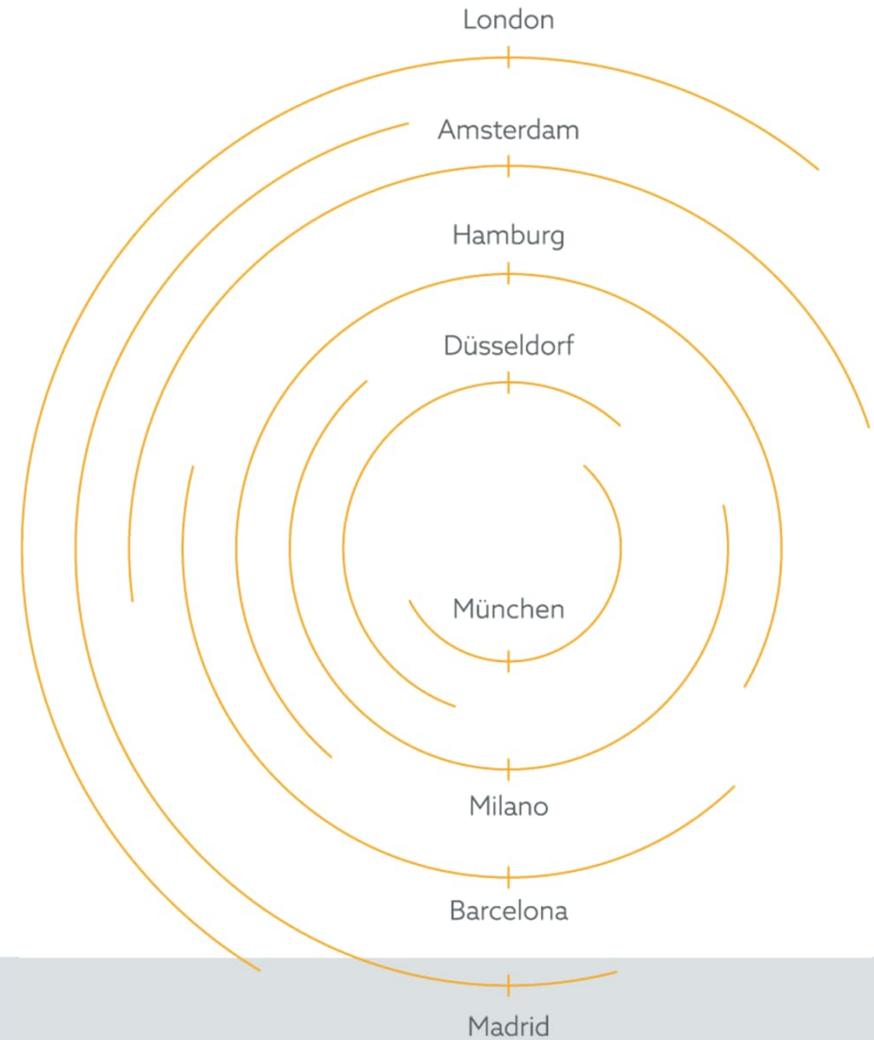
## 質問・お問い合わせ先



Dr. Dirk Schübler-Langeheine  
Attorney-at-Law (Germany), Mediator | Partner  
Patent Litigation & Licensing Department

[DSchuessler@hoffmanneitle.com](mailto:DSchuessler@hoffmanneitle.com)

[hoffmanneitle.com](http://hoffmanneitle.com)



## — 參考資料

## UPCでの査察命令の事例(1)

UPC\_CFI\_127/2023

Oerlikon vs. Himson, EP2145848,

**仮撚加工機**

**ミラノ地方部**、常任判事が裁判長  
に照会

- 2023年6月13日  
ORD\_500663/2023  
一方的な証拠保全命令（イタリア語）
- 2023年6月14日  
見本市で実施＋鑑定人の報告書

UPC\_CFI\_141\_2023

Oerlikon vs. Bhagat, EP2145848,

**仮撚加工機**

**ミラノ地方部**、一人の判事

- 2023年6月13～14日  
ORD\_500982/2023  
一方的な証拠保全命令（イタリア語）
- 2023年6月14日;  
見本市で実施＋鑑定人の報告書

UPC\_CFI\_329/2023

個人 vs. OrthoApnea, EP2331036, 夜間の呼吸障害の治療のための装置

**ブリュッセル地方部**、常任判事

- 2023年9月20～21日  
ORD\_575902/2023  
一方的な証拠保全命令（オランダ語）
- 2023年9月22日:  
シンポジウムで実施
- 2023年9月28日:  
鑑定人の報告書

## UPCでの査察命令の事例 (2)

UPC\_CFI\_286/2023, UPC\_CFI\_287/2023  
Progress vs. AWM & Schnell, EP2726230,  
メッシュ型のサポートを連続的に製造するための方法と装置

**ミラノ地方部、合議体**

- 2023年8月23日～同9月25日 (!)  
ORD\_576298/2023:  
証拠保全と一方的な施設査察に関する命令 (英語)
- 2023年10月17日:  
被告の敷地内で実施

- 2023年10月18日:  
鑑定人報告書
- 2024年4月8日 ORD\_9710/2024:  
鑑定人報告書へのアクセスに関する命令  
期限内に本案侵害訴訟が提起されなかった
  - 最初の命令の取り消し
  - 取り消された措置の実施を通じて収集されたすべての証拠の返還 (証拠の隠滅)
- 控訴裁判所によって破棄差戻

UPC\_CFI\_156/2024,

**ミュンヘン地方部、合議体**

- 2024年3月28日:  
当事者間の証拠保全に関する請求 (ドイツ語)
- UPC非参加地域への送達は時間がかかる。

## UPCでの査察命令の事例 (3)

UPC\_CFI\_397/2023,  
C-Kore vs. Novavell, EP2265793,  
海底試験装置、組み立て及び方法

### パリ地方部、合議体

- 2023年11月2日～17日  
ORD\_576298/2023:  
一方的な証拠保全（および施設での査察）に関する命令（英語）
- 2023年12月5日:  
執行人+鑑定人により被告敷地内での実施
- 2023年12月14日:  
鑑定人報告書

### パリ地方部, 合議体

- 2024年3月1日  
ORD\_9825/2024:  
最初の命令に関する当事者間レビュー（英語）
- 請求の可否: (+), 30日間の再審査請求期間の始まりとなる出来事は、執行人の議事録が送達された日であることを明確にする(規則 330)。
- 一方的手続における立証責任: 請求人は、侵害を証明する事実を、その完全性を歪めることなく公正に提示しなければならない。

- 一方的な命令は、手続規則197条に記載の基準のいずれかに基づいて出されることができる（UPCA第60.5条は包括的なものではない）
- 該当手続が係属中でない場合、裁判所は査察命令の有効性を検討する必要はない。

### パリ地方部, 主任裁判官

- 2024年3月26日  
ORD\_12088/2024:  
鑑定人報告書へのアクセス命令（英語）

## UPC判例の概要 – 仮差止処分

当事者	裁判所	結果	主な争点
myStromer AG 対 Revolt Zycling AG	デュッセルドルフ地方部 (2023.06.22) UPC_CFI_177/2023	仮差止命令 (一方的)	権利の消尽なし (+) 緊急性 (+) 有効性 (+)
10x Genomics, Inc. 対 NanoString Technologies Inc.	ミュンヘン地方部 (2023.06.30) UPC_CFI_2/2023	仮差止命令(当事者間) 控訴裁判所: 却下	裁判管轄 (+) 有効性 (-) [進歩性]
AIM Sport Vision AG 対 Supponor Oy et. al.	ヘルシンキ地方部 (2023.07.17) UPC_CFI_214/2023	仮差止命令は却下	裁判管轄 (-)
CUP&CINO 対 ALPINA COFFEE SYSTEMS	ウィーン地方部 (2023.09.13) UPC_CFI_182/2023	仮差止命令は却下	裁判管轄 (+) 侵害 (-)
Ortovox Sportartikel GmbH 対 Mammot Sports Group AG et al	デュッセルドルフ地方部 (2023.12.11.) UPC_CFI_452/2023	仮差止命令 (一方的)	緊急性 (+) 有効性 (+)

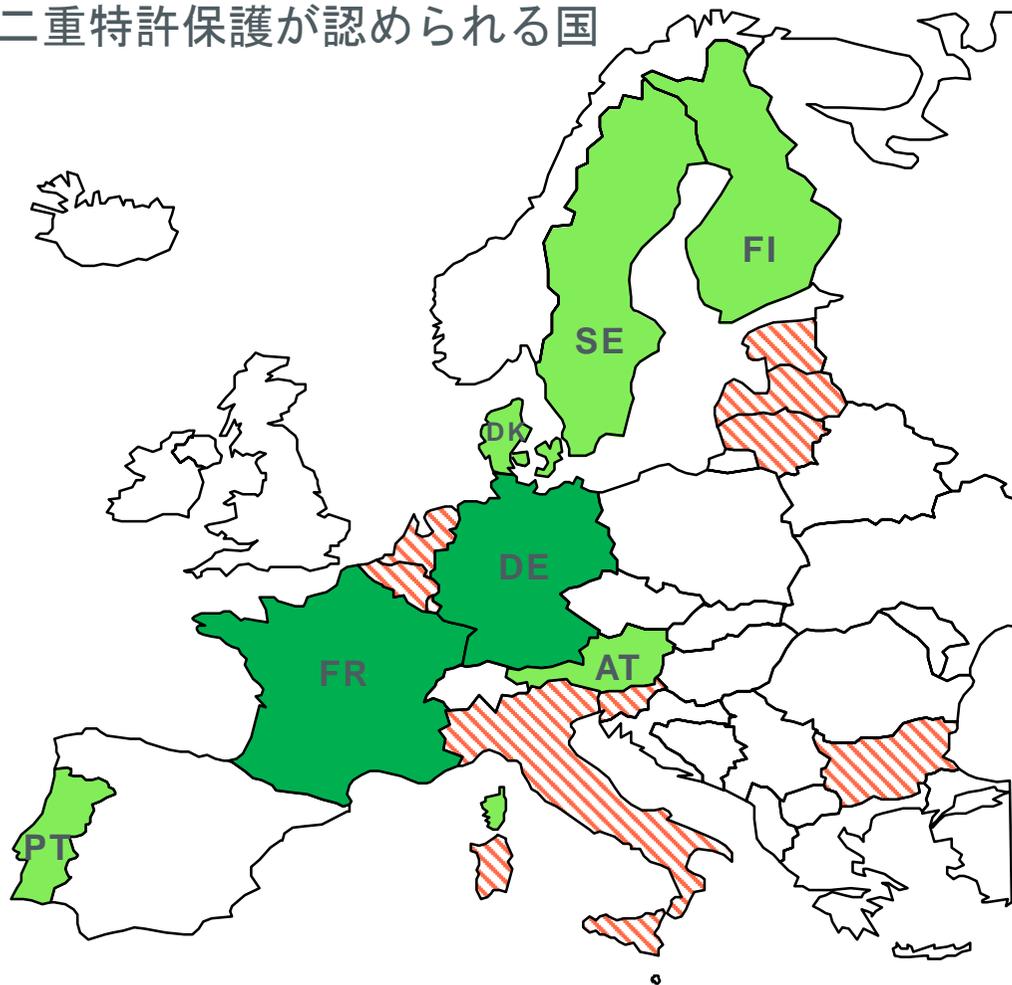
当事者	裁判所	結果	主な争点
SES-imagotag SA 対 Hanshow Technology Co. Ltd. Et al.	デュッセルドルフ地方部 (2023.12.20) UPC_CFI_292/2023	仮差止命令は却下 控訴裁判所: 認可	侵害 (-)
10x Genomics, Inc. 対 Curio Bioscience Inc.	デュッセルドルフ地方部 (2024.04.30) UPC_CFI_463/2023	仮差止命令(当事者間)	緊急性 (+) 潜在的な不利益 (+) 有効性 (+)
SharkNinja et .al. 対 Dyson Technology Limited	ミュンヘン地方部 (2024.05.21) UPC_CFI_443/2023	仮差止命令(当事者間)	緊急性 (+) 有効性 (+)
Kinexon Sports & Media GmbH et. al. 対 UEFA	ハンブルク地方部 (2024.06.03) UPC_CFI_151/2024	仮差止命令は却下	緊急性 (-) 侵害 (-)
Abbott Diabetes Care Inc. 対 Sibio Technology Ltd.	ハーグ地方部 (2024.06.19) UPC_CFI_130/2024	仮差止命令(当事者間)	不当な遅延なし (+) 有効性 (+)
Abbott Diabetes Care Inc. 対 Sibio Technology Ltd.	ハーグ地方部 (2024.06.19) UPC_CFI_131/2024	仮差止命令は却下	有効性 (-) [追加的な事項]
Amycel 対 Szymon Spyra	ハーグ地方部 (2024.07.30) UPC_CFI_195/2024	仮差止命令(当事者間)	不当な遅延なし (+) 有効性 (+)

当事者	裁判所	結果	主な争点
Hand Held Products 対 Scandit	ミュンヘン地方部 (2024.08.27) <i>UPC_CFI_74/2024</i>	仮差止命令(当事者間)	侵害 (+) 緊急性 (+) 潜在的な不利益 (+) 有効性 (+)
Syngenta 対 Sumi Agro	ミュンヘン地方部 (2024.08.27) <i>UPC_CFI_201/2024</i>	仮差止命令(当事者間)	侵害 (+) 緊急性 (+) 有効性 (+)
Novartis 対 Celltrion	デュッセルドルフ地方部 (2024.09.06) <i>UPC_CFI_165/2024 &amp; 166/2024</i>	仮差止命令は却下	侵害 (-)

## 分割特許戦略

- 他の欧州特許による同一の発明の保護は、同一の主題をクレームする場合にのみ禁止される (G4/19)
  - 「主題」 = クレームされた特徴の組み合わせ
  - 主題の相違は特許性に関連する必要はなし
  - 保護範囲の広範な重複が可能
- おすすめ
  - 特許付与のために提案された文章に同意する前に、分割のためのクレームをドラフト
    - 保護範囲に影響しない特徴の有無を検討する
    - 保護範囲に影響しない特徴が存在する場合、特許請求の範囲から削除
    - 保護範囲に影響しない特徴を分割クレームに含める
- 親出願または分割出願をオプトアウト

## 二重特許保護が認められる国



## 18のEU加盟国がUPCAを批准:

- EP-UEとEPがオプトアウトされていない場合は認められる
- EPのオプトアウトに関係なく認められる
- ▨ 認められない

参考: 二重特許保護が認められるUPCA参加国以外EPC加盟国:

- ハンガリー
- アイスランド
- ノルウェー
- ポーランド

# The Unified Patent Court and Unitary Patent: A Practitioner's Handbook



[hoffmanneitle.com/upc-handbook](http://hoffmanneitle.com/upc-handbook)

- 本書は、新制度を活用するため、内容を体系的かつ簡潔に把握したい方を対象としています。第1版の要約（Part A）、詳細解説（Part C）に加え、審査、オプトアウト、訴訟に関する戦略的考察（Part B）の3章を追加しました。
- 本書は、例えば以下の問題に直面している国際特許業界において、より根本的に理解を深めることを目的としています。
  - ❖ 欧州特許を欧州単一効特許として登録すべきか、それとも各国有効化を継続すべきか？
  - ❖ UPCのリスクを軽減し、その機会を活用するために、どのような特許ポートフォリオを戦略的に構築すればよいか？オプトアウト、EPOでの分割出願、各国特許出願などの手段は、どう役立つか？
  - ❖ 欧州特許の行使や無効化は、各国裁判所と統一特許裁判所のどちらで行うべきか？
  - ❖ 一般的に欧州では、いつ、どの国で訴訟を起こすべきか？

