

EUROPEAN
LAW
SOCIETY



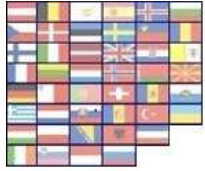
rwzh rechtsanwälte

International Litigation Forum

Patent Litigation in Japan and Europe – Present and Future

Tokyo, 12th July 2016

Kyoto, 14th July 2016



EUROPEAN
LAW
SOCIETY

 Soei
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

国際訴訟フォーラム

日本と欧州における特許訴訟： 現状と将来

東京: 2016年7月12日

京都: 2016年7月14日



EUROPEAN
LAW
SOCIETY

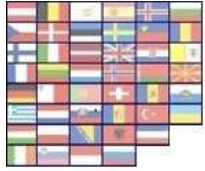


rwzh rechtsanwälte

Topic:

Patent litigation - Infringement and Nullity - with a special focus on: Germany

Michael Zoebisch, LL.M.
Attorney-at-Law (Germany)



EUROPEAN
LAW
SOCIETY

 Soei
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

トピック:

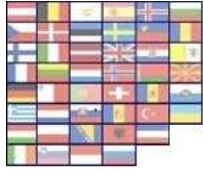
特許訴訟：侵害と無効（ドイツ）

マイケル・ズービッシュ（法学修士）
ドイツ弁護士



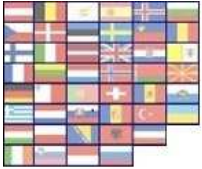
Basic rules of the divided infringement system in Germany

	Overview
1.	<u>Principle of Duality</u>
2.	Infringement proceedings at the District Courts
3.	Nullity proceedings at the Federal Patent Court



ドイツにおける二元の侵害訴訟制度のあらまし

	概要
1.	<u>二元主義</u>
2.	地方裁判所における侵害訴訟
3.	連邦特許裁判所における無効訴訟



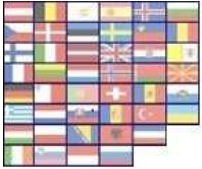
Infringement proceedings

	First steps
	What is the scope of protection of the patent?
→	Look at the claims
→	Look at the descriptions
→	Look at the drawings
→	Additional documents and information



侵害訴訟

	ステップ1
	特許権の保護範囲は
→	請求項
→	明細書
→	図面
→	追加の資料・情報



Infringement proceedings (2)

	Second step
	Is there an infringement of the patent?
→	Literal infringement
→	Equivalent infringement
→	Indirect infringement
→	Worsened embodiment



侵害訴訟 (2)

	ステップ2
	特許権の侵害はあるか
→	文言上の侵害
→	均等論による侵害
→	間接侵害
→	改悪



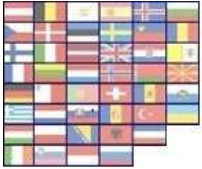
Infringement proceedings (3)

	Third step
	Where to start the case?
→	Admissibility (forum shopping, torpedo)
→	Who is the right claimant
→	Who is the right defendant
→	Claims raised with the court



侵害訴訟 (3)

	ステップ3
	訴訟をはじめるには?
→	訴訟地の許容性 (フォーラムショッピング、トルピード)
→	原告は
→	被告は
→	裁判所に何を申し立てるか



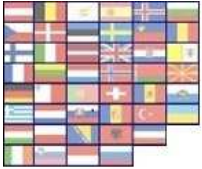
Infringement proceedings (4)

	Fourth step
	How will the defendant argue?
→	Nullity proceedings (possibility to stay the infringement case)
→	Security on the cost for the proceedings
→	Section 145 German Patent Act
→	Arguments on no-infringement of the patent



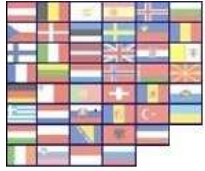
侵害訴訟 (4)

	ステップ4
	被告はどのように対応するか
→	無効訴訟(侵害訴訟の中止の可能性)
→	訴訟費用の担保
→	ドイツ特許法第145条
→	特許権非侵害の主張



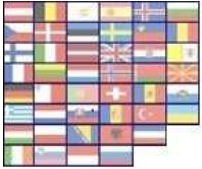
Infringement proceedings (5)

	Fifth step
	How much does that cost?
→	The winner takes it all
→	Value in dispute
→	Legal cost and court fees
→	Other cost to be reimbursed



侵害訴訟 (5)

	ステップ5
	費用はどれくらいか
→	勝訴者がすべてを得る
→	訴額
→	リーガルコストと裁判所費用
→	返還されるその他の費用



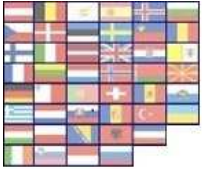
Infringement proceedings (6)

	Cost
	Value in Dispute of EUR 1 Mio.
→	Cost for attorneys at law on both sides : EUR 23,605
→	Cost for patent attorneys on both sides: EUR 23,606
→	Court fees: 16,008
→	Sum of the risk: 63,218



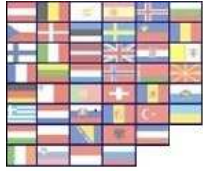
侵害訴訟 (6)

	費用
	訴額が100万ユーロの場合の例
→	原告と被告双方の弁護士費用: EUR 23,605
→	原告と被告双方の弁理士費用: EUR 23,606
→	裁判所費用: 16,008
→	リスクの合計: 63,218



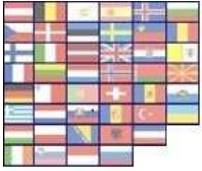
Nullity proceedings

	Overview
	How will the nullity proceedings be?
→	State of the art
→	Claims
→	Proceedings
→	Cost



無効訴訟

	概要
	無効訴訟とは
→	先行技術
→	申し立て
→	訴訟の流れ
→	費用

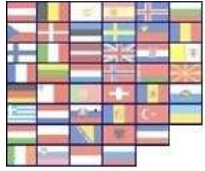


EUROPEAN
LAW
SOCIETY

 Soei
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

Thank you!



EUROPEAN
LAW
SOCIETY

 Soei
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte

ご清聴ありがとうございました!



EUROPEAN
LAW
SOCIETY



rwzh rechtsanwälte



Michael Zoebisch, LL.M.
Attorney-at-Law (Germany)
Certified Specialist Lawyer in IP law
Certified Specialist Lawyer in IT law

zoebisch@rwzh.com



EUROPEAN
LAW
SOCIETY

 Soei
Intellectual Property Law

rwzh rechtsanwälte



マイケル・ゾービッシュ(法学修士)
ドイツ弁護士
知財法認定専門弁護士
IT法認定専門弁護士

zoebisch@rwzh.com