

<独国>



## 統一特許裁判所の代理人 および構成

Grünecker 特許法律事務所

**Dr. Anton Pfau**  
**Dr. Tobias Paintner**

欧州統一特許裁判所（UPC）<sup>1</sup>は、統一特許を含む欧州特許に関する侵害・取消訴訟を裁く新しい裁判所であり、参加国全体で一律の保護を提供することになります。UPCは欧州連合の参加国によって設立され、その裁定は参加国で直接適用されます。

はじめに断っておくと、欧州特許は実際には各国特許の束であり、侵害や無効のケースは（今のところ）各国の裁判所で審理されます。さらに、欧州特許機関（EPO）は、欧州連合から独立した国際機関であり、独自の条約である欧州特許条約（EPC）により設立されたことをここで明確にしておく必要があります。一方、UPCは、欧州連合の全締約国を参加国とするUPC協定（UPCA）により設立され、UPCは、欧州連合の法律および欧州連合司法裁判所の判例を尊重し適用しなければならないことが既に規定されています。

これまで述べてきた各機関の関係を簡単に説明すると、UPCは、統一特許による保護を求める人々にとって極めて重要な機関になることは明らかです。この文脈で、知的財産関連業務に携わる個人や組織に必要な知識やスキルについて、a) 将来的な裁判所のメンバー、b) 裁判所での実務を許可された代理人の資格、という2つのトピックに注目したいと思います。

2022年1月18日、オーストリアが必要とされる最後のUPC締約国として暫定適用に関する議定書を寄託し、UPC協定の暫定適用に関する議定書の発効条項が発動されました。これにより、8ヶ月間の暫定適用期間（PAP）が開始されました。事実上、裁判所の設立は、その運営機関である管理委員会、諮問委員会、予算委員会の初会合から始まります。管理委員会は各国から1名ずつ代表を出す政治的監督機関であり、諮問委員会は特許判事と経験豊富な特許実務家から構成

<sup>1</sup> Official website : <https://www.unified-patent-court.org>

されます。今のところ、Alexander Ramsay が率いる準備委員会が新生裁判所の事務を処理しています。裁判所設立のための十分な準備期間を確保するため、ドイツは UPCA 批准書の寄託を控えています。UPCA の発効と裁判所の運営開始は、ドイツが UPCA 批准書を寄託してから 4 カ月経過後の最初の日となります。開始時期は 2022 年 10 月か 11 月の予定です。

同裁判所には、技術的および法的資格を有する判事が配置されます。判事は、締約国の国籍を有し、特許訴訟分野で実績があり、EPO の 3 つの公用語（英語、フランス語、ドイツ語）のうち少なくとも 1 つに堪能であることが必要です。さらに、法的資格のある判事は「締約国の司法官として指名される資格を有すること」、技術的資格のある判事は「大学の学位を有し、技術分野における実証済みの専門知識を有すること」に加えて、特許訴訟に関する法律の実証済みの知識を有することが必要です。裁判所のパネルは、多国籍で構成されるものになります。

判事候補者は裁判所に応募します（2016 年と 2019 年に募集がありました）。これらの候補者の中から、諮問委員会が最もふさわしい候補者の暫定リストを作成します。この暫定リストから（「当該リストに基づき」）、管理委員会が判事を任命します<sup>2</sup>。

これらの規則の実際の運用については、以下の報道から興味深い知見を得ることができます。例えば（2016 年 6 月 23 日のブレグジットの国民投票結果にはまだ比較的影響を受けていないと思われる 2016 年 7 月 8 日の記事）、2016 年には 840 件の申請があり（2021 年は約 1000 件）、そのうち 40% はドイツから、16% はフランスから、16% は英国から、14% はイタリアからの申請でした。準備委員会は、2016 年に第一審と第二審で合計 100 人の判事を任命する予定でした<sup>3</sup>。

具体的な人事については、2021 年に業界や法律事務所の特許専門家に行ったアンケートで<sup>4</sup>、新裁判所の判事としていくつかの有力候補が挙がっています。具体的には、特許訴訟も扱うドイツ連邦最高裁の Klaus Grabinski 氏が UPC 裁判所長として有力視されています。Grabinski 氏は、2009 年から連邦判事を務めており、ドイツ特許法に関する最も影響力のある解説書「Benkard」の共著者であり、UPC 条約の起草や手続規則の交渉に携わりました。現在、デュッセルドルフ高等裁判所の判事である Thomas Kühnen 氏は、特許法の優れた専門家であり、多数の著作があることから、控訴裁判所でのもう一人の有力候補者となっています。一方、UPC 第一審裁判所では、フランスの Paul Maier 判事を支持する回答者が

<sup>2</sup> Details : [https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/en\\_recruitment\\_information.pdf](https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/en_recruitment_information.pdf)

<sup>3</sup> <http://patentblog.kluweriplaw.com/2016/07/08/840-candidate-judges-for-the-unified-patent-court/>

<sup>4</sup> <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/upc-favourites-french-and-german-judges-dominate/>

多かったのです。興味深いことに、アンケート回答者は、新裁判所の技術判事として弁理士を支持しているようです<sup>5</sup>。

なお、控訴審の判事は、判事自身の中から長官を選ぶことになっています。裁判は、3人の法律判事と2人の技術判事からなる法廷によって裁かれます。

法廷代理人は必須であり、UPC 協定第48条に規定されています。この規則によると、「当事者は、契約締約国の法廷で活動することを認められた弁護士」または「その代わりに」「欧州特許庁の専門家代理人として活動する権利を有し、欧州特許訴訟証明書などの適切な資格を有する欧州特許弁理士」によって代理されるものとなります。この証明書は管理委員会によって規定されています。決定草案はオンラインで見ることができ<sup>6</sup>、証明書は「欧州連合締約国に設立された高等教育または専門教育を行う〔認定〕大学およびその他の〔認定〕非営利教育機関〔およびUPCトレーニングセンター〕が発行できる」と明記しています。「その他」の適切な資格も挙げられていますが、これらはやはり欧州連合締約国からの学位や欧州連合締約国での実務、またはリストアップされた教育機関から得た特定の学位が必要です。リストアップされた教育機関には、英国のいくつかの教育機関が依然として含まれています。

しかし、これは単なる草案であり、また英国がEUを離脱したため、これらの教育機関がリストに残るかは未知数です。この草案は2016年12月（ブレグジット国民投票後）のものようです。当初、2020年初頭にブレグジットが確定しても、英国がUPC協定の締約国のままかもしれないとの比較的楽観的な観測がありました。結局、同年末の英国の離脱により、その期待は打ち砕かれることになりました。

結論として、UPCは、その組織と判事が非常に優秀な志願者から選ばれる、特許法にとって新しく非常に興味深い場を提示しており、このことはとりわけ重要だと証明されるでしょう。Brexitは、裁判所のタイムリーな設立に負の影響を与えましたが、この問題は、英国の離脱によって解決されました。現時点で残っている問題は、主として英国に関するもので、英国の弁護士や弁理士は、どのようにして裁判所での代理人資格を得ることができるのかという点です。それとは関係なく、ドイツやフランスなどのUPC締約国で資格を得た弁理士は、適格な代理人として活動することができます。

(邦訳：当研究所)

<sup>5</sup> <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/upc-users-want-experienced-patent-attorneys-as-technical-judges/>

<sup>6</sup> <https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/draft-eplc-2015-07-01-rev-2016-12-01.pdf>

< Germany >

## **Representation Before and Composition of the Unified Patent Court**

Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB

Partner **Dr. Anton Pfau**

Patent Engineer **Dr. Tobias Paintner**

The unified patent court (UPC)<sup>1</sup> is a new court adjudicating infringement and revocation cases regarding European patents, including unitary patents, which would provide uniform protection throughout participating states. The UPC is set up by participating member states of the European Union and its rulings will be directly applicable in participating states.

As an introductory remark, European patents are in fact bundles of national patents, meaning that infringement and nullification cases are – so far – heard by national courts. It should further be clarified here that the European Patent Organization (EPO) is an international organization independent of the European Union, which has been set up through its own specific treaty, the European Patent Convention (EPC). The UPC, on the other hand, is set up through a UPC Agreement (UPCA) whose participants are all member states of the European Union, which already states that the UPC must respect and apply Union law and the case law of the Court of Justice of the European Union.

Having briefly described the institutional relationships between the organizations mentioned, it is obvious that the UPC will become an extraordinarily important institution for anyone seeking patent protection through the Unitary Patent. As to the knowledge and skills required for individuals and organizations involved in IP related work in this context, we would highlight two topics : a) the prospective membership of the court and b) the qualifications of representatives allowed to practice before the court.

On January 18, 2022, Austria deposited its instrument of ratification of the provisional application protocol as the last required UPC member state, which triggered the entry force clause of the Protocol of provisional application to the UPC agreement. This marks the start of the eight month Provisional Application Period (PAP). De facto, setting up the court will start with the inaugural meetings of its governing bodies, the Administrative Committee, the Advisory

---

<sup>1</sup> Official website : <https://www.unified-patent-court.org>

Committee and the Budget Committee. The Administrative Committee is a political oversight body with one representative from each state, whereas the Advisory Committee will comprise patent judges and experienced patent practitioners. So far, a Preparatory Committee headed by Alexander Ramsay is handling the affairs of the nascent court. To allow sufficient preparation time for setting up of the court, Germany is holding back with its deposition of the ratification of the UPCA. The UPCA will come into force and the court will start operation on the 1st day of the 4th month after Germany has deposited its ratification of the UPCA. The expected starting time is in October or November 2022.

The court will have technically and legally qualified judges who must be nationals of a member state, have proven experience in the field of patent litigation and have good command of at least one of the three official EPO languages (English, French and German). Further, legally qualified judges “shall possess the qualifications required for appointment to judicial offices in a Contracting Member State” and technically qualified judges “shall have a university degree and proven expertise in a field of technology” combined with proven knowledge of law pertaining to patent litigation. Panels at the court shall have a multinational composition.

Judicial candidates apply to the court (rounds of applications were held in 2016 and 2019). From these candidates, the Advisory Committee will prepare a shortlist of the most suitable candidates. From this shortlist (“On the basis of [said] list”) the Administrative Committee will appoint the judges.<sup>2</sup>

With regard to how these regulations are handled in practice, some news reports as summarized below provide interesting insights. For example, in 2016 (presumably still relatively unaffected by the outcome of the Brexit Referendum of June 23, 2016; article from July 8, 2016), there were 840 applications (2021: ca. 1000), of which 40 % were from Germany, 16 % from France, another 16 % from the UK and 14 % from Italy. In 2016, the Preparatory Committee planned to appoint a total of 100 judges for both, first and second instances of the court.<sup>3</sup>

Regarding specific personnel, a 2021 survey among patent experts in the industry and law firms<sup>4</sup> reveals several top picks for judges at the new court. Specifically, Klaus Grabinski of the German Federal Supreme Court, which also handles patent suits, is favored as the president of the UPC Court of Appeal. Grabinski has been a federal judge since 2009, is a co-author of one of the most influential commentaries on German patent law (“Benkard”) and was involved in the drafting of the UPC treaty and in the negotiations for the Rules of Procedure. Another top pick for the Court of Appeal is Thomas Kühnen, currently a judge at the Düsseldorf Higher Regional

---

<sup>2</sup> Details: [https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/en\\_recruitment\\_information.pdf](https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/en_recruitment_information.pdf)

<sup>3</sup> <http://patentblog.kluweriplaw.com/2016/07/08/840-candidate-judges-for-the-unified-patent-court/>

<sup>4</sup> <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/upc-favourites-french-and-german-judges-dominate/>

Court, an accomplished expert in patent law and prolific author. For the top position at the UPC Court of First Instance, however, respondents favored French judge Paul Maier. Interestingly, survey participants seem to favor patent attorneys as technical judges at the new court.<sup>5</sup>

It should be noted that appellate judges choose the president from amongst themselves. Cases are adjudicated by chambers with three legal and two technical judges.

Representation before the court is mandatory and regulated by Art. 48 of the UPC agreement. According to the regulation, “Parties shall be represented by lawyers authorized to practice before a court of a Contracting Member State” or, “alternatively” by “European Patent Attorneys who are entitled to act as professional representatives before the European Patent Office [...] and who have appropriate qualifications such as a European Patent Litigation Certificate”. This certificate is regulated by the Administrative Committee. A draft decision is available online<sup>6</sup> and specifies that the certificate “may be issued by [accredited] universities and other [accredited] non-profit educational bodies of higher or professional education established in a Member State of the European Union [and the UPC training center]”. While “other” appropriate qualifications are listed, these still require degrees from or practice in a member state of the European Union or specific degrees from listed institutions. Regarding the listed institutions, several UK institutions are still included.

However, it remains to be seen whether these institutions stay on the list, as this is merely a draft version and as the UK has left the EU. Apparently, the draft is from December 2016 (after the Brexit referendum). While, initially, observers were relatively optimistic that the UK may stay a party of the UPC agreement even after finalizing Brexit in early 2020,<sup>7</sup> these hopes were ultimately shattered by the UK withdrawal later that year.<sup>8</sup>

In conclusion, the UPC presents a new and extraordinarily interesting venue for patent law, whose organization and judges are chosen from highly qualified applicants and this will prove exceptionally important. While Brexit had a negative effect on the timely establishment of the court, this issue has been resolved with the UK’s withdrawal. One question remaining now is largely one concerning the UK : How will UK lawyers and patent lawyers be able to qualify for representation before the court? Regardless, qualified representation is ensured by patent lawyers qualified in UPC member states, such as Germany and France.

---

5 <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/upc-users-want-experienced-patent-attorneys-as-technical-judges/>

6 <https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/draft-eplc-2015-07-01-rev-2016-12-01.pdf>

7 <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/beyond-the-transition-period-brexit-and-the-upc/>

8 <https://www.unified-patent-court.org/news/uk-withdrawal-upca>