

# The New European Patent System

2017 International IP Court Conference  
Patent Court of Korea • Daejeon • 6 September 2017

**Pierre Véron**  
Honorary President EPLAW (European Patent Lawyers Association)  
Member of the Expert Panel group of the Unified Patent Court  
Member of the Drafting Committee of the Rules of Procedure



Paris ■ Lyon

1

# 유럽의 새로운 특허 체계

2017 국제 특허법원 콘퍼런스  
대한민국 특허법원 ● 대전 ● 2017년 9월 6일

**Pierre Véron**  
유럽 특허 변호사 협회(European Patent Lawyers Association) 명예회장  
통합특허법원(Unified Patent Court) 전문가 패널 그룹 위원  
절차규칙작성위원회(Drafting Committee of the Rules of Procedure) 위원



Paris ■ Lyon

2

The New European Patent System

## Contents

- Why a new patent system in Europe?
- A new patent in Europe:  
the European patent with unitary effect ('Unitary Patent')
- A new court for patents in Europe:  
the Unified Patent Court (UPC)

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

3

The New European Patent System

## 목차

- 유럽의 새로운 특허 시스템 도입 이유
- 유럽의 새로운 특허:  
유럽 내 단일 효과를 가진 유럽 특허("단일특허")
- 유럽의 새로운 특허법원:  
통합특허법원(Unified Patent Court, "UPC")

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

4

## Why a new patent system in Europe?

A new system was needed to remedy the drawbacks of the current patent system in Europe:

- Lack of real Europe-wide patent protection
- Jurisdiction given to national courts in parallel proceedings

## 유럽의 새로운 특허 시스템 도입 이유

유럽의 현행 특허 제도의 문제점을 시정할 수 있는 새로운 시스템 도입 필요성이 대두됨:

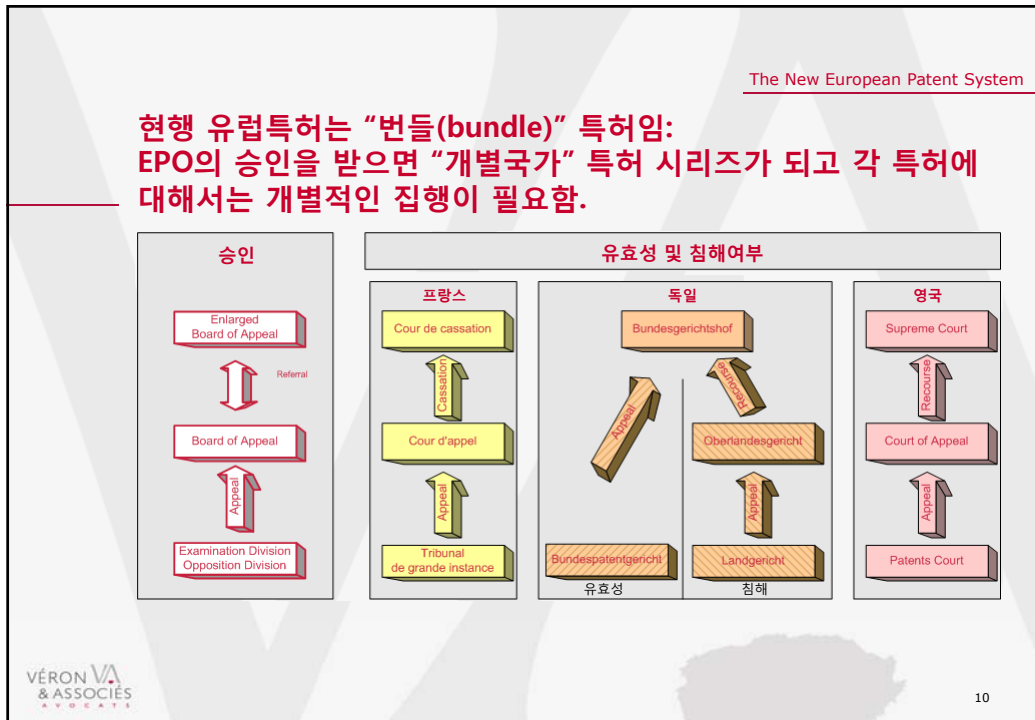
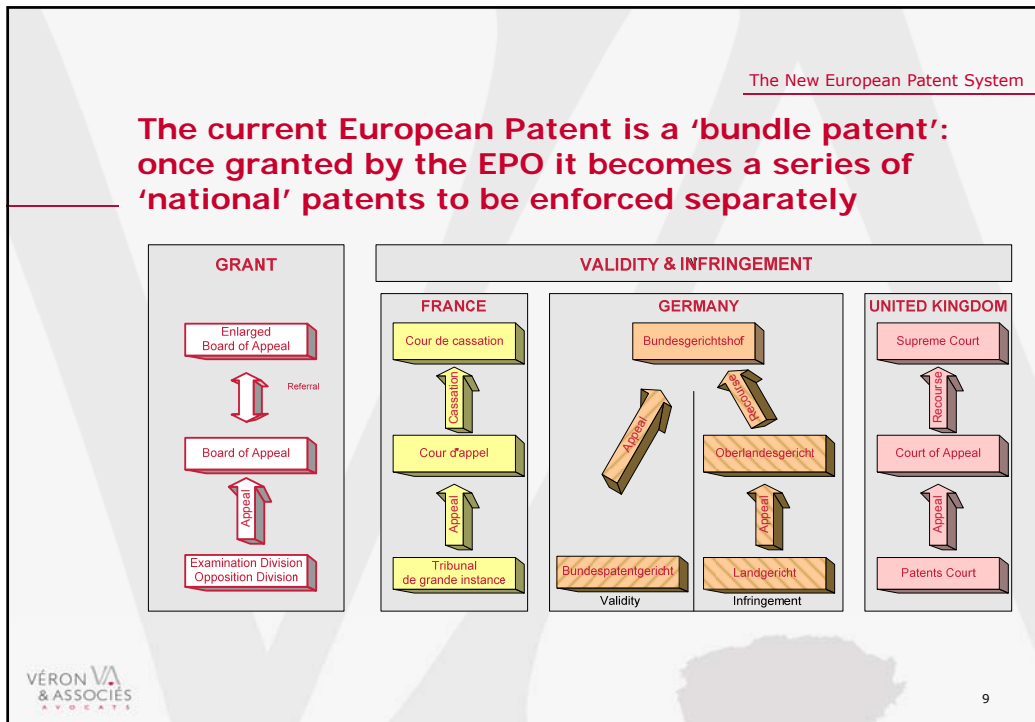
- 실질적으로 유럽 전역에서 보호되는 특허가 없음
- 관련 소송의 관할권이 각국 법원에 있음

**Lack of real unitary patent protection:  
the current European Patent is a “bundle”  
patent, not a unitary patent**

- The European Patent Office provides a single patent grant procedure
- However, the so-called ‘European Patents’ are **not** European **Union** patents or even Europe-wide patents: instead they are a ‘bundle’ of national patents 
- When enforcement is needed, each national patent (‘designation’) must be enforced individually.

**실제적인 특허 단일 보호가 결여됨:  
현행 유럽 특허는 “번들(bundle)” 특허로 단일 특허가 아님.**

- 유럽특허청(European Patent Office, “EPO”)은 단일 특허 승인 절차를 운영함.
- 그러나 현재의 “유럽특허”는 유럽**연합**의 특허 또는 유럽 전역의 특허가 **아닌** 개별국가 특허의 묶음(bundle)에 불과함. 
- 특허집행이 필요한 경우 각 개별국가 특허(“지정특허”)에 대해 개별적 집행이 요구됨.



## Jurisdiction for validity and infringement

Jurisdiction for validity and infringement given to national courts in parallel proceedings causes:

- *Forum shopping* strategies  
(choose the best court where to bring your case)
- Conflicting decisions  
(courts of various countries issue opposite rulings on the 'same' patent)

## 유효성 및 침해 판단의 관할

유효성 및 침해 판단에 관한 소송의 관할권이 각 개별국가 법원에 있음. 그 결과 다음의 우려가 있음:

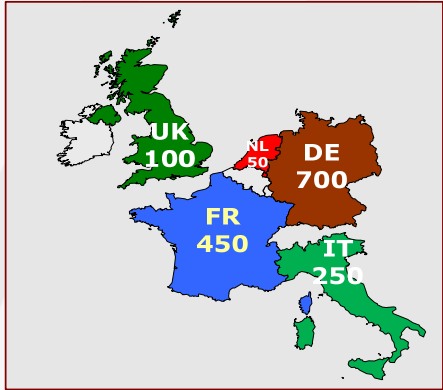
- 포럼(재판지) 쇼핑 전략(소송에 가장 유리한 법원을 선택할 수 있음)
- 판결의 상충  
(각 국가의 법원이 "동일" 특허에 대해 반대되는 결정을 내릴 수 있음)

The New European Patent System

## Patent Litigation in Europe: figures

Number of new patent cases per year (rough estimate) in countries with  $\geq 50$  cases/year

Source: Harhoff  
[http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/litigation\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf)



Country	Number of new patent cases per year
UK	100
FR	450
NL	50
DE	700
IT	250

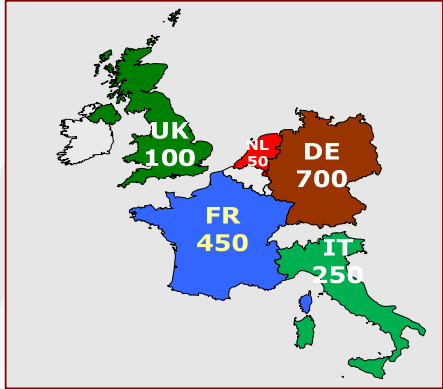
13

The New European Patent System

## 유럽 특허 소송: 수치

연간 신규 특허 사건 수(추정치) (연간 50건 이상인 국가에 한함)

출처: Harhoff  
[http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/litigation\\_system\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf)



Country	Number of new patent cases per year
UK	100
FR	450
NL	50
DE	700
IT	250

14

## **Forum shopping in the current system**

- Patentee or potential defendant
- Place of business of the other party
- Place of manufacture or marketing
- Main markets for the products
- Size of companies

## **현행 제도에 따른 포럼 쇼핑(Forum shopping)**


- 특허권자 또는 잠재적 피고
- 상대방 당사자의 사업장 소재지
- 제조 또는 마케팅이 이루어지는 장소
- 제품의 주된 시장
- 회사 규모



The New European Patent System

## Conflicting judgments

*Novartis / Johnson & Johnson (contact lenses)*



- **The Netherlands: patent valid and infringed**  
11 February 2009 *Rechtbank The Hague*
- **France: patent valid and infringed**  
27 October 2010 *Court of appeal Paris*
- **United Kingdom: patent invalid for insufficient description (but meeting novelty and inventive step requirements)**  
*High Court* 10 July 2009
- **Germany: patent invalid for lack of novelty (but meeting description requirement)**  
*Bundespategericht* 10 December 2009


VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

17

The New European Patent System

## 판결의 상충

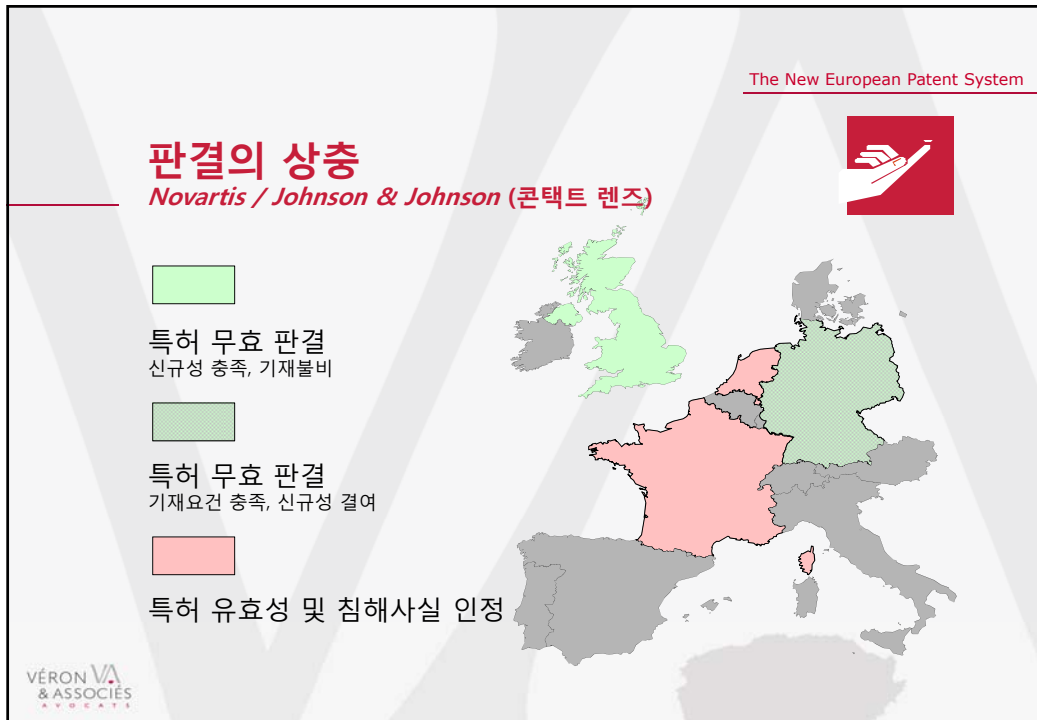
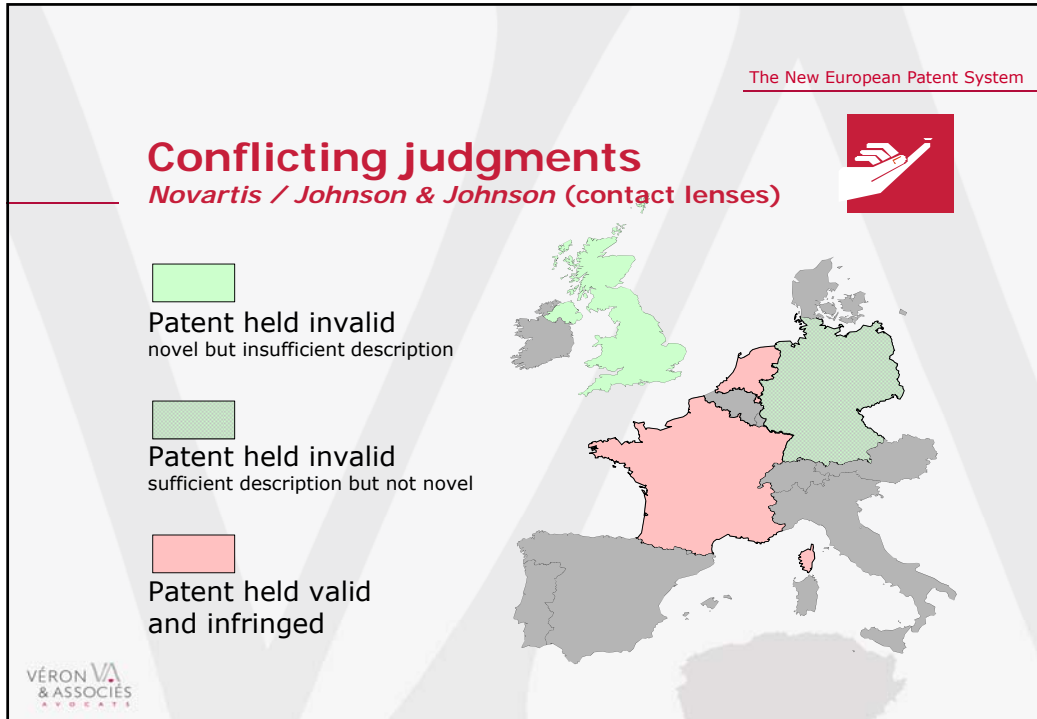
*Novartis / Johnson & Johnson (콘택트 렌즈)*



- **네덜란드: 특허의 유효성 및 침해사실 인정**  
2009년 2월 11일자 헤이그법원(*Rechtbank The Hague*) 판결
- **프랑스: 특허의 유효성 및 침해사실 인정**  
2010년 10월 27일자 파리항소법원(*Court of appeal Paris*) 판결
- **영국: 기재불비로 인한 특허 무효 결정(단, 신규성과 진보성은 충족)**  
2009년 7월 10일자 고등법원(*High Court*) 판결
- **독일: 신규성 부족으로 특허 무효 결정(단, 기재요건은 충족)**  
2009년 12월 10일자 연방특허법원(*Bundespategericht*) 판결

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS


18



The New European Patent System

## Conflicting judgments

*MSD v generics EP 0 724 444*  
(dosage regime of finasteride for the treatment of androgenic alopecia)




- **United Kingdom:**  
patent invalid 1<sup>st</sup> instance  
6 June 2007 High Court  
patent valid and infringed appeal  
21 May 2008 EWCA
- **Germany :** patent invalid  
26 June 2008 Bundespatentgericht
- **France :** patent invalid  
28 September & 9 November 2010 Tribunal de grande instance Paris affirmed by court of appeal 30 January 2015
- **Spain :** patent invalid  
Commercial court and court of appeal Madrid
- **The Netherlands :** patent valid and infringed  
23 April 2014 Rechtbank Den Haag
- **Italy:** patent valid in 1<sup>st</sup> instance and case settled on appeal

21

The New European Patent System

## 판결의 상충

*MSD v generics EP 0 724 444*  
(안드로겐성 탈모 치료를 위한 피나스테리드 투약방법)




- **영국:**  
1심 특허 무효 결정  
2007년 6월 6일자 고등법원(High Court) 판결  
항소심 특허 유효성 및 침해사실 인정  
2008년 5월 21일자 EWCA
- **독일:** 특허 무효 결정  
2008년 6월 26일자 연방특허법원(Bundespatentgericht) 판결
- **프랑스:** 특허 무효 결정  
2010년 9월 28일자 파리지방법원(Tribunal de grande instance Paris) 판결, 2015년 1월 30일자 항소심에서 이를 인용
- **스페인:** 특허 무효 결정  
마드리드 상사법원 및 항소법원(Commercial court and court of appeal Madrid)
- **네덜란드:** 특허 유효성 및 침해사실 인정  
2014년 4월 23일자 헤이그법원(Rechtbank The Hague) 판결
- **이탈리아:** 특허 무효 결정(1심), 항소심에서 사건 화해종결

22

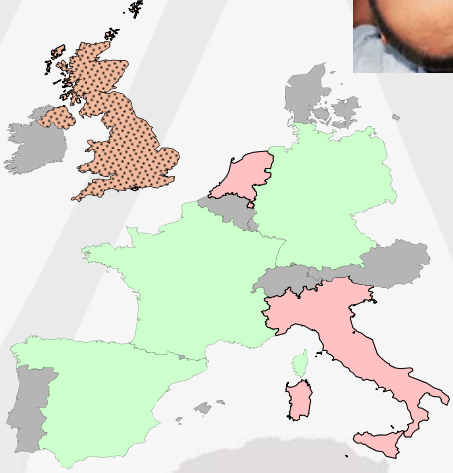
The New European Patent System

## Conflicting judgments

*MSD v generics EP 0 724 444*  
 (dosage regime of finasteride for the treatment of androgenic alopecia)



- Patent held invalid
- Patent held invalid (1<sup>st</sup> instance), valid and infringed (appeal)
- Patent held valid and infringed (1<sup>st</sup> instance, no appeal reported)




VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

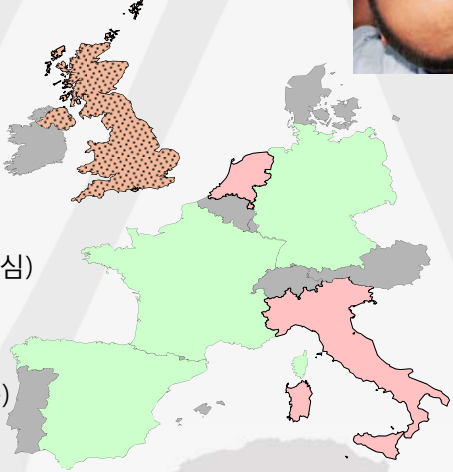
The New European Patent System

## 판결의 상충

*MSD v generics EP 0 724 444*  
 (안드로겐성 탈모 치료를 위한 피나스테리드 투약방법)



- 특허 무효 판결
- 특허 무효 판결(1심), 특허 유효성 및 침해사실 인정(항소심)
- 특허 유효성 및 침해사실 인정 (1심, 현재 항소 제기되지 않음)



VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

The New European Patent System

## A new patent in Europe: the European patent with unitary effect (‘Unitary Patent’)



Signature of the  
EU Regulations  
on the Unitary  
Patent  
by the Presidents  
of the European  
Parliament and  
the Council on  
17 December  
2012

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

25

The New European Patent System

## 유럽의 새로운 특허: 유럽 내 단일 효과를 가진 유럽 특허(“단일특허”)



유럽의회 및  
이사회(European  
Parliament and the  
Council)의 유럽  
단일특허에 대한  
규정(EU  
Regulations on the  
Unitary Patent)  
조인(2012년 12월  
17일)

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

26

## The patents

- Three types of patent will be available in Europe:
  - ▶ national patent
  - ▶ classical European patent (bundle patent)
  - ▶ unitary patent ("European patent with unitary effect")
  - ▶ double patenting possible in some countries:  
national + EP/UP (DE, FR?, NL?)
- Not all European countries will be covered by unitary patent (CH, IS, NO, TR outside) but also ES, HR, PL and probably other countries until after their ratification (e.g. CZ, SK, RO); **UK?** (Brexit)

## 특허

- 유럽에 존재하는 특허는 다음의 세 종류임:
  - ▶ 개별국가별 특허
  - ▶ 전통적인 유럽특허(bundle 특허)
  - ▶ 단일특허 ("단일효력을 가진 유럽특허")
  - ▶ 국가에 따라 중복특허등록이 가능함:  
개별국가 특허 + 유럽특허/단일특허(독일, 프랑스?, 네덜란드?)
- 단일특허가 모든 유럽 국가에 적용되는 것은 아님(스위스, 아이슬란드, 노르웨이, 터키는 적용 배제됨). 스페인, 크로아티아, 폴란드 외 몇몇 국가는 현재 비준 중임(체코, 슬로바키아, 루마니아 등); **영국?** (브렉시트)

The New European Patent System

Unitary Patent and Unified Patent Court  
**Territorial coverage**

**25 UP**  
(EPO + EU + UP)

**PL**  
(EP+UP NON UPC)

**ES**  
(EPO+EU NON UP NON UPC)

**HR**  
(EU POST UP - POST UPC)

**EPO**  
(NON EU)

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

**(Five different Europes: EU, EPO, UP, UPC)**

29

The New European Patent System

단일특허(UP) 및 통합특허법원(UPC)  
**적용지역 범위**

**25 UP**  
(EPO + EU + UP)

**폴란드**  
(EP+UP NON UPC)

**스페인**  
(EPO+EU NON UP NON UPC)

**크로아티아**  
(EU POST UP - POST UPC)

**EPO**  
(NON EU)

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

**(5개 범주로 구분됨: EU, EPO, UP, UPC)**

30

## A new court for patents in Europe: the Unified Patent Court (UPC)



Signature of the Agreement on a Unified Patent Court  
by the representatives of 25 Member States of the European Union  
on 19 February 2013

## 유럽의 새로운 특허법원: 통합특허법원(Unified Patent Court, "UPC)



유럽연합 25개 회원국 대표가 통합특허법원(Agreement on a Unified Patent Court)에 대한 합의서에 조인함(2013년 2월 19일)

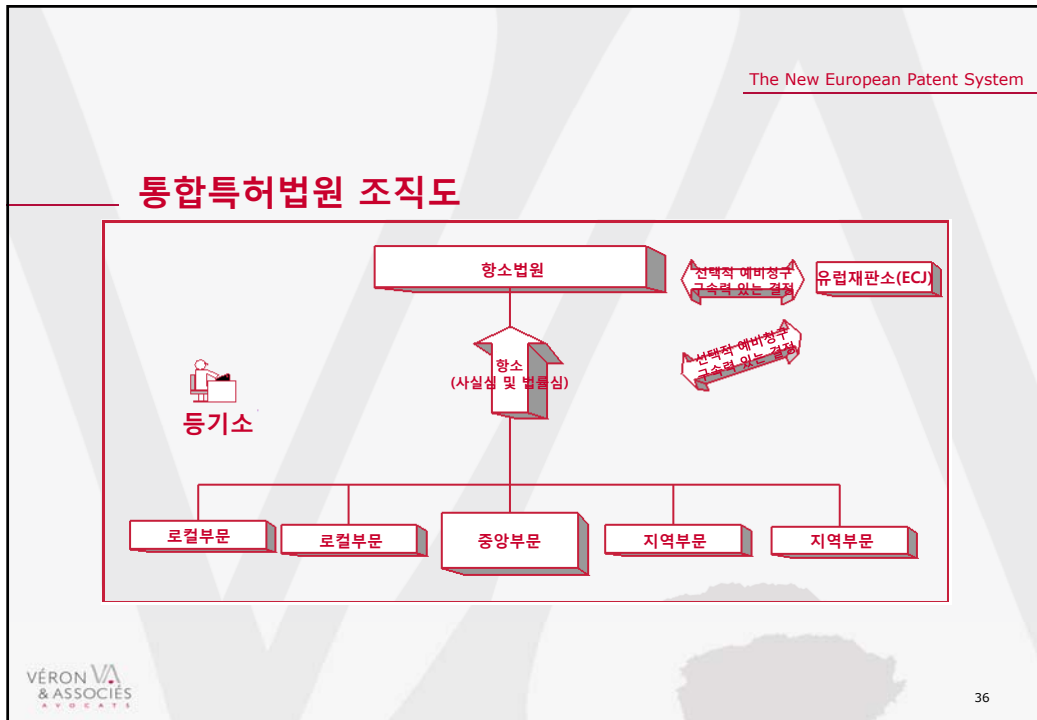
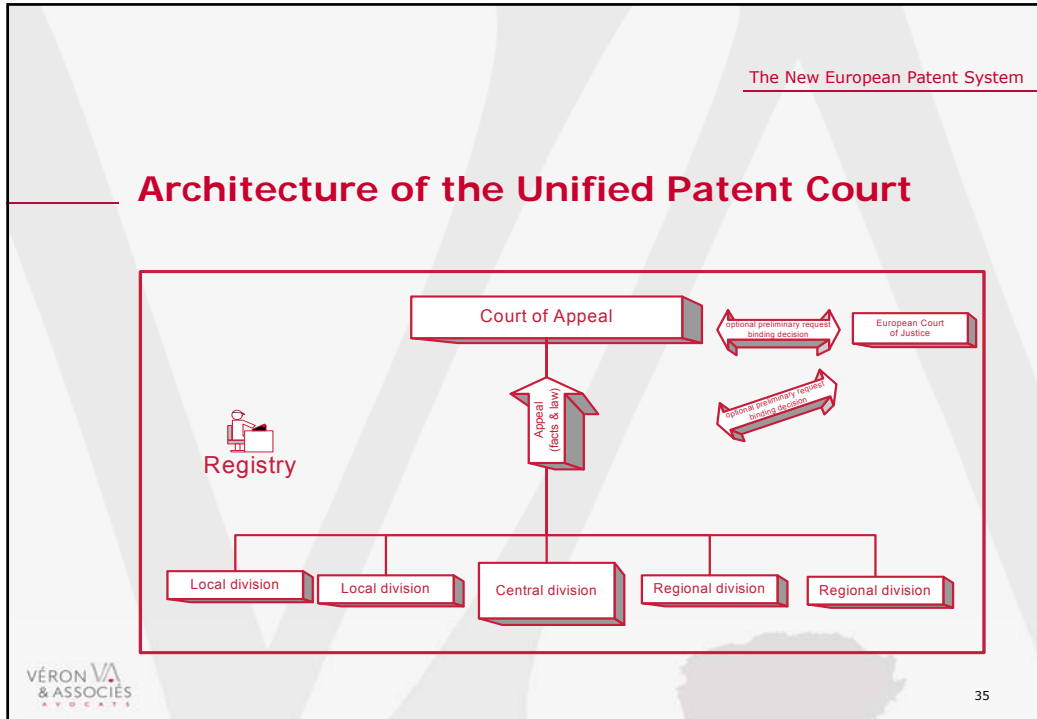


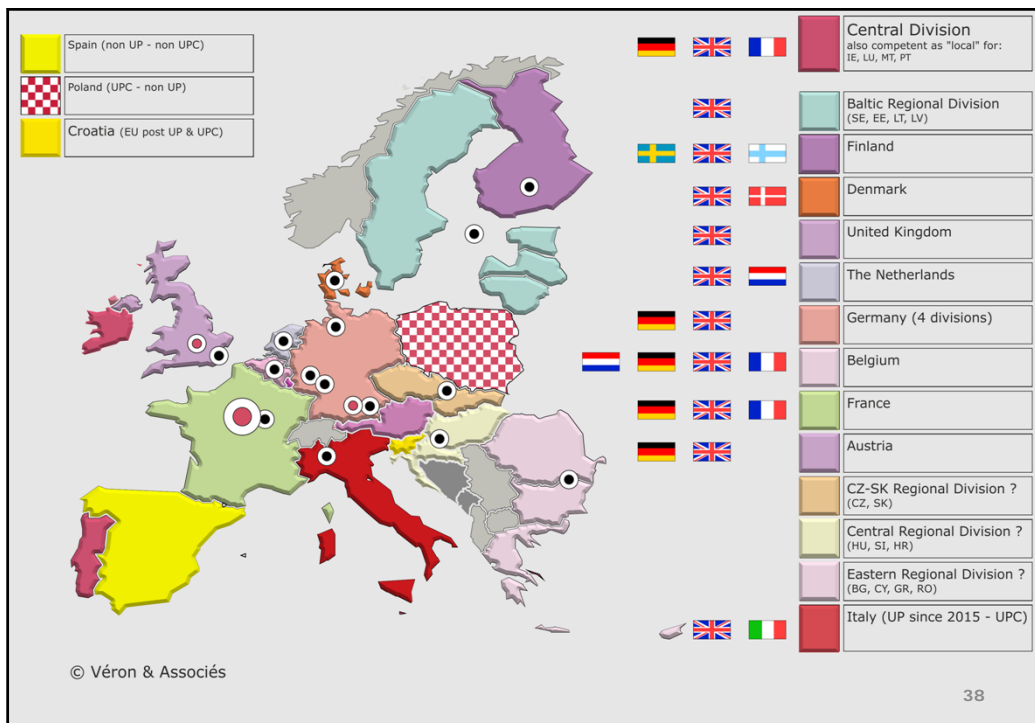
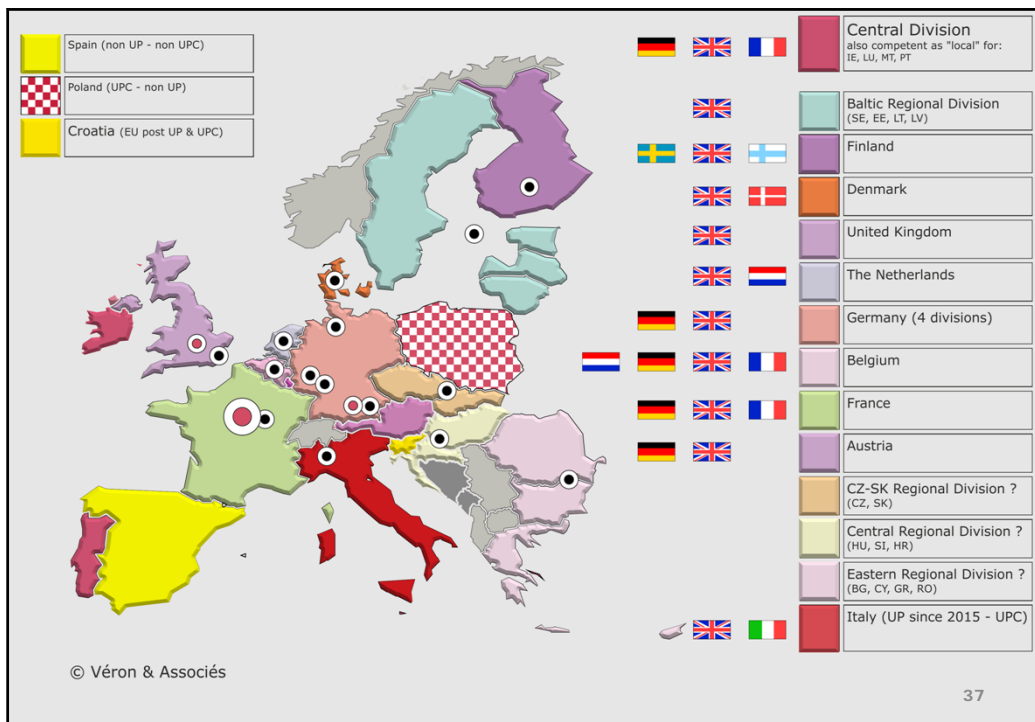
## The courts: structure and people

- Unified Patent Court (UPC) is a new court "*common to several EU Member States*" (not a federal court); it comes as an addition to national courts
- A court without Supreme court level control (ECJ to control only EU law issues)
- A court staffed with specialist judges in both first instance and appeal (including technically qualified judges when validity at stake)
- Multinational panels

## 법원: 구조 및 구성원

- 통합특허법원(UPC)은 "복수의 EU 회원국에 공통되는" 새로운 법원으로서(연방법원이 아님) 각 개별국가에 더해 추가되는 법원임.
- 최고법원 단계가 없는 법원임(유럽최고재판소(ECJ)는 오로지 EU 법률 관련 사안만 심리함).
- 1심과 항소심 모두 전문판사가 주재함(유효성이 문제되는 사안에서는 기술전문판사도 배석함).
- 다국적 패널로 구성됨





## The courts: venue and forum shopping

- During transitional period (7 years, possibly 14 years) concurrent jurisdiction of national courts and UPC for classical (bundle) EU patents, to the choice of the plaintiff
- Patentee may 'opt out' from the UPC system (except for a unitary patent)
- Wider forum shopping + language shopping than beforehand in Europe even between the UPC divisions themselves (central and local)
- Much wider forum shopping than in the US (place of infringement, no need for domicile)

## 법원: 재판지 및 포럼쇼핑(forum shopping)

- 과도기 동안(7년 내지 14년) 원고의 선택에 따라 각 개별국가법원과 UPC가 전통적인 (번들) EU 특허에 대해 동시 관할권을 가짐.
- 특허권자는 UPC 시스템의 적용을 "배제(opt out)"할 수 있음(단, 단일특허의 적용은 배제할 수 없음).
- 광범위한 포럼쇼핑 + 유럽 내 언어 쇼핑(UPC 조직 내에서도 중앙 또는 로컬 조직인지에 따라 가능).
- 미국에 비해 훨씬 광범위한 포럼쇼핑이 가능(침해발생지역 가능, 거주지에 한정되지 않음).

## The courts: discovery, proceedings

- No discovery available before the UPC
- Interlocutory injunction available; *saisie* available
- Superfast proceedings (predetermined schedule for the initial steps of the proceedings)
- Fully electronic proceedings
- All briefs and documents immediately available to the public unless specific request
- Written proceedings
- Case management (wide powers to the judge-rapporteur)

## 법원: 증거개시절차(discovery), 소송

- UPC에서는 증거개시절차(discovery)가 없음
- 가처분·가압류 가능
- 신속 절차(절차의 초기 단계는 사전에 정해진 일정에 따라 진행됨)
- 100% 전자 절차
- 특정 요청이 없는 한 모든 서면과 문서는 즉각 일반에 공개됨
- 서면 절차
- 사건관리(보고판사(judge-rapporteur)에게 상당한 권한이 부여됨)

## The courts: hearing, remedies

- Hearing generally limited to 1 day (hearing of a witness in person exceptional)
- Time between commencement of proceedings and judgment expected to be around 1 year
- Permanent injunction should be widely available (at the court's discretion, but most judges seem prepared to refuse it only in exceptional cases)

## 법원: 공판, 구제수단

- 일반적으로 공판은 1일로 제한됨(증인 직접 심문은 예외)
- 소송개시일부터 판결선고일까지 약 1년 정도 소요될 것으로 예상됨
- 영구가처분의 폭넓은 청구 가능(법원의 재량판단에 따름. 단, 대부분의 경우 예외적인 경우에만 기각되는 것으로 보임)

## Recent uncertainties

- Brexit related issues (political and legal)
- Reluctance of some countries to agree for a provisional application causes (June 2017) the Preparatory Committee to reschedule the entry into operation of the UPC (previously scheduled for early 2018)
- German Constitutional Court suggests (June 2017) that German government should suspend the ratification process

## 최근의 불확실성

- 브렉시트 관련 사안(정치적, 법적)
- 일부 국가는 가출원으로 인해 준비위원회(Preparatory Committee)가 UPC 출범시기(2018년 초로 예정)를 재조정할 수 밖에 없다는 점을 들어 합의를 주저하고 있음
- 독일헌법재판소(German Constitutional Court)는 독일정부의 비준 중단을 권고(2017년 6월)

The New European Patent System

---

## Prepare however for entry into force

- Before entry into force
- Transitional period

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

47

The New European Patent System

---

## 발효를 앞둔 준비

- 발효 전
- 과도기

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

48



## Prepare before entry into force

- National patent? Classical EP “bundle” patent?  
Unitary patent? Both (national + EP)?  
Language of filing?  
Order of applicants in the patent application?
- Review collaboration or joint research agreements
- Review co-ownership and licence agreements

## 발효 전 준비

- 개별국가 특허? 전통적인 “번들” 유럽특허? 단일특허?  
양자 모두(개별국가 특허 + EP)?  
청구언어?  
특허출원에 기재할 출원인 순서?
- 협력 또는 공동연구에 대한 계약들 검토
- 공동소유 및 라이선스에 대한 계약들 검토

## Prepare for transitional period


- To opt out or to stay in?
- If no opt-out, concurrent jurisdiction of UPC and national courts (claimant's choice)
- Applicable law may be different before the UPC and before national courts?

## 과도기 준비

- 참여할 것인지, 참여하지 않을 것인지
- 참여한다면, UPC와 각 개별국가 법원이 동시에 관할권을 가짐(청구인이 선택권을 가짐)
- 통합특허법원과 각 개별국가 법원의 적용법률이 상이한지?

The New European Patent System

## Legal sources

- 
 17 December 2012  
**Regulation** 1257/2012 enhanced cooperation creation of unitary patent protection
- 
 17 December 2012  
**Regulation** 1260/2012 (translation arrangements)
- 
 19 February 2013  
**Agreement** on a Unified Patent Court and draft Statute
- 
 19 October 2015  
 Draft **Rules of procedure** Unified Patent Court (V18)







[http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2014-10-31\\_Agreement\\_UPC\\_DE-EN-FR\\_and\\_Rules\\_Procedure\\_UPC\\_DE-EN-FR\\_Draft\\_17\\_and\\_Trier\\_hearingq.pdf](http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2014-10-31_Agreement_UPC_DE-EN-FR_and_Rules_Procedure_UPC_DE-EN-FR_Draft_17_and_Trier_hearingq.pdf)


53

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

The New European Patent System

## 법률 출처

- 
 2012. 12. 17.  
 단일특허보호를 통한 협력도모에 관한 규정 제1257/2012호
- 
 2012. 12. 17.  
 규정 제1260/2012호(번역문)
- 
 2013. 2. 19.  
 통합특허법원에 대한 합의 및 관련 법률안
- 
 2015. 10. 19.  
 통합특허법원 절차규칙안(V18)



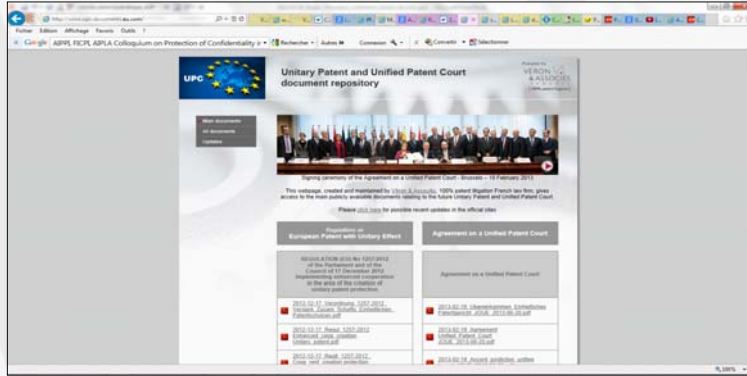
[http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2014-10-31\\_Agreement\\_UPC\\_DE-EN-FR\\_and\\_Rules\\_Procedure\\_UPC\\_DE-EN-FR\\_Draft\\_17\\_and\\_Trier\\_hearingq.pdf](http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2014-10-31_Agreement_UPC_DE-EN-FR_and_Rules_Procedure_UPC_DE-EN-FR_Draft_17_and_Trier_hearingq.pdf)

54

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

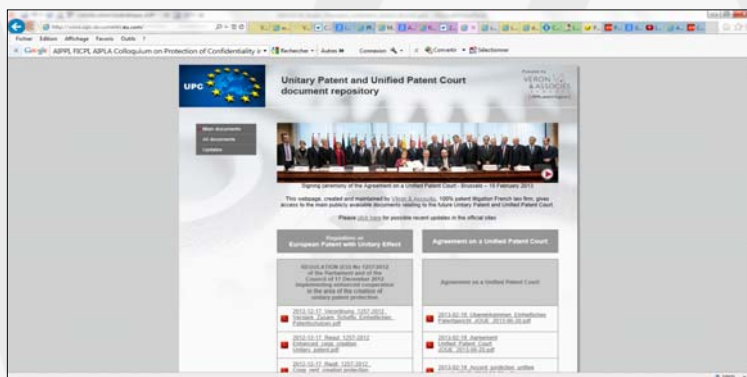
The New European Patent System

The main publicly available documents can be found on  
[www.upc.documents.eu.com](http://www.upc.documents.eu.com)



The New European Patent System

일반 공개된 문서들은 다음 링크에서 열람 가능함.  
[www.upc.documents.eu.com](http://www.upc.documents.eu.com)



**Pierre Véron**



1, rue Volney  
75002 Paris  
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62  
Fax +33 (0)1 47 03 62 69

105, rue Président Édouard Herriot  
69002 Lyon  
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39  
Fax +33 (0)4 72 69 39 49

[pierre.veron@veron.com](mailto:pierre.veron@veron.com)  
[www.veron.com](http://www.veron.com)

**Thank you**

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S



**Pierre Véron**



1, rue Volney  
75002 Paris  
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62  
Fax +33 (0)1 47 03 62 69

105, rue Président Édouard Herriot  
69002 Lyon  
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39  
Fax +33 (0)4 72 69 39 49

[pierre.veron@veron.com](mailto:pierre.veron@veron.com)  
[www.veron.com](http://www.veron.com)

**감사합니다.**

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S

