

## Session 1

# Recent Trends in Global IP Trials

A slide thumbnail for an English presentation. It features a background image of a large, classical building with a dome, likely a university or government building. The text is overlaid on this image. In the top left corner is the logo for Heinrich Heine University Düsseldorf. In the top right corner is the logo for DLS Düsseldorf Law School. The main title is 'Recent Patent Litigation Practice in Europe, especially Germany and United Kingdom'. Below this is the speaker's name 'Dr Peter Meier-Beck' followed by his titles: 'Presiding Judge, Bundesgerichtshof', 'Honorary Professor, Heinrich Heine University Düsseldorf'. At the bottom, it says '2018 International Patent Court Conference & Workshop Daejeon, 17-18 October 2018'.

HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

DLS | Düsseldorf Law School

Recent Patent Litigation Practice in Europe,  
especially Germany and United Kingdom

**Dr Peter Meier-Beck**  
Presiding Judge, Bundesgerichtshof  
Honorary Professor,  
Heinrich Heine University Düsseldorf

2018 International Patent Court Conference & Workshop  
Daejeon, 17-18 October 2018

A slide thumbnail for a Korean presentation. It features the same background image of a large, classical building. The text is overlaid in Korean. In the top left corner is the logo for Heinrich Heine University Düsseldorf. In the top right corner is the logo for DLS Düsseldorf Law School. The main title is '유럽의 현행 특허소송실무' (Current Patent Litigation Practice in Europe) with a subtitle '독일과 영국을 중심으로 -' (Centered on Germany and the UK). Below this is the speaker's name '피터 마이어-벡 박사 (Dr Peter Meier-Beck)' followed by his titles: '독일 연방대법원 재판장' (President of the Federal Constitutional Court of Germany) and '뒤셀도르프 하인리히 하인 대학 명예교수' (Honorary Professor of Heinrich Heine University of Düsseldorf). At the bottom, it says '2018 국제특허법원 컨퍼런스 & 워크숍' (2018 International Patent Court Conference & Workshop) and '2018년 10월 17-18일, 대전' (October 17-18, 2018, Daejeon).

HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

DLS | Düsseldorf Law School

유럽의 현행 특허소송실무  
독일과 영국을 중심으로 -

**피터 마이어-벡 박사 (Dr Peter Meier-Beck)**  
독일 연방대법원 재판장  
뒤셀도르프 하인리히 하인 대학 명예교수

2018 국제특허법원 컨퍼런스 & 워크숍  
2018년 10월 17-18일, 대전



## Topics

- Current European Patent Litigation Practice
- Actavis v. Lilly: A Remarkable Example of Harmonisation
- Does Europe Expect a Unified Patent Court?

Recent Patent Litigation Practice in Europe

2

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## 주제

- 유럽의 현행 특허소송실무
- Actavis v. Lilly: 조화의 우수 사례
- 통합특허법원에 대한 전망

유럽의 특허소송실무

2

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

## Session 1

# Recent Trends in Global IP Trials



## I. Current European Patent Litigation Practice

Recent Patent Litigation Practice in Europe

3

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## I. 유럽의 현행 특허소송실무

유럽의 특허소송실무

3

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Current Practice

- Opposition proceedings before the EPO Boards of Appeal.
- Opposition proceedings before national appeal Boards, especially the German *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court) in Munich.
- Patent infringement proceedings before national courts, especially in Germany, UK, France, Italy and the Netherlands.
- National nullity/revocation proceedings before the same national courts or a special nullity/revocation court (Germany).

Recent Patent Litigation Practice in Europe

4

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## 실무현황

- EPO 심판원에 대한 불복심판절차
- 각국 심판원에 대한 불복심판절차(주로 뮌헨 소재 독일 연방특허법원 관련)
- 각국 법원에 대한 특허침해소송절차  
(독일·영국·프랑스·이탈리아·네덜란드 위주)
- 각국의 같은 법원에 대한 무효/심결취소 절차 또는 특별법원(독일)에 대한 무효/심결취소 절차

유럽의 특허소송실무

4

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

## Session 1

# Recent Trends in Global IP Trials



### Current Practice

- Competence is fragmented, even if the infringement court also deals with the validity issue.
- Different procedural law provisions, traditions, attitudes, and levels of experience weigh heavier than different competences in a dual-track system.
- More harmonisation as to patent validity than patent infringement.

Recent Patent Litigation Practice in Europe

5

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



### 실무현황

- 특허침해사건을 다루는 법원이 유효여부까지 판단하더라도 권한은 분산되어 있음
- 이원화 체계에 의한 권한 분산 보다는, 각국의 절차규정, 전통, 태도 및 경험의 차이가 더욱 중요하게 작용함
- 특허 침해판단보다는 유효성 판단이 더욱 조화되어 있음

유럽의 특허소송실무

5

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF





## II. Actavis v. Lilly: A remarkable example of harmonisation

Recent Patent Litigation Practice in Europe

6

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## II. Actavis v. Lilly: 조화의 우수사례

유럽의 특허소송실무

6

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

## Session 1

# Recent Trends in Global IP Trials



Actavis v. Lilly

- The concept of including certain variants of the invention which are called equivalents in the scope of patent protection enjoys almost worldwide acceptance.
- In Europe, Article 69 EPC and Article 2 of the Protocol on the Interpretation of that Article are the basis for that what is called Doctrine of Equivalence (DoE) in the United States.

Recent Patent Litigation Practice in Europe

7

HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



Actavis v. Lilly

- 거의 전세계적으로 특허발명의 특정 변형물을 '균등물'이라 칭하고 해당 특허의 보호범위에 속한다고 보는 법리를 인정하고 있음
- 유럽 EPC 제69조와 그 해석에 관한 의정서 제2조는 미국에서 균등론(DoE)으로 불리는 법리의 근간을 이룸

유럽의 특허소송실무

7

HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Actavis v. Lilly

- Most European courts interpret (construe) claims first and determine the scope of protection of these claims on that basis by applying the concept of equivalence.
- The English concept was different: There was no scope of protection beyond the properly construed claims.
- That has changed by the Actavis v. Lilly decision of the UK Supreme Court.

Recent Patent Litigation Practice in Europe

8

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Actavis v. Lilly

- 유럽 법원 대부분이 청구범위를 먼저 해석한 후 이에 따라 균등론을 적용하여 해당 청구항의 보호범위를 판단함
- 영국의 경우 기존에는 달랐음: 해석된 청구범위 이상을 보호하지 않았음
- 이러한 입장은 영국 대법원의 Actavis v. Lilly 판결로 변경되었음

유럽의 특허소송실무

8

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Session 1

# Recent Trends in Global IP Trials



### Actavis v. Lilly

- Broad consensus that equivalent means are variants of the subject-matter as defined in the patent claim which perform, at least substantially, the same **function** in substantially the same **way** and produces, at least substantially, the same **result**.
- Equivalent means were defined accordingly in the Basic Proposal for a Patent Law Treaty of the WIPO from 1991. There was an alternative definition which referred to the definition applied by Germany then. But the German concept is not as different as it seems to be.

Recent Patent Litigation Practice in Europe

9

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



### Actavis v. Lilly

- 균등한 수단이란 특허청구항에 적시된 구체적 사항이 변형된 것으로, 실질적으로 동일한 **방식**으로 적어도 실질적으로 동일한 **기능**을 수행하며, 또한 적어도 실질적으로 동일한 **결과**를 내는 것을 의미한다는 점에 관하여 폭넓은 합의가 존재함
- 균등한 수단은 1991년 WIPO의 특허법조약을 위한 기본제안에 따라 정의되었다. 당시 '독일에 의해 적용된 정의'라고 일컬어진 대체적인 정의개념도 있었으나 독일의 개념도 크게 다르지 않다.

유럽의 특허소송실무

9

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Actavis v. Lilly

- A patent claim defines a specific technical teaching that serves to solve a specific technical problem by specific technical means. To be covered by the scope of protection equivalent means must be **sufficiently similar**.
- Therefore, the means have to perform the same technical function and lead to the same technical result. To put it differently: They must have the **same technical effect** (*Gleichwirkung* in German according to the 1<sup>st</sup> *Schneidmesser* question).

Recent Patent Litigation Practice in Europe

10

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Actavis v. Lilly

- 특허청구범위는 특정 기술적 수단에 의해 특정 기술적 과제를 해결하는데 기여하는 특정한 기술적 사상을 정한다. 균등한 수단이 해당 특허의 보호범위에 속하기 위해서는 **충분한 유사성**이 있어야 한다.
- 따라서 해당 수단은 동일한 기술적 기능을 수행하며 동일한 기술적 결과를 가져와야 한다. 즉, 이들은 **동일한 기술효과**를 가져야 한다. (*Schneidmesser* 제1 판단기준에서 *Gleichwirkung*에 해당).

유럽의 특허소송실무

10

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

## Session 1

# Recent Trends in Global IP Trials



Actavis v. Lilly

- Performing the same function and producing the same result is not enough. It must be done, as the UK Supreme Court said, in **substantially the same way**, or, to put in differently, the non-identical but to some extent different ways have to be **sufficiently similar**.
- The comparison of the ways is the most difficult part of the analysis, and we find the broadest variety of different national interpretations here, in Europe and worldwide.

Recent Patent Litigation Practice in Europe

11

HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



Actavis v. Lilly

- 기능의 동일성·결과의 동일성만으로는 부족하다. 영국 대법원 판시와 같이 반드시 방식에 있어 **실질적 동일성**, 또는 달리 표현하면 동일하지는 않지만 **충분한 유사성**이 인정되어야 한다.
- 방식의 비교는 균등론 분석에서 가장 난해한 부분으로, 이에 대하여는 유럽 및 전세계 각국에 광범위하게 다른 해석이 존재한다.

유럽의 특허소송실무

11

HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Actavis v. Lilly

- The German concept is roughly the following: A non-identical way must be **obvious** to a skilled person who considers the technical meaning of the patent claim and especially the **function of the claim features in their context**. The 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> German *Schneidmesser* questions deal exactly with that kind of **comparison of different ways**: They ask about *Auffindbarkeit* (obviousness) and *Orientierung am Patentanspruch* (claim-oriented or claim-based considerations).
- So we have not yet reached but are close to a common European "DoE".

Recent Patent Litigation Practice in Europe

12

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Actavis v. Lilly

- 독일의 실무는 대략 아래와 같다: 동일하지 않은 방식은 특허청구항의 기술적 의미, 특히 해당 맥락에서의 기술적 구성의 기능을 이해하는 통상의 기술자에게 **자명한 것**이어야 한다. *Schneidmesser* 제2·3판단기준은 이 상이한 방식의 대비를 다룬다: 이들은 자명성(*Auffindbarkeit*)과 청구항 중심 또는 청구항에 기초한 (*Orientierung am Patentanspruch*) 판단에 관하여 묻는 것이다.
- 이와 같이 유럽 전체에 공통되는 균등론 원칙이 확립된 것은 아니나 어느 정도 근접하게 형성되어 있다.

유럽의 특허소송실무

12

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

## Session 1

# Recent Trends in Global IP Trials



### III. Does Europe Expect a Unified Patent Court?

Recent Patent Litigation Practice in Europe

13

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



### III. 통합특허법원에 대한 전망

유럽의 특허소송실무

13

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF





## Does Europe Expect a UPC?

- Do we need a UPC?
- Will there be a UPC?
- Will the UPC remain unified after "Brexit"?
- Will the UPC be dominant?

Recent Patent Litigation Practice in Europe

14

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## 통합특허법원에 대한 전망

- 통합특허법원(UPC)이 필요한가?
- UPC가 가능할 것인가?
- UPC는 브렉시트 이후에도 통합상태를 유지할 수 있는가?
- UPC가 주도하게 될 것인가?

유럽의 특허소송실무

14

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

## Session 1

# Recent Trends in Global IP Trials

