



Amtsblatt Official Journal Journal officiel

Europäisches Patentamt (EPA)
European Patent Office (EPO)
Office européen des brevets (OEB)

Munich
Headquarters
Erhardtstr. 27
80469 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-0
Postal address
80298 Munich
Germany

The Hague
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Netherlands
Tel. +31 (0)70 340-2040
Postal address
Postbus 5818
2280 HV Rijswijk
Netherlands

Berlin
Gitschiner Str. 103
10969 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 25901-0
Postal address
10958 Berlin
Germany

Vienna
Rennweg 12
1030 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-0
Postal address
Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Brussels Bureau
Avenue de Cortenbergh, 60
1000 Brussels
Belgium
Tel. +32 (0)2 27415-90

www.epo.org

ISSN 0170/9291

14. Symposium europäischer Patentrichter | Bordeaux
14th European Patent Judges' Symposium | Bordeaux
14^e Colloque des juges européens de brevet | Bordeaux

Sonderausgabe 1 | 2009

14. Symposium europäischer Patentrichter
Bordeaux | 16. - 20. September 2008

Special edition 1 | 2009

14th European Patent Judges' Symposium
Bordeaux | 16-20 September 2008

Edition spéciale 1 | 2009

14^e Colloque des juges européens de brevet
Bordeaux | 16-20 septembre 2008

INHALT**CONTENTS****SOMMAIRE**

ERÖFFNUNG DES SYMPOSIUMS UND BEGRÜSSUNGSANSPRACHEN	OPENING OF THE SYMPOSIUM AND WELCOMING ADDRESSES	OUVERTURE DU COLLOQUE ET ALLOCUTIONS DE BIENVENUE	
<i>Vorsitzender: Jean-François Thony</i>	<i>Chairman: Jean-François Thony</i>	<i>Président : Jean-François Thony</i>	
Jean-François THONY	Jean-François THONY	Jean-François THONY	1
Benoît BATTISTELLI	Benoît BATTISTELLI	Benoît BATTISTELLI	4
Peter MESSERLI	Peter MESSERLI	Peter MESSERLI	10
Claire FAVRE	Claire FAVRE	Claire FAVRE	18
Hervé NOVELLI	Hervé NOVELLI	Hervé NOVELLI	26
ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SEANCE DE TRAVAIL	
Das Gerichtssystem in Europa	The judicial system in Europe	Le système juridictionnel en Europe	
<i>Vorsitzender: Alain Girardet (FR)</i>	<i>Chairman: Alain Girardet (FR)</i>	<i>Président : Alain Girardet (FR)</i>	
Margot FRÖHLINGER Patentstreitigkeiten in Europa	Margot FRÖHLINGER Patent litigation in Europe	Margot FRÖHLINGER Contentieux du brevet en Europe	31
ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SEANCE DE TRAVAIL	
Beschränkungsverfahren nach nationalem Recht und EPÜ 2000	Limitation procedures under national law and EPC 2000	Procédures de limitation dans le cadre du droit national et de la CBE 2000	
<i>Vorsitzender: Are Stenvik (NO)</i>	<i>Chairman: Are Stenvik (NO)</i>	<i>Président : Are Stenvik (NO)</i>	
Ulrich JOOS Das zentrale Beschränkungs- und Widerrufsverfahren nach Artikel 105a-105c des revidierten Europäischen Patentübereinkommens	Ulrich JOOS Central limitation and revocation under Articles 105a to 105c of the revised European Patent Convention	Ulrich JOOS La procédure centralisée de limitation et de révocation selon les articles 105bis à 105quater de la Convention sur le brevet européen révisée	43
Eva FESSLER Das zentrale Beschränkungs- und Widerrufsverfahren – nationale Sicht am Beispiel Österreichs	Eva FESSLER Central limitation and revocation – an Austrian perspective	Eva FESSLER La procédure centralisée de limitation et de révocation – le point de vue national, illustré ici par l'exemple de l'Autriche	51

ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SEANCE DE TRAVAIL	
Patentnichtigkeit nach rechtskräftiger, erfolgreicher Verletzungsklage	A patent held in a binding ruling to have been infringed is subsequently revoked: what happens next?	Effet d'un brevet entaché de nullité après qu'un jugement ayant constaté la contrefaçon est passé en force de chose jugée	
<i>Vorsitzender: Christopher Heath (EPO)</i>	<i>Chairman: Christopher Heath (EPO)</i>	<i>Président : Christopher Heath (EPO)</i>	
Thomas KÜHNEN Das Schicksal rechtskräftiger Verletzungsurteile nach bestandskräftiger Vernichtung des Klagepatents – Die Rechtslage in Deutschland	Thomas KÜHNEN What becomes of judgments on infringement when the patents in suit are revoked: the legal situation in Germany	Thomas KÜHNEN Le devenir des jugements en matière de contrefaçon revêtus de l'autorité de la chose jugée après l'annulation définitive du brevet attaqué – Situation juridique en Allemagne –	56
Christopher FLOYD Folgen des nachträglichen Widerrufs eines Patents für ein rechtskräftiges Urteil, mit dem die Gültigkeit des Patents und seine Verletzung festgestellt wurde	Christopher FLOYD Effect of subsequent revocation on a final judgment that a patent is valid and infringed	Christopher FLOYD Effets de la révocation ultérieure d'un brevet sur une décision définitive selon laquelle le brevet a été reconnu valable et contrefait	64
Alain GIRARDET Kann die Nichtigerklärung eines europäischen Patents für frühere Verurteilung wegen Patentverletzung in Frage stellen?	Alain GIRARDET Can the revocation of a European patent undermine previous convictions?	Alain GIRARDET L'annulation d'un brevet européen peut-elle remettre en cause des décisions de condamnation antérieures ?	76
ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SEANCE DE TRAVAIL	
Der Begriff des Fachmanns	The notion of the person skilled in the art	La notion d'homme du métier	
<i>Vorsitzender: Robin Jacob (UK)</i>	<i>Chairman: Robin Jacob (UK)</i>	<i>Président : Robin Jacob (UK)</i>	
Robin JACOB Der Fachmann Auszug aus dem Urteil <i>Rockwater v Coflexip</i>	Robin JACOB The skilled man Extract from the Judgment <i>Rockwater v Coflexip</i>	Robin JACOB L'homme du métier Extrait du jugement <i>Rockwater contre Coflexip</i>	83
Bernard CORBOZ Der Fachmann	Bernard CORBOZ The skilled person	Bernard CORBOZ L'homme du métier	85
Graham ASHLEY Der Fachmann im Europäischen Patentübereinkommen	Graham ASHLEY The skilled person of the European Patent Convention	Graham ASHLEY L'homme du métier selon la Convention sur le brevet européen	94

ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SEANCE DE TRAVAIL	
Die Rolle des Sachverständigen im Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren	The role of the expert in infringement and revocation proceedings	Le rôle de l'expert dans le procès en contrefaçon et en nullité	
<i>Vorsitzender: Ivan Verougstraete (BE)</i>	<i>Chairman: Ivan Verougstraete (BE)</i>	<i>Président : Ivan Verougstraete (BE)</i>	
Robert VAN PEURSEM Die Rolle des Sachverständigen in niederländischen Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren	Robert VAN PEURSEM The role of the expert in patent infringement and revocation proceedings in the Netherlands	Robert VAN PEURSEM Le rôle de l'expert dans le procès en contrefaçon et en nullité aux Pays-Bas	102
Alice PEZARD Die Rolle des Sachverständigen in französischen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren	Alice PEZARD The expert's role in infringement and revocation proceedings in France	Alice PEZARD Le rôle de l'expert dans le procès en contrefaçon et en nullité en France	112
ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SEANCE DE TRAVAIL	
Aktuelle Entwicklungen des Patentrechts und der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene	Recent developments in European and national patent law and case law	Evolutions récentes du droit des brevets européen et national ainsi que de la jurisprudence	
<i>Vorsitzender: Alice Pezard (FR)</i>	<i>Chairman: Alice Pezard (FR)</i>	<i>Président : Alice Pezard (FR)</i>	
BERICHTE NATIONALER RICHTER	NATIONAL JUDGES' PRESENTATIONS	EXPOSÉS PRÉSENTÉS PAR DES JUGES NATIONAUX	
CH Schweiz Kathrin KLETT	CH Switzerland Kathrin KLETT	CH Suisse Kathrin KLETT	121
CH Schweiz Dieter BRÄNDLE	CH Switzerland Dieter BRÄNDLE	CH Suisse Dieter BRÄNDLE	123
DK Dänemark Hans Christian THOMSEN	DK Denmark Hans Christian THOMSEN	DK Danemark Hans Christian THOMSEN	127
FR Frankreich Alice PEZARD	FR France Alice PEZARD	FR France Alice PEZARD	129
GB Vereinigtes Königreich Robin JACOB	GB United Kingdom Robin JACOB	GB Royaume Uni Robin JACOB	139
IT Italien Massimo SCUFFI Corrado BILE	IT Italy Massimo SCUFFI Corrado BILE	IT Italie Massimo SCUFFI Corrado BILE	149
NL Niederlande Josine FASSEUR-VAN SANTEN R. A. GROOTOONK	NL Netherlands Josine FASSEUR-VAN SANTEN R. A. GROOTOONK	NL Pays-Bas Josine FASSEUR-VAN SANTEN R. A. GROOTOONK	157
RO Rumänien Petre OHAN Elena BONDAR	RO Romania Petre OHAN Elena BONDAR	RO Roumanie Petre OHAN Elena BONDAR	161

TAGUNGSBERICHT	REPORT ON PROCEEDINGS	COMPTE RENDU	
Fabienne GAUYE Ulrich JOOS Dieter STAUDER	Fabienne GAUYE Ulrich JOOS Dieter STAUDER	Fabienne GAUYE Ulrich JOOS Dieter STAUDER	169
TEILNEHMERLISTE	LIST OF PARTICIPANTS	LISTE DES PARTICIPANTS	205
ANHANG	ANNEX	ANNEXE	
Fallstudie "Prallplatte im Zwischenbehälter"	Case study "Impact pad in the tundish"	Etude de cas "Amortisseur d'impact dans le panier de coulée"	209
<i>Vorsitzender: Klaus Grabinski (DE)</i>	<i>Chairman: Klaus Grabinski (DE)</i>	<i>Président : Klaus Grabinski (DE)</i>	



Die Teilnehmer am 14. Symposium europäischer Patentrichter in Bordeaux.

The participants in the 14th Symposium of European Patent Judges in Bordeaux.

Les participants au 14^e Colloque des juges européens de brevets à Bordeaux.

Eröffnung des Symposiums und Begrüßungsansprachen

Vorsitzender: Jean-François Thony

Jean-François THONY
Direktor der Ecole nationale de la magistrature (ENM)

Sehr geehrter Herr Generaldirektor des französischen Patentamts, sehr geehrter Herr Vizepräsident des Europäischen Patentamts, meine Damen und Herren Vertreter der Europäischen Kommission, sehr geehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich sehr, Sie alle hier in der "Ecole Nationale de la Magistrature" zum 14. Symposium europäischer Patentrichter willkommen heißen zu dürfen.

Zunächst möchte ich den Vertretern des INPI und des Europäischen Patentamts als den Organisatoren dieses Symposiums danken. Die ENM möchte einen aktiven Beitrag zu diesem Unterfangen leisten, und so haben wir nicht nur die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, sondern die Veranstaltung auch gleich in unser laufendes Fortbildungsprogramm aufgenommen.

Dass die "Ecole Nationale de la Magistrature" an dieser Konferenz teilnimmt, kommt nicht von ungefähr. Das heutige Treffen passt zum Image der neuen ENM, die – wie Sie vielleicht wissen – mitten in einer tiefgreifenden Reform begriffen ist: Unsere Richterakademie will mehr denn je ein Kenntnispool sein, eine durch und durch europäische und internationale Expertenschmiede, aus der die besten Richter ihres Faches hervorgehen sollen. Die ENM hat den Anspruch, die Richter auch bei hoch spezialisierten Rechtsstreitigkeiten zu begleiten. Sie muss Richtern dabei helfen, sich zu anerkannten Fachleuten zu entwickeln. Es gibt zahlreiche Beispiele für den Kurswechsel, den die ENM innerhalb weniger Monate zu vollziehen hat: die Aufnahme von Sozial-, Handels-, Gemeinschafts- und Völkerrecht in das Auswahlverfahren und in den Ausbildungskanon, die Schaffung einer Forschungs- und Dokumentations-

Opening of the Symposium and welcoming addresses

Chairman: Jean-François Thony

Jean-François THONY
Director of the Ecole nationale de la magistrature (ENM)

Director General of the Institut national de la propriété industrielle,¹ Vice-President DG 3 of the European Patent Office, Representatives of the European Commission, Ladies and gentlemen, dear colleagues,

It gives me great pleasure to welcome you here in the Ecole Nationale de la Magistrature² for this 14th European Patent Judges' Symposium.

First, let me thank the representatives of INPI and the EPO for organising this symposium. The ENM too was keen to play an active part, not only by making these premises available but also by including this event in its continuous training programme.

ENM participation in this conference is significant. Your symposium is in keeping with the new ENM, which as you may know is in the midst of an in-depth reform: it aims more than ever to be a wellspring of knowledge, resolutely European and international in outlook, a specialist school for training judges who must be the best in their fields. The ENM must help them get to grips with litigation of the most technical kind, and to become recognised specialists in their area. The inclusion of social, commercial, Community and international law in ENM competitions and training, the creation of a research and documentation department, the development of diploma long-courses tailored to judges' needs and constraints, the opening up of the teaching body and the redefinition of tuition around the major training centres ... all this exemplifies the change of direction the ENM is in the process of making, over just a few months.

¹ INPI = French Patent Office.

² ENM = French National School for the Judiciary.

Ouverture du colloque et allocution de bienvenue

Président : Jean-François Thony

Jean-François THONY
Directeur de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM)

Monsieur le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, Monsieur le Vice-Président de l'Office européen des brevets, Mesdames et Messieurs les représentants de la Commission européenne, Mesdames et Messieurs, chers collègues,

Je suis très heureux de vous accueillir à l'ENM pour ce 14^e colloque des juges européens des brevets.

Je veux au préalable remercier les représentants de l'Institut national de la propriété industrielle et de l'Office européen des brevets qui sont les organisateurs de ce colloque auquel l'ENM a souhaité participer activement, non pas seulement en mettant à disposition ses locaux, mais également en inscrivant cet événement au programme de sa formation continue.

La participation de l'Ecole nationale de la magistrature dans cette conférence n'est pas anodine. La réunion d'aujourd'hui est à l'image de la nouvelle ENM, laquelle est comme vous le savez peut-être au cœur d'une réforme d'envergure : notre Ecole veut être plus que jamais un vivier de savoir, résolument européen et international, une école spécialiste qui forme des magistrats qui doivent être les meilleurs dans leurs domaines. L'ENM se doit d'accompagner les magistrats au cœur des contentieux les plus techniques. Elle doit aider les magistrats à devenir des spécialistes reconnus de leur matière. L'entrée du droit social et commercial et du droit communautaire et international dans le concours et dans la formation à l'ENM, la création d'un département de la recherche et de la documentation, la mise en place de formations de longue durée diplômantes, adaptées aux besoins et aux contraintes des magistrats, l'ouver-

abteilung, die Einrichtung langfristiger Diplomstudiengänge, die gezielt auf die Anforderungen und Bedürfnisse des Richterstands zugeschnitten sind, die Erweiterung des Lehrkörpers oder die Neudefinition des Lernstoffs anhand von Aus- und Fortbildungsschwerpunkten.

Die besondere Aktualität des Patentrechts in diesem Jahr lässt sich daran ablesen, dass in den Vertragsstaaten des Münchner Übereinkommens wie auch in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union intensive Beratungen geführt werden.

Der Rat der Europäischen Union bemüht sich aktiv um die Schaffung eines einheitlichen Patentsystems in Europa, das von einem "Richterpool" Gebrauch machen soll, einem Kreis hoch kompetenter Richter innerhalb einer ebenfalls einheitlichen Gerichtsstruktur.

Desgleichen empfiehlt der Guinchard-Bericht, der im Juni dem französischen Justizministerium vorgelegt wurde, u. a. die Einrichtung einer zentralen Gerichtsbarkeit für Erfindungspatente und Pflanzenzüchtungen in Paris.

Was das Patentwesen betrifft, so herrscht Einvernehmen darüber, dass ein einheitliches Gerichtssystem entwickelt werden muss, das eine harmonisierte Rechtsprechung fördert und so eine höhere Rechtssicherheit gewährleistet.

Ich für meinen Teil bin davon überzeugt, dass eine rechtliche Harmonie hier nur auf supranationaler Ebene zu erzielen ist. In diesem Bereich kommt es wie auch auf vielen anderen Gebieten darauf an, eine gemeinsame Justiz- und Rechtskultur zu entwickeln. Genau darum ging es auf einer großen Konferenz, die im Juli im Rahmen der französischen Ratspräsidentschaft ebenfalls hier in der ENM stattgefunden hat und an der hochrangige europäische Persönlichkeiten und die Justizministerin teilgenommen haben. Aller Voraussicht nach können die Überlegungen auf dem Gebiet des Patentwesens hier eine starke Zugkraft entwickeln, zumal die Idee eines einheitlichen Systems bereits aus dem Jahre 1962 stammt.

This year, patent law is especially topical, with in-depth discussions ongoing in the different EPO and EU member states.

The Council of the European Union is actively working to establish a unified patent system in Europe with a "pool of judges" which will be a genuine reservoir of highly skilled judges operating within a similarly unified court system.

In the same way, one of the recommendations in the Guinchard report, submitted to the Minister of Justice last June, is the creation of a single jurisdiction in Paris for litigation concerning patents and plant varieties.

Everyone in patents agrees on the need for a unified court system to help harmonise the case law and improve legal certainty.

Personally, I am convinced that in this area of the law, harmonisation must occur at supranational level. Here, as elsewhere, a common legal culture and judiciary must evolve. Hence the major conference organised here at the ENM last July, during France's presidency of the European Union, and attended by European dignitaries and our Minister of Justice. The patents debate seems likely to provide real impetus to efforts to achieve the unified system first mooted in 1962.

ture du corps enseignant, la redéfinition des enseignements autour de grands pôles de formation sont autant d'exemples de ce virage que l'ENM est en train d'accomplir en quelques mois.

L'actualité du droit des brevets est particulièrement riche cette année du fait des réflexions approfondies menées dans les différents Etats membres du système de Munich et de l'Union européenne.

Le Conseil de l'Union européenne travaille activement à la mise en place d'un système unifié des brevets en Europe faisant appel à un "pool des juges", véritable réservoir de magistrats hautement compétents au sein d'une organisation juridictionnelle également unifiée.

De la même manière, le Rapport Guinchard remis en juin dernier à Madame le Garde des Sceaux préconise, entre autres mesures, la création d'une juridiction unique à Paris, pour le contentieux des brevets d'invention et des obtentions végétales.

Dans le domaine des brevets, tous les avis concordent pour le développement d'un système juridictionnel unifié favorisant une jurisprudence harmonisée qui garantit mieux la sécurité juridique.

Je suis pour ma part convaincu qu'une harmonie juridique en ce domaine ne peut être que supranationale. J'observe que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, il importe de développer une culture juridique et judiciaire commune. C'était l'objet d'un important colloque qui s'est déroulé dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne en juillet dernier ici même, à l'ENM, en présence de hautes personnalités européennes et du Garde des sceaux. Il est vraisemblable que les réflexions engagées à propos des brevets puissent être dans ce domaine un véritable moteur, l'idée d'un système unifié ayant été évoqué la première fois en 1962.

Eine zentrale Frage dieses Patentprojekts betrifft die Ausbildung der Richter, die in den einheitlichen Institutionen tätig sein sollen. Deshalb durfte die ENM bei dieser Zusammenkunft keinesfalls fehlen.

Die Qualität der für diese drei Tage vorgesehenen Referenten bürgt bereits dafür, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union erfolgreich dabei unterstützt werden können, ihren Erfindungen bessere Exportchancen zu eröffnen und sich rechtlich und wirtschaftlich wieder auf den innovativen Märkten zu positionieren.

Ich gebe nun dem Generaldirektor des INPI das Wort, der sich über Patente und alle auf Ihrem Programm stehenden Fragen viel qualifizierter äußern kann als ich.

Ich wünsche Ihnen eine gelungene, informative Konferenz und einen angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Stadt Bordeaux.

Vielen Dank.

A central issue in the patents project is training for the judges who will sit in these unified institutions. That is another reason why the ENM would not have wanted to miss this symposium.

The quality of your speakers over the next three days in itself ensures a successful outcome on an issue which will be decisive in enabling the member states of the European Union to export their inventions more effectively and regain a strong legal and economic position on innovative markets.

Let me now give the floor to the Director General of INPI, who is more qualified than I to talk about patents and all the topics on your programme.

I wish you a very successful and enjoyable conference, and a pleasant stay here in our beautiful city of Bordeaux.

Thank you.

L'une des questions centrales du projet sur les brevets porte sur la formation des magistrats siégeant dans les institutions ainsi unifiées. L'Ecole nationale de la magistrature ne pouvait dès lors être absente d'un tel rendez-vous.

La qualité des intervenants prévus durant ces trois jours est déjà le gage d'un aboutissement sur une question qui sera déterminante pour les Etats Membres de l'Union européenne afin de leur permettre de mieux exporter leurs inventions et de reconquérir une place juridique et économique importante au sein des marchés innovants.

Je vais maintenant donner la parole à Monsieur le Directeur général de l'INPI qui est plus qualifié que moi pour parler des brevets et de toutes les questions qui sont inscrites à votre programme.

Je vous souhaite une conférence très réussie et enrichissante, et un bon séjour dans notre belle ville de Bordeaux.

Je vous remercie.

Benoît BATTISTELLI**Generaldirektor des französischen Patentamts (INPI)**

Vielen Dank Herr Generaldirektor,
Herr Vizepräsident,
sehr geehrte Richterinnen und Richter,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde,

ich freue mich sehr, Sie zum 14. Symposium europäischer Patentrichter hier in Bordeaux willkommen heißen zu dürfen, das, wie Sie wissen, das Europäische Patentamt und das französische Patentamt gemeinsam ausrichten.

Als Erstes möchte ich ein Missverständnis ausräumen – falls es überhaupt eines gegeben hat: Wir haben Bordeaux nicht nur wegen der Schönheit der Stadt, seiner renommierten Gastronomie und seines berühmten Weines wegen als Veranstaltungsort für dieses Symposium gewählt, sondern vor allem, weil – wie Jean-François Thony es bereits gesagt hat – die Ecole nationale de la magistrature (französische Richterakademie) ihren Sitz in Bordeaux hat. Hier in diesen Räumlichkeiten werden also die französischen Richter ausgebildet, und es schien uns zweckdienlich, unser Symposium in den Kontext dieser Richterausbildung zu stellen. Ich danke Jean-François Thony sehr herzlich dafür, dass er bereit war, uns zu empfangen. Als ich vor einigen Monaten mit ihm darüber gesprochen habe, war er sogar sofort ganz begeistert von dieser Idee.

Ich möchte auch daran erinnern – aber das wissen Sie alle –, dass dieses vom Europäischen Patentamt und einem Mitgliedstaat organisierte Symposium immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Wenn man einmal nur von dem letzten Symposium in Thessaloniki ausgeht – ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich Herrn Professor Kaissis, der uns vor zwei Jahren dort empfangen hat –, ermöglicht es dieses Symposium, dass Sie als auf Patentstreitigkeiten spezialisierte Richter zusammenkommen, um eine Bestandsaufnahme der Rechtsprechung zu machen oder um Rechts Traditionen und Gerichtspraxis zu vergleichen. Sie tragen viel zu der europäischen Dynamik bei, die heute den Patentbereich und den gewerblichen Rechtsschutz ganz allgemein prägt.

Benoît BATTISTELLI**Director General of the French Patent Office**

Director General,
Vice-President,
magistrates,
colleagues and friends,
my thanks to you all.

It is with particular pleasure that I welcome you to this 14th European Patent Judges' Symposium here in Bordeaux, co-organised by the European and French Patent Offices.

I'd like to start by clearing up any misunderstanding there may have been: we chose Bordeaux as the venue for this symposium not just because it is such a beautiful city or has such wonderful food and wine, but above all, as Mr Thony has just said, because Bordeaux is the home of the ENM, the French National School for the Judiciary. So this is where French magistrates are trained, which made us think it was a good idea to link our symposium to legal training, and I sincerely thank Mr Thony for receiving us here. When I mentioned the possibility some months ago, he was immediately extremely enthusiastic.

I'd also like to remind you that this symposium, regularly co-organised by the European Patent Office and a member state, has become a meeting of ever-growing significance, and judging purely by the last one at Thessaloniki two years ago – greetings to Professor Kaissis – it is an ideal opportunity to bring together judges specialising in patent litigation to review progress in case law or compare legal traditions and judicial practices. It bears witness to the European dynamism which today is enlivening the world of patents, and intellectual property more generally.

Benoît BATTISTELLI**Directeur général de l'INPI**

Merci Monsieur le Directeur général,
Monsieur le Vice-Président,
Mesdames et Messieurs les magistrats,
chers collègues et chers amis,

Je suis particulièrement heureux de vous souhaiter la bienvenue en ce 14^e colloque des juges européens ici à Bordeaux, colloque qui, comme vous le savez, est co-organisé par l'Office européen des brevets et l'Institut national de la propriété industrielle en France.

Je voudrais tout d'abord lever un malentendu, si malentendu il y avait : si nous avons choisi de tenir ce colloque à Bordeaux, ce n'est pas uniquement pour la beauté de cette ville ni pour la qualité connue de sa gastronomie et de son vin, mais c'est surtout – comme vient de le dire M. Jean-François Thony – parce que Bordeaux est le siège de l'Ecole nationale de la magistrature en France. C'est donc ici, dans ces lieux, que sont formés les magistrats français et il nous a semblé opportun de relier notre colloque à cette formation des magistrats et je remercie vivement Jean-François Thony de nous accueillir. Je dois dire que quand je lui en ai parlé il y a quelques mois, il a immédiatement été tout à fait enthousiaste.

Je voudrais également rappeler – mais vous le savez – que ce colloque co-organisé par l'Office européen des brevets et un Etat membre est devenu un rendez-vous qui prend de plus en plus d'importance et, si j'en juge tout simplement par la dernière édition qui s'est tenue à Thessalonique – et je salue la présence du Prof. Kaissis qui nous avait accueillis à Thessalonique il y a deux ans – ce colloque permet en effet de réunir les juges spécialisés que vous êtes en contentieux des brevets afin de dresser un état de la jurisprudence ou confronter les traditions juridiques et les pratiques judiciaires. Ils participent pleinement de la dynamique européenne qui anime aujourd'hui le domaine des brevets, et plus généralement la propriété industrielle.

Frankreich hat sich auch deshalb bereit erklärt, Sie 2008 zu empfangen, weil unser Land in diesem Halbjahr die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union innehat, und es uns wichtig war, dass dieses Symposium während dieser Präsidentschaft zu den herausragenden Ereignissen im Patentbereich zählt. Um diese Bedeutung zu unterstreichen, haben wir sogar unser Programm geändert, und es ist für uns eine Ehre und Freude, morgen am späten Vormittag Herrn Hervé Novelli, den für gewerblichen Rechtsschutz zuständigen französischen Minister, willkommen zu heißen, der uns über die Prioritäten und Pläne der französischen Ratspräsidentschaft im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes berichten wird.

Ich werde nicht Sie, die Spezialisten, daran erinnern müssen, dass es Europa im Lauf von über 30 Jahren gelungen ist, ein zentralisiertes Patenterteilungssystem aufzubauen, das seine Qualität in Gänze bewiesen hat, und das mit der Qualität seiner Arbeit, d. h. der Bearbeitung der Patentanmeldungen, weltweit Maßstäbe setzt. In der Welt des gewerblichen Rechtsschutzes kann Europa deshalb mit lauter und anerkannter Stimme sprechen, insbesondere mit unseren Kollegen aus den wichtigsten Patentämtern, nämlich dem amerikanischen und dem japanischen, zunehmend aber auch dem koreanischen und dem chinesischen Amt. Sie werden auch wissen, dass das Europäische Patentamt, wie alle Patentämter der Welt, Schwierigkeiten gegenübersteht, die sein eigener Erfolg, der Erfolg der Patente in der Welt, herbeigeführt hat und die wohl bekannt sind: die steigende Zahl der Anmeldungen, deren effiziente Bearbeitung innerhalb zufriedenstellender Fristen und die gleichzeitige Wahrung der von allen Beteiligten gewünschten Qualität.

Aber ich glaube, das augenscheinlichste Problem in der europäischen Patentwelt ist genau die Zersplitterung der Gerichtsbarkeit bzw. die Tatsache, dass wir ein System aufgebaut haben, das nur auf einem Pfeiler ruht statt auf zweien. Was die zentralisierte Erteilung von Patenten betrifft, gibt es den Zentralisierungspfeiler, und das ist trotz der offensichtlichen Schwierigkeiten ein Erfolg. Auf der anderen Seite gibt es aber eine Zersplitterung

Another reason why France volunteered to host this 2008 session is that it currently holds the EU Presidency, so we thought it important, among other major events, to have the world of patents represented by this symposium. And as a sign of its standing, I wish to alert you to a change to our programme. Tomorrow, at the end of the morning session, it will be an honour and a pleasure for us to welcome Hervé Novelli, the French minister responsible for intellectual property, who will be telling us about the French Presidency's priorities and ambitions in the IP field.

As specialists you do not need me to remind you that Europe over the last thirty years and more has succeeded in building up a centralised patent grant system which has given full proof of its quality and become a global reference in terms of the quality of its work, the examination of patent applications. Europe can thus speak with one strong voice, a voice acknowledged throughout the IP world and in particular among our colleagues at the major offices, the USPTO and the JPO and increasingly KIPO and SIPO. You are also well aware that the EPO model is faced, like all the offices of the world, with problems linked to its own success, which is linked to the global success of patents, well-known problems such as rising filing figures or the lack of capacity to handle applications efficiently and in acceptable time while maintaining the quality demanded by all parties.

Yet I think the chief shortcoming we are suffering in Europe in the IP field is the fragmentation of judicial competence, the fact that the system we have built rests on only one pillar, not on two. There is the centralised pillar for patent granting, and despite the evident problems that is a success, but on the other side there is judicial fragmentation, and while meetings like today's where you can compare practices and exchange experi-

Si la France s'est portée candidate pour vous accueillir en 2008, c'est également parce que, comme vous le savez, nous assumons pendant ce semestre la présidence de l'Union européenne et qu'il nous est apparu important, parmi les événements forts de cette présidence, que, dans le domaine des brevets, figure précisément ce colloque d'aujourd'hui. Et d'ailleurs pour marquer cette importance, je vous signale une modification dans notre programme et nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir demain, en fin de matinée, M. Hervé Novelli, Ministre français en charge de la propriété industrielle, qui viendra s'adresser à nous pour nous délivrer ses messages concernant les priorités et les ambitions de la présidence française dans le domaine de la propriété industrielle.

Ce n'est pas à vous, spécialistes, que je vais rappeler que l'Europe a su construire depuis maintenant plus de trente ans, un système de délivrance centralisé des brevets qui a fait toute la preuve de sa qualité et qui est devenu une référence mondiale en termes de qualité du travail, d'instruction des demandes de brevets. L'Europe peut ainsi parler d'une voix forte et d'une voix reconnue dans le monde de la propriété industrielle et en particulier avec nos collègues des offices les plus importants, qu'ils soient américains, japonais, mais aussi de plus en plus coréens et chinois. Vous savez également que ce modèle de l'Office européen des brevets est confronté, comme tous les offices dans le monde, à des difficultés liées à son propre succès, lié au succès des brevets dans le monde, difficultés bien connues que sont le problème du nombre croissant de demandes, de la capacité à les traiter de manière efficace et dans des délais satisfaisants, tout en préservant une qualité qui est réclamée par l'ensemble des parties prenantes.

Mais je crois que la lacune principale que nous subissons en Europe dans le domaine des brevets, c'est précisément l'éclatement des compétences juridictionnelles, c'est le fait que nous avons bâti un système qui ne repose que sur un pilier et non pas sur deux piliers. Il y a le pilier centralisé en ce qui concerne la délivrance centralisée de brevets et c'est bien, malgré les difficultés que l'on peut constater, un succès, et puis de l'autre

im gerichtlichen Bereich, und so nützlich Zusammenkünfte wie diese, auf der Sie Ihre Praxis vergleichen und Ihre Erfahrungen austauschen können, auch sein mögen, es fehlt trotzdem ein zentrales Gerichtssystem als Pendant zum zentralisierten Erteilungssystem. Aber genau darum geht es im Moment, genau das wird diskutiert. Im Folgenden möchte ich daher von dieser Warte aus versuchen, Bilanz zu ziehen, indem ich ganz einfach und direkt drei Fragen beantworte: woher kommen wir, was wollen wir und wie weit sind wir gekommen?

Woher kommen wir? Wenn wir nur einmal zwei Jahre zurückdenken, erinnern wir uns, dass die Situation in Europa damals extrem schwierig war, geprägt von unterschiedlichen Auffassungen und fast einem Bruch zwischen denjenigen – ich weiß, dass einige von Ihnen hier aktiv beteiligt waren – die das Projekt EPLA unterstützt haben und einer Gruppe von Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation, die aus verschiedenen Gründen – seien es verfassungsrechtliche Gründe, die Berücksichtigung der Zuständigkeitsbereiche der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten oder aus anderen Gründen – absolut gegen dieses Projekt waren. Es gab also völlig konträre Auffassungen, und wir befanden uns wirklich in einer Sackgasse. Seit zwei Jahren bemüht sich die Europäische Union, die Diskussion auf diesem Gebiet voranzubringen – ich möchte an dieser Stelle die ausgezeichnete Arbeit der deutschen Ratspräsidentschaft, – ich darf an dieser Stelle unseren Kollegen Raimund Lutz begrüßen – sowie der portugiesischen und der slowenischen Ratspräsidentschaft hervorheben, die nacheinander sehr koordiniert und solidarisch vorgegangen sind. Ich möchte auch das bemerkenswerte Engagement der Kommission, und insbesondere Frau Margot Fröhlingers würdigen, deren Anwesenheit heute uns eine Ehre ist, und deren Einsatz in dieser Sache allgemein geschätzt wird, ebenso wie ihre Befähigung, Bewegung in die Fronten zu bringen. Sie wissen, dass auch Frankreich und insbesondere das französische Patentamt (INPI) sich stark in diese Diskussion eingebracht hat. Ich denke also, dass wir in den letzten beiden Jahren ein beträchtliches Stück des Weges vorangekommen sind und

ences are useful, there is no centralised judicial system to match the centralised grant system. But that is exactly what is at stake and in debate at present. So allow me from that perspective to attempt to review the situation by giving plain and simple answers to three questions: where are we coming from, where are we going, and where are we now?

Where are we coming from? Just take yourselves back two years, to a time when the situation in Europe was very awkward, with diverging views and a split between those supporting the EPLA project (and some of you were actively involved) and another group of EPO member states which for various reasons – some constitutional, some to do with the respective powers of the EU and the member states, some of a different nature – were totally against the project. Thus there was real divergence, a real impasse. And for two years the EU has been doing its best to move the debate forward – thanks, let me stress, to the excellent work of the Germany Presidency (hats off to Raimund Lutz) and of the Portuguese and Slovenian Presidencies, which have successively acted in a highly co-ordinated and coherent manner. Let me also emphasise the outstanding commitment shown by the Commission, and in particular Margot Fröhlinger, who is honouring us with her presence today, whose commitment to the cause and ability to get things done is valued by all. France, for its part, and the French Patent Office in particular, has been heavily involved in the debate. So I think considerable progress has been made in the last two years, and this is grounds for some optimism with regard to the final stretch that remains to be covered.

côté, il y a un éclatement juridictionnel, et malgré l'utilité de réunions comme celle d'aujourd'hui où vous pouvez confronter vos pratiques, où vous pouvez échanger vos expériences, il manque un système juridictionnel centralisé qui serait le pendant du système de délivrance centralisé. Mais c'est précisément ceci qui est en jeu et en discussion en ce moment. Alors permettez-moi de ce point de vue d'essayer de faire un point en répondant très simplement et directement à trois questions : d'où venons-nous, que voulons-nous et où en sommes-nous.

D'où venons-nous ? Eh bien je crois que si nous nous situons simplement deux ans en arrière, nous avons un paysage en Europe extrêmement difficile avec des lignes de divergences et quasiment une fracture entre ceux – et je sais qu'un certain nombre d'entre vous y ont activement participé – qui soutenaient le projet EPLA et toute une autre frange des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets, qui, pour des raisons diverses, raisons constitutionnelles, raisons de respect des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres, raisons d'autre nature, étaient tout à fait hostiles à ce projet. Il y avait donc une véritable divergence, une véritable impasse. Et depuis deux ans, l'Union européenne s'est efforcée – grâce, je voudrais le souligner – à l'excellent travail réalisé par la présidence allemande – et je salue la présence de notre collègue Raimund Lutz – par les présidences portugaise et slovène qui ont, les unes après les autres, agi de manière extrêmement coordonnée et de manière extrêmement solidaire, pour faire avancer les discussions dans ce domaine. Je voudrais également saluer l'engagement remarquable de la Commission sur ce dossier, et en particulier celui de Mme Margot Fröhlinger qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui et dont chacun reconnaît l'engagement sur ce dossier et la capacité à faire bouger les lignes. Vous savez que la France, pour sa part, et en particulier l'INPI, s'est également fortement impliquée dans ces discussions. Donc je pense que le chemin parcouru depuis deux ans est considérable et que ceci incite à un certain optimisme pour la dernière ligne droite qui nous reste – si je puis dire – à parcourir.

deswegen recht optimistisch auf den letzten verbleibenden Streckenabschnitt blicken können, den wir noch zurücklegen müssen.

Was wollen wir? Ich glaube, alle Beteiligten haben erkannt, was eine zentrale europäische Patentgerichtsbarkeit bringen kann, wenn es darum geht, die Rechtsunsicherheit der Rechtsinhaber und Dritter zu beheben, die Unterschiede zwischen den nationalen Rechtsprechungen auszugleichen und letztendlich auch die Kosten mehrfacher Gerichtsverfahren für die Unternehmen zu senken. Ebenso gibt es nach meiner Einschätzung auch einen breiten Konsens darüber, dass diese Gerichtsbarkeit in der Gemeinschaftsrechtsordnung verankert sein kann und muss, und wir sind uns nach meinem Dafürhalten auch einig, dass diese Gerichtsbarkeit bestimmten Regeln und Merkmalen entsprechen muss, sei es in Bezug auf das Verfahren, die Organisation oder die materiellrechtlichen Vorschriften, die sie anwenden muss. Es gibt also meines Erachtens eine breite Übereinstimmung über eine spezifische Gerichtsbarkeit, die der Gemeinschaftsrechtsordnung unterliegt, die sich aber in ihrer Zusammensetzung, ihrer Organisation und ihren Vorschriften von allen bestehenden Gerichtsbarkeiten der Gemeinschaft unterscheidet.

Wie weit sind wir mit diesen Arbeiten gekommen? Ich denke, dass die Arbeiten, die in den letzten 24 Monaten durchgeführt wurden – auch die französische Ratspräsidentschaft war hier sehr aktiv, seit Beginn des Vorsitzes ist die für Patente zuständige Expertengruppe des Ministerrats trotz der Sommerpause bereits vier Mal zusammengetreten – gewissermaßen ein komplettes Paket für eine einheitliche Gerichtsbarkeit ergeben haben: Darin enthalten sind ein internationales Übereinkommen, das die Struktur der Gerichtsbarkeit festlegt, einheitliche Verfahrensregeln sowie ein Entwurf einer Satzung und einer Verfahrensordnung. Diese Texte sind Gegenstand von Diskussionen mit allen Beteiligten, erst gestern hat eine Konzertierungssitzung zu diesem Thema stattgefunden. Diese Erörterungen haben es ermöglicht, die besondere Struktur der Gerichtsbarkeit herauszuarbeiten, die sie von einer klassischen gemeinschaftlichen Gerichtsbarkeit unterscheidet. Dass zwischen der Europäischen Union und ihren Mitglied-

Where are we going? I think everyone involved has recognised the need for a unified patent litigation system in Europe as a remedy for the legal uncertainty of right holders and third parties and for differences in national laws and to reduce the cost to business of multiple judicial procedures. I also think there is a broad consensus that this litigation system can and must be part of the Community's legal framework, and that there are certain features that it has to possess, in terms of its procedures, its organisation and its fundamental rules. Thus it seems to me that there is broad agreement over a specific litigation system which is derived from the Community's legal system but which in its composition, its organisation and its rules is distinct from all existing Community courts.

Where are we now? I believe that the work done over the last 24 months – now being actively continued under the French Presidency, with four meetings of the EU Council's patents working party since the start of the Presidency despite the summer break – has allowed us to put together a complete package for a unified litigation system. The components of this package are an international agreement defining the judicial structure, uniform rules of procedure, a draft statute and draft rules of procedure. These texts have been discussed with all parties, and a co-ordination meeting was held yesterday. The debate has allowed us to devise a judicial structure distinct from the classical Community legal system. Recourse to an international agreement to be concluded between the EU and its member states, and also with non-EU states belonging to the European Patent Organisation, reflects this distinction and this flexibility while retaining a link with the European Court of Justice. The chosen structure

Que voulons-nous ? Je crois que l'ensemble des acteurs a identifié l'intérêt d'une juridiction unifiée pour le contentieux des brevets en Europe afin de remédier à l'insécurité juridique des titulaires de droit et des tiers, afin de remédier aux divergences de jurisprudence nationale et afin de réduire le coût de procédures judiciaires multiples pour les entreprises. Je crois également qu'il y a un large consensus pour considérer que cette juridiction peut et doit se situer dans le cadre juridique communautaire et je crois qu'il y a également un large consensus pour considérer que cette juridiction doit répondre à des règles, à des caractéristiques spécifiques, que ce soit en ce qui concerne la procédure, en ce qui concerne son organisation et en ce qui concerne les règles de fond qu'elle doit mettre en œuvre. Il y a donc là-dessus un large accord, me semble-t-il, sur une juridiction spécifique qui relève de l'ordre juridique communautaire, mais qui, par sa composition, par son organisation, par ses règles se distingue de l'ensemble des juridictions communautaires existantes.

Où en sommes-nous de ces travaux ? Je pense que les travaux menés au cours de ces 24 derniers mois – et qui se sont poursuivis activement sous la présidence française, nous en sommes déjà, je crois, depuis le début de la présidence et malgré la coupure estivale, à quatre réunions du groupe brevet spécialisé du Conseil des ministres – ont donc permis d'élaborer ce que j'appellerai un paquet complet sur une juridiction unifiée. Un accord international qui définit la structure juridictionnelle, des règles de procédure uniformes, un projet de statut et de règlement de procédures constituent donc les éléments de ce paquet. Ces textes ont fait l'objet de discussions avec l'ensemble des parties prenantes et, là aussi, pas plus tard qu'hier, une réunion de concertation s'est tenue dans ce domaine. Ces discussions ont permis d'élaborer une structure juridictionnelle particulière – je le disais – par rapport à l'ordre juridique communautaire classique. Le recours à un accord international à conclure

staaten sowie Drittstaaten, die Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation sind, ein internationales Übereinkommen geschlossen werden soll, zeigt diese Besonderheit und diese Flexibilität, wobei eine Verbindung zum Europäischen Gerichtshof aufrechterhalten wird. Die gewählte Struktur verbindet die Nähe zu den Nutzern mit der Qualität der Rechtsprechung. Garantiert wird die Umsetzung dieser Merkmale durch den Aufbau der Gerichtsbarkeit, die lokalen Kammern und die zentrale Kammer in der ersten Instanz, die Möglichkeiten und die Rechts Traditionen im Rahmen der regionalen Kammern gleichmäßig aufzuteilen, die multinationale Zusammensetzung der verschiedenen Gremien, die Anwesenheit technisch vorgebildeter und rechtskundiger Richter sowie die Einrichtung eines Pools von Richtern, die von einem spezialisierten Ausschuss ausgewählt werden. Die beiden vorgeschlagenen Verfahren stützen sich auf den "acquis communautaire" und die Arbeiten im Rahmen des EPLA, beides Referenzen, die allen Beteiligten bekannt sind. Der vorgeschlagene Entwurf weist die Flexibilität auf, die wir brauchen, um sprachliche Erfordernisse – als Beispiel sei die Möglichkeit erwähnt, dass insbesondere kleine und mittlere Unternehmen vor der lokalen Kammer die lokale Sprache verwenden können – mit der Effizienz dieser Gerichtsbarkeit zu vereinbaren – hier sei die Möglichkeit erwähnt, dass die Beteiligten auf die Sprachen des Patents zurückgreifen können. Er enthält ferner einfache Regeln für die Zuweisung der Fälle und die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den lokalen Kammern und der zentralen Kammer. Bei der gemeinsamen Behandlung von Fragen der Gültigkeit und der Patentverletzung befassen die lokalen Kammern einen oder mehrere Richter des Pools, die für das betreffende technische Gebiet zuständig sind, oder verweisen die Sache an die zentrale Kammer. Weil auf die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 (auch bezeichnet als "Brüssel I-Verordnung") zurückgegriffen wurde, können die Nutzer weiterhin die schon bestehende Rechtssicherheit genießen. Da die Europäische Union und die Mitgliedstaaten diese Gerichtsbarkeit gemeinsam finanzieren, kann der Rechtszugang mit geringerem Aufwand sichergestellt werden.

allies user proximity with judicial quality. These features are guaranteed by the system's architecture, with local divisions and a central division at first instance, by the possibility of sharing powers and legal traditions within regional divisions, by the multinational composition of the various panels, by the presence of technically and legally qualified judges, and by the creation of a pool of judges to be selected by an expert committee. The proposed two procedures are derived from established EU law (the *acquis communautaire*) and from work done in the EPLA framework, both well known to everyone involved. The proposed project features the flexibility needed to accommodate linguistic demands (use of local languages before local divisions, especially for small businesses) and to make the system efficient (with the option for parties to have recourse to the languages of the patent). It also establishes simple rules governing business distribution and the sharing of responsibilities among local divisions and the central division. In the event of joint handling of validity and infringement issues, the local divisions will call upon one or more of the judges in the pool responsible for the relevant field of technology or refer the case to the central division. The reference to Regulation No. 44/2001 ("Brussels 1") enshrines the right for users to enjoy a legal certainty that they already have in practice. Lastly, as the system is financed by the EU and the member states, low-cost access to justice is ensured.

entre l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'avec des Etats tiers, membres de l'Organisation européenne des brevets, traduit cette spécificité et cette souplesse tout en conservant un lien avec la Cour de justice des communautés européennes. La structure retenue allie proximité pour les utilisateurs et qualité de la jurisprudence. L'architecture juridictionnelle, division locale et division centrale en première instance, la possibilité de mutualiser les compétences et les traditions juridiques dans le cadre des divisions régionales, la composition pluri-nationale des différents panels, la présence de juges techniques et de juges juridiques, la création d'un pool de juges dont la sélection sera effectuée par un comité spécialisé, sont les garanties de ces caractéristiques. Les deux procédures proposées s'inspirent de l'acquis communautaire et des travaux menés dans le cadre de l'EPLA qui sont donc des références connues par l'ensemble des acteurs. Le projet proposé revêt la souplesse nécessaire à la conciliation des impératifs linguistiques, langue locale possible devant les divisions locales, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, et efficacité de cette juridiction, possibilité pour les parties de recourir aux langues du brevet. Il fixe également des règles simples en matière d'attribution des dossiers et de répartition des compétences entre divisions locales et division centrale. En cas de traitement conjoint des questions de validité et de contrefaçon, les divisions locales font appel à un ou des juges du pool compétent dans le domaine technologique concerné ou renvoie l'affaire devant la division centrale. Le recours aux règles du règlement 44/2001 dit "Bruxelles 1" permet aux utilisateurs de bénéficier d'une sécurité juridique qu'ils pratiquent déjà actuellement. Le financement de cette juridiction par l'Union européenne et les Etats membres permet enfin d'assurer le respect de l'accès à la justice à un coût réduit.

All diese Punkte will ich an dieser Stelle aber nicht weiter vertiefen. Wir sind hier nicht für Verhandlungen zwischen Mitgliedstaaten zusammengekommen, und ich wollte diese Punkte nur aufzählen, um Ihnen zu erläutern, wie weit die Arbeiten fortgeschritten sind, dass wir von allgemeinen Ideen zu einer sehr präzisen Diskussion wesentlicher Aspekte dieser künftigen Gerichtsbarkeit gekommen sind, dass also gewissermaßen Elemente eines globalen Übereinkommens vorhanden sind, und dass wir in den kommenden Wochen und Monaten – und ich kann Ihnen versichern, dass die französische Ratspräsidentschaft alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um in dieser Richtung voranzukommen – all diese Elemente katalysieren wollen, um zu einem Übereinkommen zu gelangen. Dieses Übereinkommen soll den Bedürfnissen der Unternehmen und des europäischen Patentsystems Rechnung tragen. Wir haben in den nächsten zwei Tagen Gelegenheit, darüber zu diskutieren, sei es in den Sitzungen oder im informellen Austausch. Ich denke jedenfalls, dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind, wo wir in dieser Sache in einer gemeinsamen Anstrengung zu einer historischen Entscheidung gelangen können, die das europäische Patentsystem, das gut funktioniert, aber nur auf einem einzigen Pfeiler ruht, ergänzt und stärkt.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen ein fruchtbares Symposium.

I should not like to take all these points too far. This is not a negotiation meeting between member states; I simply wanted to give you an indication of how far work has progressed, of the extent to which we have moved from general ideas to highly specific discussions on the essential aspects of the future system and hence of the extent to which the elements of a global agreement are now already on the table, and of what we hope for in the coming weeks and months. In any case, you may rest assured that the French Presidency will make every effort to follow this path, synthesising all these elements to arrive at an agreement, and not an agreement because one has to be reached at all costs, but an agreement meeting the needs of business, of the European patent system. Over these two days we will have the opportunity to discuss matters, both at meetings and informally, and I simply think the time has arrived, with assistance from various quarters, to come to a historic decision, allowing us to extend or strengthen the European patent system, which works well, but only on one leg.

I thank you for your attention and wish everyone a fruitful symposium.

Je ne voudrais pas développer trop tous ces points. Nous ne sommes pas ici dans une séance de négociation entre Etats membres, je voulais simplement, en les énumérant, vous indiquer à quel point les travaux ont progressé, à quel point nous sommes passés des idées générales à des discussions extrêmement précises sur les points essentiels de cette future juridiction et donc à quel point, je dirais, les éléments d'un accord global sont présents sur la table, sont disponibles, et ce que nous souhaitons dans les semaines et les mois qui viennent – en tout cas, je peux vous assurer que la présidence française fera tous ses efforts pour aller dans ce sens – c'est de permettre de catalyser tous ces éléments pour aboutir à un accord, non pas un accord parce qu'il faut à tout prix aboutir à un accord, mais un accord qui corresponde aux besoins des entreprises, qui corresponde aux besoins du système européen des brevets. Nous aurons l'occasion pendant ces deux jours d'en discuter, soit en séance, soit de manière informelle et je pense simplement que le moment est venu, avec l'aide des uns et des autres, d'aboutir à une décision historique en la matière et qui permettra de compléter ou de renforcer le système européen des brevets qui fonctionne bien, mais qui fonctionne sur une jambe.

Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite ou nous souhaite un colloque fructueux.

Peter MESSERLI**Vizepräsident Generaldirektion 3 und
Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer**

Mit dem jetzigen Symposium in Bordeaux setzen wir die lange Tradition dieser zweijährlichen Veranstaltungen fort, die der Förderung des Dialogs und des gegenseitigen Verständnisses zwischen den verschiedenen nationalen Patentrechtssystemen dienen. Ich bin zuversichtlich, dass uns die Diskussionen der nächsten Tage die Gelegenheit bieten werden, die jüngsten Entwicklungen in der Patentrechtsprechung nachzuvollziehen und unsere Erfahrungen mit verschiedenen Aspekten des Patentrechts auszutauschen, die auf dem interessanten Programm dieses Symposiums stehen.

Ganz herzlich bedanken möchte ich mich daher bei unseren Gastgebern Herrn Battistelli und Herrn Thony sowie ihren Mitarbeitern: Vielen Dank für Ihre wertvollen Beiträge zur Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung. Dank gebührt auch dem Leiter der Abteilung für bilaterale Angelegenheiten und Zusammenarbeit im INPI, Herrn Mozziconacci, sowie den Mitarbeitern des Sekretariats des Symposiums, Frau Gauye und Herrn Joos, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den französischen Organisatoren und dem Europäischen Patentamt gesorgt haben.

Bevor wir uns dem Programm des Symposiums zuwenden, erlauben Sie mir wie gewohnt einen Überblick über die Tätigkeit der Beschwerdekammern in den vergangenen zwei Jahren sowie über die wichtigsten Entwicklungen im europäischen Patentsystem zu geben.

Mit der Republik Malta, die am 1. März 2007 als 32. Vertragsstaat beigetreten ist, sowie Norwegen und Kroatien, die seit dem 1. Januar 2008 Vertragsstaaten des EPÜ sind, zählt die Europäische Patentorganisation nun **34 Mitgliedstaaten**.

Peter MESSERLI**Vice-President Directorate-General 3
and Chairman of the Enlarged Board
of Appeal**

This year's meeting in Bordeaux continues the long tradition of biennial meetings aimed at promoting dialogue and mutual understanding on patents between the different national jurisdictions. I am convinced that, over the coming days, the meeting's stimulating programme will give us a chance to review the latest developments in case law on patents, and to compare notes on various aspects of patent law.

I would like to express my sincere gratitude to our hosts, Mr Battistelli and Mr Thony, and to those who supported them: many thanks for all you have done to make this event possible. I am also indebted to the Head of Bilateral Affairs and Co-operation at INPI, Mr Mozziconacci, and to the staff of the symposium secretariat, Ms Gauye and Mr Joos, who played a conspicuous role in setting up a well-functioning co-operation between the French organisers and the European Patent Office.

Before we move on with the schedule, allow me to report on the work of the boards of appeal over the past two years, and to highlight the most significant developments in the European patent system.

The European Patent Organisation currently counts **34 member states** with the Republic of Malta having become the 32nd member state on 1 March 2007, and Norway and Croatia having acceded to the EPC on 1 January 2008.

Peter MESSERLI**Vice-Président de la Direction
générale 3 et Président de la Grande
Chambre de recours**

En nous retrouvant à Bordeaux, nous demeurons fidèles à une longue tradition d'entrevues biennales qui font avancer le dialogue et la compréhension mutuelle entre les différentes juridictions nationales en matière de brevets. Je suis confiant que les discussions des prochains jours nous offriront l'occasion de retracer les développements récents dans la jurisprudence concernant les brevets ainsi que d'échanger nos expériences sur certains aspects du droit des brevets figurant dans le programme fort intéressant de ce colloque.

J'adresse donc mes plus sincères remerciements à nos hôtes, M. Battistelli et M. Thony, ainsi qu'à leurs collaborateurs : un grand merci pour la contribution précieuse à la préparation et la mise en œuvre de cet événement. Je suis également très reconnaissant au chef du service des affaires bilatérales et de la coopération à l'INPI, M. Mozziconacci, ainsi qu'au secrétariat du colloque, Mme Gauye et M. Joos, dont l'engagement a été essentiel pour le bon fonctionnement de la coordination des travaux entre les organisateurs français et l'Office européen des brevets.

Avant d'aborder notre programme, permettez-moi, comme d'habitude, de faire le point sur l'activité des chambres de recours pour les deux dernières années et de mettre en lumière les développements les plus importants dans le système européen des brevets.

L'Organisation européenne des brevets compte actuellement **34 États membres** : le 1^{er} mars 2007, la République de Malte est devenue le 32^e Etat membre de l'Organisation, suivie par la Norvège et la Croatie qui ont adhéré à la CBE le 1^{er} janvier 2008.

Im Wachsen begriffen ist auch die Zahl der eingereichten Patentanmeldungen sowie die Zahl der Beschwerden. Im Jahr 2007 verzeichneten die Beschwerdekammern des EPA 2 153 neue Fälle – eine Steigerung der Vorjahreszahl um 7,5 % – und erledigten 1 702 Beschwerden (2006: 1 599). Auch dieses Jahr steigen die Zahlen weiter an. Aufgrund des zunehmenden **Arbeitsaufkommens** müssen neue technische Beschwerdekammern eingerichtet werden. So umfasst die Generaldirektion 3 des EPA inzwischen neben der Großen Beschwerdekammer und der Juristischen Beschwerdekammer 25 technische Beschwerdekammern, und eine neue technische Beschwerdekammer auf dem Gebiet der Mechanik wird am 1. Januar 2009 ihre Tätigkeit aufnehmen.

Erlauben Sie, dass ich jetzt zur Großen Beschwerdekammer übergehe:

Im Juni 2007 hat die Große Beschwerdekammer ihre Entscheidung in den konsolidierten Verfahren **G 1/05** und **G 1/06** gefällt. Beide Verfahren betrafen die Gültigkeit von Teilanmeldungen. Die Große Beschwerdekammer kam dabei zu dem Schluss, dass eine Teilanmeldung, die zum Zeitpunkt ihrer Einreichung einen Gegenstand enthält, der über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, später so geändert werden kann, dass der Gegenstand nicht mehr über diese Fassung hinausgeht, und zwar auch dann noch, wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist. Bei einer Kette von Anmeldungen bestehend aus einer (ursprünglichen) Stammanmeldung und darauf folgenden Teilanmeldungen, von denen jede Einzelne aus der jeweiligen Vorgängerin ausgeschieden wurde, muss die gesamte Offenbarung einer Teilanmeldung unmittelbar und eindeutig aus dem Offenbarungsgehalt jeder vorangehenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar sein. Betreffend Teilanmeldungen oder Ketten von Teilanmeldungen, die identisch mit der Stammanmeldung sind, hat die Große Beschwerdekammer Bedenken angemeldet, sah aber *de lege lata* keine Möglichkeit, etwas an der Zulässigkeit ihrer Einreichung zu ändern.

The number of patent applications and appeals is also on the increase. In 2007 the EPO boards of appeal received 2 153 new appeals, up 7.5% on the previous year, and settled 1 702 cases (1 599 in 2006). And the trend this year is also upwards. The growing **workload** requires the creation of new technical boards of appeal. Leaving aside the Enlarged Board of Appeal and the Legal Board of Appeal, the EPO's Directorate-General 3 currently comprises 25 technical boards of appeal, with a new technical board in mechanics due to take up its tasks on 1 January 2009.

Allow me now to turn to the Enlarged Board of Appeal.

In June 2007, the Enlarged Board of Appeal issued its decision on the consolidated cases **G 1/05** and **G 1/06**, both of which relate to the validity of divisional applications. The Enlarged Board of Appeal concluded that a divisional application which at its actual date of filing contains subject-matter extending beyond the content of the earlier application as filed can be amended later in order that its subject-matter no longer so extends, even at a time when the earlier application is no longer pending. In the case of a sequence of applications consisting of a root (originating) application followed by divisional applications, each divided from its predecessor, anything disclosed in that divisional application must be directly and unambiguously derivable from what is disclosed in each of the preceding applications as filed. With regard to divisionals or sequences of divisionals that are identical to the parent application, the Enlarged Board expressed reservations, but saw no possibility *de lege lata* for changing the admissibility of their filing.

Ce qui est aussi en augmentation est le nombre des demandes de brevets ainsi que le nombre de recours. En 2007, les chambres de recours de l'OEB ont enregistré 2 153 nouvelles affaires, soit une augmentation de 7,5 % par rapport à l'année précédente, et ont réglé 1 702 recours (1 599 en 2006). Et la tendance à la hausse continue cette année. La **charge de travail** plus élevée implique la création de nouvelles chambres de recours techniques. À côté de la Grande Chambre de recours et de la Chambre de recours juridique, la Direction générale 3 de l'OEB comprend actuellement 25 chambres techniques et il est prévu qu'une nouvelle chambre technique dans le domaine de la mécanique commence ses activités à partir du 1^{er} janvier 2009.

Et maintenant, quelques mots sur la Grande Chambre de recours :

En juin 2007, la Grande Chambre de recours a rendu sa décision dans les procédures jointes **G 1/05** et **G 1/06**. Les deux affaires portaient sur la validité de demandes divisionnaires. La Grande Chambre de recours est parvenue à la conclusion qu'une demande divisionnaire qui, à sa date de dépôt effective, contient des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée, peut être modifiée ultérieurement afin que son objet ne soit plus aussi étendu, même si la demande antérieure n'est plus en instance. Dans le cas d'une série de demandes composée d'une demande initiale (d'origine) suivie de demandes divisionnaires, chacune étant issue d'une division de la demande précédente, tout élément divulgué dans ladite demande divisionnaire doit pouvoir être déduit directement et sans ambiguïté de ce qui est divulgué dans chacune des demandes précédentes telles que déposées. Quant aux demandes divisionnaires ou séries de demandes divisionnaires identiques à la demande initiale, la Grande Chambre de recours a émis des réserves mais a estimé que, *de lege lata*, il n'existait aucune possibilité de changer quoi que ce soit à l'admissibilité de leur dépôt.

Derzeit sind fünf Vorlageverfahren anhängig:

Der jüngste Fall **G 2/08** betrifft die bereits bekannte Verwendung eines bestimmten Arzneimittels bei der Behandlung einer bestimmten Krankheit. In diesem Zusammenhang wurde der Großen Beschwerdekammer unter anderem die Rechtsfrage vorgelegt, ob das bekannte Arzneimittel gemäß Art. 53 c) und 54 (5) EPÜ 2000 zur Verwendung bei einer neuen und erfinderischen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert werden kann. Wenn dies grundsätzlich möglich ist, stellt sich insbesondere die Frage, ob ein Patent erteilt werden kann, wenn das einzige neue Merkmal der Behandlung in einer neuen und erfinderischen Dosierungsform besteht. Die Frage ist übrigens erst kürzlich in einem Verfahren vor dem Court of Appeal for England and Wales in bejahendem Sinne entschieden worden (*Actavis v. Merck*).

Zwei weitere Vorlageverfahren – **G 1/08** und **G 2/07** – werden in einem gemeinsamen Verfahren behandelt, denn beide betreffen die Auslegung des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren". In beiden Fällen wird insbesondere die Frage aufgeworfen, ob ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen immer schon dann dem Patentierungsverbot des Art. 53 b) EPÜ entgeht, wenn das Verfahren neben oder als Teil einer der Kreuzungs- und Selektionsschritte ein zusätzliches Merkmal technischer Natur umfasst, und wenn nicht, welche Kriterien für den Ausschluss solcher Verfahren vom Patentschutz maßgeblich sind.

Aus dem Gebiet der Biotechnologie stammt auch der vierte anhängige Fall **G 2/06** betreffend die Patentierung von Ansprüchen auf menschliche embryonale Stammzellkulturen, die zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig die Zerstörung der menschlichen Embryonen umfasst, aus denen die Stammzellkulturen gewonnen werden, wobei dieses Verfahren nicht Teil der Ansprüche ist. Zu diesem Fall hat im Juni 2008 eine mündliche

Five cases are currently pending:

The latest case, **G 2/08**, concerns the known use of a particular medicament to treat a particular illness. The Enlarged Board of Appeal has to consider *inter alia* the legal question of whether this known medicament can be patented under the provisions of Articles 53(c) and 54(5) EPC 2000 for use in a new and inventive treatment by therapy of the same illness. If this question is answered in the positive, then the issue arises of whether such patenting is also possible where the only novel feature of the treatment is a new and inventive dosage regime. Incidentally, an affirmative ruling on this question was given in a recent case before the Court of Appeal for England and Wales (*Actavis vs Merck*).

Two further cases – **G 1/08** and **G 2/07** – are being dealt with in consolidated proceedings as both concern the interpretation of the term "essentially biological processes". Both cases raise the question of whether a non-microbiological process for the production of plants always escapes the exclusion of Article 53(b) EPC if the process, in addition to or as part of any of the steps of crossing and selection, contains an additional feature of technical nature and, if not, what the criteria for excluding such processes from patent protection are.

The fourth pending case, **G 2/06**, also emanates from the field of biotechnology. It concerns the patenting of claims on human embryonic stem-cell cultures, which, at the filing date, could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the stem-cell cultures are derived, although that method is not part of the claims. Oral proceedings took place before the Enlarged Board of Appeal in June 2008, and a decision is expected shortly.

Cinq procédures sont actuellement en instance devant la Grande Chambre de recours :

La dernière affaire, **G 2/08**, concerne l'utilisation déjà connue d'un médicament particulier pour traiter une maladie particulière. A ce sujet, l'une des questions de droit posées à la Grande Chambre de recours est celle de savoir si ce médicament connu est brevetable, eu égard aux articles 53 c) et 54(5) CBE 2000, pour son utilisation dans un traitement thérapeutique nouveau et inventif de la même maladie. Si cela était envisageable sur le principe, la question se poserait alors notamment de savoir si un brevet peut être délivré lorsque l'unique caractéristique nouvelle du traitement réside dans un régime de dosage nouveau et inventif. Il a d'ailleurs été répondu tout récemment à cette question par l'affirmative lors d'une procédure devant la Court of Appeal for England and Wales (*Actavis contre Merck*).

Deux autres affaires – **G 1/08** et **G 2/07** – sont examinées dans le cadre d'une procédure commune, toutes deux ayant trait à l'interprétation de la notion de "procédés essentiellement biologiques". Dans les deux affaires, il s'agit notamment de savoir si un procédé non micro-biologique d'obtention de végétaux ne tombe pas sous le coup de l'exclusion prévue à l'article 53 b) CBE si ce procédé contient, en plus des étapes de croisement et de sélection, ou en tant que partie d'une de ces étapes, une caractéristique additionnelle de nature technique ; et si tel n'est pas le cas, quels sont les critères applicables pour exclure ces procédés de la protection par brevet.

La quatrième affaire en instance, **G 2/06**, relève également du domaine de la biotechnologie. Elle concerne la brevetabilité de revendications portant sur des cultures de cellules souches embryonnaires humaines qui, à la date de dépôt, ne pouvaient être obtenues qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits, sachant que ladite méthode ne fait pas partie des revendications. Une procédure orale sur cette question a eu lieu en

Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer stattgefunden – mit der Entscheidung ist in Bälde zu rechnen.

Im Fall **G 1/07** schließlich geht es vorwiegend um die Frage, ob der physische Eingriff am menschlichen oder tierischen Körper als Schritt eines Verfahrens für diagnostische Zwecke den Ausschluss dieses Verfahrens nach Art. 52 (4) EPÜ vom Patentschutz zur Folge haben kann, wenn der fragliche Schritt *per se* nicht auf die Erhaltung von Leben und Gesundheit abzielt.

An dieser Stelle möchte ich auch hervorheben, dass das Inkrafttreten der revidierten Fassung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ 2000) am 13. Dezember 2007 eine Erweiterung der Zuständigkeit der Großen Beschwerdekammer mit sich gebracht hat. Es handelt sich dabei um das sogenannte **Überprüfungsverfahren**, d. h. die Möglichkeit einer Partei, einen Antrag auf Überprüfung der Entscheidung einer Beschwerdekammer an die Große Beschwerdekammer zu stellen. Der Antrag auf Überprüfung kann nur darauf gestützt werden, dass das Beschwerdeverfahren mit einem schwerwiegenden Verfahrensmangel behaftet ist (z. B. eine schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs, Art. 113 EPÜ) oder dass eine Straftat die Entscheidung beeinflusst haben könnte (klassische Kassationsgründe). Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, führt zur Beseitigung der formellen Rechtskraft dieser Entscheidung und zur Wiederaufnahme des Verfahrens vor der betreffenden Beschwerdekammer.

Die Große Beschwerdekammer hat in diesem Bereich bereits zwei Entscheidungen erlassen. In beiden Fällen wurde der Antrag auf Überprüfung als offensichtlich unbegründet verworfen. Derzeit sind vier weitere Anträge auf Überprüfung anhängig.

Bevor ich meine Ausführungen zu den Beschwerdekammern abschließe, möchte ich noch zwei weitere Punkte ansprechen, nämlich die Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern und den aktuellen Stand der organisatorischen Verselbstständigung der Beschwerdekammern.

Finally, **G 1/07** is primarily concerned with whether a physical intervention practised on the human or animal body as a step of a method for a diagnostic purpose is to be excluded from patent protection according to Article 52(4) EPC, if such step does not *per se* aim at maintaining life and health.

At this point, I should also like to emphasise that the entry into force of the revised version of the European Patent Convention (EPC 2000) on 13 December 2007 extended the powers of the Enlarged Board of Appeal by introducing the so-called **review proceedings**, i.e. the option open to a party to request a review of an appeal decision before the Enlarged Board of Appeal. A petition for review will only be entertained on the grounds of a fundamental procedural defect (e.g. a fundamental violation of the right to be heard under Article 113 EPC) or of the decision being influenced by a criminal act (classic grounds for cassation). The Enlarged Board of Appeal's decision to set aside the impugned decision results in re-opening the case before the relevant board of appeal.

The Enlarged Board of Appeal has already issued two such decisions. In both cases the petition for review was rejected as clearly non-allowable. Four more petitions for review are currently pending.

Now, before moving on from the boards of appeal, allow me to draw your attention to two further issues: the acceleration of proceedings before the boards, and the progress achieved so far with regard to the project on the organisational autonomy of the boards of appeal.

juin 2008 devant la Grande Chambre de recours et une décision est attendue prochainement.

Dans l'affaire **G 1/07**, la question centrale est celle de savoir si, lorsqu'une méthode de diagnostic comprend une étape consistant en une intervention physique pratiquée sur le corps humain ou animal, cette méthode doit être exclue de la brevetabilité au titre de l'article 52(4) CBE, si l'étape contestée ne vise pas en soi à préserver la vie et la santé.

Je voudrais souligner également ici que l'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention sur le brevet européen (CBE 2000), le 13 décembre 2007, a entraîné un élargissement des compétences de la Grande Chambre de recours. Je veux parler de la **procédure de révision**, qui donne à une partie la possibilité de requérir une révision de la décision d'une chambre de recours par la Grande Chambre de recours. Les seuls motifs pouvant fonder la requête en révision sont que la procédure de recours a été entachée d'un vice fondamental de procédure (par exemple une violation fondamentale du droit d'être entendu prévu à l'article 113 CBE) ou qu'une infraction pénale a eu une incidence sur la décision (motifs habituels de cassation). Lorsque la Grande Chambre de recours décide d'annuler la décision attaquée, la force de chose jugée de cette décision est levée et la procédure est rouverte devant la chambre de recours concernée.

La Grande Chambre de recours a déjà rendu deux décisions dans ce domaine. Dans les deux cas, la requête en révision a été rejetée au motif qu'elle était manifestement non fondée. Quatre autres requêtes en révision sont actuellement en instance.

Avant de conclure la partie de mon intervention sur les chambres de recours, j'aimerais encore attirer votre attention sur deux points : l'accélération de la procédure devant les chambres de recours et l'état d'avancement du projet d'autonomie organisationnelle des chambres de recours.

In den letzten Jahren wurden Anstrengungen unternommen, die Durchschnittsdauer der Beschwerdeverfahren zu verkürzen, und ich freue mich zu berichten, dass es uns gelungen ist, die Verfahrensdauer von 33 Monaten im Jahr 2001 auf derzeit 25 Monate zu senken. In einigen Fällen – insbesondere bei einer anhängigen Verletzungsklage vor einem nationalen Gericht – mag das Verfahren allerdings immer noch zu lange dauern, wenn nach dem üblichen FIFO-Prinzip (first in – first out) vorgegangen wird. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal daran erinnern – so wie ich auch auf vergangenen Symposien darauf hingewiesen habe –, dass in solchen Fällen eine **Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern** beantragt werden kann. Gemäß meiner am 17. März 2008 erneut veröffentlichten Mitteilung (ABl. EPA 2008, 220) können Verfahrensbeteiligte bei den Beschwerdekammern einen Antrag auf rasche Behandlung ihrer Beschwerde stellen. Als Beispiel wird dort genau der Fall genannt, dass vor einem nationalen Gericht eine Verletzungsklage erhoben wurde oder erhoben werden soll. Die Beschwerdekammern stehen solchen Anträgen sehr offen gegenüber und können in der Regel innerhalb eines Jahres oder noch früher eine endgültige Entscheidung erlassen. Schließlich möchte ich noch hervorheben, dass auch die nationalen Gerichte der Vertragsstaaten, in denen Verletzungsklagen anhängig sind, die Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern beantragen können. Ich betone dieses Thema, weil mir bekannt ist, dass einige von Ihnen trotz der gesunkenen Durchschnittsdauer in bestimmten Fällen doch noch über die Länge des Verfahrens besorgt sind. Der Antrag auf rasche Behandlung einer Beschwerde könnte solche Bedenken zerstreuen und gewisse Situationen abwenden, von denen im Laufe des Symposiums die Rede sein wird.

Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist das Projekt der **organisatorischen Verselbstständigung der Beschwerdekammern**, das den meisten von Ihnen bereits ein Begriff ist. Die Beschwerdekammern üben eine richterliche Tätigkeit aus. Ihr gerichtlicher Charakter wird allerdings dadurch verschleiert, dass sie als Generaldirektion 3

In the last few years, efforts have been made to reduce the average pendency time of appeal proceedings, and I am happy to report that we have been able to bring it down from 33 months in 2001 to currently 25 months. However, in certain cases, and in particular where infringement proceedings are pending before national courts, proceedings might still take too long if the appeal is treated according to the usual "first in, first out" rule. May I remind you – it is a reminder, because I think I have mentioned this at all of the recent symposia – that it is possible to **accelerate proceedings before the boards of appeal**. As per the notice I re-issued on 17 March 2008 (OJ EPO 2008, 220), parties may ask the boards to settle their cases rapidly, and one example is where infringement proceedings have been brought or are envisaged before a national court. The boards of appeal are quite open to such requests and are usually able to issue a final decision within a year or less. I should also mention that the option to request accelerated proceedings before the boards is also available to national courts of the contracting states where infringement proceedings are pending. I stress the matter of acceleration of proceedings because I know that, although we have been able to reduce average pendency time, there are particular cases in which the length of appeal proceedings becomes a concern for some of you. Requesting acceleration may alleviate this concern and also help to avoid particular situations, which I think will be discussed later on in this Symposium.

The second issue I would like to mention is the project on the **organisational autonomy of the boards of appeal** with which most of you are already acquainted. The boards of appeal perform a judicial activity. However, their judicial character is obscured by the fact that they are part of the European Patent Office – its Directorate-General 3 – i.e. of

Ces dernières années, nous nous sommes efforcés de réduire la durée moyenne des procédures de recours, et j'ai le plaisir de vous informer que nous avons été en mesure de ramener celle-ci de 33 mois en 2001 à 25 mois actuellement. Cependant, dans certains cas, et notamment lorsque des procédures en contrefaçon sont en instance devant les tribunaux nationaux, il arrive que la procédure dure quand même trop longtemps si le recours est traité selon le principe "premier entré, premier sorti". Pour ces affaires, je vous rappelle – et il s'agit bien d'un rappel, car je pense l'avoir déjà mentionné lors des derniers colloques – qu'il est possible d'**accélérer la procédure devant les chambres de recours**. Selon un communiqué que j'ai republié le 17 mars 2008 (dans le JO OEB 2008, 220), les parties peuvent demander aux chambres de recours de traiter leur recours rapidement, en particulier lorsqu'une action en contrefaçon est intentée ou envisagée devant un tribunal national. Les chambres de recours sont plutôt réceptives à ce genre de requête et parviennent généralement à prendre une décision finale dans un délai d'un an, voire moins. Je précise aussi que la possibilité de demander une procédure accélérée devant les chambres de recours est ouverte également aux tribunaux nationaux des États contractants lorsqu'une procédure en contrefaçon est en instance. J'insiste sur la question de l'accélération de la procédure car je sais que, même si nous avons pu réduire la durée moyenne de traitement des affaires, un certain nombre d'entre vous trouvent la longueur des procédures encore préoccupante dans certains cas. Demander une accélération de la procédure peut atténuer cette inquiétude et contribuer à éviter certains types de situations, dont nous parlerons ultérieurement lors de ce colloque.

Le deuxième point que je souhaite évoquer est le projet d'**autonomie organisationnelle des chambres de recours**, que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Les chambres de recours ont une fonction juridictionnelle. Cependant, cette qualité de juridiction est occultée par le fait que les chambres de recours font partie de l'Office euro-

Teil des Europäischen Patentamts sind, d. h. jener Institution, deren Entscheidungen sie zu überprüfen haben. Dies wird von Teilen der Öffentlichkeit und auch von Beteiligten an Beschwerdeverfahren kritisiert, wobei die Unabhängigkeit der Kammern in Frage gestellt wird. Aus diesem Grund und um die Unabhängigkeit der Beschwerdekammern nach außen eindeutig sichtbar zu machen, haben wir vorgeschlagen, die Kammern und ihre Unterstützungsdienste – die derzeitige Generaldirektion 3 – aus dem EPA auszugliedern und als drittes Organ der Europäischen Patentorganisation zu etablieren, nämlich als Judikative neben dem Verwaltungsrat und dem Europäischen Patentamt, die mit der legislativen bzw. exekutiven Gewalt verglichen werden können. Trotz seiner großen Bedeutung würde für das Sichtbarmachen der Unabhängigkeit der Beschwerdekammern dieses Projekt keine wesentlichen Änderungen zur Folge haben; insbesondere würden die derzeitigen Kompetenzen der Kammern nicht verändert oder erweitert. Dies ist deshalb zu betonen, weil zuweilen die Befürchtung geäußert wird, unser Vorhaben könnte mit den Bemühungen um die Schaffung eines europäischen Patentsstreitregelungssystems kollidieren. Solche Bedenken sind aus meiner Sicht unbegründet. Zum einen bleibt – wie gesagt – die Zuständigkeit der Kammern unverändert bestehen, im Rahmen des EPÜ eingereichte Beschwerden zu prüfen. Zum anderen würden durch ein neues europäisches Patentsstreitregelungssystem Gerichte auf europäischer Ebene geschaffen, die die Aufgaben übernehmen würden, die heute den nationalen Gerichten der zukünftigen Vertragsstaaten eines solchen Systems obliegen, nämlich die Durchführung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren. Diese unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche gibt es schon jetzt, sodass sich durch eine organisatorische Verselbstständigung der Beschwerdekammern rechtlich gesehen nichts ändern würde.

Ein detaillierter Vorschlag zur organisatorischen Verselbstständigung der Beschwerdekammern wurde dem Verwaltungsrat der EPO bereits 2004 vorgelegt. Der Rat entschied, dass der Vorschlag auf die Tagesordnung einer Diplomatischen Konferenz gesetzt werden kann. Eine Diplomatische Konfe-

the body whose decisions they are called to review. This situation has led to some criticism from certain quarters, including parties to appeal proceedings, alleging a lack of independence on the part of the boards. Therefore, and to make the independence of the boards of appeal unequivocally clear, our proposal is to separate the boards and their support services – today's Directorate-General 3 – from the European Patent Office, and to establish them as the third organ – the Judiciary – of the European Patent Organisation, functioning side by side with the Administrative Council, which could be compared to the legislative power, and the European Patent Office, which is comparable to the executive branch. Although it is important to make the boards' independence clearly visible, the project does not entail huge changes; in particular, the competences the boards have today would not be changed and nothing new would be added. I say that because the concern is sometimes voiced that this project might be at odds with the efforts to create a European patent litigation system. I do not think these concerns are justified: on the one hand, and as I have said, the competence of the boards to hear appeals at the patent-grant stage remains the same. On the other hand, a new European patent litigation system would create courts at the European level which would take over the tasks the national courts of the states participating in such a system have today, namely infringement and invalidation. These different competences already exist today and, therefore, legally nothing would be changed by giving the boards of appeal organisational autonomy.

The detailed project on the organisational autonomy of the boards of appeal was presented to the Administrative Council of the EPO back in 2004. The Council found that the proposal was ready to be put on the agenda of a diplomatic conference, which is needed because the implementation of organ-

péen des brevets – dont elles forment la Direction générale 3 – et sont ainsi intégrées à l'organe dont elles sont appelées à revoir les décisions. Cette situation a donné lieu à diverses critiques, notamment de la part du public ainsi que des parties aux procédures de recours, au sujet du défaut d'indépendance supposé des chambres de recours. C'est pourquoi, afin de lever clairement toute ambiguïté quant à l'indépendance des chambres de recours, nous avons proposé de séparer les chambres et leurs services de soutien – qui forment aujourd'hui la Direction générale 3 – de l'Office européen des brevets afin d'en établir le troisième organe – l'instance judiciaire – de l'Organisation européenne des brevets, aux côtés du Conseil d'administration, que l'on pourrait assimiler au pouvoir législatif, et de l'Office européen des brevets, qui est comparable à l'organe exécutif. Bien qu'il soit essentiel de rendre visible l'indépendance des chambres, le projet ne prévoit aucun changement de grande ampleur. En particulier, les compétences dont les chambres sont investies aujourd'hui ne changeraient pas et rien de nouveau ne serait ajouté. Je le précise car certains craignent que ce projet ne vienne contrecarrer les efforts entrepris pour créer un système de règlement des litiges en matière de brevets européens. A mon sens, cette inquiétude n'est pas justifiée. Comme je l'ai dit, d'une part, la compétence des chambres de recours consistant à examiner les recours au stade de la délivrance des brevets, resterait la même. D'autre part, un nouveau système de règlement des litiges en matière de brevets européens établirait des tribunaux au niveau européen qui prendraient en charge les tâches incombant actuellement aux tribunaux nationaux des Etats participant à un tel système, à savoir les actions en contrefaçon et en nullité. Ces différentes compétences existent déjà aujourd'hui et de ce fait, du point de vue juridique, accorder l'autonomie organisationnelle aux chambres de recours ne changerait rien.

Le projet détaillé d'autonomie organisationnelle des chambres de recours a été présenté au Conseil d'administration de l'OEB en 2004. Le Conseil a estimé qu'il était mûr pour figurer à l'ordre du jour d'une conférence diplomatique, indispensable puisque la mise en œuvre de l'autonomie organisationnelle nécessite

renz ist insofern nötig, als die Umsetzung der organisatorischen Verselbstständigung eine Änderung des Europäischen Patentübereinkommens voraussetzt. Leider scheint eine solche Konferenz in naher Zukunft nicht in Sicht zu sein. Wir müssen daher zuwarten und nutzen in der Zwischenzeit – so wie ich jetzt –, die Gelegenheit, auf die Bedeutung des Projekts aufmerksam zu machen. Natürlich sind wir für jede Art von Unterstützung dankbar, die wir in dieser Sache erhalten.

Lassen Sie mich nun kurz zwei bedeutende Entwicklungen im europäischen Patentsystem zusammenfassen, die seit unserem letzten Treffen in Thessaloniki eingetreten sind.

Wie ich bereits angeführt habe, ist am 13. Dezember 2007 das **revidierte Europäische Patentübereinkommen (EPÜ 2000)** für alle Vertragsstaaten in Kraft getreten. Das EPÜ 2000 bringt eine Reihe von Änderungen mit sich, die das Übereinkommen mit Entwicklungen im internationalen Recht in Einklang bringen, insbesondere mit dem TRIPS-Übereinkommen und dem Patentrechtsabkommen. Bei dieser ersten umfassenden Revision des EPÜ wurden die Grundsätze des ursprünglichen Übereinkommens von 1973 nicht angetastet; vielmehr wurde der Zugang zu einem europaweiten Patentschutz vereinfacht sowie neue Rechtsbehelfe und ein zentrales Beschränkungsverfahren eingeführt, das auch eines der Hauptthemen dieses Symposiums ist.

Die zweite Entwicklung, auf die ich eingehen möchte, ist das Inkrafttreten des **Londoner Übereinkommens** über die Übersetzung europäischer Patentschriften am 1. Mai 2008, nachdem Frankreich als dreizehnter Unterzeichnerstaat seine Ratifikationsurkunde hinterlegt hat. Das Übereinkommen zielt darauf ab, die Kosten für die Übersetzung europäischer Patente zu senken. So verzichten die Vertragsstaaten des Übereinkommens, die Englisch, Deutsch oder Französisch als Amtssprache haben, auf die Übersetzung der Patentschrift. Die anderen Vertragsstaaten müssen eine der Amtssprachen des EPA als "vorgeschriebene Sprache" festlegen, dürfen aber weiterhin eine Übersetzung der Patentansprüche in einer ihrer Amtssprachen verlangen.

isational autonomy requires an amendment of the European Patent Convention. Unfortunately, no such diplomatic conference is likely to take place in the immediate future. So, we will have to wait and in the meantime, we use – as I do now – any opportunities arising to draw attention to the importance of this project, and welcome, of course, any support we may get in this matter.

Let me now touch on two significant developments in the European patent system since our last meeting in Thessaloniki.

I already mentioned the entry into force of the **revised European Patent Convention (EPC 2000)** on 13 December 2007 for all its contracting states. EPC 2000 entails a series of amendments bringing the Convention into line with developments in international law, in particular the TRIPS Agreement and the Patent Law Treaty. This first major revision of the Convention does not depart from the fundamental principles of the original convention of 1973 but rather simplifies access to pan-European patent protection and introduces new legal remedies and a central limitation procedure. The latter procedure is also one of the main subjects on the Symposium programme.

The second development concerns the **London Agreement** on translations of patent specifications, which entered into force on 1 May 2008 after France deposited its instrument of ratification as the thirteenth signatory state. The Agreement aims at reducing translation costs for European patents. It provides that contracting states party to the Agreement having English, French or German as an official language will dispense with the translation of the patent specification. Other countries party to the Agreement will have to choose one of the EPO official languages as a "prescribed language" but retain the right to require translation of the claims into one of their official languages.

de modifier la Convention sur le brevet européen. Malheureusement, aucune conférence diplomatique n'est pour l'instant prévue dans un avenir proche. Par conséquent, nous sommes dans l'attente d'une telle conférence et d'ici là, nous profitons de toutes les occasions – comme je le fais ici – pour mettre en relief toute l'importance de ce projet, et nous acceptons volontiers tout soutien.

Je vais maintenant aborder, très brièvement, les deux changements majeurs qui sont intervenus dans le système du brevet européen depuis notre dernière réunion à Thessalonique.

J'ai déjà mentionné l'entrée en vigueur, le 13 décembre 2007, de la **Convention sur le brevet européen révisée (CBE 2000)** dans tous les Etats contractants. La CBE 2000 contient une série de changements visant à mettre la Convention en conformité avec les développements du droit international, en particulier l'accord sur les ADPIC et le Traité sur le droit des brevets. Cette première refonte majeure de la Convention, sans se départir des principes fondamentaux ancrés dans la Convention originale de 1973, simplifie l'accès à la protection brevet paneuropéenne et introduit de nouveaux recours légaux ainsi qu'une procédure centralisée de limitation. Cette dernière procédure compte d'ailleurs parmi les thèmes de notre colloque.

La deuxième avancée a trait à l'**Accord de Londres** relatif à la traduction des fascicules de brevets, qui est entré en vigueur le 1^{er} mai 2008 après que la France eut déposé son instrument de ratification, devenant ainsi le treizième Etat signataire. L'Accord vise à réduire les coûts de traduction des brevets européens. Il prévoit que les Etats contractants de l'Accord qui ont l'anglais, le français ou l'allemand comme langue officielle renoncent à la traduction du fascicule de brevet. Les autres Etats parties à l'Accord doivent choisir l'une des langues officielles de l'OEB comme "langue prescrite", mais conservent le droit d'exiger une traduction des revendications dans l'une de leurs langues officielles.

Abschließend möchte ich noch ein paar Worte zu den neuesten **Informationsprodukten der Generaldirektion 3 – Beschwerde** – des EPA sagen. Die fünfte Auflage der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern" wurde 2006 veröffentlicht und ist in den drei Amtssprachen des EPA erhältlich. Diese Publikation enthält eine umfassende und systematische Zusammenstellung der gesamten Rechtsprechung der Beschwerdekammern seit ihren Anfängen. Für diejenigen, die sich über die Entwicklungen in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern auf dem aktuellen Stand halten möchten, gibt es noch die jährlich erscheinende Sonderausgabe "Rechtsprechung" zum Amtsblatt des EPA, in der ausgewählte Beschwerdekammerentscheidungen des Vorjahres zusammengefasst werden. Außerdem sind alle seit 1980 ergangenen Entscheidungen der Beschwerdekammern auch elektronisch erhältlich: entweder auf der halbjährlich herausgegebenen DVD-ROM **SPACE® LEGAL** oder kostenlos auf der EPA-Website (www.epo.org).

2004 ist eine weitere Veröffentlichung hinzugekommen, nämlich der Bericht über die europäische nationale Patentrechtsprechung. Dieser Bericht ist ebenfalls in den drei Amtssprachen erhältlich und stellt einen ersten Versuch dar, einen Überblick über die von den nationalen Gerichten der EPÜ-Vertragsstaaten erlassenen Entscheidungen in Patentsachen zu bieten und damit auch auf diesem Weg die Harmonisierung des Patentrechts in Europa zu fördern. Die Entwicklungen der nationalen Rechtsprechung werden vom wissenschaftlichen Dienst unserer Generaldirektion fortlaufend verfolgt. Natürlich sind wir für jeden Beitrag dankbar und würden uns sehr freuen, wenn Sie uns einschlägige Entscheidungen Ihrer Gerichte und insbesondere solche Entscheidungen zukommen lassen, die uns nicht so leicht zugänglich sind.

Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt, und es bleibt mir nur noch, Sie herzlich zu einer lebhaften Diskussion in den nächsten Tagen einzuladen, die gewiss das gegenseitige Verständnis fördern und neuen Ideen den Weg bereiten wird.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Let me conclude by saying a few words on the latest **information products** from Directorate-General 3 – Appeals – of the EPO. The fifth edition of the "Case Law of the Boards of Appeal" was published in 2006; available in the three official languages of the EPO, this publication offers a comprehensive and systematic report on the case law of the boards of appeal since the very beginning. There is also the annual "Case Law" special edition of the EPO Official Journal, including summaries of selected case law from the previous year. This publication should prove useful to those interested in keeping abreast of the latest developments. Furthermore, all appeal decisions published since 1980 are available electronically on the **SPACE® LEGAL** DVD-ROM, which is issued twice a year; the same decisions can also be accessed free of charge on the EPO website (www.epo.org).

Back in 2004 a new publication entitled "European National Patent Decisions Report" was added to our list of information products; also available in the three EPO official languages, this report is a first attempt to provide an overview of the decisions on patents rendered by the national courts in the EPC contracting states with the aim of providing an additional platform for promoting harmonisation of patent law in Europe. Developments in national case law are regularly followed up by the Legal Research Service for the boards of appeal. Of course, we welcome any assistance you can give us, such as sending us relevant decisions handed down by your courts, in particular those to which we have less access.

This brings me to the end of my remarks. I invite you all to enter the discussions in the coming days which, I am certain, will foster greater mutual understanding as well as pave the way for new ideas.

Thank you for your attention.

Je terminerai en évoquant les derniers **produits d'information** de la Direction générale 3 – Recours – de l'OEB. La 5^e édition de la "Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB" a été publiée en 2006. Cette publication, disponible dans les trois langues officielles de l'OEB, est un recueil exhaustif et systématique de toute la jurisprudence des chambres de recours depuis les origines. Par ailleurs, l'édition spéciale annuelle "Jurisprudence" du Journal officiel de l'OEB, qui contient des résumés d'une sélection de décisions des chambres de recours de l'année écoulée, fournit une actualisation utile à quiconque s'intéresse à l'état actuel concernant la jurisprudence des chambres de recours. Outre ces publications sur papier, toutes les décisions des chambres de recours publiées depuis 1980 sont disponibles sous forme électronique sur le DVD-ROM **SPACE® LEGAL**, qui paraît deux fois par an. Ces mêmes décisions peuvent également être consultées gratuitement sur le site Internet de l'OEB (www.epo.org).

En 2004, une nouvelle publication intitulée "Décisions nationales européennes en matière de brevets" a été ajoutée à la liste de nos produits d'information brevets. Egalement disponible dans les trois langues officielles de l'OEB, ce recueil constitue une première tentative de présenter un aperçu des décisions relatives aux brevets rendues par les tribunaux nationaux des Etats contractants de la CBE, en vue de créer une plateforme supplémentaire destinée à promouvoir l'harmonisation du droit des brevets à l'échelle européenne. Les développements de la jurisprudence nationale font l'objet d'un suivi régulier par notre Service de recherche juridique. Bien entendu, toute aide est la bienvenue et vous pouvez y contribuer en nous envoyant les décisions pertinentes de vos tribunaux, notamment celles auxquelles nous avons plus difficilement accès.

Me voilà à la fin de mon intervention. Je conclus en vous invitant tous à participer aux discussions dans les jours à venir qui, sans doute, favoriseront la compréhension mutuelle et feront naître de nouvelles idées.

Merci de votre attention.

Claire FAVRE

Vorsitzende der Kammer für Handels-, Finanz- und Wirtschaftssachen des Kassationsgerichtshofs¹

Meine Herren Direktoren,
Herr Präsident,
meine Damen und Herren,
liebe Kollegen,

zunächst möchte ich Ihnen den Dank und die Grüße des Ersten Präsidenten Vincent Lamanda übermitteln, den Sie eingeladen haben, das 14. Symposium europäischer Patentrichter zu eröffnen bzw. zu beschließen. Er bedauert es außerordentlich, heute nicht bei uns sein zu können. Sie alle wissen, welche Bedeutung er Zusammenkünften von Richtern aus verschiedenen Ländern beimisst und wie viel Interesse er allen Fragen der Gerichtsorganisation entgegenbringt, und können somit ermessen, wie gerne er dieser Einladung gefolgt wäre.

Er hat mich gebeten, ihn heute zu vertreten. Dieser Bitte bin ich sehr gerne nachgekommen, und so habe ich nun die große Ehre, an dieser Veranstaltung mitwirken zu dürfen.

Nach München, Straßburg, Wien, Lausanne, Turin, Den Haag, Newport, Stockholm, Madrid, Luxemburg, Kopenhagen, Brüssel und Thessaloniki wurde dieses Jahr die Stadt Bordeaux für dieses Treffen ausgewählt, das umso wichtiger ist, als es uns einen fruchtbaren Austausch über die Entwicklungen seit 2006 ermöglichen soll. Dabei denke ich an das kürzlich in Kraft getretene Londoner Übereinkommen sowie natürlich an die Fortschritte in der Streitregelungsfrage, die nach der Mitteilung der EU-Kommission vom April 2007 erzielt werden konnten.

Dieser Austausch spiegelt das vorbildliche Streben aller Beteiligten nach einer Verbesserung der Streitregelung für Patente sowie nach harmonischen und möglichst kostengünstigen Lösungen für einen Bereich wider, der eine grenzübergreifende – oder sogar globale – und insbesondere auch wettbewerbsrelevante Dimension erreicht hat.

Claire FAVRE

President of the Commercial, Financial and Economic Division of the Cour de Cassation

Directors,
Mr Chairman,
ladies and gentlemen,

May I begin by expressing, on behalf of First President Vincent Lamanda, his gratitude for your invitation to open or close this 14th European Patent Judges' Symposium and his sincere regret that he cannot join us today. You will know how important he considers this meeting of judges from various countries to be, and that he has an interest in all matters of judicial organisation, and will therefore appreciate how sorry he is.

When he asked me to replace him, I was delighted to accept and so now have the great honour to take part in this symposium.

After Munich, Strasbourg, Vienna, Lausanne, Turin, The Hague, Newport, Stockholm, Madrid, Luxembourg, Copenhagen, Brussels and Thessaloniki, the city of Bordeaux was chosen as the venue for this year's symposium, which is all the more important because it will allow us to engage, in particular, in a fruitful exchange of views on the changes which have taken place since 2006, by which I mean the London Agreement, which very recently entered into force, and, of course, the progress made with regard to the handling of litigation following the Commission's communication of April 2007.

This exchange of views will reflect the commendable interest we all have in improving the handling of patent litigation and in finding the cheapest possible coherent approaches in a field which has taken on a cross-border, or even global, and, above all, competitive dimension.

Claire FAVRE

Présidente de la Chambre commerciale, financière et économique, Cour de Cassation

Messieurs les directeurs,
M. le président,
Mesdames et Messieurs,
chers collègues.

Je tiens tout d'abord à vous exprimer la reconnaissance de M. le premier président Vincent Lamanda que vous avez invité à ouvrir ou à conclure ce 14^e colloque des juges européens de brevets et ses vifs regrets de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Vous connaissez son attachement à ces rencontres entre magistrats de différents Etats et son intérêt pour toutes les questions d'organisation judiciaire et vous pouvez dès lors appréhender la mesure de ses regrets.

Il m'a demandé de le remplacer. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté cette mission, et j'ai donc le grand honneur de participer aux travaux de cette manifestation.

Après Munich, Strasbourg, Vienne, Lausanne, Turin, La Haye, Newport, Stockholm, Madrid, Luxembourg, Kopenhagen, Bruxelles et Thessalonique, la ville de Bordeaux a été choisie pour cette rencontre d'autant plus importante qu'elle doit notamment permettre de fructueux échanges sur les modifications intervenues depuis 2006, je pense là à l'accord de Londres très récemment entré en vigueur, et bien sûr aux avancées relatives à la question du règlement des litiges résultant de la Communication de la Commission du mois d'avril 2007.

Ces échanges traduisent le souci exemplaire de tous d'améliorer le traitement des litiges en matière de brevets et de parvenir à des solutions harmonieuses, les moins coûteuses possible dans un domaine qui atteint une dimension transnationale, voire mondiale, et particulièrement concurrentielle.

¹ Cour de Cassation.

Wie Sie wissen, kann der Anmelder derzeit zwischen mehreren Verfahren wählen, um ein Patent zu erlangen: Das erste dieser Verfahren ist das ausschließliche nationale Verfahren, wobei der Schutz auf das nationale Hoheitsgebiet beschränkt bleibt. In Frankreich wird dieses Verfahren vom Institut national de la propriété industrielle (INPI) verwaltet. Ein vom INPI erteiltes gewerbliches Schutzrecht gewährt dem Anmelder ein Recht für das französische Staatsgebiet. Allerdings kann in einer Zeit, in der die Handelsbeziehungen weltumspannend geworden sind, ein breiterer geografischer Schutz erforderlich sein. So haben Staaten Abkommen getroffen, um die Anmeldeformalitäten, die zuvor bei jedem betroffenen nationalen Amt für gewerblichen Rechtsschutz einzeln vorgenommen werden mussten, durch ein einziges gemeinsames Verfahren zu ersetzen.

Ein zweites Verfahren wurde auf europäischer Ebene geschaffen. Dieses Verfahren ist im Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) geregelt, das 1973 in München unterzeichnet wurde, 1977 in Kraft trat und *durch die Revisionsakte vom 29. November 2000 revidiert wurde*. Es wird vom Europäischen Patentamt (EPA) verwaltet, das die Anmeldungen zentral entgegennimmt und prüft, wobei es auf alle – derzeit 34 – Mitgliedstaaten dieselben Regeln anwendet. Mit der Einreichung einer einzigen Anmeldung beim EPA kann der Anmelder ein Patent erlangen, das in jedem der 34 Mitgliedstaaten die gleiche Rechtswirkung entfaltet wie ein dort erteiltes nationales Patent. Professor emeritus Jean Foyer hat zu diesem Thema einmal geschrieben, dass ein solches Patent einer Rakete mit Mehrfachsprengkopf gleiche.

Obwohl alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens sind, ist das EPA kein Gemeinschaftsorgan, und das EPÜ kein Gemeinschaftsrechtsakt.

As you will all know, there are at present several ways of obtaining a patent:

The first procedure is exclusively national and limits protection to national territory. In France, it is conducted by the *Institut national de la propriété industrielle* (INPI). IP rights granted by INPI confer on the applicant a right enforceable in France. But, in this age of globalised commercial activity, wider geographical protection may be required. Agreements between states have been concluded with the aim of establishing a one-step procedure to replace the formal filing requirements which previously had to be met at each of the national IP offices concerned.

The second procedure is a European one. It is governed by the European Patent Convention (EPC), which was signed in Munich in 1973 and entered into force in 1977, and which was *revised by an act of 29 November 2000*. The procedure is conducted by the European Patent Office (EPO), which centralises the filing and examination of applications and applies uniform rules for all of the member states, which currently number 34. The filing of a single application with the EPO can lead to the grant of a patent having the same legal effect in each of those 34 member states as a national patent granted by those states. In this respect, the emeritus professor Jean Foyer has compared the European patent to a multi-headed missile.

Although all the member states of the European Union are also parties to the EPC, the EPO is not a Community institution and the EPC is not a Community instrument.

Vous savez tous qu'il existe actuellement plusieurs procédures permettant d'obtenir un brevet :

La première procédure, exclusivement nationale, limite la protection au territoire national. Elle est gérée, en France, par l'*Institut national de la propriété industrielle* (INPI). Un titre de propriété industrielle délivré par l'INPI confère au déposant un droit sur le territoire français. Mais, à une époque où les échanges commerciaux ont acquis une dimension mondiale, une protection géographique plus large peut s'avérer nécessaire. Des accords entre Etats ont cherché à remplacer par une seule démarche les formalités de dépôts qu'il fallait effectuer auprès de chacun des offices nationaux de propriété industrielle concernés.

Une seconde procédure a une vocation européenne. Cette procédure est régie par la Convention sur le brevet européen (CBE) signée à Munich en 1973, entrée en vigueur en 1977 *et révisée par acte du 29 novembre 2000*. Elle est gérée par l'Office européen des brevets (OEB), qui centralise le dépôt et l'examen des demandes et applique des règles uniformes pour l'ensemble des Etats membres, actuellement au nombre de 34. Le dépôt d'une seule demande auprès de l'OEB permet d'obtenir la délivrance d'un brevet ayant, dans chacun des 34 Etats membres, le même effet juridique qu'un brevet national délivré par chacun de ces Etats. M. le professeur émérite Jean Foyer a écrit à ce sujet qu'un tel brevet ressemble à des fusées à têtes multiples.

Bien que tous les Etats membres de l'Union européenne soient parties à la Convention sur le brevet européen, l'OEB n'est pas pour autant un organe communautaire et la Convention sur le brevet européen n'est pas non plus un instrument communautaire.

Das Münchner Übereinkommen umfasst materiellrechtliche, verfahrensrechtliche und institutionelle Vorschriften und regelt alle Einzelheiten der Erteilung europäischer Patente durch das Europäische Patentamt. Voraussetzung für die Erteilung ist die Erfüllung aller materiell- und verfahrensrechtlichen Erfordernisse in Bezug auf die Patentierbarkeit und das Anmelde- sowie das Erteilungsverfahren.

Das Übereinkommen enthält aber keine Vorschriften zu den Wirkungen, die die erteilten Patente nach Abschluss des Erteilungsverfahrens entfalten. Artikel 2 EPÜ lautet: "Das europäische Patent hat in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Vorschriften wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent, soweit dieses Übereinkommen nichts anderes bestimmt."

So bietet das europäische Patentsystem zahlreiche Vorteile und insbesondere ein vereinfachtes Verfahren, wirft aber auch zwei wesentliche Probleme auf. Zunächst wird immer wieder kritisiert, dass es aufgrund der von den verschiedenen Staaten verlangten Übersetzungen extrem teuer ist. Ferner wird auch vorgeworfen, dass es kein zufriedenstellendes Streitregelungssystem umfasst. So bildet die europäische Patentanmeldung zwar bis zur Erteilung eine Einheit, danach zerfällt das erteilte Patent aber in nationale Phasen, sodass jeder Staat das europäische Patent nach seinen eigenen Regeln behandeln kann. Dabei können die Gerichte der einzelnen Staaten voneinander abweichende Entscheidungen erlassen, wodurch ein Gefühl der Rechtsunsicherheit entsteht.

Das Problem der Übersetzungskosten scheint mit dem Inkrafttreten des am 17. Oktober 2000 unterzeichneten Londoner Übereinkommens am 1. Mai 2008 zwar gelöst, die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Streitregelungssystem für europäische Patente bleiben aber weiter bestehen.

The EPC comprises substantive, procedural and institutional provisions. It governs every detail of the grant of European patents by the EPO, which is subject to the fulfilment of substantive and procedural conditions relating to patentability and to the filing and grant procedures.

It does not, however, govern the effects of the patents granted at the end of the procedure it prescribes. Article 2 provides that "the European patent shall, in each of the Contracting States for which it is granted, have the effect of and be subject to the same conditions as a national patent granted by that State, unless this Convention provides otherwise".

The European patent system therefore offers several advantages, particularly in terms of the simplified procedure, but it also poses two serious problems. It is criticised, firstly, for being extremely costly, on account of the translations required by the various countries, and, secondly, for not comprising a satisfactory system for settling disputes. Although the European patent remains a unitary right for the duration of the grant procedure, it divides into separate national rights after grant, which means that each state can interpret a European patent in accordance with its own law. Accordingly, the decisions given by the courts in the various countries may differ, which gives rise to a feeling of legal uncertainty.

Whilst the problem of translation costs appears to have been solved following the entry into force of the London Agreement of 17 October 2000 on 1 May 2008, the drawbacks entailed by European patent litigation have still to be tackled.

La convention de Munich comporte des dispositions substantielles, procédurales et institutionnelles. Elle règle tous les détails de la délivrance de brevets européens par l'Office européen des brevets, ce qui suppose la satisfaction de conditions de fond et de procédure relatives à la brevetabilité, à la procédure de dépôt et à celle de délivrance.

Mais elle ne traite pas des effets des brevets délivrés à l'issue de la procédure qu'elle organise. En effet, en son article 2, elle dispose que "dans chacun des Etats contractants dans lequel il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la convention n'en dispose pas autrement".

Le brevet européen présente donc de nombreux avantages, notamment en termes de simplification de la procédure, mais cet outil présente deux problèmes majeurs. Il lui est tout d'abord reproché d'être extrêmement coûteux en raison des traductions qui sont exigées par les différents pays. Ensuite, il est aussi reproché au brevet européen de ne pas disposer d'un système de règlement des litiges satisfaisant. En effet, si le brevet européen reste unitaire tout au long de la procédure de délivrance, il se disperse en phases nationales après sa délivrance si bien que chaque Etat peut interpréter le brevet européen selon ses propres règles. Dès lors, des contradictions peuvent survenir entre des décisions émanant de juridictions de plusieurs pays, ce qui crée un sentiment d'insécurité juridique.

Si l'inconvénient résultant du coût de traduction semble avoir disparu suite à l'entrée en vigueur le 1^{er} mai 2008 de l'accord de Londres signé le 17 octobre 2000, les difficultés suscitées par le règlement des litiges portant sur un brevet européen ne sont quant à elles toujours pas réglées.

Auf diese zwei Punkte möchte ich nun kurz eingehen.

I. Das Londoner Übereinkommen²

bietet eine Lösung für das schwierige Problem der Übersetzungskosten. Die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich darin, auf ihr Recht zu verzichten, das Eintreten der Wirkungen eines europäischen Patents für ihr Hoheitsgebiet von einer vollständigen Übersetzung (der Beschreibung und der Ansprüche) in ihre Amtssprache abhängig zu machen. Ziel ist es, die Übersetzungserfordernisse für die Validierung von Patenten zu verringern. So sieht das Übereinkommen vor, dass in den Vertragsstaaten, die eine der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch und Französisch) als Landessprache haben, lediglich eine Übersetzung eines Teils des Patents, nämlich der Ansprüche, vorgelegt werden muss. Dies bedeutet in der Praxis, dass Frankreich mit der Ratifizierung des Übereinkommens auf sein Recht verzichtet hat, von den Inhabern europäischer Patente zu verlangen, dass sie eine Übersetzung der Beschreibung der Erfindung ins Französische einreichen.

Die Ratifizierung des Übereinkommens ist in Frankreich intensiv diskutiert worden. Weil dabei wirtschaftliche und kulturelle Aspekte des Gebrauchs der französischen Sprache berührt werden, entbrannte eine häufig sehr leidenschaftlich geführte öffentliche Debatte, in der die wichtigsten Institutionen völlig gegensätzliche Positionen einnahmen. So wurde die Verfassungsmäßigkeit des Londoner Übereinkommens infrage gestellt, insbesondere im Hinblick auf Artikel 2 der französischen Verfassung, wonach "die Sprache der Republik ... Französisch [ist]". Mit Entscheidung vom 28. September 2006 hat der Verfassungsrat (Conseil constitutionnel) festgestellt, dass Artikel 1 des Übereinkommens aus den folgenden Erwägungsgründen nicht gegen Artikel 2 der französischen Verfassung verstößt: "Artikel 1 des dem Verfassungsrat zur

Let us now take a brief look at these two problems in turn.

I. The London Agreement¹ is a solution to the thorny issue of translation costs. Under the agreement, the signatory states undertake to waive their right to subject the validity of a European patent in their territory to a full translation (description and claims) into their official language. It is thus designed to relax the translation requirements applicable at the validation stage. To that end, it provides, for those signatory states in which one of the EPO's official languages, English, French or German, is an official language, that only the "claims" part of the patent need be translated into their national language. In practice, France's ratification of the agreement amounts to a waiver of France's right to require the proprietor of a European patent to supply a French translation of the description of the invention.

Ratification of the agreement was the subject of intense debate. Given that it affects economic and cultural interests in the use of French, the public discussion was often heated, the strongest opposition coming from some of the most distinguished quarters. Questions were raised as to the compatibility of the London Agreement with the French Constitution, in particular Article 2, which states that "the language of the Republic shall be French". In a decision of 28 September 2006, the Constitutional Council held that Article 1 of the Agreement did not run counter to Article 2 of the Constitution on the grounds that "the only effect of Article 1 of the Agreement, which the Council has been asked to review, is that France will waive its right under Article 65(1) of the European Patent Convention to require European patent applicants or proprietors to provide a full

Je traiterai rapidement et successivement ces deux points.

I. L'accord de Londres¹ est une solution à l'épineux problème du coût des traductions. Au terme de l'accord, les Etats signataires s'engagent à renoncer à la faculté dont ils disposent de subordonner la production d'effets du brevet européen sur leur territoire à sa traduction intégrale (description et revendications), dans leur langue officielle. Il a ainsi pour objet de réduire, au stade de la validation des brevets, les exigences de traduction. A cette fin il prévoit, s'agissant des Etats parties ayant comme langue nationale l'allemand, l'anglais ou le français, langues officielles de l'Office européen des brevets, que seule la partie du brevet correspondant aux "revendications" sera traduite dans leur langue nationale. En pratique, la ratification de cet accord par la France emporte la renonciation de la France à la faculté d'imposer au titulaire d'un brevet européen la fourniture de la traduction en français de la description de l'invention.

La ratification de cet accord a fait l'objet de vives discussions. Dans la mesure où elle a des implications sur des enjeux économiques et culturels liés à l'usage du français, elle a suscité un débat public souvent passionné, au cours duquel les institutions les plus éminentes ont adopté les positions les plus opposées. La constitutionnalité de l'accord de Londres a été remise en cause notamment au regard du respect de l'article 2 de la Constitution aux termes duquel "la langue de la République est le français". Dans sa décision du 28 septembre 2006, le Conseil constitutionnel a estimé que l'article 1^{er} de l'accord ne dérogeait pas à l'article 2 de la Constitution : "Considérant que l'article 1^{er} de l'accord soumis à l'examen du Conseil constitutionnel a pour seul effet d'emporter renonciation de la France à la faculté, que lui reconnaît le premier paragraphe de l'article 65

² Bis heute haben 13 Vertragsstaaten – Dänemark, Deutschland, Frankreich, Island, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, die Niederlande, die Schweiz, Slowenien und das Vereinigte Königreich – das Londoner Übereinkommen ratifiziert oder sind ihm beigetreten.

¹ At present, 13 contracting states have ratified or acceded to the London Agreement (Croatia, Denmark, France, Germany, Iceland, Latvia, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, the Netherlands, Slovenia, Switzerland and the United Kingdom).

¹ A ce jour, 13 Etats contractants – Allemagne, Croatie, Danemark, France, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovénie et Suisse – ont ratifié l'accord de Londres ou y ont adhéré.

Prüfung vorgelegten Übereinkommens bewirkt lediglich, dass Frankreich auf das ihm nach Artikel 65 Absatz 1 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente zustehende Recht verzichten muss, vorzuschreiben, dass der Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents eine vollständige Übersetzung in französischer Sprache einzureichen hat. Im Rahmen des privatrechtlichen Verhältnisses zwischen dem Inhaber eines europäischen Patents und interessierten Dritten hat er weder zum Zweck noch zur Wirkung, dass – in der internen Rechtsordnung – juristische Personen des öffentlichen Rechts bzw. dem Privatrecht unterliegende Personen bei der Ausführung einer öffentlichen Dienstleistung gezwungen werden, eine andere Sprache als Französisch zu verwenden. Darüber hinaus gewährt er natürlichen Personen keine zusätzlichen Rechte, die es ihnen erlauben würden, in ihren Beziehungen mit den französischen Behörden und öffentlichen Dienstleistern sowie insbesondere dem Institut de la propriété industrielle eine andere Sprache als Französisch zu gebrauchen."

Diese Entscheidung des Verfassungsrats ist allerdings stark kritisiert worden. So ist beispielsweise Professor Jean-Christophe Galloux der Auffassung, dass ein Übersetzungserfordernis, hier wie in anderen Kontexten, sich zunächst aus dem Gebot der Rechtssicherheit und der Rechtswirkung Dritten gegenüber ergibt, die der Staat durch die Erteilung von Patenten garantiert, und dass zwar die Ansprüche den Schutzzumfang bestimmen, die Beschreibung und die Zeichnungen aber dazu dienen, sie auszulegen, und somit das Lesen der Ansprüche allein nicht genügt, um die Tragweite des erteilten Patents genau zu erfassen, selbst wenn eine Art Zusammenfassung der Erfindung vorliegt. Infolgedessen basieren seines Erachtens die für die verschiedenen benannten Staaten gewährten Rechte auf willentlich beschränkten Informationen. Diese sich hier offenbarende Unzufriedenheit der Professoren sollte, wie mir scheint, dazu anregen, das Verfahren zur Schaffung eines Gemeinschaftspatents noch zu beschleunigen.

French translation; it falls within the ambit of private-law relations between the proprietor of a European patent and third parties; in the context of national law, it does not have the aim or effect of requiring legal persons under public law or private-law persons performing public-service functions to use a language other than French, nor does it confer on individuals a right to use a language other than French in their dealings with French public authorities and services, including the *Institut national de la propriété industrielle*".

However, the Constitutional Council's decision has been heavily criticised. For example, Professor Jean-Christophe Galloux takes the view that, here as elsewhere, the translation requirements are primarily intended to ensure the essential legal certainty among third parties and enforceability by the proprietor, which are guaranteed by the state when it grants the patent. He also argues that, whilst the claims determine the scope of protection, the description and drawings help to interpret them, so that a mere reading of the claims, even together with some kind of summary of the invention, is insufficient to ensure a precise understanding of the scope of the granted patent. In his view, rights will be granted for the various designated countries on the basis of voluntarily abbreviated information. This dissatisfaction among academics ought, I think, to provide an incentive to speed up the process of creating a Community patent.

de la convention sur la délivrance de brevets européens, de prescrire au demandeur ou au titulaire d'un brevet européen la fourniture d'une traduction intégrale en français ; qu'il s'inscrit dans le cadre de relations de droit privé entre le titulaire d'un brevet européen et les tiers intéressés, que, dans l'ordre juridique interne, il n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger les personnes morales de droit public ou les personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public à utiliser une langue autre que le français ; qu'il ne confère pas davantage aux particuliers, dans leurs relations avec les administrations et services publics français, notamment l'Institut national de la propriété industrielle, un droit à l'usage d'une langue autre que le français".

Toutefois, cette décision du Conseil constitutionnel a fait l'objet de vives critiques. Par exemple, M. le professeur Jean-Christophe Galloux considère que l'exigence de traduction, ici comme ailleurs, répond d'abord à des impératifs de sécurité juridique des tiers, d'opposabilité, que l'Etat garantit en délivrant les titres de brevet et que, si les revendications déterminent l'étendue de la protection, la description et les dessins servent à les interpréter, de sorte que la seule lecture des revendications, même accompagnées d'une sorte de résumé de l'invention, se révèle insuffisante à une appréhension exacte de la portée du brevet délivré. Selon lui, c'est donc sur la base d'une information volontairement tronquée que des droits seront concédés pour les divers pays désignés. Cette insatisfaction des professeurs ainsi traduite devrait, me semble-t-il, inciter à accélérer le processus de création d'un brevet communautaire.

Trotz dieser Widerstände wurde das Londoner Übereinkommen durch die Verordnung Nr. 2008-469 vom 20. Mai 2008 ratifiziert. Diese Lösung ist sicher nicht für alle Beteiligten zufriedenstellend, ermöglicht jedoch zweifellos eine Reduzierung der durch die Übersetzung von Patenten anfallenden Kosten.

Bleibt noch die heikle Frage der Streitregelung für europäische Patente, auf die noch keine befriedigende Antwort gefunden wurde.

II. Die Gerichte haben bei der Behandlung von Patentstreitigkeiten immer häufiger grenzüberschreitende Fragen zu berücksichtigen, weil die Globalisierung der Wirtschaft eine Internationalisierung der Patentstreitigkeiten mit sich bringt. Wie wir gesehen haben, ist das europäische Patent aber kein einheitlicher Schutztitel, sondern es besteht aus einem Bündel nationaler Patente, und es gibt derzeit keine einheitliche Gerichtsbarkeit für die Behandlung von Konflikten im Zusammenhang mit europäischen Patenten. Das bestehende europäische Patentsystem weist mit seinem Risiko der mehrfachen Streitverfahren Nachteile auf, die seine Attraktivität schwächen. Bedingt durch die unterschiedliche Auslegung in den verschiedenen Ländern wurden die Parteien häufig zum sogenannten "Forum-Shopping" verleitet, einer Praxis, die die Rechtsanwendung und -sicherheit stark beeinträchtigt.

Nach einer Konsultation zur künftigen Patentpolitik in Europa im Januar 2006 und einer öffentlichen Anhörung im Juli 2006 veröffentlichte die EU-Kommission am 3. April 2007 eine Mitteilung mit dem Titel "Vertiefung des Patentsystems in Europa". Darin wird vorgeschlagen, die Verhandlungen über das Gemeinschaftspatent wiederaufzunehmen und ein integriertes Rechtsprechungssystem für Patente im Binnenmarkt zu schaffen. Es scheint, als sei ein deutlicher politischer Wille vorhanden, noch vor Ende 2008 zu einem konkreten Ergebnis zu gelangen, da für 2009 aufgrund der Wahlen zum Europäischen Parlament und der Neubildung der Kommission keine spektakulären Entwicklungen zu erwarten sind.

Despite the opposition, the agreement was ratified by Decree No. 2008-469 of 20 May 2008. Although not all stakeholders are satisfied with the outcome, it will undoubtedly lead to a reduction in the cost of translating patents.

However, there remains the delicate question of how to settle disputes concerning European patents, a satisfactory answer to which has yet to be found.

II. Courts are increasingly required to consider issues with a cross-border dimension when dealing with patent litigation because globalisation of the economy goes hand in hand with an internationalisation of such litigation. But, as we have seen, the European patent is not a unitary right but rather a bundle of national patents, and there is as yet no single court to hear disputes concerning European patents. The existing European patent system entails the risk of multiple litigation and so has drawbacks which make it less attractive. The differing assessments by courts in the various countries has often encouraged parties to adopt a practice of "forum shopping", which has a seriously adverse effect on the administration of justice and on legal certainty.

On 3 April 2007, following a consultation on the future of patent policy in Europe launched in January 2006 and a public hearing held in July 2006, the European Commission issued a communication entitled "Enhancing the patent system in Europe". It proposed a relaunch of the Community patent project and the adoption of an integrated system of jurisdiction for patents in the single market. There appears to be a genuine political will to achieve a tangible result before the end of 2008, given the risk that 2009 will be an inopportune time for spectacular developments in view of the European parliament elections and the appointment of a new Commission.

Malgré ces oppositions, cet accord a été ratifié par le décret n° 2008-469 du 20 mai 2008. Certes cette solution ne satisfait pas tous les acteurs, néanmoins elle permet sans conteste de diminuer les coûts de traduction des brevets.

Reste la délicate question du règlement des litiges relatifs à un brevet européen, qui n'a toujours pas trouvé de réponse satisfaisante.

II. Les tribunaux sont de plus en plus invités à tenir compte de questions ayant une dimension transfrontalière quand ils traitent un litige en matière de brevets. Car la mondialisation de l'économie va de pair avec l'internationalisation des litiges en matière de brevets. Or, nous l'avons vu, le brevet européen n'est pas un titre unitaire, il s'agit d'un ensemble de brevets nationaux et il n'existe, pour le moment, pas de juridiction unique pour traiter des conflits sur les brevets européens. Le système existant de brevet en Europe, avec le danger de litiges multiples, présente donc des inconvénients qui affaiblissent son attractivité. Les différences d'appréciation existant entre les différents pays ont souvent incité les parties à pratiquer le "forum shopping" ce qui nuit gravement à l'application du droit et à la sécurité juridique.

A la suite d'une consultation sur l'avenir de la politique des brevets en Europe, en janvier 2006, et d'une audition publique, en juillet 2006, la Commission européenne a publié, le 3 avril 2007, une communication intitulée "Améliorer le système des brevets en Europe". Elle suggère de relancer le brevet communautaire et d'adopter un système juridictionnel intégré pour les brevets dans le marché unique. Il semble qu'il existe une véritable volonté politique d'aboutir à un résultat concret avant fin 2008 car l'année 2009 risque d'être peu propice à des évolutions spectaculaires en raison des élections au Parlement européen et de la constitution d'une nouvelle Commission.

Dieser Wille, eine einheitliche Lösung für die Streitregelung in Bezug auf europäische Patente zu finden, ist nicht neu, hat sich aber in den letzten Jahren wieder verstärkt. So haben die Mitgliedstaaten auf der Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation am 25. Juni 1999 in Paris eine Arbeitsgruppe eingesetzt und auf der Konferenz in London am 17. Oktober 2000 bestätigt, die den Auftrag hat, *den Entwurf eines fakultativen Protokolls zum Europäischen Patentübereinkommen vorzulegen, mit dem sich die Unterzeichnerstaaten in Bezug auf Streitigkeiten über europäische Patente auf ein integriertes Gerichtswesen mit einheitlichen Verfahrensregeln und einem gemeinsamen Berufungsgericht einigen würden*³.

Ich will Ihnen hier nicht die von der Kommission geprüften Entwürfe vorstellen, dazu wird Laufe des Symposiums noch ausführlich Gelegenheit sein.

Lassen Sie mich nur kurz anmerken, dass ein Lösungsweg bereits ausgeschlossen werden kann, nämlich eine Übertragung der Zuständigkeit an den EuGH, da die Zuständigkeit dieses Gerichts durch Verträge oder Rechtsakte bestimmt ist, die auf dem Gemeinschaftsrecht basieren, während das europäische Patent durch ein internationales Übereinkommen geschaffen wurde, das keiner dieser Kategorien zugeordnet werden kann.

Des Weiteren stelle ich fest, dass keine Einigkeit über das Modell der einzurichtenden Gerichtsbarkeit besteht und einige Kritiker von dem Kerngedanken eines Spezialgerichts nicht überzeugt sind. So hätte laut einigen Autoren die Einrichtung einer spezialisierten europäischen Gerichtsbarkeit zum Ziel, das Problem von etwaigen einander widersprechenden Entscheidungen nationaler Gerichte zu ein und demselben europäischen Patent zu beheben, obwohl dieses Risiko in der Praxis kaum eine Rolle spielt. Gleichzeitig stellen sie die

This will to adopt a uniform approach to European patent litigation is not new, but there has been renewed interest in the subject in recent years. Thus, at the Intergovernmental Conference of the members of the European Patent Organisation held in Paris on 25 June 1999, the member states set up a working party with the task of preparing "*a draft optional protocol to the EPC under which ... the signatory states would sign up to an integrated court system comprising uniform procedural rules and a common court of appeal*".² The working party's mandate was confirmed at the London conference on 17 October 2000.

I will not make it part of this opening speech to present the proposals looked at by the Commission, and we will have an opportunity to study them in detail in the course of this symposium.

I would merely observe that one option can already be ruled out, namely that of conferring jurisdiction on the European Court of Justice. Its jurisdiction is laid down in the treaties or secondary legislation based on Community law, whereas the European patent system was set up under an international convention which does not fall within either of those categories.

I would also point out that no consensus has been reached as to the form of court to be set up and that the very idea of a specialised court is still the subject of debate in some quarters. Some writers observe that, while the aim of creating a specialised European court would be to overcome the problem of potentially inconsistent judgments of national courts required to rule on the same European patent, the risk of such inconsistency is insignificant in practice. They wonder whether patent law is so specialised in comparison to other areas of IP law,

Cette volonté de trouver une solution uniforme au contentieux relatif au brevet européen n'est pas nouvelle mais elle connaît un regain depuis quelques années. Ainsi, lors de la conférence intergouvernementale des membres de l'Organisation européenne des brevets réunie à Paris le 25 juin 1999, les Etats membres ont mis en place un groupe de travail, confirmé lors de la conférence de Londres du 17 octobre 2000, ayant pour mandat de préparer un "*projet de protocole facultatif à la Convention sur le brevet européen par lequel (...) les Etats signataires s'engageraient sur un système judiciaire intégré comprenant des règles de procédure uniformes et une cour d'appel commune*"².

Il n'est pas dans mon propos de vous présenter les projets examinés par la Commission, nous le ferons de façon détaillée au cours de nos travaux.

Je voudrais simplement observer qu'une voie peut d'ores et déjà être écartée. Il s'agit de celle qui consiste à attribuer cette compétence à la CJCE. En effet, la compétence de cette Cour est déterminée par les traités ou par des actes dérivés du droit communautaire et le brevet européen a été créé par le biais d'une convention internationale qui ne relève d'aucune de ces catégories.

Je note également qu'il n'existe pas de consensus sur le modèle de juridiction à mettre en place, et que l'idée même d'une juridiction spécialisée fait, pour certains, encore débat. Ainsi, des auteurs notent que la mise en place d'une juridiction européenne spécialisée aurait pour but de pallier les éventuelles contrariétés de décisions qui peuvent se faire jour entre les juridictions nationales appelées à statuer à propos d'un même brevet européen, mais qu'un tel risque demeure insignifiant en pratique. Ils s'interrogent sur le point de savoir si le

³ Jean-Christophe Galloux, Revue trimestrielle de droit commercial et économique (RTDCom) 2006, S. 333.

² Jean-Christophe Galloux, RTDCom 2006, p. 333.

² Galloux Jean-Christophe, RTDCom 2006 p. 333.

Frage in den Raum, ob das Patentrecht im Unterschied zu den anderen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes – dem Marken-, Muster- und Modellsowie Pflanzenzüchtungsrecht – tatsächlich so besonders ist, dass ein eigenes Gerichtssystem und ein spezifisches Verfahren gerechtfertigt erscheinen⁴. Außerdem wird auf die Schwierigkeit hingewiesen, die Patentstreitigkeiten isoliert von anderen, eng damit verbundenen Streitigkeiten im Bereich des gewerblichen Eigentums zu betrachten, so zum Beispiel dem Vorwurf des unlauteren Wettbewerbs, der in mehr als der Hälfte aller Fälle erhoben wird. Nach Auffassung der Kritiker würde eine Sondergerichtsbarkeit – insbesondere wenn sie nicht auf einem Netz von nationalen erstinstanzlichen Gerichten beruht – schließlich dazu führen, dass die Patentstreitigkeiten auf ein internationales System verlagert werden, das zwangsläufig komplexer und teurer ist als das derzeitige System, obwohl solche Streitigkeiten nicht notwendigerweise auch internationaler Natur sind.

Ich hoffe, dass die anschließenden Vorträge das Gegenteil beweisen werden und insbesondere Frau Fröhlinger uns vom Nutzen und von der Effektivität des vorgeschlagenen Systems überzeugen kann.

In diesem Sinne möchte ich meine Ausführungen abschließen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

⁴ Jean-Eric Schoettl, Les petites affiches, 25. Oktober 2006, L'accord de Londres sur le brevet européen porte-t-il atteinte aux exigences constitutionnelles relatives à l'usage du français?

such as trade marks, designs and models or new plant varieties, that the establishment of a special court and procedure is justified.³ They also argue that it may be difficult to separate patent litigation from related IP litigation, in particular disputes concerning unfair competition, which are an element of more than half of all cases. In their view, a special court system, especially if not based on a network of national courts of first instance, will steer patent litigation towards an international system which is inevitably more complex and costly than the existing one, even if it is not necessarily international in nature.

I hope that the following presentations will prove the contrary and, in particular, that Ms Fröhlinger will manage to convince us of the utility and effectiveness of the proposed system.

I will end on that note. Thank you for your attention.

³ Jean-Eric Schoettl, LPA, 25 October 2006, "L'accord de Londres sur le brevet européen porte-t-il atteinte aux exigences constitutionnelles relatives à l'usage du français?"

droit des brevets présente, par rapport aux autres matières de la propriété industrielle – le droit des marques, des dessins ou modèles ou des obtentions végétales – une telle spécificité, qu'il légitime un système juridictionnel propre et une procédure spécifique³. Ils mettent également en avant la difficulté d'isoler le contentieux du brevet des autres contentieux de propriété industrielle qui lui sont connexes, en particulier de celui de la concurrence déloyale qui lui est associé dans plus de la moitié des cas. Pour eux, la juridiction exclusive, surtout si elle ne s'appuie pas sur un réseau de tribunaux nationaux de première instance, aura pour conséquence d'aiguiller le contentieux des brevets vers un système international, nécessairement plus complexe et plus coûteux que ce qui existe actuellement, alors que ce contentieux n'est pas nécessairement international.

J'espère que les travaux qui vont nous être exposés sauront nous démontrer le contraire et notamment que Mme Fröhlinger va nous convaincre de l'utilité et de l'efficacité du système proposé.

C'est dans cet esprit que je termine mes propos et je vous remercie de votre attention.

³ Jean-Eric Schoettl, LPA, 25 octobre 2006, L'accord de Londres sur le brevet européen porte-t-il atteinte aux exigences constitutionnelles relatives à l'usage du français ?

Hervé NOVELLI

Staatssekretär für Handel, Handwerk, kleine und mittelständische Unternehmen, Tourismus und Dienstleistungen

Herr Generaldirektor des französischen Patentamts,

Herr Generaldirektor der französischen Hochschule für das Richteramt,

meine sehr verehrten Richterinnen und Richter,

es ist mir eine besondere Freude, heute anlässlich des 14. europäischen Patentrichtersymposiums das Wort an Sie richten zu dürfen, eines Symposiums, das vom Europäischen Patentamt sowie erstmals seit fast 25 Jahren von Frankreich, vertreten durch das französische Patentamt, ausgerichtet wird. Dieses Symposium findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem Frankreich den Vorsitz der Europäischen Union innehat, was die große Bedeutung belegt, die seinem Einsatz für Innovation und für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zukommt.

In der Tat ist Innovation in allen Bereichen anzutreffen und für die wirtschaftliche Entwicklung und das Wachstum der Unternehmen unabdingbar. Sie erlaubt es, durch neu entwickelte Produkte und Dienstleistungen neue Märkte zu erobern. In diesem Zusammenhang sind gewerbliche Schutzrechte natürlich ein unschätzbares Hilfsmittel. Und entgegen den hergebrachten Vorstellungen lassen die französischen Unternehmen ihre Produkte immer öfter patentieren. Der Beweis: Innerhalb der letzten drei Jahre hat die Zahl der von ihnen eingereichten Patentanmeldungen um mehr als 10 % zugenommen.

Dies ist nicht zuletzt auf die Aktionen zurückzuführen, die die französische Regierung zusammen mit dem französischen Patentamt durchführt, um die Nutzung von gewerblichen Schutzrechten durch die Unternehmen und insbesondere die KMU zu fördern.

Bevor ich mit Ihnen eine Zwischenbilanz über den Stand der geplanten Einführung des europäischen Patentgerichts und des Gemeinschaftspatents ziehe, möchte ich kurz auf zwei Ereignisse zu

Hervé NOVELLI

State Secretary for Commerce, SMEs, Tourism and the Crafts and Service Sectors

Director General of the French Patent Office (Institut national de la propriété industrielle),

Director General of the French National School for the Judiciary (Ecole nationale de la magistrature),

Judges,

It is a particular pleasure for me to be speaking to you today at the 14th European Patent Judges' Symposium, which has been organised by the European Patent Office and, for the first time in almost 25 years, France, represented by its patent office INPI. This symposium, taking place at the same time as France has the EU presidency, is a sign of how seriously France takes its commitment to innovation and the competitiveness of EU industry.

Innovation, in all fields, is essential for the economic development and growth of industry. It allows firms to enter new markets by developing new products and services. Industrial property is obviously an important tool in that connection. And I would point out that, contrary to conventional thinking, French industry is showing an increasing tendency to seek patents as a matter of course. This is shown by the fact that, over the last three years, the number of patent applications filed by French firms has increased by more than 10%.

This is partly due to the measures being taken by the French government, together with INPI, to promote the use of industrial property by firms, in particular SMEs.

Before reporting on the European patent court and Community patent projects, I would like to speak briefly about two developments which stood out in France in 2008 and which are apt to promote the

Hervé NOVELLI

Secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services

Monsieur le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle,

Monsieur le Directeur général de l'Ecole nationale de la magistrature,

Mesdames, Messieurs les magistrats,

Je suis particulièrement heureux d'intervenir aujourd'hui dans le cadre du 14^e colloque des juges européens de brevets organisé par l'Office européen des brevets et, pour la première fois par la France depuis près de 25 ans, représentée par l'Institut national de la propriété industrielle. Ce colloque se tient alors même que la France préside l'Union européenne, signe que son engagement pour l'innovation et la compétitivité des entreprises européennes est un enjeu majeur.

En effet, l'innovation, présente dans tous les domaines, est indispensable au développement économique et à la croissance des entreprises. Elle permet de conquérir de nouveaux marchés à travers la création de nouveaux produits et de nouveaux services. Dans ce cadre, la propriété industrielle est évidemment un outil incontournable. Et je précise que, contrairement aux idées reçues, les entreprises françaises ont de plus en plus le réflexe du brevet. Pour preuve, sur les trois dernières années, le nombre de demandes de brevets qu'elles ont déposées, a augmenté de plus de 10 %.

Cela n'est pas sans lien avec les actions que le Gouvernement français mène, aux côtés de l'INPI, afin de favoriser l'utilisation de la propriété industrielle par les entreprises, notamment les PME.

Avant de faire le point avec vous sur le projet de juridiction européenne du brevet et de brevet communautaire, je souhaite revenir brièvement sur deux événements qui ont marqué l'année

sprechen kommen, die das Jahr 2008 in Frankreich geprägt haben und geeignet sind, die Nutzung gewerblicher Schutzrechte zu begünstigen, nämlich die Anwendung des Londoner Protokolls und das französische Gesetz gegen die Verletzung von gewerblichen Schutzrechten.

Wie Sie wissen, führt das Londoner Protokoll für die Übersetzung von europäischen Patenten ein vereinfachtes System ein, das die Kosten für europäische Patentanmeldungen erheblich reduziert. Die Kosten des europäischen Patents stellen damit keinen Hinderungsgrund mehr für eine Patentanmeldung dar. Ich freue mich über diese Entscheidung.

Was die Verletzung von Schutzrechten angeht, so hat die Verabschiedung des französischen Gesetzes vom 29. Oktober 2007, mit dem die Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums umgesetzt wurde, die rechtliche Handhabe für Inhaber von geistigen Eigentumsrechten verbessert, eine wirksamere Entschädigung der Opfer von Nachahmungen ermöglicht und eine härtere Bestrafung von Nachahmungen vorgesehen, welche die menschliche Gesundheit und Sicherheit gefährden.

Hinzu kommt die Senkung der Gebühren für beim französischen Patentamt durch KMU eingereichte Patentanmeldungen sowie eine Verstärkung der Aufklärungskampagnen, die den KMU helfen sollen, gewerbliche Schutzrechte besser in ihre Innovationsstrategien zu integrieren.

All diese Maßnahmen haben das gemeinsame Ziel, das Wachstum sowohl auf nationaler wie auch auf europäischer und internationaler Ebene durch Innovation zu fördern.

Wenn es mir ein Anliegen war, zu Ihnen über Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu sprechen, dann deshalb, weil diese nicht losgelöst von dem für gewerbliche Schutzrechte geltenden rechtlichen Rahmen gesehen werden können.

use of industrial property: the application of the London Protocol and the Law on Infringement.

As you know, the London Protocol simplified the translation system for European patents, leading to a significant reduction in the cost of European applications. Accordingly, the cost of a European patent can no longer be regarded as an obstacle to applying for a patent. I am very pleased to see this development.

As far as infringement is concerned, the adoption of the Law on Infringement of 29 October 2007, implementing Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights, strengthens the legal remedies available to the proprietors of IP rights, allows for better compensation for victims of infringement and provides for more severe penalties for infringements which endanger individual health and safety.

These developments have been complemented by a reduction in the fees payable by SMEs for filing patent applications with INPI and intensified awareness-raising measures to help SMEs integrate industrial property better into their innovative activities.

All these measures have the common aim of promoting growth through innovation, not only at a national but also at the European and international levels.

The reason I wanted to talk to you about innovation and competitiveness is that it is completely impossible to separate this aspect from the legal rules governing industrial property.

2008 en France et qui sont de nature à favoriser l'utilisation de la propriété industrielle : je veux parler de l'application du Protocole de Londres et de la loi sur la contrefaçon.

Vous le savez, le Protocole de Londres instaure un système simplifié de traduction des brevets européens, induisant une réduction significative des coûts de dépôts européens. Le coût du brevet européen ne pourra donc plus être considéré comme un obstacle au dépôt de brevets. Je me réjouis de cette décision.

S'agissant de la contrefaçon, l'adoption de la loi du 29 octobre 2007, qui a assuré la transposition de la directive 2004/48/CE sur le respect des droits de propriété intellectuelle, permet de renforcer les moyens juridiques à la disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle, autorise une meilleure indemnisation pour les victimes de la contrefaçon, et prévoit de sanctionner plus sévèrement les contrefaçons dangereuses pour la santé et la sécurité des personnes.

A cela, il convient d'ajouter la baisse des tarifs, pour les PME, de dépôt de brevets à l'INPI, ainsi qu'un renforcement des actions de sensibilisation afin d'aider les PME à mieux intégrer la propriété industrielle dans leurs démarches d'innovation.

Toutes ces mesures ont pour objectif commun de favoriser la croissance par l'innovation, au niveau national mais également européen et international.

Si j'ai souhaité vous parler d'innovation et de compétitivité, c'est parce que cette dimension est absolument indissociable du cadre législatif qui régit la propriété industrielle.

Wir alle können nur gewinnen, wenn die europäischen Unternehmen leistungsfähig und innovativ sind und über das beste Instrumentarium zum Schutz ihrer Innovationen und zur Verteidigung ihrer gewerblichen Schutzrechte verfügen. Deswegen wünsche ich mir, dass die geplante Einführung eines europäischen Patentgerichts und eines Gemeinschaftspatents schnell vollendet werden kann. Und ich weiß, dass ich mich hierbei auf die Fähigkeiten und die Motivation all derer verlassen kann, die dieses gemeinsame Ziel verbindet.

Wie Sie wissen, hat Europa ein Patentsystem eingerichtet, das maßgeblich auf der zentralen Rolle des Europäischen Patentamts fußt, und das große Ansehen, das dieses Amt in der ganzen Welt wegen der hohen Qualität der von ihm erteilten Patente genießt, erfüllt uns mit Stolz.

Europa im Sinne der Europäischen Union verfügt aber noch nicht über ein integriertes Gerichtswesen für Patentstreitigkeiten. Es verfügt auch noch nicht über ein einheitliches Patent für den Binnenmarkt – sprich das Gemeinschaftspatent. Dabei liegt der Nutzen eines europaweit einheitlichen Gerichtswesens für Patentstreitigkeiten auf der Hand, das der mangelnden Rechtssicherheit für Inhaber von Schutzrechten und Dritte abhelfen, die Unterschiede zwischen der Rechtsprechung verschiedener Länder beheben und die Kosten mehrfacher Gerichtsverfahren für Unternehmen verringern würde.

Europa braucht diese Integration des Gerichtswesens und der Rechtsprechung, um sich auf der internationalen Szene behaupten und seinen Einfluss geltend machen zu können, wie es das heute hinsichtlich der Patenterteilung mit dem EPA bereits tut.

Europa braucht ein effizientes Patentgericht, das in kurzer Zeit zu qualitativ hochwertigen Entscheidungen gelangt; ein leicht anzurufendes Gericht, das es den Unternehmen und insbesondere den innovativen KMU ermöglicht, Nachahmungen wirksam zu bekämpfen; ein Gericht also, das speziell auf Patentstreitigkeiten ausgerichtet ist.

We have everything to gain from a successful innovative European industry which is also equipped with the best tools for protecting its innovations and defending its industrial property rights. That is why I would like to see the European patent court and Community patent projects come to fruition soon. And I know that I can rely on the expertise and motivation of each of you in trying to achieve this common goal.

As you know, Europe has set up a patent system based on the central role of the European Patent Office, which is regarded worldwide as an office which grants patents of very high quality, and this is something we are proud of.

But Europe, or rather the European Union, still has no integrated court system for patent litigation. Nor does it have a uniform patent for the internal market, the Community patent. Yet it is easy to see the advantage to having a single court for patent litigation in Europe, to put an end to the legal uncertainty among the proprietors of rights and third parties, eliminate the discrepancies between national court decisions and reduce the cost to industry of bringing multiple legal actions.

Europe needs this single court and this uniform case law to count as a major player and exert influence at a global level, as it already does today, through the EPO, in the field of patent granting.

Europe needs an effective patent court which gives quality decisions quickly, an accessible court which gives industry, in particular innovative SMEs, effective means of combating infringements; in other words, a court adapted to the specific nature of patent litigation.

Nous avons tous à gagner à ce que les entreprises européennes soient performantes, innovantes, et dotées des meilleurs outils à la fois pour protéger leurs innovations et pour défendre leurs droits de propriété industrielle. C'est pourquoi je souhaite un aboutissement rapide du projet de juridiction européenne du brevet et de brevet communautaire. Et je sais pouvoir compter sur les compétences et la motivation de chacun, autour de cet objectif commun.

Vous le savez, l'Europe a construit un système des brevets dont les fondements reposent sur le rôle central de l'Office européen des brevets, considéré dans le monde entier comme un office délivrant des brevets de très grande qualité, ce dont nous sommes fiers.

Mais l'Europe, au sens de l'Union européenne, ne connaît pas encore de système juridictionnel intégré pour le contentieux des brevets. Elle ne connaît pas non plus de titre uniforme de brevet pour le marché intérieur, à savoir le brevet communautaire. Or, on voit bien l'intérêt de pouvoir disposer d'une juridiction unifiée pour le contentieux des brevets en Europe, afin de remédier à l'insécurité juridique des titulaires de droits et des tiers, afin de remédier aux divergences de jurisprudences nationales, afin de réduire le coût des procédures judiciaires multiples pour les entreprises.

L'Europe a besoin de cette juridiction et de cette jurisprudence unifiées afin de pouvoir compter et peser sur la scène internationale, comme elle le fait aujourd'hui avec l'OEB dans la délivrance des brevets.

L'Europe a besoin d'une juridiction des brevets efficace, qui prononce des décisions de qualité et dans un délai rapide. Une juridiction accessible, qui offre aux entreprises, notamment aux PME innovantes, les moyens de lutter efficacement contre la contrefaçon. Donc, une juridiction qui soit adaptée au contentieux spécifique des brevets.

In diesem Zusammenhang möchte ich heute einige grundlegende Punkte ansprechen.

Zunächst einmal möchte ich die Fortschritte hervorheben, die seit 2006 unter deutscher, portugiesischer und slowenischer Ratspräsidentschaft erzielt wurden, nachdem Frankreich die Initiative ergriffen und seinen europäischen Partnern die Einrichtung eines Gemeinschaftspatentgerichts vorgeschlagen hatte.

Die beteiligten Akteure waren bestrebt, ein Modell auszuarbeiten, das den unterschiedlichen betroffenen Kreisen bestmöglich gerecht wird. Die Wahl fiel daher auf eine Struktur, die auf einer zentralen Kammer und einem Netzwerk von lokalen Kammern beruht, um so sowohl Bürgernähe als auch eine qualifizierte und kohärente Rechtsprechung zu gewährleisten.

Um ein erneutes Scheitern zu vermeiden, müssen bei den Diskussionen grundlegende Zielsetzungen beachtet werden:

- Das Gericht muss mit Richtern besetzt sein, die sowohl juristisch als auch technisch hochqualifiziert und mit den Besonderheiten von Patentrechtsstreitigkeiten vertraut sind,
- die Verfahrenskosten müssen für Unternehmen erschwinglich sein,
- ein Korpus von einheitlichen Vorschriften muss Rechtssicherheit gewährleisten
- und schließlich soll das Gericht den Aufbau eines einheitlichen Patentgerichtswesens in der gesamten Europäischen Union erleichtern.

Wenngleich die Diskussionen zu einigen technischen Fragen noch fortgeführt werden müssen, scheint mir doch, dass die Pläne zur Einrichtung dieses Gerichts an einem Punkt angelangt sind, wo hinsichtlich seiner Grundmerkmale eine Balance gefunden wurde und eine Vereinbarung geschlossen werden könnte. Dieses Vorhaben enthält wichtige Elemente, die Flexibilität insbesondere hinsichtlich der Sprachen ermöglichen und trägt auch den unterschiedlichen juristischen Traditionen in Europa Rechnung, wie der Trennung zwischen Nichtigkeits- oder Patentverletzungsklagen, für die eine modulierte Regelung möglich sein wird.

I think there are some fundamental points which must be addressed today.

First of all, I would like to stress the progress made since 2006 by the German, Portuguese and Slovenian presidencies, following France's initiative of proposing to its European partners that a Community patent court be set up.

Those involved have endeavoured to devise a scheme which best meets the needs of all of the various interested parties. The chosen set-up, comprising a central chamber and a network of local chambers, will guarantee user-proximity and the quality and coherence of the case law.

To avoid the setbacks suffered in the past, the discussion must keep the central objectives in mind:

- the court must be composed of judges who are highly qualified both legally and technically, and it must be adapted to the special nature of patent litigation
- the procedure must be affordable for industry
- it must offer every guarantee of legal certainty through a body of uniform rules
- and, finally, it must facilitate the establishment of uniform patent case law in the European Union.

Whilst some technicalities still have to be discussed, the patent court project seems to have reached a point of consensus on its chief features, so that an agreement could be concluded. The proposals allow for considerable flexibility, particularly where language is concerned, and also take account of the diversity of the European legal traditions, e.g. it will be possible to adapt the way in which actions for annulment or infringement of patents are separated.

Quelques points fondamentaux me semblent devoir être abordés aujourd'hui.

Tout d'abord, je tiens à souligner l'avancée des travaux conduits depuis 2006 par les présidences allemande, portugaise et slovène à la suite de l'initiative de la France de proposer à ses partenaires européens la création d'une juridiction communautaire des brevets.

Les acteurs se sont attachés à définir un schéma répondant au mieux aux besoins de l'ensemble des différentes parties intéressées. Ainsi, la structure retenue, basée sur une chambre centrale et un réseau de chambres locales, permettra de garantir la proximité pour les utilisateurs, la qualité et la cohérence de la jurisprudence.

Afin de ne pas connaître à nouveau les échecs du passé, les débats doivent être menés dans le respect d'objectifs essentiels :

- la juridiction doit être composée de magistrats hautement qualifiés tant sur un plan juridique que technique, et répondant à la spécificité du contentieux des brevets,
- la procédure doit être d'un coût accessible pour les entreprises,
- il faut apporter toute la garantie en termes de sécurité juridique grâce à un corpus de règles uniques,
- et enfin, faciliter la construction d'une jurisprudence des brevets uniforme dans l'Union européenne.

Si les discussions doivent se poursuivre à propos d'un certain nombre de questions techniques, il semble que le projet de juridiction soit parvenu à un point d'équilibre sur ses principaux traits, de nature à permettre la conclusion d'un accord. En effet, ce projet contient des éléments de flexibilité importants, notamment sur le plan linguistique, et tient également compte de la diversité des traditions juridiques européennes, telle la séparation entre les actions en nullité ou en contrefaçon des brevets qui pourra être modulée.

Diese Struktur wäre ohne die Einführung eines Gemeinschaftspatents unvollständig. Für europäische Unternehmen und insbesondere für KMU ist das Fehlen eines gemeinschaftsweit einheitlichen Rechtstitels, der ihre Erfindungen in der gesamten EU zu erschwinglichen Preisen schützt, ein Nachteil. Daher hat der Rat seit über einem Jahr seine Arbeit an einem Vorschlag für ein Gemeinschaftspatent wieder aufgenommen und prüft den Einsatz neuer technologischer Lösungen für die Übersetzung von Patenten, die es ermöglichen sollen, dieses Schutzrecht bezahlbar zu machen und zugleich eine weite Verbreitung der in den Patenten enthaltenen technischen Informationen zu erreichen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie sehen, hängt die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und insbesondere der KMU stark von ihrer Innovationsfähigkeit ab, und Innovation hängt eng mit gewerblichen Schutzrechten zusammen. Seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um auf nationaler und auf europäischer Ebene günstige Rahmenbedingungen zu schaffen und Unternehmen, die auf Innovation setzen, zu unterstützen und zu begleiten. Und meinerseits weiß ich, dass ich auf Sie zählen kann, wenn es darum geht, ein System einzurichten, das den Bedürfnissen der Unternehmen und Europas gerecht wird.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

The project would not be complete without creating a Community patent. European industry, in particular the SMEs, suffer from the lack of a uniform Community right enabling them to protect their inventions throughout the territory of the EU at an affordable cost. Consequently, more than a year ago, the Council resumed work on its Community patent project and it is now analysing the use of new technologies for translating patents, with a view to making such a patent accessible, while at the same time guaranteeing widespread dissemination of the technical information contained in patents.

Ladies and gentlemen, as you can see, the competitiveness of firms, especially SMEs, is closely linked to their ability to innovate, and innovation is in turn closely linked to industrial property. Rest assured that we are doing everything we can to create a favourable national and European framework which will support and guide those firms prepared to take up the challenge to innovate. And I know that I can count on you to achieve the system needed by industry and by Europe.

Thank you.

Le dispositif ne serait pas complet sans l'adoption d'un brevet communautaire. En effet, les entreprises européennes, et en particulier les PME, pâtissent de l'absence d'un titre communautaire uniforme susceptible de protéger leurs inventions sur l'ensemble du territoire de l'UE à un coût abordable. En conséquence, depuis plus d'un an, le Conseil a repris ses travaux relatifs au projet de brevet communautaire et étudie le recours à de nouvelles solutions technologiques concernant la traduction des brevets, permettant de rendre ce titre accessible tout en garantissant une large diffusion de l'information technique contenue dans les brevets.

Mesdames et Messieurs, vous le voyez, la compétitivité des entreprises, notamment des PME, est fortement liée à leur capacité à innover, l'innovation étant étroitement liée à la propriété industrielle. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour créer aux niveaux national et européen un cadre favorable, afin de soutenir et accompagner les entreprises qui font le pari de l'innovation. Et je sais pouvoir compter sur vous pour aboutir au système dont les entreprises ont besoin, dont l'Europe a besoin.

Je vous remercie.

Arbeitssitzung Das Gerichtssystem in Europa

Vorsitzender: Alain Girardet (FR)

Margot FRÖHLINGER
Direktorin in der Generaldirektion
Binnenmarkt und Dienstleistungen

Patentstreitigkeiten in Europa

Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Morgen.

Betrachtet man Patentstreitigkeiten in Europa heute in einer nationalen Perspektive, so stellt sich die Lage in einigen wenigen Mitgliedstaaten recht gut dar. Hier wende ich mich insbesondere an meine Kollegen aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Frankreich. Betrachtet man Patentstreitigkeiten hingegen in einer europäischen Perspektive, so ergibt sich ein düsteres Bild. Um es auf den Punkt zu bringen: Die gegenwärtige Aufspaltung von Rechtsstreitigkeiten über Patente in Europa hat Rechtsunsicherheit und hohe Kosten zur Folge. Sie erschwert KMU den Zugang zum Patentsystem, und sie erleichtert und begünstigt wettbewerbswidriges Verhalten und den Missbrauch von Patentprozessen durch einige Großunternehmen. Darüber hinaus erzeugt sie in Europa eine Kluft zwischen den Staaten, die ein gut funktionierendes, hohen Ansprüchen genügendes System zur Regelung von Patentstreitigkeiten haben und den Staaten, bei denen dies nicht der Fall ist. Einige Länder verfügen über ein erstklassiges System zur Regelung von Patentstreitigkeiten, andere hingegen nur über ein zweit- oder gar drittklassiges System. Und das ist etwas, das dem europäischen Gedanken zutiefst widerspricht.

Einige Staaten wie zum Beispiel Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich und die Niederlande verfügen über eine mehr oder weniger zentralisierte und spezialisierte Patentgerichtsbarkeit mit sehr erfahrenen, gut ausgebildeten und sachkundigen Richtern. Und in anderen Ländern – leider die Mehrzahl unserer Mitgliedstaaten – gibt es keine zentralisierte Patentgerichtsbarkeit, keine Spezialisierung

Working session The judicial system in Europe

Chairman: Alain Girardet (FR)

Margot FRÖHLINGER
Director, General Directorate
Internal Market and Services

Patent litigation in Europe

Ladies and Gentlemen, good morning.

If you look today at patent litigation in Europe from a national perspective, the situation in a small number of member states is looking quite good. Here, I am speaking in particular to colleagues from Germany, the United Kingdom, the Netherlands and France. If you look by contrast at patent litigation from a European perspective, the situation looks very gloomy. And to put it in a nutshell, the current fragmentation of patent litigation in Europe results in legal uncertainty and in high costs. It hampers access to the patent system for SMEs and it encourages and facilitates anti-competitive behaviour and abuse of patent litigation by some big companies. Moreover, it creates a divide in Europe between those countries which have a well-functioning, high-quality patent litigation system and those which do not. We have some countries with a first-class patent litigation system, but others with a second-class or even third-class patent litigation system. And that is something which is contrary to the very European idea.

We have some countries, for instance Germany, the United Kingdom, France, the Netherlands, where we have a more or less centralised and specialised patent litigation system with highly experienced, well-qualified, knowledgeable judges. And we have other countries, unfortunately the majority amongst our member states, where we have no centralised system of patent litigation, no specialisation and no very experienced

Séance de travail Le système juridictionnel en Europe

Président : Alain Girardet (FR)

Margot FRÖHLINGER
Directrice, Direction générale
Marché intérieur et Services

Contentieux du brevet en Europe

Mesdames, Messieurs,

Si vous considérez les litiges en matière de brevets en Europe selon une perspective nationale, la situation dans un petit nombre de pays membres apparaît plutôt favorable. Je pense en particulier à mes confrères d'Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de France. Si, en revanche, vous faites une comparaison avec les litiges en matière de brevets à l'échelle européenne, la situation n'incite guère à l'optimisme. Pour la résumer, je dirais que le morcellement actuel des litiges en matière de brevets en Europe est source d'insécurité juridique et de coûts élevés. Il gêne l'accès des PME au système des brevets, tout en encourageant et en facilitant, parmi certaines grandes entreprises, un comportement anti-concurrentiel et une utilisation abusive des litiges en matière de brevets. Il en résulte également une fracture en Europe entre les pays qui disposent d'un système de règlement des litiges efficace et de qualité, et les pays qui en sont dépourvus. Certains bénéficient d'un système de premier ordre, tandis que d'autres ont des systèmes de deuxième, voire de troisième choix, ce qui est contraire à l'idée européenne même.

Certains pays, par exemple l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas, possèdent un système de règlement des litiges en matière de brevets plus ou moins centralisé et spécialisé, servi par des juges qualifiés qui ont à leur actif une longue expérience et qui connaissent bien les enjeux. D'autres pays, qui représentent malheureusement la majorité de nos pays membres, n'ont pas de système centralisé, de spécialisa-

und keine wirklich erfahrenen Richter, und die Verfahren in diesen Ländern sind tendenziell langwierig, risikobehaftet und in ihrem Ausgang unvorhersehbar. Diese Situation wirkt sich nicht nur auf die wenigen Fälle aus, die tatsächlich vor Gericht gebracht werden (etwa 1 % der in Europa erteilten gültigen Patente). Das Patentsystem insgesamt wird geschwächt, weil, wie jedermann weiß, die (fehlende) Qualität des Systems zur Regelung von Patentstreitigkeiten das Marktverhalten von Unternehmen, ihre allgemeine Einstellung zum Patentsystem und ihre strategischen Entscheidungen in Bezug auf Patente beeinflusst. Offensichtlich ist das Fehlen eines hohen Anspruchs genügenden Streitregulierungssystems auch ein Grund für die geringe Patentaktivität in einigen Mitgliedstaaten.

So wurden etwa Vertreter der polnischen Wirtschaft vor zwei Wochen auf einer Konferenz in Krakau gefragt, warum die Patentaktivität in Polen so unverhältnismäßig gering ist. Sie gaben drei Hauptgründe an: Erstens fehlt es bei Unternehmen und insbesondere bei KMU am Bewusstsein für den Wert und Nutzen von Patenten. Als zweiter Grund wurde die Mentalität und das Fehlen einer nationalen Tradition des gewerblichen Rechtsschutzes angeführt, und als dritter Grund das Fehlen eines effizienten, verlässlichen Systems zur Rechtsdurchsetzung insbesondere bei Patentstreitigkeiten. In Mitgliedstaaten mit geringer Patentaktivität ist man sich bei Regierungsstellen dieses Problems wohl bewusst. Man ist durchwegs bemüht, die Situation durch die Einrichtung von spezialisierten und zentralisierten Patentgerichten – wie es in den letzten Jahren in Frankreich geschehen ist – sowie durch Investitionen in die Fortbildung von Richtern zu verbessern. Die Kommission unterstützt und begrüßt diese auf nationaler Ebene unternommen Bemühungen ganz entschieden, doch sind sie nicht ausreichend. Einige meiner Vorredner haben darauf hingewiesen, dass es in einer modernen Wirtschaft mit einem gemeinsamen europäischen Binnenmarkt, auf dem Unternehmen über die nationalen Grenzen hinweg frei Handel treiben und Waren und Dienstleistungen in ganz Europa frei ausgetauscht werden, sehr wenige

judges, and where procedures tend to be very slow, risky and unpredictable. This situation not only affects the few cases which actually go to court (roughly 1% of the many patents granted and valid in Europe). It weakens the patent system as a whole because everybody knows that the quality of the patent litigation system, or its absence, has an effect on market behaviour of companies, on their general attitude to the patent system and on the strategic decisions they take concerning patents. Obviously the absence of a high-quality patent litigation system is also one of the reasons for low patent activity in some of our member states.

Two weeks ago at a conference in Krakow, representatives of Polish industry for instance were asked why patent activity is so disproportionately low in Poland. The respondents gave three main reasons. First, there is a lack of awareness among companies, in particular SMEs, of the value and the use of patents. The second reason given was the mentality and the lack of an IP culture in the country, and the third reason cited was the lack of an efficient, reliable enforcement system, notably for patent litigation. In member states with low patent activity, government authorities are well aware of this problem. They are all looking into improving the situation by creating specialised and centralised patent litigation courts, as has been the case in recent years in France, and by investing in the training of judges. The Commission very much supports and welcomes these efforts at national level. But these efforts at national level will not be enough. Previous speakers have pointed to the fact that in a modern economy with a European single market where companies trade freely across national borders and goods and services circulate freely throughout the whole of the European territory, there are very few court cases which concern one country alone. Cases increasingly have a cross-border dimension, and concern two, three, four or more member states. We therefore have parallel litigation in a number of different member states'

tion, ni de juges très expérimentés. Les procédures y sont généralement très lentes, risquées et imprévisibles. Cette situation a non seulement une incidence sur les quelques affaires qui sont réellement portées devant les tribunaux (environ 1 % des nombreux brevets délivrés et validés en Europe), mais elle affaiblit aussi le système des brevets dans son ensemble car, comme chacun sait, la qualité du système de règlement des litiges – ou l'absence d'un tel système – influence le comportement des entreprises sur le plan commercial, leur attitude générale envers le système des brevets et les décisions stratégiques qu'elles prennent en matière de brevets. De plus, l'inexistence d'un système de règlement des litiges de bonne qualité est à l'évidence l'une des raisons qui expliquent la faible activité dans le domaine des brevets dans certains pays membres.

Ainsi, lors d'une conférence à Cracovie il y a deux semaines, des représentants de l'industrie polonaise, interrogés sur les raisons pour lesquelles l'activité dans le domaine des brevets était si faible en Pologne, ont cité trois principaux facteurs. Tout d'abord, les entreprises, en particulier les PME, ne sont pas sensibilisées à la valeur et à l'utilité des brevets. Le deuxième facteur tient aux mentalités et à l'absence de culture de la PI dans ce pays, et le troisième à l'absence de système efficace et fiable de défense des titres de protection, notamment de système de règlement des litiges. Dans les pays membres où l'activité en matière de brevets est peu développée, les gouvernements sont parfaitement conscients de ce problème. Ils tentent tous d'améliorer la situation en créant des tribunaux spécialisés et centralisés, chargés des litiges en matière de brevets, comme cela a été récemment le cas en France, et en investissant dans la formation des juges. La Commission s'en félicite et soutient résolument ces efforts au niveau national. Toutefois, cela ne saurait suffire. Certains intervenants ont déjà souligné que dans une économie moderne avec un marché unique européen, où les entreprises opèrent librement d'un pays à l'autre et où les biens et les services circulent sans restriction sur l'ensemble d'un territoire donné, en l'occurrence le territoire européen, le nombre d'affaires qui ne concernent qu'un seul pays est

Gerichtsverfahren gibt, die auf ein einziges Land beschränkt sind. Die Rechtsstreitigkeiten weisen zunehmend eine grenzüberschreitende Dimension auf und betreffen zwei, drei, vier oder mehr Mitgliedstaaten. Daher werden parallele Verfahren vor mehreren Gerichten in unterschiedlichen Mitgliedstaaten geführt. Und diese parallelen Verfahren sind, wie Praktiker wissen, ein Ärgernis, weil sie eine potentielle Quelle von Rechtsunsicherheit sind, da immer die Gefahr besteht, dass einander widersprechende Urteile ergehen.

Ich möchte auf einen solchen Fall zu sprechen kommen, nämlich "Data Security Systems gegen Europäische Zentralbank", der gegenwärtig in acht verschiedenen Mitgliedstaaten anhängig ist. Er betrifft eine von der Europäischen Zentralbank eingesetzte Technik zum Anbringen von Wasserzeichen auf Euroscheinen. Ein kleines Unternehmen, Data Security Systems, behauptet, der Einsatz dieser Technologie verletze sein Patent. Und diese Frage ist gegenwärtig Gegenstand von acht Gerichtsverfahren in acht verschiedenen Mitgliedstaaten. Das erste Gericht, das in dieser Sache entschieden hat, war der englische High Court, der das Patent für ungültig erklärte und eine Patentverletzung daher verneinte. Leider brachte dieses Urteil keine Rechtssicherheit, weil das Düsseldorf Landgericht zwischenzeitlich seine Entscheidung verkündete, in der es das Patent für gültig erklärte und eine Patentverletzung somit bejahte.

Als nächstes fällt die dritte Kammer des Tribunal de Grande Instance von Paris ihr Urteil und stellt fest, das Patent sei nicht gültig und daher nicht verletzt, und danach das Bezirksgericht Den Haag, das sich dem Düsseldorf Gericht anschloss und das Patent für gültig erklärte. Nun sind alle gespannt, wie die übrigen vier Gerichte entscheiden werden. Werden sie London oder Düsseldorf folgen? Der Ausgang ist nicht vorhersehbar, und ohnehin werden alle Beteiligten mit diesen widersprüchlichen Urteilen leben müssen, weil es kein gemeinsames Berufungsgericht gibt, das die Lage klären könnte.

jurisdictions. And this parallel litigation is, as practitioners know, a nuisance, because parallel litigation creates the risk of legal uncertainty as there is always the risk of conflicting judgments.

I would like to point to one of these cases, "Data Security Systems versus European Central Bank", which is currently pending in eight different member states. This case concerns a technology used by the European Central Bank for watermarking the euro banknotes. There is a small company, Data Security Systems, which claims that the use of this technology by the European Central Bank is violating its patent. And this question is currently the subject of eight lawsuits in eight different member states. The first to decide on this was the English High Court, which held that the patent is invalid, and hence not infringed. But unfortunately there was no legal certainty achieved by this judgment because then the Düsseldorf court stepped in and held that the patent is valid and thus infringed.

Next came the third chamber of the Tribunal de Grande Instance de Paris, which held that the patent is not valid and hence not infringed, and then came the District Court of The Hague, which followed the Düsseldorf court and held that the patent is valid. Now everybody is wondering what the other four courts will decide. Will they follow London or Düsseldorf? The outcome is not predictable and the parties will in any event have to live with these contradictory judgments because there is no common appeal court to put this right.

très limité. Les affaires revêtent de plus en plus une dimension transfrontière, et concernent deux, trois, quatre pays membres, ou plus. Des procédures de règlement des litiges sont donc menées parallèlement auprès des tribunaux de plusieurs pays membres. Comme les professionnels le savent, ces procédures parallèles posent problème : elles comportent un risque d'insécurité juridique, car des jugements divergents ne sont jamais exclus.

J'aimerais évoquer l'une de ces affaires, qui oppose en l'occurrence Data Security Systems à la Banque centrale européenne, et qui se trouve actuellement en instance dans huit pays membres différents. Cette affaire porte sur une technique utilisée par la Banque centrale européenne pour filigraner les billets de banque en euros. Data Security Systems, une petite entreprise, affirme que l'utilisation de cette technique par la Banque centrale contrefait son brevet. Cette question fait actuellement l'objet de huit actions en justice dans huit pays membres différents. La Haute Cour de justice anglaise, la première à statuer, a estimé que le brevet n'était pas valable et n'avait donc pas été enfreint. Malheureusement, ce jugement n'a pas créé de sécurité juridique puisque le tribunal de Düsseldorf est intervenu et a conclu que le brevet étant valable, il y avait contrefaçon.

Ce fut ensuite le tour de la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, selon laquelle le brevet n'était pas valable et n'a donc pas été contrefait, puis du Tribunal de district de La Haye, qui a suivi le Tribunal de Düsseldorf en concluant que le brevet était valable. La question que tout le monde se pose à ce stade est de savoir ce que les quatre autres tribunaux vont décider. S'inspireront-ils du jugement de Londres ou de celui de Düsseldorf ? Il est impossible de le dire à ce stade, et les parties devront en tout état de cause s'accommoder de ces jugements contradictoires, car il n'existe pas de cour d'appel commune pour remettre les choses en ordre.

Nun kann man natürlich einwenden, derartige Fälle, in denen es zu widersprüchlichen Urteilen kommt, seien sehr selten, und das Problem sei daher nicht so groß. Doch auch wenn sie sehr selten sind, verunsichern diese Fälle doch die Nutzer des Patentsystems und vermitteln ihnen ein Gefühl der Unberechenbarkeit. Und wenn es etwas gibt, das Unternehmen brauchen, dann ist es Berechenbarkeit. Unternehmen müssen strategische Entscheidungen zur Nutzung von Patenten und zu entsprechenden Rechtsstreitigkeiten treffen. Die Geschäftsführung wird immer von ihren Patentanwälten und Juristen wissen wollen, wie ein Rechtsstreit wohl ausgehen würde. Oft müssen die Patentanwälte und Juristen aber antworten, dass sie keine Ahnung haben, wie der Rechtsstreit ausgehen würde, weil in verschiedenen Ländern widersprüchliche Urteile ergehen könnten, so dass das Endergebnis völlig unvorhersehbar ist. Dies ist für Unternehmen ein großes Problem, wenn sie entscheiden müssen, ob sie Patente anmelden, eine Verletzung ihrer eigenen Patente verfolgen oder die Patente anderer Unternehmen anfechten sollen. Die rechtliche Unsicherheit, die sich aus widersprüchlichen Urteilen ergibt, ist daher etwas, das sich nicht nur auf die wenigen Fälle auswirkt, die vor Gericht ausgetragen werden, sondern auch auf das Ansehen und die Nutzung des Patentsystems insgesamt.

Des Weiteren blähen parallele Verfahren die Kosten unverhältnismäßig auf. Die Kosten für Patentverfahren sind gegenwärtig von Land zu Land sehr unterschiedlich. So sind sie nach Einschätzung von Wirtschaftskreisen in Deutschland und Frankreich recht vernünftig, im Vereinigten Königreich hingegen sehr hoch. Wenn sich die Kosten in mehreren verschiedenen Ländern einschließlich des Vereinigten Königreichs summieren, dann wird es richtig teuer. Und zu den Kosten für die Verfahren in verschiedenen Ländern können noch Ausgaben für die Koordination all dieser Verfahren in unterschiedlichen Mitgliedstaaten hinzukommen.

You can of course tell me that these cases where we have conflicting judgments are very rare, and that therefore the problem is not that big. But even if these cases are very rare, they create uncertainty and a feeling of unpredictability among users of the patent system. And if there is one thing which companies need, it is predictability. Companies have to make strategic decisions about using patents and about litigation. Managers will always ask their patent attorneys and lawyers what the possible outcome will be in case of litigation. But their lawyers and patent attorneys often have to answer that they have no idea of the possible outcome, because of the risk that there will be conflicting judgments in several different countries, which makes the end result absolutely unpredictable. This is a big problem for companies when they have to make decisions about patenting and about enforcing their patents or challenging other companies' patents. Therefore the legal uncertainty resulting from conflicting judgments is something which affects not only the few cases which go to court. It affects the perception and the use of the patent system as a whole.

Moreover, parallel litigation results in disproportionate costs. The costs for patent litigation currently vary highly from one member state to another. For instance, costs are fairly reasonable in Germany and in France according to the perception of industry. But if you consider the costs in the UK, they are very high. And if you have to accumulate costs in a number of different countries, including the UK, it becomes extremely costly. And on top of the costs for the lawsuits in different countries, you may have to spend money to co-ordinate all the different lawsuits in the different member states.

Certes, on pourrait objecter que les affaires ayant donné lieu à des décisions divergentes sont rarissimes et que le problème n'est donc pas si important. Cependant, même si ces affaires ne sont pas très fréquentes, elles créent une insécurité et font naître un sentiment d'imprévisibilité parmi les utilisateurs du système des brevets. Or les entreprises ont besoin précisément de prévisibilité. Elles doivent prendre des décisions stratégiques concernant l'utilisation des brevets et les litiges. Les décideurs demanderont toujours à leurs mandataires et juristes quelle sera l'issue possible en cas de litiges. Souvent, ceux-ci devront toutefois répondre qu'ils n'en savent rien, car le risque existe que des jugements divergents soient rendus dans plusieurs pays différents. Il est donc absolument impossible de prédire le résultat final. Les entreprises font face à un problème de taille lorsqu'elles doivent prendre des décisions concernant la protection par brevets, la défense de leurs brevets ou la contestation de brevets détenus par des concurrents. L'insécurité juridique qui découle de jugements divergents a donc une incidence non seulement sur les quelques affaires portées devant les tribunaux, mais aussi sur la perception et l'utilisation du système des brevets dans son ensemble.

De plus, des procédures simultanées de règlement des litiges entraînent à l'heure actuelle des coûts hors de proportion et ceux-ci varient considérablement d'un pays membre à l'autre. Selon les industriels, ils sont plutôt raisonnables en Allemagne et en France, mais ils sont très élevés au Royaume-Uni. Si vous devez additionner les coûts occasionnés dans plusieurs pays différents, y compris le Royaume-Uni, ils montent en flèche. Aux coûts afférents aux actions en justice proprement dites, s'ajoutent les sommes nécessaires pour coordonner toutes ces actions dans plusieurs pays membres.

Ich war unlängst auf einer Konferenz über Patentstreitigkeiten in der Pharmabranche im Vereinigten Königreich und folgte den Ausführungen eines Anwalts-teams dazu, was zur Koordinierung von parallelen Verfahren in unterschiedlichen Ländern erforderlich ist. Pharmaunternehmen haben häufig nicht nur nationale, in verschiedenen Ländern tätige Anwaltsteams, sondern auch ein Team von für die Koordinierung zuständigen Anwälten, die nichts anderes tun, als die Arbeit der nationalen Anwaltsteams zu koordinieren. Dieses Koordinierungsteam allein kann im Monat 100 000 £ Sterling kosten! Einige große Pharmaunternehmen können sich das leisten. Für ein mittelständisches europäisches Unternehmen ist dies aber unerschwinglich, von Kleinunternehmen ganz zu schweigen. Diese Sachlage kann wettbewerbswidriges Verhalten begünstigen, denn ein kleines Unternehmen, dem ein Großunternehmen mit parallelen Gerichtsverfahren in einer Anzahl verschiedener Mitgliedstaaten droht, hat gar keine andere Wahl, als eine Lizenzvereinbarung abzuschließen bzw. dem, was von ihm verlangt wird, zuzustimmen. Wollen wir das Patentsystem in Europa signifikant verbessern und es für kleine und mittelständische Unternehmen leichter zugänglich machen, so müssen wir daher ein einheitliches Streitregelungssystem für Patente schaffen, das für mehr Rechtssicherheit sorgen und die Kosten eines Rechtsstreits deutlich senken würde. Das ist nicht neu. Der Gedanke, für Europa ein entsprechendes Streitregelungssystem einzurichten, ist sehr alt; er geht auf die frühen Sechzigerjahre zurück, als viele von Ihnen noch gar nicht geboren waren!

Benoît Battistelli hat in seinem Beitrag drei wichtige Fragen angesprochen, und ich möchte meinen Vortrag um diese Fragen herum strukturieren: Was liegt hinter uns? Wo stehen wir heute? Und wie geht es weiter?

Zur ersten Frage, "Was liegt hinter uns?" möchte ich zeitlich sehr viel weiter ausholen, als Benoît Battistelli es getan hat. Ich möchte auf die lange Geschichte der gescheiterten Versuche zurückkommen, ein Streitregelungssystem für europäische Patente zu schaffen. Wie bereits erwähnt, reicht der Gedanke bis in die frühen Sechzigerjahre zurück und war

Recently I was at a conference on patent litigation in the pharmaceutical sector in the United Kingdom and I listened to a team of lawyers describing what is needed in terms of co-ordination of parallel lawsuits in different countries. Pharmaceutical companies often have not only national teams of lawyers working in different countries but also a team of co-ordinating lawyers who do nothing but co-ordinate the national teams of lawyers. This co-ordination team alone may cost £100 000 sterling per month! Some big pharmaceutical companies can afford this. But for European medium-sized companies, not to mention small companies, this is not affordable. This situation can facilitate anti-competitive behaviour, because if you are a small company and you are threatened by a big company with parallel lawsuits in a number of different member states, you have no choice other than entering into a licensing agreement or accepting whatever is required from you. And therefore if we want to improve the patent system in Europe significantly and make it more accessible for small and medium-sized companies, we need to create a unified patent litigation system which will provide better legal certainty and which will significantly reduce the costs of litigation. This is not new. The idea of creating a patent litigation system for Europe is very old; it goes back to the early sixties, when many of you were not yet born!

Benoît Battistelli in his intervention has raised three important questions, and I want to structure my speech around these questions: Where do we come from? Where are we now? And where are we going?

Concerning the first question, "Where do we come from?", I would like to go much further back in time than he has done. I would like to go back to the long history of the failed attempts to create a European patent litigation system. As I pointed out, the idea dates back to the early sixties. It was in the past always linked to the creation of the Community

J'ai assisté récemment à une conférence sur les litiges en matière de brevets dans le secteur pharmaceutique au Royaume-Uni, et j'ai écouté une équipe d'avocats décrire les efforts que nécessitait la coordination d'actions parallèles en justice dans différents pays. Il est fréquent que les entreprises pharmaceutiques aient non seulement des équipes nationales de juristes travaillant dans différents pays, mais aussi une équipe de juristes qui soit uniquement chargée d'assurer la coordination entre ces équipes nationales. Cette équipe de coordination peut à elle seule coûter 100 000 livres par mois ! Certaines grandes entreprises pharmaceutiques peuvent se le permettre, ce qui n'est pas le cas des moyennes entreprises européennes, et encore moins des petites. Une telle situation peut favoriser un comportement anticoncurrentiel, car une petite société qui est menacée par une grande entreprise d'actions en justice parallèles dans plusieurs pays membres n'a d'autre choix que de conclure un accord de licence ou accepter tout ce qui est exigé d'elle. Par conséquent, si nous voulons améliorer notablement le système des brevets en Europe et le rendre plus accessible aux PME, il nous faut créer un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets, qui sera garant d'une meilleure sécurité juridique et qui permettra de réduire considérablement les coûts découlant des litiges. Il n'y a là rien de nouveau. L'idée de créer pour l'Europe un système de règlement des litiges en matière de brevets ne date pas d'hier, et remonte au début des années soixante, où nombre d'entre vous n'étaient pas encore de ce monde !

Benoît Battistelli a soulevé dans son intervention trois questions importantes autour desquelles je voudrais structurer mon propos, à savoir quel est notre point de départ, où en sommes-nous à présent et quelle direction prenons-nous ?

Pour ce qui est de la première question, j'aimerais remonter beaucoup plus loin dans le temps que Benoît Battistelli, afin de revenir sur les nombreuses tentatives avortées visant à instituer un système de règlement des litiges en matière de brevets européens. Comme je l'ai indiqué, l'idée a été lancée au début des années soixante. Elle a toujours été liée

bislang immer mit dem der Einführung des Gemeinschaftspatents verknüpft. Nach dem Scheitern des Gemeinschaftspatents im Jahr 1962, nach seinem erneuten und wiederholten Scheitern in den Jahren 1975, 1989 und 2003/2004, scheiterte auch die Einrichtung eines Streitregelungssystems. In den späten Neunzigerjahren kam jedoch ein neuer Gedanke auf, nämlich, die Einrichtung eines einheitlichen Streitregelungssystems für Patente von der Einführung des Gemeinschaftspatents abzukoppeln und ein einheitliches Streitregelungssystem nur für europäische Patente zu schaffen. Außerdem wurde erwogen, ein Streitregelungssystem nur für diejenigen Mitgliedstaaten einzurichten, die über eine signifikante Patenttätigkeit und Erfahrung mit Patentstreitigkeiten verfügen. Das Ergebnis war der Entwurf für das Übereinkommen über die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische Patente (EPLA).

Auf der technischen Ebene kamen die Arbeiten sehr gut voran, und das Vorhaben fand auch in den betroffenen Kreisen mehrheitlich eine breite Unterstützung, wie die 2006 von der Kommission durchgeführte Konsultation zur Zukunft des europäischen Patentsystems ergab. Die Kommission hatte für die Wünsche der Nutzer ein offenes Ohr. In Anbetracht der Tatsache, dass unsere eigenen Versuche, ein Gemeinschaftspatent und ein Gemeinschaftspatentgericht einzurichten, vorläufig gescheitert waren, trugen wir uns mit dem Gedanken, das EPLA aktiv zu unterstützen und uns an den Vertragsverhandlungen und seiner endgültigen Ausgestaltung zu beteiligen. Unser Anlauf blieb jedoch erfolglos, weil eine Gruppe von Mitgliedstaaten unter Führung Frankreichs sich dem Gedanken widersetzte. Sie wollten ein gemeinschaftliches Streitregelungssystem für Patente unter Einbeziehung aller Mitgliedstaaten. Und sie wollten ein Streitregelungssystem nicht nur für europäische Patente, sondern das auch auf die künftigen Gemeinschaftspatente sollte zur Anwendung kommen können. Daraufhin änderte die Kommission ihre Position erneut und schlug ein gemeinschaftliches Streitregelungssystem sowohl für das europäische Patent als auch für das künftige Gemeinschaftspatent unter Einbeziehung all unserer Mitgliedstaaten vor. Nebenbei bemerkt wurde dieser Positionswechsel heftig

patent. And since the Community patent failed in 1962 and then again in 1975 and then again in 1989 and then again in 2003/2004, the creation of the patent litigation system failed as well. However, in the late nineties, there was a new idea emerging. It was the idea of disconnecting the creation of a unified patent litigation system from the creation of the Community patent and creating a unified patent litigation system for European patents only. Moreover, it was envisaged to create a patent litigation system only with those member states that have significant patent activity and experience with patent litigation. This was the draft European Patent Litigation Agreement, the EPLA.

Work advanced very well at technical level, and the project also met with large support from the majority of stakeholders, as the Commission's consultation on the future of the European patent system in 2006 revealed. And the Commission listened to the wishes of the users. Considering that our own attempts to create a Community patent and a Community patent court had failed for the time being, we envisaged actively supporting the EPLA and becoming involved in its negotiation and finalisation. But our attempt did not succeed because there was a group of member states, led by France, which opposed this idea. They wanted a Community patent litigation system with all member states. And they wanted a litigation system which would not be for European patents only but which would also accommodate future Community patents. This led the Commission to change its position again and to propose a Community patent litigation system involving all our member states for both the European and the future Community patent. This change in position was, by the way, harshly criticised, not only by those member states which were supporting the EPLA, but also by all those who had been involved in the drafting of the EPLA such as patent judges and lawyers, including some of our distinguished colleagues here in the room today. And we were also criticised

dans le passé à la création du brevet communautaire. Celui-ci n'ayant pu voir le jour en 1962 ni, par la suite, en 1975, en 1989 et en 2003/2004, la mise en place du système de règlement des litiges s'est elle aussi soldée par un échec. Une nouvelle idée est toutefois apparue vers la fin des années quatre-vingt-dix, à savoir dissocier l'institution d'un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets de la création du brevet communautaire, et instaurer le système précité pour les seuls brevets européens. De plus, il a été envisagé de ne mettre sur pied un système de règlement des litiges que pour les pays membres qui ont une activité significative en matière de brevets et une expérience du règlement des litiges dans ce domaine. Tel était le projet d'Accord sur le règlement des litiges.

Des progrès considérables ont été accomplis au niveau technique et une majorité des parties prenantes ont soutenu ce projet, comme l'ont montré les consultations de la Commission sur l'avenir du système des brevets européens en 2006. La Commission a écouté les attentes des utilisateurs. Considérant que nos propres tentatives pour créer un brevet communautaire et un tribunal du brevet communautaire avaient momentanément échoué, nous avons envisagé de soutenir activement l'Accord sur le règlement des litiges et de nous associer aux négociations et au parachèvement de cet accord ; ces efforts ont toutefois été vains puisqu'un groupe de pays membres conduit par la France s'y est opposé. Ce groupe souhaitait un système de règlement des litiges en matière de brevets communautaires incluant tous les pays membres. Il voulait en outre un système qui serait conçu non seulement pour les brevets européens mais aussi pour les futurs brevets communautaires. Cela a conduit la Commission à revenir une nouvelle fois sur sa position et à proposer un système de règlement des litiges en matière de brevets communautaires associant tous les pays membres, et applicable à la fois aux brevets européens et au futur brevet communautaire. Ce changement de cap a du reste été vivement critiqué, non seulement par les pays membres qui soutenaient l'Accord sur le règlement

kritisiert, und zwar nicht nur von den Mitgliedstaaten, die das EPLA unterstützten, sondern auch von all denen, die an der Ausarbeitung des EPLA-Entwurfs beteiligt gewesen waren, wie Patentrichter und Patentrechtler einschließlich einiger unserer illustren Kollegen, die heute in diesem Raum anwesend sind. Wir wurden auch von der europäischen Wirtschaft kritisiert, insbesondere von Vertretern der französischen Wirtschaft.

Lassen Sie uns jedoch den Gründen nachgehen, die die Kommission bewogen haben, ihre Position zu ändern und sich dem Standpunkt Frankreichs anzuschließen, wonach wir versuchen sollten, eine Gemeinschaftsgerichtsbarkeit einzurichten. Dies geschah nicht aus dogmatischen Gründen oder etwa, weil die Kommission grundsätzlich Gemeinschaftslösungen vorzieht. Der Grund war vielmehr der, dass wir in der Schaffung einer Gemeinschaftsgerichtsbarkeit eine einzigartige Chance sehen, Nutzern europaweit eine effiziente und kostengünstige Regelung von Patentstreitigkeiten anzubieten, auch in Ländern, in denen die Patentaktivität und die Erfahrung mit Patentstreitigkeiten gegenwärtig unzureichend und sehr dürtig ist. Das ist etwas, das dem europäischen Gedanken genau entspricht. Es würde all unsere Mitgliedstaaten auf die gleiche Stufe stellen, eine Spaltung vermeiden und damit die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten stärken. In anderen Bereichen hat es funktioniert, und hier müsste es auch funktionieren. Wir sind uns der Tatsache sehr wohl bewusst, dass es schwierig sein wird, ein System mit 27 Mitgliedstaaten einzurichten. Es gibt alle erdenklichen praktischen Schwierigkeiten. Wir glauben aber, dass die Sache es wert ist, alle nur möglichen Anstrengungen zu unternehmen. Es werden auch erhebliche finanzielle Investitionen zu Lasten des Gemeinschaftshaushalts getätigt werden müssen, um eine Infrastruktur zu schaffen, die alle Mitgliedstaaten abdeckt, die Richterfortbildung zu gewährleisten usw. Doch ist das immer die europäische Art und Weise gewesen, an Dinge heranzugehen. Wir nutzen die Solidarität zwischen allen Mitgliedstaaten, wir schaffen gleiche Ausgangsbedingungen für alle. Das ist das, was hinter uns liegt, so die Antwort auf die erste Frage.

by European industry, in particular representatives of French industry.

But let's look into the reasons why the Commission changed its position and why the Commission agreed with France that we should try to create a Community jurisdiction. It was not for dogmatic reasons; it was not because the Commission naturally favours Community solutions. The reason was that we consider that the creation of a Community jurisdiction is a unique chance to offer efficient and cost-effective patent litigation to users all over Europe, including in those countries where patent activity and experience with patent litigation is currently insufficient and very poor. This is something which corresponds to the very European idea. This would bring all our member states to the same level, would avoid a divide and would enhance solidarity among our member states in the patent field. This has worked in other areas and should work also here. We are very well aware of the fact that it will be difficult to create a system with 27 member states. There are practical difficulties of all kinds. But we think it is worthwhile to make every possible effort. There will also be significant financial investments required from the Community budget for creating an infrastructure covering all member states, for the training of judges, etc. But that has always been the European way of doing things. We employ solidarity between all member states, we bring all to the same level playing field. This is where we are coming from, to answer the first question.

des litiges, mais aussi par tous ceux qui avaient participé à l'élaboration de cet accord, notamment les juges de brevets et les mandataires, y compris certains de nos éminents confrères présents aujourd'hui. Nous avons également été critiqués par l'industrie européenne, en particulier par des représentants de l'industrie française.

Examinons à présent les raisons pour lesquelles la Commission a révisé sa position et s'est mise d'accord avec la France pour tenter de mettre sur pied un système juridictionnel communautaire. Il ne s'agissait pas d'une question de principe et le soutien naturel accordé par la Commission aux solutions communautaires n'y était pour rien. En fait, nous avons considéré que la création d'un système juridictionnel communautaire était une occasion unique d'offrir aux utilisateurs un régime efficace et rationalisé de règlement des litiges en matière de brevets dans l'ensemble de l'Europe, y compris dans les pays où l'activité dans le domaine des brevets et l'expérience du règlement des litiges sont actuellement insuffisantes et peu développées. Ce projet est conforme à l'idée européenne même. Il amènerait tous nos pays membres au même niveau, améliorerait la solidarité entre eux dans le domaine des brevets et permettrait d'éviter qu'une fracture ne se crée en Europe. Cela a déjà fonctionné dans d'autres domaines et cela devrait être encore le cas ici. Nous sommes parfaitement conscients que la mise en place d'un système incluant 27 pays membres ne sera pas chose aisée. Des difficultés pratiques de toutes sortes vont se poser, mais nous pensons que nous devons faire de notre mieux car l'enjeu en vaut la peine. Le budget communautaire devra également mettre à disposition des moyens financiers considérables pour le développement d'une infrastructure couvrant tous les pays membres, pour la formation des juges, etc. Cela a toujours été la manière de procéder en Europe. Nous faisons appel à la solidarité de tous les pays membres, nous les mettons tous sur un pied d'égalité. Tel est notre point de départ, ce qui répond à la première question.

Doch wo stehen wir heute? Die Kommission glaubt, dass wir noch nie so nahe daran waren, ein europäisches System zur Regelung von Patentstreitigkeiten zu verwirklichen. Dank dem dynamischen und engagierten Einsatz von drei aufeinanderfolgenden Ratspräsidentschaften – der deutschen, der portugiesischen und der slowenischen Ratspräsidentschaft – und der nun anstehenden französischen Ratspräsidentschaft haben wir nun alle relevanten Dokumente auf dem Tisch. Uns liegt ein Entwurf für die Errichtung eines EU-Patentgerichts mit einem Entwurf für die Gerichtssatzung und einer Liste von Verfahrensvorschriften vor, mit denen wir uns in den kommenden Monaten befassen werden.

Lassen Sie uns einen Blick auf die wesentlichen Punkte des Entwurfs werfen, wie er jetzt auf dem Tisch liegt. Zunächst einmal ist das, was vorgeschlagen wird, ein integriertes System, das sowohl europäische Patente als auch das Gemeinschaftspatent abdecken würde. Einer der Fehler der Vergangenheit bestand darin, dass an konkurrierenden Vorhaben gearbeitet wurde. Es gab einerseits eine Gruppe von Mitgliedstaaten und Nutzern, die unter der Schirmherrschaft des Europäischen Patentamts am EPLA arbeiteten, und andererseits die Kommission, die mit Unterstützung anderer Mitgliedstaaten an der Einsetzung eines Gemeinschaftspatentgerichts für das Gemeinschaftspatent arbeitete. Beide konkurrierten miteinander und arbeiteten gegen- statt miteinander. Nun versuchen wir erstmals, miteinander zu arbeiten und die beiden Stränge zu einem gemeinsamen Projekt zusammenzuführen, das sowohl europäische Patente als auch die künftigen Gemeinschaftspatente abdecken soll.

Zweitens ist es wichtig, darauf hinzuweisen, wie dieses Gericht gegründet werden soll. Es wird vorgeschlagen, das Gericht auf der Grundlage eines gemischten Abkommens einzurichten, das Teil der Gemeinschaftsrechtsordnung ist, weil daran nicht nur unsere Mitgliedstaaten, sondern auch die Gemeinschaft als Parteien beteiligt sind, und das Drittländern zum Beitritt offen steht. Und der Hauptgrund hierfür ist, wie von meinen Vorrednern bereits erwähnt

But where are we now? The Commission thinks we are closer than ever to the achievement of creating a European patent litigation system. Thanks to the dynamism and the commitment of three successive Presidencies, the German, the Portuguese and the Slovenian Presidency, and now of the incoming French Presidency, we have all the relevant documents on the table. We have a draft agreement on the creation of a European Union patent court, accompanied by a draft statute for the court and a list with rules of procedure which will have to be addressed in the coming months.

Let us look at the main features of the proposal as it is on the table now. First of all, what is proposed is an integrated system which would cover both European patents and the Community patent. One of the mistakes of the past was that we had competing exercises. We had, on the one hand, a group of member states and users working on the EPLA under the auspices of the European Patent Office and, on the other hand, we had the Commission supported by other member states working on the creation of a Community patent court for the Community patent. Both exercises were competing and we were working against each other instead of working with each other. Now for the first time we are trying to work with each other, bringing together the two strands into one common project covering both European patents and future Community patents.

Second, it is important to note the way it is envisaged to create this court. It is proposed to create this court by means of a mixed agreement, which is part of the Community legal order because it involves not only our member states but also the Community and which is open for accession by third countries. And the main reason for that is, as has been mentioned by previous speakers, that if we create a court for European patents, it would be most useful and helpful to

Où en sommes-nous à présent ? La Commission estime que nous n'avons jamais été aussi près du but. Grâce au dynamisme et à l'engagement de trois présidences successives, à savoir les présidences allemande, portugaise et slovène, et de l'actuelle présidence française, tous les documents pertinents sont prêts, à savoir un projet d'accord portant création d'une cour des brevets de l'Union européenne, accompagné d'un projet de statut pour la cour et d'une liste de règles de procédure, lesquels devront être examinés au cours des prochains mois.

Passons en revue les principales caractéristiques de la proposition dans sa version actuelle. Tout d'abord, la proposition porte sur un système intégré qui s'appliquerait à la fois aux brevets européens et aux brevets communautaires. L'une des erreurs commises dans le passé tenait à l'existence de démarches concurrentes. Nous avions d'un côté un groupe de pays membres et d'utilisateurs qui travaillaient à l'Accord sur le règlement des litiges sous les auspices de l'Office européen des brevets et, de l'autre, la Commission, soutenue par d'autres pays membres, qui s'était fixé pour tâche de créer un tribunal du brevet communautaire. Ces deux projets étaient en compétition, et nous nous opposions au lieu de nous soutenir mutuellement. Nous tentons à présent pour la première fois de conjuguer nos efforts, en faisant de ces deux éléments un projet commun, valable à la fois pour les brevets européens et les futurs brevets communautaires.

Il est ensuite important de noter la manière dont il est envisagé de créer cette cour. Il est proposé de l'instituer au moyen d'un accord mixte, qui ferait partie intégrante de l'ordre juridique communautaire du fait qu'il impliquerait non seulement nos pays membres mais aussi la Communauté, et qui serait ouvert aux pays tiers. Cela s'explique principalement par le fait que, comme des intervenants précédents l'ont évoqué, il serait particulièrement utile et

wurde, dass es, wenn wir ein Gericht für europäische Patente einrichten, äußerst sinnvoll und hilfreich wäre, das System für andere Mitglieder der Europäischen Patentorganisation zu öffnen, die nicht der Europäischen Union angehören, wie zum Beispiel die Schweiz.

Drittens ist das ins Auge gefasste Streitregelungssystem anders als nach dem Vorschlag der Kommission für das Gemeinschaftspatentgericht von 2003 nicht völlig zentralisiert. Vorgeschlagen wird ein System, das in der ersten Instanz eine zentrale Kammer, aber auch in den Mitgliedstaaten angesiedelte lokale und regionale Kammern umfasst. Dies trägt einem anlässlich unserer Konsultation von 2006 zum Ausdruck gebrachten sehr starken Wunsch unserer Nutzer Rechnung, die für eine Dekonzentration bzw. Dezentralisierung in der Eingangsinstanz plädiert hatten, um Nähe zu den beteiligten Parteien sicherzustellen. Die lokalen und regionalen Kammern werden jedoch keine nationalen Gerichte sein, sondern lokale Kammern eines einzigen einheitlichen Gerichtswesens, die allesamt nach einheitlichen Verfahrensregeln arbeiten werden. Das wird der Hauptunterschied zum Gemeinschaftsmarkensystem sein. Damit hoffen wir, schon auf der untersten Gerichtsebene die Geschlossenheit und Kohärenz der Rechtsprechung sicherzustellen. Darüber hinaus werden die lokalen Kammern – darüber besteht ein breiter Konsens, obwohl ein oder zwei Mitgliedstaaten damit noch ein Problem haben – eine multinationale Zusammensetzung haben. Das ist wiederum sehr wichtig, um die Geschlossenheit und eine konvergierende Weiterentwicklung der Rechtsprechung schon auf Ebene der ersten Instanz zu gewährleisten.

Wir brauchen eine konvergierende Entwicklung der Rechtsbegriffe und der Auslegung des Patentrechts, um einander widersprechende Urteile wie in "Data Security Systems gegen Europäische Zentralbank" zu vermeiden. Zu widersprüchlichen Urteilen kommt es, weil es in verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedliche Rechtsbegriffe und Auslegungen gibt. Der beste Weg, diese Situation zu überwinden, besteht daher darin, Richter unterschiedlicher Nationalitäten in lokalen Kammern zusammenarbeiten zu lassen. Des Weiteren besteht ein breiter Konsens darüber, dass es in

make the system open for accession to other members of the European Patent Organisation which are not members of the European Union, such as Switzerland.

Third, the envisaged litigation system is not fully centralised, contrary to what the Commission had proposed in 2003 for the Community patent court. What is proposed is a system which has, at first instance, one central division but also local and regional divisions established in the member states. This reflects a very strong request from users in our consultation of 2006 who argued for a de-concentration or decentralisation at the first instance in order to ensure proximity to the parties. The local and regional divisions will, however, not be national courts. They will be local divisions of one uniform court system and they will all work under uniform procedural rules that will be the main difference from the system for Community trade marks. By this, we hope we will achieve consistency and coherence of jurisprudence already at the first level. Furthermore, local divisions will have – and there is large consensus about this, although there are one or two member states which still have problems – a multinational composition. This is again very important to ensure coherence and convergence of jurisprudence already at the first-instance level.

We need convergence of legal concepts and interpretation of patent law in order to avoid these conflicting judgments as in "Data Security Systems versus European Central Bank". We have conflicting judgments because there are different legal concepts and interpretations in different member states. Therefore, the best way to overcome this situation is to make judges of different nationalities work together in local divisions. There is furthermore also broad consensus that there should be technically qualified judges in all divisions, although we are still struggling

indiqué, en cas de création d'une cour pour les brevets européens, de permettre à d'autres membres de l'Organisation européenne des brevets qui ne font pas partie de l'Union européenne, à l'instar de la Suisse, de se joindre au système.

Troisièmement, le système de règlement des litiges envisagé n'est pas entièrement centralisé, contrairement à la proposition soumise en 2003 par la Commission pour le tribunal du brevet communautaire. Le système proposé comporte, en première instance, une division centrale, mais aussi des divisions locales et régionales établies dans les pays membres. Cette structure reflète la demande instantanée formulée par des utilisateurs lors de nos consultations en 2006. Ceux-ci se sont ainsi exprimés en faveur d'une déconcentration ou d'une décentralisation de la première instance, afin de garantir une proximité avec les parties intéressées. Les divisions locales et régionales ne seront toutefois pas des tribunaux nationaux. Elles seront des divisions locales d'un système juridictionnel unique, et fonctionneront toutes selon un règlement de procédure uniforme qui constituera la principale différence par rapport au système des marques communautaires. Nous espérons ce faisant assurer la logique et la cohérence de la jurisprudence dès ce niveau. De plus, les divisions locales seront composées sur une base multinationale, cet élément recueillant un large consensus, même s'il pose encore problème pour un ou deux pays membres. Là aussi, ce facteur est très important pour garantir la cohérence et la convergence de la jurisprudence dès la première instance.

Une convergence des concepts juridiques et de l'interprétation du droit des brevets est nécessaire afin d'éviter des jugements divergents comme dans l'affaire opposant Data Security Systems à la Banque centrale européenne. Ces jugements divergents résultent de l'existence de concepts juridiques différents et du fait que l'interprétation du droit varie d'un pays à l'autre. Le meilleur moyen pour remédier à cette situation est donc d'amener des juges de différentes nationalités à coopérer au sein de divisions locales. Un vaste consensus se dégage en outre sur le fait que toutes les

allen Kammern technisch vorgebildete Richter geben sollte, wobei wir noch damit kämpfen, was genau unter dem Begriff des technisch vorgebildeten Richters zu verstehen ist und welche juristische Qualifikation bei diesen Richtern vorausgesetzt werden muss. Um das Ganze noch einmal zusammenzufassen: Lokale und regionale Kammern werden Bürgernähe gewährleisten und eine multinationale Zusammensetzung der Kammern und einheitliche Verfahrensregeln Kohärenz und Geschlossenheit, und technisch vorgebildete Richter werden nicht nur für hochwertige, sondern auch für schnelle Entscheidungen sorgen. Die Erfahrung in einigen Ländern wie Deutschland hat gezeigt, dass der Einsatz von externen Sachverständigen immer Verzögerungen und zusätzliche Kosten nach sich zieht. Hingegen lassen sich durch die Einbeziehung von technisch vorgebildeten Richtern zügigere, effizientere und weniger kostspielige Verfahren realisieren, was für die Nutzer sehr wichtig ist.

Für die zweite Instanz wird die Einrichtung eines gemeinsamen Berufungsgerichts vorgeschlagen, das zusätzlich zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung und zu mehr Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit beitragen wird. Eine Frage, über die noch diskutiert wird, ist das Verhältnis zum Europäischen Gerichtshof. Dass die Rolle des EuGH hinsichtlich der Auslegung des Gemeinschaftsrechts gewahrt werden muss, steht außer Frage. Doch wie das genau bewerkstelligt werden soll, ist gegenwärtig Gegenstand von sehr schwierigen und kontrovers geführten Debatten zwischen unseren Mitgliedstaaten. Außerdem im Gespräch ist ein sehr ehrgeiziges Fortbildungsprogramm für Richter, was für diejenigen Richter wichtig sein wird, die aus all den Ländern stammen, in denen es gegenwärtig keine spezialisierten Patentgerichte gibt und nur sehr wenig Erfahrung mit Patentstreitigkeiten besteht. Auf ausdrücklichen Wunsch einer Anzahl von Vereinigungen, die kleine und mittelständische Unternehmen vertreten, wird auch erwogen, die Mediation und Schlichtung zu erleichtern, unter anderem durch die Gründung eines europäischen Mediationszentrums, das interessierten Unternehmen entsprechende Strukturen zur Verfügung stellen würde.

with the concept of the technically qualified judge, to determine what exactly it means and what these judges would need in terms of legal qualifications. To sum up: local and regional divisions will ensure proximity to the users, a multinational composition of panels and uniform procedural rules will ensure coherence and consistency, and technical judges will ensure not only high-quality decisions but also speedy decisions. Experience in some countries such as Germany has shown that the use of outside experts always results in delays and in additional costs. By contrast, the involvement of technical judges can achieve more rapid, more efficient and less costly procedures, which is very important for users.

At second instance, it is proposed to have one common Appeal Court, which will further contribute to a uniform body of jurisprudence and enhanced predictability and legal certainty. A question still under discussion is the link with the European Court of Justice. It is clear that the role of the ECJ concerning the interpretation of Community law has to be guaranteed. But how exactly this should be done is currently the subject of very difficult and very controversial discussions among our member states. What is further envisaged is a very ambitious training scheme for judges, which will be important for judges coming from all those countries where currently there are no specialised patent litigation courts and where experience with patent litigation is very low. And, at the explicit request of a number of associations representing small and medium-sized companies, it is also envisaged to facilitate mediation and arbitration, including the creation of a European mediation centre which will provide such facilities to companies which would like to use them.

divisions devraient comporter des juges qualifiés sur le plan technique, bien que ce concept nous pose encore quelques difficultés, notamment lorsqu'il s'agit d'en déterminer le sens exact ainsi que les qualifications juridiques que ces juges devraient avoir. Pour résumer, des divisions locales et régionales assureront la proximité avec les utilisateurs, la composition multinationale des collèges et les règles de procédure uniformes assureront la logique et la cohérence du système, et des juges qualifiés sur le plan technique garantiront que des décisions de qualité seront rendues avec diligence. L'expérience de certains pays comme l'Allemagne a montré que le recours à des experts externes entraîne toujours des retards et un surcroît de coûts. En revanche, la participation de juges qualifiés sur le plan technique peut avoir pour effet d'accélérer les procédures, de les rendre plus efficaces et moins coûteuses, ce qui est très important pour les utilisateurs.

Il est proposé d'instaurer en deuxième instance une Cour d'appel commune qui, elle aussi, contribuera à harmoniser le corpus de jurisprudence et à améliorer la prévisibilité et la sécurité juridique. Une question qui est encore débattue porte sur le lien avec la Cour européenne de justice. Il est clair que le rôle de cette dernière en termes d'interprétation du droit communautaire doit être garanti. La mesure exacte dans laquelle cela doit être fait donne lieu actuellement à d'âpres discussions et à de vives controverses entre les pays membres. Il est également envisagé de mettre au point un programme de formation très ambitieux pour les juges, qui revêtira une grande importance pour ceux d'entre eux venant de pays qui ne disposent pas, pour l'heure, de tribunaux spécialisés dans le règlement des litiges et qui ont peu d'expérience dans ce domaine. À la demande de plusieurs associations représentant les PME, il est en outre prévu de favoriser la médiation et l'arbitrage, notamment en instituant un centre de médiation européen qui fournira les services correspondants aux entreprises désireuses d'y faire appel.

Das ist im Großen und Ganzen, wo wir stehen. Und wie geht es weiter? Wir haben heute gehört, dass die französische Ratspräsidentschaft sich bemühen wird, soviel Fortschritte wie nur möglich zu erzielen und zu einer Einigung zu gelangen. Die Kommission ist für dieses Engagement der französischen Ratspräsidentschaft sehr dankbar. Sie wird sehr aktiv mit der französischen Ratspräsidentschaft zusammenarbeiten und diese Bemühungen nach besten Kräften unterstützen. Obwohl einige Mitgliedstaaten und Nutzer noch Bedenken gegen den einen oder anderen Punkt haben, glaubt die Kommission doch, dass wir auf praktikable Lösungen hinarbeiten, und dass es, wenn wir alle pragmatisch sind, möglich sein sollte, unter der französischen Ratspräsidentschaft einen Durchbruch zu erzielen oder zumindest ein Stadium zu erreichen, das einer Einigung unter der tschechischen oder schwedischen Ratspräsidentschaft den Weg bereiten würde. Nicht jeder möchte jedoch zu einer Einigung gelangen. Es gibt Interessen, die dagegen arbeiten. In einigen Mitgliedstaaten gibt es politische Bedenken. Es gibt aber auch privatwirtschaftliche Interessen, die gegen die Schaffung eines einheitlichen Gerichtswesens arbeiten. Es gibt Berufe – ich möchte hier nicht ins Detail gehen – die ihre Partikularinteressen verteidigen und den Verlust von Geschäftsmöglichkeiten befürchten. Und es gibt Unternehmen, die mit einem zersplitterten Patentregulierungssystem sehr gut leben können und gar nicht möchten, dass ihre Patente von einem vereinheitlichten System erfasst werden.

Aus diesen Gründen ist nicht gewiss, ob wir letzten Endes eine Einigung über dieses Projekt erzielen werden. Wir werden, zusammen mit der französischen sowie mit der tschechischen und der schwedischen Ratspräsidentschaft, alles daran setzen. Doch sollte dieses Projekt wieder scheitern, wie die anderen Projekte gescheitert sind, so bin ich mir sicher, dass damit nicht das letzte Wort gesprochen sein wird. Diejenigen Mitgliedstaaten, die versucht haben, über das EPLA ein Streitregelungssystem für Patente für eine kleine Gruppe von Mitgliedstaaten zu schaffen, werden dann unweigerlich versuchen, darauf zurückkommen. Die Kommission würde dies zutiefst bedauern, weil es die Spaltung zwischen den Mitgliedstaaten, die

This is roughly where we are. Now, where are we going? We have heard today that the French Presidency will try to make as much progress as possible and will try to reach an agreement. The Commission is extremely grateful for this commitment from the French Presidency. And the Commission will very actively work with the French Presidency and give it all possible support for these endeavours. Although there are still concerns about one feature or another among some of the member states and users, the Commission thinks that we are working towards feasible solutions, and if we are all pragmatic, it should be possible to achieve a breakthrough under the French Presidency, or at least possible for the French Presidency to reach a stage which would pave the way for an agreement under the Czech or the Swedish Presidency. But not everybody wants to reach an agreement. There are interests which work against this. There are some political concerns in some member states. But there are also vested interests in the private sector working against the creation of a unified court system. There are some professions – I will not go into details – which defend their particular interests and fear losing business. And there are companies which live very well with a fragmented patent litigation system and do not even want their patents to be covered by a unified system.

For these reasons it is not sure whether we will reach an agreement on this project at the end of the day. We will try as hard as we can, together with the French Presidency and the Czech and the Swedish Presidencies. But if this project fails again, as the other projects have failed, I am certain that it will not be the end of the day. Those member states which have tried via the EPLA to create a patent litigation system for a small group of member states will inevitably try to go back to it. The Commission will very deeply regret this, because it will perpetuate the divide between those member states which have a well-functioning patent litigation system and those which do not. And it will be against the concept of solidarity which will

Telle est à peu près la situation actuelle. Quelle direction allons-nous prendre ? Nous avons entendu aujourd'hui que la présidence française s'efforcera d'avancer le plus possible et mettra tout en œuvre pour obtenir un accord. La Commission lui est extrêmement reconnaissante de cet engagement. Elle coopérera très activement avec elle et soutiendra autant que possible ces efforts. Même si l'un ou l'autre élément continue de préoccuper certains pays membres et utilisateurs, la Commission est d'avis que nous nous penchions actuellement sur des solutions réalisables et que si nous faisons tous preuve de pragmatisme, nous devrions connaître une avancée majeure pendant la présidence française, ou celle-ci devrait atteindre un stade ouvrant la voie à un accord au cours de la présidence tchèque ou suédoise. Cependant, tout le monde ne veut pas parvenir à un accord. Certains intérêts s'y opposent activement. Des inquiétudes politiques sont formulées dans certains pays membres. Des intérêts corporatistes dans le secteur privé tentent de faire pièce à la création d'un système juridictionnel unifié. Certaines professions, que je ne citerai pas, défendent leurs intérêts particuliers et craignent une baisse d'activités. Des entreprises s'accommodent en outre très bien d'un système de règlement des litiges morcelé et ne tiennent même pas à ce que leurs brevets soient couverts par un système unifié.

C'est pourquoi il n'est pas certain que nous parvenions à un accord sur ce projet dans l'immédiat. Nous ferons de notre mieux, avec les présidences française, tchèque et suédoise. Si ce projet échoue comme les précédents, je suis convaincue que ce ne sera pas un échec définitif. Les pays membres qui ont essayé de mettre sur pied, au moyen de l'Accord sur le règlement des litiges, un système de règlement des litiges pour un groupe limité de pays membres, essaieront inévitablement de réactiver ce projet. La Commission le regrettera profondément, car cela maintiendra la fracture entre les pays membres qui disposent d'un système efficace de règlement des litiges et ceux qui en sont dépourvus. Cela ira en outre contre le

über ein gut funktionierendes Streitregelungssystem verfügen, und den Mitgliedstaaten, bei denen dies nicht der Fall ist, aufrechterhalten würde. Und es widerspräche dem Gedanken der Solidarität, wonach Unternehmen in ganz Europa gleiche Chancen geboten werden sollten. Falls wir aber kein Streitregelungssystem unter Einbeziehung all unserer Mitgliedstaaten einrichten können, fände es die Kommission sehr schwierig, sich einer kleineren Gruppe von Mitgliedstaaten entgegenzustellen, die gesondert für sich vorangehen wollen.

Noch ist es nicht soweit. Fürs Erstere hoffen wir noch, ein Streitregelungssystem mit 27 Mitgliedstaaten einzurichten, und vertrauen sehr stark darauf, dass das Gewicht, die Diplomatie und das politische Können der französischen Ratspräsidentschaft uns diesem Ziel näher bringen wird.

Ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.

provide equal opportunities for companies all over Europe. But if we cannot create a patent litigation system with all our member states, the Commission would find it very difficult to oppose a smaller group of member states which want to go ahead on their own.

We are not yet there. For the time being, we still hope to create a litigation system with 27 member states, and we very much trust that the weight, the diplomacy and the political skill of the French Presidency will bring us closer to this aim.

Thank you very much for your attention.

concept de solidarité, qui assurera une égalité de chances pour les entreprises dans toute l'Europe. Si nous ne pouvons instaurer un système de règlement des litiges associant tous nos pays membres, la Commission pourra difficilement s'opposer à un groupe limité de pays membres qui veulent continuer seuls.

Nous n'en sommes pas encore là. Pour l'heure, nous espérons toujours créer un système de règlement des litiges à 27 pays membres, et nous avons toute confiance dans le fait que l'influence, la diplomatie et le savoir-faire politique de la présidence française nous rapprocheront de cet objectif.

Merci de votre attention.

Arbeitssitzung**Beschränkungsverfahren nach nationalem Recht und EPÜ 2000**

Vorsitzender: Are Stenvik (NO)

Ulrich JOOS

Jurist, Internationale Rechtsangelegenheiten, GD 5

Das zentrale Beschränkungs- und Widerrufsverfahren nach Artikel 105a-105c des revidierten Europäischen Patentübereinkommens

1. Zweck des Beschränkungs- und Widerrufsverfahrens

Die seit Inkrafttreten der revidierten Fassung des EPÜ (kurz: "EPÜ 2000") am 13. Dezember 2007 zur Verfügung stehenden neuen Verfahren ermöglichen es, durch einen Antrag beim EPA ein erteiltes europäisches Patent während seiner gesamten Laufzeit für alle Vertragsstaaten, in denen es in Kraft ist oder war mit Rückwirkung zu beschränken oder zu widerrufen.

Zweck des Beschränkungsverfahrens ist es, dem Patentinhaber die Möglichkeit zu geben, durch Änderung der Ansprüche den Schutzbereich im Rahmen eines kostengünstigen und zügigen administrativen Verfahrens nachträglich einzuschränken.

Warum sollte ein Patentinhaber einen solchen Antrag stellen? Er kann auf diese Weise z. B. einem Stand der Technik Rechnung tragen, der erst nach Abschluss des Prüfungsverfahrens bekannt geworden ist. Im Beschränkungsverfahren können zu breit erteilte Patente im Wege der Selbstkorrektur auf einen rechtsbeständigen Umfang reduziert werden. Langwierige und teure Streitigkeiten über die Gültigkeit eines Patents können dadurch vermeiden werden und schnelles Ausräumen von Streitpunkten schafft baldige Rechtssicherheit.

Working session**Limitation procedures under national law and EPC 2000**

Chairman: Are Stenvik (NO)

Ulrich JOOS

Lawyer, International Legal Affairs, DG 5

Central limitation and revocation under Articles 105a to 105c of the revised European Patent Convention

1. Purpose of limitation and revocation

Under the new procedures available since 13 December 2007, when the revised EPC ("EPC 2000") entered into force, the patentee can ask the EPO to limit or revoke a granted European patent retroactively for all contracting states in which it is or was in effect. Such requests can be made at any stage during (or even after) the patent term.

Limitation is a quick and cost-effective way of reducing a patent's scope by amending the claims after grant in an administrative procedure.

Why would a patentee request that? One reason might be to take account of prior art which comes to light only after examination. He can then correct his own patent, narrowing it down to a legally viable scope and so avoiding time-consuming and expensive litigation about its validity. Speedy removal of contentious points also promotes early legal certainty.

Séance de travail**Procédures de limitation dans le cadre du droit national et de la CBE 2000**

Président : Are Stenvik (NO)

Ulrich JOOS

Juriste, Affaires juridiques internationales, DG 5

La procédure centralisée de limitation et de révocation selon les articles 105bis à 105quater de la Convention sur le brevet européen révisée

1. Objectif de la procédure de limitation et de révocation

Les nouvelles procédures disponibles depuis l'entrée en vigueur du texte révisé de la CBE ("CBE 2000"), le 13 décembre 2007, permettent de présenter à l'OEB une requête visant à limiter ou à révoquer rétroactivement un brevet européen délivré, pour toute sa durée et dans tous les Etats membres dans lesquels il est ou était en vigueur.

Le but de la procédure de limitation est d'offrir au titulaire d'un brevet la possibilité de limiter ultérieurement l'étendue de la protection, par une modification des revendications, dans le cadre d'une procédure administrative économique et rapide.

Pourquoi le titulaire d'un brevet présenterait-il une telle requête ? Il peut ainsi, par exemple, prendre en compte un état de la technique qui n'a été mis en évidence qu'après la clôture de la procédure d'examen. Lors d'une procédure de limitation, les titulaires de brevets peuvent réduire, par le biais de l'auto-correction, la portée excessive de certains brevets délivrés et éviter ainsi de longs et coûteux litiges concernant la validité d'un brevet. Or, plus les points litigieux sont écartés rapidement, plus tôt la sécurité juridique est établie.

2. Rechtslage nach dem EPÜ 1973

Bis zum Inkrafttreten des EPÜ 2000 war eine zentrale Überprüfung eines europäischen Patents nur im Einspruchsverfahren möglich. Der anfangs für zulässig erachtete "Selbst-Einspruch" des Patentinhabers war seit einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA aus dem Jahr 1994 ausgeschlossen;¹ letzteres war eine konsequente Fortentwicklung der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer seit Beginn der 90er Jahre, nach der das Einspruchsverfahren ein zweiseitiges Streitiges Verfahren ist. Die Einführung eines zentralen Beschränkungsverfahrens wurde seitdem vielfach gefordert. Zwar gibt es in einigen EPÜ-Vertragsstaaten nationale Beschränkungsverfahren,² aber diese sind unterschiedlich ausgestaltet und haben zum Teil *ex nunc*, zum Teil *ex tunc* Wirkung.

Der Patentinhaber konnte und kann in allen relevanten Vertragsstaaten durch Erklärung gegenüber den jeweiligen nationalen Behörden auf sein Patent verzichten, was aber ebenso wie die Nichtzahlung von Jahresgebühren nicht zum rückwirkenden Wegfall des Patents führt.

Einen zentralen Widerruf seines Patents konnte der Patentinhaber nur in einem anhängigen Einspruchsverfahren herbeiführen, indem er keine gebilligte Fassung seines europäischen Patents mehr vorlegte; beantragte der Patentinhaber im Einspruchsverfahren den Widerruf seines Patents, wurde das in diesem Sinne ausgelegt.³ Diese Möglichkeit steht selbstverständlich weiterhin zur Verfügung.

¹ Große Beschwerdekammer vom 6.7.1994, G 9/93 – "Einspruch der Patentinhaber/ PEUGEOT UND CITROEN", ABl. EPA 1994, 891.

² So in AT, CH, DE, DK, IT, NO, SE, UK.

³ Siehe T 73/84, ABl. EPA 1985, 241; T 186/84, ABl. EPA 1986, 79; T 237/89, ABl. EPA 1988, 261.

2. Legal position under EPC 1973

Until EPC 2000 entered into force, central review of a European patent was possible only through opposition. In 1994, an Enlarged Board of Appeal decision¹ disallowed "self-opposition", in a consistent development of its case law, since the early nineties, that opposition is a contentious *inter partes* procedure. Ever since, users have been calling for a central limitation procedure; national ones do exist in some EPC contracting states,² but they vary widely in form, with some having *ex nunc* and others *ex tunc* effect.

In all contracting states, patentees have always been able to renounce their patent before the national authorities, but that – like non-payment of renewal fees – does not secure its lapse retroactively.

Thus the only way they could obtain central revocation of their patent was in pending opposition proceedings, by no longer approving its text – that being how any request by the patentee for revocation in opposition proceedings was interpreted.³ This possibility remains available, of course.

¹ G 9/93 of 6.7.1994 – "Opposition by patent proprietor/PEUGEOT AND CITROEN", OJ EPO 1994, 891.

² AT, CH, DE, DK, IT, NO, SE, UK.

³ See T 73/84, OJ EPO 1985, 241; T 186/84, OJ EPO 1986, 79; T 237/89, OJ EPO 1988, 261.

2. Situation juridique selon la CBE 1973

Avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000, un brevet européen ne pouvait être réexaminé de façon centralisée que lors d'une procédure d'opposition. Depuis une décision de la Grande Chambre de recours de l'OEB datant de 1994, le titulaire d'un brevet n'était plus considéré comme recevable à former une opposition contre son propre brevet¹. Il s'agissait ici de l'évolution logique de la jurisprudence de la Grande Chambre de recours depuis le début des années 90, selon laquelle la procédure d'opposition est de nature contradictoire. Depuis, nombreux furent ceux qui demandèrent l'introduction d'une procédure centralisée de limitation. Il existe bien des procédures nationales de limitation dans quelques Etats parties à la CBE², mais elles varient considérablement d'un pays à l'autre et ont parfois un effet *ex nunc*, parfois un effet *ex tunc*.

Dans tous les Etats concernés, le titulaire du brevet pouvait et peut toujours renoncer à son brevet, par le biais d'une déclaration auprès des autorités nationales compétentes, mais cette démarche, tout comme le non-paiement de taxes annuelles, n'entraîne pas l'annulation rétroactive du brevet.

Le titulaire d'un brevet ne pouvait obtenir une révocation centralisée de son brevet que dans le cadre d'une procédure d'opposition, en ne proposant plus aucune version acceptée de son brevet européen ; le fait que le titulaire du brevet sollicite la révocation de son brevet dans le cadre de la procédure d'opposition était considéré comme équivalent³. Cette possibilité existe évidemment toujours.

¹ Décision de la Grande Chambre de recours en date du 6.7.1994, G 9/93 – "Opposition par les titulaires du brevet/PEUGEOT ET CITROEN", JO OEB 1994, 891.

² C'est le cas dans les pays suivants : AT, CH, DE, DK, IT, NO, SE, UK.

³ Voir aussi T 73/84 (JO OEB 1985, 241) ; T 186/84 (JO OEB 1986, 79) ; T 237/89 (JO OEB 1988, 261).

3. Rechtsquellen für das zentrale Beschränkungs- und Widerrufsverfahren

Geregelt sind die neuen Verfahren insbesondere in den Artikeln 105a bis 105c EPÜ und den Regeln 90-96 der Ausführungsordnung zum EPÜ. Nach Artikel 68 EPÜ gelten die Wirkungen des Patents als von Anfang an nicht eingetreten, wenn es widerrufen wurde; im Falle der Beschränkung gelten die Wirkungen in dem Umfang als von Anfang an nicht eingetreten, in dem das Patent beschränkt wurde. Nach Artikel 65 EPÜ können die Vertragsstaaten eine Übersetzung der im Beschränkungsverfahren geänderten Patentschrift in ihrer Landessprache verlangen. Nach Artikel 69 (2) Satz 2 EPÜ bestimmt sich der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung rückwirkend nach dem Ergebnis des Beschränkungsverfahrens. Nach Artikel 21 (3) a) EPÜ entscheiden die Technischen Beschwerdekammern über Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilung im Beschränkungs- und Widerrufsverfahren.

Die genannten Vorschriften des Übereinkommens wurden durch die Revisionsakte vom 29.11.2000 eingefügt bzw. geändert und sind am 13.12.2007 in Kraft getreten. Die Ausführungsordnung in der Fassung vom 7.12.2006 trat ebenfalls am 13.12.2007 in Kraft. Nach Artikel 1 Nr. 2 der Übergangsbestimmungen⁴ umfasst der Anwendungsbereich des zentralen Beschränkungs- und Widerrufsverfahrens alle europäischen Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt waren sowie jene Patente, die auf europäische Patentanmeldungen erteilt werden, die zu diesem Zeitpunkt anhängig waren oder ab diesem Zeitpunkt eingereicht werden.

⁴ Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000.

3. Legal sources for central limitation and revocation

The new procedures are governed in particular by Articles 105a to 105c EPC and Rules 90 to 96 of the Implementing Regulations to the EPC. Under Article 68 EPC, a revoked patent is deemed to have had no effects from the outset; a limited one is deemed to have had no effects, also from the outset, to the extent that it has been limited. Under Article 65 EPC, contracting states may prescribe translations into their national languages of patent specifications as amended in limitation proceedings. Under Article 69(2), second sentence, EPC, the extent of the protection conferred by a European patent *application* is determined retroactively by the outcome of limitation proceedings. Under Article 21(3)(a) EPC, appeals against examining divisions' decisions in limitation or revocation proceedings are heard by the technical boards of appeal.

The above provisions of the Convention were introduced or amended by the Revision Act of 29.11.2000. They entered into force on 13.12.2007, as did the Implementing Regulations as amended on 7.12.2006. Under Article 1 point 2 of the transitional provisions,⁴ central limitation and revocation proceedings cover all European patents already granted on 13.12.2007, when EPC 2000 entered into force, or granted in respect of European patent applications pending on or filed as from that date.

⁴ Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000.

3. Les sources juridiques de la procédure centralisée de limitation et de révocation

Les nouvelles procédures sont régies en particulier par les articles 105bis à 105quater CBE ensemble les règles 90 à 96 du règlement d'exécution de la CBE. En vertu de l'article 68 CBE, le brevet européen, s'il est révoqué, est réputé n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus. En cas de limitation, le brevet est réputé n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus dans toute la mesure où il a été limité. L'article 65 CBE dispose que les Etats contractants peuvent exiger que soit fournie, dans l'une de leurs langues officielles, une traduction du fascicule de brevet tel que modifié au cours de la procédure de limitation. Conformément à l'article 69(2), deuxième phrase CBE, l'étendue de la protection conférée par la *demande* de brevet européen est déterminée de façon rétroactive par le résultat de la procédure de limitation. Enfin, en vertu de l'article 21(3)a) CBE, ce sont les chambres de recours techniques qui statuent sur les recours formés contre les décisions prises par les divisions d'examen dans les procédures de limitation ou de révocation.

Les dispositions susmentionnées ont été introduites ou modifiées par l'Acte portant révision de la Convention, en date du 29 novembre 2000, et sont entrées en vigueur le 13 décembre 2007. Le règlement d'exécution, dans sa version du 7 décembre 2006, est lui aussi entré en vigueur le 13 décembre 2007. Conformément à l'article premier, n° 2 des dispositions transitoires⁴, la procédure centralisée de limitation ou de révocation **s'applique** à tous les brevets européens qui étaient déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000, ainsi qu'aux brevets délivrés sur la base de demandes de brevet européen qui étaient pendantes à cette date ou qui ont été déposées depuis.

⁴ Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'Acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000.

4. Gegenstand der Verfahren

Gegenstand des zentralen Beschränkungs- und Widerrufsverfahrens ist das europäische Patent in der erteilten Fassung oder in der Fassung, die es vor dem EPA im Einspruchs- oder einem früheren Beschränkungsverfahren erhalten hat.⁵ Aus *nationalen* Verfahren hervorgegangene Fassungen des europäischen Patents sind *nicht* Gegenstand des zentralen Beschränkungsverfahrens.

5. Europäisches Beschränkungsverfahren und Beschränkungen nach nationalem Recht

Für das Verhältnis des europäischen Beschränkungsverfahrens zu nationalen Beschränkungs- und Nichtigkeitsverfahren gilt, dass das europäische Verfahren gegenüber einem nationalen keinen Vorrang hat. Kommt es insoweit zu Parallelverfahren, kann das nationale Verfahren nach Maßgabe des nationalen Rechts ausgesetzt oder fortgeführt werden. Ist das nationale Verfahren bereits abgeschlossen, kann die dort erfolgte Beschränkung über das europäische Beschränkungsverfahren auch für andere Vertragsstaaten verbindlich gemacht werden. Eine vor dem EPA erfolgte Beschränkung des europäischen Patents steht einer weitergehenden Beschränkung durch nationale Instanzen nicht entgegen. Wurde ein Patent sowohl national in einem Beschränkungs- oder Nichtigkeitsverfahren beschränkt als auch in einem Beschränkungsverfahren vor dem EPA, so kann in dem betroffenen Vertragsstaat als geschützt insgesamt nur das verbleiben, was zugleich nach beiden Entscheidungen noch unter Schutz steht.

Selbstverständlich gibt es noch keine praktischen Fälle, in denen das neue zentrale und ein nationales Beschränkungsverfahren aufeinandertreffen. Jedoch hatte der BGH vor ein paar Jahren im Trigonellin-Fall eine vergleichbare Konstellation zu beurteilen.⁶ Vom EPA erteilt war ein Anspruch auf die Verwendung von Trigonellin als Mittel zur Wiederbelebung und Anregung oder Verstärkung des Haarwuchses bei Lebewesen. In einem deutschen Beschrän-

4. Subject of the proceedings

The subject of central limitation and revocation proceedings is the European patent as granted, or as maintained following opposition or earlier limitation proceedings at the EPO⁵ – *not* as amended in post-grant *national* limitation or revocation proceedings.

5. Limitation under the EPC and national law

As regards the relationship between European limitation proceedings and national limitation and revocation proceedings, European proceedings do not take precedence over national ones. In case of parallel proceedings, the national ones may be suspended or continued in accordance with national law. If they are already over, any resulting limitation can be made binding for other contracting states via the European limitation procedure. Limitation of a European patent by the EPO is no bar to further limitation by national patent offices or courts. If a patent is limited both nationally and by the EPO, its scope of protection in the contracting state concerned is confined to the matter remaining protected under both decisions.

In practice, of course, no actual case of the new central limitation procedure encountering national proceedings has yet occurred. A few years ago, however, in the "trigonelline" case,⁶ Germany's Federal Court of Justice had to pass judgment in comparable circumstances. The EPO had granted a claim for the use of trigonelline as an agent for reviving and stimulating hair growth in living creatures. In German limitation proceedings, this claim was narrowed to comprise

4. Objet de la procédure

La procédure centralisée de limitation et de révocation a pour objet le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours d'une procédure d'opposition ou d'une procédure antérieure de limitation devant l'OEB⁵. Un brevet européen dont le texte a été modifié au cours d'une procédure *nationale* ne peut faire l'objet, dans cette version, de la procédure centralisée de limitation.

5. Procédure européenne de limitation et limitations prévues par le droit national

La procédure européenne de limitation ne prime pas les procédures nationales de limitation ou de nullité. En cas de procédures parallèles, la procédure nationale peut, en application du droit national, faire l'objet d'un sursis à statuer ou être poursuivie. Si la procédure nationale est déjà close, la limitation en résultant peut être imposée à d'autres Etats contractants par le biais de la procédure européenne de limitation. Une limitation du brevet européen effectuée par l'OEB ne s'oppose pas à une limitation plus étendue par des instances nationales. Lorsqu'un brevet a fait l'objet d'une limitation par l'OEB d'une part et dans le cadre d'une procédure nationale de limitation ou de nullité d'autre part, seul ce qui reste couvert par le brevet en vertu des deux décisions de limitation peut être considéré comme protégé dans l'Etat contractant considéré.

Bien entendu, aucun cas de conflit entre la nouvelle procédure centralisée et une procédure de limitation nationale n'est encore survenu dans la pratique. Cependant, la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) a examiné il y a quelques années une situation analogue dans l'affaire de la trigonelline⁶. Une revendication portant sur l'utilisation de la trigonelline comme moyen de raviver, de déclencher ou de renforcer la croissance pileuse chez les êtres vivants,

⁵ R. 90 EPÜ.

⁶ BGH GRUR 2001, 730 – "Trigonellin".

⁵ Rule 90 EPC.

⁶ BGH GRUR 2001, 730 – "Trigonellin".

⁵ R. 90 CBE.

⁶ BGH GRUR 2001, 730 – "Trigonellin".

kungsverfahren wurde dieser Anspruch dadurch beschränkt, dass Trigonellin zusammen mit einem oder mehreren von vier genannten Zusatzstoffen zu verwenden sei. Im Einspruchsverfahren vor dem EPA entschied die Beschwerdekammer, dass der erteilte Anspruch auf die Verwendung von Trigonellin zum Herstellen eines peroral einzunehmenden, kapselierten (therapeutischen) Mittels zur Wiederbelebung, Verstärkung bzw. Anregung des Haarwuchses beschränkt werden müsse; ein besonderer Anspruchssatz für Deutschland trug der dortigen Einschränkung im nationalen Beschränkungsverfahren Rechnung.⁷ Im Nichtigkeitsverfahren schränkte sich der Patentinhaber weiter ein. In diesem Zusammenhang stellte der BGH fest, dass nur ein Gegenstand, der allen Beschränkungen genüge, noch vom Schutz erfasst sein könne.⁸

trigonelline used together with one or more of four specified additional substances. In the opposition proceedings the EPO board of appeal ruled that the granted claim had to be limited to the use of trigonelline for the production of an encapsulated (therapeutic) agent administered perorally for reviving, stimulating and enhancing hair growth; a separate set of claims for the German component of the European patent reflected the outcome of the national limitation proceedings there.⁷ In nullity proceedings, the patentee then limited his patent further. In this connection, the FCJ ruled that only subject-matter complying with all limitations was still protected.⁸

avait été brevetée par l'OEB. Lors d'une procédure allemande de limitation, cette revendication avait été limitée dans la mesure où la trigonelline devait être utilisée en association avec un ou plusieurs additifs parmi quatre. Lors de la procédure d'opposition devant l'OEB, la chambre de recours a estimé que la revendication brevetée portant sur l'utilisation de la trigonelline dans la fabrication d'une substance (thérapeutique) administrée par voie orale, sous forme de capsule, visant à raviver, renforcer ou déclencher la croissance pileuse devait être limitée; un jeu de revendications spécial pour l'Allemagne tenait compte de la limitation en vigueur dans ce pays suite à la procédure nationale⁷. Lors de la procédure de révocation, le titulaire du brevet a limité encore davantage son brevet. La Cour fédérale de justice a alors estimé que seul un objet respectant toutes les limitations pouvait encore être protégé⁸.

6. Überblick über das Verfahren nach den Artikeln 105a ff. EPÜ

6.1 Den Antrag auf Beschränkung oder Widerruf durch das EPA kann nur der Patentinhaber stellen, und zwar jederzeit ab Erteilung und während der gesamten Laufzeit des europäischen Patents. Sofern ein Rechtsschutzbedürfnis besteht, dürften solche Anträge sogar noch nach Erlöschen des Patents zulässig sein.⁹ Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die vorgeschriebene Gebühr entrichtet wurde.¹⁰

6.2 Im Antrag sind nach Regel 92 (2) b) EPÜ die Vertragsstaaten anzugeben, in denen das europäische Patent wirksam geworden ist.

Der oder die Antragsteller müssen nachweisen, dass sie im Zeitpunkt der Antragstellung Inhaber des zu beschränkenden oder zu widerrufenden Patents sind. Sind sie als solche im Europä-

6. Overview of the procedure under Articles 105a ff EPC

6.1 Only the patentee can request limitation or revocation by the EPO. He may do so at any time after grant, throughout the entire patent term and indeed – assuming he has a legal interest – even after it has lapsed.⁹ The request is not deemed filed until the prescribed fee has been paid.¹⁰

6.2 Under Rule 92(2)(b) EPC, the request must list the contracting states in which the European patent has taken effect.

Requesters must demonstrate ownership of the patent at the time of filing the request. If they are recorded as such in the Register of European Patents – or if, since that entry, only their name has

6. Aperçu de la procédure au titre des articles 105bis s. CBE

6.1 Seul le titulaire du brevet peut présenter une requête en limitation ou en révocation du brevet auprès de l'OEB, et ce à tout moment à partir de la délivrance du brevet européen, et pendant toute sa durée. En cas d'intérêt légitime, une telle requête peut même être recevable après l'extinction du brevet⁹. La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe prescrite¹⁰.

6.2 La requête doit indiquer les Etats contractants dans lesquels le brevet européen a pris effet, conformément à la règle 92(2)b) CBE.

Le ou les requérants doivent prouver qu'à la date de présentation de la requête, ils étaient titulaires du brevet à limiter ou à révoquer. S'ils sont inscrits comme tels dans le Registre européen

⁷ Technische Beschwerdekammer 3.3.2 vom 6.10.1994, T 143/94, ABI. EPA 1996, 430, "Trigonellin/MAI".

⁸ Letztlich wurde freilich auch noch dieser Rest als nicht erfinderisch widerrufen, da in keiner Weise belegt war, dass die Einnahme einer Trigonellin enthaltenden Pille den Haarwuchs anregen oder wiederbeleben konnte.

⁹ Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil D-X, 1.

¹⁰ Beschränkungsgebühr: EUR 1 000; Widerrufsgebühr: EUR 450.

⁷ Technical Board of Appeal 3.3.2 of 6.10.1994, T 143/94, OJ EPO 1996, 430, "Trigonelline/MAI".

⁸ Ultimately, even the residual matter was revoked as non-inventive, there being no evidence that pills containing trigonelline could stimulate or revive hair growth.

⁹ Guidelines for Examination in the EPO, Part D-X, 1.

¹⁰ Limitation fee: EUR 1 000; revocation fee: EUR 450.

⁷ Chambre de recours technique 3.3.2 du 6.10.1994, T 143/94, JO OEB 1996, 430, "Trigonelline/MAI".

⁸ A vrai dire, même l'objet restant a finalement été révoqué pour défaut d'inventivité puisqu'il n'était nullement avéré que la prise d'un comprimé contenant de la trigonelline pouvait effectivement déclencher ou raviver la croissance pileuse.

⁹ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, D-X, 1.

¹⁰ Taxe de limitation : 1 000 EUR, taxe de révocation : 450 EUR.

ischen Patentregister eingetragen oder hat sich seit diesem Eintrag nur der Name geändert, genügt eine entsprechende Erklärung. Haben der oder die Antragsteller das Patent durch Rechtsübergang erworben, sind Nachweise für die Inhaberschaft erforderlich, z. B. aktuelle Auszüge aus den nationalen Patentregistern oder andere geeignete Unterlagen.

Gibt es weitere Patentinhaber, sind diese anzugeben und der Antragsteller muss nachweisen, dass er befugt ist, auch für diese zu handeln.¹¹

Das vom EPA ausgearbeitete Formular für Beschränkungs- und Widerrufsansträge¹² (dessen Benutzung empfohlen, aber nicht verpflichtend vorgeschrieben ist), enthält schließlich noch die Erklärung des Antragstellers, dass es neben den genannten Personen keine weiteren Patentinhaber mehr gibt.

6.3 Die Beschränkung wird durch die Vorlage geänderter Patentansprüche beantragt; gegebenenfalls sind auch eine geänderte Beschreibung und geänderte Zeichnungen einzureichen.¹³ Nach derzeitigem Meinungsstand im EPA können die beschränkenden Merkmale z. B. abhängigen Ansprüchen oder auch der Beschreibung entnommen werden.

6.4 Über den Antrag auf Beschränkung oder Widerruf entscheidet die Prüfungsabteilung¹⁴ in einem Verfahren, an dem nur der oder die Antragsteller beteiligt sind. Einwendungen Dritter nach Artikel 115, Regel 114 EPÜ sind zwar grundsätzlich zulässig und werden dem Patentinhaber übermittelt, können jedoch nicht von Amts wegen berücksichtigt werden, weil die Patentierbarkeit nicht Prüfungsgegenstand des Beschränkungsverfahrens ist.¹⁵ Gegebenenfalls kann jedoch der Antragsteller auf der Grundlage einer solchen Einwendung sich weiter beschränken.¹⁶

changed – a declaration of ownership suffices. If however ownership has been transferred to them, they must provide proof e.g. in the form of extracts from national patent registers.

If other patentees exist, the requester must give their names and addresses and show that he is entitled to act also on their behalf.¹¹

Lastly, the EPO form requesting limitation or revocation¹² (use of which is recommended but not compulsory) includes a declaration that there are no other patentees than those mentioned.

6.3 Limitation is requested by submitting amended claims, and possibly also an amended description or drawings.¹³ The EPO's present view is that the limiting features may be taken e.g. from dependent claims or the description.

6.4 Examining divisions¹⁴ decide on requests for limitation or revocation in proceedings in which only the requesters participate. Observations by third parties under Article 115 and Rule 114 EPC are admissible and are forwarded to the patentee, but the Office cannot take them into account *ex officio*, because limitation proceedings do not examine patentability.¹⁵ The requester may however limit his patent further in the light of such observations.¹⁶

des brevets ou que seul leur nom a changé depuis l'inscription, une déclaration suffit. Si le ou les requérants ont acquis le brevet par transfert de droits, des preuves de leur qualité de titulaire doivent être fournies, par exemple sous forme d'extraits actuels des registres nationaux de brevets, ou de tout autre justificatif pertinent.

S'il y a ou s'il y a eu d'autres titulaires du brevet, le requérant doit donner leur nom et prouver qu'il est habilité à agir en leur nom également¹¹.

Le formulaire élaboré par l'OEB pour les requêtes en limitation et en révocation¹² (dont l'utilisation est recommandée, mais pas obligatoire), contient également une déclaration du requérant indiquant qu'il n'existe, en dehors des personnes nommées, aucun autre titulaire du brevet.

6.3 La requête en limitation nécessite de déposer des revendications modifiées et, le cas échéant, une version modifiée de la description et des dessins¹³. En l'état actuel de la réflexion à l'OEB, les caractéristiques limitatives peuvent être tirées par exemple des revendications dépendantes ou de la description.

6.4 La division d'examen est appelée à se prononcer sur la requête en limitation ou en révocation¹⁴ dans le cadre d'une procédure à laquelle seuls les requérants participent. Les observations de tiers au titre de l'article 115 et de la règle 114 CBE sont en principe admises et sont transmises au titulaire du brevet, mais ne peuvent pas être prises en compte d'office, la brevetabilité n'étant pas examinée lors de la procédure de limitation¹⁵. Cependant, le requérant peut limiter encore davantage son brevet, le cas échéant, sur la base de ces observations¹⁶.

¹¹ R. 92 (2) c) EPÜ.

¹² EPA Form 2380.

¹³ R. 92 (2) d) EPÜ.

¹⁴ R. 91 EPÜ.

¹⁵ Siehe R. 95 (2) EPÜ.

¹⁶ Siehe Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil D-X, 4.5.

¹¹ Rule 92(2)(c) EPC.

¹² EPO Form 2380.

¹³ Rule 92(2)(d) EPC.

¹⁴ Rule 91 EPC.

¹⁵ See Rule 95(2) EPC.

¹⁶ See Guidelines for Examination in the EPO, Part D-X, 4.5.

¹¹ R. 92 (2)(c) CBE.

¹² Formulaire OEB 2380.

¹³ R. 92 (2)(d) CBE.

¹⁴ R. 91 CBE.

¹⁵ Cf. R. 95 (2) CBE.

¹⁶ Cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, D-X, 4.5.

6.5 Das Einspruchsverfahren hat Vorrang vor einem Beschränkungsverfahren:¹⁷

– Ist bei Stellung des Antrags auf Beschränkung oder Widerruf ein Einspruchsverfahren schon anhängig, gilt der Antrag als nicht eingereicht und die Beschränkungs- oder Widerrufsgebühr wird zurückgezahlt.
– Ist bei Einlegung des Einspruchs bereits ein Beschränkungsverfahren anhängig, wird letzteres eingestellt und die Beschränkungsgebühr zurückgezahlt. Ein bei Einlegung des Einspruchs bereits anhängiger Antrag auf Widerruf des europäischen Patents hat jedoch Vorrang.

6.6 Der Antrag auf Widerruf wird nur auf seine Zulässigkeit geprüft; ist der Antrag zulässig, wird das Patent widerrufen.¹⁸ Beim Antrag auf Beschränkung folgt auf die Zulässigkeitsprüfung die Prüfung, ob die Änderung der Ansprüche eine Beschränkung gegenüber der erteilten bzw. in einem späteren Verfahren vor dem EPA geänderten Fassung bewirkt.¹⁹ Keine Beschränkung würde vorliegen, wenn durch die Änderung etwas anderes (ein "aliud") unter Schutz gestellt würde als vorher oder wenn sie rein klarstellender Natur ist. Geprüft wird auch, ob das geänderte Patent die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und (3) und des Artikels 84 EPÜ erfüllt.²⁰ Nicht geprüft wird, ob beschränkte Fassung nach Artikel 52-57 EPÜ patentfähig ist. Die Entscheidung über die Beschränkung oder den Widerruf erfasst das europäische Patent mit Wirkung für alle Vertragsstaaten, für die es erteilt worden ist.²¹

6.7 Sind die Voraussetzungen für einen Widerruf oder eine Beschränkung nicht erfüllt, wird der Antrag zurückgewiesen; diese Zurückweisung ist beschwerdefähig. Ein Antrag auf Beschränkung oder Widerruf kann aber auch jederzeit neu gestellt werden.

¹⁷ R. 93 EPÜ.

¹⁸ R. 95 (1) i.V.m. R. 94 EPÜ.

¹⁹ R. 95 (2) EPÜ.

²⁰ R. 95 (2) EPÜ.

²¹ Art. 105b (3) Satz 1 EPÜ.

6.5 Opposition proceedings take precedence over limitation proceedings:¹⁷

– If such proceedings are pending when limitation or revocation is requested, the request is deemed not to have been made and the fee is refunded.

– If limitation proceedings are pending when an opposition is filed, they are terminated and the fee is refunded. However, a pending request for revocation takes precedence over an opposition.

6.6 Requests for revocation are examined only for admissibility; if the request is admissible, the patent is revoked.¹⁸ Requests for limitation are examined first for admissibility and then to ascertain whether the amended claims do in fact constitute a limitation compared with those granted or subsequently amended in EPO proceedings.¹⁹ That would not be the case if the amendment protected other matter (an "aliud") or was merely a clarification. The division also examines whether the amended text complies with Articles 123(2) and (3) and 84 EPC²⁰ – but not its patentability under Articles 52 to 57 EPC. The decision on limitation or revocation is effective in all the contracting states for which the European patent was granted.²¹

6.7 If the requirements for revocation or limitation are not fulfilled, the request is refused. Such refusal is appealable, but a new request for limitation or revocation can also be made at any time.

¹⁷ Rule 93 EPC.

¹⁸ Rule 95(1) in conjunction with Rule 94 EPC.

¹⁹ Rule 95(2) EPC.

²⁰ Rule 95(2) EPC.

²¹ Article 105b(3), first sentence, EPC.

6.5 La procédure d'opposition prime la procédure de limitation¹⁷ :

– Si une procédure d'opposition est en instance à la date à laquelle la requête en limitation ou en révocation du brevet est présentée, cette requête est réputée n'avoir pas été déposée et la taxe correspondante est remboursée.

– Si une procédure de limitation est en instance à la date à laquelle une opposition est formée, il est mis fin à la procédure de limitation et la taxe correspondante est remboursée. Toutefois, une requête en révocation du brevet européen prime toute opposition ultérieure.

6.6 Dans le cas d'une requête en révocation, seule sa recevabilité est examinée : si la requête est recevable, le brevet est révoqué¹⁸. En cas de requête en limitation, la division d'examen examine en premier lieu la recevabilité de la requête, puis les modifications des revendications, afin de vérifier si ces dernières ont bien pour effet de limiter le brevet par rapport à la version telle que délivrée ou telle que modifiée ultérieurement dans une procédure devant l'OEB¹⁹. Tel n'est pas le cas si la modification a pour effet de protéger un autre objet ("aliud") ou si elle a seulement le caractère d'une clarification. La division d'examen examine par ailleurs si la version modifiée du brevet satisfait aux exigences de l'article 123(2) et (3) et de l'article 84 CBE²⁰. En revanche, elle ne vérifie pas si cette version modifiée remplit les critères de brevetabilité prévus aux articles 52 à 57 CBE. La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet européen avec effet dans tous les Etats contractants pour lesquels il a été délivré²¹.

6.7 Si les conditions prévues pour la révocation ou la limitation ne sont pas remplies, la requête est rejetée ; cette décision peut faire l'objet d'un recours. Mais il est également possible, à tout moment, de présenter une nouvelle requête en limitation ou en révocation.

¹⁷ R. 93 CBE.

¹⁸ R. 95 (1) ens. R. 94 CBE.

¹⁹ R. 95 (2) CBE.

²⁰ R. 95 (2) CBE.

²¹ Art. 105ter 3), première phrase CBE.

7. Bekanntmachung der Entscheidung

Wurde ein europäisches Patent widerrufen oder beschränkt, wird dies im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht; die Entscheidung wird mit dieser Bekanntmachung wirksam.²² Das europäische Patent entfällt rückwirkend für alle Vertragsstaaten im Umfang der Beschränkung bzw. bei Widerruf in vollem Umfang.²³

Nach Beschränkung des europäischen Patents wird eine geänderte europäische Patentschrift (B3-Schrift) herausgegeben.²⁴ Die Vertragsstaaten können nach Artikel 65 EPÜ eine Übersetzung der geänderten Patentschrift verlangen.

8. Bisherige Nutzung der neuen Verfahren

Im ersten Jahr seit seiner Einführung wurde das Widerrufs- und Beschränkungsverfahren etwa im erwarteten Umfang benutzt. Es wurden 85 Beschränkungsanträge eingereicht.²⁵ Von insgesamt 18 Widerrufsansprüchen gingen 10 auf einen Sammelantrag eines größeren Patentinhabers zurück. Die meisten Beschränkungsanträge (ca. 60 %) betrafen Patente, die 2 bis 5 Jahre vor dem Antrag erteilt worden waren. Immerhin 11 der Beschränkungsanträge wurden noch während des Laufs der Einspruchsfrist eingereicht. Nach Verzögerungen aus rein technischen Gründen konnten die ersten B3-Schriften im Juli 2008 veröffentlicht werden.

²² Art. 105b (3) Satz 2 EPÜ.

²³ Art. 68 EPÜ.

²⁴ Art. 105c, R. 96 EPÜ.

²⁵ Stand: 31.12.2008.

7. Publication of the decision

Revocation or limitation of a European patent is published in the European Patent Bulletin; the decision takes effect with that publication,²² and the European patent then ceases retroactively to have effect in all the contracting states, either completely (if revoked) or to the extent that it has been limited.²³

After limitation, an amended European patent specification is issued (B3 document).²⁴ Under Article 65 EPC, the contracting states may require a translation of this.

8. Use of the new procedures to date

The take-up of revocation and limitation procedures in the first year since their introduction has been much as expected. 85 requests for limitation have been filed.²⁵ The 18 revocation requests received include 10 submitted *en bloc* by a single major patentee. Most limitation requests (approx. 60%) related to patents granted two to five years previously, but 11 were filed whilst the opposition period was still running. After slight delays for purely technical reasons, the EPO published its first B3 documents in July 2008.

²² Article 105b(3), second sentence, EPC.

²³ Article 68 EPC.

²⁴ Article 105c, Rule 96 EPC.

²⁵ As of 31.12.2008.

7. Publication de la décision

Lorsqu'un brevet européen a été révoqué ou limité, il en est fait mention au Bulletin européen des brevets et la décision prend effet à la date de publication de cette mention²². Les effets du brevet européen sont annulés, de façon rétroactive et pour tous les Etats contractants, soit partiellement, dans la mesure dans laquelle le brevet a été limité, soit entièrement en cas de révocation²³.

La limitation du brevet européen entraîne la publication d'un fascicule de brevet modifié (document B3)²⁴. Au titre de l'article 65 CBE, les Etats contractants peuvent exiger une traduction du fascicule modifié.

8. Utilisation des nouvelles procédures à ce jour

Au cours de sa première année d'existence, la procédure de révocation et de limitation a été utilisée globalement dans les proportions prévues. 85 requêtes en limitation ont été présentées²⁵. Sur les 18 requêtes en révocation, 10 étaient imputables à un important titulaire de brevets ayant présenté une requête groupée. La plupart des requêtes en limitation (environ 60 %) concernaient des brevets délivrés 2 à 5 ans avant la requête. Pas moins de 11 requêtes en limitation ont même été présentées avant l'expiration du délai d'opposition. Après quelques retards dus uniquement à des facteurs techniques, les premiers documents B3 ont pu être publiés en juillet 2008.

²² Art. 105ter 3), deuxième phrase CBE.

²³ Art. 68 CBE.

²⁴ Art. 105quater, R. 96 CBE.

²⁵ A la date du 31.12.2008.

Eva FESSLER
Österreichisches Patentamt,
Vorsitzende der Beschwerdeabteilung

**Das zentrale Beschränkungs- und
 Widerrufungsverfahren – nationale
 Sicht am Beispiel Österreichs**

1. Die österreichische Situation

Ein Widerspruchs- und Beschränkungsverfahren im Sinne des EPÜ 2000 ist in der österreichischen Rechtsordnung derzeit nicht vorgesehen. Als Instrumenten, um ein einmal erteiltes Patent nachträglich einzuschränken oder zu widerrufen steht neben den streitigen Verfahren (Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren) der Verzicht bzw. der Teilverzicht zur Verfügung.

Verzicht/Teilverzicht

Auf sein Recht bzw. einen Teil seines Rechts kann der Inhaber dieses Rechtes verzichten.

Im Unterschied zum zentralen Widerrufungs- und Beschränkungsverfahren wirkt der Verzicht *ex nunc*. Die Wirkung des Verzichts tritt an dem auf das gültige Einlangen des Antrags im Österreichischen Patentamt folgenden Tag ein. Eine Unterbrechung des Verfahrens bei Anhängigkeit eines zentralen Widerrufs- oder Beschränkungsverfahrens kommt daher nicht in Betracht. Der Antrag kann während der gesamten Laufzeit eines Patentes gestellt werden, jedoch nicht mehr danach.

Der Antrag ist vom aktuellen Patentinhaber, bei mehreren Inhabern von allen Patentinhabern gemäß Registerstand, zu stellen. Er ist gebührenfrei.

Die häufigsten Probleme beim freiwilligen Verzicht treten beim Teilverzicht in Zusammenhang mit der Frage auf, ob es sich tatsächlich um einen Verzicht, d. h. eine reine Einschränkung des Rechts handelt. Ausgegangen wird bei der Beurteilung dieser Frage vom Schutzzumfang gemäß aktuellem Registerstand.

Eva FESSLER
Chairwoman of the Appeal Section,
Austrian Patent Office

**Central limitation and revocation –
 an Austrian perspective**

1. The position in Austria

Austrian law currently makes no provision for the kind of limitation or revocation proceedings foreseen under EPC 2000. It does however allow patents to be limited or revoked post-grant not only in *inter partes* opposition and revocation proceedings but also through (partial) waiver.

(Partial) waiver

The holder of a right may waive it in whole or in part.

Such waivers, unlike central limitation or revocation, take effect *ex nunc*, i.e. the day after the request is validly filed with the Austrian Patent Office. Evidently, these proceedings cannot be stayed because of pending central revocation or limitation proceedings. A request may be filed at any stage during – but not after – the patent term.

The request must be filed by the current patentee, or – if there is more than one – by all those mentioned in the Register. It is free of charge.

The most frequent problems involve establishing whether a partial waiver really is purely a limitation of the right. This is assessed on the basis of the scope of protection as per the Register.

Eva FESSLER
Présidente de la Section de recours,
Office autrichien des brevets

**La procédure centralisée de
 limitation et de révocation –
 le point de vue national, illustré
 ici par l'exemple de l'Autriche**

1. La situation juridique en Autriche

Actuellement, la législation autrichienne ne prévoit pas de procédure de limitation et de révocation au sens de la CBE 2000. Les instruments mis à disposition pour limiter ultérieurement la portée d'un brevet délivré ou le révoquer sont d'une part les procédures contradictoires (d'opposition et de nullité) et, d'autre part, la renonciation totale ou partielle.

Renonciation (totale ou partielle)

Le détenteur d'un droit peut renoncer, en partie ou en totalité, à ce droit.

Contrairement à la procédure centralisée de limitation et de révocation, la renonciation a un effet *ex nunc*. La renonciation prend effet le lendemain du jour où une demande correspondante valide est parvenue à l'Office autrichien des brevets. Il est donc hors de question que ce processus soit interrompu lorsqu'une procédure centralisée de limitation ou de révocation est engagée. La demande peut être présentée pendant toute la durée du brevet, mais pas au-delà.

La demande doit être faite par le titulaire actuel du brevet ou, le cas échéant, par tous les titulaires inscrits au Registre des brevets. Elle est gratuite.

En ce qui concerne la renonciation délibérée, les problèmes les plus fréquents se posent dans le cadre de la renonciation partielle, la question étant de savoir s'il s'agit vraiment d'une renonciation, c'est-à-dire d'une limitation pure et simple du brevet. Le point de départ pour trancher cette question est l'évaluation de l'étendue de la protection telle qu'elle ressort de l'état actuel du Registre.

Generell sind nach Fassung des Erteilungsbeschlusses nur noch Verzichte, Einschränkungen, die Behebung einer nicht bedeutungslosen Unklarheit, die Berichtigung eines als solchen eindeutig erkennbaren Fehlers und zwingend nötige Klarstellungen zulässig. Jedwede Änderung der Patentansprüche, die keine bloße Einschränkung ist, ist nicht erlaubt. Das eingeschränkte Schutzbegehren darf keine Merkmalskombination enthalten, die in der erteilten Fassung nicht in den Patentansprüchen enthalten war. Auch ein Einschränken des Schutzbegehrens durch Schöpfen von Merkmalen aus der Beschreibung ist nicht erlaubt.

Die Prüfung der Zulässigkeit eines Verzichts/Teilverzichts liegt im Kompetenzbereich der Technischen Abteilungen. Ein abweisender Beschluss ist beschwerdefähig. Es wird keine neue Patentschrift gedruckt. Die Einschränkung, d. h. das neue Schutzbegehren, wird im Patentblatt veröffentlicht und in das Register eingetragen.

Streitige Verfahren, insbesondere Nichtigerklärung/Teilnichtigklärung

Ein Erlöschen des Patentrechts mit Wirkung *ex tunc* kann im österreichischen Verfahren nur im streitigen Verfahren bewirkt werden. Da das nationale Einspruchsverfahren nur für im nationalen Verfahren erteilte Patente relevant ist, soll es hier außer Acht gelassen werden.

Das Nichtigkeitsverfahren geht immer vom aktuellen Registerstand aus. Antragsgegner ist der Patentinhaber bzw. sind die Patentinhaber gemäß Patentregister. Ein Nichtigkeitsantrag kann nur im Umfang des zum Zeitpunkt der Antragstellung noch aufrechten Teiles des Patentbesitzes gestellt werden. Der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ist jene Fassung des Patentbesitzes zugrunde zu legen, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung rechtskräftig ist. Wird während eines laufenden Nichtigkeitsverfahrens ein Verzicht wirksam, kann der Nichtigkeitskläger bei Vorliegen von rechtlichem Interesse dennoch auf der Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens beharren, da die Nichtigklärung *ex tunc*, der Verzicht jedoch lediglich *ex nunc* wirkt.

Generally, once the decision to grant has been taken, only waiver, limitation, essential clarification or correction of non-inconsequential lack of clarity or an obvious error is permitted. No amendment to the claims is allowed which is not purely a limitation. The protection sought through limitation may not contain any combination of features which was not in the claims as granted. Nor can the scope of protection be limited by taking features from the description.

(Partial) waivers are examined by the Technical Sections. Decisions refusing them are appealable. No new specification is printed; the limitation – i.e. the new scope of protection – is published in the Gazette and entered in the Register.

Inter partes proceedings, especially (partial) revocation

A patent can lapse *ex tunc* only after *inter partes* proceedings. The national opposition procedure applies only to patents granted under the Austrian procedure, so we shall not go into it here.

Revocation proceedings are always based on the Register as it stands. The patent proprietor(s) as per the Register is (are) the respondent(s). Revocation may be requested only to the extent that the patent remains in force when the request is filed. The Nullity Section's decision is based on the patent text in force when it is taken. If a waiver takes effect during revocation proceedings, the plaintiff – provided he has a legal interest – can insist on their completion, because revocation takes effect *ex tunc*, the waiver only *ex nunc*.

En règle générale, après la décision de délivrer le brevet, seules sont encore licites les renonciations, les limitations, la rectification d'un manque de clarté, qui ne doit pas être insignifiant, la correction d'une erreur évidente en tant que telle et les clarifications absolument nécessaires. Toute modification des revendications qui ne constitue pas une simple limitation est interdite. Les revendications telles que limitées ne doivent pas contenir de combinaison de caractéristiques qui ne figurait pas dans les revendications telles que délivrées. De même, il n'est pas permis de limiter la protection revendiquée en prenant de nouvelles caractéristiques tirées de la description.

L'examen de l'admissibilité d'une renonciation, totale ou partielle, est du ressort des divisions techniques. Une décision de rejet est susceptible de recours. Il n'y a pas de publication d'un nouveau fascicule de brevet. La limitation, c'est-à-dire les nouvelles revendications, est publiée au Bulletin des brevets et fait l'objet d'une inscription au Register.

Procédures contradictoires, notamment déclaration de nullité (totale ou partielle)

En droit autrichien, l'annulation du brevet avec effet rétroactif ne peut être obtenue que dans une procédure contradictoire. Étant donné que la procédure nationale d'opposition ne s'applique qu'aux brevets délivrés par la voie de la procédure nationale, il n'en sera pas tenu compte ici.

La procédure en nullité se fonde toujours sur le contenu actuel du Register des brevets. Le défendeur est le ou les titulaires du brevet inscrits au Register. L'action en nullité se limite à la partie du brevet qui est encore en vigueur au moment où l'action est engagée. La décision de la chambre d'annulation, elle, repose sur la version du brevet en vigueur au moment où la décision est rendue. Si une renonciation intervient au cours d'une procédure en nullité, le requérant qui justifie d'un intérêt légitime peut néanmoins exiger la poursuite de la procédure, étant donné que la déclaration en nullité a un effet rétroactif, alors que la renonciation n'a qu'un effet *ex nunc*.

Ein Nichtigkeitsantrag kann während der gesamten Laufzeit eines Patentes gestellt werden, bei rechtlichem Interesse auch noch danach.

Gemäß der ständigen Rechtsprechung in Österreich gilt auch für eine teilweise Nichtigserklärung das Prinzip, dass eine Einschränkung nur im Rahmen des erteilten Schutzbegehrens erfolgen darf.

2. Verhältnis nationales Recht – zentrales Widerrufs- und Beschränkungsverfahren

Bis dato fehlen praktische Erfahrungen und damit natürlich jedwede Entscheidungspraxis. Das nachfolgend Gesagte kann daher nur auf theoretischen Überlegungen fußen.

Mit der Einführung des zentralen Widerrufs- und Beschränkungsverfahrens ergibt sich die Situation, dass zwei voneinander unabhängige Institutionen – das EPA und das nationale Amt – in unterschiedlichen Verfahren über ein bestehendes Patentrecht entscheiden und zwar hinsichtlich des Schutzzumfangs. Dazu kommt, dass die Entscheidungen des nationalen Amtes auf dem aktuellen Registerstand, diejenigen des EPA jedoch auf der erteilten oder im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren vor dem EPA geänderten Fassung aufsetzen (Regel 90 EPÜ). In den meisten Fällen werden diese Fassungen ident sein, es sind jedoch Fälle vorstellbar – und sie werden wohl auch real auftreten –, in denen das nicht so sein wird.

Unproblematisch zumindest hinsichtlich der Klarheit der Anspruchsfassung/des Schutzzumfangs sind jedenfalls Widerruf, Verzicht und Nichtigserklärung in vollem Umfang.

Diesbezüglich wenig problematisch erscheint auch eine zentrale Beschränkung, wenn sie früher als ein nationaler Teilverzicht oder eine Teilnichtigserklärung erfolgt, da die nationale Behörde vom aktuellen Registerstand ausgeht, d. h. die vorher erfolgte Beschränkung berücksichtigt. Beim Verzicht ist hier der Registerstand zum Zeitpunkt des Einlangens des Antrags entscheidend, bei der

Revocation may be requested at any stage during the patent term, and indeed afterwards if a party has a legal interest.

For partial revocation too, it is an established principle of Austrian case law that limitation may occur only within the scope of protection as granted.

2. Relationship between national law and central revocation or limitation proceedings

So far, no cases have been decided in practice. What follows is therefore based solely on theoretical considerations.

The introduction of central revocation and limitation proceedings means that two separate, independent institutions – the EPO and the national office – may take decisions, under different procedures, on the scope of protection conferred by a given patent. Also, the national office's decisions are based on the Register as it stands, the EPO's on the text as granted or as amended in opposition or limitation proceedings (Rule 90 EPC). Usually, these texts will be identical, but it is conceivable – and will no doubt occur in practice – that they are not.

Full revocation, waiver or nullity should not be problematical, at least as regards clarity of the claims or the scope of protection.

Nor should central limitation cause many problems if it occurs earlier than a partial national waiver or revocation, because the national authority will take account of the Register as it stands, i.e. including such prior limitation. For waivers, the Register as per the request's date of filing is decisive; for revocation, that as per the date of the Nullity Section's decision. So if a patent is centrally revoked

L'action en nullité peut être intentée pendant toute la durée d'un brevet et, en cas d'intérêt légitime, même au-delà.

D'après la jurisprudence constante en Autriche, le principe selon lequel le brevet ne saurait être limité que dans le cadre des revendications telles que délivrées s'applique aussi à toute déclaration de nullité partielle.

2. Rapport entre le droit national et la procédure centralisée de limitation et de révocation

Jusqu'à présent il nous manque l'expérience de cas concrets et, par conséquent, toute pratique jurisprudentielle. L'exposé ci-après repose donc uniquement sur des considérations théoriques.

L'introduction de la procédure centralisée de limitation et de révocation a créé une situation qui permet à deux institutions indépendantes l'une de l'autre, l'OEB et l'Office national, de prendre des décisions au sujet d'un brevet délivré, à savoir sur l'étendue de la protection, au cours de procédures différentes. En outre, les décisions de l'Office national reposent sur le contenu actuel du Register, alors que celles de l'OEB se fondent sur la version du brevet tel que délivré ou tel que modifié en procédure d'opposition ou de limitation (règle 90 CBE). Dans la plupart des cas, ces versions seront identiques ; toutefois, il est permis d'imaginer des cas, qui se présenteront sans doute un jour concrètement, où ces versions seront différentes.

La révocation, la renonciation et la déclaration de nullité en totalité devraient être sans problème, du moins en ce qui concerne la clarté des revendications et l'étendue de la protection.

De même, la limitation au cours de la procédure centralisée ne devrait pas poser de problème à cet égard, si elle intervient avant une renonciation partielle au niveau national ou une déclaration de nullité partielle, étant donné que l'autorité nationale se fonde sur l'état actuel du Register, c'est-à-dire qu'elle tient compte de la limitation intervenue précédemment. Dans le cas d'une renonciation,

Nichtigerklärung derjenige zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Nichtigkeitsabteilung. Wird das Patent während eines anhängigen Nichtigkeitsverfahrens also zentral widerrufen, wird das Nichtigkeitsverfahren einzustellen sein. Wird das Patent zentral beschränkt, wird die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf der beschränkten Fassung basieren müssen. Lediglich für den Kostenanspruch wird der Schutzzumfang zum Zeitpunkt der Einreichung der Nichtigkeitsklage weiterhin eine Rolle spielen.

Als Problemfälle könnten sich die Schutzrechte erweisen, in denen zuerst eine nationale Einschränkung durch Teilverzicht oder Teilnichtigkeitsklärung erfolgt und erst später eine zentrale Beschränkung durchgeführt wird. Insbesondere dann, wenn die eingeschränkten Fassungen nicht übereinstimmen. Dies ist durchaus vorstellbar im Hinblick auf die – zumindest in Österreich – sehr strenge Judikatur, die Einschränkungen nur im Rahmen der erteilten Fassung des Schutzbegehrens zulässt und insbesondere sofern sich auf Basis des Artikels 123 Abs. 2 und 3 EPÜ im zentralen Beschränkungsverfahren eine Entscheidungspraxis ergibt, die etwa auch eine Einschränkung des Schutzbereichs durch Schöpfen von Merkmalen aus der Beschreibung ermöglicht. In einem derartigen Fall lägen dann zwei miteinander nicht übereinstimmende Schutzbegehren vor. Welche Konsequenzen dies in der Praxis letztendlich haben wird, ist noch nicht vollständig abzusehen. Zwar wird man in der Theorie davon auszugehen haben, dass nur dasjenige den Schutzgegenstand bildet, was in beiden Versionen unter Schutz steht, wie sich die Entscheidungspraxis im Eingriffsstreit und im Feststellungsverfahren tatsächlich entwickelt und in welchem Umfang sich Unsicherheiten für den geschäftlichen Verkehr ergeben, bleibt jedoch abzuwarten.

during pending nullity proceedings, the latter must be discontinued. If it is centrally limited, the Nullity Section's decision must be based on the text as limited. The scope of protection when the nullity action was filed will remain relevant only for awarding costs.

Where problems may arise however is if a patent is limited first at national level, through partial waiver or revocation, and only later limited centrally – especially if the texts as limited differ. That is certainly conceivable, given the strict case law – in Austria, at least – allowing limitation only within the text as granted and especially if, on the basis of Article 123(2) and (3) EPC, the central limitation procedure gives rise in practice to decisions which for example also allow limitation by taking features from the description. There would then be two different "scopes of protection". The practical consequences of this cannot yet be foreseen. In theory, the scope should be confined to matter protected in both texts, but it remains to be seen how infringement litigation and requests for determination are actually decided, and whether business uncertainty will ensue.

c'est l'état du Registre au moment de la réception de la demande qui importe, dans celui d'une déclaration en nullité, l'état du Registre au moment où la chambre d'annulation prend la décision d'annuler le brevet. Si le brevet est révoqué au cours de la procédure centralisée alors qu'une action en nullité est pendante, il devra être mis fin à cette dernière. Si le brevet est limité au cours de la procédure centralisée, alors la décision de la chambre d'annulation devra se fonder sur la version limitée du brevet. Toutefois, l'étendue de la protection au moment où l'action en nullité a été engagée continuera de jouer un rôle en ce qui concerne la condamnation aux dépens.

Il est possible que l'on rencontre des difficultés avec les brevets qui ont d'abord été limités au niveau national, par renonciation partielle ou annulation partielle, puis à nouveau au cours de la procédure centralisée de limitation, notamment si les versions limitées du brevet divergent entre elles. Ceci est tout à fait possible, compte tenu de la jurisprudence très stricte, du moins en Autriche, qui n'autorise les limitations que dans le cadre des revendications délivrées, notamment, dans la mesure où la procédure centralisée de limitation conduirait, sur la base de l'article 123(2) et (3) CBE, à une pratique qui permettrait de limiter l'étendue de la protection en ajoutant des caractéristiques tirées de la description. Dans ce cas, on se retrouverait avec deux titres de protection divergents. Il n'est pas encore possible de prévoir entièrement toutes les conséquences que cela pourrait avoir dans la pratique. En théorie, il est permis de penser que l'objet de la protection serait constitué uniquement par les éléments bénéficiant d'une protection dans chacune des deux versions du brevet ; toutefois, il faut attendre de voir comment évoluera la pratique des tribunaux appelés à connaître des actions en contrefaçon, ainsi que celle de l'Office des brevets lorsqu'il lui est demandé de constater une contrefaçon, et aussi dans quelle mesure il en résultera une insécurité juridique.

Wie viele Fälle betroffen sein werden, ist ebenso kaum abschätzbar. Es ist durchaus zu erwarten, dass Patentinhaber die Möglichkeit der zentralen Beschränkung nutzen, um bei Auftauchen von neuem Stand der Technik einer drohenden Teilnichtigkeitsklage auszuweichen. Wird in einem bereits eingeleiteten Verletzungsverfahren von der Gegenseite die Einrede des Standes der Technik erhoben, könnte der klagende Patentinhaber etwa eine zentrale Beschränkung beantragen, um einer Nichtigkeitsklage und damit möglicherweise langwierigen Unterbrechungen des Verletzungsverfahrens zuvorzukommen. Vorstellbar ist auch, dass der Patentinhaber während eines laufenden Nichtigkeitsverfahrens eine zentrale Beschränkung anstrebt, um durch auf den vom Nichtigkeitskläger vorgelegten Stand der Technik maßgeschneidertes Schöpfen von Merkmalen aus der Beschreibung eine drohende Nichtigkeitsklage abzuwenden. Jedenfalls hat der Inhaber eines im Europäischen Patenterteilungsverfahren erteilten Patentes nunmehr eine Möglichkeit zur Verfügung, sein Patent gewünschtenfalls *ex tunc* einzuschränken oder zu widerrufen, was zumindest in der österreichischen Rechtsordnung sonst nicht vorgesehen ist. Zum gegebenen Zeitpunkt eine Abschätzung der tatsächlichen Auswirkungen dieser Parallelaktion in der Praxis vorzunehmen erscheint jedenfalls verfrüht, dies bleibt der Zukunft vorbehalten.

It is also impossible to predict how many cases will arise. Patentees can certainly be expected to use central limitation to avoid the threat of partial-revocation litigation if new prior art comes to light. And if an alleged infringer raises a prior-art objection, the plaintiff (patentee) might request central limitation to pre-empt revocation litigation and thus prevent potentially long hold-ups in the infringement proceedings. A patentee might also wish to request central limitation during revocation proceedings, to fend off revocation if the plaintiff has taken features from the description to devise prior art tailored to his needs. In any event, the proprietor of a patent granted under the European procedure can now limit or revoke it *ex tunc* if he so desires, which Austrian law at least does not allow. Again, it would be premature to try and estimate the actual practical effects of this; they too remain to be seen.

Il est tout aussi difficile d'évaluer le nombre de cas de ce genre qui pourront se présenter. En tout état de cause, il faut s'attendre à ce que les titulaires de brevets mettent à profit la possibilité de la procédure centralisée de limitation pour contrer la menace d'une action en nullité partielle si de nouvelles antériorités sont découvertes. Si la partie adverse, au cours d'une action en contrefaçon, objecte l'état de la technique, le titulaire (demandeur) pourra demander l'ouverture de la procédure centralisée de limitation afin de prévenir une action en nullité, qui pourrait se traduire par une longue et pénible interruption de l'action en contrefaçon. Il est également possible que le titulaire, au cours d'une action en nullité, engage une procédure centralisée de limitation en réaction à la menace d'annulation, et tire de la description des caractéristiques choisies spécialement pour se démarquer de l'état de la technique invoqué par le demandeur. Quoi qu'il en soit, le titulaire d'un brevet délivré par l'Office européen des brevets a désormais la possibilité de limiter son brevet ou d'y renoncer avec effet rétroactif, possibilité qui n'est pas prévue par la législation autrichienne. A l'heure actuelle, il serait prématuré de vouloir donner une estimation des effets concrets de cette action supplémentaire dans la pratique. Réservez cela pour l'avenir.

Arbeitssitzung
Patentnichtigkeit nach
rechtskräftiger, erfolgreicher
Verletzungsklage

Vorsitzender: Christopher Heath (EPO)

Thomas KÜHNEN
Vorsitzender Richter am
Oberlandesgericht Düsseldorf

Das Schicksal rechtskräftiger
Verletzungsurteile nach
bestandskräftiger Vernichtung
des Klagepatents – Die Rechtslage
in Deutschland –

I. Bekanntermaßen wird das deutsche Patentrecht von dem Trennungsprinzip beherrscht. Es zeichnet sich dadurch aus, dass über die Frage der Patentverletzung in einem normalen Parteiprozess vor den Zivilgerichten verhandelt wird, während über den Rechtsbestand des der Verletzungsklage zugrunde liegenden Patents – getrennt hiervon – in einem separaten Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren von den Erteilungsinstanzen¹ befunden wird. Dem Verletzungsgericht ist lediglich die Möglichkeit an die Hand gegeben, seinen Rechtsstreit vorübergehend auszusetzen bis in dem anderen Rechtszug über den Widerruf bzw. die Nichtigkeit des Klageschutzrechts entschieden ist.² Weil die Laufzeit jedes Patents zeitlich begrenzt ist und weil das Gesetz dem Einspruch und der Nichtigkeitsklage keine die Verbotungsrechte aus dem Patent suspendierende Wirkung einräumt, wird von dem Mittel der Aussetzung in der gerichtlichen Praxis äußerst zurückhaltend Gebrauch gemacht. Zum Schutz des Patentinhabers verlangen die Instanzgerichte regelmäßig eine deutlich überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Klagepatent für nicht rechtsbeständig erklärt werden wird.

¹ Dies sind das Deutsche Patent- und Markenamt, das Europäische Patentamt und das Bundespatentgericht.

² § 148 der Zivilprozessordnung.

Working session
A patent held in a binding ruling
to have been infringed is
subsequently revoked: what
happens next?

Chairman: Christopher Heath (EPO)

Thomas KÜHNEN
Presiding judge at the Düsseldorf
Higher Regional Court
[Oberlandesgericht]

What becomes of judgments on
infringement when the patents in
suit are revoked: the legal situation
in Germany

I. Under German patent law, a dual system prevails whereby the civil courts rule on patent infringement in standard proceedings between parties, while the granting authorities¹ – being entities apart – rule on the validity of patents in suit in separate opposition or revocation proceedings. The only option open to the court hearing an infringement case is to suspend the proceedings temporarily until a decision is taken on the revocation of the disputed property right in the other appeal channel.² Since patents have a limited lifespan and the law does not attribute to opposition and revocation proceedings the power to suspend the prohibitive rights conferred by a patent, the courts very rarely resort to suspension. To protect the patent proprietor, the appellate courts regularly insist on a clear and high probability that the patent in suit will be declared invalid.

¹ The German Patent and Trade Mark Office, the European Patent Office and the Federal Patents Court.

² Section 148 Code of Civil Procedure [ZPO].

Séance de travail
Effet d'un brevet entaché de nullité
après qu'un jugement ayant
constaté la contrefaçon est passé
en force de chose jugée

Président : Christopher Heath (EPO)

Thomas KÜHNEN
Président de chambre au
Tribunal régional supérieur
(Oberlandesgericht) de Düsseldorf

Le devenir des jugements en
matière de contrefaçon revêtus de
l'autorité de la chose jugée après
l'annulation définitive du brevet
attaqué – Situation juridique en
Allemagne –

I. Le droit allemand des brevets, c'est bien connu, est régi par le principe de séparation des procédures. Il se caractérise par le fait que la question de la contrefaçon d'un brevet est examinée lors d'une procédure contradictoire normale devant les tribunaux civils, tandis que la validité du brevet visé par l'action en contrefaçon fait l'objet d'une procédure d'opposition ou d'annulation, indépendante de la première, devant les instances qui l'ont délivré¹. L'instance qui examine l'action en contrefaçon a seulement la possibilité de surseoir provisoirement à statuer sur le litige jusqu'à ce qu'une décision de révocation ou d'annulation du titre de protection attaqué soit rendue dans l'autre procédure². La durée du brevet étant limitée et la loi ne prévoyant pas que l'opposition et l'action en nullité ont pour effet de suspendre les droits d'exclusivité conférés par le brevet, le sursis à statuer n'est utilisé qu'avec une extrême parcimonie dans la pratique judiciaire. Afin de protéger le titulaire du brevet, les tribunaux ordinaires exigent souvent qu'il existe une probabilité forte pour que le brevet litigieux soit déclaré non valable.

¹ A savoir l'Office allemand des brevets et des marques, l'Office européen des brevets et le Tribunal fédéral des brevets.

² Art. 148 du Code de procédure civile.

Die geschilderte Verfahrenslage³ bringt es mit sich, dass der Verletzungsbe-
klagte rechtskräftig zur Unterlassung, zur
Rechnungslegung, zur Vernichtung und/
oder zum Schadenersatz verurteilt sein
kann (z. B. weil das Verletzungsgericht
dem Angriff auf das Klagepatent keine
für eine Aussetzungsanordnung hinrei-
chende Erfolgsaussicht beigemessen
und deswegen trotz des anhängigen
Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens
abschließend entschieden hat⁴), das
Klagepatent nach Eintritt der Rechtskraft
des Verletzungsurteils jedoch – entgegen
der Prognose – vernichtet wird.⁵ Letz-
teres hat, sobald die Einspruchs- bzw.
Nichtigkeitsentscheidung unanfechtbar
geworden ist, zur Folge, dass das Klage-
patent rückwirkend wegfällt, womit es
jedermann – für Vergangenheit und
Zukunft – gestattet ist, seine technische
Lehre entschädigungslos zu benutzen.
Einzig der Beklagte ist daran aufgrund
des rechtskräftigen Verletzungsurteils
gehindert, welches durch die Vernich-
tungsentscheidung nicht unmittelbar
berührt wird⁶.

This procedural situation³ means that
the defendant can be ordered to desist
from infringement, to render accounts,
to destroy property and/or to make
compensation (e.g. because the court
does not regard it as sufficiently likely
that the attack on the patent warrants a
suspension order and takes a final deci-
sion even though opposition or revoca-
tion proceedings are pending),⁴ but
that the patent in suit is unexpectedly
revoked after the infringement judgment
enters into force.⁵ Once the opposition
or revocation decision has force of *res
judicata*, the patent in suit is retrospec-
tively invalidated, permitting everyone
– in the past and in the future – to use its
technical teaching without making
compensation. The only one who may
not exploit the teaching is the defendant
(on account of the infringement judg-
ment, which is not directly affected by
the revocation order).⁶

Compte tenu de la situation procédurale
décrite ci-dessus³, il peut arriver que le
défendeur à l'action en contrefaçon soit
condamné par une décision passée en
force de chose jugée à des mesures de
cessation, de reddition de comptes, de
destruction et/ou au versement de
dommages-intérêts (par exemple parce
que le tribunal chargé de statuer sur la
contrefaçon n'a pas estimé que l'attaque
contre le brevet litigieux avait des chan-
ces de succès suffisantes pour justifier
un sursis à statuer et qu'il a donc rendu
une décision définitive en dépit de la
procédure d'opposition ou de nullité en
instance⁴), mais que le brevet litigieux –
contrairement aux pronostics – soit
annulé alors que le jugement sur la
contrefaçon est déjà passé en force de
chose jugée⁵. Ceci a pour effet, dès que
la décision prise à l'issue de l'opposition
ou de l'action en nullité a acquis l'autorité
de la chose jugée, d'annuler rétroactive-
ment le brevet litigieux, ce qui autorise
tout un chacun – pour le passé et pour
l'avenir – à utiliser son contenu technique
sans avoir à verser la moindre indemnité.
Seul le défendeur en est empêché par le
jugement passé en force de chose jugée
qui a été rendu dans le procès en contre-
façon, sur lequel la décision d'annulation
n'a pas d'effet direct⁶.

Die aufgezeigte Ungleichbehandlung
befremdet. Sie wirft augenblicklich die
Frage auf, ob dem rechtskräftig verurteil-
ten Verletzungsbeklagten aus Anlass der
nachträglichen Vernichtung des Klage-
patents nicht Rechtsschutz dahingehend
zu gewähren ist, dass das gegen ihn
ergangene Verletzungsurteil wieder
beseitigt wird, zumindest aber seine
Wirkungen außer Kraft gesetzt werden.

This inequality is a matter of concern.
It immediately raises the question of
whether the sentenced defendant, given
the subsequent revocation of the patent
in suit, should not be afforded a legal
remedy whereby the infringement judg-
ment is set aside or at least does not
take effect.

L'inégalité de traitement qui en résulte
est curieuse. Elle pose immédiatement
la question de savoir s'il ne faudrait pas
octroyer au défendeur condamné dans
l'action en contrefaçon une protection
juridique en cas d'annulation ultérieure
du brevet litigieux, afin que le jugement
prononcé contre lui dans l'action en
contrefaçon soit infirmé, ou du moins
sans effet.

³ Dieselbe Situation kann auch in Ländern mit
Verbundsystem auftreten, wenn Grundlage der
Verletzungsklage ein europäisches Patent ist
und die Vernichtungsentscheidung vom Euro-
päischen Patentamt (und damit außerhalb des
Verletzungsprozesses) getroffen wird.

⁴ Oder weil die Nichtigkeitsklage überhaupt erst
nach dem Verletzungsprozess angestrengt
worden ist.

⁵ Gleich zu behandeln im Sinne der nachfolgen-
den Ausführungen ist jeweils der Fall, dass das
Klageschutzrecht nicht vollständig, aber inso-
weit vernichtet wird, dass die dem Verletzungs-
prozess zugrunde liegende Ausführungsform
nicht mehr in dessen Schutzbereich fällt.

⁶ BGH, GRUR 1980, 220, 222 – Magnetbohr-
ständer II.

³ The same situation can also arise in countries
with a joint system when the basis for the infrin-
gement action is a European patent, and that
patent is revoked by the European Patent
Office (i.e. outside the infringement process).

⁴ Or because the infringement process ends
before the revocation proceedings begin.

⁵ Equal treatment within the meaning of what
follows means that the disputed property right
is revoked but only to the extent that the
embodiment in question in the infringement
proceedings no longer comes under its scope
of protection.

⁶ Federal Court of Justice [BGH], GRUR 1980,
220, 222 – magnetic precision-drilling stand
[Magnetbohrständer] II.

³ Le même cas de figure peut survenir dans les
pays ayant un système de procédures conjoin-
tes lorsque l'action en contrefaçon concerne un
brevet européen et que la décision de révoquer
le brevet est prise par l'Office européen des
brevets (c'est-à-dire en dehors du procès en
contrefaçon).

⁴ Ou parce que l'action en nullité n'a de toute
façon été intentée qu'après le procès en
contrefaçon.

⁵ Il faut traiter de la même façon, conformément
à ce qui est exposé ci-après, les cas où le titre
de protection attaqué est invalidé non pas en
totalité, mais de telle manière que le mode de
réalisation objet de la procédure de contrefa-
çon n'est plus inclus dans l'étendue de la
protection.

⁶ BGH (Cour fédérale de justice), GRUR 1980,
220, 222 – Magnetbohrständer II.

II. Um das Ergebnis gleich voranzustellen: Die Antwort lautet ja, und sie stützt sich auf obergerichtliche, zum Teil sogar höchstrichterliche Rechtsprechung und die ganz vorherrschende Meinung im patentrechtlichen Schrifttum. Zur Begründung wird – wegen des Fehlens spezialgesetzlicher Regelungen im Patentgesetz – auf Vorschriften des allgemeinen Zivilverfahrensrechts zurückgegriffen, was mit Rücksicht auf den Charakter eines Patentverletzungsprozesses als normaler Zivilprozess zutreffend ist.

Allerdings sind verschiedene Sachverhaltskonstellationen auseinander zu halten, die eine ihrer Eigenart entsprechende unterschiedliche rechtliche Behandlung erfahren:

1. Denkbar ist zunächst, dass der Patentinhaber ungeachtet der zwischenzeitlichen Vernichtung des Klagepatents weiterhin Maßnahmen der Zwangsvollstreckung aus dem Verletzungsurteil ergreift, indem er den Beklagten z. B. mit Ordnungs- oder Zwangsmitteln zur Unterlassung der Patentbenutzung bzw. zur Rechnungslegung über in der Vergangenheit vorgefallene Benutzungshandlungen anhält oder indem er den ihm bereits beziffert zuerkannten Schadenersatzbetrag im Wege der Pfändung oder dergleichen zwangsweise beizutreiben versucht. In einem solchen Fall geht das Rechtsschutzziel des Beklagten dahin, die ihm drohenden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen abzuwehren.

a) Die Zivilprozessordnung (ZPO) stellt hierfür in § 767 die sogenannte Vollstreckungsabwehrklage zur Verfügung. Sie beseitigt in ihrer Rechtsfolge zwar nicht den rechtskräftigen Titel als solchen, aber dessen Vollstreckbarkeit, indem gerichtlich ausgesprochen wird, dass die Zwangsvollstreckung aus dem betreffenden Urteil unzulässig ist.

§ 767 ZPO lautet:

(1) Einwendungen, die den durch das Urteil festgestellten Anspruch selbst betreffen, sind von dem Schuldner im Wege der Klage bei dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges geltend zu machen.

II. The short answer is "yes", based on the case law of the higher and sometimes even supreme courts and the predominant view in writings on patent law. In the absence of special patent-law provisions, we turn to provisions from the general law of civil procedure. This is appropriate given that patent infringement cases are treated as normal civil actions.

However, different situations demand different legal treatment:

1. One such situation is that the patent proprietor, irrespective of the fact that the patent in suit has since been revoked, continues to take measures to enforce the infringement judgment by compelling the defendant, for example by means of penalties or constraints, to desist from exploiting the patent or to render financial accounts of previous occurrences of exploitation, or by trying to seize or otherwise compulsorily procure a previously awarded compensation amount. In this instance, the defendant's desired legal remedy is to avert possible compulsory enforcement measures.

(a) The Code of Civil Procedure [*Zivilprozessordnung*, hereinafter "ZPO"] provides for action to avert enforcement in Section 767. Its legal consequence is not to eliminate the judgment but rather the judgment's enforceability by having the court pronounce that such enforceability is inadmissible.

Section 767 ZPO reads [unofficial translation]:

(1) Objections to the claim established by the judgment are to be brought by the debtor in a case before the court of first instance.

II. Autant le dire tout de suite : la réponse est oui, et elle s'appuie sur la jurisprudence des juridictions supérieures, voire des juridictions suprêmes allemandes, ainsi que sur l'avis largement majoritaire dans la littérature relative au droit des brevets. Faute de réglementations spéciales à ce sujet dans la législation sur les brevets, cet avis se fonde sur des dispositions générales du droit de la procédure civile, ce qui est pertinent puisqu'un procès en contrefaçon d'un brevet est considéré comme un procès civil normal.

Il convient cependant de distinguer différents cas de figure qui nécessitent un traitement juridique adapté à leur spécificité :

1. On peut d'abord imaginer que le titulaire du brevet, nonobstant l'annulation du brevet litigieux survenue entretemps, continue de prendre les mesures d'exécution forcée prévues par le jugement de contrefaçon, par exemple en exhortant le défendeur, par des sanctions ou des procédés coercitifs, à cesser d'utiliser le brevet ou à rendre des comptes quant aux utilisations passées, ou en tentant de recouvrer de force, par voie de saisie ou par tout autre moyen similaire, le montant chiffré de dommages-intérêts qui lui a été alloué. En pareil cas, l'objectif de la protection juridique du défendeur est d'éviter les mesures d'exécution forcée dont il est menacé.

a) L'article 767 du code de procédure civile (*Zivilprozessordnung*, ZPO) prévoit à cet effet que le défendeur puisse engager une action en opposition à l'exécution forcée (Vollstreckungsabwehrklage). Celle-ci n'a pas pour conséquence juridique d'annuler l'acte passé en force de chose jugée, mais seulement d'ôter à ce dernier sa force exécutoire, dans la mesure où il est constaté par voie judiciaire que l'exécution forcée du jugement concerné est illégitime.

L'article 767 du ZPO s'énonce comme suit :

(1) Les objections au droit reconnu par le jugement doivent être émises par le débiteur par voie d'action auprès de la juridiction de première instance.

(2) Sie sind nur insoweit zulässig, als die Gründe, auf denen sie beruhen, erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung, in der Einwendungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes spätestens hätten geltend gemacht werden müssen, entstanden sind und durch Einspruch nicht mehr geltend gemacht werden können.

Der in den Absätzen 1 und 2 umrissene Anwendungsbereich der Vollstreckungsabwehrklage bezieht sich – kurz zusammengefasst – auf (a) Einwendungen gegen den titulierten Anspruch, (b) die nachträglich (d. h. nach Abschluss des Erkenntnisverfahrens) entstanden sind und aus diesem Grund mit einem regulären Rechtsmittel nicht zur Geltung gebracht werden konnten. Als "Einwendung" ist dabei jeder erdenkliche Sachverhalt geeignet, der den rechtskräftig zuerkannten materiellen Anspruch zu Fall bringt. Nachträgliche Gesetzesänderungen⁷ gehören genauso dazu wie behördliche Entscheidungen⁸ oder sonstige Gründe⁹.

Übertragen auf die Situation eines Patentverletzungsurteils bedeutet dies: Mit der rückwirkenden Beseitigung des Klageschutzrechts infolge Widerrufs oder Nichtigerklärung ist die Grundlage für die Verurteilung wegen Patentverletzung von Anfang an entfallen. Mangels Patents stehen dem Kläger keinerlei Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung oder Schadenersatz zu. Da das – anspruchsbegründende – Klagepatent erst nach Abschluss des Verletzungsverfahrens vernichtet worden ist, dessen Wegfall also im Erkenntnisverfahren nicht mehr zur Abweisung der Verletzungsklage

(2) Such objections are admissible only if the grounds advanced arose only after the conclusion of the oral proceedings in which objections under the provisions of the present statute would have had to be asserted at the latest, and if the said grounds can no longer be asserted through opposition.

The scope of application of the action to avert enforcement outlined in paragraphs (1) and (2) relates – in summary – to (a) objections to the enforceable claim (b) arising subsequently (i.e. after conclusion of the court proceedings), which for that reason cannot be asserted by conventional legal means. An "objection" can be any conceivable development that quashes the legally granted material claim, including subsequent changes to the law⁷ and official decisions⁸ or other reasons.⁹

Applied to the case of an infringement judgment, this means that retrospective revocation of the disputed property right eliminates any earlier basis for sentencing in connection with patent infringement. In the absence of a patent, the plaintiff cannot prevent exploitation or demand the rendering of financial accounts, destruction of property or compensation. The patent in suit – the basis for such claims – was not revoked until after the infringement proceedings, i.e. not in time for the case to be rejected, so further enforcement of the infringement judgment – which lost its foundation when the disputed property right

(2) Elles ne sont admissibles que si les motifs sur lesquels elles se fondent sont apparus seulement après l'achèvement de la procédure orale au cours de laquelle des objections auraient au plus tard dû être soulevées en vertu des dispositions du présent Code, et s'il n'est plus possible de les faire valoir au moyen d'un recours.

En résumé, le champ d'application de l'action en opposition à une exécution forcée, tel que défini par les paragraphes 1 et 2, est limité (a) aux objections à un titre exécutoire, (b) qui sont apparues ultérieurement (c'est-à-dire une fois achevée la procédure de jugement) et qu'il n'a donc pas été possible de faire valoir par les voies de recours régulières. Est considéré comme "objection" n'importe quel élément rendant caduc le droit objectif reconnu par un jugement passé en force de chose jugée. Les modifications ultérieures des textes législatifs⁷ en font donc partie, au même titre que les décisions des autorités⁸ ou tout autre motif⁹.

Si l'on transpose ces principes à la situation d'un jugement pour contrefaçon d'un brevet, la disparition rétroactive du titre de protection litigieux suite à une révocation ou à une annulation supprime dès l'origine le fondement du jugement pour contrefaçon. En l'absence de brevet, le droit du demandeur à la cessation, à la reddition de comptes, à la destruction ou au versement de dommages-intérêts devient caduc. Puisque le brevet litigieux, qui constituait le fondement de ces droits, a été annulé après l'achèvement de l'action en contrefaçon, et que son annulation n'a donc pas pu conduire, lors du jugement, au rejet de la

⁷ BGHZ 133, 316, 323 f. = NJW 1997, 1702; bestätigt in BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

⁸ BGHZ 122, 1, 8 = NJW 1993, 1580; bestätigt in BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

⁹ BGH, NJW 1999, 2195; bestätigt in BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

⁷ Decisions of the Federal Court of Justice in Civil Matters [BGHZ] 133, 316, 323 f. = NJW 1997, 1702; confirmed in BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

⁸ BGHZ 122, 1, 8 = NJW 1993, 1580; confirmed in BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

⁹ BGH, NJW 1999, 2195; confirmed in BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

⁷ BGHZ (Décisions de la Cour fédérale de Justice en matière civile) 133, 316, 323 f. = NJW (Neue Juristische Wochenschrift) 1997, 1702; confirmé par BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

⁸ BGHZ 122, 1, 8 = NJW 1993, 1580; confirmé par BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

⁹ BGH, NJW 1999, 2195; confirmé par BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

führen konnte, ist auf die Vollstreckungsabwehrklage des Beklagten hin auszusprechen, dass die weitere Zwangsvollstreckung aus dem – infolge Fortfalls des Klageschutzrechts materiell unrichtig gewordenen – Verletzungsurteil unzulässig ist.¹⁰ Im Vorgriff auf die Entscheidung über die Abwehrklage kann auf Antrag des Vollstreckungsschuldners vorab die Zwangsvollstreckung aus dem Verletzungsurteil einstweilen eingestellt werden.¹¹

b) In den erörterten Fallkonstellationen wird die weitere Zwangsvollstreckung zugleich eine vom Patentinhaber begangene vorsätzliche sittenwidrige Schädigung darstellen, so dass ihr auch auf materiellrechtlicher Grundlage unter dem Gesichtspunkt des Urteilsmissbrauchs mit **§ 826 BGB** begegnet werden kann.

2. Der mit einer Vollstreckungsabwehrklage verbundene Rechtsschutz ist freilich überall dort unzureichend, wo die mit dem Verletzungsurteil zuerkannten Ansprüche durchgesetzt waren, bevor das Klagepatent bestandskräftig widerrufen oder für nichtig erklärt worden ist. Unter derartigen Umständen geht es dem Verletzungsbeklagten naturgemäß nicht darum, aktuell bevorstehende Vollstreckungseingriffe des Patentinhabers von sich abzuwenden. Sein Anliegen ist es vielmehr, finanzielle Belastungen rückgängig zu machen, die bereits in der Vergangenheit dadurch endgültig eingetreten sind, dass das rechtskräftige Verletzungsurteil – sei es zwangsweise mit den Mitteln des Vollstreckungsrechts, sei es durch freiwillige Befolgung des rechtskräftig gewordenen Urteilsauspruchs – vollzogen worden ist, und die sich nach der Vernichtung des Klageschutzrechts als materiell ungerechtfertigt erweisen.

¹⁰ *Kraßer*, Lehrbuch des Patentrechts, 5. Auflage (2004), S. 916; *Schulte*, Patentgesetz, Europäisches Patentübereinkommen, 7. Auflage (2005), § 21 PatG Rn. 125.

¹¹ § 769 ZPO.

was revoked – is inadmissible.¹⁰ In anticipation of the decision on the action to avert enforcement, enforcement in connection with the infringement judgment can be temporarily stayed at the request of the judgment debtor.¹¹

(b) In such cases, further enforcement equally constitutes wilful, immoral injury on the part of the patent proprietor which can also be challenged under substantive law on the grounds of contempt of judgment pursuant to **Section 826 German Civil Code [BGB]**.

2. The legal remedy conferred by an action to avert enforcement does not of course help where claims granted under the infringement judgment have been enforced prior to revocation of the patent in suit. Under such conditions, the defendant is naturally not concerned with averting the patent proprietor's potential enforcement bids. His main concern is to recover payments made in the past (forcible or voluntary collection) on the basis of a legally binding infringement judgment, which subsequently become unfounded owing to the revocation of the disputed property right.

¹⁰ *Krasser*: Lehrbuch des Patentrechts [Patent Law – a Guide], 5th edition (2004), 916; *Schulte*: Patentgesetz, Europäisches Patentübereinkommen [German Patent Law, European Patent Convention], 7th edition (2005), Section 21 German Patent Law, point 125.

¹¹ Section 769 ZPO.

demande, l'action en opposition à l'exécution forcée engagée par le défendeur doit aboutir à un constat d'illégalité de la poursuite de l'exécution forcée du jugement rendu dans l'affaire de contrefaçon, qui est devenu incorrect sur le fond suite à l'annulation du titre de protection attaqué¹⁰. Dans l'attente de la décision prise dans le cadre de l'action en opposition, l'exécution forcée du jugement de contrefaçon peut être provisoirement suspendue à la demande du débiteur soumis à exécution.¹¹

b) Dans les cas étudiés, la poursuite de l'exécution forcée constituera en outre un préjudice contraire aux bonnes mœurs, commis intentionnellement par le titulaire du brevet, de sorte que lui sera également opposable, en droit matériel, le **paragraphe 826 du Code civil allemand (BGB)**, pour application abusive d'un jugement.

2. La sécurité juridique liée à une action en opposition à une exécution forcée est, il est vrai, toujours insuffisante lorsque les droits reconnus par le jugement de contrefaçon ont été exécutés avant que le brevet litigieux soit définitivement révoqué ou annulé. En de telles circonstances, le défendeur à l'action en contrefaçon n'a évidemment pas à se prémunir contre de futures interventions du titulaire du brevet visant à exécuter le jugement. Il souhaite plutôt annuler la charge financière qui s'est irrévocablement réalisée dans le passé du fait que le jugement de contrefaçon passé en force de chose jugée a déjà été exécuté – soit de force conformément au droit en matière de voies d'exécution, soit par une exécution volontaire du jugement prononcé – et qui s'est avérée injustifiée sur le fond après l'annulation du titre de protection litigieux.

¹⁰ *Krasser*, Lehrbuch des Patentrechts, 5^e éd. (2004), p. 916 ; *Schulte*, Patentgesetz, Europäisches Patentübereinkommen, 7^e éd. (2005), § 21 PatG, n° 125.

¹¹ Art. 769 ZPO.

Bei den angesprochenen Belastungen kann es sich vordringlich um Schadenersatzzahlungen des Beklagten an den Schutzrechtsinhaber handeln oder um Zwangsvollstreckungskosten, nämlich Ordnungsgelder, die gegen den Verletzungsbeklagten festgesetzt und beigegeben worden sind, weil er seiner titulierten Unterlassungspflicht schuldhaft zuwidergehandelt hat, oder Zwangsgelder, die der Beklagte hat aufwenden müssen, weil er seiner Rechnungslegungspflicht nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist. Für sämtliche Zahlungen, für die mit der Vernichtung des Klagepatents die sachliche Berechtigung entfallen ist, kann das Verletzungsurteil einen Rechtsgrund für das Behaltendürfen darstellen, was einen Rückforderungsanspruch des Verletzungsbeklagten solange ausschließt, wie das Urteil nicht förmlich beseitigt ist. Eine weitere Fallgruppe bilden die Gerichts- und Anwaltskosten des Verletzungsprozesses. Als der im Rechtsstreit unterlegenen Partei sind dem Beklagten die Kosten des Verfahrens um die Patentverletzung auferlegt worden.¹² Mit Rücksicht auf die nachträgliche Vernichtung des Klagepatents, die dem Anspruchsbegehren die Grundlage entzieht, wäre eine genau entgegengesetzte, dem Verletzungsbeklagten günstige Kostenentscheidung geboten. Sie hätte nicht nur zur Konsequenz, dass der Beklagte die dem Patentinhaber entstandenen und aufgrund des Urteils erstatteten Kosten zurückverlangen könnte, sondern sie würde es dem Verletzungsbeklagten darüber hinaus erlauben, seinerseits vom Verletzungskläger die Übernahme der zur Rechtsverteidigung aufgewandten Kosten zu beanspruchen. Voraussetzung für ein dahingehendes Anspruchsbegehren ist freilich wiederum eine nachträgliche Änderung des rechtskräftigen Verletzungsurteils im Kostenauspruch, welcher ansonsten den materiellen Rechtsgrund für die Kostenbelastung des Beklagten bildet.

Such payments are, in the first instance, compensation made by the defendant to the property-right proprietor, or enforcement costs, i.e. fines, imposed on and collected from the defendant on account of breaching his legally enforceable obligation to desist from infringement, or administrative fines imposed for not duly fulfilling the obligation to render accounts. An infringement judgment may provide a legal basis for retaining payments for which there is no foundation once the patent in suit is revoked; a defendant cannot therefore claim recovery of such payments until the judgment has been set aside. Another issue is the cost of the court and lawyers for the infringement proceedings. As the unsuccessful party in the legal proceedings, the defendant has to bear the costs of those proceedings.¹² In view of the subsequent revocation of the patent in suit, eliminating the basis for the claim, it would be appropriate to decide the very opposite, i.e. award costs to the defendant. This would mean that the defendant could claim back not only the judgment-related costs incurred by the patent proprietor, but also its legal-defence costs from the plaintiff. Of course this presupposes a subsequent amendment of the legally binding infringement judgment on costs, which would otherwise constitute the substantive legal basis for making the defendant accountable for such costs.

Les charges financières évoquées peuvent être essentiellement des versements de dommages-intérêts du défendeur au titulaire du titre de protection, ou de frais d'exécution, à savoir de sanctions pécuniaires qui ont été fixées et recouvrées auprès du défendeur parce qu'il avait contrevenu intentionnellement à son obligation de cessation, ou d'astreintes que le défendeur a dû payer faute de s'être acquitté correctement de son devoir de rendre des comptes. Pour tous les paiements dont le fondement objectif a disparu avec l'annulation du brevet litigieux, le jugement rendu dans la procédure de contrefaçon peut prévoir un motif juridique justifiant la conservation des sommes versées, de sorte que le défendeur ne peut plus les réclamer tant que le jugement n'est pas formellement infirmé. Les frais de justice et d'avocat du procès en contrefaçon relèvent d'une autre catégorie. Le défendeur, en tant que partie succombante, a été condamné aux dépens¹². Compte tenu de l'annulation ultérieure du brevet litigieux, qui prive de fondement les prétentions du demandeur, il serait nécessaire de statuer sur les dépens en faveur du défendeur. Ceci permettrait non seulement au défendeur de demander à récupérer les frais engagés par le titulaire du brevet et remboursés en application du jugement, mais autoriserait également le défendeur à l'action en contrefaçon à réclamer à son tour que les frais exposés par lui pour assurer sa défense soient pris en charge par le demandeur. Une demande en ce sens ne serait évidemment possible que si le jugement prononcé dans le cadre du procès en contrefaçon était modifié rétrospectivement en ce qui concerne la condamnation aux dépens, faute de quoi ce jugement constituerait le fondement juridique matériel de la prise en charge des dépens par le défendeur.

¹² § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

¹² Section 91(1), first sentence, ZPO.

¹² Art. 91, al. 1, première phrase ZPO.

Vor dem Hintergrund der geschilderten Interessenlage entspricht es ganz überwiegender Meinung¹³, dass die nachträgliche Vernichtung des Klagepatents eine Wiederaufnahme des rechtskräftig abgeschlossenen Verletzungsverfahrens rechtfertigt, wobei in dem wiederaufgenommenen Verfahren das verurteilende Erkenntnis aufgehoben und die Verletzungsklage (wegen Fehlens eines anspruchsbegründenden Klagepatents) abgewiesen wird. Dogmatisch wird dabei auf die Figur der Restitutionsklage zurückgegriffen, und zwar auf § 580 Nr. 6 ZPO:

Die Restitutionsklage findet statt:

...

6. wenn das Urteil eines ordentlichen Gerichts ... oder eines Verwaltungsgerichts, auf welches das Urteil gegründet ist, durch ein anderes rechtskräftiges Urteil aufgehoben ist; ...

Der genannte Tatbestand ist zwar nicht dem strengen Wortlaut der Vorschrift nach erfüllt, weil weder der ursprüngliche Erteilungsbeschluss des Patentamtes noch der abändernde Beschluss über den Widerruf des Klagepatents ein Gerichtsurteil im eigentlichen Sinne sind. Die Sachlage ist jedoch insofern unmittelbar vergleichbar, als das Verletzungsgericht bei seiner Entscheidung an den Erteilungsakt gebunden ist und deshalb mit dessen nachträglicher Vernichtung die Entscheidungsgrundlage genauso wegfällt wie dies bei der Aufhebung eines z. B. verwaltungsgerichtlichen Urteils der Fall ist, das die Basis für die Entscheidung im wiederaufgenommenen Verfahren war.

In view of the interests outlined, the thinking in almost all cases¹³ is that the subsequent revocation of the patent in suit justifies a re-opening of previously concluded infringement proceedings, in which case the judgment is set aside and the infringement case (in the absence of a justificatory patent in suit) is rejected. The statutory provision on action for restitution, i.e. Section 580, point 6, ZPO [unofficial translation], reads:

Action for restitution takes place:

...

6. when the judgment of a court of justice ... or an administrative court on which the judgment is based is set aside by virtue of another legally binding judgment; ...

The situation described does not correspond to the precise wording of the provision because neither the patent office's original decision to grant nor the revisionary decision on the revocation of the patent in suit constitutes a court judgment as such. The situation is, however, directly comparable to the extent that the court hearing the infringement case is bound in its decision by the grant act: if that act is subsequently revoked, the basis for the court's decision disappears, as it would also do if, for example, an administrative court judgment which formed the basis for the decision in the re-opened proceedings was set aside.

Face à une telle constellation d'intérêts, l'opinion largement majoritaire¹³ est que l'annulation ultérieure du brevet litigieux justifie une révision du jugement de contrefaçon passé en force de chose jugée et que lors du procès en révision, la décision de condamnation doit être levée et le demandeur débouté de son action en contrefaçon (pour défaut de brevet litigieux fondant le droit invoqué). D'un point de vue dogmatique, il est fait appel ici au modèle de l'action en rescision, et plus précisément à l'article 580, paragraphe 6 ZPO :

Une action en rescision est engagée :

...

6. lorsque le jugement d'une juridiction de l'ordre judiciaire [...] ou d'une juridiction administrative sur lequel se fonde le jugement est infirmé par un autre jugement définitif, ...

Certes, les critères décrits dans cette disposition ne sont pas remplis à stricte-ment parler, puisque ni la décision initiale de délivrance prise par l'office des brevets ni la décision corrective de révocation du brevet litigieux ne sont des jugements au sens propre. La situation est cependant directement comparable car le tribunal statuant sur la contrefaçon est lié dans sa décision par l'acte de délivrance, et que l'annulation ultérieure de ce dernier supprime donc le fondement de la décision, comme c'est le cas lors de l'infirmité d'un jugement, par exemple administratif, qui avait fondé la décision dans la procédure faisant l'objet de la révision.

¹³ OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.05.2006, I-2 U 86/05; LG Düsseldorf, GRUR 1987, 628, 629 – Restitutionsklage; BPatG, GRUR 1980, 852; Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 10. Auflage (2006), § 139 PatG Rn. 149; Busse, Patentgesetz, 6. Auflage (2003), § 143 PatG Rn. 389; Schulte, a. a. O.; Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage (2005), § 21 PatG Rn. 56; Kraßer, a. a. O., S. 916 f.

¹³ Düsseldorf Higher Regional Court, judgment of 11.5.2006, I-2 U 86/05; Düsseldorf Regional Court [Landesgericht], GRUR 1987, 628, 629 – action for restitution; German Patent Law, GRUR 1980, 852; Benkard: Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz [German Patent Law, German Law on Utility Models], 10th edition (2006), Section 139, German Patent Law, point 149; Busse: Patentgesetz [Patent Law], 6th edition (2003), Section 143 German Patent Law, point 389; Schulte, loc. cit.; Mes: Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 2nd edition (2005), Section 21 Patent Law, point 56; Kraßer, loc. cit., 916 f.

¹³ Tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) de Düsseldorf, jugement du 11.05.2006, I-2 U 86/05; Tribunal régional (Landgericht) de Düsseldorf, GRUR 1987, 628, 629 – action en rescision; Tribunal fédéral des Brevets (BPatG), GRUR 1980, 852; Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 10^e éd. (2006), § 139 de la Loi sur les brevets (PatG), n° 149; Busse, Patentgesetz, 6^e éd. (2003), § 143 PatG, n° 389; Schulte, op. cit.; Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 2^e éd. (2005), § 21 PatG, n° 56; Kraßer, op. cit., p. 916 sq.

Im Interesse des Rechtsfriedens ist die mit der Wiederaufnahme verbundene Durchbrechung der Rechtskraft eines Urteils allerdings an die strikte Einhaltung von Fristen gebunden. Die Restitutionsklage muss binnen einen Monats nach Kenntnis vom Restitutionsgrund (scil.: der bestandskräftigen Vernichtung des Klagepatents) erhoben werden und sie ist ausgeschlossen, wenn seit der Rechtskraft des Verletzungsurteils fünf Jahre verstrichen sind.¹⁴

3. Werden die genannten Fristen versäumt, scheiden Rückforderungsansprüche des Verletzungsbeklagten nach zutreffender – allerdings nicht unbestrittener – Ansicht¹⁵ aus, weil das rechtskräftige Verletzungsurteil den rechtlichen Grund dafür bildet, dass der Patentinhaber die ihm beziffert zuerkannten Schadenersatzbeträge bzw. die zu seinen Gunsten festgesetzten Verfahrenskosten beanspruchen kann und behalten darf.

Etwas anderes gilt freilich dann, wenn dem Verletzungskläger – wie dies regelmäßig geschieht – Schadenersatz wegen Patentverletzung rechtskräftig lediglich dem Grunde nach zuerkannt worden, die im Anschluss daran erhobene bezifferte Schadenersatzhöheklage aber noch anhängig ist. Da die bloße Feststellung der Schadenersatzpflicht keine Rechtskraft für die Höhe des Schadens schafft,¹⁶ ist das Gericht frei darin, den zu ersetzenden Schaden mit Rücksicht auf die zwischenzeitliche Vernichtung des Klagepatents auf Null festzusetzen.

¹⁴ § 586 Abs. 1, 2 ZPO.

¹⁵ *Schramm*, Der Patentverletzungsprozess, 5. Auflage (2005), S. 403; *von Falck*, GRUR 1977, 308, 311; a. A.: *Benkard*, a. a. O., § 22 PatG Rn. 88; *Kraßer*, a. a. O., S. 917.

¹⁶ *Benkard*, a. a. O., § 139 PatG Rn. 148.

However, in the interests of the undisturbed administration of the law, very strict deadlines apply when the legal force of a judgment associated with such re-opening is broken. The action for restitution must be brought within one month of the grounds for restitution (i.e. the revocation of the patent in suit) becoming known and is not admissible if the infringement judgment has had legal force for five years.¹⁴

3. If these deadlines are not observed, the defendant's recovery claims lapse in accordance with the valid – yet disputed – view¹⁵ that the infringement judgment constitutes the legal basis on which the patent proprietor can claim and retain the compensation and/or procedural costs it is awarded.

Of course the situation is different when the plaintiff – as often happens – is awarded compensation for infringement, but the action regarding the compensation amount is still pending. Establishing the obligation to make compensation has no legal impact on the compensation amount,¹⁶ so the court is free to award zero compensation if the patent in suit has since been revoked.

¹⁴ Section 586(1)(2) ZPO.

¹⁵ *Schramm*, Der Patentverletzungsprozess [Patent Infringement Proceedings], 5th edition (2005), 403; *von Falck*, GRUR 1977, 308, 311; for a differing opinion.: *Benkard*, loc. cit., Section 22 German Patent Law, point 88; *Krasser*, loc. cit., 917.

¹⁶ *Benkard*, loc. cit., Section 139 German Patent Law, point 148.

L'action en révision supposant de passer outre l'autorité de chose jugée d'un jugement, cette pratique est soumise au respect strict de certains délais, afin d'assurer la paix juridique. L'action en rescision doit en effet être engagée dans un délai d'un mois après que le motif de la rescision (c'est-à-dire l'annulation définitive du brevet litigieux) a été connu et elle est exclue si le jugement rendu dans le procès en contrefaçon est passé en force de chose jugée depuis plus de cinq ans.¹⁴

3. Si les délais précités ne sont pas respectés, toute réclamation des sommes versées indûment par le défendeur à l'action en contrefaçon est exclue, conformément à l'idée exacte (et néanmoins controversée)¹⁵ que le titulaire du brevet peut se fonder sur le jugement passé en force de chose jugée qui a été prononcé dans l'affaire de contrefaçon pour réclamer et conserver le montant chiffré de dommages-intérêts qui lui a été alloué et/ou les frais de procédure sur lesquels il a été statué en sa faveur.

Il n'en va pas de même lorsque le demandeur à l'action en contrefaçon, comme cela arrive souvent, a obtenu seulement en principe des dommages-intérêts pour contrefaçon, mais que l'action en fixation du montant des dommages et intérêts introduite par la suite est encore en instance. Le seul fait de constater l'obligation de verser des dommages-intérêts n'ayant pas force de chose jugée pour le montant des dommages et intérêts¹⁶, le tribunal est libre de fixer la somme due à zéro, compte tenu de l'annulation du brevet litigieux prononcée entre-temps.

¹⁴ § 586, al. 1, 2 ZPO.

¹⁵ *Schramm*, Der Patentverletzungsprozess, 5^e éd. (2005), p. 403; *von Falck*, GRUR 1977, 308, 311; contra: *Benkard*, op. cit., § 22 PatG, n° 88; *Krasser*, op. cit., p. 917.

¹⁶ *Benkard*, op. cit., § 139 PatG, n° 148.

Christopher FLOYD

Patentrichter, Patents Court, Royal Courts of Justice, London

Folgen des nachträglichen Widerrufs eines Patents für ein rechtskräftiges Urteil, mit dem die Gültigkeit des Patents und seine Verletzung festgestellt wurde

Position im Vereinigten Königreich

Wurde in einem Gerichtsverfahren zwischen zwei Parteien festgestellt, dass ein Patent gültig ist und verletzt worden ist, so lassen sich die Folgen einer nachträglichen Widerrufung des Patents folgendermaßen zusammenfassen: Einerseits wird eine im ursprünglichen Verfahren erlassene Unterlassungsverfügung wirkungslos. Andererseits – und im Gegensatz hierzu – bleibt die gerichtliche Anordnung von Schadensersatzzahlungen oder der Ablegung von Rechenschaft über den vom Beklagten erzielten Gewinn von der Widerrufung unberührt.¹

Unterlassungsverfügung

Dass dem Beklagten eine Patentverletzung nach der Widerrufung des betreffenden Patents nicht mehr untersagt werden kann, beruht darauf, dass es keine Patentverletzung geben kann, wenn das Patent nicht mehr existiert. Entfällt das einer Unterlassungsverfügung zugrunde liegende Recht, so wird mit der Fortsetzung einer vom Gericht zuvor als Verletzung dieses Rechts gewerteten Handlung nicht mehr gegen diese Verfügung verstoßen². Ebenso wie die Unterlassungsverfügung außer Kraft tritt, wenn das Patent erlischt oder verfällt, gilt dies auch für den Fall, dass das Patent widerrufen wurde.

¹ *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV and others* [2007] EWCA Civ 364.

² *Daw v Eley* (1867) L.R. 3 Eq. 496, 508.

Christopher FLOYD

Patents Judge, Patents Court, Royal Courts of Justice, London

Effect of subsequent revocation on a final judgment that a patent is valid and infringed

The position in the UK

Once a patent has been held valid and infringed in legal proceedings between two parties, the effect of a subsequent revocation of the patent can be stated as follows. Firstly, any injunction to restrain infringement granted in the original proceedings will no longer have effect. Secondly, and in contrast, any order made for damages or an account of the defendant's profits is unaffected.¹

Injunctions

The aspect of the rule which holds that a defendant can no longer be restrained from infringing the patent once it has been revoked stems from the fact that if the patent no longer exists, there can be no infringement. If the underlying right no longer exists, an order in terms that the defendant is restrained from infringing it is not breached by a continuation of the act previously held to have been an infringement.² Just as the injunction against infringing will expire when the patent expires or lapses, so also the injunction ceases when the patent is revoked.

¹ *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV and others* [2007] EWCA Civ 364.

² *Daw v Eley* (1867) L.R. 3 Eq. 496, 508.

Christopher FLOYD

Juge des brevets auprès du tribunal des brevets, Cours royales de justice, Londres

Effets de la révocation ultérieure d'un brevet sur une décision de justice définitive selon laquelle le brevet a été reconnu valable et contrefait

La situation au Royaume-Uni

Une fois qu'il a été constaté, au cours d'un procès entre deux parties qu'un brevet est valide et a fait l'objet d'une contrefaçon, les effets de la révocation ultérieure du brevet peuvent se résumer comme suit : premièrement, toute injonction prononcée au cours de la procédure d'origine et visant à empêcher la contrefaçon du brevet perd ses effets ; deuxièmement, et par contraste, si une partie du dispositif de la décision porte sur des dommages-intérêts dus en contrepartie de bénéfices injustement réalisés ou en réparation d'un autre préjudice, elle n'en est pas affectée¹.

Injonctions

La conséquence juridique selon laquelle un défendeur ne peut plus se voir interdire de contrefaire le brevet après sa révocation provient de ce que, si le brevet n'existe plus, il ne peut plus y avoir de contrefaçon. Si le droit sous-jacent à l'interdiction n'existe plus, l'injonction interdisant au défendeur de porter atteinte au droit en question n'est pas enfreinte du fait que le défendeur continue d'agir d'une manière jugée précédemment comme étant une contrefaçon². De même que l'injonction de ne pas contrefaire le brevet cesse de produire effet lorsque le brevet expire ou est déchu, de même elle cesse de produire effet lorsque le brevet est révoqué.

¹ *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV and others* [2007] EWCA Civ 364.

² *Daw v Eley* (1867) L.R. 3 Eq. 496, 508.

Schadensersatz und res judicata

Im Hinblick auf Schadensersatz für eine vor der Widerrufung erfolgte Verletzung gilt jedoch grundsätzlich etwas anderes. Hier ist der Beklagte durch die englische Einrede des "estoppel" (oder: "res judicata") daran gehindert, sich auf die Ungültigkeit des Patents oder seine Widerrufung zu berufen, um sich der Festsetzung von Schadensersatz bzw. der Ablegung von Rechenschaft über seine Gewinne zu entziehen. Ich werde daher diese Einrede etwas näher erläutern.

Hat ein zuständiges Gericht über einen Streitpunkt oder über den gesamten Streitgegenstand entschieden, so sind die Parteien nicht berechtigt, erneut wegen desselben Streitpunkts oder Streitgegenstands zu prozessieren (außer durch Einlegung von Rechtsmitteln). Diese Regel beruht auf den beiden Grundsätzen "*interest reipublicae ut sit finis litium*" und "*nemo debet bis vexari eadem causa*".

Ein "cause of action estoppel" (Einrede gegen die Geltendmachung desselben Klagegrunds) wird beispielsweise dann begründet, wenn wegen eines Schadens auf Zahlung von Schadensersatz geklagt wurde. Wird die Klage abgewiesen, kann der Kläger nicht erneut wegen desselben Sachverhalts klagen. Ein "issue estoppel" betrifft hingegen einzelne Streitpunkte. Die für jeden dieser beiden Typen von "estoppel" geltenden Regeln sind von einander unterschiedlich, kompliziert und hochtechnisch. Es ist nicht notwendig, an dieser Stelle näher auf sie einzugehen.

Vom Grundsatz des "estoppel" ist gesagt worden, er sei "von fundamentaler Bedeutung"³. Insbesondere ist er allgemein anwendbar, "es sei denn, einer Gesetzesvorschrift kann durch Auslegung richtigerweise entnommen werden, dass dieser Grundsatz ausgeschlossen werden sollte"⁴.

³ *Thrasylvoulou v Secretary of State for the Environment* [1990] 2 AC 273.

⁴ *ibid.*

Damages and res judicata

The rule in respect of financial remedies for infringements up to the date of revocation is, however, different. Here the defendant is prevented by the English rule of "estoppel" or "res judicata" from setting up the invalidity or revocation of the patent to prevent the assessment of damages or an account of profits. So I should say something about this rule.

Where an issue or a cause of action has been adjudicated on by a court of competent jurisdiction, a party is not entitled (other than by way of appeal) to re-litigate that issue or cause of action. The rule rests on the twin principles: "*interest reipublicae ut sit finis litium*" and "*nemo debet bis vexari eadem causa*".

A cause of action estoppel arises for example when an action has been brought for damages for a wrong. If the action is dismissed, then the claimant cannot bring a further action in respect of that same set of facts. An issue estoppel arises in relation to an individual issue. The rules that apply to each type of estoppel are different, complicated and technical. It is not necessary to consider them in more detail here.

The rule has been said to be "of fundamental importance".³ In particular the rule is of general application "unless an intention to exclude that principle can properly be inferred as a matter of construction of the statutory provisions".⁴

³ *Thrasylvoulou v Secretary of State for the Environment* [1990] 2 AC 273.

⁴ *ibid.*

Dommages-intérêts et principe de la "res judicata"

Cependant, la règle applicable avant la date de révocation en matière de préjudice financier causé par une contrefaçon est différente. Ici, la règle de l'"estoppel" ou de la "res judicata" empêche le défendeur d'objecter l'invalidité ou la révocation du brevet pour éviter de se voir imposer des dommages-intérêts ou l'obligation de restituer des bénéfices indus. Il faut donc donner quelques précisions sur cette règle.

Lorsque la juridiction compétente a statué sur une question ou sur le fondement d'une action en justice, la partie perdante n'est pas en droit de poursuivre cette question ou action (autrement qu'en interjetant appel). Cette règle repose sur les deux principes : "*interest reipublicae ut sit finis litium*" et "*nemo debet bis vexari eadem causa*".

L'irrecevabilité d'une action en justice peut être invoquée, notamment, quand des dommages-intérêts ont été réclamés à tort. Si une telle action est rejetée, le demandeur ne peut tenter une nouvelle action à l'égard des mêmes faits. L'irrecevabilité d'un motif porte, elle, sur un point individuel de fait ou de droit. Les règles applicables à chaque type d'irrecevabilité sont différentes, compliquées et plutôt techniques. Il n'est pas nécessaire de les examiner ici plus en détail.

Il a été dit que la règle de l'estoppel était "d'importance fondamentale"³. Elle est, en particulier, d'application générale, "à moins qu'il ne soit possible de conclure à une volonté d'exclure ce principe par voie d'interprétation des dispositions juridiques"⁴.

³ *Thrasylvoulou v Secretary of State for the Environment* [1990] 2 AC 273.

⁴ *ibid.*

Wurde also festgestellt, dass ein Beteiligter ein Patent verletzt hat, und hat er dessen Gültigkeit erfolglos angefochten, so ist er durch diese Einrede daran gehindert, das Patent erneut anzugreifen. Wurde die Schadensersatzpflicht des Beklagten grundsätzlich festgestellt, aber noch kein Schadensersatz festgesetzt, so kann er sich überdies nicht auf die Ungültigkeit des Patents berufen, um der Zahlung von Schadensersatz zu entgehen.

Dieser Grundsatz ist in England im Zusammenhang mit der Ungültigkeit von Patenten seit dem 19. Jahrhundert ständig angewandt worden, ist aber auch immer wieder auf einige Kritik gestoßen. Seine Verfechter führen an, dass die Geschäftswelt wissen müsse, woran sie ist. Sicherlich würde die Rechtssicherheit im Geschäftsleben beeinträchtigt, wenn es statthaft wäre, ein Patent wiederholt anzugreifen. Weniger eindeutig ist jedoch, dass ein Schadensersatzanspruch in Anwendung dieses Grundsatzes zu einem Zeitpunkt durchgesetzt werden kann, zu dem bereits bekannt ist, dass das Patent ungültig ist.

Thus when a party has been found to infringe and unsuccessfully attacked the validity of the patent, the rule prevents him from attacking the patent again. Moreover, where the trial on liability has taken place but the financial remedy has not been assessed, the defendant is not entitled to set up the invalidity of the patent in resisting the award of damages.

The rule, in its application to patent invalidity, has been applied in England consistently since the 19th century, but not without some significant dissent. Its proponents argue that business needs to know where it stands. A rule that would permit successive attacks on a patent would clearly subvert business certainty. It is less clear that the rule should be applied so as to enforce an award for damages at a time when it is already known that the patent is invalid.

Par conséquent, lorsqu'il a été jugé qu'une partie a enfreint un brevet, dont elle n'a pas réussi à mettre en cause la validité, la règle en question l'empêche d'attaquer à nouveau le brevet. Qui plus est, lorsqu'un procès a permis d'établir la culpabilité du contrevenant sans que le préjudice financier à réparer ait été chiffré, le défendeur n'est pas en droit d'invoquer la nullité du brevet pour éviter de se voir condamner à des dommages-intérêts.

En Angleterre, la règle a été appliquée, en matière de nullité de brevet, de manière constante depuis le 19^e siècle, mais non sans voir s'élever des opinions divergentes. Les partisans de la règle soutiennent que le monde des affaires a besoin de savoir à quoi s'en tenir. Une réglementation qui permettrait d'attaquer un brevet à plusieurs reprises nuirait à la sécurité juridique. Mais il est moins clair que la règle doive être appliquée de manière à permettre une condamnation à des dommages-intérêts à un moment où l'on sait déjà que le brevet n'est pas valide.

Anwendung im nationalen Kontext:

Zwei um die Jahrhundertwende entschiedene Fälle illustrieren die Anwendung des Grundsatzes des "estoppel".

In *The Shoe Machinery Company v Cutlan*⁵ war festgestellt worden, dass ein Patent gültig sei und verletzt worden sei. In einem zweiten Verletzungsverfahren berief sich der Beklagte auf einen neuen, nach dem ersten Verfahren entdeckten Stand der Technik. Dies sei unzulässig, so das Gericht. Es stellte fest:

"die Frage der Gültigkeit des Patents ... ist zwischen diesen Parteien *res judicata*"

In *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block Co.*⁶ waren ebenfalls die Gültigkeit eines Patents und seine Verletzung festgestellt worden. Später wurde das Patent in einem anderen Verfahren

The rule in the national context

Two cases decided near the turn of the twentieth century illustrate the application of the rule.

In *The Shoe Machinery Company v Cutlan*,⁵ a patent was held valid and infringed. In a second action for infringement the defendant sought to raise new prior art, discovered after the first action. It was held that it could not do so. The court held that

"the question of the validity of the patent ... is *res judicata* between these parties."

In *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block Co.*⁶ a patent had again been held valid and infringed. Subsequently the patent was revoked in other proceedings. The defendant sought to rely on the

La règle dans le contexte national

Deux décisions rendues au tournant du 20^e siècle illustrent l'application de la règle.

Dans l'affaire *The Shoe Machinery Company v Cutlan*⁵, le brevet avait été jugé valide et contrefait. Au cours d'une seconde action en contrefaçon, le défendeur avait demandé à pouvoir lui opposer de nouvelles antériorités, découvertes après la première action. Le tribunal estima qu'il ne pouvait pas le faire et que

"la question de la validité du brevet ... a été tranchée entre les parties par une décision passée en force de la chose jugée (*res judicata*)"

Dans l'affaire *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block Co.*⁶, le brevet avait également été jugé valide et contrefait. Ultérieurement, le brevet fut révoqué dans un autre procès. Pendant l'examen

⁵ (1896) 13 RPC 141.

⁶ [1908] 2 Ch. 430.

⁵ (1896) 13 RPC 141.

⁶ [1908] 2 Ch. 430.

⁵ (1896) 13 RPC 141.

⁶ [1908] 2 Ch. 430.

widerrufen. Der Beklagte berief sich in dem aufgrund der ersten Klage durchgeführten Verfahren zur Festsetzung von Schadensersatz auf die Widerrufung des Patents. Das Gericht stellte fest:

"ein Urteil, das die Parteien bindet, wird von einem späteren, auf die Widerrufung des Patents gerichteten Verfahren nicht berührt".

Die Beweiserhebung zur Festsetzung der Höhe des Schadensersatzes wurde trotz der Widerrufung des Patents fortgesetzt.

Dem jüngeren Fall *Coflexip v Stolt* (Nr. 2)⁷ lag ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde wie *Poulton*. Ein Dritter hatte nach dem Urteil im ersten Verfahren, aber vor der Festsetzung der Höhe des Schadensersatzes die Widerrufung des Patents erwirkt. Der Kläger argumentierte, dass die Widerrufung des Patents unerheblich sei. Der Beklagte sei durch das frühere Urteil daran gehindert, sich auf die spätere Widerrufung zu berufen: siehe *Poulton*.

Der Beklagte wandte sich mit vier Hauptargumenten dagegen, den Grundsatz aus dem *Poulton*-Fall weiterhin anzuwenden.

Erstens sei die *Poulton*-Entscheidung falsch. Die unterschiedliche Behandlung von Unterlassungsverfügung und Schadensersatz sei anomal. Könne sich der Beklagte darauf berufen, dass die Unterlassungsverfügung keine Wirkungen mehr entfalte, weil das Patent widerrufen worden sei (und die betreffenden Handlungen keine Patentverletzung mehr darstellten), so müsse er auch einwenden können, dass dem Kläger aus demselben Grund kein Schaden entstanden sei. Infolge der Widerrufung gelte das Patent als von Anfang an nichtig.

Zweitens habe sich das Recht des "estoppel" seit der *Poulton*-Entscheidung weiterentwickelt. Dieser stelle keinen strikten und absoluten Grundsatz mehr dar, sondern lasse Ausnahmen zu, wenn die Gerechtigkeit es erfordere.

An dritter Stelle führte der Beklagte ein auf dem Patents Act 1977 beruhendes technisches Argument an. Nach dem

revocation of the patent in the inquiry as to damages in the first action. The court held that

"a judgment which binds the parties is not affected by the subsequent proceedings for revocation of the patent".

Thus the enquiry as to damages went ahead despite revocation of the patent.

More recently in *Coflexip v Stolt* (No. 2)⁷ the facts were similar to *Poulton*. A third party had secured revocation of the patent after judgment in the first action, but before damages had been assessed. The claimant argued that the revocation of the patent was irrelevant. The defendant was precluded by the previous judgment from relying on the subsequent revocation: see *Poulton*.

The defendant ran four principal attacks on the continued application of the rule in *Poulton*'s case.

Firstly, it argued that *Poulton* was wrongly decided. It was anomalous to treat injunctions and damages differently. If the defendant was entitled to say that the injunction ceased to have effect because the patent was revoked (and the acts in question no longer infringements), then he should also be entitled to say that the claimant had not suffered any damage for the same reason. The effect of revocation is that the patent is revoked *ab initio*.

Secondly the defendant argued that the law of estoppel had moved on since *Poulton* was decided. It was no longer a strict and absolute rule, but permitted of exceptions where justice required it.

Thirdly the defendant raised a technical argument based on the Patents Act 1977. Under the Patents Act 1977 a

de la question des dommages-intérêts, dans le cadre du premier procès, le défendeur fit valoir la révocation du brevet. Le tribunal estima que :

"Un jugement qui lie les parties n'est pas affecté par un procès ultérieur visant la révocation du brevet."

Pour cette raison, la procédure portant sur les dommages-intérêts fut poursuivie malgré la révocation du brevet.

Plus récemment, dans l'affaire *Coflexip v Stolt* (No 2)⁷, les faits étaient similaires à ceux de l'affaire *Poulton*. Un tiers avait obtenu la révocation du brevet après le jugement rendu sur la première action, mais avant la condamnation à des dommages-intérêts. Le demandeur argumenta que la révocation du brevet n'était pas pertinente, étant donné que le jugement antérieur empêchait le défendeur de s'appuyer sur la révocation ultérieure : voir *Poulton*.

Le défendeur invoqua quatre motifs principaux à l'encontre d'une nouvelle application de la règle établie dans l'affaire *Poulton*.

En premier lieu, il soutint que l'affaire *Poulton* avait été mal jugée. Il était anormal de traiter différemment les injonctions et les condamnations à des dommages-intérêts. Si le défendeur pouvait argumenter à bon droit que l'injonction perdait effet dès lors que le brevet était révoqué (et que les actes en cause n'étaient donc plus des contrefaçons), alors il devait aussi pouvoir invoquer que le demandeur n'avait pas subi de tort, pour la même raison. L'effet de la révocation était l'annulation du brevet *ab initio*.

Deuxièmement, le défendeur argumenta que la règle de l'estoppel avait évolué depuis la décision *Poulton*. Il ne s'agissait plus d'une règle stricte et absolue ; elle permettait, au contraire, de faire des exceptions là où la justice l'exigeait.

Troisièmement, le défendeur fit valoir un argument technique fondé sur la loi britannique sur les brevets (Patents Act)

⁷ [2004] FSR 34.

⁷ [2004] FSR 34.

⁷ [2004] FSR 34.

Patents Act 1977 erhält der Inhaber eines zum Teil ungültigen Patents bei einer Patentverletzung nur dann Schadensersatz, wenn er beweisen kann, dass die Patentschrift "redlich und mit angemessenen Können und Wissen" abgefasst worden ist. Hintergrund für dieses Argument war, dass der Kläger wissentlich Ansprüche angemeldet hatte, die sich auch auf den bisherigen Stand der Technik erstreckten. Es sei anomal, dass der Inhaber eines ganz widerrufenen und ungültigen Patents anders als im Fall der Teilnichtigkeit Schadensersatz erhalten könne, ohne Rechenschaft für sein Verhalten ablegen zu müssen, so der Beklagte.

Schließlich führte der Beklagte in *Cofflexip* an, dass Artikel 33 des Gemeinschaftspatentübereinkommens (wonach die Wirkung eines widerrufenen Patents als von Anfang an nicht eingetreten gilt, es sei denn, eine rechtskräftige Entscheidung ist bereits vollstreckt worden) Teil des nationalen Rechts sei.

All diese Argumente wurden in *Cofflexip* durch Mehrheitsvotum (von Gibson und Nourse LJ) zurückgewiesen. *Poulton* sei richtig entschieden worden: Die unterschiedliche Behandlung einer Unterlassungsverfügung (die auf die Zukunft gerichtet sei) und von Schadensersatz (bei dem dies nicht der Fall sei, und der nur aus verfahrenstechnischen Gründen später festgesetzt werde) sei nicht anomal. Außerdem sei *Poulton* eine Entscheidung des Court of Appeal, die 100 Jahre lang unangefochten geblieben sei. Die strengen Regeln dazu, in welchen Fällen der Court of Appeal von seinen früheren Entscheidungen abweichen dürfe, seien anwendbar⁸. Die angebliche Anomalie in der Behandlung von Teilgültigkeit und vollständiger Gültigkeit sei nicht gegeben. Des Weiteren sei durch das frühere Urteil der gesamte Streitgegenstand präjudiziert und nicht nur einzelne Streitpunkte (wie beispielsweise die Neuheit gegenüber Dokument X). Ferner sei Artikel 33 des Gemeinschaftspatentübereinkommens nicht Teil des nationalen Rechts. Und schließlich liege die endgültige Beilegung von Streitigkeiten im öffentlichen Interesse.

patentee of a partially valid patent only gets damages if he can prove that the original specification was framed "in good faith and with reasonable skill and knowledge". One ground on which such a damages defence could succeed is that the claimant knowingly obtained claims which covered the prior art. It was anomalous that a patentee of a wholly revoked and invalid patent can recover damages without any obligation to explain his conduct.

Finally, the defendant in *Cofflexip* argued that Article 33 of the Community Patent Convention (which provides that a revoked patent is not to have any effect ab initio save to the extent a final judgment had been enforced) was part of national law.

The majority in *Cofflexip* (Gibson and Nourse LJ) rejected all these arguments. *Poulton* was rightly decided: there was no anomaly as between the injunction (which was forward looking) and damages (which were not, and were only being assessed later as a matter of procedural convenience). Moreover *Poulton* was a decision of the Court of Appeal which had stood for 100 years without challenge: the strict rules about the circumstances in which the Court of Appeal can depart from its previous decisions applied.⁸ The asserted anomaly between partial and total validity did not exist. The previous judgment set up an estoppel as to the whole cause of action: not just individual issues (e.g. novelty over document X). Article 33 of the CPC was not part of national law. Policy was in favour of finality.

de 1977. Selon cette loi, le titulaire d'un brevet valable en partie n'obtient des dommages-intérêts que s'il peut prouver que le fascicule de brevet originel a été rédigé "de bonne foi et avec un niveau raisonnable de connaissances et d'expérience". L'une des raisons pouvant assurer le succès de la défense contre une requête en dommages-intérêts était que le demandeur avait obtenu sciemment des revendications recouvrant l'état de la technique. Il était anormal que le titulaire d'un brevet non valide et révoqué en totalité put prétendre à des dommages-intérêts sans être tenu d'expliquer son comportement.

Enfin, le défendeur dans l'affaire *Cofflexip* soutint que l'article 33 de la Convention sur le brevet communautaire (selon lequel un brevet révoqué est, dès l'origine, réputé sans effet, sauf dans la mesure où une décision finale a été exécutée) faisait partie du droit national.

Dans cette affaire, la majorité des juges (Gibson et Nourse) a rejeté tous ces arguments, considérant que la décision *Poulton* avait été jugée correctement : il n'y avait pas d'anomalie de traitement en ce qui concerne l'injonction (orientée vers l'avenir) et les dommages-intérêts (qui ne l'étaient pas et qui n'étaient fixés que plus tard pour des raisons pratiques liées à la procédure). De plus, *Poulton* était une décision de la Cour d'appel et s'était maintenue pendant 100 ans sans être remise en question : il convenait d'appliquer les règles strictes définissant les circonstances dans lesquelles la cour d'appel pouvait s'écarter de ses décisions antérieures⁸. La prétendue anomalie de traitement entre la validité partielle et totale n'existait pas. La décision antérieure créait une exception d'irrecevabilité en ce qui concerne l'ensemble des arguments, pas seulement des points particuliers (par ex. la nouveauté par rapport à l'antériorité X). L'article 33 CBC ne faisait pas partie du droit national. Le principe jouait en faveur du caractère définitif de la décision antérieure.

⁸ *Young v Bristol Aeroplane* [1944] 2 KB 718.

⁸ *Young v Bristol Aeroplane* [1944] 2 KB 718.

⁸ *Young v Bristol Aeroplane* [1944] 2 KB 718.

In einem Minderheitsvotum vertrat Neuberger LJ die Auffassung, dass die Differenzierung zwischen Schadensersatz und Unterlassungsverfügung anomal sei: Wenn man sich für eine Unterlassungsverfügung, die sich auf künftige Handlungen beziehe, auf die Ungültigkeit des Patents berufen könne, warum dann nicht auch für eine künftige Beweiserhebung, die sich auf Schadensersatz für vergangene Handlungen beziehe? Doch sollte das Gericht seines Erachtens nicht allein schon aus diesem Grund von seiner eigenen früheren Entscheidung abweichen. Das Recht des "estoppel" habe sich jedoch weiterentwickelt. Entscheidungen aus jüngerer Zeit sei zu entnehmen, dass dies zumindest im Hinblick auf einige Formen des "estoppel"⁹ gelte (nicht aber bei erneuter Geltendmachung genau desselben Klagegrunds ("strict cause of action estoppel")). Nach Auffassung von Neuberger LJ hatte die frühere Klage eine Einrede nur in Bezug auf einzelne Streitpunkte begründet ("issue estoppel")¹⁰. Bei dieser Art von "estoppel" sei es rechtlich zulässig, dass ein Beklagter sich auf die nachträgliche Widerrufung berufe, wenn es die Gerechtigkeit gebiete und der Grundsatz gestatte. Hier gebiete es die Gerechtigkeit, dass den Beklagten gestattet werde, die Widerrufung geltend zu machen.¹¹

Werde das Patent widerrufen, nachdem Schadensersatz gezahlt worden sei, so könnten die Schwierigkeiten, diesen zurückzuerlangen, jedoch "unter Umständen unüberwindlich" sein.

Damit hatte sich der strikte Grundsatz aus *Poulton* gegen einen ernstzunehmenden Angriff behauptet. Er sollte in einem etwas anderen Kontext nochmals auf den Prüfstand kommen, in dem ein Einspruchsverfahren noch anhängig war, als die Festsetzung der Höhe des Schadensersatzes angeordnet wurde.

⁹ *Arnold v National Westminster Bank* [1991] 2 AC 93; *Johnson v Gore-Wood* [2002] AC 1.

¹⁰ Dies steht im Gegensatz zu einer von Aldous LJ in einem früheren Fall in der ersten Instanz vertretenen Auffassung.

¹¹ Letztendlich kam es für die Parteien auf keines dieser Argumente an, da die Widerrufung des Patents in einem späteren Verfahren vom Court of Appeal aufgehoben wurde.

Neuberger LJ, in the minority, considered that the distinction between damages and injunction was anomalous: if you can rely on invalidity in relation to an injunction as to future acts, why not in relation to a future enquiry as to damages for past acts? However he considered that the court should not on that ground depart from its own previous decision. But the law of estoppel had moved on: recent cases showed that this was so in relation to at least some forms of estoppel⁹ (but not strict cause of action estoppel). In Neuberger LJ's view the previous action set up only an issue estoppel.¹⁰ In that type of estoppel the law did allow, where justice required it, and principle permitted it, a defendant to rely on the subsequent revocation. Justice required that the defendants be allowed to raise the issue of revocation here.¹¹

Nevertheless, if the patent is revoked after damages are paid the difficulties of recovering them were "possibly insuperable".

Thus the strict rule in *Poulton* had withstood a major assault. It was to come under scrutiny again in a slightly different context: where an opposition proceeding was still pending when the order for assessment of damages was taking place.

⁹ *Arnold v National Westminster Bank* [1991] 2 AC 93; *Johnson v Gore-Wood* [2002] AC 1.

¹⁰ This was contrary to a view expressed by Aldous LJ in an earlier case at first instance.

¹¹ In the end none of the arguments mattered to the parties, as the revocation of the patent was reversed in the subsequent proceedings by the Court of Appeal.

Le juge Neuberger, minoritaire, a considéré, lui, que la distinction faite entre les dommages-intérêts et l'injonction était anormale : s'il est possible de se fier à la nullité du brevet dans le contexte d'une injonction portant sur des actes futurs, pourquoi pas dans celui d'un examen ultérieur des dommages-intérêts demandés pour des actes du passé ? Certes, la Cour ne devait pas, pour ce seul motif, s'écarter de sa propre décision antérieure. Toutefois, la règle de l'estoppel avait évolué : des affaires récentes avaient montré que c'était le cas en ce qui concerne du moins certaines formes d'irrecevabilité⁹ (mais pas celle fondée sur la règle de l'estoppel au sens strict). Selon le juge Neuberger, la procédure antérieure créait seulement une exception d'irrecevabilité de moyen¹⁰. A cet égard, la loi permettait, là où la justice l'exigeait et où ce n'était pas contraire au principe de base, qu'un défendeur fût admis à invoquer la révocation ultérieure du brevet. Ici, la justice exigeait que les défendeurs soient autorisés à objecter la révocation.¹¹

Néanmoins, si un brevet est révoqué après que des dommages-intérêts étaient payés, il se peut que les difficultés rencontrées pour se faire rembourser soient "insurmontables".

La règle stricte établie dans la décision *Poulton* avait donc résisté à une attaque majeure. Elle devait être réexaminée dans un contexte légèrement différent, à savoir lorsqu'une procédure d'opposition était encore en cours au moment où la décision fixant les dommages-intérêts était rendue.

⁹ *Arnold v National Westminster Bank* [1991] 2 AC 93 ; *Johnson v Gore-Wood* [2002] AC 1.

¹⁰ En contradiction avec l'opinion exprimée par le juge Aldous dans une affaire antérieure jugée en première instance.

¹¹ En définitive, aucun de ces arguments n'a été décisif pour les parties, étant donné que la révocation du brevet a été annulée dans la procédure suivante devant la cour d'appel.

Anwendung im europäischen Kontext

In *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV und andere*¹² wurde bei Gericht zu einem Zeitpunkt die Festsetzung der Höhe des Schadensersatzes beantragt, als das gleichzeitig anhängige Einspruchsverfahren vor dem EPA noch nicht rechtskräftig entschieden war. Der Beklagte beantragte, das Verfahren solange auszusetzen, bis der Ausgang des Einspruchsverfahren in München feststehen würde. Das Gericht lehnte die Aussetzung mit der Begründung ab, die Widerrufung des Patents durch das EPA könne in dem im Vereinigten Königreich durchgeführten Verfahren der Zuerkennung von Schadensersatz nicht entgegengesetzt werden. Es müsse dem Patentinhaber aus Gründen des öffentlichen Interesses und insbesondere der Rechtssicherheit möglich sein, das auf eine finanzielle Entschädigung gerichtete Verfahren auch dann weiterzubetreiben, wenn das Verfahren vor dem EPA noch nicht abgeschlossen sei.

Für das Urteil maßgeblich war das Votum von Jacob LJ. Eine Frage, mit der sich das Gericht vorab zu befassen hatte, war die, welches Gericht (ein nationales Gericht oder das EPA) in der Frage der Gültigkeit die "oberste Instanz" sei. Es stellte fest, dass diese Fragestellung überhaupt nicht sachdienlich sei. Sei gegen das Patent ein Einspruchsverfahren anhängig, wenn seine Gültigkeit festgestellt werde, und werde es anschließend vom EPA widerrufen, dann sei das EPA die oberste Instanz. Stelle das EPA jedoch im Einspruchsverfahren die Gültigkeit des Patents fest und werde es anschließend vom nationalen Gericht widerrufen, dann sei das nationale Gericht die oberste Instanz.

Das Hauptargument des Beklagten war, dass das durch das EPÜ geschaffene System zwei Wege zur Widerrufung eröffne: zum einen den über die nationalen Gerichte und zum anderen den über das EPA. Erst wenn beide erschöpft seien, könne gesagt werden, dass das Patent gültig sei.

The rule in the European context

In *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV and others*¹² the court was faced with an enquiry as to damages taking place before a final decision had been taken in co-pending opposition proceedings in the EPO. The defendant applied for a stay of the financial remedy pending the outcome of the opposition proceedings in Munich. The court refused the stay on the grounds that the revocation of the patent by the EPO would not be a defence to damages in the UK proceedings. It held that considerations of policy, in particular of business certainty, meant that the successful patentee should be able to proceed with assessment of financial remedies even though the EPO proceedings were not complete.

The leading judgment is that of Jacob LJ. One preliminary question considered by the court was which tribunal (national court or EPO) was "top" when it came to validity. It held that this was not a useful enquiry at all. If the patent was under opposition when held valid and it was then revoked by the EPO, the EPO was top. But if the EPO held it valid in opposition proceedings and the national court then revoked, then the national court was top.

The principal argument of the defendant was that the system created under the EPC created two routes to revocation: one via the national courts and the other via the EPO. Only when both were complete could it be said that the patent was valid.

La règle dans le contexte européen

Dans l'affaire *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV and others*¹², le tribunal avait à statuer sur une requête en dommages-intérêts formée avant qu'une décision finale n'ait été rendue dans la procédure parallèle d'opposition devant l'OEB. Le défendeur avait demandé au tribunal de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure d'opposition à Munich. Le tribunal rejeta cette demande au motif que la révocation du brevet par l'OEB n'était pas un moyen licite de défense contre la requête en dommages-intérêts faisant l'objet de la procédure au Royaume-Uni. Il estima que des considérations de principe, notamment celle de la sécurité juridique, impliquaient que le titulaire du brevet qui avait gagné son procès devait être en mesure de poursuivre ses prétentions en demandant la fixation d'une réparation du préjudice financier, même si la procédure devant l'OEB n'était pas terminée.

La décision la plus importante est celle du juge Jacob. Comme question préliminaire, le tribunal avait examiné quelle était l'instance qui prévalait (la juridiction nationale ou l'OEB) quand la validité du brevet était en jeu. Il a estimé que l'examen de cette question n'apportait rien. Si le brevet faisait l'objet d'une procédure d'opposition au moment où il était reconnu valide par le tribunal national, puis était révoqué par l'OEB, cette dernière décision prévalait. Mais si l'OEB avait maintenu le brevet à l'issue de la procédure d'opposition et si le tribunal national le révoquait ensuite, alors c'est ce dernier qui prévalait.

L'argument principal du défendeur était que le système créé en vertu de la CBE avait conduit à deux voies possibles de révocation : l'une étant une action devant une juridiction nationale, l'autre l'opposition devant l'OEB. C'est seulement après avoir épuisé ces deux voies que l'on pouvait conclure définitivement à la validité du brevet.

¹² [2007] EWCA Civ 364.

¹² [2007] EWCA Civ 364.

¹² [2007] EWCA Civ 364.

In Artikel 68 und 64 EPÜ heie es:

Art. 68 Wirkung des Widerrufs des europischen Patents

Die in den Artikeln 64 und 67 vorgesehenen Wirkungen der europischen Patentanmeldung und des darauf erteilten europischen Patents gelten in dem Umfang, in dem das Patent im Einspruchs-, Beschrnkungs- oder Nichtigkeitungsverfahren widerrufen oder beschrnkt worden ist, als von Anfang an nicht eingetreten.

Art. 64 Rechte aus dem europischen Patent

(1) Das europische Patent gewhrt seinem Inhaber ab dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung in jedem Vertragsstaat, fr den es erteilt ist, vorbehaltlich des Absatzes 2 dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewhren wrde.

(2) Ist Gegenstand des europischen Patents ein Verfahren, so erstreckt sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse.

(3) Eine Verletzung des europischen Patents wird nach nationalem Recht behandelt.

Der Beklagte machte geltend, nach dem durch das EP geschaffenen System sei die Wirkung einer Widerrufung im Einspruchsverfahren, das Patent von Anfang an entfallen zu lassen. Darber hinaus sei eine der "Wirkungen", auf die in Artikel 68 abgestellt werde (und die als von Anfang an nicht eingetreten gelte), die in Artikel 64 (3) genannte Wirkung, dass eine Patentverletzung nach nationalem Recht zu behandeln sei. Artikel 68 bewirke daher ausdrcklich, dass Patentverletzungen dann, wenn ein Patent widerrufen werde, "von Anfang an" nicht nach nationalem Recht behandelt werden drfen.

Das Gericht wies diese Argumente zurck. Artikel 68 habe "keine Entsprechung" im nationalen Recht. Und selbst wenn dem so wre, gehe es in Artikel 64 (3) nicht um eine "Wirkung".

Article 68 and 64 provide:

Art. 68 Effect of revocation of the European patent

The European patent application and the resulting patent shall be deemed not to have had, as from the outset, the effects specified in Arts. 64 and 67 to the extent that the patent has been revoked or limited in opposition, limitation or revocation proceedings.

Art. 64 Rights conferred by a European patent

(1) A European patent shall, subject to the provisions of **paragraph 2**, confer on its proprietor from the date of publication of the mention of its grant, in each contracting State in respect of which it is granted, the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State.

(2) If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.

(3) Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law.

Thus the Defendant argued that the system provided for by the EPC envisaged that the effect of a revocation in opposition proceedings was that the patent ceased to exist ab initio. Moreover one of the "effects" referred to in Article 68 (and which were deemed no longer to exist or have existed) was that specified in Article 64(3) namely that infringements be dealt with by national law. So Article 68 operated expressly to say that, where a patent is revoked, infringements "from the outset" cannot be dealt with by national law.

The court rejected these arguments. Article 68 "has no equivalent" in national law. Even if it did, Article 64(3) is not an "effect".

Les articles 68 et 64 s'noncent comme suit :

Art. 68 Effets de la rvocation ou de la limitation du brevet europen

La demande de brevet europen ainsi que le brevet europen auquel elle a donn lieu sont rputs n'avoir pas eu ds l'origine les effets prvus aux articles 64 et 67 dans toute la mesure o le brevet a t rvoqu ou limit au cours d'une procdure d'opposition, de limitation ou de nullit.

Art. 64 Droits confrs par le brevet europen

(1) Sous rserve du paragraphe 2, le brevet europen confre  son titulaire,  compter de la date  laquelle la mention de sa dlivrance est publie au Bulletin europen des brevets et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a t dlivr, les mmes droits que lui confrerait un brevet national dlivr dans cet Etat.

(2) Si l'objet du brevet europen porte sur un procd, les droits confrs par ce brevet s'tendent aux produits obtenus directement par ce procd.

(3) Toute contrefaon du brevet europen est apprcie conformment  la lgislation nationale.

Le dfendeur a donc soutenu que, d'aprs le systme tabli par la CBE, l'effet d'une rvocation au cours de la procdure d'opposition tait que le brevet concern tait rput n'avoir pas exist ds l'origine. De plus, l'un des "effets" viss  l'article 68 (rputs ne plus exister ou n'avoir pas exist) tait celui mentionn  l'article 64(3),  savoir que les contrefaons taient soumises au droit national. L'article 68 avait donc pour consquence directe que les contrefaons ventuelles, en cas de rvocation du brevet, ne pouvaient "ds l'origine" tre soumises au droit national.

Le tribunal a rejet ces arguments. L'article 68 n'avait "pas d'quivalent" en droit national. Mme s'il en avait un, l'article 64(3) n'tait pas un "effet".

Das Gericht könne dem EPÜ somit keine gesetzgeberische Absicht entnehmen, die Grundsätze der "*res judicata*" auszuschließen. Sollten rechtskräftige Urteile nationaler Gerichte nur "*vorläufig*" gelten, so hätte dies ausdrücklich vorgesehen werden müssen.

Ein Argument, von dem das Gericht sich offenbar besonders beeinflussen ließ, war, dass der Klagegrund im Urteil aufgegangen sei. Selbst wenn Artikel 68 sich dahingehend auswirken würde, den Klagegrund für die Verletzungsklage entfallen zu lassen, sei dies daher unerheblich. Dem Patentinhaber könne das zu seinen Gunsten ergangene Urteil nicht "genommen" werden.

Ein zweites, ebenso gewichtiges Argument lässt sich den Travaux entnehmen. Im Bericht über die Einleitung zum späteren Artikel 68 heißt es:

"In einem neuen Artikel 105a wird die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung definiert, durch die ein europäisches Patent ganz oder teilweise widerrufen wird. In dem Umfang, in dem das Patent widerrufen wird, gelten in den einzelnen Staaten, für die es erteilt worden ist, "die Rechte, die ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde", als von Anfang an nicht entstanden. Die Mehrheit der Arbeitsgruppe hielt es nicht für angebracht, die rückwirkende Kraft dieser Bestimmung näher zu umschreiben, da hierdurch zu sehr in das Zivilrecht der Vertragsstaaten eingegriffen würde."

Nach Ansicht des Gerichts war dies ein wichtiges Indiz dafür, dass mit dem EPÜ keine vollständige Harmonisierung der Zivilverfahren der Vertragsstaaten in dieser Frage angestrebt wurde.

Damit hat der Grundsatz des "*estoppel*" im Vereinigten Königreich einem weiteren Angriff standgehalten, diesmal in einer Situation, in der die im EPÜ vorgesehenen Verfahren zur Widerrufung eines Patents noch nicht abgeschlossen waren. Es ist davon auszugehen, dass diese rigide Haltung beibehalten wird, wenn das House of Lords sich der

Thus the court saw no statutory intention to exclude the principles of "*res judicata*". To make a final judgment of a national court "*provisional*" would require express words.

One argument which seems to have sounded particularly with the court was that the the cause of action for infringement had merged in the judgment. So even if the effect of Article 68 is to remove the cause of action for infringement, that did not matter. It could not deprive the patentee of his judgment.

A second equally powerful argument emerges from the Travaux. The report on the introduction of what became Article 68 said this:

"A new Article 105a defines the effect of a final decision wholly or partly revoking a European patent. The patent to the extent to which it is revoked, is to be regarded, in each State covered by it, as never having had 'the same rights as would be conferred by a national patent' granted in that State. The majority of the Working Party did not think it wise to define the retrospective effect of this provision any more closely, since this would tend to interfere too much with the civil procedures of Contracting States."

The Court regarded this as important evidence that the EPC was not seeking a complete harmonisation of the civil procedure of contracting states on this point.

So, in the UK, the rule has withstood a further assault, this time in circumstances when the revocation procedures envisaged by the EPC for a given patent had not fully run their course. It must be assumed, short of the matter being considered by the House of Lords, that a rigid approach will continue to be taken. A subsequent revocation will not deprive

Le tribunal a donc conclu que le législateur n'avait pas eu l'intention d'exclure le principe de la "*res judicata*". Pour rendre "*provisoire*" une décision définitive d'une juridiction nationale, il aurait fallu le prévoir explicitement.

Un argument qui semble avoir trouvé un écho particulier auprès du tribunal est que le fondement de l'action en contrefaçon faisait corps avec la décision finale. Par conséquent, même si l'effet de l'article 68 était de priver l'action en contrefaçon de son fondement, cela n'avait pas d'importance, car le titulaire du brevet ne pouvait se voir retirer les effets du jugement.

Un second argument de poids, lui aussi, résulte des Travaux préparatoires. Le rapport sur l'introduction de ce qui devint l'article 68 dit ceci :

"Un nouvel article 105a définit l'effet d'une décision de révocation totale ou partielle du brevet européen devenue définitive. Dans la mesure où il a été révoqué, le brevet doit être considéré, dans chaque Etat auquel il s'étend, comme n'ayant jamais eu "les mêmes droits qui auraient été conférés par un brevet national" délivré dans cet Etat. La majorité des membres du Groupe de travail a estimé qu'il ne serait pas judicieux de définir d'une manière plus précise l'effet rétroactif de cette disposition, puisqu'il pourrait en résulter un empiètement trop grand dans les règles de droit civil en vigueur dans les différents Etats contractants."

Le tribunal a considéré ce texte comme étant une preuve importante de ce que la CBE n'exigeait pas une harmonisation totale des procédures judiciaires civiles des Etats contractants sur le point en question.

Au Royaume-Uni, la règle a donc résisté à une nouvelle attaque, cette fois lorsque la procédure de révocation prévue par la CBE n'était pas encore parvenue à son terme en ce qui concerne un brevet donné. Il y a lieu de supposer, sous réserve de l'examen de cette question par la Chambre des Lords, que les tribunaux continueront d'appliquer la pratique

Fragestellung nicht annimmt. Eine nachträgliche Widerrufung lässt den Schadenersatzanspruch nicht entfallen, der der obsiegenden Partei im Verfahren zugesprochen worden ist.

Einige Probleme mit der Anwendung einer strikten Regel

Zweifellos trägt die Anwendung dieser sehr strikten Regel zur Rechtssicherheit bei. Sicherlich sollte derselben Partei nicht die Möglichkeit gegeben werden, den Patentinhaber mehrfach mit den Unannehmlichkeiten und Kosten eines Patentverfahrens zu "schikanieren", indem er in einem neuen Verfahren Material einbringt, das er schon im ersten Verfahren hätte auffinden können. Ist Schadensersatz erst einmal festgesetzt, gezahlt und ausgegeben worden, so ist es sicherlich kaum vertretbar, vom Patentinhaber zu verlangen, die erhaltene Entschädigung zurückzuzahlen. Und es kann auch mit gutem Grund gesagt werden, dass ein Beklagter, der seine Hausaufgaben nicht macht und einen Stand der Technik nicht entdeckt, den ein anderer, der größeren Aufwand betreibt, findet, nicht das Recht haben sollte, aus dessen größeren Sorgfalt einen Vorteil zu ziehen. Sind die zur Verfügung stehenden Verfahren, mit denen ein Patent zu Fall gebracht werden kann, jedoch noch nicht erschöpft, oder wird der Klage Material zugrunde gelegt, das im ersten Verfahren nicht aufgefunden werden konnte, so lässt sich eher darüber streiten, ob für die Verletzung eines (potentiell) ungültigen Patents Schadensersatz angeordnet werden sollte. Wie aus anderen Beiträgen hervorgeht, die zusammen mit diesem veröffentlicht wurden, variiert die Haltung der Gerichte in dieser Frage von einem Land zum anderen.

Eine Anomalie, die sich bei strikter Anwendung des Grundsatzes ergibt und über die man in der Tat streiten kann, hängt mit der Haltung der englischen Gerichte zur Offenbarungspflicht bei der Prüfung der Gültigkeit von Patenten zusammen. Hierbei wird strikt auf die streitbefangenen Fragen abgestellt. Für einen Patentinhaber besteht eine Offenbarungspflicht nur in Bezug auf Nichtigkeitsgründe, auf die sich die Gegenpartei berufen hat. Nach der gegenwärtigen

a successful party of the damages which he has been awarded at trial.

Some problems with applying a strict rule

There is no doubt that application of this very strict rule contributes to business certainty. Certainly the same party should not have the ability to "vex" the patentee more than once with the trouble and expense of a patent action based on material he could have found for the first action. Certainly, once damages have been assessed, paid over and spent, there is little to be said for requiring the patentee to repay them. And it can also be said with some force that where a defendant does not do his job properly and fails to uncover prior art which someone more diligent has found, he should not be entitled to take advantage of that person's greater diligence. But where the available proceedings for invalidating a patent are not at an end, or the action is based on material which could not have been found for the first action, there is greater room for argument as to whether damages should be ordered to be paid over for infringement of an invalid or potentially invalid patent. As other articles published alongside this one show, judicial attitudes in this area vary from country to country.

One arguable anomaly with the strict rule arises from the approach that the English court takes to disclosure in relation to validity. Here the approach is strictly issue based. A patentee need only give disclosure in relation to pleaded grounds of invalidity. As the law stands he has no obligation to check for documents showing grounds of attack which are not pleaded. He may even know of grounds such as his own prior use which he is not obliged to disclose unless the allegation

rigide selon laquelle la révocation ultérieure du brevet n'a pas pour effet de priver la partie gagnante du droit à des dommages-intérêts qui lui a été reconnu lors du procès en contrefaçon.

Quelques problèmes liés à l'application d'une règle stricte

Il n'y a pas de doute que l'application de cette règle très stricte contribue à la sécurité juridique et il est certain que la même partie ne devrait pas avoir la faculté d'imposer au titulaire du brevet une seconde fois les soucis et frais d'une action en justice fondée sur des antériorités qu'il aurait pu invoquer au cours de la première action. Il est également certain qu'une fois que des dommages-intérêts ont été fixés, payés et dépensés, il n'y a pas grand chose à dire en faveur d'une obligation de remboursement du titulaire. En outre, on pourrait soutenir avec une certaine assurance qu'un défendeur qui n'a pas fait son travail convenablement et a omis de citer un état de la technique découvert par un tiers plus diligent ne devrait pas être autorisé à bénéficier du zèle de cette personne. Mais si la procédure prévue pour obtenir l'annulation d'un brevet n'est pas terminée ou si l'action se fonde sur des antériorités qui n'auraient pas pu être découvertes à temps lors de la première action, alors il paraît plutôt justifié de se demander s'il y a lieu d'ordonner au défendeur de payer des dommages-intérêts pour avoir contrefait un brevet invalidé ou en voie de l'être. Comme le montrent d'autres contributions publiées parallèlement au présent article, l'attitude des juges à cet égard varie d'un pays à l'autre.

L'une des anomalies défendables en ce qui concerne la stricte application de la règle résulte de l'approche adoptée par la Cour anglaise de justice au sujet du rapport entre l'exposé des faits et la validité du brevet. Cette approche se fonde uniquement sur les moyens invoqués. Le titulaire d'un brevet n'est tenu de prendre position que sur les motifs de nullité invoqués. En vertu de la législation actuelle, il n'est pas obligé de rechercher des documents fournissant des motifs d'atta-

Rechtslage ist er nicht verpflichtet, nach Dokumenten zu suchen, aus denen sich Gründe für eine Anfechtung des Patents ergeben, die nicht eingebracht worden sind: Sogar wenn er von Gründen weiß, etwa von einer Vorbenutzung durch ihn selbst, ist er nicht verpflichtet, diese zu offenbaren, solange dieser Vorwurf nicht eigens gegen ihn erhoben wird. Unter Umständen sind diese Gründe demjenigen, der das Patent angreift, aber trotz Beachtung aller gebotenen Sorgfalt nicht bekannt.

Bei Befolgung dieses Ansatzes hinsichtlich der Offenbarungspflicht erscheint es unhaltbar, das Urteil als etwas anderes zu behandeln, als einfach nur als ein Urteil über die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe. Wird ein neuer Nichtigkeitsgrund später offenbar, ist daher eine starre Regel, die einen Beklagten in jedem Fall daran hindert, diesen Nichtigkeitsgrund geltend zu machen, meines Erachtens nicht sachgerecht. Die spätere Geltendmachung könnte beispielsweise dann gerechtfertigt sein, wenn der Nichtigkeitsgrund auch bei Beachtung aller gebotenen Sorgfalt nicht früher hätte entdeckt werden können.

Eine andere Möglichkeit, Auswüchsen vorzubeugen, wäre, die Offenbarungspflicht auf alle potentiellen Nichtigkeitsgründe auszudehnen. Dies würde aber zu sehr viel umfangreicheren Vorbringen und langen Verfahren führen.

Eine zweite Auswirkung der Regel betrifft Hilfsansprüche. Normalerweise wird ein Beklagter nur diejenigen gegnerischen Ansprüche angreifen müssen, von denen sowohl behauptet wird, sie würden verletzt, als auch gesagt werden kann, dass sie eigenständig gültig sind. Die Regel, wonach die Gültigkeit eines Patents von derselben Person nur einmal angefochten werden darf, bedeutet, dass der Betreffende alle Ansprüche angreifen muss, sogar diejenigen, die er gegenwärtig gar nicht verletzt, da er sie ansonsten auch künftig niemals wird angreifen können, wenn dies notwendig würde. Dies kann unter Umständen dazu führen, das Verfahren in die Länge zu ziehen.

is specifically pleaded against him. Such grounds may be unknown to the party attacking the patent, even with the exercise of reasonable diligence.

If that approach to disclosure is adopted, it seems wrong to treat the judgment as anything other than a judgment on the pleaded grounds of invalidity. Thus, if a new ground of invalidity subsequently comes to light, it would seem wrong to have a rigid rule which prevents a defendant from raising it in all circumstances. One circumstance where it might be right to allow him to raise it is where the ground of invalidity could not be found with the exercise of reasonable diligence.

The alternative way of limiting the anomaly would be to treat the disclosure obligation as extending to all potential grounds of invalidity. But that would lead to much more extensive disclosure and longer trials.

A second effect of the rule concerns subsidiary claims. Normally a defendant will only need to attack those of his opponent's claims which are both alleged to be infringed and said to be independently valid. But the rule that says you get only one attack on validity means that he must attack all the claims, even those he does not presently infringe, otherwise he will never be able to attack them in the future should he need to. The rule therefore leads potentially to longer trials.

quer le brevet non encore allégués. Il peut même avoir connaissance de faits tels qu'un usage antérieur par lui-même sans être tenu de les révéler, à moins que cet usage ne soit concrètement invoqué à son encontre. La partie qui attaque le brevet peut être dans l'ignorance de tels moyens malgré les efforts raisonnables qu'elle a déployés.

Si l'on adopte cette approche en matière de faits à révéler, il semblerait erroné de considérer le jugement comme étant autre chose qu'une décision rendue sur les motifs d'invalidité allégués. Si donc un nouveau motif d'invalidité est révélé ultérieurement, il semblerait malencontreux d'avoir une règle stricte qui empêche le défendeur de l'invoquer quelles que soient les circonstances. L'une des circonstances qui pourrait justifier de l'autoriser à invoquer le nouveau motif d'invalidité est qu'il n'a pas été possible de découvrir ce motif même au prix d'efforts raisonnables.

L'autre possibilité de limiter l'anomalie serait de considérer l'obligation d'exposer les faits comme s'étendant à tous les motifs potentiels d'invalidité. Mais cela conduirait les parties à présenter les faits sous une forme beaucoup plus exhaustive et entraînerait un allongement des procès.

Une deuxième incidence de la règle concerne les revendications subsidiaires. Normalement, le défendeur doit uniquement attaquer les revendications de la partie adverse dont il est allégué qu'elles sont contrefaites et qui sont considérées comme indépendantes et valables. La règle selon laquelle la validité d'un brevet ne peut être contestée qu'une seule fois par la même personne signifie toutefois que le défendeur doit attaquer toutes les revendications, y compris celles qu'il ne contrefait pas, faute de quoi il ne pourrait plus les contester à l'avenir si cela devait s'avérer nécessaire. Il pourrait donc en résulter un allongement de la procédure.

Ein weiteres Problem, das damit zusammenhängt, stellt sich bei Erhebung neuer Verletzungsvorwürfe. Angenommen, der Beklagte bringt nach einem ersten Verletzungsverfahren Mark II heraus, eine modifizierte Produktversion, mit der das Erzeugnis aus dem Schutzbereich des Anspruchs herausgenommen werden soll. Um eine Verletzung darzulegen, muss der Anspruch nun viel weiter ausgelegt werden, was ihn für verschiedene Angriffe anfällig macht, die im ersten Verfahren keine Erfolgsaussichten gehabt hätten.

Pumfrey J war sich in *Agilent Technologies Deutschland GmbH v Waters Corp.*¹³ dieser Problematik bewusst. Er sagte zu dieser strikten Regel:

"Eine so pauschale Aussage ... müsste unter Umständen etwas eingeschränkt werden"

Wenn auffindbares Material im ersten Verfahren vernünftigerweise nicht eingebracht worden ist, ist es legitim zu verlangen, dass es in einem zweiten Verfahren nicht ausgeschlossen werden sollte.

Fazit

Die Rechtssicherheit im Geschäftsleben rechtfertigt die Anwendung einer strikten Regel, die dieselbe Partei daran hindert, die Gültigkeit des Patents wiederholt auf der Grundlage von Material anzugreifen, das bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt im ersten Verfahren hätte aufgefunden und eingesetzt werden können. Von diesem besonderen Fall abgesehen, lässt sich aber darüber streiten, ob im Sinne der übergeordneten Gerechtigkeit in konkreten Fällen nicht eine flexiblere Haltung eingenommen werden sollte. Ich möchte nicht darüber spekulieren, in welche Richtung sich das Recht in England und Wales letzten Endes entwickeln wird. Welcher Ansatz auch immer befolgt wird, halte ich es doch für unwahrscheinlich, dass er so weit gehen wird, es einem Beklagten zu gestatten, einen Vorteil aus einer späteren Widerrufung aufgrund von Material zu ziehen, das er vernünftigerweise selbst hätte auffinden und in das Verfahren einbringen können.

¹³ [2004] EWHC 2992 (Ch).

A related problem concerns a new allegation of infringement. Suppose, after a first infringement action the defendant brings out Mark II, a modified version designed to take the product outside the claim. In order to assert infringement the claim must now be given a much wider construction, opening it up to different attacks, which would have stood no prospect of success in the first action.

Pumfrey J was aware of this problem in *Agilent Technologies Deutschland GmbH v Waters Corp.*¹³ He said this about the strict rule:

"Stated so broadly ... this may require a slight degree of qualification"

If material, though capable of being found, would not reasonably have been deployed at the first trial, it is legitimate to argue that it should not be excluded from a second trial.

Conclusion

Business certainty justifies the application of a strict rule preventing subsequent attacks by the same party on the validity of the patent based on material which could with reasonable diligence have been found for and deployed at the first trial. But beyond that stark case, there is scope for argument about a more flexible approach, based on the overall justice of the case. It is not for me to speculate about the direction the law will ultimately take in England and Wales. Whatever approach is taken it seems unlikely that it would extend to allowing a defendant to take advantage of a subsequent revocation based on material which he could reasonably have found for himself and deployed.

¹³ [2004] EWHC 2992 (Ch).

Le problème de l'allégation d'une nouvelle contrefaçon est lié à ce qui précède. Supposons que le défendeur, après un premier procès en contrefaçon, lance un produit "Marque II", une version modifiée du produit antérieur, pour échapper au champ de protection défini par la revendication du brevet. Pour invoquer une nouvelle contrefaçon, le titulaire doit maintenant donner une interprétation beaucoup plus large de la revendication, ce qui la rend vulnérable à différentes attaques qui n'auraient eu aucune chance de succès dans le cadre de la première action.

Le juge Pumfrey était conscient de ce problème dans l'affaire *Agilent Technologies Deutschland GmbH v Waters Corp.*¹³. A propos de la stricte application de la règle, il a dit ceci :

"Formulé de façon aussi générale ... ceci peut nécessiter quelques réserves"

Dans la mesure où il n'aurait pas été raisonnable se s'appuyer sur certains documents, identifiables toutefois, lors du premier procès, il est légitime d'argumenter que ceux-ci ne devraient pas être exclus lors d'un second procès.

Conclusion

Pour des raisons de sécurité juridique, il paraît justifié d'appliquer une règle stricte interdisant à une partie de lancer des attaques successives contre la validité du brevet sur la base de documents qui, moyennant des efforts raisonnables, auraient pu être identifiés en vue du premier procès et utilisés à cette occasion. Mais au-delà de ce cas assez clair, il est permis de développer des arguments en faveur d'une approche plus flexible, fondée sur des considérations d'équité, dans le cas particulier. Il ne m'appartient pas de spéculer sur l'orientation finale que prendra la loi en Angleterre et au Pays de Galles. Quelle que soit l'approche qui sera retenue, il semble peu vraisemblable qu'elle aille jusqu'à autoriser le défendeur à profiter d'une révocation ultérieure du brevet fondée sur des documents qu'il aurait raisonnablement pu trouver et invoquer auparavant pour sa défense.

¹³ [2004] EWHC 2992 (Ch).

Alain GIRARDET

Kammervorsitzender am Berufungsgericht Paris

Kann die Nichtigerklärung eines europäischen Patents eine frühere Verurteilung wegen Patentverletzung in Frage stellen?

Die Antwort auf diese Frage ist nicht nur juristisch, sondern auch wirtschaftlich von Bedeutung:

– juristisch deshalb, weil scheinbar schwer zu vereinbarende Konzepte hineinspielen, wie dasjenige der Rechtskraft von Urteilen oder der absoluten Wirkung der Nichtigerklärung von Patenten, die als von Anfang an nichtig angesehen werden und ihrem Inhaber somit kein Ausschließlichkeitsrecht verleihen konnten, oder das Konzept der un gerechtfertigten Bereicherung;

– wirtschaftlich, weil das Infragestellen einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Verletzung eines Patents, das in einem späteren Verfahren für nichtig erklärt wird, die unternehmerische Sicherheit und die praktische Wirksamkeit von Patenten an sich beeinträchtigen kann; wird eine wegen der Verletzung der Rechte des Patentinhabers ausgesprochene Verurteilung zur Zahlung einer finanziellen Entschädigung aufgehoben, so könnte dies nämlich zur Folge haben, dass der dem Patentinhaber zugesprochene Schadensersatz zurückerstattet werden muss.

Nach den gegenwärtigen Diskussionen über die unzureichende technische Qualität einiger erteilter Patente und nach dem wachsenden Anteil der europäischen Patente zu urteilen, die wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt werden, ist dieses Thema außerdem hochaktuell, ja von geradezu brennender Aktualität. Es ist abzusehen, dass die Frage der Rückwirkung von Nichtigerklärungen immer öfter vor Gericht aufgeworfen werden wird.

Die französischen Richter sind sich dessen wohl bewusst, und die wenigen bisher ergangenen Entscheidungen zeugen von einer pragmatischen Herangehensweise, von der ein neues Urteil

Alain GIRARDET

Chamber President at the Cour d'appel de Paris [Paris Court of Appeal]

Can the revocation of a European patent undermine previous convictions?

The answer to this question is not insignificant in either legal or economic terms:

– first legally because it calls to mind notions that would appear to be difficult to reconcile such as the authority of *res judicata*, the absolute effect of the revocation of a patent that is supposed to have never existed and therefore not to have conferred any exclusive right on its holder, and the notion of unjust enrichment

– then economically because challenging final convictions for infringement handed down on the basis of a patent revoked in subsequent proceedings could affect business certainty and the very efficacy of patents; pecuniary convictions incurred for having violated patent laws could be quashed and in certain cases entail the repayment of money paid to the patent proprietor.

This is a topical – if not highly topical – subject, going by the debates on the insufficient technical quality of certain patents granted and by the growing number of European patents which are revoked for lack of novelty or inventive step. Judges are likely to be asked ever more frequently to look at the retroactive effect of the revocation decisions they hand down.

The French judiciary is well aware of this, and the few decisions it has issued to date indicate that it has taken a pragmatic approach. However, a recent decision of the *Cour de cassation*

Alain GIRARDET

Président de chambre à la Cour d'appel de Paris

L'annulation d'un brevet européen peut-elle remettre en cause des décisions de condamnation antérieures ?

La réponse à apporter à cette question n'est pas sans intérêt non seulement juridique mais aussi économique :

– juridique d'abord, car elle fait appel à des notions apparemment difficilement conciliables comme l'autorité de la chose jugée, l'effet absolu de l'annulation du brevet qui est censé n'avoir jamais existé et donc n'avoir pu conférer aucun droit exclusif à son titulaire, ou encore l'enrichissement sans cause

– économique ensuite, car la remise en cause de condamnations définitives pour contrefaçon prononcées sur la base d'un brevet annulé lors d'une instance postérieure est de nature à affecter la sécurité des affaires et l'efficacité même du brevet ; les condamnations pécuniaires auxquelles la violation des droits du breveté aurait donné lieu pourraient en effet être mises à néant et entraîner, le cas échéant, une restitution des sommes allouées au titulaire du brevet.

Ce sujet est aussi d'une grande actualité et même d'une actualité brûlante si l'on en juge par les débats qui ont cours sur l'insuffisante qualité technique de certains brevets délivrés et par le taux croissant des brevets européens qui sont annulés en raison d'un défaut de nouveauté ou d'activité inventive. Il est prévisible que de plus en plus fréquemment sera soulevée devant les juges la question de l'effet rétroactif des décisions d'annulation qu'ils prononcent.

Le juge français en est bien conscient et les quelques décisions qu'il a pu rendre jusqu'alors illustrent une démarche pragmatique dont un récent arrêt de la Cour de cassation intervenu le 12 juin 2007,

des Kassationshofs vom 12. Juni 2007 beim flüchtigen Durchlesen abzuweichen scheint; mit diesem Urteil sollte man sich aber etwas eingehender beschäftigen, um seine tatsächliche Tragweite zu erfassen.

Im französischen Gesetzbuch über das geistige Eigentum heißt es¹:

"Die Nichtigerklärung wirkt vorbehaltlich einer Drittwiderspruchsklage absolut"; daraus folgt notwendigerweise, dass die Nichtigerklärung eines Patents durch Gerichtsurteil das Ausschließlichkeitsrecht an der durch das Patent beschriebenen und geschützten Erfindung vernichtet.

Kann diese absolute Wirkung aber die Rechtskraft von Urteilen, die im Rahmen früherer Gerichtsverfahren ergangen sind, wieder in Frage stellen? Anders gesagt, kann davon ausgegangen werden, dass die Nichtigerklärung per se eine absolute und auch für frühere Entscheidungen maßgebliche Geltung erlangt hat?

Obwohl es nur sehr wenige einschlägige Entscheidungen gibt, kann ihnen wohl doch entnommen werden, dass in der Rechtsprechung bislang davon ausgegangen wurde, dass die Nichtigerklärung eines Patents die an frühere rechtskräftigen Entscheidungen geknüpften Wirkungen nicht wieder in Frage stellen kann²; und dass beispielsweise Gerichte, die über die Wiedergutmachung des dem Patentinhaber zugefügten Schadens zu befinden hatten, es wohl aus diesem Grund abgelehnt haben, das Verfahren solange auszusetzen, bis ein anderes Gericht über die Wirksamkeit des Patents entschieden hätte. So war allgemein anerkannt, dass der Patentverletzer sich nicht auf eine etwaige Nichtigerklärung des Patents berufen kann, um sich einer Verurteilung in einem früheren Gerichtsverfahren zu entziehen.

[Higher Court of Appeal], handed down on 12 June 2007, seems at the first reading to take a different direction but its impact deserves further consideration.

The French law reads:¹

"A decision to revoke a patent shall have absolute effect, subject to opposition from third parties"; this implies that a decision to revoke a patent nullifies the exclusive right to the invention described and protected by the patent.

However, can this absolute effect undermine the *res judicata* authority of decisions taken in previous proceedings? In other words, does this decision have absolute authority in its own right which would impact on earlier decisions?

Although there are very few decisions, case law to date has regarded patent revocation as not impacting on previous decisions with *res judicata* effect;² following this line of argument, judges deciding on the compensation for damage suffered by a patent proprietor have refused to defer a ruling in anticipation of a decision from another jurisdiction considering the challenged validity of the patent. It was thus commonly acknowledged that the infringer could not invoke the retroactivity of a possible patent revocation to evade convictions against him in earlier proceedings.

semble s'éloigner si l'on en fait une lecture rapide, mais qui mérite que l'on s'y attarde un peu plus pour en circonscrire la portée.

La loi française prévoit¹ que :

"la décision d'annulation a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition" ; il en découle nécessairement qu'un jugement d'annulation d'un brevet a pour effet d'anéantir le droit exclusif sur l'invention que le brevet décrivait et protégeait ;

Cependant, cet effet absolu peut-il remettre en cause l'autorité de la chose jugée dans le cadre d'instances précédentes ? En d'autres termes, peut-on considérer que cette décision aurait acquis par elle-même une autorité absolue qui s'imposerait aux décisions antérieures ?

Bien que les décisions soient très peu nombreuses, on peut avancer que la jurisprudence considèrerait jusqu'alors que l'annulation d'un brevet ne pouvait remettre en cause les effets qui s'attachent à des décisions antérieures revêtues de l'autorité de la chose jugée² ; que c'est, par exemple, en suivant ce raisonnement que les juges qui statuaient sur la réparation du préjudice subi par le titulaire d'un brevet ont refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'une autre juridiction saisie de la contestation de la validité du brevet. Ainsi était-il communément admis que le contrefacteur ne pouvait pas invoquer la rétroactivité d'une éventuelle annulation du brevet pour se soustraire aux condamnations qui avaient été prononcées à son encontre dans le cadre d'une instance antérieure ;

¹ Artikel L 613-27 des französischen Gesetzbuchs für geistiges Eigentum (eingefügt durch Gesetz vom 13. Juli 1978).

² Kassationshof vom 27. Januar 1998, PIBD 653/1998; Berufungsgericht Paris vom 7. Juli 1992, PIBD 553/1992; Berufungsgericht Paris, 4. Kammer vom 29. September 1995, PIBD 600/1995, III.

¹ Article L 613-27B of the Code de la propriété intellectuelle [Intellectual Property Code] introduced by the law of 13 July 1978.

² Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique [Higher Appeal Court, Commercial, Financial and Economic Chamber] of 27 January 1998, PIBD 653/1998, Cour d'appel de Paris, 7 July 1992: PIBD 553/1992, Cour d'appel de Paris, 4th ch., 29 September 1995; PIBD 600/1995, III.

¹ Article L 613-27B du Code de la propriété intellectuelle, introduit par la loi du 13 juillet 1978.

² Cass.com du 27 janvier 1998 PIBD 653/1998, CA Paris 7 juillet 1992 : PIBD 553/1992, CA Paris, 4^e ch, 29 septembre 1995 ; PIBD 600/1995, III.

In diesen Entscheidungen wurde es vermieden, direkte Aussagen zu den Folgen der Nichtigserklärung für die Rechtskraftwirkung von früheren Urteilen zu treffen; sie zeugen von einer ganz pragmatischen Herangehensweise, die der Notwendigkeit Rechnung trägt, zu gewährleisten, dass die Vollstreckung von aufgrund einer Patentverletzung ausgesprochenen Urteilen nicht vom Ausgang von Verfahren vor anderen Gerichten abhängig gemacht werden kann, in denen die Nichtigserklärung des betreffenden Patents beantragt wird.

Von der herrschenden Meinung wurde dieser Ansatz nicht in Zweifel gezogen.

Meines Erachtens kann man daher sagen, dass die französische Position bis zum Urteil vom 12. Juni 2007 der von unseren englischen Kollegen vertretenen Position recht ähnlich war.

Der Sachverhalt, der dem genannten Urteil zugrunde liegt, ist etwas ungewöhnlich und soll daher an dieser Stelle geschildert werden:

Der Inhaber eines 1988 angemeldeten Patents und seine ausschließliche Lizenznehmerin hatten die Gesellschaft Y wegen Nachahmung der Ansprüche 1, 2, 3 und 6 des Patents verklagt.

Mit Urteil vom 26. Mai 2000 hatte das Berufungsgericht den Antrag auf Nichtigserklärung der Patentansprüche zurückgewiesen, die Patentverletzung durch die Gesellschaft Y festgestellt und die Erstellung eines Gutachtens über die Schadenshöhe angeordnet; dieses Urteil war inzwischen rechtskräftig.

Nach Erhalt des Sachverständigen-gutachtens verurteilte das Gericht die Gesellschaft Y durch Entscheidung vom 4. Dezember 2001 zur Zahlung von über 330 000 Euro Schadensersatz; gegen diese Entscheidung legte die Gesellschaft Y Berufung ein.

Parallel dazu veranlassten der Patentinhaber und seine Lizenznehmerin wegen angeblicher erneuter, hiervon unabhängiger Patentverletzungshandlungen eine zweite Beschlagnahme und verklagten die Gesellschaft Y erneut wegen Verletzung der Patentansprüche 1 bis 3, 6 und 8.

These decisions made no direct comment on the revocation's impact with regard to the *res judicata* authority acquired by earlier decisions that had become final; they represent a very pragmatic approach based on the need to guarantee that the enforcement of convictions for patent infringement acts cannot be suspended pending the outcome in other proceedings of a request to have that patent revoked.

Majority opinion did not oppose this approach.

So, until the judgment of 12 June 2007, the French position was, it would seem to me, fairly close to that of our English counterparts.

The facts of the case giving rise to that judgment were quite unusual and are worth recounting:

The proprietor of a patent for which an application had been filed in 1988, along with the firm to which he had granted an exclusive licence, brought a case against company Y for infringing claims Nos. 1, 2, 3 and 6.

In a judgment of 26 May 2000 which became final, the court of appeal rejected the request for revocation of the patent claims, found company Y guilty of infringement and ordered an assessment of the damage.

On receipt of the valuation, the court, in a judgment of 4 December 2001, ordered company Y to pay more than EUR 330 000 damages and interest; company Y appealed against this conviction.

Concurrently the patent holder and his licensee, deeming that further acts of infringement had been committed, organised a second seizure and served another writ on company Y for infringing claims 1 to 3, 6 and 8 of the patent.

Ces décisions évitaient de se prononcer directement sur l'effet de la décision d'annulation au regard de l'autorité de la chose jugée acquise par des décisions précédentes devenues définitives ; elles sont l'illustration d'une approche toute pragmatique fondée sur la nécessité de garantir que l'exécution de condamnations pour des actes de contrefaçon d'un brevet ne puisse pas être suspendue au sort réservé dans d'autres instances à une demande d'annulation du brevet en cause.

La doctrine majoritaire ne contestait pas cette approche.

Aussi, jusqu'à l'intervention de l'arrêt du 12 juin 2007, on peut dire que la position française était, me semble-t-il, assez proche de celle soutenue par nos collègues anglais.

Les faits qui ont donné lieu à cet arrêt sont bien particuliers et méritent d'être relatés :

Le titulaire d'un brevet déposé en 1988, et la société à laquelle il avait consenti une licence exclusive d'exploitation ont poursuivi une société Y en contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3, et 6.

Par arrêt du 26 mai 2000 devenu définitif, la Cour d'appel rejeta la demande d'annulation des revendications du brevet, condamna la société Y pour contrefaçon et ordonna une expertise sur l'évaluation du préjudice.

Après remise du rapport d'expertise, le tribunal, par jugement du 4 décembre 2001, condamna la société Y au paiement d'une somme de plus de 330 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la société Y fit appel de cette décision de condamnation ;

Parallèlement, le titulaire du brevet et sa licenciée, estimant que des actes distincts de contrefaçon étaient à nouveau commis, firent procéder à une seconde saisie et assignèrent à nouveau la société Y en contrefaçon des revendications 1 à 3, 6 et 8 du brevet.

Die Gesellschaft Y beantragte daraufhin die Nichtigerklärung des Patents im Umfang der genannten Ansprüche wegen unzureichender Beschreibung und fehlender erfinderischer Tätigkeit und berief sich hierfür auf einen einschlägigen Stand der Technik, den sie im früheren Verfahren nicht angeführt hatte. In Anbetracht dieses Stands der Technik erklärte das Gericht die betreffenden Ansprüche mit Urteil vom 1. Februar 2002 für nichtig und wies die Patentverletzungsklage zurück. Gegen dieses Urteil legten die Klägerinnen umgehend Berufung ein, und das Gericht beschloss die Verbindung dieses Verfahrens mit demjenigen, mit dem sie bereits befasst war.

Man kann hierin je nach Standpunkt eine außergewöhnliche oder eine ideale Situation sehen, in der sich dieselben Parteien gegenüberstanden und die Anlass zu kurz aufeinanderfolgenden Gerichtsentscheidungen gab, so dass es dem Gericht möglich war, eine Gesamtwürdigung des Sachverhalts vorzunehmen.

Mit Urteil vom 28. Januar 2005 bestätigte das Berufungsgericht die Nichtigerklärung der Ansprüche wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit. Unter Hinweis auf Artikel L613-27 des französischen Gesetzbuchs über das geistige Eigentum, wonach eine gerichtliche Nichtigerklärung absolut wirkt, stellte es sodann dem Antrag von Y entsprechend fest, dass der Verurteilung zur Zahlung von 330 000 Euro im Rahmen der ersten Entscheidung vom 4. Dezember 2001 damit jegliche Rechtsgrundlage entzogen sei.

Der in der Revision angerufene Kassationshof bestätigte diese Feststellung und führte aus: "Da die Nichtigerklärung ein Patent rückwirkend zum Tag der Einreichung der Patentanmeldung vernichtet, hat die Berufungsinstanz zu Recht festgestellt, dass das auf Wiedergutmachung des Schadens gerichtete Verfahren jeder Rechtsgrundlage entbehrt".

Company Y then sought the revocation of these claims on the grounds of insufficiency in the description and lack of inventive step in the light of relevant prior art not cited in the previous proceedings. Based on this prior art, the court, in its judgment of 1 February 2002, revoked the claims in suit and therefore dismissed the infringement case. This immediately prompted the filing of an appeal which the court put together with the other case in suit.

It is a situation that is either extraordinary or ideal (depending on how you look on it) and which has the same parties in litigation and gives rise to court decisions taken in very close succession, so that the court can take a global approach to the situation.

In its judgment of 28 January 2005, the court of appeal confirmed the revocation decision for lack of inventive step. Then, referring to Article L613-27 of the *Code de la propriété intellectuelle* under which, let us recall, revocation has absolute effect, it concluded, as company Y had requested, that the order to pay EUR 330 000 handed down in the first judgment of 4 December 2001 was now devoid of any legal basis.

The *Cour de cassation* in turn confirmed this analysis and stated that "since the revocation of a patent nullifies it from the filing date of the application, the court of appeal was quite right to find that the procedure resulting in payment of damages was devoid of any legal basis".

La société Y sollicita alors l'annulation de ces revendications pour insuffisance de description et défaut d'activité inventive au vu d'une antériorité pertinente qu'elle n'avait pas citée dans le cadre de l'instance précédente. En raison de cette antériorité, le tribunal, par jugement du 1^{er} février 2002, annula les revendications en cause et rejeta donc l'action en contrefaçon. Un appel fut aussitôt formé et la cour joignit cette procédure à celle dont elle était déjà saisie.

Situation extraordinaire ou idéale, comme on voudra, qui oppose les mêmes parties et qui donne lieu à des décisions judiciaires qui interviennent dans des temps très voisins, ce qui permet à la Cour de procéder à une approche d'ensemble de la situation.

Dans son arrêt du 28 janvier 2005, la Cour d'appel confirma la décision d'annulation pour défaut d'activité inventive. Puis, se référant à l'article L613-27 du CPI selon lequel, rappelons-le, la décision d'annulation a un effet absolu, elle considéra, comme le lui demandait la société Y, que la condamnation à la somme de 330 000 euros prononcée par la premier jugement du 4 décembre 2001 se trouvait dès lors privée de tout support juridique.

La Cour de cassation saisie à son tour confirma cette analyse et dit que "dès lors que l'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet, c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu que la procédure d'indemnisation du préjudice se trouvait privée de tout support juridique".

Welche Schlüsse lassen sich aus dieser Entscheidung ziehen?

In einem Kommentar³ wird darin eine allgemeingültige Position gesehen, und dieses Urteil wird der Entscheidung des Court of Appeal (Civil Division) vom 25. April 2007 in der Sache Unilin Beheer Bvc/Berry Floor NV gegenübergestellt, der einen ähnlich gelagerten Fall unter Hinweis auf den Vorrang unternehmerischer Interessen anders entschieden hatte: "Nach einem rechtskräftigen Urteil sollten Geschäftsleute ihren Geschäften in Kenntnis der Rechtslage nachgehen können" ("after a final decision, businessmen should be able to get on with their business, knowing what the position is".)

Ich fühle mich nicht berufen, die Entscheidung unserer britischen Kollegen näher zu kommentieren, doch scheint mir, dass man auch nicht vorschnell sagen darf, dass der französische Kassationshof in seiner Entscheidung eine diametral entgegengesetzte Position vertritt.

Dem französischen Rechtsstreit lag nämlich ein ganz besonderer Sachverhalt zugrunde: Dieselben Parteien standen sich gegenüber, und das Urteil vom 4. Dezember 2001, mit dem die Beklagte wegen Patentverletzung zu Schadensersatz verurteilt worden war, war wegen der eingelegten Berufung noch nicht vollstreckt worden.

War die Lösung, zu der das Gericht gelangte, in dieser besonderen Situation nicht unumgänglich?

Mit anderen Worten: Konnte das Berungsgericht, vor dem die Gesellschaft Y die Aufhebung der Entscheidung beantragt hatte, mit der sie zur Zahlung von 330 000 Euro Schadensersatz verurteilt worden war, zugleich die Nichtigerklärung der Ansprüche wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit bestätigen, deren Nachweis durch den neu angeführten Stand der Technik erbracht war, und sich zugleich weigern, daraus die Konsequenz zu ziehen?

³ "Des effets de l'annulation du brevet sur des condamnations à des dommages et intérêts pour contrefaçon prononcées antérieurement et passées en force de chose jugée", Privat Vigand, "Propriété industrielle" Nr. 1, Januar 2008, comm.1.

What can we deduce from this decision?

One commentator³ saw this as being a general position and compared this judgment with that issued by the Court of Appeal (Civil Division) on 25 April 2007 in re Unilin Beheer Bvc/Berry Floor NV, which took a different decision in a similar case and focused on business interests: "after a final decision, businessmen should be able to get on with their business, knowing what the position is."

I cannot comment any further on this decision by our British counterparts. However, I think we should not be too quick to support the fact that a *Cour de cassation* decision adopts a diametrically opposed position.

I should point out that the French case is most unusual. The same parties were in litigation, and the conviction for infringement handed down in the judgment of 4 December 2001 had not yet been enforced because the judgment was under appeal.

Did this peculiar situation not demand the solution found?

In other words, as soon as the newly produced prior art demonstrated the patent claims' lack of inventive step, could the court of appeal confirm the revocation of those claims and, at the same time, refuse to draw the consequences even though company Y had filed a request for amendment of the decision previously ordering it to pay EUR 330 000 damages and interest?

³ "The impact of the patent's revocation on orders to pay damages and interest in respect of infringement handed down previously and having acquired the authority of res judicata", Privat Vigand, "Propriété industrielle", No. 1, January 2008, comm. 1.

Que déduire de cette décision ?

Un commentateur³ y a vu une position générale, et a opposé cet arrêt à celui pris par la Court of Appeal (Civil Division), le 25 avril 2007, Unilin Beheer Bvc/Berry Floor NV qui adopta dans une espèce voisine une décision différente en faisant prévaloir en ces termes l'intérêt des affaires : "lorsqu'une décision définitive est rendue, les "businessmen" doivent pouvoir poursuivre leur "business" en sachant quelle est la position" (after a final decision, businessmen should be able to get on with their business, knowing what the position is.)

Je n'ai pas de compétence pour commenter plus avant cette décision prise par nos collègues britanniques. En revanche, il me semble que l'on ne peut pas soutenir aussi rapidement que la décision de la Cour de cassation prend une position diamétralement opposée.

En effet, il convient de relever que la situation de l'affaire française est bien particulière. Ce sont les mêmes parties qui s'opposent et la condamnation pour contrefaçon prononcée par le jugement du 4 décembre 2001 n'avait pas encore été exécutée, le jugement ayant été frappé d'appel.

Cette situation un peu singulière ne commandait-elle pas la solution adoptée ?

En d'autres termes, dès lors que la nouvelle antériorité produite démontrait l'absence d'activité inventive des revendications du brevet, la Cour d'appel pouvait-elle confirmer l'annulation de celles-ci et, en même temps, se refuser à en tirer la conséquence, alors que la société Y l'avait saisie d'une demande de réformation de la décision qui l'avait précédemment condamnée à verser 330 000 euros de dommages et intérêts ?

³ "Des effets de l'annulation du brevet sur des condamnations à des dommages et intérêts pour contrefaçon prononcées antérieurement et passées en force de chose jugée", Privat Vigand, "Propriété industrielle", n° 1, janvier 2008, comm.1.

Sicherlich war die Wirksamkeit des Patents vom Gericht im ersten Verfahren durch ein inzwischen rechtskräftiges Urteil bestätigt worden. Doch gilt die Rechtskraft eines Urteils so unbedingt, dass sie keinem Korrektiv zugänglich ist?

Anders gesagt scheint es mir bei aller gebotenen Vorsicht – zumal nicht ich über diese Rechtssachen zu entscheiden hatte – dass die vom Berufungsgericht und später vom Kassationshof vertretene Position das Ergebnis einer pragmatischen und kohärenten Herangehensweise ist, die sich jedem Dogmatismus verweigert.

Die Anwendung des Grundsatzes der als unantastbar begriffenen Rechtskraft von Urteilen auf diesen besonderen Sachverhalt hätte zu einer nicht nur für die Parteien, sondern ganz allgemein für Unternehmer nicht nachvollziehbaren Lösung geführt.

Ein letztes Wort zur Theorie der "ungerechtfertigten Bereicherung": Im französischen Recht begründet sie eine rechtliche Handhabe, die nur dann eingreift, wenn das Vermögen einer Person ohne rechtlichen Grund auf Kosten des Vermögens eines anderen vermehrt wird und dieser über keine andere rechtliche Möglichkeit verfügt, das zurückzuerlangen, was ihm zusteht.

Angenommen, vorliegend wäre die erste Entscheidung, die auf Zahlung von Schadensersatz an den Patentinhaber lautete, vollstreckt worden, so hätte die Gesellschaft Y die von ihr geleisteten Entschädigungszahlungen nicht zurückverlangen können, da die Bereicherung des Patentinhabers ihren "Grund" in einer Gerichtsentscheidung hatte.

Den Richtern blieb daher nichts anderes übrig, als sich mit der Angelegenheit unter dem Gesichtspunkt der Rechtskraft auseinanderzusetzen.

Abschließend möchte ich sagen, dass die Folgen der Nichtigerklärung eines Patents für eine frühere Verurteilung des Betroffenen wegen Patentverletzung meines Erachtens nicht zu einseitig dargestellt werden dürfen und dass die große Vielfalt der möglichen konkreten Einzelfälle nicht ignoriert werden darf.

Of course, in the first proceedings the validity of the patent had been confirmed by the court in a final decision which had attained the authority of *res judicata*. But is that *res judicata* authority such that it cannot be amended?

In other words, I would cautiously advance the view – not having had to decide those cases myself – that the position taken by the court of appeal and subsequently by the *Cour de cassation* is the fruit of a pragmatic and coherent approach, far from all dogmatism.

Applying the principle of the *res judicata* authority understood in an intangible sense to the facts of this singular case would have brought about a solution that was incomprehensible to the parties and to "businessmen" in a more general sense.

A last word on the theory of "unjust enrichment"; it gives rise under French law to action which is only admissible if someone's property is, for no good reason, enriched to the detriment of another person and the latter has no other means of recovering what is due to him.

In this particular case, assuming that the initial order to pay damages and interest to the patent proprietor had been enforced, company Y would not have been able to recover the sums that it had paid because a court decision had been "the cause" of the patent proprietor's enrichment.

The judges therefore had no choice but to examine the case with regard to the authority of *res judicata*.

To conclude, it seems to me that the effect of revoking a patent on earlier convictions in respect of infringement cannot be presented too radically and without any regard to the diversity of circumstances that can arise.

Certes, dans la première procédure la validité du brevet avait été confirmée par la cour par une décision définitive qui avait acquis l'autorité de la chose jugée. Mais la force de l'autorité de la chose jugée est-elle telle qu'elle ne puisse subir aucun correctif ?

En d'autres termes, il m'apparaît, avec toute la prudence nécessaire d'autant que je n'ai pas eu à juger ces affaires, que la position prise par la Cour d'appel puis par la Cour de cassation est le fruit d'une approche pragmatique et cohérente, qui se refuse à tout dogmatisme.

En effet, l'application aux faits de cette affaire singulière du principe de l'autorité de la chose jugée conçue de façon intangible aurait conduit à une solution incompréhensible par les parties et même, plus généralement, par les "businessmen".

Un dernier mot sur la théorie de "l'enrichissement sans cause" ; elle donne lieu en droit français à une action qui n'est admise que lorsque le patrimoine d'une personne est, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne et que cette dernière ne dispose d'aucune autre action lui permettant de recouvrer ce qui lui est dû.

En l'espèce, à supposer que la décision première de condamnation à verser des dommages et intérêts au breveté ait été exécutée, la société Y n'aurait pas pu recouvrer les sommes qu'elle aurait versées puisqu'une décision judiciaire était "la cause" de l'enrichissement du breveté.

Les juges n'avaient donc d'autre choix que d'examiner l'affaire au regard de l'autorité de la chose jugée.

Pour conclure, il me semble que l'effet d'une décision d'annulation d'un brevet sur des décisions antérieures de condamnation pour contrefaçon ne peut être présenté de façon trop radicale et ignorer la diversité des situations particulières, nombreuses, qui peuvent apparaître.

Bei den Verhandlungen über das Gemeinschaftspatent 1975 war vorgeschlagen worden, dass die Rückwirkung der Nichtigkeit eines Patents Entscheidungen in Verletzungsverfahren nicht berühren sollte, die rechtskräftig geworden und vor der Nichtigkeitsklärung vollstreckt worden sind⁴. Könnte das nicht die Lösung des Problems sein?

⁴ Artikel 33 des Luxemburger Übereinkommens, der außerdem vorsieht, dass die Nichtigkeit des Patents Verträge nicht berührt, die vor der Nichtigkeitsklärung geschlossen worden sind, soweit sie vor der Nichtigkeitsklärung erfüllt worden sind.

Does the solution to the problem not lie in the approach championed in 1975 during the negotiations on the Community patent, which saw the retroactive effect of the patent revocation as liable to affect only those infringement decisions with the authority of *res judicata* which had been enforced before the revocation?⁴

⁴ Article 33 of the Luxembourg Convention, which also stipulates that patent revocation shall not affect any contract concluded prior to the revocation decision, in so far as it has been performed before the decision.

La solution du problème ne réside-t-elle pas dans la conception défendue en 1975 lors de la négociation sur le brevet communautaire, qui prévoyait que l'effet rétroactif de la nullité du brevet était susceptible d'affecter les seules décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de révocation ?⁴

⁴ Article 35 de la Convention de Luxembourg qui prévoit en outre que la nullité du brevet n'affecte pas les contrats conclus antérieurement à la décision de révocation dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision.

Arbeitssitzung Der Begriff des Fachmanns

Vorsitzender: Robin Jacob (UK)

Robin JACOB
Lord Justice, Court of Appeal England
and Wales, Royal Courts of Justice

Der Fachmann Auszug aus dem Urteil *Rockwater v Coflexip*¹

[6] Auf den "Fachmann" wird in vielen kritischen Fragen des Patentrechts abgestellt. Patentansprüche sind so zu verstehen, wie es diese fiktive Person bei ihrer Lektüre tun würde – nach einer abgegriffenen, aber anschaulichen Formulierung muss sich "das Gericht den Mantel des Fachmanns überwerfen". Ebenso kommt es bei vielen Fragen zur Gültigkeit eines Patents (wie zum Beispiel Naheliegen und ausreichende Offenbarung) darauf an, die Dinge aus der Sicht des Fachmanns zu betrachten. In der Tat genießt der Fachmann gesetzliche Anerkennung – in Art. 56, 83 und 100 EPÜ wird ausdrücklich auf den "Fachmann" Bezug genommen,

[7] Es steht fest, dass dieser Mann, wenn es ihn tatsächlich gäbe, ein schrecklich langweiliger Mensch wäre – ein Fachidiot. Mit den Worten von Lord Reid in *Technograph v Mills & Rockley* [1972] RPC 346 auf S. 355:

"... der hypothetische Adressat ist ein sachkundiger Mann vom Fach, der mit Werkstatttechnik bestens vertraut ist und die einschlägige Literatur sorgfältig gelesen hat. Ihm wird unterstellt, dass er über eine unbegrenzte Fähigkeit verfügt, sich gegebenenfalls den Inhalt von Hunderten von Patentschriften anzueignen, aber dass er nicht zu einem Fünkchen Kreativität fähig ist. Bei der Prüfung von Naheliegen darf anders als bei Neuheit aus den einschlägigen Dokumenten ein "Mosaik" gebildet werden, aber es muss ein Mosaik sein, das ein phantasieloser Mensch ohne jeden Erfindungsgeist zusammenfügen kann."

¹ [2004] EWCA Civ 281.

Working session The notion of the person skilled in the art

Chairman: Robin Jacob (UK)

Robin JACOB
Lord Justice, Court of Appeal England
and Wales, Royal Courts of Justice

The skilled man Extract from the Judgment *Rockwater v Coflexip*¹

[6] The "man skilled in the art" is invoked at many critical points of patent law. The claims of a patent must be understood as if read by that notional man – in the hackneyed but convenient phrase the "court must don the mantle of the skilled man." Likewise many questions of validity (obviousness, and sufficiency for instance) depend upon trying to view matters as he would see them. He indeed has statutory recognition – Arts. 56, 83 and 100 of the EPC expressly refer to "the person skilled in the art."

[7] It is settled that this man, if real, would be very boring – a nerd. Lord Reid put it this way in *Technograph v Mills & Rockley* [1972] RPC 346 at p. 355

"... the hypothetical addressee is a skilled technician who is well acquainted with workshop technique and who has carefully read the relevant literature. He is supposed to have an unlimited capacity to assimilate the contents of, it may be, scores of specifications but to be incapable of a scintilla of invention. When dealing with obviousness, unlike novelty, it is permissible to make a "mosaic" out of the relevant documents, but it must be a mosaic which can be put together by an unimaginative man with no inventive capacity."

¹ [2004] EWCA Civ 281.

Séance de travail La notion d'homme du métier

Président : Robin Jacob (UK)

Robin JACOB
Lord Justice, Court of Appeal England
and Wales, Royal Courts of Justice

L'homme du métier Extrait du jugement *Rockwater contre Coflexip*¹

[6] "L'homme du métier" est invoqué dans de nombreux aspects cruciaux du droit des brevets. Les revendications d'un brevet doivent être interprétées comme si elles étaient lues par cet homme imaginaire : selon l'expression banale, mais pratique, "le tribunal doit revêtir l'habit de l'homme du métier". De la même manière, de nombreuses questions afférentes à la validité (par exemple, l'évidence et la suffisance de l'exposé) nécessitent d'essayer de voir les choses comme le ferait l'homme du métier. L'homme du métier est en effet reconnu dans les textes juridiques – les articles 56, 83 et 100 CBE mentionnent expressément "l'homme du métier".

[7] Il est établi que cet homme, s'il existait, serait très ennuyeux – un "intello". Lord Reid l'a présenté de la façon suivante dans *Technograph contre Mills & Rockley* [1972] RPC 346, p. 355 :

"... le destinataire hypothétique est un technicien expérimenté bien au courant des techniques d'atelier et qui a lu attentivement la littérature pertinente. Il est censé disposer d'une capacité illimitée à assimiler le contenu d'une éventuelle multitude de fascicules, tout en étant dénué d'esprit inventif. Lorsque la question de l'évidence est abordée, à la différence de la nouveauté, il est permis de faire une "mosaïque" à partir des documents pertinents, mais cette mosaïque doit pouvoir être assemblée par un homme sans imagination et sans esprit inventif."

¹ [2004] EWCA Civ 281.

[8] Das "Mosaikverbot" macht ihn außerdem sehr vergesslich. Er hat den gesamten Stand der Technik gelesen, aber wenn dieser nicht zu dem Fachwissen gehört, das er mitbringt, vergisst er den Inhalt eines Dokuments aus dem Stand der Technik, das er gelesen (oder von dem er erfahren) hat, bevor er das nächste liest, es sei denn, diese können ein phantasieloses Mosaik bilden oder enthalten einen ausreichenden Querverweis, der es rechtfertigt, sie als ein einziges Dokument zu lesen.

[9] Andererseits verfügt er über ein sehr gutes Hintergrundwissen – das so genannte allgemeine Fachwissen. Die Gerichte haben schon seit langem hierfür einen Standard festgesetzt, der in der vielzitierten Passage aus dem Urteil *General Tire v Firestone Tire & Rubber* [1972] RPC 457 auf Seite 482 umschrieben wird, wo wiederum den Ausführungen von Richter Luxmoore in *British Acoustic Films* 53 RPC 221 auf Seite 250 zugestimmt wird. Der Knappheit halber werde ich nicht den vollen Wortlaut zitieren – Richter Luxmoore's geglückte Formulierung "allgemeiner Wissensfundus" vermittelt eine Ahnung davon, was dieser fiktive Mann weiß. Soweit mir bekannt ist, werden in anderen Staaten des Europäischen Patentübereinkommens im Wesentlichen dieselben Standards verwendet.

[10] In entsprechenden Fällen kann der Mann auch ein Team sein, zusammengestellt aus Fachidioten mit unterschiedlichen Grundfähigkeiten, einer so phantasielos wie der andere. Der Fachmann ist aber kein Roboter, weil außerdem feststeht, dass er die auf dem betreffenden Fachgebiet herrschenden allgemeinen Vorurteile und konservativen Ansichten teilt.

[8] The no-mosaic rule makes him also very forgetful. He reads all the prior art, but unless it forms part of his background technical knowledge, having read (or learnt about) one piece of prior art, he forgets it before reading the next unless it can form an uninventive mosaic or there is a sufficient cross-reference that it is justified to read the documents as one.

[9] He does, on the other hand, have a very good background technical knowledge – the so-called common general knowledge. Our courts have long set a standard for this which is set out in the oft-quoted passage from *General Tire v Firestone Tire & Rubber* [1972] RPC 457 at 482 which in turn approves what was said by Luxmoore J in *British Acoustic Films* 53 RPC 221 at 250. For brevity I do not quote this in full – Luxmoore J's happy phrase "common stock of knowledge" conveys the flavour of what this notional man knows. Other countries within the European Patent Convention apply, so far as I understand matters, essentially the same standard.

[10] The man can, in appropriate cases, be a team – an assembly of nerds of different basic skills, all unimaginative. But the skilled man is not a complete android, for it is also settled that he will share the common prejudices or conservatism which prevail in the art concerned.

[8] Le principe de l'absence de mosaïque le rend également très distrait. Il lit tout l'état de la technique, mais à moins qu'il ne fasse partie de son bagage technique, oublie l'élément de l'état de la technique qu'il vient de lire (ou dont il vient de prendre connaissance) avant de lire le suivant, sauf s'il peut former une mosaïque non-inventive ou s'il existe un renvoi suffisant qui justifie de lire les documents comme formant un tout.

[9] Par ailleurs, il dispose d'un excellent bagage technique, que l'on appelle les connaissances générales de l'homme du métier, pour lesquelles nos tribunaux ont fixé depuis longtemps une norme. Cette norme est énoncée dans le passage souvent cité de *General Tire contre Firestone Tire & Rubber* [1972] RPC 457, p. 482, qui confirme à son tour ce que disait Luxmoore J dans *British Acoustic Films* 53 RPC 221, p. 250. Pour rester bref, je ne citerai pas ce passage en entier – l'expression heureuse de Luxmoore J "puits commun de connaissances" rend compte du savoir de cet homme imaginaire. Si je ne m'abuse, d'autres Etats parties à la Convention sur le brevet européen appliquent essentiellement la même norme.

[10] Le cas échéant, l'homme du métier peut être incarné par une équipe – un groupe d'intellos aux compétences élémentaires variées, tous peu imaginatifs. L'homme du métier n'est toutefois pas un parfait robot, puisqu'il est également établi qu'il partage les préjugés courants ou le conservatisme qui prédominent dans le domaine concerné.

Bernard CORBOZ**Präsident der ersten Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts****Der Fachmann****1. Die patentfähige Erfindung im
Schweizer Recht**

Für eine Erfindung kann nur dann ein Patent erteilt werden, wenn sie **neu** ist (Art. 1 Abs. 1 PatG; RS 232.14). Als neu gilt eine Erfindung, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, was der Öffentlichkeit vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). Anders ausgedrückt ist die Erfindung nicht neu, wenn sie bereits bekannt ist, insbesondere, wenn sie der Öffentlichkeit vom Erfinder selbst offenbart wurde (hierbei spielt es keine Rolle, ob sie verwertet wird oder nicht).

Die Erteilung eines Patents setzt außerdem voraus, dass die Erfindung **gewerblich verwertbar** ist (Art. 1 Abs. 1 PatG).

Diese beiden Voraussetzungen sind jedoch nicht hinreichend. Hinzu kommt nach Art. 1 Abs. 2 PatG: **"Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung"**.

Es genügt also nicht, dass die Erfindung (gegenüber dem Stand der Technik) neu und dass sie gewerblich anwendbar ist, sondern sie muss außerdem eine Art qualitativen Sprung darstellen, durch den sich die Erfindung von der einfachen Neuerung unterscheidet, zu welcher der sachkundige Mann vom Fach gelangen kann.

Vor diesem Hintergrund wurde der Begriff des **Fachmanns** entwickelt, der im Gesetz nicht vorkommt.

Bernard CORBOZ**President of the Swiss Federal
Tribunal – First Civil Division****The skilled person****1. Patentable inventions under
Swiss law**

To be patentable, an invention must be **new** (Article 1(1) of the Swiss Federal Law on Patents (LBI); RS 232.14), i.e. not form part of the state of the art (Article 7(1) LBI). The state of the art is anything disclosed to the public in a written or oral description, a use or any other form before the filing or priority date (Article 7(2) LBI). In other words, the invention is not new if it is already known, especially if it has been publicly disclosed by the inventor himself (regardless of whether it is exploited or not).

A patentable invention must also be **industrially applicable** (Article 1(1) LBI).

There is, however, a further condition. Article 1(2) LBI goes on: **"anything that is evident from the state of the art (Article 7) does not constitute a patentable invention"**.

So, an invention has not only to be new (vis-à-vis the state of the art) and industrially applicable, it must also distinguish itself from a mere innovation, which is within the easy grasp of a skilled professional, by comprising a **qualitative advance**.

This is the context that has given rise to the concept – not explicitly referred to in law – of the **skilled person**.

Bernard CORBOZ**Président de la I^{re} Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse****L'homme du métier****1. L'invention brevetable en droit
suisse**

Pour qu'une invention puisse recevoir un brevet, il faut qu'elle soit **nouvelle** (art. 1, al.1 de la loi sur les brevets, LBI ; RS 232.14). Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique (art. 7, al.1 LBI). L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (art. 7, al.2 LBI). Autrement dit, l'invention n'est pas nouvelle si elle est déjà connue, notamment si elle a déjà été divulguée au public par l'inventeur lui-même (peu importe ici qu'elle soit ou non exploitée).

Il faut aussi, pour qu'un brevet soit délivré, que l'invention soit **utilisable industriellement** (art. 1, al.1 LBI).

Ces deux conditions ne suffisent cependant pas. L'art. 1, al.2 LBI ajoute : **"ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7) ne constitue pas une invention brevetable"**.

Il ne suffit donc pas que l'invention soit nouvelle (par rapport à l'état de la technique) et qu'elle soit utilisable industriellement, il faut encore qu'elle présente une sorte de **saut qualitatif** qui distingue l'invention de la simple innovation à portée de main d'un professionnel compétent.

C'est dans ce contexte qu'a été élaboré le concept de **l'homme du métier**, dont la loi ne parle pas.

2. Der Begriff des Nichtnaheliegens

Im früher geltenden Schweizer Recht wurde das Erfordernis des Nichtnaheliegens nicht ausdrücklich statuiert. Es galt als implizit im Begriff der Erfindung mitenthaltend. Lehre und Rechtsprechung haben den Begriff der zu erreichenden "**Erfindungshöhe**" entwickelt. In der Neufassung des Gesetzes wurde in Art. 1 Abs. 2 PatG im Hinblick auf eine Angleichung der Terminologie an internationale Verträge der Begriff des "**Nicht-naheliegens**" eingeführt. Die Einführung dieses Begriffs hat jedoch keine Änderung der Anforderungen mit sich gebracht. In der Rechtsprechung heißt es hierzu: "Erfindungshöhe und Nicht-naheliegen fordern qualitativ dasselbe, nämlich einen **bestimmten Abstand** zwischen der zum Schutz beanspruchten Erfindung und dem Stand der Technik. Die Begriffe sind insoweit synonym, wurden bereits altrechtlich sinnverwandt verstanden und werden es auch andernorts unter der Herrschaft harmonisierten nationalen Rechts" (BGE 123 III 485).

Man kann versuchen, abstrakt zu erläutern, was unter dem Erfordernis des qualitativen Sprungs zu verstehen ist. In diesem Zusammenhang werden regelmäßig verschiedene Formulierungen verwendet.

So ist gesagt worden, dass die Erfindung eine **Bereicherung der Technik** darstellen müsse. Der natürliche, allmähliche Gang des technischen Fortschritts muss gesprengt, dessen gewöhnliche Entwicklung erheblich verkürzt und die Technik sprunghaft bereichert werden (Urteil 4C 502/1997b vom 20. April 1998, Nr. 4 der Gründe; sowie auch BGE 123 III 485 Nr. 2 der Gründe = JT 1998 I 346). Nach altem Recht wurde übrigens ein technischer Fortschritt gefordert, was das Problem jedoch nicht einfacher machte; der Begriff des Fortschritts wurde im Sinne der europäischen Harmonisierung aufgegeben.

2. The notion of non-obviousness

Swiss law did not formerly refer to the requirement of non-obviousness, it being regarded as implicit in the notion of invention. The legal doctrine and case law had developed the concept of the expected "**degree of inventiveness**". Since then the law has incorporated in Article 1(2) LBI the concept of "**non-obviousness**" to bring its terminology into line with international legal instruments, but the adoption of this concept does not mean that the requirements have changed. As the case law states: "Degree of inventiveness and non-obviousness both demand the same thing, i.e. a **certain gap** between the invention for which protection is claimed and the state of the art. In this regard the notions are synonyms and were treated as equivalents under the law as it stood; this practice continues under harmonised national law" (Official reports of the decisions of the Federal Tribunal (ATF) 123 III 485).

This qualitative advance can be explained in purely abstract terms, some standard formulations being:

The invention has to **enhance technology** in some way. There has to be an advance that goes beyond the normal step-by-step progression of technology, speeding up ordinary development considerably and enhancing by way of a real step forward the state of the art (judgment 4C.502/1997b of 20 April 1998 consid. 4; also: ATF 123 III 485 consid. 2=JT 1998 I 346). The law used to stipulate that there had to be technical progress, but that did not simplify matters; the notion of progress has since been abandoned in the interests of European harmonisation.

2. La notion de non-évidence

L'ancien droit suisse ne formulait pas l'exigence de la non-évidence. On considérait qu'elle était incluse implicitement dans la notion d'invention. La doctrine et la jurisprudence avaient élaboré le concept du "**niveau inventif**" qu'il fallait atteindre. La loi actuelle a adopté, à l'art. 1, al.2 LBI, le concept de la "**non-évidence**" pour harmoniser la terminologie avec les instruments internationaux. L'adoption de ce concept n'implique pas une modification des exigences. Comme le relève la jurisprudence : "Niveau inventif et non-évidence exigent la même chose, c'est-à-dire un **certain écart** entre l'invention dont la protection est revendiquée et l'état de la technique. Dans cette mesure, les notions sont synonymes, et d'ailleurs on les utilisait comme équivalentes sous l'empire de l'ancien droit ; on continue de le faire sous l'empire du droit national harmonisé" (traduction française parue au Journal des Tribunaux 1998 I 344 de l'arrêt en allemand publié à l'ATF 123 III 485).

On pourrait essayer d'expliciter cette exigence d'un saut qualitatif d'une manière purement abstraite. Plusieurs formules sont à ce sujet régulièrement utilisées.

Ainsi, il a été dit que l'invention devait marquer un **enrichissement de la technique**. Il faut sauter la marche normale, pas à pas, du progrès technique, en raccourcir sensiblement le développement ordinaire et enrichir, par un véritable bond en avant, l'état de la technique (arrêt 4C.502/1997b du 20 avril 1998 consid. 4 ; aussi : ATF 123 III 485 consid. 2=JT 1998 I 346). L'ancien droit exigeait d'ailleurs un progrès technique, mais la notion de progrès, qui a été abandonnée dans un souci d'harmonisation européenne, ne simplifiait pas le problème.

Einer anderen Formulierung zufolge muss der Erfinder die **Stufe des Schöpferischen** erreichen. Die handwerkliche oder professionelle technische Entwicklung durch einfache Versuche auf dem betreffenden Gebiet ist nicht ausreichend. Patentwürdig wird die erfinderische Tätigkeit erst, wenn sie den normalen Weg der ständigen Weiterentwicklung verlässt und neue Wege geht, die einer schöpferischen Leistung entspringen (BGE 123 III 485, Nr. 2a der Gründe = JT 1998 I 345 f.).

Die schweizerische Rechtsprechung bedient sich diesbezüglich gerne der **Zonentheorie**. Eine erste, offen zutage liegende Zone entspricht dem bekannten Stand der Technik. Dieser Zone unmittelbar vorgelagert ist eine kleine Grauzone, die dem entspricht, was noch nicht bekannt ist, sich aber aus dem Bekannten durch Deduktion und Reflexion leicht erschließen lässt; diese Zone umfasst alles, was naheliegend ist. Das Erfindersche beginnt jenseits dieser Zone. Auf diese Theorie wird in der Rechtsprechung häufig Bezug genommen (Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, Nr. 2.1 der Gründe; Urteil 4C.120/2003 vom 18. Juli 2003, Nr. 3.1 der Gründe; Urteil 4C.300/2002b vom 18. Dezember 2002, Nr. 2.1 der Gründe; Urteil 4C.502/2007 vom 20. April 1999, Nr. 4b der Gründe), wobei die gewählte Formulierung nicht immer glücklich ist (vgl. Fußnote von François Dessemontet in JT 1998 I 344 sowie auch W. Steiger, RSPI 1995 S. 64 ff).

Es sind verschiedene Indizien vorgeschlagen worden, um zu versuchen, die Fälle einzukreisen, in denen die Neuerung nicht naheliegend ist, wie etwa die Tatsache, dass der Erfinder sich von hergebrachten Vorstellungen gelöst hat, dass langwierige Forschungen durchgeführt wurden, dass andere Forschungsvorhaben erfolglos geblieben sind oder dass andere Patente das Interesse an der Fragestellung und die Schwierigkeiten, hierbei voranzukommen, belegen. Das Bundesgericht hat es jedoch abgelehnt, irgend einem dieser Indizien einen besonderen Stellenwert einzuräumen (zur Gesamtfragestellung vgl. François Dessemontet, La propriété intellectuelle, Lausanne 2000 S. 122 ff. sowie die

Another explanation is that the inventor has to enter the **creative realm** and advance the technology in a way that goes beyond what is achievable through craftsmanship or professional development by virtue of simple experiments. Only inventive activity that leaves the normal path of ongoing development and creatively explores new avenues is patentable (ATF 123 III 485 consid. 2a=JT 1998 I 345s).

Swiss case law likes to refer to **zone theory**. The first zone is fully lit and represents the known state of the art. Just beyond it lies a small grey zone which represents that which is not yet known but can easily be worked out by a process of deduction and reflection on the basis of what is already known; it covers that which is obvious ("*naheliegend*" in German). The realm of invention begins where that zone ends. This theory is frequently mentioned in case law (judgment 4C.52/2005 of 18 May 2005 consid. 2.1; judgment 4C.120/2003 of 18 July 2003 consid. 3.1; judgment 4C.300/2002b of 18 December 2002 consid. 2.1; judgment 4C.502/2007 of 20 April 1999 consid. 4b), but it is not always well worded (see François Dessemontet's footnote in JT 1998 I 344 and also W. Steiger, RSPI 1995 p. 64 ff).

Different factors for assessing whether the innovation is non-obvious have been proposed (e.g. whether the inventor departed from received ideas, whether the research was conducted over a long period of time, whether other research failed to deliver results, whether other patents demonstrated an interest in the question and the difficulty of making headway, etc.). However, the Federal Tribunal has refused to attribute particular importance to any of these (on this whole question see François Dessemontet, La propriété intellectuelle, Lausanne 2000 p. 122 ff and the cited judgments). Equally it is not of decisive importance whether the inventor is of merit, whether a lot of money has been invested in the

Selon une autre formulation, l'inventeur doit accéder au **niveau de la créativité**. Le développement artisanal ou professionnel de la technique, par des expériences simples dans le domaine en cause, ne suffit pas. N'est brevetable que l'activité inventive qui quitte le chemin normal du développement continu de la technique et prend des voies nouvelles découlant d'une prestation créative (ATF 123 III 485 consid. 2a=JT 1998 I 345s).

La jurisprudence suisse aime utiliser la **théorie des zones**. Il existe une première zone, en pleine lumière, qui correspond à l'état connu de la technique. Immédiatement devant cette zone, il y a une petite zone grise, qui correspond à ce qui n'est pas encore connu, mais qui est facilement accessible par la déduction et la réflexion sur la base de ce qui est déjà connu; cette zone comporte tout ce qui est à portée de main ("*naheliegend*" en allemand). C'est au-delà de cette zone que commence le domaine de l'invention. Cette théorie est fréquemment évoquée dans la jurisprudence (arrêt 4C.52/2005 du 18 mai 2005 consid. 2.1; arrêt 4C.120/2003 du 18 juillet 2003 consid. 3.1; arrêt 4C.300/2002b du 18 décembre 2002 consid. 2.1; arrêt 4C.502/2007 du 20 avril 1999 consid. 4b), bien que sa formulation ne soit pas toujours très heureuse (cf. note de bas de page de François Dessemontet in JT 1998 I 344 et également W. Steiger, RSPI 1995 p. 64s.).

Pour essayer de mieux discerner les cas où l'innovation n'est pas évidente, différents indices ont été suggérés, par exemple le fait que l'inventeur s'est écarté des idées reçues, que la recherche a été menée sur une longue période, que d'autres recherches ont été infructueuses, que d'autres brevets dénotent l'intérêt pour la question et la difficulté d'avancer ... Mais le Tribunal fédéral s'est refusé à donner à l'un ou l'autre de ces indices une valeur particulière (sur l'ensemble de la question: cf. François Dessemontet, La propriété intellectuelle, Lausanne 2000 p. 122 s. et les arrêts cités). De la même manière, il n'est pas décisif de savoir si l'inventeur a du mérite, si des sommes importantes ont

genannten Urteile). Des Gleichen ist nicht entscheidend, ob dem Erfinder ein Verdienst zukommt, ob für die Forschung bedeutende Investitionen getätigt wurden, welche Verfahren bei der Erfindung zum Einsatz gekommen sind und ob die Neuerung kommerziell erfolgreich ist (Dessemontet, op.cit., S. 120 und 126). In der Rechtsprechung wurde immer wieder wiederholt, dass für die Beurteilung des Nichtnaheliegens allein entscheidend ist, ob die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik einen bedeutenden Sprung nach vorn darstellt.

Zur Veranschaulichung der erforderlichen Gedankenführung wurde eine fiktive Person erfunden: der Fachmann.

3. Der Fachmann

In der Rechtsprechung heißt es: "Angelpunkt der Beurteilung erfinderischer Tätigkeit ist der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann. Dieser ist **weder Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen**. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine solide Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein" (BGE 123 III 485 Nr. 2b der Gründe = JT 1998 I 346 f.; diese Definition wurde bereits in BGE 120 II 71 Nr. 2 der Gründe S. 73 gegeben).

Bei der Bestimmung der erforderlichen Qualifikation ist den **Besonderheiten des betreffenden Sachgebiets und dem mit dem Einsatz des Fachmanns verfolgten Ziel** Rechnung zu tragen (BGE 123 III 485 Nr. 2b S.491; 120 II 71 Nr. 2 S. 73). Eine akademische Ausbildung wird nicht unbedingt vorausgesetzt – auf einem Gebiet, das sich durch hohe Technizität auszeichnet, wie etwa der Chemie, wird dies zwar der Fall sein, aber nicht unbedingt bei einer Erfindung, die sich auf Werkzeug bezieht (vgl. Dessemontet, op.cit., S. 20). Den Fachmann muss man sich nicht unbedingt als Einzelperson vorstellen; es kann sich auch um ein Team von Spezialisten aus unterschiedlichen Fachrichtungen handeln, wenn sich eine solche Zusam-

research, what methods have been used for the invention and whether the innovation is commercially successful (Dessemontet, op. cit., p. 120 and 126). The case law has always stressed that the one key question in evaluating non-obviousness is whether the invention represents a significant advance vis-à-vis the state of the art.

The notion of the "skilled person" is advanced to make this assessment process more understandable.

3. The skilled person

The case law states that "the basis for judging inventive step is the notion of the averagely-trained skilled person. He is **neither an expert in the field in question nor a specialist with particular knowledge**. He does not possess an overview of the complete state of the art, but has extensive knowledge and proven ability, sound training and sufficient experience, and is thus well qualified in that particular field" (ATF 123 III 485 consid. 2b = JT 1998 I 346s; same definition previously in ATF 120 II 71 consid. 2 p. 73).

The skilled person should be determined **on the basis of the field in question and the purpose for which he is being consulted** (ATF 123 III 485 consid. 2b p. 491; 120 II 71 consid. 2 p. 73). A university education is not necessarily required; it is essential in a highly technical field such as chemistry but is not necessarily needed in the field of tools and equipment (cf. Dessemontet, op. cit., p. 120). The skilled person might not even be an individual but rather an interdisciplinary team if it is customary to work that way in the field (ATF 123 III 485 consid. 2b p. 491; 120 II 71 consid. 2 p. 73). The profile of the skilled person corresponds more to that of a builder than an inventor (ATF 123 III 485 consid. 2b; 120 II 71 consid. 2 p. 73).

été investies pour la recherche, quelles étaient les méthodes utilisées pour inventer et si l'innovation connaît un succès commercial (Dessemontet, op. cit., p. 120 et 126). La jurisprudence a toujours répété que la seule question décisive, pour juger de la non-évidence, était de savoir si l'invention présentait un bond significatif par rapport à l'état de la technique.

C'est pour présenter de manière plus imagée le raisonnement qui doit être mené que l'on a inventé un personnage fictif : l'homme du métier.

3. L'homme du métier

Comme le dit la jurisprudence, "la pierre angulaire pour juger de l'activité inventive est le concept de l'homme du métier moyennement bien formé. Celui-ci n'est ni un expert du domaine en cause, **ni un spécialiste possédant des connaissances éminentes**. Il n'a pas à sa disposition une vue d'ensemble sur tout l'état de la technique, mais il possède des connaissances étendues et des capacités affirmées, une formation solide et une expérience suffisante et est donc bien équipé dans le domaine en cause" (ATF 123 III 485 consid. 2b = JT 1998 I 346s ; cette définition se trouvait déjà à l'ATF 120 II 71 consid. 2 p. 73).

L'homme du métier doit être déterminé **en fonction du domaine en cause et du but pour lequel il est fait appel à lui** (ATF 123 III 485 consid. 2b p. 491 ; 120 II 71 consid. 2 p. 73). Une formation universitaire n'est pas nécessairement requise ; elle le sera dans un domaine de haute technicité, par exemple dans la chimie, mais elle ne le sera pas nécessairement s'il s'agit d'une invention dans le domaine de l'outillage (cf. Dessemontet, op.cit., p. 120). On peut même imaginer que l'homme du métier ne soit pas une seule personne, mais bien une équipe polyvalente s'il est naturel, dans le domaine concerné, d'associer des personnes de formations différentes (ATF 123 III 485 consid. 2b p. 491 ; 120 II 71 consid. 2 p. 73). L'homme du

menarbeit auf dem betreffenden Gebiet anbietet (BGE 123 III 485 Nr. 2b S. 491; 120 II 71 Nr. 2 S. 73). Der Fachmann hat eher das Profil eines Konstrukteurs als das eines Erfinders (BGE 123 III 485 Nr. 2b; 120 II 71 Nr. 2 S. 73)

Hieraus ergibt sich schon, dass der Fachmann in Wirklichkeit eine Rechtsfiktion ist. Es gibt sicherlich keine zwei Fachleute, die zum gleichen Zeitpunkt über die gleichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.

Dennoch muss versucht werden, möglichst konkret zu bestimmen, welche Fachleute die Technik auf einem bestimmten Gebiet voranbringen könnten und sich die Frage zu stellen, über welche Kenntnisse und Fähigkeiten sie normalerweise verfügen.

Was seine Kenntnisse anbelangt, so muss der Fachmann nicht den gesamten Stand der Technik und insbesondere sämtliche weltweit angemeldeten Patente kennen (das Erfordernis des Nichtnaheliegens darf nicht mit demjenigen der Neuheit verwechselt werden). Er muss jedoch über fundierte Kenntnisse auf dem betreffenden Gebiet verfügen und in der Lage sein, unterschiedliche Gegebenheiten zu erfassen und sie wie zu einem Mosaik zusammenzufügen, das ein bekanntes Ganzes bildet. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Kenntnisse des Fachmanns ist **der Zeitpunkt der Erfindung**, eine a-posteriori-Analyse muss vermieden werden (vgl. hierzu das Urteil vom 18. Juli 2003, veröffentlicht in sic! 2/2004 S. 111).

Nachdem ermittelt worden ist, wer der maßgebliche Fachmann auf dem betreffenden Gebiet ist und über welche Kenntnisse und Fähigkeiten er verfügt, kann mit dem entscheidenden Schritt der Prüfung begonnen werden.

Der Begriff des Erfinderischen beginnt jenseits der Zone der Neuerungen, die der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann des einschlägigen Gebiets gestützt auf sein Wissen und seine Fähigkeiten ausgehend vom Stand der Technik entwickeln kann. Entscheidend ist daher, ob ein solcher Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik

So the skilled person is actually a legal fiction, and clearly no two professionals ever possess the same knowledge and abilities at exactly the same time.

However, we must try to be as specific as possible about the type of professionals who are likely to advance technology in any given field and ask ourselves what knowledge and abilities they typically possess.

It is unreasonable to expect the skilled person to be familiar with the entire state of the art, in particular with all of the patents filed throughout the entire world (the non-evidence and novelty requirements should not be confused). He should, however, have a sound knowledge of the relevant field and be able to put together various pieces of information like a mosaic to form a known whole. To determine the skilled person's knowledge, it is essential to consider **the time of the invention** and avoid a *posteriori* analysis (on all of these points cf. judgment 4C.120/2003 of 18 July 2003, published in sic! 2/2004 p. 111).

Having established who the skilled person in that field is and what his knowledge and aptitude are, the all-important assessment process can begin.

Let us take a notional area in which the averagely-trained skilled person in a particular field can use his knowledge and ability, based on the state of the art, to come up with innovations. The realm of invention begins beyond that area. The key question therefore is whether that skilled person could arrive at the solution described in the contested patent by making a modest intellectual

métier a plutôt le profil d'un constructeur que celui d'un inventeur (ATF 123 III 485 consid. 2b ; 120 II 71 consid. 2 p. 73).

Comme on l'aura compris, l'homme du métier est en réalité une fiction juridique. Il n'existe certainement pas deux professionnels qui ont, au même moment, les mêmes connaissances et les mêmes capacités.

Il faut néanmoins essayer de déterminer, d'une manière aussi concrète que possible, quels sont les professionnels susceptibles de faire avancer la technique dans un domaine donné et se demander quelles sont normalement leurs connaissances et leurs capacités.

S'agissant des connaissances, l'homme du métier ne peut pas connaître entièrement l'état de la technique, en particulier l'ensemble des brevets déposés dans le monde entier (l'exigence de non-évidence ne doit pas être confondue avec celle de nouveauté). Il doit cependant avoir des connaissances solides dans le domaine concerné et être capable d'appréhender, comme s'il s'agissait d'une mosaïque, des données différentes pour en faire un ensemble connu. Pour déterminer les connaissances de l'homme de métier, il faut se placer **au moment de l'invention** et se garder d'une analyse a posteriori (sur l'ensemble de ces éléments : cf. arrêt 4C.120/2003 du 18 juillet 2003, publié dans sic! 2/2004 p. 111).

Après avoir déterminé quel était l'homme du métier de référence dans le domaine concerné et avoir établi quelles devaient être ses connaissances et ses aptitudes, intervient l'opération décisive du raisonnement.

La notion d'invention commence au-delà de la zone dans laquelle, en s'appuyant sur l'état de la technique, l'homme du métier moyennement bien formé dans le domaine en cause peut développer des innovations grâce à son savoir et ses capacités ; est donc décisif le point de savoir si pareil homme du métier peut arriver à la solution exposée dans le brevet litigieux grâce à un effort intellec-

ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann (BGE 123 III 485 Nr. 2a der Gründe = JT 1998 I 344).

Die schweizerische Rechtsprechung zieht den deutschen Begriff "naheliegend" dem französischen "évident" vor (ATF 123 III 485 Nr. 2a der Gründe = JT 1998 I 344). Die Erfindung unterscheidet sich von der einfachen Neuerung dadurch, dass sie **für den Fachmann nicht auf der Hand liegt**.

Für die Erfindung bedarf es gegenüber der reinen Neuerung eines zusätzlichen schöpferischen Aufwands. Diese erfinderische Tätigkeit umschreibt das Gesetz mit dem Begriff des **Nichtnaheliegens**. Nichtnaheliegen setzt einen bestimmten Abstand zwischen der zum Schutz beanspruchten Erfindung und dem Stand der Technik voraus. Zur Konkretisierung dieses Begriffs bedarf es einer **wertenden Beurteilung**, um den erforderlichen Abstand zwischen der Erfindung und dem Stand der Technik zu bestimmen. Nicht der Grundsatz, sondern allenfalls das erforderliche Maß des Abstands ist rechtsvergleichend zu harmonisieren (vgl. BGE 123 III 485 Nr. 2a der Gründe = JT 1998 I 344 und 345).

Ausgehend von den Kenntnissen, die man beim Fachmann (aufgrund des damaligen Stands der Technik) voraussetzen kann, muss danach gefragt werden, ob er zum Zeitpunkt der Anmeldung des streitigen Patents ohne besondere Anstrengungen und durch einfache Versuche zur technischen Lösung hätte gelangen können, für die das Patent begehrt wird (vgl. BGE 123 III 485 Nr. 2a und b = JT 1998 I 345 und 346; sowie auch Urteil 4C.52/2005a vom 18. Mai 2005 Nr. 2.1; Urteil 4C.300/2002b vom 18. Dezember 2002 Nr. 2.3 und 2.4 der Gründe).

Eine Erfindung liegt nur vor, wenn eine erhebliche Verkürzung des allmählichen Gangs des technischen Fortschritts feststellbar ist (Urteil 4C.502/1997 vom 20. April 1998 Nr. 4 der Gründe). Entscheidend ist einzig und allein der messbare Abstand zwischen dem Stand der Technik und dem Ergebnis der Erfin-

effort and taking account of all the partial solutions and isolated contributions that constitute the state of the art (ATF 123 III 485 consid. 2a = JT 1998 I 344).

Swiss case law prefers the German notion of "*naheliegend*" to that of non-obviousness (ATF 123 III 485 consid. 2a = JT 1998 I 344). Inventions differ from mere innovations in that they are **not within easy grasp of the skilled person**.

Unlike simple innovation, invention calls for extra creative effort, described in law as "**non-obviousness**". Non-obviousness suggests a certain gap between the invention for which protection is claimed and the state of the art. In practice this implies making a **value judgment** about the gap between the invention and the state of the art. It is not the principle but rather the required size of this gap that needs to be harmonised, possibly on the basis of comparative law (cf. ATF 123 III 485 consid. 2a = JT 1998 I 344 and 345).

The question is this: when the contested patent was filed, would the knowledge attributable to the skilled person (with due regard to the state of the art at that time) have allowed him to arrive at the technical solution claimed in the patent without making any particular effort and by conducting simple experiments (cf. ATF 123 III 485 consid. 2a and b = JT 1998 I 345 and 346; also: judgment 4C.52/2005a of 18 May 2005 consid. 2.1; judgment 4C.300/2002b of 18 December 2002 consid. 2.3 and 2.4)?

Only if the step-by-step course of technological development is advanced significantly is there deemed to be an invention (judgment 4C.502/1997 of 20 April 1998 consid. 4). The decisive factor is the measurable gap between the state of the art and the result of the invention (judgment 4C.120/2003 of

tuel modeste, en se fondant sur toutes les solutions partielles et les contributions isolées qui constituent l'état de la technique (ATF 123 III 485 consid. 2a = JT 1998 I 344).

La jurisprudence suisse préfère la notion allemande de "*naheliegend*" à celle de non-évidence (ATF 123 III 485 consid. 2a = JT 1998 I 344). L'invention se distingue de la simple innovation par le fait qu'elle n'est **pas à portée de main de l'homme du métier**.

Par rapport à la simple innovation, l'invention requiert un effort additionnel créatif. C'est cette activité inventive qui est décrite dans la loi par les mots de "**non-évidence**". La non-évidence suppose un certain écart entre l'invention dont la protection est revendiquée et l'état de la technique. La concrétisation de cette notion implique un **jugement de valeur** pour déterminer l'écart requis entre l'invention et l'état de la technique. Ce n'est pas le principe, mais l'étendue requise de cet écart qu'il convient d'harmoniser éventuellement en se fondant sur le droit comparé (cf. ATF 123 III 485 consid. 2a = JT 1998 I 344 et 345).

En se fondant sur les connaissances qu'on peut imputer à l'homme du métier (compte tenu de l'état de la technique d'alors), on doit se demander si celui-ci, à l'époque de la demande de brevet litigieuse, eût pu, sans effort particulier et en se lançant dans des expériences simples, parvenir à la solution technique pour laquelle le brevet est revendiqué (cf. ATF 123 III 485 consid. 2a et b = JT 1998 I 345 et 346 ; également : arrêt 4C.52/2005a du 18 mai 2005 consid. 2.1 ; arrêt 4C.300/2002b du 18 décembre 2002 consid. 2.3 et 2.4).

Il n'y a invention que si l'on discerne un raccourcissement significatif dans l'évolution pas à pas du progrès technique (arrêt 4C.502/1997 du 20 avril 1998 consid. 4). Est seul déterminant l'écart mesurable entre l'état de la technique et le résultat de l'invention (arrêt 4C.120/2003 du 18 juillet 2003 consid. 3.2). Ces

dung (Urteil 4C.120/2003 vom 18. Juli 2003 Nr. 3.2 der Gründe). Diese Kriterien lassen dem Richter ein weites Ermessen, das unter Abwägung der jeweiligen technischen Gegebenheiten ausgeübt werden muss (BGE 123 III 485 Nr. 2a der Gründe = JT 1998 I 346).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die patentierbare Erfindung sich von der einfachen Neuerung dadurch unterscheidet, dass sie für den Fachmann nicht auf der Hand liegt und gegenüber dem Stand der Technik einen Sprung nach vorn darstellt. Heikel ist hierbei die Beurteilung der Frage, wie groß der erforderliche "Sprung" sein muss.

4. Ist der Begriff des Fachmanns sinnvoll?

Der Begriff des Fachmanns hat zunächst einmal **didaktische Vorteile**: Der Jurastudent wird diese rätselhafte Person nicht vergessen, mit der sich das Erfordernis des Nichtnaheliegens veranschaulichen lässt.

Dem technischen Sachverständigen, der mit dem abstrakten juristischen Denken nicht unbedingt vertraut ist, gibt der Begriff des Fachmanns ein Denkschema vor, mit dem sich **konkreter** erfassen lässt, wonach zu suchen ist.

Mit dem Begriff des Fachmanns wird besser nachvollziehbar, was unter Nichtnaheliegen zu verstehen ist. Die Erfindung darf nicht naheliegend sein, was bedeutet, dass sie für einen gut ausgebildeten Fachmann nicht auf der Hand liegen darf.

Weniger sicher ist hingegen, ob der Begriff des Fachmanns die Aufgabe des **Patentrichters** erleichtert, der entscheiden muss, ob eine Neuerung unter dem Gesichtspunkt des Nichtnaheliegens patentierbar ist oder nicht.

Das Gesetz schreibt vor, dass die (patentierbare) Erfindung sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben darf. Der Richter muss daher bestimmen, ob die Neuerung gegenüber dem Stand der Technik den Sprung nach vorne aufweist, durch den sich die Erfindung von der einfachen

18 July 2003 consid. 3.2). These criteria give the judge considerable discretion, which must be exercised by weighing up the relevant technical circumstances (ATF 123 III 485 consid. 2a = JT 1998 I 346).

So, a patentable invention basically differs from simple innovation in that it is not within easy grasp of the skilled person and that it takes the state of the art a step further. The challenge lies in assessing the size of the required "advance".

4. Assessment

The skilled person is first and foremost a **didactic notion**: imagining this mysterious person makes it easier for the law student to comprehend the requirement of non-obviousness.

For technical experts, who are not necessarily familiar with abstract legal thinking, the notion of the skilled person provides a method of reasoning that helps give them a **more concrete** understanding of what is required.

The notion of the skilled person gives us a better idea of what is meant by non-obviousness. The invention must be non-obvious, i.e. not within easy grasp of the well-trained skilled person.

It is, however, questionable whether the notion of the skilled person makes it easier for the **patent judge** to decide whether an innovation is patentable as regards the requirement of non-obviousness.

The law stipulates that a (patentable) invention should not be evident from the state of the art. The judge must therefore determine whether the invention represents a step forward vis-à-vis the state of the art, i.e. the factor that distinguishes invention from mere innovation. Apart from establishing the subject-matter of

critères laissent au juge une large part d'appréciation, qui doit être exercée en s'appesantissant les circonstances techniques pertinentes (ATF 123 III 485 consid. 2a = JT 1998 I 346).

Pour résumer, l'invention brevetable se distingue de la simple innovation par le fait qu'elle n'était pas à portée de main de l'homme du métier et qu'elle représente, par rapport à l'état de la technique, un bond en avant. La question d'appréciation délicate porte sur l'importance du "saut" qui est nécessaire.

4. Appréciation de la notion

Le concept d'homme du métier a tout d'abord des **vertus didactiques** : l'étudiant en droit n'oubliera pas ce personnage mystérieux qui permet d'appréhender, de manière imagée, l'exigence de la non-évidence.

Pour les experts techniques, qui ne sont pas nécessairement familiers des abstractions juridiques, l'appel à la notion d'homme du métier crée une méthode de raisonnement qui permet de comprendre plus **concrètement** ce que l'on recherche.

La notion d'homme du métier permet de mieux saisir ce que l'on entend par non-évidence. L'invention doit être non-évidente, ce qui signifie qu'elle ne doit pas être à portée de main d'un homme du métier bien formé.

Il est en revanche moins certain que la notion d'homme du métier facilite la tâche du **juge des brevets** au moment de décider si une innovation est ou non brevetable sous l'angle de l'exigence de non-évidence.

La loi exige que l'invention (brevetable) ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Le juge doit donc déterminer si l'innovation présente le bond en avant, par rapport à l'état de la technique, qui distingue l'invention de la simple innovation. Outre qu'il faut bien saisir l'objet de l'invention et l'état de la

Neuerung unterscheidet. Nicht nur müssen der Gegenstand der Erfindung und der Stand der Technik genau bestimmt werden, sondern es stellt sich auch die Frage, ob der Abstand rein juristisch gesehen ausreichend ist. Das erforderliche Ausmaß des Abstands lässt sich nicht genau definieren. Letztendlich handelt es sich hierbei um eine **Frage des Ermessens**.

Juristen ist jedoch eine Situation verhasst, die Raum für Unsicherheit lässt und in der befürchtet werden muss, dass die Lösung ohne Rechtsbruch von einem Richter zum anderen und von einem Land zum anderen unterschiedlich ausfallen wird.

In einer derartigen unbequemen Lage spalten Juristen eine schwierige Frage gerne in mehrere Einzelfragen auf. Genau das ist hier geschehen.

Es gab eine einzige schwierige Frage: Ergibt sich die Neuerung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik?

Mit dem Begriff des Fachmanns wurde die Fragestellung verdreifacht:

1) Wer ist der für die betreffende Neuerung maßgebliche Fachmann?

2) Welches sind die Kenntnisse und Fähigkeiten dieses Fachmanns zum Zeitpunkt der Neuerung?

3) Lag die Neuerung für den Fachmann auf der Hand?

Die Technik, eine Frage in mehrere andere Fragen aufzuspalten, vermag nur dann zu überzeugen, wenn die Antwort, die an letzter Stelle gegeben werden muss, leichter fällt oder überzeugender ist.

Mit dem Begriff des Fachmanns hat sich die Zahl der Fragen nicht nur verdreifacht, auch die Schwierigkeiten und Streitpunkte haben sich vervielfacht. Es lässt sich nicht so leicht sagen, wer der für die betreffende Erfindung maßgebliche Fachmann ist, und ebenso wenig, über welche Kenntnisse er verfügen sollte.

the invention and the state of the art, the question from a purely legal perspective is whether the gap between the two is sufficient. There is no precise definition of how big that gap should be, so it is ultimately a **discretionary matter**.

Lawyers abhor situations like this which leave a margin of uncertainty and create a situation where – without violating the law – the outcome could differ from judge to judge and country to country.

The law likes to break down complex questions of this kind into several parts,

the difficult one here being whether the innovation is obvious vis-à-vis the state of the art.

Add to this the aspect of the skilled person and you have three questions:

1) Who is the skilled person with regard to the innovation in question?

2) What knowledge and aptitude did the skilled person possess when the innovation was made?

3) Was the innovation within easy grasp of the skilled person?

The idea of breaking down a question in this way is only helpful if the final answer is easier to give or more convincing.

Adding the notion of the skilled person not only gives us three questions but also multiplies the difficulties and potential for dispute. It is not that easy to say who the relevant skilled person is in the case of any given invention. Nor is it easy to establish what knowledge he should possess.

technique, la question, d'un point de vue strictement juridique, est de savoir si l'écart est suffisant. L'étendue de l'écart requis n'est pas susceptible d'une définition précise. Il s'agit en définitive d'une **question d'appréciation**.

Or, les juristes détestent cette situation qui laisse une marge d'incertitude et fait craindre que la solution soit différente, sans violer la loi, d'un juge à l'autre et d'un pays à l'autre.

Dans ce genre de situation inconfortable, le droit aime à décortiquer la question difficile en plusieurs questions. C'est bien ce que l'on fait ici.

Il y avait une seule question difficile : l'innovation découle-t-elle de façon évidente de l'état de la technique ?

Avec la notion d'homme du métier, on a multiplié les questions par trois :

1) quel est l'homme du métier déterminant pour l'innovation en cause ?

2) quelles sont les connaissances et les aptitudes de cet homme du métier au moment de l'innovation ?

3) est-ce que l'innovation était à portée de main de l'homme du métier ?

La technique consistant à décortiquer une question en plusieurs autres n'est convaincante que si la réponse qui doit être donnée en dernier lieu est plus facile à fournir ou plus convaincante.

Avec la notion d'homme du métier, on a non seulement multiplié les questions par trois, mais on a aussi multiplié les difficultés et les sources de contestation. Il n'est pas si facile de dire quel est l'homme du métier déterminant pour l'invention en cause. Il n'est pas facile non plus de dire quelles devraient être ses connaissances.

Zwar kann hier ins Feld geführt werden, bei Verwendung des Begriffs des Fachmanns werde zumindest eine **analytische Methode** befolgt und die Argumentation müsse ausführlicher ausfallen, was den Eindruck vermittelt, als sei sie **gründlicher** und als sei der Fall somit sorgfältiger geprüft worden.

Hier kommen die unterschiedlichen Rechtstraditionen zum Tragen. In Systemen, die analytische Methoden und eingehende Argumentationen bevorzugen, rechtfertigen diese Vorzüge für sich genommen schon die Verwendung des Begriffs des Fachmanns.

In anderen Traditionen hingegen erscheint eine unmittelbare Prüfung anhand einer allgemeinen abstrakten Regel vorzuzugswürdig.

Da das Gesetz danach fragt, ob die Neuerung naheliegend ist oder nicht, könnte man bei der Prüfung in drei Schritten vorgehen: Zunächst muss der Gegenstand der Erfindung bestimmt werden, sodann ist der Stand der Technik zu ermitteln, und schließlich muss beurteilt werden, ob der Abstand zwischen ihnen für eine patentierbare Erfindung ausreichend ist oder nicht. Bei einem solchen Modell müsste gar nicht erst entschieden werden, wer der maßgebliche Fachmann ist und über welche Kenntnisse und Fähigkeiten er verfügen sollte.

Ob der Begriff des Fachmanns (neben seinen didaktischen Vorzügen und dem Vorteil der Anschaulichkeit) für den Richter wirklich von Nutzen ist, hängt somit davon ab, ob der Umweg über die Bestimmung des maßgeblichen Fachmanns und seiner Kenntnisse und Fähigkeiten die Entscheidung über das Nichtnaheliegen erleichtert und sie weniger fragwürdig macht.

Of course one could argue that by talking about a skilled person at least a **method of analysis** is being applied. This lengthens the argumentation and creates the impression that it is more **detailed** and that the case has been examined with greater care.

This is where legal traditions come to bear: in systems that prefer methods of analysis and in-depth argumentation, these very qualities justify the use of this notion, while other traditions may prefer the direct application of a general and abstract rule.

The law asks whether the innovation was obvious or non-obvious, so one approach is to make a three-step assessment:

first, determine the subject-matter of the invention; then, establish the state of the art; and, finally, assess whether the gap is big enough for the invention to be patentable. This model does not require a definition of the skilled reference person or of his knowledge and capabilities.

So is the notion of the skilled person (aside from its didactic and illustrative functions) of any real use to the judge? That depends on whether the process of identifying the skilled person, and his knowledge and capabilities, makes the decision on non-obviousness easier to take and less open to discussion.

Certes, on peut faire valoir ici qu'en parlant de l'homme du métier, on suit au moins **une méthode d'analyse** et que l'argumentation sera nécessairement plus longue, ce qui donne l'impression qu'elle est **plus fouillée** et que le cas a donc été examiné avec plus de soin.

C'est ici que s'expriment les traditions juridiques. Dans les systèmes qui privilégient les méthodes d'analyse et les argumentations approfondies, il s'agit de qualités qui suffisent pour justifier la notion.

Selon d'autres traditions, on préférerait peut-être opérer directement avec une règle générale et abstraite.

La question posée par la loi étant de savoir si l'innovation était évidente ou non évidente, on pourrait imaginer de raisonner en trois étapes : d'abord, il faut déterminer l'objet de l'invention; ensuite, il faut établir l'état de la technique ; enfin, il faut juger si l'écart est ou non suffisant pour qu'il y ait invention brevetable. Dans un tel modèle, il ne serait pas nécessaire de dire quel est l'homme du métier de référence et de préciser quelles devraient être ses connaissances et ses capacités.

Pour dire si la notion d'homme du métier (à côté de ses vertus didactiques et illustratives) est réellement utile pour le juge, il faut se demander si, en passant par la détermination de l'homme du métier et de ses connaissances et capacités, on rend ou non la décision sur le non-évidence plus facile à prendre et moins discutable.

Graham ASHLEY**Mitglied der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.03, EPA****Der Fachmann im Europäischen
Patentübereinkommen****Einführung**

Welcher Ansatz zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auch gewählt werden mag, es geht dabei immer um die Frage, ob es naheliegend war, etwas zu tun. Als Standardverfahren zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gilt im EPA der "Aufgabe-Lösungs-Ansatz", und die Frage lautet daher, ob es naheliegend war, zur Lösung der objektiven Aufgabe eine bestimmte Maßnahme auszuführen, oder nicht. Die Antwort auf die Frage "naheliegend für wen?" findet sich in Artikel 56 EPÜ, wonach eine Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise ergibt.

Der Fachmann spielt jedoch nicht nur für die erfinderische Tätigkeit eine Rolle. So heißt es beispielsweise in Artikel 83 EPÜ, dass die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Obwohl es im EPÜ nicht speziell erwähnt ist, wird auch die Neuheit (Art. 54 EPÜ) im Vergleich dazu beurteilt, was der Fachmann dank seines Fachwissens und Verständnisses eindeutig und unmittelbar aus einem Dokument des Stands der Technik herleiten kann. Auch bei der Inanspruchnahme einer Priorität nach Artikel 87 EPÜ wird der Fachmann herangezogen, nämlich um zu bestimmen, ob die europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung eingereicht wurde wie die frühere Anmeldung, oder nicht. Die Zulässigkeit einer Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ hängt davon ab, ob der Fachmann sie von der ursprünglich eingereichten Anmeldung ableiten kann, und auch die Klarheit eines beanspruchten Gegenstands (Art. 84 EPÜ) wird aus der Sicht des Fachmanns beurteilt. Weitere Beispiele ließen sich leicht finden, doch trotz dieser zahlreichen Bezugnahmen auf den "Fachmann" ist er im EPÜ nirgends definiert, und die Auslegung des Begriffs bleibt der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA überlassen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass David Cadman, einer der ersten

Graham ASHLEY**Member of EPO Technical Board of
Appeal 3.2.03****The skilled person of the European
Patent Convention****Introduction**

Whatever approach is taken to determining inventive step, there is always the question "was it obvious to do something?". At the EPO, where the "problem/solution approach" has been firmly established as the means for analysing inventive step, the question takes the form of whether or not it was obvious to adopt a particular measure in order to solve the objective problem; and in answer to the question "obvious to whom?", Article 56 EPC specifies that an invention has an inventive step if it is not obvious to a person skilled in the art.

But the skilled person does not just appear in the context of inventive step. For example, Article 83 EPC requires that the invention be disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by the skilled person. Whilst not specifically referred to in the EPC, novelty (Article 54 EPC) is nevertheless assessed by considering what the skilled person using his common knowledge and understanding can clearly and directly derive from a piece of prior art. Similarly, when claiming priority under Article 87 EPC, the skilled person assists in determining whether or not the European patent application is for the same invention as a previous filing. The allowability of an amendment under Article 123(2) EPC depends on whether it can be derived from the application as filed by the skilled person, and the clarity of the claimed subject-matter (Article 84 EPC) is also considered through the eyes of the skilled person. There are further examples, but despite his numerous appearances, the EPC provides no definition of "the skilled person", and interpretation of the expression has been left to the case law of the boards of appeal of the EPO. Little wonder that David Cadman, one of the first chairmen in the boards of appeal, referred to the character as the "scarlet pimpernel" and a "wraith-like" creature. The purpose of this paper is to

Graham ASHLEY**Membre de la Chambre de recours
technique 3.2.03 de l'OEB****L'homme du métier selon la
Convention sur le brevet européen****Introduction**

Quelle que soit l'approche choisie pour évaluer l'activité inventive, il faut toujours se demander "s'il était évident de faire telle chose". A l'OEB, où l'approche "problème-solution" est solidement ancrée comme méthode d'examen de l'activité inventive, la question se pose sous la forme suivante : était-il évident ou non de recourir à une certaine mesure pour résoudre le problème objectif ? Quant à la question "évident pour qui ?", l'article 56 CBE stipule qu'une invention implique une activité inventive si, pour l'homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

Toutefois, l'homme du métier n'entre pas en scène uniquement dans le contexte de l'activité inventive. L'article 83 CBE, par exemple, exige qu'une invention soit exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. En outre, bien que cela ne soit pas spécifié clairement dans la CBE, la nouveauté (article 54 CBE) est néanmoins appréciée par rapport à ce qu'une personne du métier, faisant usage de ses connaissances générales et de sa capacité de compréhension, peut déduire directement d'une antériorité. De même, lorsqu'une priorité est revendiquée en vertu de l'article 87 CBE, le concept de l'homme du métier aide à déterminer si la demande de brevet européen porte ou non sur la même invention qu'une demande antérieure. L'admissibilité d'une modification en vertu de l'article 123(2) CBE dépend de la question de savoir si l'homme du métier aurait pu déduire le contenu de la modification de la demande telle que déposée et il convient aussi d'apprécier la clarté de l'objet revendiqué (article 84 CBE) comme le ferait l'homme du métier. Il y aurait d'autres exemples à donner, mais, malgré les nombreuses références à l'homme du métier dans la CBE, cette convention n'en donne aucune définition et l'interprétation de cette notion a été laissée à la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB. Il n'est donc pas

Beschwerdekammervorsitzenden, diese Persönlichkeit als "großen Unbekannten" und "geisterhafte Kreatur" bezeichnet hat. Das vorliegende Dokument soll dazu dienen, diesen Geist zu materialisieren und einige seiner (oder natürlich ihrer) Eigenschaften näher unter die Lupe zu nehmen.

flesh out the wraith so that we can have a look at some of his (or indeed her) characteristics.

étonnant que David Cadman, l'un des premiers présidents d'une chambre de recours ait comparé le personnage de l'homme du métier au mouroin rouge ("the scarlet pimpernel") ou à une sorte de fantôme. L'objectif du présent exposé est de préciser les contours du personnage en question, de façon à pouvoir examiner quelques-unes de ses caractéristiques.

Das Fachwissen des Fachmanns

Knowledge of the skilled person

Niveau de connaissance de l'homme du métier

Der Fachmann ist kein Experte, sondern ein Mann der Praxis, der über die Mittel und Fähigkeiten für routinemäßige Arbeiten und Versuche verfügt. In Deutschland und im Vereinigten Königreich wird der Fachmann dem realen Mann der Praxis gleichgestellt, sodass Belege für das tatsächliche Wissen einer auf dem betreffenden Fachgebiet tätigen Person vorgelegt werden können. Der Fachmann des EPA ist dagegen vielmehr eine Rechtsfiktion, dem, wie im Folgenden dargelegt, ein fiktives Wissen zugeschrieben wird.

The person skilled in the art is no expert, but an ordinary practitioner, who has at his disposal the normal means and capacity for routine work and experimentation. In Germany and the UK, the skilled person has been equated to a real practitioner, and evidence can be submitted to establish the actual knowledge of a person in the particular profession being considered. However, the skilled person of the EPC is very much a legal fiction, vested with an artificial knowledge, as the following describes.

L'homme du métier n'est pas un spécialiste, mais un praticien ordinaire, disposant de moyens normaux et capacités ordinaires pour mener à bien des travaux de routine ou de recherche. En Allemagne et au Royaume-Uni, l'homme du métier a toujours été identifié à un praticien réel et il est possible de produire des preuves des connaissances concrètes d'un professionnel du domaine considéré. L'homme du métier cité par la CBE, au contraire, relève plutôt de la fiction juridique et se voit attribuer des connaissances fictives, comme indiqué ci-après.

So verfügt er über allgemeines Fachwissen und ist über den angeführten Stand der Technik einschließlich Vorbenutzungen unterrichtet; ausschließlich für die Zwecke des Artikels 83 EPÜ wird zusätzlich angenommen, dass der Fachmann auch Kenntnis von der Erfindung hat. Der Fachmann besitzt zwar nur durchschnittliche technische Kenntnisse, ist aber ein polyglottes Sprachgenie, das in der Lage ist, sämtliche Dokumente unabhängig vom geografischen Veröffentlichungsort zu lesen. Allerdings verfügt er über keinerlei erfinderische Fähigkeiten, da ihn genau dies vom Erfinder unterscheidet (T 39/93). Wie Oscar Wildes sprichwörtlicher Zyniker ist er ein Mann, der von allem den Preis kennt und von nichts den Wert.

He is in possession of common general knowledge and has been made aware of the cited prior art, including prior uses; for the purpose of Article 83 EPC only, the skilled person is also deemed to have knowledge of the invention. Although only of average technical ability, the skilled person is an expert linguist, being able to read all documents, with no account being taken of the geographical location of publication. However, he is not possessed of any inventive capability, as it is this that distinguishes him from the inventor (T 39/93). As with Oscar Wilde's cynic, the skilled person knows the price of everything but the value of nothing.

Il dispose tout d'abord de connaissances générales communes et est informé de l'état de la technique pertinent, y compris des usages antérieurs. Pour les besoins de l'article 83 CBE seulement, l'homme du métier est aussi réputé avoir connaissance de l'invention. En outre, bien qu'il soit de compétence moyenne, l'homme du métier est un expert linguiste, capable de lire n'importe quel document, quel que soit le lieu géographique de sa publication. Par contre, il n'est pas doté d'une quelconque capacité inventive et c'est ce qui le distingue de l'inventeur (T 39/93). Comme le cynique d'Oscar Wilde, l'homme du métier "sait le prix de tout, mais ne connaît la valeur de rien".

In der Regel wird angenommen, dass das allgemeine Fachwissen von den einschlägigen Handbüchern und Nachschlagewerken dargestellt wird, da diese das Grundwissen enthalten, das ein auf diesem Gebiet tätiger Fachmann haben sollte bzw. von dem er zumindest wissen muss, wo er es bei Bedarf nachschlagen kann (T 766/91). Das allgemeine Fachwissen ist eine Sammlung allgemein bekannter Informationen im Kopf des

It is normally accepted that general knowledge is represented by handbooks and textbooks, as these provide the basic information that a person working in that field is expected to have, or at least would know how to look it up if needed (T 766/91). General knowledge is considered to exist in the mind of the skilled person, it being a collection of well-known information, referred to in T 939/92 as the "unwritten mental furni-

Il est normalement admis qu'il faut entendre par connaissances générales les manuels et ouvrages de base dans un domaine technique, connaissances que l'homme du métier expérimenté est censé avoir ou, du moins, pouvoir vérifier, en cas de besoin (T 766/91). Les connaissances générales sont considérées comme étant présentes à l'esprit de l'homme du métier, en tant que somme d'informations bien connues du public, et

Fachmanns, die in T 939/92 als das "ungeschriebene geistige Rüstzeug" des Fachmanns bezeichnet wird. Die Information als solche wird nicht dadurch zum allgemeinen Fachwissen, dass sie in einem Nachschlagewerk veröffentlicht wird, vielmehr findet sie erst dann Eingang in solche Werke, wenn sie bereits allgemeines Fachwissen ist (T 766/91).

In T 890/02 stellte die Kammer fest, dass zusätzlich zu Nachschlagewerken, Handbüchern und Artikeln in einschlägigen Fachzeitschriften auch in Datenbanken gespeicherte Informationen allgemeines Fachwissen darstellen können, sofern die Datenbank als Quelle für die gesuchte Information anerkannt ist, ohne unzumutbaren Aufwand nach dieser Information durchsucht werden kann und die Information klar und unmissverständlich bereitstellt, ohne dass weiter gehende Recherchen notwendig wären. Es ist somit unwahrscheinlich, dass eine Information zum allgemeinen Fachwissen gerechnet wird, wenn sie nur mit einer komplexen Recherchenstrategie in einer bestimmten Datenbank gefunden werden kann oder wenn eine einfache Suchanfrage zu viele irrelevante Ergebnisse ergibt. Bringt aber eine direkte Anfrage eine vernünftige Anzahl von Ergebnissen, kann die Information als allgemein bekannt gelten.

Der maßgebende Fachmann

Ein wichtiger Punkt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz ist die Bestimmung des maßgebenden Fachmanns. Ausgangspunkt ist dabei die objektiv zu lösende Aufgabe, d. h. die Aufgabe, die durch den Unterschied des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik gelöst wird, wobei diese nicht unbedingt mit dem Problem identisch ist, das der Erfinder ursprünglich lösen wollte. Gibt die objektive Aufgabe dem Fachmann den Hinweis, die Lösung auf einem anderen technischen Gebiet zu suchen, so ist daher der Fachmann dieses Gebiets der zur Aufgabenlösung berufene Fachmann.

ture" of the skilled person. Hence, information does not become general knowledge by the mere fact that it appears in a textbook, however, by the time it appears in such works it is assumed that it is generally known (T 766/91).

In addition to textbooks, handbooks and review articles in well-known journals, the board in T 890/02 concluded that information stored in a database can represent general knowledge, provided that the database is a recognised source for obtaining the information, that the information can be obtained without undue burden, and is provided in an unambiguous manner without the need for further investigation. Thus, it is unlikely that information is general knowledge if retrieval from a particular database requires a sophisticated search strategy, or if a simple query leads to too many irrelevant results. However, if a straightforward question produces a reasonable number of results, then the information may be considered to be generally known.

The appropriate skilled person

An important point when assessing inventive step using the problem/solution approach is to determine who is the appropriate skilled person. This is done on the basis of the objective problem to be solved, i.e. the problem solved by the difference between the claimed subject-matter and the closest prior art, and this may be different to that which the inventor originally set out to solve. Therefore, if the objective problem prompts the skilled person to seek its solution in another technical field, it is the specialist in that field that is the person qualified to solve the problem.

sont définies, dans la décision T 939/92, comme faisant partie du "bagage intellectuel non écrit" de l'homme du métier. Par conséquent, ces informations ne deviennent pas elles-mêmes des connaissances générales de l'homme du métier par suite de leur publication dans un ouvrage ou manuel donné, mais c'est plutôt parce qu'elles étaient considérées comme généralement connues au moment de leur publication qu'elles figurent dans de tels ouvrages (T 766/91).

Dans la décision T 890/02, la chambre a conclu que les informations stockées dans des banques de données peuvent représenter des connaissances générales, en plus des ouvrages de base, manuels et articles parus dans des revues scientifiques réputées, à condition que la banque de données constitue une source d'informations reconnue, que les informations soient accessibles sans difficulté particulière et qu'elles soient fournies sans ambiguïté et sans nécessité de procéder à des recherches supplémentaires. Il est donc peu vraisemblable que des informations fassent partie des connaissances générales s'il faut, pour les obtenir à partir d'une banque de données particulière, développer une stratégie de recherche sophistiquée ou si une simple recherche mène à de trop nombreux résultats non pertinents. Par contre, si une question claire et précise conduit à un nombre raisonnable de résultats, alors les informations obtenues peuvent être considérées comme généralement connues.

Définition de l'homme du métier compétent

L'un des points importants, quand on examine l'activité inventive en appliquant l'approche problème-solution, c'est de déterminer qui est l'homme du métier compétent. Cette détermination se fait sur la base du problème objectif à résoudre, c'est-à-dire celui dont la solution réside en ce par quoi l'objet revendiqué se distingue de l'état de la technique le plus proche, problème qui peut être différent de celui que l'inventeur avait envisagé de résoudre à l'origine. Par conséquent, si le problème objectif à résoudre incite l'homme du métier à rechercher la solution dans un autre domaine technique, c'est le spécialiste de ce domaine qui est qualifié pour résoudre le problème.

Andererseits darf die technische Aufgabe nicht so formuliert werden, dass die Lösung vorweggenommen wird. Wenn also der nächstliegende Stand der Technik keinerlei Hinweis darauf enthält, dass die Lösung auf einem anderen technischen Gebiet zu suchen ist, kann der Fachmann nicht aus dem technischen Gebiet kommen, auf dem die vorgeschlagene Lösung angesiedelt ist (T 422/93).

In T 26/98 ist übersichtlich zusammengefasst, wie der Fachmann bei der Lösung seiner Aufgabe vorgeht. Insbesondere ist generell davon auszugehen, dass er bei der Lösungssuche auch Entwicklungen auf benachbarten technischen Gebieten berücksichtigen würde. Welche Gebiete als Nachbargebiete anzusehen sind, ist natürlich eine Tatfrage (T 176/84), die davon abhängt, ob der Fachmann in der Praxis Entwicklungen auf dem betreffenden Nachbargebiet einbeziehen würde. Vom Fachmann kann ferner erwartet werden, dass er sich auf allgemeineren technischen Gebieten nach Anregungen umsieht, wenn sich erstens auf diesen Gebieten ähnliche Probleme stellen und zweitens von diesen Gebieten erwartet werden muss, dass sie dem Fachmann geläufig sind (T 176/84). Lösungen allgemeiner technischer Aufgaben, die für verschiedene Fachgebiete von Bedeutung sind, werden als Teil des technischen Allgemeinwissens betrachtet (T 195/84). Diese Grundsätze sind nun in der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern verankert.

Unter bestimmten Umständen, wie beispielsweise bei komplexen technischen Bereichen, kann auch eine Gruppe von Personen aus verschiedenen technischen Gebieten als Fachmann in Betracht kommen. So ist zum Beispiel der Fachmann für den Bereich der Lasertechnologie ein Team aus drei Spezialisten aus den Fachbereichen Physik, Elektronik und Chemie (T 222/86).

Bei der Bestimmung des maßgebenden Fachmanns sind diese genannten Kriterien anzuwenden, und zwar unabhängig davon, ob in der Anmeldung oder dem Patent eine anderslautende Definition des Fachmanns gegeben wird (T 437/01).

On the other hand, the technical problem must not be formulated so as to anticipate the solution. Hence, if the closest prior art does not indicate that the solution should be sought in another technical field, the skilled person cannot belong to the technical field in which the proposed solution resides (T 422/93).

T 26/98 nicely summarises the approach the skilled person takes to seeking the solution to his problem. In particular, it is generally considered that when faced with a problem, the skilled person would also consider developments within fields of technology neighbouring his own. Of course, the question of what is a neighbouring field is one of fact (T 176/84), depending on whether in practice a skilled person would take into account developments occurring in the adjacent field under consideration. The skilled person is also expected to look for suggestions in the broader, general technical field if, firstly similar problems arise there, and secondly, he would be expected to be aware of such fields (T 176/84); solutions of general technical problems that apply to a range of fields are considered to be part of the general technical knowledge (T 195/84). These principles are now well established in the practice of the boards of appeal.

In certain circumstances, such as exist in advanced technical fields, the skilled person may be seen as a team of people taken from different technical branches, so for example, in laser technology the skilled person is a team of three scientists from physics, electronics and chemistry (T 222/86).

When determining the appropriate skilled person, it is the above criteria that prevail, and any definition to the contrary that is provided in the patent or application is considered to be immaterial (T 437/01).

D'autre part, il convient de choisir, pour l'énoncé du problème technique à résoudre, une formulation qui n'anticipe pas sur la solution proposée. Si l'état de la technique le plus proche ne suggère pas que la solution doit être recherchée dans un autre domaine technique, l'homme du métier à prendre en considération ne saurait être l'expert compétent dans le domaine technique dont relève la solution proposée (T 422/93).

Dans la décision T 26/98, la chambre a bien résumé l'approche que choisit l'homme du métier pour trouver la solution à un problème spécifique. Notamment, il est généralement considéré que l'homme du métier, quand il est confronté à un problème à résoudre, s'intéresse aussi à l'état de la technique dans des domaines voisins. Bien entendu, la question de la détermination des domaines devant être considérés comme voisins est une question de fait (T 176/84) : pour la trancher, il est important de savoir si l'homme du métier tiendrait également compte des réalisations obtenues dans le domaine voisin (T 176/84). Les solutions aux problèmes techniques d'ordre général qui sont valables dans un certain nombre de domaines techniques sont considérées comme faisant partie des connaissances techniques générales (T 195/84). Ces principes sont aujourd'hui bien établis dans la pratique des chambres de recours.

Dans certains cas, notamment dans des domaines technologiques avancés, l'homme du métier peut être identifié à un groupe de personnes travaillant dans différents domaines techniques ; dans la technologie du laser, par exemple, l'homme du métier est une équipe composée de spécialistes des domaines physique, électronique et chimie (T 222/86).

Lors de la détermination de l'homme du métier compétent, ce sont les critères susmentionnés qui prévalent et toute définition contraire figurant dans la demande de brevet est considérée comme sans importance (T 437/01).

Erfolgserwartung

Die erfinderische Tätigkeit ist generell in Frage zu stellen, wenn ein Fachmann eine Maßnahme in der Erwartung einer gewissen Verbesserung oder eines Vorteils vorgenommen hätte. Schwierigkeiten hatten die Kammern dabei vor allem damit, den Grad der Erfolgsaussichten zu bestimmen, der vorliegen muss, damit die Wahl des Fachmanns als naheliegend anzusehen ist. So ist zu unterscheiden zwischen der Gewissheit, Erfolg zu haben, die nicht vorausgesetzt wird, und vernünftigen Erfolgsaussichten (T 918/01 und T 1396/06). Andererseits ist allgemein anerkannt, dass der Fachmann stärkere Beweggründe als nur reine Experimentierfreude haben muss, wobei jedoch umgekehrt ein Herumexperimentieren auf gut Glück nicht mit dem Fehlen einer vernünftigen Erfolgserwartung gleichgesetzt werden kann (T 91/98 und T 1396/06).

Die "vernünftige Erfolgserwartung" ist danach zu beurteilen, wie hoch der Fachmann angesichts des Stands der Technik seine Aussichten einschätzen würde, ein angestrebtes Ziel zu erreichen (T 1599/06). Hat der Fachmann eine niedrige Erwartungshaltung, so ist er eher skeptisch eingestellt (T 759/03 und T 1396/06), und die vernünftige Erfolgserwartung wird zur bloßen Hoffnung auf Gelingen; ein Fachmann, der auf dieser Grundlage arbeitet, geht auf eine nicht naheliegende Weise vor.

Biotechnologie

Allgemein wird davon ausgegangen, dass der Fachmann kein Spezialist oder Experte auf einem bestimmten Gebiet ist, sondern lediglich über durchschnittliche Fähigkeiten verfügt. Daraus ergibt sich die Frage, was in Bezug auf ein bestimmtes Thema unter durchschnittlichen Fähigkeiten zu verstehen ist. Diese hängen von der Art der zu lösenden Aufgabe ab und können vom praxisbezogenen Grundwissen eines Ingenieurs bis zum Nobelpreisträger reichen, wie in der Sache T 60/89 ausgeführt wurde, bei der es um den Bereich der Gentechnik ging, der zahlreiche Gewinner dieser Auszeichnung hervorbrachte.

Expectation of success

Generally speaking, if a skilled person would have carried out a course of action in expectation of some improvement or advantage, then inventive step is in doubt. The difficulty the boards have had is trying to determine the degree of expectation a skilled person must have in order to render his choice as obvious. Certainty of success is not required and this is distinguished from reasonable expectation of success (T 918/01 and T 1396/06). On the other hand, it is generally accepted that the skilled person must have more incentive than simply to "try and see" if it works, although the "try and see attitude" does not necessarily equate to an absence of reasonable expectation (T 91/98 and T 1396/06).

Evaluating a "reasonable expectation of success" involves analysing the prior art to determine the degree of confidence it gives to the skilled person that an envisaged result will be obtained (T 1599/06). If the degree of confidence is too low, the skilled person will have a sceptical attitude (T 759/03 and T 1396/06) and reasonable expectation turns into a mere hope to succeed; a skilled person working on that basis follows a non-obvious course of action.

Biotechnology

It is generally accepted that the skilled person is not the specialist or expert in a particular field, but rather one of average ability. The question then arises as to what the average ability is in a given subject. This depends on the nature of the problem to be solved, and may range from the "nuts and bolts" knowledge of an engineer to a Nobel prize winner, as was suggested in T 60/89 where the topic under consideration was genetic engineering, which boasted a number of winners.

Espérance de réussite

En règle générale, il y a un doute sur l'existence d'une activité inventive si l'homme du métier aurait appliqué la démarche en cause parce qu'il en escomptait un perfectionnement ou un avantage quelconque. Les chambres de recours se sont heurtées à des difficultés en essayant de déterminer à partir de quel degré d'espérance de réussite le choix de l'homme du métier devient évident. L'assurance de la réussite, qu'il faut distinguer de l'espérance raisonnable de réussite, n'est pas nécessaire (T 918/01 et T 1396/06). Par ailleurs, il est généralement admis que l'homme du métier doit avoir d'autres raisons de tenter une expérience que le simple désir de voir si ça marche, même si l'approche "try and see" n'équivaut pas automatiquement à l'absence d'une espérance raisonnable (T 91/98 et T 1396/06).

Evaluer ce qu'est une espérance raisonnable de réussite implique d'analyser l'état de la technique pour déterminer dans quelle mesure il encourage l'homme du métier à croire que le résultat envisagé pourra être atteint (T 1599/06). Si le degré de certitude est trop bas, l'attitude de l'homme du métier sera celle du scepticisme (T 759/03 et T 1396/06) et l'espérance raisonnable de réussite se transformera en simple espoir de réussite ; un homme du métier qui expérimente sur cette base poursuit une démarche non évidente.

Biotechnologie

Il est généralement admis que l'homme du métier n'est pas un spécialiste ou expert d'un domaine particulier, mais plutôt un praticien de compétence moyenne. Se pose donc la question de savoir ce qu'est une compétence moyenne dans le contexte donné. Cela dépend de la nature du problème à résoudre et peut aller de la connaissance élémentaire des écrous et boulons chez l'ingénieur jusqu'à celles d'un lauréat du prix Nobel, comme suggéré dans la décision T 60/89, dont l'objet relevait du génie génétique, pépinière de prix Nobel.

In T 60/89 befand die Kammer, dass dem Fachmann kein Nobelpreis verliehen werden könne, sondern davon auszugehen ist, dass er als konservativer und risikoscheuer Wissenschaftler (oder Team von Wissenschaftlern) anzusehen ist, der in einem Laboratorium arbeitet. Diese Rechtsprechung wurde in der "Biogen II"-Entscheidung T 500/91 bestätigt, aus der auch hervorgeht, dass vom sogenannten Fachmann nicht mehr erwartet werden kann als die routinemäßige Durchführung von Experimenten im Rahmen der ganz normalen Praxis, bei der Wissenslücken durch Anwendung des vorhandenen Wissens geschlossen werden. In T 412/93 definierte die Kammer den Fachmann tatsächlich als ein Dreierteam aus einem Wissenschaftler mit Dokortitel, der über langjährige Erfahrung verfügt, und zwei ihm zur Seite stehenden Labortechnikern, die mit den bekannten einschlägigen Verfahren bestens vertraut sind.

Die Haltung des Fachmanns in der Biotechnologie gilt als konservativ, und er würde weder gegen bestehende Vorurteile angehen noch sich auf unsicheres Terrain vorwagen noch unkalkulierbare Risiken eingehen (T 455/91 usw.). Bedarf es jedoch nicht nur Routinearbeiten, sondern wissenschaftlicher Forschung, um eine Technologie von einem Forschungsgebiet auf ein anderes zu übertragen, so wird eine erfinderische Tätigkeit anerkannt (T 441/93).

Der Fachmann bei nicht technischen Gegenständen

Artikel 52 (2) EPÜ enthält eine Liste von Gegenständen wie Computerprogrammen und Geschäftsmethoden, die nicht als patentierbare Erfindungen gelten. Dies wird jedoch in Artikel 52 (3) näher erläutert, wonach sich die Ausnahme nur auf die verbotenen Gegenstände "als solche" bezieht. Eine Darstellung der Patentierungspraxis des EPA in Bezug auf solche Gegenstände würde den Rahmen dieser Ausführungen sprengen, und so soll hier nur festgestellt werden,

The board in T 60/89 declined to credit the skilled person with a Nobel prize, but said that he should be assumed to be a scientist (or team of scientists) working in a laboratory, who is conservative and adverse to risk. This was confirmed in T 500/91 (Biogen II) which added that nothing more could be expected of the skilled person than carrying out routine experimental work within the framework of filling in gaps in knowledge by the application of existing knowledge. The board in T 412/93 actually defined the skilled person as being a team of three, namely a PhD researcher with several years' experience, assisted by two laboratory technicians fully acquainted with the known techniques.

The attitude of the skilled person in biotechnology is conservative, never going against established prejudices, nor trying to enter unpredictable areas or take incalculable risks (T 455/91 etc). If the skilled person has to perform scientific research, rather than routine work, in order to transfer technology from one field of research to another, then inventive step is recognised (T 441/93).

Non-technical subject-matter and the skilled person

Article 52(2) EPC provides a list of subject-matter, such as computer programs and business methods, that is not regarded as appropriate for a patentable invention. However, this is qualified by Article 52(3), which states that the exclusion only relates to the forbidden subject-matter "as such". The approach of the EPO to the patenting of this type of subject-matter is outside the scope of this paper, but suffice it to say that a claim under consideration is

Dans cette décision, la chambre s'est refusée à mettre l'homme du métier sur un pied d'égalité avec un prix Nobel, mais a déclaré qu'il était censé être un scientifique (ou une équipe de scientifiques) travaillant dans un laboratoire, qui adopte une attitude prudente et ne prend pas de risques incalculables. Cette jurisprudence a été confirmée dans la décision T 500/91 (Biogen II), qui a ajouté qu'on ne saurait attendre de l'homme du métier autre chose que de réaliser des expériences avec des moyens de routine et que, ce faisant, il comble des lacunes dans ses connaissances en recourant aux connaissances existantes. Dans la décision T 412/93, la chambre a défini l'homme du métier comme étant une équipe composée de trois membres, dont un chercheur titulaire d'un doctorat dans le domaine concerné et bénéficiant de plusieurs années d'expérience, assisté de deux techniciens de laboratoire versés dans les techniques connues pertinentes.

L'homme du métier, en biotechnologie, adopterait une attitude prudente et n'irait jamais à l'encontre de préjugés bien établis, pas plus qu'il ne tenterait de s'aventurer dans des domaines considérés comme imprévisibles ou prendrait des risques incalculables (T 455/91 etc). Il y a lieu de reconnaître l'existence d'une activité inventive lorsque l'homme du métier estime qu'il est nécessaire d'effectuer des recherches scientifiques, au lieu de travaux de routine, pour transférer une technologie mise au point dans un domaine spécifique à un domaine voisin (T 441/93).

L'homme du métier et les objets non techniques

L'article 52(2) CBE comprend une liste d'objets, tels que les programmes d'ordinateur et les méthodes dans le domaine des activités économiques, qui ne sont pas considérés comme des inventions brevetables. Toutefois, l'article 52(3) précise que cette exclusion de la brevetabilité ne s'applique auxdits objets que s'ils sont considérés en tant que tels. Vouloir décrire l'approche de l'OEB en ce qui concerne la délivrance de brevets pour ce type d'objets dépasserait le

dass der betreffende Anspruch in seine technischen und nicht technischen Merkmale zerlegt wird; bleibt die Frage, wie bei den nicht technischen Merkmalen vorzugehen ist.

Der derzeitige Ansatz (T 931/95, T 641/00 und T 172/03) sieht vor, die nicht technischen Aspekte als Teil der zu lösenden objektiven Aufgabe einzubeziehen. Das bedeutet, dass dem Fachmann die nicht technischen Merkmale bekannt sind, wenn er nach möglichen Lösungen sucht. So kennt der Fachmann beispielsweise für die Zwecke eines Anspruchs betreffend ein Verwaltungssystem für die Auftragsvergabe an mehrere Lieferfirmen alle geschäftsbezogenen Aspekte der Erfindung (T 172/03). Normalerweise sollte die Formulierung der technischen Aufgabe nicht auf Sachverhalte Bezug nehmen, von denen der Fachmann nur Kenntnis erlangen könnte, wenn er die beanspruchte Lösung lesen würde, da die Aufgabe keine Lösungsansätze enthalten sollte. Dieser Grundsatz gilt jedoch nur für die Aspekte des beanspruchten Gegenstands, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen und somit Teil der technischen Lösung sind.

In T 531/03 wurde die Argumentation, dass in dieser Sache ein Team aus technischen und nicht technischen Personen als Fachmann anzusehen sei, mit der Begründung zurückgewiesen, dass eine gleichberechtigte Berücksichtigung nicht mit dem EPÜ in Einklang steht.

"Raising the Bar" – höhere Maßstäbe setzen

Diese Devise ist augenblicklich sehr in Mode, und obwohl noch nicht geklärt ist, welcher "Maßstab" nun genau höher angesetzt werden soll, wird davon ausgegangen, dass eher Stabhochsprung gemeint ist als Limbo, da es um die an eine patentierbare Erfindung gestellten Anforderungen in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit geht und nicht darum, mehr Anmeldungen zur Erteilung durchzubringen. Es handelt sich hier um eine Reaktion auf die Kritik, dass der derzeitige Standard für ein effizientes Patentsystem in der heutigen Wirt-

distilled into its technical and non-technical features; the question is what to do with the non-technical features.

The present approach (T 931/95, T 641/00 and T 172/03) is to include the non-technical aspects as part of the objective problem to be solved. This means that the skilled person is made aware of the non-technical features before considering possible solutions. For example, for a claim concerning a management system for placing orders with a plurality of suppliers, the skilled person knows all the business-related aspects of the invention (T 172/03). Normally the technical problem should not be formulated to refer to matters of which the skilled person would only know when he read the claimed solution, as formulation of the problem should not contain pointers to the solution. However, this principle applies only to those aspects of the claimed subject-matter which contribute to the technical character of the invention and hence lead to a technical solution.

Arguments to the effect that the skilled person is a team of technical and non-technical persons were rejected in T 531/03, as this would put them on an equal footing, which is contrary to the purpose of the EPC.

"Raising the Bar"

This is an expression that is currently in vogue, and whilst the type of "bar" has not been defined, it is assumed that it relates more to pole-vaulting than to limbo-dancing, as it concerns the increase in standard of inventive step required for a patentable invention, rather than allowing more applications through to grant. This is in response to criticism that the present standard is inappropriate for an effective patent system in today's commercial world. The difficulty is how such a change could be invoked, and one possibility

cadre du présent exposé, mais il suffit ici de dire que la revendication à examiner est scindée en caractéristiques techniques et non techniques.

Actuellement, l'approche retenue (T 931/95, T 641/00 et T 172/03) est de considérer que les aspects non techniques font partie du problème objectif à résoudre. Cela signifie que l'homme du métier prend connaissance des caractéristiques non techniques avant d'envisager des solutions possibles. Dans le cas, par exemple, d'une revendication concernant un système de gestion pour effectuer des commandes chez divers fournisseurs, l'homme du métier est censé connaître tous les aspects économiques de l'invention (T 172/03). En règle générale, étant donné que la formulation du problème technique ne doit pas contenir d'éléments de la solution, elle ne doit pas faire référence à des aspects que l'homme du métier ne peut normalement connaître qu'après avoir lu la solution revendiquée. Toutefois, ce principe s'applique seulement aux aspects de l'objet revendiqué qui contribuent au caractère technique de l'invention et, par conséquent, conduisent à une solution technique.

Dans la décision T 531/03, les arguments visant à faire admettre comme homme du métier une équipe de praticiens techniques et non techniques ont été rejetés au motif que cela reviendrait à les mettre tous sur le même plan, ce qui serait contraire au but de la CBE.

"Raising the Bar"

Cette expression – en français : "rehausser la barre" – est à la mode ces derniers temps. Le type de "barre" n'a pas été défini, mais il est permis de penser que l'expression se rapporte plutôt au saut à la perche qu'à la danse du limbo, étant donné qu'elle concerne l'élévation du niveau requis de l'activité inventive pour qu'une invention soit brevetable, au lieu de permettre que de plus en plus de demandes débouchent sur un brevet. Il s'agit d'une réaction aux critiques selon lesquelles le niveau actuel serait inapproprié pour contribuer à un système

schaftswelt nicht angemessen ist. Die Schwierigkeit dabei ist, Wege zu finden, wie diese angestrebte Änderung herbeigeführt werden kann, und eine Möglichkeit, die in Betracht gezogen werden könnte, ist eine Änderung der Definition des Fachmanns.

Wie den vorstehenden Ausführungen zu entnehmen ist, kann der Fachmann aber je nach Anspruchsgegenstand eine sehr unterschiedliche Person (oder Gruppe von Personen) sein, was die Formulierung einer allgemeingültigen Definition sehr erschwert. Außerdem würden sich höhere Anforderungen an die Fähigkeiten des Fachmanns nicht nur auf die erfinderische Tätigkeit auswirken, sondern auch auf die ausreichende Offenbarung und die Klarheit; folglich würden die Erfordernisse in diesen Fällen "niedriger angesetzt". Aus diesen Gründen ist das Konzept des Fachmanns nicht der richtige Ansatzpunkt für eine Erhöhung der Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit.

Zusammenfassung

Der Fachmann des EPÜ ist keine reale Person (oder Gruppe von Personen), er verfügt nur über durchschnittliche Fähigkeiten auf seinem Gebiet, jedoch über ein umfassendes Allgemeinwissen, und er hat Kenntnis von allen nicht technischen Aspekten. Er ist eine Rechtsfiktion, die eine objektivere Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und eine objektivere Auslegung sonstiger EPÜ-Vorschriften ermöglichen soll. Er ist mit Sicherheit kein Athlet und kann zwar den Maßstab des Allgemeinwissens erreichen, würde aber an einem noch höher angesetzten Maßstab sicher scheitern.

under consideration is a change in the definition of the skilled person.

However, as can be seen from the above, the skilled person is a very different person (or persons) depending upon the technical subject-matter under consideration, which makes the provision of a standard definition very difficult. In addition, raising the level of skill of the skilled person would have an effect not just on inventive step, but also on sufficiency of disclosure and clarity, and in these cases, the consequence would be a "lowering of the bar" for these requirements. The concept of the skilled person is thus an inappropriate means for increasing the level of inventive step.

Summary

The skilled person (or persons) of the EPC is not real, being of average ability for his field but having exhaustive common knowledge and aware of all things that are not technical. He is a legal creation whose purpose is to assist in providing a more objective approach to the assessment of inventive step and other provisions of the EPC. He certainly does not cut an athletic figure, and whilst being able to vault the bar of common knowledge, raising it any higher would be beyond his capability.

efficace de délivrance des brevets dans le monde économique d'aujourd'hui. Le problème, c'est comment introduire un tel changement, l'une des possibilités à l'étude étant la modification de la définition de l'homme du métier.

Toutefois, comme il ressort de ce qui précède, l'homme du métier est identifié à des (groupes de) personnes bien différentes selon l'objet technique à considérer ; de ce fait, il est très difficile de proposer une définition générale. En outre, élever le niveau de compétence de l'homme du métier aurait des répercussions non seulement sur l'activité inventive, mais aussi sur la suffisance de l'exposé et sur la clarté et, en ce qui concerne ces deux dernières exigences, cela aurait l'effet contraire d'"abaisser la barre". La modification du concept d'homme du métier n'est donc pas la bonne voie pour élever le niveau de l'activité inventive.

Résumé

L'homme du métier cité dans la CBE est une personne fictive (ou un groupe fictif de personnes), de compétence moyenne dans son domaine technique, mais qui dispose de toutes les connaissances générales communes et est au courant de tous les aspects non techniques. Il s'agit d'une fiction juridique dont le but est d'aider à fournir une approche plus objective pour l'examen de l'activité inventive et des autres exigences de la CBE. Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agit pas d'un athlète et, même s'il est capable de sauter la barre des connaissances générales, vouloir rehausser celle-ci serait la mettre hors de sa portée.

Arbeitssitzung**Die Rolle des Sachverständigen im Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren**

Vorsitzender: Ivan Verougstraete (BE)

Robert VAN PEURSEM

**Vizepräsident des Bezirksgerichts
Den Haag**

Die Rolle des Sachverständigen in niederländischen Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren

Die zwei wichtigsten Verfahren, die das niederländische Patentrecht zur Verfügung stellt und die beide im gleichen Maße in Anspruch genommen werden, sind das von einem Einzelrichter geleitete summarische Verfahren oder "kort geding", das dem gewöhnlichen Verfahren nicht vorgreift, und der für Patentstreitigkeiten vorgesehene besondere beschleunigte Modus des gewöhnlichen Verfahrens vor einer mit drei rechtskundigen Richtern besetzten Kammer. In beiden Verfahren wird typischerweise zugleich die Patentverletzung und die Nichtigkeitsklärung verhandelt; das niederländische System kennt diesbezüglich keine getrennten Verfahren. Die Verletzung bzw. Nichtigkeit von Patenten kann außer im beschleunigten Verfahren auch im normalen Zivilverfahren geltend gemacht werden, was aber seltener geschieht.

Der "offizielle" Weg, bei dem *durch das Gericht bestellte Sachverständige* zum Einsatz kommen, ist im "kort geding" kaum praktikierbar und wird in der Praxis so gut wie nie beschritten¹.

Vorauszuschicken ist auch, dass die Auslegung von Patentansprüchen eine Sache der Rechtsanwendung ist, die nach niederländischem Recht letztendlich von rechtskundigen Richtern vorgenommen werden muss und nicht von "technischen" Sachverständigen. Soweit mir bekannt ist, scheint dies in anderen europäischen Rechtssystemen nicht viel anders zu sein. Die Auslegung von Ansprüchen ist im Wesentlichen eine richterliche Aufgabe. In den

¹ Eines der wenigen Beispiele: Bezirksgericht Den Haag vom 27. Mai 1994 (Numann) BIE 1995/40 (Rollstuhl).

Working session**The role of the expert in infringement and revocation proceedings**

Chairman: Ivan Verougstraete (BE)

Robert VAN PEURSEM

**Vice President,
The Hague District Court**

The role of the expert in patent infringement and revocation proceedings in the Netherlands

Under Dutch patent law there are two main proceedings available, each equally frequently used, i.e. summary proceedings or "kort geding" decided by an *unus iudex* without having any impact on the full proceedings whatsoever and the special accelerated regime for patent litigation in full proceedings before a panel of three legally trained judges. In both types of proceedings typically both infringement and revocation are tried together in one and the same procedure. There is no bifurcated system in the Netherlands. Aside from the accelerated regime the normal civil full proceedings is available for patent infringement and revocation as well, but less frequently used.

The "official" route of having *court appointed experts* is hardly feasible in "kort geding" and almost never used there in practice.¹

At the outset it should be mentioned that patent claim interpretation ("claim construction") is a legal effort which ultimately has to be done by legally qualified judges, not by "technical" experts under our law. This seems to be not much different in other European jurisdictions that are somehow familiar to me. Claim interpretation is, in essence, a judicial effort. In the Netherlands claim interpretation is called for both in infringement and in revocation proceedings.

¹ For an exceptional example: The Hague District Court 27 May 1994 (Numann) BIE 1995/40 (wheelchair).

Séance de travail**Le rôle de l'expert dans le procès en contrefaçon et en nullité**

Président : Ivan Verougstraete (BE)

Robert VAN PEURSEM

Vice-Président du tribunal de première instance de La Haye

Le rôle de l'expert dans les actions en contrefaçon et en nullité aux Pays-Bas

En droit néerlandais des brevets, il existe deux types principaux de procédures, utilisées à fréquence égale : la procédure de référé ou "kort geding" sur laquelle statue un *unus iudex* sans aucun impact sur la procédure ordinaire, et le régime spécial accéléré des litiges en matière de brevets dans le cadre de la procédure ordinaire devant un collège de trois juges ayant reçu une formation juridique. Dans ces deux types de procédures, la contrefaçon et la nullité sont généralement jugées conjointement en une seule et même procédure. Il n'existe pas de système dédoublé aux Pays-Bas. A part dans le cadre du régime accéléré, la contrefaçon et la nullité peuvent également être traitées en procédure civile ordinaire, mais cette voie est moins fréquemment utilisée.

En "kort geding", la possibilité "officielle" de faire appel à des *experts désignés par le tribunal* est pour ainsi dire impraticable et n'y est presque jamais utilisée dans la pratique¹.

Il convient tout d'abord de mentionner que l'interprétation des revendications d'un brevet est un exercice juridique auquel ce sont en fin de compte des juges formés comme juristes qui doivent s'adonner, et pas des experts "techniques" au sens de notre loi. Cela ne semble pas très différent dans d'autres juridictions européennes qui me sont familières pour une raison ou une autre. L'interprétation des revendications est un exercice intrinsèquement juridique. Aux

¹ Pour un exemple exceptionnel : Tribunal de première instance de La Haye 27 mai 1994 (Numann) BIE 1995/40 (chaise roulante).

Niederlanden kann eine Auslegung von Ansprüchen sowohl in Patentverletzungs- als auch in Nichtigkeitsverfahren erforderlich werden.

Im gewöhnlichen Verfahren kommen hauptsächlich zwei Formen des Sachverständigenbeweises vor, die unterschiedlich ausgestaltet sind.

Zunächst einmal gibt es den *gerichtlich bestellten Sachverständigen*, mit dem sich die Artikel 194 - 200 der niederländischen Zivilprozessordnung befassen. Gegenwärtig wird von der Möglichkeit der Bestellung von Sachverständigen durch das Gericht in niederländischen Patentverfahren in der Praxis nicht mehr allzu oft Gebrauch gemacht². Es steht im Ermessen der Tatsacheninstanzen, auf Antrag der Parteien oder von Amts wegen gerichtliche Sachverständige beizuziehen. Nach der Rechtsprechung³ ist es nicht erforderlich, zunächst das EPA oder das Patentamt um eine Stellungnahme zu ersuchen, bevor beispielsweise ein Patent für (teilweise) nichtig erklärt wird. Die Beantragung eines (kostenpflichtigen) technischen Gutachtens beim EPA nach Artikel 25 EPÜ 2000 ist in den Niederlanden wenig gebräuchlich; die entsprechende, in Artikel 87 des niederländischen Patentgesetzes vorgesehene Möglichkeit, beim niederländischen Patentamt ein (kostenloses) Gutachten anzufordern, wird zwar häufiger, aber immer noch relativ selten genutzt.

² Sie entspricht jedoch ständiger Praxis, gewöhnlich werden die Gutachten von einem Ausschuss aus drei Sachverständigen erstellt, nämlich Vertretern des Patentamts oder Patentrechtlern/Patentanwälten einerseits und Technikern andererseits, wobei die unterlegene Partei letztendlich die – unter Umständen erheblichen – Sachverständigenkosten zu tragen hat, vgl. HR (= Oberster Gerichtshof) vom 16. Februar 2001 BIE 2002/156 (Wiva/Van Egmond) [EP 0168877 gerichtliche Sachverständige für die Neuheit von Krankenhausabfallbehältern], Berufungsgericht Den Haag vom 22. Oktober 1992 BIE 1996/59 (DSM/Dow Chemical) [NL 153555 Verfahren für Alkenpolymer], Berufungsgericht Den Haag vom 20. Februar 1992 BIE 1992/285, GRUR Int 1983/262 Epilady-Fall (keine Revision), Bezirksgericht Den Haag vom 26. Mai 1999 BIE 2001/34 [EP 0419810] sowie Bezirksgericht Den Haag vom 16. Juli 1997 BIE 2000/42 [EP 0041281 Joystick].

³ Vgl. Wiva/Van Egmond, Fußnote 2.

In full proceedings two main forms of expert evidence can be seen, both having different manifestations.

First there is the *court appointed expert*, which is dealt with in our Code of Civil Procedure (CCP), Articles 194-200. In nowadays Dutch patent proceedings this is not that often used in practice any more.² It is a discretionary power of the factual courts to resort to court appointed experts, upon request of the parties or upon its own motion. According to case law³ there is no need to first address the EPO or Patent Office for advice before, f.i. (partially) invalidating a patent. The possibility of asking the EPO for a technical opinion (against payment) under Article 25 EPC 2000 is no common practice in the Netherlands, while the same possibility under Article 87 of the Dutch Patent Act (which is for free) is more commonly used, although also relatively seldom.

² But it is established practice, usually expert testimony is given by Patent Office officials or patent lawyers/patent attorneys together with technicians in a panel of three, the losing party ultimately having to bear the costs of the experts, which can be substantial, cf. HR (=Supreme Court) 16 February 2001 BIE 2002/156 (Wiva/Van Egmond) [EP 0168877 court appointed experts for novelty of hospital disposable box], CoA The Hague 22 October 1992 BIE 1996/59 (DSM/Dow Chemical) [NL 153555 method for alkene polymer], CoA The Hague 20 February 1992 BIE 1992/285, GRUR Int 1983/262 Epilady case (no cassation), The Hague District Court 26 May 1999 BIE 2001/34 [EP 0419810] and The Hague District Court 16 July 1997 BIE 2000/42 [EP 0041281 joystick].

³ Cf. Wiva/Van Egmond mentioned in ft. 2.

Pays-Bas, l'interprétation des revendications est requise tant en procédure en contrefaçon qu'en nullité.

Dans la procédure ordinaire, on trouve deux formes principales de témoignages d'experts, se manifestant toutes deux de façon différente.

Il y a premièrement l'*expert désigné par le tribunal*, dont traite notre Code de procédure civile (CPC) aux articles 194-200. Dans les actuelles procédures en matière de brevets aux Pays-Bas, on n'a plus souvent recours à leur assistance, en pratique². Les juges du fond usent de leur pouvoir d'appréciation pour recourir à des experts désignés par les tribunaux, soit à la demande des parties, soit d'office. Conformément à la jurisprudence³, il n'est pas nécessaire de solliciter tout d'abord les conseils de l'OEB ou de l'Office des brevets avant, par exemple, d'invalider (partiellement) un brevet. Aux Pays-Bas, il n'est pas d'usage de demander l'avis technique de l'OEB (moyennant paiement), comme le prévoit l'article 25 CBE 2000, alors qu'il est plus courant de recourir à la même possibilité (gratuite) envisagée à l'article 87 de la Loi néerlandaise sur les brevets, même si cela est aussi relativement rare.

² Mais selon un usage consacré, un témoignage d'expert est généralement donné par des représentants de l'Office des brevets ou par des avocats/conseils en brevets, assistés de techniciens et siégeant en collège de trois, la partie déboutée devant en fin de compte supporter les frais des experts, qui peuvent être considérables, cf. HR (= Cour suprême) 16 février 2001 BIE 2002/156 (Wiva/Van Egmond) [EP 0168877 experts désignés par le tribunal sur la nouveauté d'une boîte jetable en milieu hospitalier], Cour d'Appel La Haye 22 octobre 1992 BIE 1996/59 (DSM/Dow Chemical) [NL 153555 procédé pour alcène polymère], Cour Appel La Haye 20 février 1992 BIE 1992/285, GRUR Int 1983/262 affaire Epilady (pas de cassation), tribunal de 1^{re} instance La Haye 26 mai 1999 BIE 2001/34 [EP 0419810] et tribunal de 1^{re} instance La Haye 16 juillet 1997 BIE 2000/42 [EP 0041281 manette de jeux].

³ Cf. Wiva/Van Egmond mentionnée note 2.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass vor Einleitung oder während der Anhängigkeit eines Patentverletzungs- und/oder Nichtigkeitsverfahrens *ein vorläufiges Gutachten eines gerichtlich bestellten Sachverständigen* beantragt werden kann (Artikel 202 Zivilprozessordnung), das im späteren bzw. im laufenden Verfahren als gerichtliches Sachverständigengutachten verwertet werden kann. Das ist in den letzten Jahren nur ein einziges Mal geschehen⁴, könnte aber künftig öfter vorkommen.

Alternativ hierzu können *von den Parteien beauftragte Sachverständige* herangezogen werden. Dies geschieht in den Niederlanden in den meisten Patentverfahren – im summarischen wie auch im gewöhnlichen Verfahren und in allen drei Instanzen von der Eingangsinstanz bis hin zum Obersten Gerichtshof. Die Sachverständigen können entweder eine schriftliche eidesstattliche Erklärung abgeben oder eine mündliche Aussage machen (oder beides). Häufig kommt es zu einem regelrechten "Sachverständigenduell", bei dem die Sachverständigen auf beiden Seiten vor der mündlichen Verhandlung zwei bis dreimal Er widerungen auf die Stellungnahmen des jeweils anderen einreichen; an der Verhandlung nehmen sie oft (freiwillig) teil, um für weitere Erläuterungen oder für etwaige Fragen des Gerichts zur Verfügung zu stehen.

Seit Kurzem eröffnet Artikel 200 unserer Zivilprozessordnung die Möglichkeit, auf Antrag (einer) der Parteien auch andere Sachverständige als die gerichtlich bestellten Sachverständigen "offiziell" zu vernehmen, was einen Unterschied zu der im vorigen Absatz erwähnten informelleren eidesstattlichen Erklärung bzw. mündlichen Aussage macht. Soviel mir bekannt ist, muss diese Möglichkeit in der Praxis noch entdeckt werden. Mir ist kein einziger Fall der Anwendung in Patentverfahren bekannt.

In this context it should be mentioned that there is a possibility of *preliminary court appointed expert proceedings* (Article 202 CCP), which can be conducted previous to or pending patent infringement and/or revocation proceedings. The expert evidence thus obtained can be used as court appointed expert evidence in future or pending proceedings. This so far has been done only once in recent years,⁴ but this might happen more often in the future.

Second and alternatively there is the form that *party-expert witnesses* come to the fore. This happens in the majority of patent proceedings in the Netherlands – in summary and in full proceedings and at all three levels from first instance up to the supreme court. This can be in written, affidavit form, as well as in the form of actual oral evidence taken from these party-witnesses, or both. It often involves a "battle of experts" where you get both sides' party-experts countering each other's statements two or threefold up to the hearing, where they often are present (voluntarily) and available to further explain or answer questions the court might have.

Recently Article 200 of our CCP provides for a possibility to have non-court appointed experts upon request of (one of) the parties "officially" questioned as experts by the court, which is different from the more informal affidavit etc. form mentioned in the previous paragraph. As far as I am aware this still has to be discovered by practice. I am not familiar with a single application in patent proceedings.

Il convient de mentionner, dans ce contexte, la possibilité d'une *procédure préjudicielle avec expert désigné par les tribunaux* (article 202 CPC) qui peut se dérouler avant ou dans l'attente d'une procédure en contrefaçon et/ou en nullité. Le témoignage d'expert ainsi recueilli peut être utilisé à titre de témoignage d'expert désigné par le tribunal dans des actions futures ou en instance. Jusqu'à présent, ceci n'est arrivé qu'une fois ces dernières années⁴, mais il est possible que cette pratique soit plus courante à l'avenir.

Deuxièmement, et en variante, on peut avoir recours à des *experts des parties*. Ils interviennent dans la majorité des procédures en matière de brevets, aux Pays-Bas – en référé et en procédure ordinaire, et aux trois degrés de juridiction, de la première instance jusqu'à la Cour suprême. Les avis se présentent sous la forme écrite d'une attestation sous serment, ainsi que sous forme de témoignage oral donné par ces témoins des parties, ou les deux. On assiste souvent à une "bataille d'experts" dans laquelle les experts des deux parties répliquent aux affirmations des autres, à deux ou trois reprises jusqu'à l'audience à laquelle ils assistent souvent (volontairement) et où ils se tiennent à disposition pour fournir de plus amples explications ou répondre aux questions éventuelles du tribunal.

Depuis peu, l'article 200 de notre CPC prévoit la possibilité que des experts non désignés par le tribunal, à la demande (de l'une) des parties, soient "officiellement" interrogés par le tribunal en qualité d'experts, ce qui est différent de la forme plus informelle d'attestation etc. mentionnée au paragraphe ci-dessus. Pour autant que je sache, cette option n'a pas encore été explorée dans la pratique. Je n'ai connaissance d'aucune demande en ce sens lors d'une procédure en matière de brevet.

⁴ Bezirksgericht Den Haag vom 11. Oktober 2005 BIE 2006/37 [EP 0247633, Ranbaxy-Fall; nur Racemate oder auch Enantiomere?].

⁴ The Hague District Court 11 October 2005 BIE 2006/37 [EP 0247633, the Ranbaxy case; racemates only or also enantiomers?].

⁴ Tribunal 1^{re} instance La Haye 11 octobre 2005 BIE 2006/37 [EP 0247633, affaire Ranbaxy ; racémates seulement ou également énantiomères ?].

Es mag überraschend erscheinen, dass der im Gesetz vorgesehene Weg der Beiziehung von Sachverständigen durch das Gericht in den Niederlanden bei Patentstreitigkeiten in der Praxis gegenwärtig die geringste Rolle spielt. Dies gilt für die erste Instanz, die Berufungsinstanz und ganz sicher für die oberste Gerichtsebene ("Hoge Raad") – wobei Letzteres nicht überraschend ist, da der Oberste Gerichtshof keine Tatsacheninstanz ist.

Für diese Tendenz – an der vereinzelt Kritik geübt wird (Jan Brinkhof missbilligt sie bekanntermaßen) – kommen folgende Erklärungen in Betracht:

Man muss wissen, dass in Den Haag *spezialisierte* Patentrichter zu Gericht sitzen, denen alle Patentsachen des Landes vorgelegt werden. Nur die wenigsten von ihnen haben (bzw. hatten früher) neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Jurastudium auch ein naturwissenschaftliches Studium absolviert (alle anderen sind "gescheiterte Wissenschaftler", wie einer unserer illustren britischen Kollegen einmal sagte, womit er auch sich selbst meinte). Dennoch kommen wir offenbar zurecht, hauptsächlich wegen des weitverbreiteten Gebrauchs der zweiten Form des Sachverständigenbeweises, der Aussage der Sachverständigen der Parteien, doch gibt es hierfür noch weitere Gründe. Bei uns kommen auch *Hilfsrichter in Patentsachen* zum Einsatz, deren berufliches Hauptbetätigungsfeld nicht auf juristischem Gebiet liegt und die einen technischen Background haben, wie beispielsweise (pensionierte) ehemalige Mitarbeiter des Patentamts oder (aus dem Berufsleben ausgeschiedene) Angehörige freier Berufe. Sie tagen immer zusammen mit zwei Berufsrichtern und werden im "kort geding" nicht eingesetzt. Aufgrund unserer jüngsten Erfahrungen mit einer spezialisierten Pflanzenzüchter-Kammer in den Tatsacheninstanzen in Den Haag, in der Absolventen von technischen Studiengängen mit einschlägigen Kenntnissen auf dem Gebiet der Pflanzenzucht als Laienrichter tagen

It may come as a surprise that the encoded way of court appointed experts is the least important in current Dutch patent practice. This is true at first instance, and for the appeal and certainly the supreme court level ("Hoge Raad") – which is not surprising, since the supreme court is no factual court.

Possible explanations for this tendency – which is not entirely uncriticised (Jan Brinkhof is a known disagreeer) – are the following.

It should be understood that we have *specialised* patent court judges in The Hague. They hear all the patent cases of the country. Only a minority of these judges – past and present – actually have a science degree next to the statutorily required law degree (all the others are "failed scientists" as one of our famous English colleagues happens to say, reference being made to himself as well). Nevertheless we seem to be able to cope, mainly because of the widespread use of the second form, party expert witnesses, but there are more reasons to this. We also use *deputy-patent judges* with a main professional field outside the judiciary, with technical backgrounds, (retired) people from the patent office or retired private practitioners, for instance. They always sit with two professional (full-time) judges in a panel and are not used in "kort geding". However, in the wake of our recent experiences with a specialised plant breeders' chamber in our factual courts in The Hague, where (academic) technical laymen with technical knowledge of plant breeding issues sit on the panel as judges not having a law degree (one out of three, so always with two legally qualified judges) we are in the process of evaluating the possibility of a statutory change of the law which would allow us – discretionarily – to form panels with technical laymen in patent cases as well (like in the German Bundespatentgericht

Il peut être surprenant d'apprendre que la voie codifiée du recours à des experts désignés par les tribunaux est la moins courante dans la pratique actuelle en matière de brevets aux Pays-Bas. C'est le cas pour la première instance, pour les appels et assurément au niveau de la Cour suprême ("Hoge Raad") – ce qui n'est pas étonnant puisque la Cour suprême n'est pas une instance statuant sur le fond.

Cette tendance – qui n'est pas complètement à l'abri des critiques (Jan Brinkhof la désapprouve notoirement) – peut s'expliquer de la manière suivante.

Il faut comprendre que nous disposons de juges *spécialisés* en brevets siégeant au tribunal de La Haye. Ils sont saisis de tous les litiges du pays en matière de brevets. Seule une minorité de ces juges – dans le passé et actuellement – sont effectivement titulaires d'un diplôme scientifique en plus de leur diplôme obligatoire de droit (tous les autres sont des "scientifiques ratés", comme le dit l'un de nos célèbres collègues anglais, en faisant également référence à lui-même). Nous semblons néanmoins capables de nous débrouiller, principalement du fait qu'il est largement recouru à la deuxième forme, celle qui en appelle aux experts des parties, mais ce n'est pas la seule raison. Nous utilisons également des *juges adjoints en brevets* dont l'activité professionnelle principale ne relève pas du domaine judiciaire, mais possèdent une culture technique, tels que des agents (retraités) de l'office des brevets ou des retraités d'une profession libérale, par exemple. Ils siègent toujours en collège avec deux juges professionnels (à plein temps), et on ne fait pas appel à eux en "kort geding". Cependant, suite à nos récentes expériences avec une chambre spécialisée en sélection végétale, dans notre tribunal de La Haye qui statue sur le fond, où des non-juristes (universitaires) possédant des connaissances techniques sur les questions d'obtention de végétaux siègent en collège en qualité de juges sans diplôme

(jeweils als einer von drei Richtern, d. h. immer zusammen mit zwei rechtskundigen Richtern), prüfen wir gegenwärtig die Möglichkeit einer Gesetzesänderung, die es uns erlauben würde, auch in Patentsachen nach Ermessen Kammern mit technischen Mitgliedern einzurichten (wie dies zum Beispiel beim deutschen Bundespatentgericht und bei den schwedischen Gerichten der Fall ist). Wir befürchten, dass wir ansonsten eines Tages von den komplizierten Technologien überfordert sein könnten, um die es in modernen Patentstreitigkeiten insbesondere auf dem Gebiet der Elektronik zunehmend geht. Dies würde eine Änderung des gesetzlichen Rahmens in den Niederlanden erfordern, die gegenwärtig zwar im Gespräch ist, jedoch noch nicht auf politischer Ebene diskutiert wird.

Ein weiterer Grund dafür, dass die Gerichte unabhängig davon, ob es um eine Patentverletzung oder um die Nichtigerklärung oder um beides geht, meist ohne gerichtlichen Sachverständigen auskommen, ist, dass sich die Fragestellung letztendlich meist auf ein *sehr eng begrenztes technisches Problem* reduzieren lässt. Gute Prozessanwälte in Patentsachen (meist eine Kombination aus Patentrechtlern und -anwälten) setzen sich zu Beginn eingehend mit dieser eng begrenzten Fragestellung auseinander und erleichtern damit den Richtern den Einstieg in die Materie. Und in den Niederlanden gibt es ganz hervorragende Patentanwälte. Auf diese Weise lernen die Richter zunächst von den Parteien. Darüber hinaus steuern diese oft technische Hintergrundinformationen bei, die sich für das Verständnis der betreffenden Technologie als hilfreich erweisen können. Die Patentrichter an unserem Gericht (von denen einige früher im Bereich der privaten Schlichtung von Patentstreitigkeiten tätig waren) bemühen sich um ein umfassendes Verständnis der fraglichen Technologien und stellen in der Verhandlung immer wieder Fragen zu den technischen

and in the Swedish courts for instance). We fear that the day may come that we will not be able to fully cope with complicated technology that is increasingly at stake in modern patent litigation, especially in the field of electronics. This would require a change of the statutory framework in the Netherlands and is only under discussion at non-political level as of yet.

One of the other reasons for coping without having to appoint court appointed experts as a rule is that in the majority of patent cases, whether it concerns infringement or revocation or both, it eventually boils down to a *very narrowly defined technical problem* that is at issue. Good patent litigators (patent lawyers and patent attorneys combined usually) level this narrow field for you in depth to start with. And we do have some top level patent litigators in the Netherlands. So you are taught by the parties first. In addition parties often provide technical primers that can prove to be helpful in understanding the technology at hand. Patent judges in our court (some of whom have a past in private patent litigation) are anxious to try to fully understand the technology at stake and just keep on asking at the hearing about technical aspects that are or might not yet (be) entirely clear to them. It also usually happens in cases involving complicated technology that they put (oral) technical resumés to the fore and ask parties whether this is seen correctly by the court, which parties may subsequently correct or discuss at the hearing. After these in depth exercises

en droit (un sur trois, donc toujours en présence de deux juges dûment qualifiés), nous sommes en train d'évaluer la possibilité d'une modification réglementaire de la législation qui nous permettrait – de façon discrétionnaire – de former des collèges, dans les affaires portant sur des brevets, comprenant également des techniciens non juristes (comme au Bundespatentgericht allemand et dans les tribunaux d'instance suédois). Nous craignons de ne plus être en mesure, un jour, de maîtriser en profondeur la technologie complexe qui est de plus en plus en jeu dans les litiges modernes en matière de brevets, en particulier dans le domaine de l'électronique. Ce changement impliquerait une modification du cadre réglementaire aux Pays-Bas et n'est discuté qu'à un niveau non politique, pour l'instant.

L'une des autres raisons pour lesquelles nous nous débrouillons généralement sans experts désignés par le tribunal, c'est que dans la majorité des affaires relatives à des brevets, qu'il s'agisse de contrefaçon, de nullité ou des deux, ce qui est en jeu se résume finalement à un *problème technique de définition très restreinte*. Pour commencer, les bons professionnels en charge du litige (qui sont généralement une combinaison d'avocats et de conseils en brevets) aplanissent ce champ étroit pour vous, de façon détaillée. Et il faut dire que nous avons des avocats-conseils hors pair, aux Pays-Bas. Ce sont donc d'abord les parties qui nous forment. De plus, les parties fournissent souvent des éléments techniques d'amorce qui peuvent s'avérer utiles pour comprendre la technologie dont il s'agit. Les juges de brevets de notre tribunal (dont certains ont une expérience passée dans les litiges privés en matière de brevets) tiennent à essayer de comprendre en profondeur la technologie en jeu et n'arrêtent pas de poser des questions, en audience, sur les aspects techniques qui ne sont pas ou pourraient ne pas être encore parfaitement clairs à leurs yeux.

Aspekten, die ihnen (möglicherweise) noch nicht ganz klar sind. In Fällen, in denen es um eine komplizierte Technologie geht, fassen die Richter den technischen Sachverhalt gewöhnlich auch (mündlich) zusammen und fragen die Parteien, ob das Gericht das richtig sieht; die Parteien können diese Zusammenfassungen in der mündlichen Verhandlung korrigieren und darüber diskutieren. Nach dieser eingehenden Vorbereitung besteht oft einfach kein Bedarf mehr nach einem gerichtlichen Sachverständigen.⁵

Wie oft aus den englischen Urteilen ersichtlich wird, stellen wir unseren Urteilen in Fällen, in denen es um mehr oder weniger komplizierte Technologie geht, einen Abriss des technischen Gebiets und der fraglichen Probleme voran, der im Allgemeinen direkt aus den – "an sich" weitgehend unstrittigen – technischen Ausführungen der Parteien abgeleitet ist.

Ein dritter Grund ist der, dass unser Recht uns die *Einsichtnahme in die Verfahrensakte* gestattet – im Gegensatz zu unseren Kollegen aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich (wobei Alice Pézard mir letzten Juli berichtet hat, dass hierüber in Frankreich diskutiert werde), aber wie unseren Kollegen aus Schweden, Norwegen und Finnland,

there simply often is no need for court appointed experts.⁵

In cases involving more or less complicated technology in our judgments, like the English judgments frequently show, we start at the outset with an outline of the technical field and the problems at hand, usually directly derived from the technical exposés of the parties – much of which is frequently not in dispute "as such".

A third reason is that – unlike our French, German and English colleagues (although Alice Pézard has told me last July that this is currently under some discussion in France), but like our Swedish, Norwegian and Finnish, Belgian, Austrian, US and Chinese colleagues, to mention but a few that I am familiar with – our law allows us to

Dans les affaires impliquant une technologie complexe, ils produisent généralement des résumés techniques (par oral) et demandent aux parties si le tribunal a une vision correcte des choses, et les parties peuvent ensuite les corriger ou en discuter lors de l'audience. Après cette étude approfondie, il n'y a souvent tout simplement pas besoin d'experts désignés par les tribunaux.⁵

Dans les affaires impliquant une technologie plus ou moins compliquée dans nos jugements, comme l'illustrent souvent les jugements anglais, nous commençons, au début, par donner un aperçu du domaine technique et des problèmes en cause, qui provient généralement directement de l'exposé technique des parties – dont une grande partie n'est souvent pas controversée "en soi".

Une troisième raison vient du fait que – à la différence de nos collègues français, allemands et anglais (bien qu'Alice Pézard m'ait dit, en juillet dernier, qu'on en discutait actuellement en France) mais comme peuvent le faire nos collègues suédois, norvégiens, finlandais, belges, autrichiens, américains et chinois, pour n'en mentionner que quel-

⁵ In der deutschen Rechtsprechung wird dies offenbar ähnlich gesehen, und ich könnte es gar nicht besser sagen als mit deren Worten: BGH Geflügelkörperhaltung, GRUR 2004, 413: "Vor allem wenn die Parteien ihren Standpunkt zum technischen Sachverhalt eingehend dargelegt [...] haben, kann sich die Hinzuziehung eines Sachverständigen erübrigen [...]. Das Gericht muss dann Feststellungen zum technischen Sachverhalt in den Entscheidungsgründen treffen und die für seine Überzeugungsbildung tragenden Gesichtspunkte in der Begründung nachvollziehbar darlegen." Siehe auch BGH Diabehältnis GRUR 2004, 411: "Für [die Beurteilung des Naheliegens] bedarf der Senat keiner sachverständigen Beratung [...] [d]enn aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme stehen die Kenntnisse fest, die dem Fachmann am Prioritätstag zur Verfügung standen. [...] Die Beurteilung, ob die erfindungsgemäße Lösung für den Fachmann nach seinem festgestellten Wissen und Können nahegelegen hat, ist nicht Aufgabe des Sachverständigen. Sie ist ein Akt werten des Erkenntnis [...], der dem Gericht obliegt."

⁵ This is in accordance with German case law, so it seems, where it is put better than I can say for myself: BGH Geflügelkörperhaltung GRUR 2004, 413: It may be superfluous to call in an expert, if the parties have explained their views of the technical facts and circumstances in detail. The court must then reach its findings on the technical facts and circumstances in the reasons for its decision and coherently explain the main aspects that have persuaded it to that view. Also BGH Diabehältnis GRUR 2004, 411: No need to consult an expert on obviousness, since the knowledge available to the skilled person on the priority date had been established from the evidence taken. It is the court's and not the court-appointed expert's role to assess whether the solution provided by the invention was obvious to the skilled person from his knowledge and skill as established. (Translations derived from EPO's European National Patent Decisions Report 2004.)

⁵ Il semble que cette pratique suive la jurisprudence allemande, qui énonce mieux que je ne peux le faire moi-même dans la décision Geflügelkörperhaltung de la Cour fédérale de justice, GRUR 2004, 413, que le recours à un expert peut être évité si les parties ont exposé en détail leurs positions sur les aspects techniques de l'affaire. La juridiction compétente doit alors tirer des conclusions au sujet des aspects techniques de l'affaire dans les motifs de la décision et y expliquer de manière compréhensible les arguments décisifs qui ont emporté sa conviction. La décision de la Cour fédérale de justice "Boîte de diapositives" GRUR 2004, 411 énonce également ce qui suit : Pas besoin de se faire conseiller par un expert pour juger de l'activité inventive, puisque les connaissances dont disposait l'homme du métier à la date de priorité avaient été établies par l'instruction. L'appréciation de la question de savoir si la solution selon l'invention était évidente pour l'homme du métier, compte tenu de ses connaissances et capacités telles qu'établies par la cour, n'incombe pas à l'expert (traductions issues du recueil Décisions nationales européennes en matière de brevets 2004, OEB).

aus Belgien, Österreich und China, um nur einige zu nennen, von denen ich weiß. Bei uns gilt die Doktrin des *file wrapper history estoppel*⁶, und in nicht wenigen Patentsachen wird für die Bestimmung des Schutzbereichs oder der Rechtsbeständigkeit des Patents auf die (im Internet abrufbare) Akte Bezug genommen (die dem Gericht in der Regel in Papierform vorliegt); sehr aufschlussreich sind auch die technischen Diskussionen zwischen Anmelder und Prüfer sowie der Verfahrensabschnitt vor der Einspruchsabteilung bzw. vor der Technischen Beschwerdekammer (je nach Fall).

Als vierter Grund sind die gemäß dem geltenden europäischen Patentrecht geführten *parallelen Streitverfahren* zu nennen. Kommt es zum Streit um ein und dasselbe Patent, kann aus ausländischen Urteilen und der dort durchgeführten Beweiserhebung viel gelernt werden, und diese Erkenntnisse werden gewöhnlich in niederländische Verfahren eingebracht. Zwar werden die niederländischen Gerichte häufig zuerst angerufen – insbesondere im "kort geding" –, doch ebenso oft wird zuerst oder zugleich ein anderes Gericht angerufen. Niederländische Gerichte akzeptieren schriftliche Beweistücke in englischer Sprache uneingeschränkt sowie daneben auch französische oder deutsche Schriftstücke, wobei in diesem Fall eine Übersetzung in die englische oder niederländische Sprache angeregt wird. Daher ist es vergleichsweise leicht und kostengünstig, Unterlagen aus dem Ausland direkt in niederländische Patentverfahren einzubringen, ohne erst zeitaufwendige und kostspielige Übersetzungen anfertigen lassen zu müssen.

Ein fünfter Grund ist der, dass *Sachverständige der Parteien* der mündlichen Verhandlung oft beiwohnen und vom Gericht vernommen werden können. In der ersten Instanz geschieht dies relativ häufig – ebenso häufig sogar auf Englisch, was es für internationale Akteure leichter macht, die von ihnen im Ausland verpflichteten Sachverständigen hinzuzuziehen (diese können der

consult the prosecution file. We have a doctrine of *file wrapper history estoppel*⁶ and in a substantial number of patent cases references are made to the (online available) file (which is in paper form in the case file of the court as a rule) for determining the scope of protection or the validity and a lot can be learned from the technical discussions between the applicant and the examiner, or from the phase before the OD or TBA, as the case may be.

A fourth reason is a consequence of the *parallel litigation* phenomenon under current European patent law. We still do not have a European patent court. A lot can be learned from judgments and evidence taken abroad, should there have been litigation involving the same patent abroad, all the material of which will usually be brought into our proceedings. Although we are often addressed first – especially in "kort geding" – it equally often happens that other jurisdictions are addressed first or at the same time. In the Dutch courts we accept English written evidence without limitations, French and German texts as well, but there we encourage English or Dutch translations, so this makes it relatively easy and economical to present material from abroad directly into Dutch patent proceedings without the need for time-consuming and expensive translations.

A fifth reason is that *party-experts* are often present at the hearing and *can be questioned by the court*. At first instance level this happens rather often – equally often even in English, which makes it easier for international players to bring in their hired experts from abroad (who can follow the hearing by simultaneous translation facilities made available by the parties themselves at the hearing) with-

ques-uns que je connais – notre législation nous autorise à *consulter le dossier de procédure*. Nous avons une doctrine de l'exception portant sur le contenu de la procédure d'examen (*file wrapper history estoppel*)⁶ et, dans un grand nombre d'affaires relatives à des brevets, on se réfère au dossier (disponible en ligne) (qui se trouve généralement sous forme papier dans les dossiers d'affaires du tribunal) pour déterminer l'étendue de la protection ou la validité, et les discussions techniques entre le demandeur et l'examineur, ou le passage devant la DO ou la CRT, le cas échéant, sont riches d'enseignements.

Une quatrième raison est la conséquence du phénomène des *contentieux parallèles*, dans l'actuel droit européen des brevets. Nous n'avons toujours pas de cour européenne des brevets. On peut apprendre beaucoup des jugements et dépositions recueillies à l'étranger, au cas où un litige à l'étranger a porté sur le même brevet, dont toute la matière sera généralement introduite dans notre procédure. Bien que l'on s'adresse souvent à nous en premier – en particulier en "kort geding" – il arrive tout aussi fréquemment que d'autres juridictions soient saisies en premier ou au même moment. Les tribunaux néerlandais acceptent sans réserves les témoignages écrits en anglais ainsi que les textes en français et en allemand, mais nous encourageons les traductions en anglais ou en néerlandais ; il est donc relativement facile et économique de présenter directement, lors d'une procédure néerlandaise en matière de brevets, des éléments provenant de l'étranger, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des traductions chères et qui exigent un temps considérable.

Une cinquième raison c'est que les *experts des parties* assistent souvent à l'audience et *peuvent être questionnés par le tribunal*. Au niveau de la première instance, cela arrive assez souvent – et même tout aussi souvent en anglais, ce qui permet plus facilement aux acteurs internationaux de faire intervenir les experts qu'ils recrutent de l'étranger (qui peuvent suivre l'audience grâce à une

⁶ HR vom 22. Dezember 2006 LJN AZ1081 (Dijkstra/Saier).

⁶ HR 22 December 2006 LJN AZ1081 (Dijkstra/Saier).

⁶ Cour suprême 22 décembre 2006 LJN AZ1081 (Dijkstra/Saier).

Verhandlung mit Hilfe einer von den Parteien selbst bereitgestellten Simultan-übertragung folgen und sind nicht auf gerichtlich vereidigte Dolmetscher angewiesen, deren Einsatz die Verhandlung unter Umständen erheblich verlangsamen würde). Diese Art der Vernehmung von Sachverständigen bei Verhandlungen ist zwar bei Weitem nicht mit dem britischen Kreuzverhör vergleichbar, doch kommt es häufig vor, dass die Sachverständigen der Parteien vom Gericht "in die Enge getrieben" werden, indem es sie mit Gegenargumenten oder Widersprüchen konfrontiert und sie damit zwingt, in der mündlichen Verhandlung einzuräumen, dass ihre in Form einer eidesstattlichen Erklärung abgegebene Aussage nicht zutreffend ist.

Wie bereits erwähnt, gibt es jetzt eine weniger informelle Möglichkeit, Sachverständige der Parteien vom Gericht nach der neuen Vorschrift des Artikels 200 der Zivilprozessordnung vernehmen zu lassen.

Ein Beispiel für unseren pragmatischen Umgang mit dem Sachverständigenbeweis ist der Fall *Ajinomoto/Daesang*⁷, der auf unser erstinstanzliches Endurteil hin beigelegt wurde.

Es ging um EP 0091787 für ein Verfahren zur Kristallisation von Aspartan (APM), dem in Softdrinks und Ähnlichem am häufigsten verwendeten synthetischen Süßstoff. Anspruch 1 in der von der Technischen Beschwerdekammer revidierten Fassung sah die Kristallisation im industriellen Maßstab ohne Rühren unter Bildung einer sorbetartigen Pseudofestphase vor, wobei man statt der nadelförmigen Kristalle aus dem Stand der Technik bündelartige Kristalle erhielt. Nachdem festgestellt worden war, dass weder eine Vorwegnahme noch fehlende Neuheit vorlag, stellte sich die Frage der Patentverletzung durch die koreanische Gesellschaft Daesang. Beide Seiten hatten eine Vielzahl von eidesstattlichen Erklärungen ihrer Sachverständigen eingereicht, in denen diese auf die gegnerischen Ausführungen erwiderten und sie jeweils widerlegten. Ajino-

mot having to bother with official sworn-in court translation facilities, which would slow down hearings considerably. This way of questioning experts at the hearing is not remotely comparable with English cross-examination, but it frequently happens that party-experts are "nailed" by the court due to confronting them with opposing or opposed argument, upon which they are forced to admit at the hearing that their affidavit-form evidence is not correct.

As I mentioned, there now is a less informal way to have party experts heard as experts by the court under the new rule of Article 200 CCP.

One example of our pragmatic way of using expert evidence is the *Ajinomoto/Daesang* case⁷ which was settled subsequent our final judgment at first instance.

It involved EP 0091787 for a crystallisation process for aspartame (APM), the synthetic sweetener most commonly used for soft drinks and the like. Claim 1 as reissued by the TBA involved crystallising on an industrial scale and in a non-stirred way, going through a sherbet-like pseudo solid phase and obtaining bundle crystals instead of needle crystals known in the art. After establishing there being no anticipation nor lack of inventive step the question of infringement by the Korean firm Daesang had to be answered. There were a multitude of party expert affidavits from both sides, answering and rebutting each other. Ajinomoto submitted that only applying the crystallisation method of the patent would provide bundle-form crystals and since the Daesang APM was bundle-like, there had to be infringement. Daesang submitted however that

interprétation simultanée prévue par les parties elles-mêmes, à l'audience), sans avoir à se préoccuper de traductions assermentées officielles, qui ralentiraient considérablement les audiences. Cette façon de questionner des experts en audience n'est pas du tout comparable au contre-interrogatoire anglais, mais il arrive souvent que des experts des parties soient "coincés" par le tribunal qui les confronte avec un argument contradictoire ou opposé, ce qui les force ensuite à admettre, en audience, que leur témoignage sous forme de déclaration sous serment est incorrect.

Comme je l'ai dit, il existe maintenant, en vertu du nouvel article 200 CPC, une possibilité moins informelle que les experts des parties soient entendus en qualité d'experts.

L'affaire *Ajinomoto/Daesang*⁷, qui a été tranchée suite à notre jugement définitif en première instance, représente un exemple de notre façon pragmatique d'utiliser les témoignages d'experts.

Cette affaire concernait le brevet EP 0091787 relatif à un procédé pour la cristallisation de l'aspartame (APM), l'édulcorant artificiel le plus couramment utilisé pour les boissons non alcoolisées et similaires. La revendication 1 telle que redéveloppée par la CRT impliquait une cristallisation à échelle industrielle et sans agitation, avec formation d'une phase pseudo-solide semblable à un sorbet et l'obtention de cristaux en faisceaux au lieu des cristaux en aiguilles connus dans l'art antérieur. Une fois établie l'absence d'antériorisation et de défaut d'activité inventive, il fallait répondre à la question de la contrefaçon par la société coréenne Daesang. On disposait d'une multitude d'attestations d'experts des deux parties, se répondant et se réfutant les unes les autres. Ajinomoto a invoqué que la seule mise en œuvre du procédé de cristallisation du

⁷ Urteile des Bezirksgerichts Den Haag vom 12. Dezember 2001 und 13. August 2003 BIE 2004/14.

⁷ The Hague District Court judgments 12 December 2001 and 13 August 2003 BIE 2004/14.

⁷ Tribunal de 1^{re} instance La Haye jugements 12 décembre 2001 et 13 août 2003 BIE 2004/14.

moto trug vor, dass man nur bei Anwendung des patentgemäßen Kristallisationsverfahrens bündelförmige Kristalle erhalte; da das APM von Daesang bündelartig sei, müsse eine Patentverletzung erfolgt sein. Daesang machte hingegen geltend, sein Verfahren werde unter Rühren durchgeführt. Die Sachverständigen von Daesang waren jedoch im Gegensatz zu Ajinomotos Sachverständigen in der Verhandlung nicht anwesend, so dass sie vom Gericht nicht vernommen werden konnten. In seiner Zwischenentscheidung verkündete das Gericht seine vorläufige Auffassung, dass Ajinomoto Recht zu geben sei, da hinreichend nachgewiesen worden sei, dass man bündelartige Kristalle nur ohne Rühren erhalten könne; damit sei die Patentverletzung vorläufig nachgewiesen. Daesang wurde es jedoch gestattet, diese vorläufige Annahme durch entsprechende Beweise zu erschüttern, was der Beklagten letztendlich auch gelang. Da sich die Parteien nicht auf gerichtliche Sachverständige einigen konnten, weil Daesang befürchtete, geheimes Know-how preiszugeben, verfielen die Koreaner auf eine andere Lösung. Sie verpflichteten den ehemaligen Leiter der Patentabteilung von Unilever und gewährten ihm (*ex parte*) Einblick in die koreanischen Produktionsanlagen. Anschließend ließen sie ihn einen Bericht verfassen, in dem er, ohne Daesangs Know-how zu verraten, eingehend darlegte, weshalb das Patent durch das koreanische Kristallisationsverfahren nicht verletzt werde, und benannten ihn als Zeugen (nicht als Sachverständigen), der von den Richtern und den Parteien unter Eid vernommen werden sollte. Als weiteren Zeugen benannten sie den Leiter ihrer Produktionsanlage. In seinem Bericht und in seiner Zeugenaussage führte der Sachverständige von Daesang aus, dass es für die Frage der Patentverletzung keine Rolle spiele, ob man bündelförmige Kristalle erhalte, da der fragliche Anspruch von Ajinomoto ein Verfahren ohne Rühren und eine Pseudofestphase im Laufe des Kristallisierungsprozesses vorschreibe, die beide im koreanischen Verfahren fehlten; somit liege keine Patentverletzung vor – ganz gleich, ob die Kristalle bündelartig seien oder nicht.

its method involved stirring. Unlike Ajinomoto's experts Daesang's experts were not attending the hearing so we could not question them. In its interim judgment the court gave its preliminary view that Ajinomoto must be right, since enough evidence was there that only by non-stirring you could get the bundle crystals, so that there was preliminary proof of infringement. Daesang was allowed to provide evidence that would stir enough doubt to unravel this preliminary assumption, which they did successfully in the end. Since the parties could not agree upon a team of experts as court-appointed experts due to fear by Daesang to give away secret know-how, the Koreans came up with something else. They hired the former head of patents of Unilever and let him have a look (*ex parte*) in the Korean production facilities, have him write a report without disclosing Daesang know-how stating in detail why the patent was not infringed by the Korean crystallisation method and put him up as a *witness* (not an expert) in court to be questioned by the court and the parties under oath. They also put up their plant director to the witness stand. In his report and as a witness the Daesang expert stated that it is irrelevant for the question of infringement whether bundle-crystals were obtained, since the claim prescribed a non-stirred process and a pseudo-solid phase in the course of crystallisation, both of which were absent in the Korean method, so he concluded there to be no infringement – never mind the crystals being of the bundle type or not. Since Ajinomoto was unable to rebut this convincingly – and given the very convincing report and attitude of the former head of patents – enough doubt was there to overrule the preliminary view of infringement.

brevet donnerait des cristaux en forme de faisceaux et, puisque l'APM de Daesang était de type faisceaux, c'est qu'il y avait contrefaçon. Daesang a cependant allégué que son procédé impliquait une agitation. A la différence des experts d'Ajinomoto, ceux de Daesang n'assistaient pas à l'audience, et nous n'avons donc pas pu les questionner. Dans son arrêt intermédiaire, le tribunal a exprimé l'avis préliminaire qu'Ajinomoto devait avoir raison, puisque des preuves suffisantes existaient qu'on ne pouvait obtenir de cristaux en faisceaux qu'en l'absence d'agitation, de sorte qu'on disposait d'une preuve préliminaire de contrefaçon. Daesang a été autorisé à présenter des preuves qui sèmeraient suffisamment de doutes pour mettre à mal cette supposition préliminaire, ce qu'ils ont fait avec succès, en fin de compte. Puisque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur une équipe d'experts désignés par le tribunal, car Daesang craignait de dévoiler un savoir-faire secret, les Coréens ont eu une autre inspiration. Ils ont engagé l'ancien chef du service brevets d'Unilever en lui demandant d'inspecter (*ex parte*) le site de production coréen, de rédiger un rapport sans divulguer le savoir-faire de Daesang en expliquant en détail pourquoi le brevet n'était pas contrefait par le procédé de cristallisation coréen, et l'ont présenté au tribunal à titre de *témoin* (et pas d'expert) pour qu'il soit interrogé par le tribunal et les parties, sous la foi du serment. Ils ont également présenté leur directeur d'usine à la barre des témoins. Dans son rapport et en qualité de témoin, l'expert de Daesang a déclaré qu'il importait peu, pour décider de la contrefaçon, qu'on obtienne des cristaux en faisceaux, puisque la revendication prescrivait un procédé sans agitation et une phase pseudo-solide lors de la cristallisation, ces deux éléments étant absents du procédé coréen ; il a donc conclu à l'absence de contrefaçon – que les cristaux aient été du type en faisceaux ou non. Du fait qu'Ajinomoto n'a pas été en mesure de réfuter cet argument de façon convaincante – et en raison du rapport et de l'attitude très convaincants de l'ancien chef du service brevets – le tribunal a suffisamment hésité pour revenir sur son avis préliminaire de contrefaçon.

Da Ajinomoto dies nicht überzeugend widerlegen konnte – und aufgrund des sehr überzeugenden Berichts und Auftretens des ehemaligen Leiters der Patentabteilung – bestanden für das Gericht genügend Zweifel, um seine vorläufige Annahme einer Patentverletzung zu revidieren.

Wir haben jedenfalls daraus gelernt, dass sich heikle Probleme mit geheimem Know-how auf diese Weise umgehen lassen. Bislang hat diese Vorgehensweise jedoch noch keine Nachahmer gefunden.

So this is a way to circumvent sensitive problems with secret know-how, we learned from that. It has not been repeated since, though.

Nous en avons tiré la leçon que c'est une façon de contourner les problèmes délicats liés au savoir-faire secret. Cependant, cette situation ne s'est pas présentée à nouveau.

Alice PEZARD

Richterin an der Cour de Cassation

Die Rolle des Sachverständigen in französischen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren

Handlungen, die eine Patentverletzung darstellen könnten, sind vom erkennenden Gericht frei zu würdigen. Als Hilfe bei der Entscheidungsfindung sind alle Formen von Beweisen zulässig, und auf diesem hochkomplexen Gebiet kommt Gutachten eine fundamentale Bedeutung zu.

Wie in allen anderen Verfahren auch kann das Gericht einen Gerichtssachverständigen bestellen, was im Vorfeld zu Entscheidungen über die Verletzung von gewerblichen Schutzrechten sehr häufig geschieht. Die Aufgabe des Sachverständigen besteht darin, den Richtern alle technischen Informationen zu vermitteln, die sie benötigen, um den Schutzbereich des Patents zu bestimmen und zu beurteilen, ob es mit der eingereichten Fassung der Patentanmeldung übereinstimmt.

In der vorliegenden Studie wird nur auf die Besonderheiten der in der Praxis am häufigsten anzutreffenden Maßnahmen eingegangen.

Mit dem Gesetz Nr. 2007-1544, 29. Oktober 2007 zur Bekämpfung von Nachahmungen, *Journal Officiel* vom 30. Oktober 2007 und seiner Berichtigung im *Journal officiel* vom 10. November 2007, mit dem die Richtlinie Nr. 2004/48/EG vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABI. EU Nr. L 157 vom 30. April 2004 S. 45) umgesetzt wurde, wurden mehrere Bestimmungen zur besseren Bekämpfung von Nachahmungen eingeführt, die insbesondere auch das Sachverständigengutachten betreffen.

Alice PEZARD

**Adviser, *Cour de cassation*
[Higher Court of Appeal]**

The expert's role in infringement and revocation proceedings in France

Only the court hearing the case has the power to assess the facts in infringement proceedings. Evidence of various kinds supports the decision-making process, and expert knowledge is essential in this complex field.

As in all other proceedings, the court hearing the case can appoint a legal expert to brief the judges on all the technical aspects, so they can determine the scope of the patent and whether it is in accordance with the application as filed. This is very common in cases involving infringement in an industrial context at the interlocutory stage.

This paper will focus on the most common practices.

Law No. 2007-1544, 29 October 2007, on combating infringement (*Journal officiel*, 30 October 2007 and corr. in *Journal officiel*, 10 November 2007, which implements Directive No. 2004/48/CE of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (EU OJ No. L 157, 30 April 2004, p. 45)) introduced several provisions on expert knowledge.

Alice PEZARD

Conseiller, Cour de Cassation

Le rôle de l'expert dans les actions en contrefaçon et en nullité en France

L'appréciation des faits de contrefaçon relève du pouvoir souverain des juges du fond. La preuve par tous moyens est une aide à la décision et en ce domaine si complexe, l'expertise est essentielle.

Un expert judiciaire peut comme dans toutes les autres procédures être désigné par les juges du fond, ce qui est très fréquent avant dire droit pour la contrefaçon industrielle avec pour mission donnée à l'expert de fournir aux juges tous les éléments techniques leur permettant de déterminer la portée du brevet et sa conformité par rapport à la demande telle que déposée.

L'étude se limite aux spécificités qui représentent les pratiques les plus fréquentes.

La loi n° 2007-1544, 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : *Journal officiel* 30 octobre 2007 et rect. *Journal officiel* 10 novembre 2007 qui transpose la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO UE n° L 157, 30 avril 2004, p. 45) a introduit plusieurs dispositions pour renforcer la lutte contre la contrefaçon, notamment en ce qui concerne l'expertise.

I. Die ständige Mitwirkung des Sachverständigen im "saisie-contrefaçon"-Verfahren

I. 1. Die Rolle des Sachverständigen

Die für gewerbliche Schutzrechte geltenden Vorschriften über die "saisie-contrefaçon" (Beschlagnahme oder Beschreibung von Nachahmungen zum Zweck der Beweissicherung) im *Code de la propriété intellectuelle* (Gesetzbuch des geistigen Eigentums, nachfolgen kurz: *CPI*) wurden harmonisiert (Patente: Art. L 615-5; Pflanzenzüchtungen: Art. L 623-27-1; Halbleitererzeugnisse: Art. L 622-7; Gebrauchs- und Geschmacksmuster: Art. L 521-4; Marken: Art. L 716-7; geographische Angaben: Art. L 722-4).

Nach Artikel L 615-5 *CPI* über Patente kann die "saisie-contrefaçon" von einem Gerichtsvollzieher, dem hierbei ein vom Kläger benannter Sachverständiger zur Seite steht, an jedem beliebigen Ort durchgeführt werden. Die Wahl des Sachverständigen bleibt dem Antragsteller überlassen.

Durch das Gesetz vom 29. Oktober 2007 wird die Hinzuziehung eines Sachverständigen, der von demjenigen benannt wird, der diese Beweissicherungsmaßnahme betreibt, auf sämtliche Fälle der "saisie-contrefaçon" – unter Einschluss von Computerprogrammen und Datenbanken – ausgeweitet; eine Ausnahme gilt nur für das Urheberrecht, wo für die "saisie-contrefaçon" besondere Vorschriften gelten (*CPI*, Art. L 332-1 bis 4).

Das neue Gesetz dürfte nichts daran ändern, dass der Gerichtsvollzieher sich bei Bedarf auch der Mitwirkung von Fotografen, eines Schlüsseldiensts oder anderer Personen bedienen darf, sofern eine entsprechende richterliche Genehmigung vorliegt.

Einige Autoren wie insbesondere Professor Caron halten die Hinzuziehung des Sachverständigen nunmehr sogar für zwingend (ihrer Ansicht nach belegt die Verwendung des Indikativs im Gesetzestext diese Auslegung), was vom Urheber

I. The expert – key player in *saisie-contrefaçon*¹ proceedings

I. 1 The expert's role

The regulations on *saisie-contrefaçon* are now harmonised for industrial property (patents: *CPI*,² Article L 615-5; new varieties of plants: Article L 623-27-1; semiconductor products: Article L 622-7; designs and models: Article L 521-4; trade marks: Article L 716-7; geographical indications: Article L 722-4).

Under Article L 615-5 *CPI* with regard to patents, sequestration operations are conducted by a bailiff, assisted by experts appointed by the plaintiff. The choice of expert remains that of the appellant.

Under the law of 29 October 2007, recourse to an expert appointed by the sequestrator extends to all sequestrations except *saisie-contrefaçon* in copyright cases, but including software and, by extension, databases to which specific copyright rules apply (Article L 332-1 to 4 *CPI*).

This new wording should not alter the fact that bailiffs may be accompanied by photographers, locksmiths and other persons whose presence is necessary and has been authorised.

Some commentators, such as Professor Caron, now seem to regard an expert's presence as obligatory (this is suggested by the indicative mood of the text), and this is confirmed by the drafter of the amendment, which was adopted on the

I. L'expert, partie intégrante de la procédure de saisie-contrefaçon

I. 1. Le rôle de l'expert

Les dispositions relatives à la saisie-contrefaçon sont désormais harmonisées en matière de propriété industrielle (brevet : *CPI*, art. L 615-5 ; obtentions végétales : art. L 623-27-1 ; produits semi-conducteurs : art. L 622-7 ; dessins et modèles : art. L 521-4 ; marques : art. L 716-7 ; indications géographiques : art. L 722-4).

L'article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle en matière de brevets dispose que les opérations de saisies sont faites en tout lieu par un huissier assisté d'experts désignés par le demandeur. Le choix de l'expert reste celui du requérant.

Aux termes de la loi du 29 octobre 2007, le recours à un expert désigné par le saisissant est étendu à toutes les saisies à l'exception de la saisie-contrefaçon en droit d'auteur, mais y inclus le cas des logiciels et, par extension, celui des bases de données, des règles spécifiques existant en droit d'auteur (*CPI*, art. L 332-1 à 4).

Ce nouveau texte ne devrait pas revenir sur la possibilité pour l'huissier d'être également assisté par des photographes, serruriers et autres personnes dont la présence pourrait être requise, pourvu qu'elle ait été autorisée.

Pour certains auteurs, notamment le professeur Caron, il semble que la présence de l'expert soit désormais obligatoire (l'indicatif employé par le texte inciterait à cette interprétation), ce que confirme l'auteur de l'amendement

¹ Power to conduct an unannounced inspection of the home or business premises of a competitor by a court bailiff, alone or accompanied.

² *Code de la propriété intellectuelle* [French Intellectual Property Code].

der Gesetzesänderung, der diesen Text im Senat in erster Lesung eingebracht hat, bestätigt wird (Recueil Dalloz 2008 S. 7). Béteille führt aus: "Seine Anwesenheit ist unerlässlich, um die Qualität und Wirksamkeit der Beschlagnahme unter Wahrung der Unparteilichkeit zu gewährleisten" (Senatsbericht S. 47).

Nach dem neuen Gesetz zieht die unterbliebene Klageerhebung im Hauptsachverfahren innerhalb der vorgeschriebenen Frist die Nichtigkeit der gesamten "saisie-contrefaçon" nach sich, d.h. sowohl einer tatsächlichen Beschlagnahme als auch der Beschreibung von Nachahmungen. Damit wird den Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten über den Umfang der Nichtigkeit ein Ende gesetzt, zu denen die früheren Gesetzestexte Anlass gegeben hatten. Aufgrund einer umstrittenen Gesetzesauslegung wurde bei Patenten und Marken nur die tatsächliche Beschlagnahme für nichtig erklärt, während der Gesetzestext zu den Gebrauchs- und Geschmacksmustern sowie den Pflanzensorten eine ausdrückliche Regelung enthielt. Die Nichtigkeit erstreckt sich auch auf den Bericht des Sachverständigen, der den Gerichtsvollzieher bei der "saisie-contrefaçon" unterstützt hat (Com 6. Nov. 2000 PIBD 20000 Nr. 701 III 338; 1. Juli 2003, Propr Int 2004, Nr. 11 mit Anmerkungen von Wasrufel); die "saisie-contrefaçon" darf zu keinerlei Zweck mehr verwendet werden (Paris 24. März 1993 D 1993 IR 141). Bei einer Nichtigenerklärung der "saisie-contrefaçon" kann derjenige, der ihre Durchführung beantragt hat, wegen Verfahrensmisbrauchs verurteilt werden, wie die Gerichte bereits unter der Geltung des früheren Gesetzes klargestellt haben. Aus dem Passus "wird auf Antrag desjenigen, gegen den sich die "saisie-contrefaçon" richtet, für nichtig erklärt", geht hervor, dass die "saisie-contrefaçon" und alle hierbei durchgeführten Maßnahmen nicht bereits von Rechts wegen unwirksam werden, wenn die Frist zur Anrufung des Gerichts in der Hauptsache verstrichen ist. Wenn der Betreffende nicht ihre Nichtigenerklärung beantragt, bleibt die "saisie-contrefaçon" wirksam. Wie schon nach der alten Rechtslage ist die Nichtigenerklärung an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Der Betreffende muss keinen Schaden geltend machen.

first reading before the French Senate (*recueil* Dalloz 2008, p. 7). Mr Béteille stated: "This presence is essential to guarantee the quality and efficiency of the seizure without prejudicing its impartiality" (*Rapport Sénat*, p. 47).

Under the new law, revocation of the entire *saisie-contrefaçon* – both sequestration and the *saisie descriptive*³ – is now the penalty for failure to refer the case to the relevant court within the time limit. This provision puts an end to the potential discussions and divergences concerning the scope of that revocation under the previous wording. Only for patents and trade marks has sequestration been abolished; the legislation for designs, models and plant varieties expressly provides for it. The revocation applies to the report of the expert who assisted the bailiff in the *saisie-contrefaçon* operations (Com 6 November 2000 PIBD 2000 No. 701 III 338; 1 2003, Propr Int 2004, No. 11 obs Wasrufel); it can no longer be put to any use (Paris, 24 March 1993, D 1993 IR 141). Under the law as it stood, cancelling the *saisie-contrefaçon* left the requester open to accusations of abuse of procedure. The wording "is cancelled at the distrainee's request" shows that the *saisie-contrefaçon* and all related operations do not automatically become null and void in case of non-compliance with the time limit for referral to the relevant court. As before, revocation occurs by virtue of law, which the distrainee cannot challenge.

qui a introduit cette disposition en première lecture au Sénat (*recueil* Dalloz 2008 p. 7). M Béteille d'affirmer : "Cette présence est indispensable pour garantir la qualité et l'efficacité de la saisie sans porter atteinte à son impartialité" (*Rapport Sénat* p. 47).

Aux termes de la loi nouvelle, la nullité de l'ensemble de la saisie-contrefaçon, la saisie réelle mais aussi la partie descriptive, est désormais la sanction du défaut de saisine de la juridiction au fond dans le délai prescrit. Cette disposition met fin aux discussions et divergences qui avaient pu s'élever quant à la portée de cette nullité sous l'empire des textes antérieurs. En effet, seule la saisie réelle était annulée en matière de brevets et de marques sur le fondement d'une interprétation contestée des textes, tandis que les textes en matière de dessins et modèles et d'obtention végétale la visaient expressément. La nullité affecte le rapport de l'expert qui a assisté l'huissier au cours des opérations de saisie-contrefaçon (Com 6 nov. 2000 PIBD 20000 n° 701 III 338 ; 1^{er} juillet 2003, Propr Int 2004, n° 11 obs. Wasrufel) ; cette saisie ne peut plus être utilisée à quelque titre que ce soit (Paris, 24 mars 1993, D 1993 IR 141). L'annulation de la saisie-contrefaçon expose son demandeur, comme il a été jugé sous l'empire de la loi ancienne, à une condamnation pour procédure abusive. Les termes "est annulée à la demande du saisi" indiquent que la saisie-contrefaçon et l'ensemble des opérations qui ont été effectuées dans son cadre ne deviennent pas automatiquement caduques par le seul fait du dépassement du délai de saisine de la juridiction au fond : ils subsistent en l'absence d'une demande d'annulation de la part du saisi. Comme auparavant, il s'agit d'une nullité de plein droit ; le saisi n'a pas à invoquer un grief.

³ Order for inspection of property.

I. 2. Die Auswahl des Sachverständigen

Durch das neue Gesetz ändert sich nichts an den von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen zur Rolle und Auswahl des Sachverständigen.

Ein Angestellter desjenigen, der die "saisie-contrefaçon" betreibt, kann nicht Sachverständiger sein, und erst recht nicht der Betreibende selbst oder dessen Anwalt: Cass. Com, 28. April 2004 Nr. 02-20.330: Juris-data Nr. 2004-023448; bull.civ.2004 IV Nr. 75; JCP G 2004, II, 10171, Fußnote Ch. Caron; Propr. Intell. 2004, S. 792; Anm. J-Ch. Galloux). Die Kammer für Zivilsachen des Kassationshofs hat die von der ersten Zivilkammer in ihrer Entscheidung vom 6. Juli 2000 herausgearbeiteten Grundsätze auf die "saisie-contrefaçon" von Computerprogrammen angewandt: Der den Gerichtsvollzieher begleitende Sachverständige muss von der betreibenden Partei unabhängig sein. Dieses Erfordernis liegt in Artikel 6-1 der europäischen Menschenrechtskonvention begründet, der das Recht auf ein faires Verfahren garantiert.

Am 8. Juli 2008 hob die Kammer für Zivilsachen des Kassationshofs ein Urteil des Appellationsgerichts von Lyon auf, da dieses Gericht nicht auf den Vorwurf eingegangen war, der gegen den Ingenieur einer Gesellschaft, die an der "saisie-contrefaçon" teilgenommen hatte, erhoben wurde, sich missbräuchlich Zugang zur Forschungsabteilung, zum EDV-System sowie zu sämtlichen Werkstätten verschafft zu haben und so Einblick in die Geschäftsgeheimnisse der der Nachahmung bezichtigten Gesellschaft gewonnen zu haben, obwohl keinerlei Beleg für die angebliche Nachahmung gefunden worden war und die Betreibenden die Verletzungsklage zurückgenommen hatten, vor deren Hintergrund die "saisie-contrefaçon" genehmigt worden war (Cass. com 8. Juli 2008 Nr. 07 15075; Veröffentlichung in der amtlichen Entscheidungssammlung vorgesehen).

I. 2 The choice of expert

The new law does not change the expert's role or the choice of expert compared with the case law.

A sequestrator's employee cannot be an expert and *a fortiori* the sequestrator or his lawyer (Cass. Com, 28 April 2004, No. 02-20.330: Juris-data No. 2004-023448; bull.civ.2004 IV No. 75; JCP G 2004, II, 10171, note Ch Caron; Propr. Intell 2004, p. 792; obs J-CH Galloux). The Commercial Chamber applied principles laid down by the First Civil Chamber in its decision of 6 July 2000 on the *saisie-contrefaçon* of software: the expert who assists the bailiff must be independent of the sequestrating party. This requirement is based on Article 6-1 of the European Convention on Human Rights giving everyone the right to a fair trial.

On 8 July 2008, the Commercial chamber of the *Cour de cassation* quashed the judgment of the *Cour d'appel de Lyon*⁴ for declining to act on findings that an engineer employed by a company which had taken part in the *saisie-contrefaçon* had gained unauthorised access to the allegedly infringing company's research department, computer system and workshops, and thereby to its trade secrets, even though there was no evidence to prove the infringement and the sequestrators had dropped the infringement case leading to authorisation of the seizures (Cass. com, 8 July 2008, No. 07 15075 published in the current issue of the *Bulletin*).

I. 2. Le choix de l'expert

La loi nouvelle ne modifie ni le rôle de l'expert ni son choix, par rapport aux solutions jurisprudentielles.

Le salarié du saisissant ne peut être expert et *a fortiori* le saisissant ou son avocat : Cass. Com, 28 avril 2004, n° 02-20.330 : Juris-data n° 2004-023448 ; bull.civ.2004 IV n° 75 ; JCP G 2004, II, 10171, note Ch Caron ; Propr. Intell 2004, p. 792 ; obs. J-CH Galloux) ; La chambre commerciale a fait application des principes dégagés par la première chambre civile dans sa décision du 6 juillet 2000 en matière de saisie-contrefaçon de logiciel : l'expert qui assiste l'huissier doit être indépendant de la partie saisissante. Cette exigence se fonde sur les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacrent le droit à un procès équitable.

Le 8 juillet 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Lyon pour s'être abstenue de répondre aux conclusions reprochant à l'ingénieur d'une société qui avait participé à la saisie-contrefaçon, d'avoir abusivement accédé au bureau d'études, au système informatique et à l'ensemble des ateliers et d'avoir pu de la sorte prendre connaissance des secrets industriels de la société prétendument contrefaisante, lors même qu'aucun élément de nature à établir la contrefaçon recherchée n'avait été recueilli et que les saisissants s'étaient désistés de l'action en contrefaçon dans la perspective de laquelle les saisies avaient été autorisées (Cass. com, 8 juillet 2008, n° 07 15075 publié au Bulletin en cours).

⁴ Appeal Court of Lyon.

Der Patent- und Markenanwalt des Antragstellers kann Sachverständiger sein: Es ist nunmehr anerkannt, dass er diese Funktion wahrnehmen kann, ohne die Grundsätze eines fairen Verfahrens zu verletzen (Cass.com, 8. März 2005 Nr. 03-2005 Nr. 03-15.871, juris-Data Nr. 2005-027485; bull.civ. 2005, IV, Nr. 53; comm.com.électr.2005, comm102, Fußnote Ch. Caron; D 2005, somm S. 966, Anmerkungen J. Raynard).

Ein Anwalt kann aufgrund seiner Unabhängigkeit als Sachverständiger benannt werden, vorausgesetzt, er gibt sich als solcher zu erkennen (Cass. com 18. April 2000, D 2001, Jur S. 370).

Der Sachverständige ist dem Gerichtsvollzieher bei der Abfassung seines Protokolls behilflich, darf aber während der Beschlagnahme keine Ermittlungen durchführen und insbesondere den Betreffenden nicht befragen.

II. Die zentrale Rolle des Sachverständigen bei der Evaluierung des Schadens

Zur Klärung von technischen Fragen im eigentlichen Sinne, insbesondere zur Relevanz von Entgegenhaltungen oder dazu, ob der Tatbestand der Patentverletzung erfüllt ist, benennen die Richter vor der Entscheidung in der Hauptsache einen Sachverständigen aus der bei Gericht geführten Sachverständigenliste.

In Patentsachen kann der Richter sich für die Wahl eines Sachverständigen von einer der hierfür durch gesetzestretende Verordnung bestimmten Stellen beraten lassen (Art. R 615-5 CPI).

Außerdem können im Interesse des Betreffenden alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um die Vertraulichkeit bestimmter Informationen zu wahren; der Gerichtsvollzieher kann angewiesen werden, die beschlagnahmten Unterlagen in einem versiegelten Umschlag zu verwahren und diesen anschließend dem Sachverständigen zu übergeben, damit dieser sie auf Dokumente sichtet, die vertrauliche Informationen enthalten und zum Nachweis des Vorliegens einer Patentverletzung nicht benötigt werden (Art. R 615-4 CPI).

The appellant's IP counsel can be an expert: it is now recognised that this counsel can fulfil that role without prejudice to the rules governing a fair trial (Cass.com, 8 March 2005, No. 03-2005 No. 03-15.871, juris-Data No. 2005-027485; bull.civ. 2005, IV, No. 53; comm.com.électr. 2005, comm 102, note Ch Caron; D 2005, somm p. 966, obs J Raynard).

Barristers, being independent, can of course be appointed as experts, provided they specify in what capacity they are acting (Cass. com, 18 April 2000, D 2001, Jur p. 370).

The expert helps the bailiff draft his notes, but he cannot perform any inspections during seizure operations, and in particular may not interrogate the distrainee.

II. The expert's central role in assessing damages

On the purely technical questions, particularly the relevance of prior art or the material effect of the patent infringement, the judges refer to lists of legal experts when appointing an expert at the interlocutory stage.

For patents, the judge may, in making his choice, consult one of the bodies referred to in an interdepartmental order (Article R 615-5 CPI).

Also, in the distrainee's interest, steps may be taken to protect the confidentiality of certain items. The sequestrator may be asked to put the seized documents in a sealed envelope; they are then given to the expert to sort through and remove those containing confidential information but which are not required to prove infringement (Article R 615-4 CPI).

Le conseil en propriété intellectuelle du requérant peut être expert : il est désormais admis que ce conseil puisse remplir ce rôle sans porter atteinte aux règles qui gouvernent le procès équitable. (Cass.com, 8 mars 2005, n° 03-2005 n° 03-15.871, juris-Data n° 2005-027485 ; bull.civ. 2005, IV, n° 53 ; comm.com.électr. 2005, comm102, note Ch Caron ; D 2005, somm p. 966, obs. J Raynard).

Certes, un avocat a pu être désigné comme expert en raison de son indépendance, s'il précise sa qualité (Cass. com, 18 avril 2000, D 2001, Jur p. 370).

L'expert aide l'huissier à la rédaction de son procès-verbal mais il ne peut se livrer à une enquête pendant les opérations de saisie, notamment en interrogeant le saisi.

II. L'expert au cœur de l'évaluation du préjudice

Sur les questions proprement techniques, notamment sur la pertinence d'antériorités ou la matérialité de la contrefaçon des brevets, les juges se réfèrent aux listes judiciaires d'experts pour nommer avant dire droit un expert.

En matière de brevets d'invention, le juge peut consulter pour déterminer son choix, l'un des organismes désignés par arrêté interministériel (art. R 615-5 du CPI).

Le président peut également dans l'intérêt du saisi prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ; il demande à l'huissier de placer les documents saisis sous pli cacheté, à charge pour lui de les remettre à l'expert qui opérera le tri pour extraire les pièces qui, contenant des renseignements confidentiels, ne seraient pas nécessaires pour établir l'existence de la contrefaçon (art. R 615-4 du CPI).

Was das Gutachten zur Bestimmung der Höhe des Schadens betrifft, so hat es durch die Aufnahme neuer eine Ersatzpflicht begründender Tatbestände aufgrund der Umsetzung der Richtlinie und die Ausweitung der Ersatzpflicht auf all diese Schadensposten unter Aufhebung der bisher geltenden Deckelung an Bedeutung gewonnen.

Das Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass das Gericht zur Bestimmung der Schadenshöhe "die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, einschließlich der Gewinneinbußen für die geschädigte Partei und der zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers, sowie den immateriellen Schaden für den Rechtsinhaber" berücksichtigen muss, eine Aufzählung, die nicht erschöpfend ist.

Auf den Sachverständigen könnten neue Schwierigkeiten zukommen: Der Verletzer wird wahrscheinlich kaum bereit sein, genau Auskunft über die von ihm erzielten Gewinne zu geben, und der Sachverständige wird dann Ermittlungen durchführen müssen, die mit für beide Teile unangenehmen Maßnahmen verbunden sind.

Obwohl dies von einigen gefordert wurde, hat der Gesetzgeber Strafzinsen nicht zugelassen. Im Übrigen wird im 26. Erwägungsgrund der Richtlinie hierzu klargestellt: "Bezweckt wird dabei nicht die Einführung einer Verpflichtung zu einem als Strafe angelegten Schadensersatz, sondern eine Ausgleichsentschädigung für den Rechtsinhaber auf objektiver Grundlage ...".

Ein schlüssiges Konzept zur genauen Bestimmung des zu zahlenden Schadensersatzes beinhaltet auch die Erstellung eines entsprechenden Gutachtens unter Einsatz sowohl juristischer wie auch ökonomischer Techniken.

Bislang galt für die Schadensersatzpflicht in Ermangelung spezieller Vorschriften die allgemeine Regel, die sich aus Artikel 1382 des bürgerlichen Gesetzbuchs ergab, wonach der Geschädigte wieder so zu stellen ist, wie er es ohne das schädigende Ereignis – d. h. ohne die Nachahmung – gewesen wäre.

As claims for damages multiply following implementation of the directive and abolition of the ceiling on them, the expert report on damage assessment is becoming increasingly important.

The law clearly states that in assessing damages the judge must consider, amongst other things, the "negative economic consequences, including lost profits, which the injured party has suffered, the profits made by the infringer and the moral prejudice caused to the rightholder by the infringer".

The expert runs the risk of encountering new difficulties: infringers are unlikely to want to give details of their profits, so he will be obliged to conduct difficult investigations.

Pace some commentators, the lawmaker has not authorised punitive damages. Consideration 26 of the directive even states: "The aim is not to introduce an obligation to provide for punitive damages but to allow for compensation based on objective criteria ...".

A true damage-assessment policy, which would calculate precisely the compensation due, would require the use of legal and econometric tools.

In the absence of specific legal provisions to date, damages for infringement have been governed by Article 1382 of the French Civil Code, whereby the victim is to be restored to the position he would have been in had the damage (i.e. the infringement) not occurred.

S'agissant de l'expertise en vue de l'évaluation du préjudice, la multiplication des chefs de préjudice découlant de la transposition de la directive et la suppression du plafonnement de la réparation à l'intégralité de ce préjudice accroît son importance.

La loi dispose clairement que pour déterminer le préjudice le juge doit prendre en compte "les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du fait de l'atteinte", énumération non exhaustive.

L'expert risque de rencontrer de nouvelles difficultés : le contrefacteur sera probablement peu enclin à révéler une information précise sur les bénéfices qu'il a réalisés et il appartiendra à l'expert de procéder à des investigations requérant de sa part des démarches difficiles.

Même si certains ont émis une idée contraire, le législateur n'a toutefois pas autorisé les dommages-intérêts punitifs. Le considérant 26 de la directive précise d'ailleurs à cet égard : "le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective ...".

La mise en œuvre d'une véritable politique d'évaluation précise de l'indemnisation du préjudice nécessite le recours à des outils en matière d'expertise à la fois juridiques et économétriques.

Jusqu'à présent, en l'absence de règles spécifiques, l'indemnisation du préjudice de contrefaçon était soumise à la règle du droit commun découlant de l'article 1382 du code civil, selon laquelle il convient de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de fait dommageable, c'est-à-dire en l'absence de contrefaçon.

Hierbei ist nur ein unmittelbarer und konkreter Schaden zu ersetzen, und letztendlich wird nur ein hinreichend nachgewiesener Schaden ersetzt.

Die Beschränkung der Ersatzpflicht auf den tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Schaden und die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten bei seiner Festsetzung sind als Hauptursachen für die geringe Höhe der Schadensersatzzahlungen ausgemacht worden, die den Geschädigten von französischen Gerichten zugesprochen werden (siehe *G. Triet* und *L. Santarelli*, *Propriété industrielle: Le coût des litiges, étude comparée entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-Unis et les Pays-Bas*: Editions de l'Industrie, Mai 2000).

II.1 Außergerichtliche und/oder gerichtliche Gutachten

Meist wird ein Verletzungsprozess in zwei Schritten durchgeführt. Ist der Verletzungstatbestand nachgewiesen, so ergeht eine erste Zwischenentscheidung, in der das Vorliegen einer Verletzung festgestellt wird. In dieser Entscheidung benennt das Gericht auf Antrag einer der Parteien oder von Amts wegen einen Sachverständigen, dem aufgetragen wird, den Umfang der Verletzungshandlungen zu schätzen, um die Bestimmung des Schadens zu ermöglichen. Das Gericht kann auch eine Vorauszahlung durch den Beklagten anordnen, die auf die später festgesetzte Entschädigungssumme angerechnet wird.

In einigen Fällen dauert der Verfahrensabschnitt, in dem die Sachverständigen tätig werden, länger als das vorausgegangene Verfahren zur Feststellung der Rechtsverletzung und macht den längsten Teil des Prozesses aus.

Nimmt der Kläger gleich zu Beginn des Gerichtsverfahrens die Dienste eines außergerichtlichen Sachverständigen in Anspruch und fügt er seinen Anträgen in der Hauptsache als Anlage eine genaue Evaluierung der Entschädigungssumme bei, kann sich das Gericht unter Umständen anhand dieser Informationen in der Lage sehen, eine Vorauszahlung festzusetzen, die sich nach dem entstandenen Schaden bemisst, oder sogar die Höhe der Entschädigung ohne gerichtliches

The system means that only direct, certain and duly substantiated damage can be made good.

Limiting reparations to proven damage, combined with the difficulty in assessing it, is seen as the main reason for the modest damages awarded by French courts (see *G. Triet* in association with *L. Santarelli*, *Propriété industrielle: le coût des litiges, étude comparée entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-Unis et les Pays-Bas*: Editions de l'Industrie, May 2000).

II.1 (Extra)judicial expert reports

Usually, there are two stages in infringement proceedings. If the facts of the infringement case are proved, an interlocutory decision is taken that infringement has occurred. In this decision, the judge appoints, at the request of one of the parties or of his own motion, an expert whose job it is to evaluate the scope of the infringement to determine the damage. He can also order the defendant to make an advance payment on the total compensation due.

Getting the expert's contribution can be the longest part of the process, and can take longer than the litigation establishing that infringement occurred.

If the judge calls on an extrajudicial expert from the start of the legal proceedings and has available a precise assessment of the compensation at issue, he may take the view that he is sufficiently well informed to order a payment that is economically in keeping with the damage suffered or even to award compensation without a legal expert's opinion. That saves the plaintiff the time and money associated with protracted legal proceedings.

Ce système impose que seul le préjudice direct et certain peut être indemnisé, et que seul le préjudice dûment justifié et indemnisé au final.

La limitation de la réparation au préjudice subi et prouvé et les difficultés d'évaluation qui en découlent ont été désignées comme les principales causes de la faiblesse du montant des dommages-intérêts alloués par les tribunaux français (voir *G. Triet* en collaboration avec *L. Santarelli*, *Propriété industrielle: le coût des litiges, étude comparée entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-Unis et les Pays-Bas*: Editions de l'Industrie, mai 2000).

II.1 Expertise extra-judiciaire ou/et expertise judiciaire

Le plus souvent, le procès en contrefaçon se fait en deux temps. Si les faits de contrefaçon sont avérés, une première décision est rendue avant dire droit sur l'existence de la contrefaçon. Dans cette décision, le juge désigne, à la requête de l'une des parties ou d'office, un expert avec pour mission d'évaluer l'étendue de la contrefaçon afin de déterminer le préjudice. Il peut également décider de condamner le défendeur à payer une provision à valoir sur le montant total de l'indemnité qui sera évaluée.

Il arrive que la procédure d'expertise soit la partie la plus longue du procès, plus longue que le contentieux relatif à l'existence de la contrefaçon.

En recourant aux services d'une expertise extrajudiciaire dès le début de la procédure judiciaire et en fournissant une évaluation précise de l'indemnisation annexée aux conclusions sur le fond, le juge peut s'estimer suffisamment éclairé pour accorder une provision économiquement en rapport avec le préjudice subi ou même pour déterminer le montant de l'indemnisation sans avoir recours à une expertise judiciaire. Ainsi le demandeur à l'action s'économise la

Gutachten festzusetzen. So kann der Kläger den Zeitaufwand und die Kosten eines oft langwierigen Verfahrens reduzieren.

Es kann aber auch sein, dass es der gegnerischen Partei gelingt, ernsthafte Zweifel an der vom Kläger in seinen Anträgen vorgenommenen Schätzung zu wecken. In diesem Fall kann der Richter, wenn er die ihm vorliegenden Informationen noch nicht für ausreichend hält, ein gerichtliches Gutachten anfordern und zwischenzeitlich eine beträchtliche Vorauszahlung anordnen. Die Erstellung des außergerichtlichen Gutachtens wird dennoch nicht umsonst gewesen sein. Da die meisten Argumente vor Gericht bereits ausgetauscht worden sind, dürfte die Anfertigung des zweiten Gutachtens erheblich weniger Zeit in Anspruch nehmen.

II.2 Die verbesserte Evaluierung des Schadens

Wie komplex die erforderlichen ökonomischen Untersuchungen sind, hängt davon ab, ob der Betroffene sich für die detaillierte oder für die pauschalierte Evaluierung entscheidet.

Vorgehen bei einer detaillierten Evaluierung

Das ist die aufwendigste Alternative, die meist die Erstellung eines wirtschaftlichen Gutachtens erfordert. Hierbei muss bestimmt werden, wie viele Erzeugnisse der Rechtsinhaber ohne die Nachahmungen hätte selbst absetzen können, und anschließend muss seine Gewinnspanne ermittelt und auf diese Zahl angewandt werden.

Im Einzelnen umfasst dieses Gutachten die folgenden Schritte:

- Bestimmung der Produktions- und Kommerzialisierungskapazitäten des Rechtsinhabers; Klärung der Frage, ob er zum Zeitpunkt der Nachahmung über ausreichende Kapazitäten verfügte, um die Erzeugnisse, die nachgeahmt wurden, selbst herzustellen, ohne zusätzliche Investitionen tätigen zu müssen.

- Analyse der am Markt erhältlichen Produkte unter Wettbewerbsgesichtspunkten, um zu bestimmen, ob die Wahl der Kunden des Verletzters nicht auf andere Produkte als diejenigen des Rechtsinhabers gefallen wäre.

The opposing party may challenge the plaintiff's assessment. In this case, if the judge does not consider himself sufficiently well informed, he can call on a legal expert, ordering a part-payment in the meantime. But the first report will not have been wasted: as most of the arguments have already been put to the judge, producing the expert opinion should take much less time.

II.2 Better damage assessment

The complexity of the econometric tools used depends on whether the rightholder opts for a detailed or a simple assessment.

Detailed method

This more complex option usually means commissioning an economic expert report, quantifying how much of the infringement committed the rightholder could have exploited commercially himself, and then determining the rightholder's margin applicable.

In summary, this report:

- determines the rightholder's capacity to produce and exploit commercially, and whether he was able, at the time of the infringement, to produce the infringing products without making additional investments

- studies competing products available to see if the infringer's customers might not have chosen products other than the rightholder's

longueur et le coût d'une procédure souvent longue.

Il se peut également que la partie adverse parvienne à contester sérieusement l'évaluation faite par le demandeur dans ses conclusions. Dans ce cas, si le juge estime qu'il n'est pas suffisamment éclairé, il pourra recourir à une expertise judiciaire tout en accordant, entre temps, une provision substantielle. Toutefois, le recours à l'expertise judiciaire n'aura pas été vain. En effet, comme la plupart des arguments auront déjà été échangés devant le juge, la durée de l'expertise devrait être sensiblement écourtée.

II.2 L'amélioration du chiffrage du préjudice

La complexité des outils économétriques à mettre en œuvre varie selon que le titulaire des droits opte pour l'évaluation circonstanciée ou forfaitaire.

La méthode d'évaluation circonstanciée

c'est le choix le plus complexe qui nécessite le plus souvent le recours à l'expertise économique. Il faut déterminer la part de la masse contrefaisante que le titulaire du droit aurait pu commercialiser lui-même puis déterminer la marge du titulaire qu'il faudra appliquer à cette masse.

Cette expertise se résume comme suit :

- déterminer la capacité de production et de commercialisation du titulaire ; déterminer si ce dernier disposait ou non, au moment de la contrefaçon, de la capacité d'absorber la masse contrefaisante sans engager d'investissements supplémentaires.

- effectuer une analyse concurrentielle des produits sur le marché afin de déterminer si le choix des clients du contrefacteur ne se serait pas porté sur d'autres produits que celui du titulaire du droit.

– Bewertung der Attraktivität des betreffenden Schutzrechts: Ruf der Marke, Vorteil, den ein Verbesserungspatent gegenüber dem Stand der Technik bringt usw.

– Anwendung der Nettogewinnspanne auf die oben ermittelte Zahl; ausnahmsweise wird auch die Bruttogewinnspanne angesetzt, wenn die Menge der nachgeahmten Produkte im Vergleich zu den Produktionskapazitäten des Patentinhabers marginal bleibt, so dass er sie ohne Erhöhung seiner festen Betriebskosten hätte herstellen können.

Pauschale Evaluierung

In diesem Fall ist das wirtschaftliche Gutachten weniger umfassend. Es genügt, die Höhe der vertraglichen Lizenz zu ermitteln, die der Rechteinhaber dem Verletzer auf Antrag hätte erteilen können. Hierbei ist der Betrag anzusetzen, den der Rechteinhaber bislang verlangt hat; in Ermangelung einer früheren Lizenz werden die auf dem betreffenden Gebiet allgemein üblichen Lizenzen als Referenz herangezogen (CA Paris, 27. Juni 1990: PIBD 1990, Nr. 488, III, S. 634).

– assesses the attractiveness of the IP right in suit (e.g. well-established trade mark, or patent making a big improvement to the art)

– applies net profit margins – or, exceptionally, gross margins if the quantity of infringing objects is so marginal compared to the patent proprietor's production capacity that he could have made them without any increase in his general fixed costs.

Simple method

The simpler report merely establishes what the infringer would have paid if he had licensed the product from the right-holder. This based on the rightholder's existing licence fees (if any), or standard market rates (CA Paris, 27 June 1990: PIBD 1990, No. 488, III, p. 634).

– apprécier le pouvoir attractif du droit de propriété intellectuelle en cause : marque de renommée, brevet de perfectionnement apportant ou non un avantage par rapport à l'art antérieur.

– applique la marge bénéficiaire nette ; de manière exceptionnelle, c'est la marge brute lorsque la quantité d'objets contrefaisants reste marginale par rapport à la capacité de production du breveté, de telle sorte qu'il aurait pu les produire sans augmenter ses frais généraux fixes.

L'évaluation forfaitaire

Dans cette hypothèse, l'expertise économique sera plus limitée : il suffit de déterminer le taux de la licence contractuelle qui aurait pu être accordé si le contrefacteur l'avait demandé au titulaire du droit. Il convient de prendre en compte le taux précédemment accordé par le titulaire du droit, à défaut les taux de référence sont ceux généralement pratiqués dans le secteur (CA Paris, 27 juin 1990 : PIBD 1990, n° 488, III, p. 634).

Arbeitssitzung
Aktuelle Entwicklungen des
Patentrechts und der Recht-
sprechung auf europäischer
und nationaler Ebene

Vorsitzender: Alice Pezard (FR)

CH Schweiz

Kathrin KLETT
Bundesrichterin am Bundesgericht

Auswahl patentrechtlicher Urteile
des Schweizerischen Bundes-
gerichts von September 2006 bis
August 2008

Zur Auslegung des EPÜ hat das Schweizerische Bundesgericht in einem Entscheid vom 28. Februar 2007 Gelegenheit erhalten klarzustellen, dass die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA für die Anwendung der harmonisierten Normen in der Schweiz durchaus von Bedeutung ist und berücksichtigt werden darf. Es ging um die Gültigkeit eines Patents für eine vorbekannte Substanz, wobei ein besonders hoher Reinheitsgrad als erfinderisch beansprucht wurde. Die Patentinhaberin hatte den ihr obliegenden Nachweis nicht erbracht, dass der beanspruchte Reinheitsgrad mit herkömmlichen Verfahren nicht erreichbar sei (4C.403/2005, amtlich publiziert in BGE 133 III 229).

Das schweizerische Patentgesetz sieht gestützt auf Artikel 63 Abs. 2 lit. b EPÜ in den Artikeln 140 ff. ein ergänzendes Schutzzertifikat für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen von Arzneimitteln vor, mit dem die Schutzdauer um höchstens fünf Jahre verlängert werden kann, wenn für die Zulassung des Arzneimittels in der Schweiz eine behördliche Genehmigung erteilt worden ist. Die Einschränkung des Zertifikats durch den Inhaber auf Nichtigkeitsklage ist grundsätzlich als zulässig erkannt worden, soweit die Gründe, die eine Einschränkung des Patents rechtfertigen würden, nicht dazu geführt hätten, dass dessen Ansprüche das Erzeugnis nicht mehr erfassen würden, für welches das Zertifikat erteilt wurde.

Working session
Recent developments in European
and national patent law and case
law

Chairman: Alice Pezard (FR)

CH Switzerland

Kathrin KLETT
Federal judge at the Federal Supreme
Court

Selected patent law decisions
of the Swiss Bundesgericht
(Federal Supreme Court),
September 2006 to August 2008

In a decision dated 28 February 2007, the Bundesgericht took the opportunity to stress that EPO appeal board case law is indeed relevant in Switzerland and may be taken into account in interpreting the harmonised standards of the EPC. The case concerned the validity of a patent on a known substance, the claimed inventive step being a particularly high degree of purity. The patent proprietor had failed to provide the requisite evidence that the claimed degree of purity could not be obtained by conventional methods (4C.403/2005, official publication in BGE 133 III 229).

On the basis of Article 63(2)(b) EPC, the Swiss Patents Act (PatG) in Articles 140 ff provides for a supplementary protection certificate for active ingredients or combinations of active ingredients of medicinal products, allowing the term of protection for a medicinal product to be extended by up to five years once administrative authorisation has been granted in Switzerland. Limitation of the certificate by the proprietor in revocation proceedings has been ruled permissible in principle, provided the grounds justifying limitation of the patent do not mean that its claims no longer cover the product for which the certificate was issued. In the case in point, the contested decision was set aside because the Cantonal Court had not

Séance de travail
Evolutions récentes du droit des
brevets européen et national ainsi
que de la jurisprudence

Président : Alice Pezard (FR)

CH Suisse

Kathrin KLETT
Juge au Tribunal fédéral

Sélection de décisions du Tribunal
fédéral suisse en matière de
brevets rendues entre septembre
2006 et août 2008

S'agissant de l'interprétation de la CBE, le Tribunal fédéral suisse a eu l'occasion d'expliquer, dans sa décision du 28 février 2007, que la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB est de toute évidence importante pour l'application des normes harmonisées en Suisse et qu'il convenait d'en tenir compte. La question traitée dans cette décision est celle de la validité d'un brevet portant sur une substance déjà connue dont le degré de pureté particulièrement élevé avait été revendiqué comme étant inventif. La titulaire du brevet n'avait pas apporté la preuve lui incombant de l'impossibilité d'atteindre le degré de pureté revendiqué avec des procédés classiques (arrêt 4C.403/2005, publié dans le recueil officiel BGE 133 III 229).

L'article 140 et suivants de la Loi fédérale suisse sur les brevets d'invention, vu l'article 63(2)(b) CBE, prévoit un certificat complémentaire de protection pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d'un médicament, permettant de prolonger la durée de protection de cinq ans au maximum, si ce médicament a obtenu en tant que tel une autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse. La limitation du certificat par son détenteur, suite à une action en nullité, a été jugée recevable pour autant que les motifs qui auraient fondé une limitation du brevet n'aient pas pour effet que les revendications ne couvrent plus le produit pour lequel le certificat avait été délivré. Dans le cas d'espèce, la décision, ayant fait l'objet d'un recours,

Im beurteilten Fall wurde das angefochtene Urteil aufgehoben, weil das kantonale Gericht kein Sachverständigengutachten eingeholt hatte (Urteil 4A_52/2008 vom 29. April 2008).

Die in der Lehre umstrittene und in der Rechtsprechung offen gelassene Frage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers (Urteil 4C.391/2005 vom 9. Januar 2007 E. 4) ist vom Gesetzgeber für alle gewerblichen Rechte positiv beantwortet worden (Art. 75 PatG, vgl. dazu Urteil 4A_55/2007 vom 29. August 2007 E. 5.1.3).

Zur örtlichen Zuständigkeit hat das Bundesgericht im Gegensatz zu einem kantonalen Gericht erkannt, dass sich der Wohnsitzgerichtsstand nach Art. 2 LugÜ auch dann am Sitz oder Wohnsitz des prozessual Beklagten befindet, wenn die Klage eine negative Feststellung zum Gegenstand hat; der Kläger kann sich nicht auf seinen Sitz berufen. Die kantonale Entscheidung wurde jedoch insoweit geschützt, als ein Gerichtsstand am Deliktort (Art. 5 Ziffer 3 LugÜ) für die negative Feststellungsklage auf (Nicht-)Verletzung eines ausländischen Patents abgewiesen wurde (Urteil 4C. 210/2006 vom 23. Oktober 2006, amtlich publiziert in BGE 132 III 778).

Das Recht, Ansprüche aus Patentverletzung einzuklagen, kann – wie andere immaterialgüterrechtliche Ansprüche – verwirken, wenn der Verletzer aus dem Verhalten des Berechtigten in guten Treuen schließen darf, dieser dulde sein Verhalten (Urteil 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008 E. 3).

Wer ein Patent bösgläubig verletzt, kann aus Geschäftsanmaßung (unechte Geschäftsführung ohne Auftrag: Art. 423 OR) zur Herausgabe des erzielten Gewinnes verurteilt werden. Vom Bruttogewinn, der kausal auf die Geschäftsanmaßung zurückzuführen ist, sind die konkret dem Verletzer angefallenen Unkosten abzuziehen; für diese Unkosten ist der Geschäftsführer beweispflichtig und er trägt die Folgen der Beweislosigkeit, wenn die strengen Voraussetzungen für eine Schätzung nicht erfüllt sind (Urteil 4A_305/2007 vom 3. März 2008 amtlich publiziert in BGE 134 III 306 E. 4).

requested an expert opinion (decision 4A_52/2008 of 29 April 2008).

The question whether a licensee has a right to bring suit, a moot point unresolved in previous case law (decision 4C.391/2005 of 9 January 2007, cons. 4), has been answered in the affirmative by the legislator in respect of all industrial property rights (Article 75 PatG, see decision 4A_55/2007 of 29 August 2007, cons. 5.1.3).

In relation to local jurisdiction the Bundesgericht, unlike a Cantonal Court, has ruled that under Article 2 of the Lugano Convention [LugConv] jurisdiction rests with the courts of the defendant's place of residence even in the case of an action for a declaration of non-infringement; the plaintiff cannot apply to the courts of his place of business. The cantonal decision was however upheld to the extent that the courts of the place of tort (Article 5(3) LugConv) were denied jurisdiction over the action for a declaration of non-infringement of a foreign patent (decision 4C. 210/2006 of 23 October 2006, official publication in BGE 132 III 778).

Like other intellectual property rights, the entitlement to enforce claims arising from patent infringement may be forfeited if the infringer may in good faith conclude from the proprietor's conduct that the latter tolerates his actions (decision 4A_48/2008 of 10 June 2008, cons. 3).

A person who infringes a patent in bad faith may be ordered to disgorge profits gained thereby, on grounds of usurpation of business opportunity (false agency without specific authorisation: Art. 423 of the Code of Obligations). Actual costs incurred by the infringer are to be deducted from the gross profits causally attributable to such usurpation; the infringer must provide evidence for such costs, and bears the consequences of absence of evidence if the strict conditions for assessment are not met (decision 4A_305/2007 of 3 March 2008, official publication in BGE 134 III 306, cons. 4).

a été annulée car le tribunal cantonal n'a pas sollicité d'expertise (arrêt 4A_52/2008 du 29 avril 2008).

La question de savoir si un preneur de licence a qualité pour agir est controversée dans la doctrine et laissée ouverte dans la jurisprudence (arrêt 4C.391/2005 du 9 janvier 2007, considérant 4). Le législateur y a répondu par l'affirmative en ce qui concerne tous les droits industriels (article 75 LBI, cf. arrêt 4A_55/2007 du 29 août 2007, considérant 5.1.3).

S'agissant de la compétence à raison du lieu, le Tribunal fédéral a reconnu, contrairement à un tribunal cantonal, que la juridiction compétente au titre de l'article 2 CL se trouvait également au siège ou au domicile du défendeur, dans le cas d'une action visant à constater la non-contrefaçon, et que le demandeur ne pouvait se prévaloir de son siège. La décision du tribunal cantonal a toutefois été préservée, dans la mesure où une juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit (article 5, paragraphe 3 CL) n'a pas été reconnue compétente pour constater la non-contrefaçon d'un brevet étranger (arrêt 4C.210/2006 du 23 octobre 2006, publié dans le recueil officiel BGE 132 III 778).

Une personne peut ne plus être habilitée à faire valoir ses droits découlant de la contrefaçon d'un brevet, de même que d'autres droits de propriété intellectuelle, si le contrefacteur peut de bonne foi déduire du comportement de cette personne que celle-ci tolérât sa façon d'agir (arrêt 4A_48/2008 du 10 juin 2008, considérant 3).

Une personne qui porte atteinte à un brevet de mauvaise foi peut être condamnée pour abus de gestion d'affaires (gestion d'affaires imparfaite sans mandat : article 423 CO) à restituer les profits ainsi dégagés. Les coûts concrètement encourus par le contrefacteur sont à déduire du gain brut résultant de l'abus. Il incombe au gérant d'apporter la preuve de ces frais et, si tel n'est pas le cas, il en supporte les conséquences lorsque les conditions strictes d'une estimation de ces frais ne sont pas remplies (arrêt 4A_305/2007 du 3 mars 2008, publié dans le recueil officiel BGE 134 III 306 considérant 4).

CH Schweiz**Dieter BRAENDLE****Ersatzoberrichter, Handelsgericht des Kantons Zürich****Urteil des Handelsgerichts Zürich**

Ich berichte Ihnen über ein Urteil des Handelsgerichts Zürich. Das Urteil ist nicht rechtskräftig; das Rechtsmittelverfahren läuft.

Das Urteil behandelt die Frage der Berücksichtigung von Erklärungen aus dem Erteilungsverfahren. Dieses Thema wurde hier mehrmals angesprochen, aber vielleicht können sich nicht alle von Ihnen vorstellen, worum es dabei konkret geht. Deshalb stelle ich dieses Urteil vor.

Der Prozess drehte sich um Brandschutzgläser mit Interlayer, d. h. Schutzgläser, bei denen sich zwischen parallelen Glasscheiben der sogenannte Brandschutz-Interlayer befindet. Der Interlayer ist eine durchsichtige Masse. Diese wird zwischen die Gläser gegossen und härtet dort aus. Im Brandfall schäumt sie auf, wird opak und absorbiert dadurch die Hitzeabstrahlung.

Die Klägerin ist Inhaberin eines europäischen Patentes, welches sich mit gewissen Vorrichtungs- und Verfahrensaspekten solcher Brandschutzgläser befasst, namentlich mit der Zusammensetzung der Schutzschicht.

Die Beklagte vertreibt Brandschutzgläser, welche nach Ansicht der Klägerin dieses Patent verletzen, was die Beklagte bestreitet.

Die Schutzschicht besteht aus Wasser und einem Alkalisilikat. Knackpunkt im Prozess war der Wassergehalt.

Laut Anspruch 1 beträgt der Wassergehalt in der ausgehärteten Schutzschicht 44 - 60 Gewichts-%.

CH Switzerland**Dieter BRAENDLE****Ersatzoberrichter [Alternate Higher Judge], Handelsgericht of the Canton of Zurich****Judgment of the Zurich Handelsgericht**

My paper is about a judgment handed down by the *Handelsgericht Zürich* [Commercial Court of Zurich] that has not yet entered into force. Appeal proceedings are under way.

The judgment looks at the consideration of statements made at the grant stage, a topic that has already come up several times at this symposium but which may not be entirely clear to all of you. I hope that what I have to say will throw light on the question.

The case is about fire-resistant glass with an interlayer, i.e. fire-resistant glass consisting of a fire-resistant interlayer sandwiched between two glass sheets. The interlayer is a transparent mass, which is poured between the two glass sheets and hardens. In the event of fire, it becomes frothy and opaque, and in doing so absorbs the radiant heat.

The plaintiff is the proprietor of a European patent on various apparatus- and process-related aspects of such fire-resistant glass, in particular the composition of the fire-resistant layer.

The plaintiff is of the view that fire-resistant glass sold by the defendant infringes this patent, a fact disputed by the defendant.

The fire-resistant layer is composed of water and an alkali silicate. The case hinged on the question of the water content.

Claim 1 stipulates that the water content of the hardened fire-resistant layer makes up 44 to 60%/weight.

CH Suisse**Dieter BRAENDLE****Juge cantonal suppléant, Tribunal de commerce du canton de Zurich****Jugement du Tribunal de commerce de Zurich**

Je vais vous rendre compte d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Zurich. Ce jugement n'est pas passé en force de chose jugée ; la procédure de recours est en instance.

Le jugement examine la question de la prise en compte des déclarations faites au cours de la procédure de délivrance. Cette question a été abordée à plusieurs reprises ici, mais peut-être certains d'entre vous ignorent-ils de quoi il s'agit concrètement. C'est pourquoi je présente ce jugement.

La procédure portait sur des verres coupe-feu à intercalaire, c'est-à-dire sur des verres de protection pourvus d'un intercalaire coupe-feu entre des vitres parallèles. L'intercalaire est une masse transparente qui est coulée entre les verres et qui durcit à leur contact. En cas d'incendie, elle mousse, devient opaque et absorbe ainsi l'émission de chaleur.

Le demandeur est titulaire d'un brevet européen afférent à certains aspects de dispositif et de procédé de ces verres coupe-feu, et plus particulièrement de la composition de la couche protectrice.

Le défendeur commercialise des verres coupe-feu qui, selon le demandeur, contrefont ce brevet, ce que le défendeur conteste.

La couche protectrice se compose d'eau et d'un silicate alcalin. La teneur en eau constituait le point crucial de la procédure.

Selon la revendication 1, la couche protectrice durcie a une teneur pondérale en eau située entre 44 et 60 % en poids.

Die Klägerin hatte im Prozess ursprünglich behauptet, bei den Gläsern der Beklagten liege der Wasseranteil bei 44 %, und die Gläser erfüllten alle Merkmale des Anspruchs 1.

At the outset of the proceedings, the plaintiff claimed that the defendant's glass had a water content of 44% and possessed all the features of claim 1.

Au début de la procédure, le demandeur avait affirmé que la teneur en eau concernant les verres du défendeur s'élevait à 44 %, et que les verres répondaient à toutes les caractéristiques de la revendication 1.

Im Laufe des Prozesses stellte sich heraus, dass der Wassergehalt bei den Gläsern der Beklagten bei 39 % lag, mithin unstreitig außerhalb der 44 - 60 % gemäß Anspruch.

As the proceedings went on, it emerged that the water content of the defendant's glass was 39%, and therefore lay undisputedly outside the 44 to 60% range specified in the claim.

Au cours de la procédure, il s'est avéré que la teneur en eau concernant les verres du défendeur était de 39 %, c'est-à-dire incontestablement en dehors de la fourchette de 44 à 60 % mentionnée dans la revendication.

Die Klägerin machte nun geltend, es liege Verletzung durch ein Äquivalent vor. Dieses Äquivalent bestehe darin, dass die Beklagte – um die Gießfähigkeit der Masse auch bei einem Wasseranteil von nur 39 % zu gewährleisten – den Anteil an Glycerin, welches gleichwirkend wie Wasser sei, erhöht habe. Das sei eine dem Fachmann naheliegende Maßnahme.

The plaintiff then asserted that there was infringement by equivalence because the defendant had increased the content of glycerine, which works in the same way as water, to preserve the pourability of the mass having a water content of just 39%. This step was obvious to the person skilled in the art.

Le demandeur a alors fait valoir qu'il y avait contrefaçon par équivalent. Selon lui, cet équivalent résidait dans le fait que le défendeur avait augmenté la part de glycérine, dont les effets sont identiques à ceux de l'eau, pour garantir la coulabilité de la masse, y compris lorsque la teneur en eau ne s'élève qu'à 39 %. D'après lui, cette mesure était évidente pour un homme du métier.

Das Handelsgericht hielt fest, bevor zu prüfen sei, ob ein tieferer Wassergehalt als 44 Gewichts-% kombiniert mit einem höheren Glyzeringehalt ein Äquivalent des anspruchsgemäßen Wassergehaltes von 44 - 60 Gewichts-% darstelle, bleibe zu klären, ob die Klägerin angesichts der [nachfolgend zu behandelnden] Vorgänge im Erteilungsverfahren nicht an die genannte Untergrenze von 44 % Gewichts-% gebunden sei. (Die Parteien hatten zum Verlauf des Erteilungsverfahrens plädiert und die einschlägigen Dokumente lagen vor.)

The *Handelsgericht* held that before examining whether a water content of less than 44%/weight combined with a higher glycerine content was equivalent to the water content of 44 to 60%/weight as per the claim, it had to establish whether the aforementioned lower limit of 44%/weight was not binding on the plaintiff in view of what had happened during the grant procedure, which I will come to later. (The parties had made submissions concerning the grant procedure and the documents in question were available to the court.)

Le Tribunal de commerce a considéré qu'avant d'examiner si une teneur pondérale en eau inférieure à 44 % combinée à une teneur en glycérine supérieure, est un équivalent de la teneur en eau de 44 à 60 % en poids telle que mentionnée dans la revendication, il convenait de déterminer si le demandeur n'était pas lié par la limite inférieure de 44 % en poids telle qu'indiquée, compte tenu des événements survenus pendant la procédure de délivrance (cf. ci-dessous). (Les parties s'étaient exprimées quant au déroulement de la procédure de délivrance et les documents pertinents étaient disponibles.)

Das Handelsgericht führte aus:

The *Handelsgericht* found as follows:

Le Tribunal de commerce a développé le raisonnement suivant :

Auch wenn ein Anspruch im Laufe des Erteilungsverfahrens eingeschränkt worden sei, so beschränke sich der Schutzbereich nicht auf den strikten Wortlaut der Ansprüche, sondern maßgeblich sei, was die Auslegung nach Artikel 69 EPÜ und dem dazugehörigen Auslegungsprotokoll ergebe. Diese Auslegung gehe bekanntlich von den Ansprüchen aus, unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen.

Even if a claim is restricted during the grant procedure, the scope of protection is not strictly limited to the wording of the claim; the key factor is the interpretation under Article 69 EPC and the protocol on the interpretation of that article. It is well known that this interpretation is based on the claims, with reference to the description and drawings.

Même si une revendication a été limitée au cours de la procédure de délivrance, l'étendue de la protection ne se limite pas au texte strict des revendications, mais doit être interprétée au sens de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif, ce qui est déterminant. Il est notoire que cette interprétation découle des revendications, la description et les dessins étant également pris en compte.

Die Erteilungsunterlagen seien als Auslegungsmittel nicht angeführt. Aber auch bei der Auslegung von Ansprüchen sei die Grenze von Treu und Glauben zu

The grant documents are not cited as a means of interpretation. However, the principle of good faith must also be observed in the interpretation of claims,

Les documents de délivrance ne sont pas cités comme moyens d'interprétation. Toutefois, le principe de la bonne foi doit également être appliqué pour

berücksichtigen, was dazu führe, dass Erklärungen aus dem Erteilungsverfahren dann zu berücksichtigen seien, wenn sich der Patentinhaber in klaren Widerspruch zu seinen Erklärungen im Erteilungsverfahren setze. Ausdrückliche Beschränkungen und Verzichte des Anmelders im (europäischen) Erteilungsverfahren seien zu berücksichtigen. Dies gelte jedenfalls dann, wenn die Einschränkung in den Anspruch aufgenommen worden sei. Und dies sei hier der Fall.

[Diese Rechtsauffassung des Handelsgerichts stütze sich auf schweizerische Literatur und einen in diese Richtung gehenden Bundesgerichtsentscheid und erfolgte durchaus im Bewusstsein, dass andernorts – etwa in Deutschland – nicht unbedingt dieselbe Auffassung vertreten wird.]

Im Erteilungsverfahren war folgendes passiert:

Anspruch 1 hatte ursprünglich keine Prozentzahlen des Wassergehaltes enthalten. Erst auf den 2. Bescheid des Prüfers hin führte die Anmelderin aus: "Zur besseren Abgrenzung gegenüber D2 und D3 [Entgegenhaltungen] schlägt die Anmelderin vor, in PA 1 den **Wassergehalt** in der ausgehärteten Schutzschicht als **einschränkendes Merkmal** aufzunehmen", mit einem Minimalwert von 35 Gewichts-% und einem Maximalwert von 60 Gewichts-%.

Mit seinem 3. Bescheid lehnte der Prüfer in der Folge die vorgeschlagene Untergrenze von 35 Gewichts-% ab, und hielt fest, die Beschreibung erlaube nur die Festlegung eines Minimalwertes von 44 Gewichts-%.

Darauf erklärte die Klägerin, sie sei bereit, im Anspruch 1 einen Minimalwert für den Wassergehalt anzugeben, und zwar in der Weise, wie von der Prüfstelle vorgeschlagen, dass der "Wasseranteil 44 bis maximal 60 Gewichts-% beträgt ...".

So wurde der Anspruch 1 in der Folge auch erteilt.

which means that statements made during the grant procedure are to be taken into account if the patent proprietor clearly contradicts those statements. Account must also be taken of explicit restrictions and waivers on the part of the applicant in the (European) grant procedure. This applies in particular when the restriction is written into the claim, as is the case here.

[The *Handelsgericht's* legal view was based on Swiss literature and a decision along these lines taken by the *Bundesgericht* [Federal Supreme Court of Switzerland] and was expressed in the knowledge that the view taken elsewhere, for example in Germany, was not necessarily the same.]

This is what happened during the grant procedure:

Claim 1 did not specify a water-content percentage originally. Only in response to the examiner's second communication did the applicant specify: "For improved delimitation vis-à-vis D2 and D3 [cited documents] the applicant proposes to write in to patent claim 1 as a **limiting feature** the **water content** of the hardened fire-resistant layer", such water content having minimum and maximum values of 35 to 60%/weight respectively.

In his third communication, the examiner rejected the proposed lower limit of 35%/weight, and maintained that 44%/weight was the minimum value permitted by the description.

The plaintiff then declared its willingness to specify a minimum value for the water content in claim 1 in the form suggested by the examining authority, i.e. the "water content is 44 to a maximum of 60%/weight ...".

Claim 1 was granted accordingly.

interpréter les revendications, ce qui signifie que les déclarations faites au cours de la procédure de délivrance doivent être prises en considération lorsque le titulaire du brevet se contredit ensuite clairement. Il convient de tenir compte des limitations et des renoncements expresses du demandeur au cours de la procédure (européenne) de délivrance, en tout cas lorsque la limitation a été introduite dans la revendication, comme c'est le cas en l'espèce.

[Cette interprétation juridique du Tribunal de commerce se fondait sur la littérature suisse ainsi que sur une décision du Tribunal fédéral suisse allant dans ce sens. Le Tribunal l'a développée en sachant pertinemment qu'elle n'était pas nécessairement partagée dans d'autres pays, par exemple en Allemagne.]

Les événements suivants se sont produits au cours de la procédure de délivrance :

A l'origine, la revendication 1 n'indiquait aucun pourcentage concernant la teneur en eau. Ce n'est qu'après la deuxième notification de l'examinateur que le déposant avait apporté la précision suivante : "Pour mieux délimiter l'invention par rapport à D2 et D3 [documents cités], le déposant propose d'introduire dans la revendication 1, la **teneur en eau** de la couche protectrice durcie en tant que **caractéristique restrictive**", avec une valeur minimale de 35 % en poids et une valeur maximale de 60 % en poids.

Dans sa troisième notification, l'examinateur a ensuite rejeté la limite inférieure de 35 % en poids telle que proposée, en constatant que la description ne permettait de fixer qu'une valeur minimale de 44 % en poids.

Le demandeur a alors déclaré qu'il était prêt à indiquer, dans la revendication 1, une valeur minimale pour la teneur en eau, et ce comme proposé par la division d'examen, à savoir "la teneur en eau représente de 44 à 60 % maximum en poids ...".

Le brevet a ensuite été délivré sur la base de cette revendication 1.

Demnach hatte die Klägerin auf Bescheid des Prüfers hin zuerst, und zwar ausdrücklich zur besseren Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik, vorgeschlagen, in den Anspruch den **Wassergehalt** in der ausgehärteten Schutzschicht als **einschränkendes Merkmal** aufzunehmen, und zwar mit einem Minimalwert von 35 Gewichts-% und einem Maximalwert von 60 Gewichts-%. Und als der Prüfer diese Untergrenze nicht akzeptierte und stattdessen 44 Gewichts-% vorschlug, hat sich die Klägerin auch damit ausdrücklich einverstanden erklärt.

Somit, hielt das Handelsgericht fest, stelle der Minimalwert von 44 Gewichts-% einen **Verzicht** (auf Werte von unter 44 Gewichts-%) dar, den die Klägerin im Laufe des Erteilungsverfahrens erklärt und der seinen Niederschlag im Anspruch gefunden habe. An diesen Verzicht sei die Klägerin gebunden und es sei ihr verwehrt, einen Schutzbereich in Anspruch zu nehmen, der dieser Beschränkung zuwiderlaufe. Mit anderen Worten, an die Untergrenze von 44 Gewichts-% sei die Klägerin gebunden, sie könne sie unter keinem Titel umgehen, auch nicht über Äquivalente. Denn wenn die Klägerin geltend mache, ein Wassergehalt von 39 Gewichts-%, kombiniert mit einem höheren Glyzeringehalt, sei ein Äquivalent des anspruchsgemäßen Wassergehaltes von mindestens 44 Gewichts-%, so versuche sie damit, die von ihr akzeptierte Beschränkung zu umgehen und sich so zu stellen, wie wenn sie diese Einschränkung nie vorgenommen hätte. Das sei unzulässig. Die Auslegung von Anspruch 1 sei unter Berücksichtigung des Verzichts der Klägerin vorzunehmen, und damit falle das beklagte Erzeugnis, weil es nicht einen Wassergehalt von mindestens 44 Gewichts-% aufweise, nicht unter den ausgelegten Anspruch 1.

Damit sei eine Verletzung von Anspruch 1 zu verneinen, ohne dass noch auf die weiteren Merkmale eingegangen werden müsste.

Soweit dieser Entscheid des Handelsgerichts Zürich zu einem interessanten und kontroversen Thema. Es bleibt abzuwarten, wie das Bundesgericht entscheidet, und auch, wie die diesbezügliche Entwicklung in anderen Ländern weitergeht.

So in response to the examiner's communication, the plaintiff initially, for the express purpose of better delimitation vis-à-vis the state of the art, proposed to write into the claim the **water content** of the hardened fire-resistant layer as a **limiting feature** having minimum and maximum values of 35 to 60%/weight respectively. The examiner rejected this lower limit and suggested 44%/weight instead, to which the plaintiff expressly agreed.

The *Handelsgericht* thus held that the minimum value of 44%/weight was a **waiver** (of values under 44%/weight) issued by the plaintiff during the grant procedure and which had been written into the claim. The plaintiff was bound by this waiver, and was barred from claiming protection that would contravene this restriction. In other words, the plaintiff was bound by the lower limit of 44%/weight; there was no getting around it, not even on the grounds of equivalency. In asserting that a water content of 39%/weight combined with a higher glycerine content was equivalent to the water content of a minimum of 44%/weight as per the claim, the plaintiff was attempting to circumvent the restriction it had accepted and acting as if it had never made the restriction. That was inadmissible. Claim 1 was to be interpreted in the light of the plaintiff's waiver, so the challenged product did not come under the interpretation of claim 1 because its water content did not constitute at least 44% of its weight.

Claim 1 had therefore not been infringed, so the other features did not need to be discussed.

There you have the decision of the Zurich *Handelsgericht* on an interesting and controversial subject. It remains to be seen how the *Bundesgericht* decides, and how other countries react.

Suite à la notification de l'examineur, le demandeur avait donc proposé, dans le but explicite de mieux délimiter son invention par rapport à l'état de la technique, d'introduire dans la revendication la **teneur en eau** de la couche protectrice durcie en tant que **caractéristique restrictive**, avec une valeur minimale de 35 % en poids et une valeur maximale de 60 % en poids. Lorsque l'examineur a refusé cette limite inférieure et proposé plutôt une valeur égale à 44 % en poids, le demandeur avait donné expressément son accord.

Par conséquent, le Tribunal de commerce a considéré que la valeur minimale de 44 % en poids constituait une **renonciation** (à des valeurs inférieures à 44 % en poids), que le demandeur avait expliquée au cours de la procédure de délivrance et qui se traduisait dans la revendication. Le demandeur était lié par cette renonciation et il lui était interdit de revendiquer une étendue de protection contraire à cette restriction. En d'autres termes, le demandeur était lié par la limite inférieure de 44 %, qu'il ne pouvait aucunement contourner, pas même à l'aide d'équivalents. En faisant valoir qu'une teneur en eau de 39 % en poids, combinée à une teneur en glycérine supérieure, était un équivalent de la teneur en eau d'au moins 44 % en poids selon la revendication, le demandeur cherche à contourner la restriction qu'il avait acceptée et à donner l'impression qu'il n'a jamais procédé à cette restriction. Cela n'est pas admissible. La revendication 1 doit être interprétée compte tenu de la renonciation du demandeur, et le produit incriminé n'est donc pas couvert par la revendication 1 telle qu'interprétée, parce qu'il ne présente pas une teneur en eau d'au moins 44 % en poids.

Il n'y a donc pas contrefaçon de l'objet de la revendication 1, et il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres caractéristiques.

Voilà pour ce jugement du Tribunal de commerce de Zurich, qui porte sur un thème intéressant et controversé. Il reste à savoir comment le Tribunal fédéral suisse tranchera la question et quelle sera la suite donnée dans d'autres pays.

DK Dänemark

Hans Christian THOMSEN
Richter am Obersten Gericht
(Østre Landstret), Kopenhagen

Jüngste Entwicklungen in Dänemark seit 2006

Ich möchte Ihnen kurz über die jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Patente und des Patentrechts in Dänemark berichten.

Zunächst einmal wäre zu erwähnen, dass Ende Januar dieses Jahres eine neue dänische Patentverordnung verabschiedet worden ist.¹ Neben rein sprachlichen Anpassungen, Angleichungen und Präzisierungen – betreffend z. B. das Erfordernis einer schriftlichen Vollmacht, wenn ein Vertreter bestellt werden muss, und die Pflichten des Patentinhabers im Zusammenhang mit für die Aufrechterhaltung eines Patents erforderlichen Anspruchsänderungen – sind folgende wesentliche Neuerungen zu nennen:

– Einer Anmeldung wird erst dann ein Anmeldetag zuerkannt, wenn sie alle Erfordernisse erfüllt. Um Verzögerungen bei der Zuerkennung und damit Zeitverluste zu vermeiden, müssen die Anmelde-der ihre Anmeldung also sehr sorgfältig abfassen.

– Als Verfahrenssprache vor dem dänischen Amt kann nun auch Englisch gewählt werden. Bisher war Dänisch die einzige Arbeitssprache.

– Zuletzt wäre anzuführen, dass Dänemark, wie auf dem letzten Symposium erwähnt, beschlossen hat, hinsichtlich des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes seine Praxis an die des EPA anzugleichen.

Als Folge dessen hat das dänische Amt ein neues Handbuch zur Patentpraxis erstellt, um die Angleichung an die PCT-Praxis und an die Praxis des EPA umzusetzen.

Außerdem wurde eine konsolidierte Fassung des Patentgesetzes veröffentlicht.²

¹ Verordnung Nr. 93 af 29/01/2009.

² LBK nr. 91 af 28/01/2009.

DK Denmark

Hans Christian THOMSEN
High Court Judge, Østre Landstret,
Copenhagen

Recent developments in Denmark since 2006

I would like to brief you on some recent developments within the field of Patents and Patent Law in Denmark.

First of all, a new Danish Patent Order has been issued at the end of January this year.¹ Besides simple linguistic adjustments, alignments and clarifications, such as a precision of the requirement to obtain a written power of attorney where a representative needs to be appointed and an obligation on the patent proprietor to revise any claims necessary to obtain a patent, a few more substantial changes should be mentioned here:

– An application will not obtain an application date until all requirements of the application are fulfilled. Thus, applicants must be very careful in drafting their application to avoid losing time before an application date can be obtained.

– The procedures before the Danish Office may be executed in English. So far, the working language has been Danish exclusively.

– Finally, as mentioned at the last symposium, Denmark decided to align itself with the practices of EPO regarding the Problem Solution Approach.

As a consequence of the latter, the Danish Office has drafted a new manual of Patent Practices to implement the alignment practices with the practices of PCT and EPO.

Furthermore, a consolidated Patent Act has been issued.²

¹ BEK nr. 93 af 29/01/2009.

² LBK nr. 91 af 28/01/2009.

DK Danemark

Hans Christian THOMSEN
Juge de la Haute Cour,
Østre Landstret, Copenhague

Evolutions récentes intervenues au Danemark depuis 2006

Je souhaiterais vous informer de certaines évolutions récentes intervenues au Danemark dans le domaine des brevets et du droit des brevets.

Signalons tout d'abord qu'une nouvelle ordonnance danoise sur les brevets a été publiée cette année à la fin du mois de janvier¹. Outre quelques ajustements, harmonisations et précisions de pure forme, par exemple concernant l'obligation d'obtenir un pouvoir écrit pour désigner un mandataire et l'obligation pour le titulaire du brevet d'apporter aux revendications toutes modifications nécessaires à l'obtention d'un brevet, il convient de mentionner ici quelques changements plus importants :

– Une date de dépôt ne sera attribuée à une demande que lorsque toutes les conditions de la demande seront remplies. Les demandes doivent donc être rédigées avec grande prudence pour éviter que l'obtention de la date de dépôt soit retardée.

– Les procédures devant l'Office danois peuvent être menées en anglais. Jusqu'à présent, le danois était la seule langue de travail.

– Enfin, comme il a été indiqué lors du dernier colloque, le Danemark a décidé de s'aligner sur les pratiques de l'OEB concernant l'approche problème-solution.

L'Office danois a donc rédigé un nouveau manuel des pratiques en matière de brevets pour procéder à cet alignement sur les pratiques du PCT et de l'OEB.

Une Loi sur les brevets consolidée a également été promulguée.²

¹ BEK n° 93 af 29/01/2009.

² LBK nr. 91 af 28/01/2009.

Das dänische Amt beteiligt sich an der zweiseitigen Zusammenarbeit betreffend den sog. Eilweg zur Patenterteilung (Patent Prosecution Highway, PPH), über den Patentanmelder eine schnellere Bearbeitung ihrer Patentanmeldung beantragen können.

The Danish Office participates in the bilateral co-operation concerning the so-called Patent Prosecution Highway (PPH), whereby patent applicants can request a faster processing of their patent applications.

L'Office danois participe à la coopération bilatérale dans le cadre du "Patent Prosecution Highway" ("PPH"), qui permet aux demandeurs de brevets de solliciter un traitement accéléré de leurs dossiers.

Am 1. Juli 2008 begann ein entsprechendes gemeinsames Pilotprojekt des dänischen und des japanischen Patentamts. Das dänische Amt plant, Anfang 2009 auch mit dem koreanischen Patentamt ein PPH-Pilotprojekt zu starten. Darauf soll dann ein PPH-Pilotprojekt mit dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten folgen. Nach einer Versuchsphase wird das dänische Amt prüfen, ob die Nachfrage nach einem beschleunigten Anmeldeverfahren weitere ähnliche Eilwegsprojekte mit anderen Patentämtern und einen etwaigen Ausbau der bestehenden Pilotprojekte zu festen Eilwegsvereinbarungen erforderlich macht.

On 1 July 2008, a PPH Pilot Project opened between the Danish Office and the Japan Patent Office. The Danish Office also expects to open a PPH Pilot Project with the Korean Patent Office in early 2009. Thereafter, the Danish Office has plans to set up a PPH Pilot Project with the United States Patent and Trademark Office. Following a trial period, the Danish Office will assess whether the demand for speeding up the patent application process requires further similar PPH projects with other Patent Offices and a possible extension of existing PPH Pilot Projects to permanent PPH agreements.

Le 1^{er} juillet 2008, un projet pilote PPH a été lancé entre l'Office danois et l'Office des brevets du Japon. L'Office danois prévoit d'engager d'autres projets de ce type avec l'Office coréen des brevets début 2009, puis avec l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis. A l'issue d'une période d'essai, il déterminera si la demande de procédures accélérées nécessite le lancement de projets PPH analogues avec d'autres offices de brevets, ou la conversion éventuelle de projets pilotes PPH existants en accords PPH définitifs.

Das Nordische Patentinstitut (NPI) wurde 2006 von der Weltorganisation für geistiges Eigentum anerkannt. Das NPI ist eine zwischenstaatliche Organisation, die von Dänemark, Norwegen und Island eingerichtet wurde und rechtlich unabhängig ist.

The Nordic Patent Institute (NPI) was approved by the World Intellectual Property Organization (WIPO) in 2006. NPI is an inter-governmental organisation established by Denmark, Norway and Iceland with an independent legal status.

L'Institut nordique des brevets (INB), organisation intergouvernementale au statut juridique indépendant, créée par le Danemark, la Norvège et l'Islande, a été approuvé par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en 2006.

Seit 1. Januar 2008 hat das NPI den Status einer PCT-Behörde. Es erstellt Recherchenberichte für andere Patentämter, und alle vom NPI erledigten Arbeiten entsprechen den einschlägigen PCT-Qualitätsstandards.

NPI became a PCT authority as of 1 January 2008. NPI carries out Search Reports for other patent offices and all case-handling work carried out by NPI is made according to the PCT quality standards.

Cet Institut est devenu une administration du PCT le 1^{er} janvier 2008. Il établit des rapports de recherche pour le compte d'autres offices de brevets et tout son travail de traitement de dossiers répond aux normes de qualité du PCT.

FR Frankreich

Alice PEZARD
Richterin am Kassationshof

Aktuelle Rechtsprechung zum europäischen Patent

Der folgende Überblick über die aktuelle Rechtsprechung zum europäischen Patent deckt den Zeitraum vom 1. Oktober 2006 bis zum 30. April 2008 ab.

Strafrechtliche Anwendung des Territorialitätsprinzips bei Rechten am geistigen Eigentum

Das Patent ist ein territoriales Schutzrecht, und angebliche Verletzungshandlungen sind folglich nach dem Recht des Staates, für den Schutz begehrt wird, zu beurteilen. Dieser Grundsatz findet sich in Artikel 64 des Münchner Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 wieder, in dem es heißt: *"Eine Verletzung des europäischen Patents wird nach nationalem Recht behandelt"*. Dieses sogenannte Territorialitätsprinzip wurde in strafrechtlicher Hinsicht vom **Strafsenat des Kassationshofs** in seinem Urteil vom **19. Juni 2007 angewandt (Nr. 06-88.165)**. Der Beklagte hatte sich in Schweden am Vertrieb von Erzeugnissen beteiligt, die unmittelbar mittels eines Verfahrens hergestellt wurden, das Gegenstand eines europäischen Patents mit Benennung Schwedens, nicht aber Frankreichs war. Da auf französischem Staatsgebiet keine Verletzungshandlungen begangen worden waren, seien die französischen Gesetze nicht anwendbar und die französischen Strafgerichte nicht zuständig, so der Kassationshof.

Tag des Abschlusses des Einspruchsverfahrens für ein europäisches Patent und Folgen für ein französisches Patent, dessen Priorität beansprucht wird

In einem Urteil der **4. Kammer, Abteilung A des Berufungsgerichts von Paris vom 10. Januar 2007** wurde klargestellt, an welchem Tag die Wirkungen eines französischen Patents enden, wenn gegen ein europäisches Patent, das die Priorität des französischen Patents beansprucht und in dem Frankreich benannt wird, Einspruch

FR France

Alice PEZARD
Judge, Cour de cassation

Recent case law on European patents

The following overview of court judgments relating to European patents covers the period from 1 October 2006 to 30 April 2008.

Application of the principle of territoriality of intellectual property rights in criminal cases

Patents are territorial rights. That means that infringements must be assessed in the light of the patent law applicable in the territory for which protection is sought. The principle is laid down in Article 64 of the European Patent Convention, signed in Munich on 5 October 1973, which states that *"any infringement of a European patent shall be dealt with by national law"*. In **Judgment No. 06-88.165 of 19 June 2007, the Criminal Division of the Cour de cassation (Court of Cassation)** applied this principle of territoriality in a criminal case. In the case at issue, the accused had participated in the sale in Sweden of goods directly produced using a process protected by a European patent designating Sweden but not France. The Court held that, since there had been no infringement in French territory, French law was inapplicable and the French criminal courts had no jurisdiction.

Date of termination of opposition proceedings contesting a European patent and effect on a French patent the priority of which is claimed

In a judgment of **10 January 2007, the Fourth Chamber (Division A) of the Paris Court of Appeal** clarified when a French patent ceases to have effect in the event that a European patent claiming the priority of the French patent and designating France is the subject of opposition proceedings. The case concerned the proprietor of a French

FR France

Alice PEZARD
Conseiller, Cour de Cassation

Actualité jurisprudentielle relative au brevet européen

Ce panorama couvre l'actualité jurisprudentielle relative au brevet européen sur la période allant du 1^{er} octobre 2006 au 30 avril 2008.

Application au pénal du principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle

Le brevet est un titre territorial. En conséquence, c'est au regard de la loi du titre pour le territoire duquel la protection est demandée, que s'apprécient les actes de contrefaçon. On retrouve ce principe dans l'article 64 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 qui dispose que *toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale*. C'est ce principe de territorialité qui a été appliqué en matière pénale dans l'arrêt de la **chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 19 juin 2007 (n° 06-88.165)**. Dans cette affaire, le prévenu avait, en Suède, participé à la commercialisation de produits obtenus directement à partir d'un procédé faisant l'objet d'un brevet européen désignant la Suède mais non la France. Aucun acte de contrefaçon n'ayant été commis sur le territoire français, la loi française est par voie de conséquence inapplicable et les juridictions répressives françaises incompétentes.

Date de clôture d'une procédure d'opposition d'un brevet européen et conséquence sur le brevet français dont la priorité est revendiquée

Un arrêt de la **4^e Chambre section A de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2007**, est venu préciser la date à laquelle un brevet français cesse de produire ses effets lorsqu'un brevet européen revendiquant la priorité du brevet français et désignant la France fait l'objet d'une procédure d'opposition. Dans cette affaire, une société *Technogenia* était

eingelegt wird. In dem betreffenden Rechtsstreit ging es um die Gesellschaft *Technogenia*, die Inhaberin eines französischen Patents sowie einer Anmeldung für ein europäisches Patent war, für das sie die Priorität der französischen Anmeldung beansprucht hatte.

Technogenia verklagte mehrere Gesellschaften, die gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt hatten, wegen Patentverletzung. Das *Tribunal de grande instance* von Paris setzte das Verfahren bis zum Abschluss des Einspruchsverfahrens aus. Die Einspruchsabteilung des EPA widerrief das Patent durch Beschluss vom 20. Oktober 1994; auf die daraufhin von *Technogenia* eingelegte Beschwerde hin wurde das Patent von der Beschwerdekammer am 18. Dezember 1997 in einer geänderten Fassung aufrechterhalten. Das Verfahren vor dem *Tribunal de grande instance* wurde daraufhin wieder aufgenommen. In Anwendung von Artikel L.614-13 des französischen Gesetzbuchs des geistigen Eigentums (*Code de la propriété intellectuelle*, nachfolgend kurz *CPI*), in dem es heißt: "Soweit ein französisches Patent sich auf eine Erfindung bezieht, für die demselben Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ein europäisches Patent mit demselben Anmelde- oder Prioritätstag erteilt worden ist, endet die Wirkung des französischen Patents entweder an dem Tag, an dem die Einspruchsfrist für das europäische Patent ungenutzt abläuft, oder an dem Tag, an dem das Einspruchsverfahren unter Aufrechterhaltung des europäischen Patents abgeschlossen wird" stellte das Gericht fest, dass das französische Patent seit dem 18. Dezember 1997 nur noch mit den Ansprüchen weiterbestehe, die nicht in das an diesem Tag endgültig erteilte europäische Patent übernommen worden seien. Das Berufungsgericht bestätigte dieses Ergebnis in seinem Urteil vom 10. Januar 2007 und stellte fest, dass die Wirkungen des französischen Patents für die Ansprüche, die im aufrechterhaltenen europäischen Patent übernommen worden seien, an dem Tag geendet hätten, an dem die Beschwerdekammer die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in seiner geänderten Fassung beschlossen habe, d. h. am 18. Dezember 1997.

patent, *Technogenia*, which had filed an application for a European patent claiming the priority of its French application.

Technogenia brought infringement proceedings against several companies which had opposed the European patent. The *Tribunal de Grande Instance de Paris* (Paris Regional Court) stayed the infringement proceedings pending the outcome of the opposition proceedings. The EPO's opposition division revoked the patent on 20 October 1994, but on 18 December 1997, the board of appeal, ruling on an appeal lodged by *Technogenia*, maintained the patent in an amended form. The *Tribunal* subsequently resumed the national infringement proceedings. In accordance with Article L.614-13, which provides that, "where a French patent covers an invention for which a European patent has been granted to the same inventor or his successor in title with the same filing or priority date, the French patent shall cease to have effect either on expiry of the period for filing a notice of opposition to the European patent, if no such notice has been filed, or on the date on which the opposition proceedings are terminated, if the patent has been maintained", it held that, from 18 December 1997, the French patent had continued to have effect only in respect of those claims which had not been included in the European patent definitively granted on that date. In its judgment of 10 January 2007, the Court of Appeal upheld that ruling, holding that the French patent ceased to have effect with regard to those claims included in the maintained European patent from the date of the board of appeal's decision to maintain the European patent as amended, i.e. 18 December 1997.

titulaire d'un brevet français et d'une demande de brevet européen revendiquant la priorité de la demande française.

Technogenia a poursuivi en contrefaçon plusieurs sociétés ayant formé opposition contre le brevet européen. Le Tribunal de Grande Instance de Paris avait donc sursis à statuer en attendant la fin de la procédure d'opposition. La division d'opposition de l'OEB a prononcé la révocation du brevet le 20 octobre 1994, puis sur recours de *Technogenia*, la chambre de recours a décidé du maintien du brevet sous sa forme modifiée le 18 décembre 1997. La procédure a donc repris devant le tribunal qui, en application de l'article L.614-13 qui dispose que dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu, a précisé qu'à partir du 18 décembre 1997, le brevet français ne subsistait que dans ses revendications n'ayant pas été reprises dans le brevet européen délivré définitivement à cette date. La Cour d'appel confirme cette solution dans son arrêt du 10 janvier 2007 estimant que le brevet français cesse de produire ses effets pour les revendications reprises dans le brevet européen maintenu à la date à laquelle la chambre de recours décide du maintien du brevet européen sous sa forme modifiée, c'est à dire le 18 décembre 1997.

In der Lehre sind zu diesem Urteil einige kritische Stimmen (Jacques Raynard und Privat Vigand, *Propriété Industrielle*, Februar 2008, com. 9, S. 25) laut geworden, wonach der Tag, an dem das Einspruchsverfahren tatsächlich abgeschlossen gewesen sei und die Wirkungen des französischen Patents somit geendet hätten, in Wirklichkeit der 23. Dezember gewesen sei, d. h. **der Tag der Veröffentlichung der Entscheidung der Beschwerdekammer im EPA-Amtsblatt**. Nach Zustellung der Entscheidung muss der Patentinhaber nämlich bestimmten Formalitäten nachkommen (Übersetzung der geänderten Ansprüche in die beiden anderen EPA-Amtssprachen und Bezahlung der Druckkostengebühr innerhalb einer Dreimonatsfrist). Bei Fristversäumung steht ihm noch eine Nachfrist zu, deren Nichteinhaltung die Widerrufung des Patents nach sich zieht (Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer).

Folgen der Publizitätserfordernisse bei einer Abtretung für die Wirksamkeit einer "saisie-contrefaçon"

Den die Publizität betreffenden Formalitäten kommt große Bedeutung zu, wenn es darum geht, die Wirksamkeit einer "saisie-contrefaçon" (d. h. einer Beschlagnahme von Beweisen für eine Patentverletzung) und damit den Erfolg einer Patentverletzungsklage sicherzustellen. Das Urteil der **Kammer für Handelssachen des Kassationshofs vom 31. Oktober 2006 (Nr. 05-11.149)** macht das noch einmal deutlich. Die Gesellschaft *Over foring* war Inhaberin eines am 23. August 1996 erteilten französischen Patents auf eine rückseitige Befestigungsvorrichtung für einen Fahrradhelm sowie einer europäischen Patentanmeldung für dieselbe Erfindung, die unter der Priorität des französischen Schutzrechts am 9. Mai 1995 eingereicht und am 22. November 1995 veröffentlicht worden war. Diese Gesellschaft trat ihre Rechte am 14. Februar 1997 an die Gesellschaft *Time sport* ab; die Abtretung der Rechte am französischen Patent wurde am 9. Juli 1997 in das nationale Patentregister eingetragen, die Abtretung der mit der europäischen Patentanmeldung verbundenen Rechte auf Antrag vom 29. Oktober 1999 hin in das europäische Patentregister. In der dazwischen liegenden Zeitspanne,

Some legal writers commenting on this judgment (Jacques Raynard and Privat Vigand, *Propriété Industrielle*, February 2008, com. 9, p. 25) take the view that the date on which the opposition proceedings were terminated, and thus on which the French patent ceased to have effect, was in fact 23 December 1997, **the date on which the board of appeal's decision was published in the EPO's Official Journal**, because, once the patent proprietor has been notified of the decision, he is obliged to meet a number of formal requirements (translation of amended claims into the EPO's two other official languages and payment of the printing fees within three months). Should he fail to do so, the period for compliance will be extended, but the patent must be revoked if he fails to comply within that extended period (case law of the Enlarged Board of Appeal).

Effect of the requirement to publish an assignment on the validity of a *saisie-contrefaçon*

The importance of fulfilling the publication requirements to ensure that a *saisie-contrefaçon* (order to search for and seize evidence of an infringement) is valid and that the action for patent infringement succeeds was confirmed by the **Commercial Division of the Cour de cassation in Judgment No. 05-11.149 of 31 October 2006**. The case at issue involved the company *Over foring*, the proprietor of a French patent granted on 23 August 1996 for a device for retaining cycling helmets on the back of the head. On 9 May 1995, it filed an application for a European patent, claiming the priority of its French patent, and the application was published on 22 November 1995. On 14 February 1997, *Over foring* assigned its rights to the company *Time Sport*. The assignment of its French patent rights was entered into the *Registre National des Brevets* (national register of patents, "RNB") on 9 July 1997, while that of the rights under the European patent application was entered into the European Patent Register following a request dated 29 October 1999. In the meantime (namely on 15 June 1998), however, *Time Sport* had applied for *saisie-contrefaçon* in relation to the French patent.

Une partie de la doctrine (Jacques Raynard et Privat Vigand, *Propriété Industrielle*, février 2008, com. 9, p. 25) a commenté cet arrêt en estimant que la date réelle de clôture de la procédure d'opposition et donc de cessation des effets du brevet français, aurait en fait dû être le 23 décembre 1997, **date de publication de la décision de la Chambre de recours au Journal Officiel de l'OEB**. En effet après la notification de la décision, le titulaire du brevet doit effectuer certaines formalités (traductions des revendications modifiées dans les deux autres langues officielles de l'OEB et paiement de la taxe d'impression dans un délai de 3 mois). Si le titulaire ne respecte pas ces formalités, il dispose d'un délai supplémentaire qui, s'il n'est pas respecté, entraîne la révocation du brevet (jurisprudence de la Grande Chambre de recours).

Impact des conditions de publicité d'une cession sur la validité d'une *saisie contrefaçon*

Les formalités de publicité sont d'une grande importance pour s'assurer de la validité d'une *saisie-contrefaçon* et ainsi du succès d'une action en contrefaçon de brevet. L'arrêt de la **chambre commerciale de la Cour de cassation du 31 octobre 2006 (n° 05-11.149)** est là pour le rappeler. En l'espèce, la société *Over foring* était titulaire d'un brevet français délivré le 23 août 1996 portant sur un dispositif de fixation occipitale d'un casque de cycliste, et d'une demande de brevet européen sur la même invention, déposée sous priorité du titre français le 9 mai 1995 et publiée le 22 novembre 1995. Cette société a cédé ses droits à la société *Time sport* le 14 février 1997, cession inscrite au Registre National des Brevets le 9 juillet 1997 et celle des droits attachés à la demande de brevet européen au Registre européen des brevets sur demande du 29 octobre 1999. Or entre temps, le 15 juin 1998, *Time Sport* a présenté une requête en *saisie contrefaçon* du brevet français.

nämlich am 15. Juni 1998, stellte *Time Sport* Antrag auf Durchführung einer "saisie-contrefaçon" hinsichtlich des französischen Patents.

In Anwendung des Artikels L.614-14 *CPI*, in dem es heißt: "Abweichend von Artikel L.613-9 kann die Übertragung oder Änderung der mit einer französischen Patentanmeldung oder einem französischen Patent verbundenen Rechte aufgrund ihrer Eintragung im nationalen Patentregister Dritten nur insofern entgegengehalten werden, als die nämliche Übertragung oder Änderung der mit der europäischen Patentanmeldung oder dem europäischen Patent verbundenen Rechte in das europäische Patentregister eingetragen worden ist", stellte der Kassationshof fest, dass die Wirkung der Umschreibung im nationalen Patentregister solange ausgesetzt bleibe, bis die Umschreibung im europäischen Patentregister erfolgt sei, und dass das Berufungsgericht somit zu Unrecht entschieden habe, dass die Klägerin befugt sei, die "saisie-contrefaçon" zu beantragen. Die streitige "saisie-contrefaçon" werde auch nicht gemäß Artikel 126 der französischen Zivilprozessordnung dadurch geheilt, dass die fehlende Klage- und Antragstellungsbefugnis im Laufe des Verfahrens infolge der Veröffentlichung im europäischen Patentregister begründet worden sei.

Unwirksamkeit gegenüber Dritten der Übertragung eines europäischen Patents infolge einer Gesellschaftsübernahme

In dem Urteil des **Berufungsgerichts von Paris, 4. Kammer, Abteilung A, vom 19. Dezember 2007** ging es darum, ob die Übertragung eines im nationalen Patentregister eingetragenen europäischen Patents Dritten entgegengehalten werden konnte. Die Gesellschaft *Ronis 1*, die ein europäisches Patent mit Benennung Frankreichs innehatte, war im Rahmen einer Verschmelzung durch Aufnahme von der Gesellschaft *Ronis Avenir France* gemäß Vertragsurkunde vom 30. Oktober 1990 übernommen worden. Die übernehmende Gesellschaft machte die Rechte am französischen Teil des europäischen Patents geltend, dessen Inhaberin *Ronis 1* war. Ihres

Under Article L.614-14 of the Intellectual Property Code (IPC), which provides that, "by way of exception to Article L.613-9, the assignment or amendment of rights arising from a French patent or French patent application can be enforced against third parties following entry into the *Registre National des Brevets* only if the corresponding assignment or amendment of the rights arising from the European patent or European patent application has been similarly entered into the *European Patent Register*", the Court held that the effect of the RNB entry was suspended until the assignment had been entered into in the European Patent Register, which meant that the Court of Appeal had erred in finding that *Time Sport* had standing to request *saisie-contrefaçon*. Moreover, the fact it had gained such standing in the subsequent course of the proceedings, following the publication in the European Patent Register, could not remedy the defective application under Article 126 of the code of Civil Procedure.

Unenforceability of a European patent transfer following a takeover

The judgment delivered by the **Fourth Chamber (Division A) of the Paris Court of Appeal on 19 December 2007** dealt with the enforceability of a transfer of a European patent registered in the RNB. In the case at issue, *Ronis 1*, the proprietor of a European patent covering France, was taken over by *Ronis Avenir France* in a merger dated 30 October 1990. The latter company brought a legal action based on the French patent rights derived from *Ronis 1*'s European patent, taking the view that the transfer of the European patent had been valid vis-à-vis third parties since 30 May 2000, the date on which the transfer had been entered into the RNB as required under

En application de l'article L.614-14 du *CPI* qui dispose que, *par dérogation à l'article L.613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen a été inscrit au registre européen des brevets*, la Cour a estimé que l'effet de la transcription au RNB était suspendu jusqu'à la transcription au registre européen et par conséquent la Cour d'appel ne pouvait décider que la demanderesse avait la qualité pour demander la saisie contrefaçon. Et la disparition au cours de l'instance du défaut de qualité à agir résultant de la publication opérée au RNB, ne régularise pas la saisie litigieuse au titre de l'article 126 du code de procédure civile.

Inopposabilité d'un transfert de brevet européen suite à une fusion absorption

Dans l'arrêt de la **Cour d'appel de Paris, 4^e chambre, section A, en date du 19 décembre 2007**, il était question de l'opposabilité d'un transfert de brevet européen inscrit au RNB. En l'espèce une société *Ronis 1*, titulaire d'un brevet européen visant la France avait fait l'objet d'une fusion absorption par la société *Ronis Avenir France* par acte du 30 octobre 1990. Cette dernière société se prévalait des droits de la partie française du brevet européen qui appartenait à *Ronis 1*. Elle considérait que le transfert du brevet européen était opposable aux tiers depuis le 30 mai 2000, date à laquelle l'acte avait été inscrit au RNB, comme l'exige l'article L.613-9 du *CPI*.

Erachtens konnte die Übertragung des europäischen Patents Dritten seit dem 30. Mai 2000 entgegengehalten werden, dem Tag, an dem der Vertrag wie in Artikel L.613-9 *CPI* vorgeschrieben in das nationale Patentregister eingetragen worden war. Das Gericht stellte jedoch fest, dass der Antrag auf Eintragung des Vertrags über die Übertragung des europäischen Patents im Namen des Patentanwalts von *Ronis 1* gestellt worden war, obwohl diese Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt bereits übernommen worden war und rechtlich aufgehört hatte zu existieren. Daher sei die Veröffentlichung des Vertrags über die Übertragung im nationalen Patentregister unwirksam, und die Übertragung des europäischen Patents könne Dritten nicht entgegengehalten werden.

Klarstellungen zu früheren, zum Stand der Technik gehörenden Rechten

Dem Urteil des **Tribunal de grande instance von Paris, 3. Kammer, 3. Abteilung vom 15. November 2006** lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Gesellschaft *Soule* hatte am 15. September 1998 eine französische Patentanmeldung eingereicht. Sie verklagte die Gesellschaft *Hager-Electro* wegen Patentverletzung, und diese machte zu ihrer Verteidigung geltend, Anspruch 1 des *Soule*-Patents sei wegen fehlender Neuheit gegenüber einer früheren europäischen Patentanmeldung *Felten* nichtig. Die *Felten*-Anmeldung war am 1. September 1998 unter Beanspruchung einer österreichischen Priorität vom 30. September 1997 eingereicht worden, d. h. vor der *Soule*-Anmeldung. Das *Felten*-Patent wurde am 31. März 1999 veröffentlicht. Das Gericht war der Auffassung, dass das *Felten*-Patent als Stand der Technik das *Soule*-Patent insgesamt vorwegnehme und stellte die entsprechenden Ansprüche der Patente *Soule* und *Felten* einander gegenüber. Aufgrund dieses Vergleichs stellte das Gericht fest, dass das *Soule*-Patent wegen fehlender Neuheit nichtig sei. Dann erklärte es die Ansprüche 2, 3 und 4 des *Soule*-Patents ebenfalls für nichtig, da sie von Anspruch 1 abhingen und die geschützten Merkmale lediglich Einzelheiten der Ausführung betrafen, so dass die Ansprüche 2 bis 4 keinerlei erfinderi-

Article L.613-9 IPC. However, although *Ronis 1* had already been taken over and ceased to have legal personality, the Court of Appeal found that the registration of the European patent transfer had been requested in the name of its IP lawyers. Accordingly, it held that the publication of the transfer in the RNB was invalid and that, therefore, the assignment of the European patent could not be relied on against third parties.

Clarification of prior rights arising from the state of the art

In the case ruled on by the **Third Chamber (Division 3) of the Tribunal de Grande Instance de Paris in its judgment of 15 November 2006**, the company *Soule* filed an application for a French patent on 15 September 1998. It brought infringement proceedings against the company *Hager-Electro*, which, in its defence, claimed that claim 1 of *Soule*'s patent was void owing to a lack of novelty, citing an earlier European patent application (*Felten*). The *Felten* application, which claimed the priority of an Austrian application filed on 30 September 1997, had been filed on 1 September 1998, i.e. prior to the *Soule* application. The *Felten* patent had been published on 31 March 1999. The *Tribunal* therefore found that the *Felten* patent completely anticipated the prior art and compared the claims covered by the *Soule* and *Felten* patents. Having done so, it ruled that the *Soule* patent was void owing to a lack of novelty. It then annulled claims 2, 3 and 4 of the *Soule* patent on the grounds that they were dependent on claim 1 and lacked any inventive step since the protected features were mere particularities of implementation. The latter finding has been criticised by some writers of legal literature (Jacques Raynard and Privat Vigand, *Propriété Industrielle*, November 2007, com. 85, p. 23) who take the view

Cependant, la Cour a constaté que la demande d'inscription de l'acte de transfert du brevet européen avait eu lieu au nom du conseil en propriété industrielle de *Ronis 1*, alors même que cette société avait été absorbée et n'avait plus d'existence légale. La Cour d'appel en a tiré les conséquences en déclarant que la publication au RNB de l'acte de transfert était irrégulière et n'avait pas rendu la cession du brevet européen opposable aux tiers.

Précisions sur les droits antérieurs faisant partie de l'état de la technique

Dans le jugement en date du **TGI de Paris 3^e chambre, 3^e section, en date du 15 novembre 2006**, une société *Soule* a déposé une demande de brevet français le 15 septembre 1998. Elle a poursuivi en contrefaçon une société *Hager-Electro* qui pour se défendre a invoqué la nullité de la revendication 1 du brevet *Soule* pour défaut de nouveauté en s'appuyant sur une demande de brevet européen antérieure *Felten*. La demande *Felten* avait été déposée le 1^{er} septembre 1998 et revendiquait une priorité autrichienne du 30 septembre 1997, c'est-à-dire antérieurement à la demande *Soule*. Le brevet *Felten* a été publié le 31 mars 1999. Le tribunal a donc considéré que le brevet *Felten* constituait une antériorité de toute pièce comprise dans l'état de la technique et a comparé les revendications des brevets *Soule* et *Felten*. A la suite de la comparaison des revendications, le tribunal a jugé que le brevet *Soule* était nul pour défaut de nouveauté. Puis les revendications 2, 3 et 4 du brevet *Soule* ont également été annulées par le tribunal qui a estimé qu'étant placées dans la dépendance de la revendication 1 et les caractéristiques protégées n'étant que de simples détails d'exécution les revendications 2 à 4 ne présentaient aucune activité inventive. Cette dernière solution a d'ailleurs été

sche Tätigkeit aufwiesen. Dieses Ergebnis wurde im Übrigen von einem Teil der Lehre kritisiert (Jacques Raynard und Privat Vigand, *Propriété Industrielle*, November 2007, com. 85, S. 23); das Gericht habe die früheren Patente zu Unrecht gemäß Artikel L.611-11 Abs. 3 *CPI* für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eines späteren Patents herangezogen, obwohl die Vorwegnahme durch *Felten* nur für die Beurteilung der Neuheit des späteren Patents hätte berücksichtigt werden dürfen (Artikel L.611-14 *CPI*).

Fehlende erfinderische Tätigkeit eines europäischen Patents

Dem Urteil der **4. Kammer, Abteilung B des Berufungsgerichts von Paris vom 21. Dezember 2007** lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Gesellschaft *Packetis*, die hauptsächlich Beipackzettel für Arzneimittel herstellt, war Inhaberin eines europäischen Patents für Frankreich, das ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Gegenstand hatte, mit denen sich ein- oder mehrseitige Druckschriften wie Informationszettel herstellen ließen. Sie verklagte die Gesellschaft *Pharmapost*, die Beipackzettel vertrieb, die ihrer Ansicht nach die Merkmale ihres europäischen Patents aufgriffen, wegen Patentverletzung. Die Beklagte berief sich auf drei Dokumente aus dem Stand der Technik (zwei Patente und einen in der Publikation "l'industrie pharmaceutique" veröffentlichten Artikel), um das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit nachzuweisen. Das Berufungsgericht setzte sich zunächst damit auseinander, wer vorliegend als "Fachmann" anzusehen sei, und stellte fest, dass die Tatsache, dass die Beipackzettel für die Pharmaindustrie bestimmt seien, nichts daran ändere, dass die Erfindung auch anderweitig eingesetzt werden könne. Daher sei der Fachmann als Spezialist für die Herstellung und Bearbeitung von Drucksachen zu definieren. Anschließend prüfte das Gericht die ihm vorgelegten Dokumente aus dem Stand der Technik und stellte zunächst klar, dass jedes für sich die Erfindung dem Fachmann nicht nahe lege; durch Kombination der drei genannten Dokumente ergebe sich die Erfindung für den Fachmann jedoch in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Anders als bei der Beurteilung der Neuheit müsse

that the *Tribunal* was wrong to consider earlier patents within the meaning of Article L.611-11, paragraph 3, IPC for the purpose of assessing the inventive step of the later *Soule* patent, because account could only be taken of the prior art in the *Felten* patent to assess the novelty of the later patent (Article L.611-14 IPC).

Lack of inventive step in European patents

The judgment of the **Fourth Chamber (Division B) of the Paris Court of Appeal of 21 December 2007** dealt with the following facts: *Packetis*, a company whose chief business was the production of pharmaceutical information leaflets, held a European patent designating France and covering a method and device for printing documents on one or more sheets, such as leaflets. It brought infringement proceedings against *Pharmapost*, a company selling leaflets which, in its view, displayed features of the same kind as those protected by its European patent. *Pharmapost* cited three anticipatory documents (two patents and an article published in "L'industrie pharmaceutique") as evidence of the lack of an inventive step. The Court of Appeal began by defining the person skilled in the art and found that the fact that the leaflets were intended for the pharmaceutical industry did not prevent the invention from being used for other purposes. The skilled person therefore had to be defined as a specialist in the production and processing of printed material. After examining the anticipatory documents submitted, the Court initially found that, taken in isolation, none of them showed that the invention was obvious to the skilled person, but ultimately ruled that, having regard to all three documents together, the invention was obvious to the skilled person in the light of the prior art. Contrary to the requirements for establishing novelty, it was unnecessary here to find a document constituting complete anticipation and it was permissible to consider various aspects as a whole (Commercial Division of the *Cour de*

critiquée par une partie de la doctrine (Jacques Raynard et Privat Vigand, *Propriété Industrielle*, novembre 2007, com. 85, p. 23) qui a estimé que le tribunal avait à tort pris en considération les brevets antérieurs au sens de l'article L.611-11 alinéa 3 du *CPI*, pour apprécier de l'activité inventive d'un brevet postérieur, alors que l'antériorité *Felten* ne pouvait être prise en compte que pour apprécier de la nouveauté du brevet postérieur (article L.611-14 du *CPI*).

Défaut d'activité inventive d'un brevet européen

Dans l'arrêt de la **4^e chambre, section B, de la Cour d'appel de Paris en date du 21 décembre 2007**, les faits étaient les suivants : La société *Packetis*, ayant pour activité principale la fabrication de notices pharmaceutiques, est propriétaire d'un brevet européen visant le territoire français et couvrant un procédé et une installation aptes à réaliser des documents imprimés à un ou plusieurs feuillets, tels que des notices. La société a assigné en contrefaçon une société *Pharmapost* commercialisant des notices qui reproduisaient, selon elle, les caractéristiques de son brevet européen. La défenderesse présentait trois antériorités (deux brevets et un article publié dans "l'industrie pharmaceutique") pour démontrer l'absence d'activité inventive. La Cour d'appel commence par définir l'homme du métier et constate que le fait que les notices soient destinées à l'industrie pharmaceutique n'empêche pas l'invention de dépasser ce seul usage. C'est la raison pour laquelle l'homme du métier se définit comme le spécialiste de la fabrication et du traitement de documents imprimés. Dans un second temps, la cour étudie les antériorités présentées et, après avoir précisé que prise individuellement aucune ne rendait l'invention évidente pour l'homme du métier, elle décide qu'au regard de la combinaison des trois antériorités précitées, l'invention découlait de manière évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier. En effet, contrairement à l'appréciation de la nouveauté, il ne s'agit pas de rechercher une antériorité de toutes pièces et peut donc être pris en considération le regroupement d'éléments divers (Cass. Com, 15 novembre 1994). En

nicht nach einer Vorveröffentlichung gesucht werden, welche die Erfindung insgesamt vollständig vorwegnehme, sondern es dürfe auch eine Zusammenstellung verschiedener Elemente berücksichtigt werden (Cass. Com, 15. November 1994). Daher sei Anspruch 1 des europäischen Patents wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit für nichtig zu erklären.

Ersetzung eines französischen Patents durch ein europäisches Patent im Laufe des Verfahrens

Das Urteil des **Berufungsgerichts von Bordeaux vom 4. Dezember 2006** betraf eine Gesellschaft *TTI*, die Inhaberin eines französischen wie auch eines europäischen Patents auf ein Geflecht für ein Vibrationschwingsieb war, das die Trennung von Bohrrückständen erleichtern sollte. *TTI* verklagte die Gesellschaft *Giron* wegen Verletzung des französischen Patents und tauschte später im Berufungsverfahren die auf dem französischen Patent beruhenden Anträge gegen Anträge aus, denen das europäische Patent zugrunde lag. Das Berufungsgericht wies die von *TTI* geltend gemachten Ansprüche mit der Begründung zurück, dass die erstmals vor dem Berufungsgericht erhobene Verletzungsklage auf der Grundlage des europäischen Patents, das wegen des Grundsatzes der Unabhängigkeit der Patente ein vom französischen Patent unterschiedliches Schutzrecht sei, eine gemäß Artikel 564 der Zivilprozessordnung neue und unzulässige Klage sei, da damit der Schutz eines anderen Rechtstitels angestrebt werde als desjenigen, auf das sich die Klägerin ursprünglich für ihre Verletzungsklage berufen habe. Zwar heiße es in Artikel L.614-15 Absatz 2 *CPI*: "Wurde die Verletzungsklage allein auf der Grundlage des französischen Patents erhoben, so kann der Kläger das Verfahren bei dessen Fortsetzung für Sachverhalte, die nach dem Tag eingetreten sind, an dem die Wirkung des französischen Patents endet, für die gemeinsamen Teile unter Ersetzung des französischen durch das europäische Patent fortführen", doch hatte *TTI* in ihren im Hinblick auf die Fortsetzung des Verfahrens eingereichten Anträgen das französische Patent nicht durch das europäische Patent ersetzt.

cassation, 15 November 1994). Therefore, claim 1 of the European patent had to be annulled for lack of inventive step.

Substitution of a European patent for a French patent during proceedings

In its judgment of 4 December 2006, the **Bordeaux Court of Appeal** ruled on a case concerning *TTI*, the proprietor of both a French and a European patent for a cloth for a vibrating or shaking screening apparatus for separating drilling spoil. *TTI* brought an action against the company *Giron* for infringement of its French patent but, on appeal, substituted claims based on the European patent for those based on the French patent. The Court of Appeal dismissed *TTI*'s claims, holding that since the infringement claim based on the European patent, which was a distinct right from the French patent owing to the principle of the independence of patents, had been submitted for the first time in the proceedings before it, it had to be regarded as an inadmissible new claim under Article 564 of the New Code of Civil Procedure because it was designed to protect a different right from that initially cited as the basis for the action. Although Article L.614-15, paragraph 2, IPC provides that, "if the infringement action was brought on the sole basis of the French patent, the claimant may pursue his action at subsequent instances on the basis of the European patent rather than the French patent in respect of those facts occurring after the French patent ceased to have effect and in such respects as are covered by both", *TTI* had not substituted the European patent for the French patent in its request to pursue the action.

conséquence la revendication 1 du brevet européen se doit d'être annulée pour défaut d'activité inventive.

Substitution d'un brevet européen a un brevet français en cours d'instance

Dans l'arrêt de la **Cour d'appel de Bordeaux en date du 4 décembre 2006**, il était question d'une société *TTI*, titulaire d'un brevet français et d'un brevet européen visant une toile pour crible vibrant à secousse destinée à favoriser la séparation des déblais de forage. *TTI* a assigné la société *Giron* en contrefaçon du brevet français puis a substitué en cause d'appel les demandes fondées sur le brevet européen à celles fondées sur le brevet français. La Cour d'appel rejette les prétentions de *TTI* estimant que la demande en contrefaçon fondée sur le brevet européen, titre distinct du brevet français en vertu du principe de l'indépendance des titres, présentée pour la première fois devant la Cour constitue bien une demande nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors qu'elle tend à la protection d'un autre titre que celui qu'elle invoquait initialement au soutien de sa demande de contrefaçon. En effet, si l'article L.614-15 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose bien en son alinéa 2 : *si l'action en contrefaçon a été engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à la reprise de l'instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet français pour des faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets et pour les parties communes*, *TTI* dans ses conclusions de reprise d'instance n'avait pas substitué le brevet européen au brevet français.

Auswirkungen des Londoner Übereinkommens auf Patentrechtstreitigkeiten

Die Ratifizierung des Londoner Übereinkommens ist durch den einzigen Artikel des Gesetzes Nr. 2007-1477 vom 17. Oktober 2007 gebilligt worden. Damit wird es möglich sein, ein europäisches Patent zu erlangen, dessen Beschreibung in einer anderen Sprache als Französisch abgefasst ist. Nach Artikel L.614-7 *CPI*, der durch Gesetz vom 29. Oktober 2007 eingeführt wurde, muss jedoch bei einem Rechtsstreit, mit dem ein französisches Gericht befasst wird, die Beschreibung in die französische Sprache übersetzt werden.

Schutzbereich eines Anspruchs: Nutzen der im Rahmen des Erteilungsverfahrens gemachten Angaben für die Bestimmung des Schutzbereichs von Ansprüchen

Berufungsgericht Paris 4. Kammer, Abteilung B, 22. Februar 2008, *Thermohausser ./ Matfer* : PIBD, Nr. 872, III S. 244 und PI JC Juli/August 2008 S. 35 Anmerkung Privat Vigand

In diesem an sich klassischen Verfahren wegen Nichtigerklärung und Verletzung eines französischen Patents berücksichtigte das Berufungsgericht zur Behebung der Zweifel über den Schutzbereich eines Anspruchs, der im Laufe des Erteilungsverfahrens eingeführt worden war, die Verfahrensakte der Anmeldung und insbesondere die Angaben, die der Patentinhaber im Rahmen des Erteilungsverfahrens im Hinblick auf die Bestimmung des Schutzbereichs des Anspruchs gemacht hatte.

Zwar wurde im europäischen Recht der Vorschlag, den Inhalt der Prüfungsakte zur Bestimmung des Schutzbereichs der Ansprüche systematisch zu verwerten, bei der Ausarbeitung des EPÜ 2000 letztendlich nicht angenommen (Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPÜ, Art. 3, der nicht übernommen wurde), doch hat es den Anschein, als dürfe man auf die Verfahrensakte in dem besonderen Fall zurückgreifen, dass dem Anspruch im Laufe der Prüfung Merkmale hinzugefügt worden sind.

Effect of the London Agreement on patent litigation

The ratification of the London Agreement was authorised by the sole article of Law No. 2007-1477 of 17 October 2007. It is now possible, therefore, to enjoy the protection of a European patent even if the description is in a language other than French. However, Article L.614-7 IPC, enacted by the law of 29 October 2007, provides that the description must be translated into French for the purposes of litigation before the national courts.

Scope of claims: relevance of statements made during the grant procedure for determining the scope

Paris Court of Appeal (Fourth Chamber, Division B), judgment of 22 February 2008 in *Thermohausser v Matfer* (PIBD, No. 872, III, p. 244 and PI JC July/August 2008, p. 35, with comments by Privat Vigand)

In an otherwise typical case concerning revocation and infringement of a French patent, the Court of Appeal sought to remove doubt as to the scope of a claim introduced during the grant proceedings by reviewing the evidence taken for the purposes of examining the application and, in particular, statements made by the patentee during the examination phase to clarify the scope of the claim.

Although, when EPC 2000 was drawn up, it was decided not to lay down any European rule requiring systematic consideration of the examination dossier for the purpose of determining the scope of claims (Article 3 of the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC not adopted), the Court took the view that dossiers may be consulted exceptionally where features have been added to the claims during the examination phase.

Impact de l'accord de Londres sur le contentieux du droit des brevets

La ratification de l'accord de Londres a été autorisée par l'article unique de la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007. Il sera donc possible de bénéficier d'un brevet européen dont la description sera rédigée dans une autre langue que le français. Cependant l'article L.614-7 du CPI, issu de la loi du 29 octobre 2007, dispose que la description devra être traduite en français dans le cadre d'un contentieux porté devant le juge national.

Portée d'une revendication : les déclarations faites au cours de la procédure de délivrance sont utiles pour définir la portée d'une revendication

CA Paris 4^e ch, sect B 22 février 2008, *Thermohausser c/ Matfer* : PIBD, n° 872, III, p. 244 et PI JC Juillet/août 2008 p. 35 note Privat Vigand

Il s'agit d'une affaire classique de nullité et de contrefaçon de brevet français mais pour lever le doute sur la portée d'une revendication introduite au cours de la procédure de délivrance, la cour d'appel a tenu compte de l'instruction à laquelle a donné lieu la demande et notamment des déclarations du breveté pendant l'instruction de sa demande pour contribuer à définir la portée de la revendication.

Certes, l'utilisation systématique du contenu du dossier d'examen pour définir la portée des revendications n'a pas été retenue en droit européen lors de l'élaboration de la Convention 2000 (protocole interprétatif de l'article 69 CBE, art. 3, non retenu), mais il semble qu'on puisse y avoir recours spécialement dans le cas où des caractéristiques ont été ajoutées à la revendication au cours de l'examen.

Dies ist im französischen Recht umso wichtiger, als der Anmelder die Beschreibung der Anmeldung und insbesondere ihre Einleitung nicht verändern darf, um die neue technische Aufgabe zu verdeutlichen, die mit der Erfindung, die Gegenstand des neuen Anspruchs ist, gelöst werden soll.

This was all the more important in the context of French law, under which the applicant may not amend the description or, in particular, the introduction in order to outline the new technical problem said to be solved by the invention in the new claim.

Ceci est d'autant plus important en droit français, où le déposant ne peut modifier la description de la demande et en particulier l'introduction pour mettre en relief le nouveau problème technique que l'invention objet de la nouvelle revendication est censé résoudre.

Wirksamkeit von Änderungen einer europäischen Patentanmeldung gegenüber Dritten

Enforceability of amendments to a European patent

Opposabilité des modifications apportées à la demande d'un brevet européen

(Berufungsgericht Paris, 4. Kammer, Abteilung B, 19. Oktober 2007, Gesellschaften *Maasland* ./ *Lely industries* und *C. Van der Lely NV*)

Paris Court of Appeal (Fourth Chamber, Division B), judgment of 19 October 2007 in *Maasland v Lely industries and C. Van der Lely NV*

(Cour d'appel de Paris, 4^e chambre Section B 19 octobre 2007 société *Maasland* v/ société *Lely industries*, société *C. Van der Lely NV*)

Die Änderungen waren zwischen der Einreichung der Anmeldung und der Erteilung des europäischen Patents, aber nach Erhebung der Klage wegen Patentverletzung vorgenommen worden.

In this case, amendments were made between the filing of the application and the grant of the European patent, but after infringement proceedings had been instituted.

Les modifications sont intervenues entre la demande et la délivrance du brevet européen mais postérieurement à l'assignation en contrefaçon.

Es war unbestritten, dass die Mittel, die Gegenstand der geänderten Fassung des Anspruchs waren, im Wesentlichen in der Beschreibung enthalten waren.

It was undisputed that the means which were the subject of the amended claim were essentially included in the description.

Il n'était pas contesté que la description contenait en substance les moyens objets de la revendication telle que modifiée.

Das Berufungsgericht stellte fest, dass ein Anspruch zwar im Lichte der Beschreibung auszulegen sei, jedoch gemäß Artikel 84 EPÜ auch die wesentlichen Merkmale der beanspruchten Erfindung enthalten müsse.

The Court of Appeal held that, although claims must be interpreted in the light of the description, they must nevertheless, under Article 84 EPC, include the essential features of the claimed invention.

La cour d'appel a considéré que si une revendication doit s'interpréter à la lumière de la description, encore faut-il, conformément à l'article 84 de la CBE, que la revendication contienne les caractéristiques essentielles de l'invention revendiquée.

Da dies vorliegend nicht der Fall gewesen sei, könne das europäische Patent, obwohl es rückwirkend ab dem Tag der Einreichung der Anmeldung wirksam geworden sei, Dritten gleichwohl nicht vom Tag der Veröffentlichung dieser Anmeldung, sondern erst vom Tag der Veröffentlichung der Patenterteilung an entgegengehalten werden.

Since that was not the case in the circumstances in question, the Court ruled that, although the European patent had taken effect retroactively from the date of the application, it was not enforceable against third parties from the date on which the application was published but rather from the date on which the patent was granted.

Tel n'étant pas le cas en l'espèce, les juges du fond ont décidé que le brevet européen qui prend naissance rétroactivement à compter de la demande qui en a été faite, n'est cependant opposable non pas à compter de la publication de cette demande mais à compter de celle de sa délivrance.

Die Nichtigerklärung eines europäischen Patents stellt frühere Verurteilungen in Frage

Revocation of a European patent renders previous orders ineffective

L'annulation d'un brevet européen remet en cause les décisions de condamnation antérieure

Kammer für Handelssachen des Kassationshofs, öffentliche Sitzung vom 12. Juni 2007, Gesellschaften *Normalu* ./ *Newmat*

Cour de cassation, Commercial Division, public hearing of 12 June 2007 in *Normalu v Newmat*

Chambre commerciale de la Cour de cassation audience publique du 12 juin 2007 société *Normalu* v/ société *Newmat*

Durch die Nichtigkeitserklärung eines Patents wird dieses rückwirkend zum Tag der Einreichung der Patentanmeldung vernichtet. Folglich hat ein Berufungsgericht zu Recht und ohne Verkenning der Rechtskraftwirkung von Urteilen festgestellt, dass dem auf Schadensersatz wegen der Verletzung der Ansprüche eines Patents gerichteten Verfahren infolge der Nichtigkeitserklärung des Patents jede Rechtsgrundlage entzogen sei, und dies obwohl die Patentverletzung durch inzwischen rechtskräftiges Urteil festgestellt worden sei.

Revocation of a patent renders it void from the date on which the patent application was filed. Accordingly, the *Cour de cassation* held that the ruling by a court of appeal that, even if the judgment establishing that patent claims have been infringed has become final and unappealable, proceedings for compensation for damage resulting from that infringement are deprived of any legal basis where the patent has been revoked, was correct and did not constitute a failure to observe the principle of *res judicata*.

L'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet. En conséquence, une cour d'appel a retenu à bon droit, et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que la procédure d'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon des revendications d'un brevet se trouvait privée de tout support juridique, bien que l'arrêt constatant cette contrefaçon soit devenu définitif, dès lors que ce brevet avait été annulé.

GB Vereinigtes Königreich

Robin JACOB
Lord Justice, Court of Appeal von
England und Wales

Neue Patentfälle aus England und Wales

Ich werde nur auf acht Fälle zu sprechen kommen, obwohl es viel mehr Fälle gegeben hat – tatsächlich hat der englische Patents Court mehr denn je zu tun. Es war sogar notwendig, einen weiteren Patentrichter einzusetzen, Richard Arnold, der, obwohl er sein Amt am 1. Oktober angetreten hat, hier unter uns anwesend ist.

Ich möchte einige allgemeine Bemerkungen vorausschicken. Erstens ist das Vereinigte Königreich bis zu einem gewissen Grad ein föderativer Staat. Für England und Wales, Schottland und Nordirland bestehen voneinander verschiedene Gerichtsbarkeiten. Theoretisch können Patentklagen unter jeder dieser drei Gerichtsbarkeiten eingereicht werden. In der Praxis finden fast alle Verfahren in England statt, genauer gesagt in London (wobei der Patents Court gelegentlich außerhalb Londons getagt hat). In den letzten zwei Jahren wurde in Schottland nur ein einziges Patentverfahren durchgeführt. Der Grund ist die Konzentration des Fachwissens sowohl auf Seiten der Gerichte wie auch der Fachanwälte in London. Die Lösung des einen schottischen Falls hat an die drei Jahre gedauert – in London wäre es nur ein Jahr oder weniger gewesen.

Sehr wichtig ist zweitens, wie schnell Streitigkeiten beigelegt werden. Darauf kommt es einem der Beteiligten im Allgemeinen an. Patentsachen können in einem Jahr erledigt werden oder sogar in kürzerer Zeit, wenn es gewichtige kommerzielle Gründe gibt, in der Angelegenheit voranzukommen. In einigen Fällen will der Patentinhaber eine schnelle Lösung, in anderen der Beklagte. Wenn beide das wollen, können sie es haben.

GB United Kingdom

Robin JACOB
Lord Justice of the Court of Appeal of
England and Wales

Recent patent cases in England and Wales

I propose to say something about just eight cases. There have been a lot more – indeed the English Patents Court is busier than it has ever been. It has even been necessary to appoint a further specialist judge, Richard Arnold. Although he starts on 1 October, he is here.

I begin with some general comments. First is that the UK is to some extent a federal country. England and Wales is a distinct jurisdiction from Scotland or Northern Ireland. In theory patent actions can take place in any one of the three jurisdictions. In practice they are nearly all in England, indeed in London (though on odd times the Patents Court has sat outside London). In the last two years there has been but one patent case in Scotland. The reason for this is the concentration of expertise, both judicial and by way of professional lawyers in London. The single Scottish case took about three years to resolve – in London it would have been a year or less.

Secondly the speed of resolution of disputes is very important. That is what one of the parties generally wants. Cases can be done in year, or even less if there is a real commercial reason for getting on with it. Sometimes it is the patentee who wants speed, sometimes the defendant. If either wants it they can have it.

GB Royaume-Uni

Robin JACOB
Lord Justice, Cour d'appel
d'Angleterre et du Pays de Galles

Récentes décisions en matière de brevets en Angleterre et au Pays de Galles

Je propose d'évoquer huit décisions seulement. Il y en a eu beaucoup plus, car le tribunal des brevets en Angleterre est plus actif que jamais. Il a même été nécessaire de nommer un nouveau juge spécialisé, Richard Arnold. Il est ici, bien qu'il entre en fonction le 1^{er} octobre.

Je commencerai par quelques remarques d'ordre général. La première est que le Royaume-Uni est, dans une certaine mesure, un Etat fédéral. L'Angleterre et le Pays de Galles constituent un territoire juridictionnel distinct de ceux de l'Ecosse et de l'Irlande du Nord. Théoriquement, des actions en matière de brevets peuvent être portées devant chacune de ces trois juridictions. Mais en pratique, elles le sont presque toutes en Angleterre, c'est-à-dire à Londres (bien que le tribunal des brevets ait siégé quelques fois en dehors de Londres). Ces deux dernières années, il n'y a eu qu'une seule affaire jugée en Ecosse. Ceci est dû à la concentration d'experts à Londres, qu'il s'agisse des juges ou des avocats agréés. Il a fallu environ trois ans pour trancher l'affaire écossaise, alors qu'à Londres cela aurait mis un an tout au plus.

Deuxièmement, la rapidité du règlement des litiges joue un rôle très important, car c'est généralement ce qui intéresse l'une des parties. Une affaire peut être classée en un an, voire moins, s'il existe une bonne raison commerciale de se dépêcher. C'est parfois le titulaire du brevet qui souhaite en finir rapidement ; d'autres fois, c'est le défendeur. Si c'est les deux, ils y parviennent.

Drittens wird in einem signifikanten Prozentsatz der uns vorgelegten Fälle direkt Nichtigkeitsklage eingereicht. In einer idealen Welt würden Patentämter alle schlechten Anmeldungen zurückweisen und alle guten patentieren. Vermutlich haben einige von Ihnen bemerkt, dass die Welt aber vom Idealzustand weit entfernt ist. Ein Prüfer beim Patentamt, der unter Zeitdruck steht und mit den naturgemäß einseitigen Argumenten des Patentinhabers konfrontiert wird, wird zwangsläufig eine ganze Menge schlechte Patente durchgehen lassen. Und außerdem, wie es einer der Fälle zeigt, auf die ich zu sprechen kommen werde, gibt es einige hoffnungslos schlechte Patente, die keine noch so eingehende Prüfung auf dem Papier hätte verhindern können. Ein Patent schnell anfechten zu können, ist für die Betroffenen daher unter kommerziellen Gesichtspunkten hilfreich. Ein überzeugender Sieg im Vereinigten Königreich genügt oft für eine weltweite Streitbeilegung.

Nun zu den einzelnen Fällen. Ich werde mit Fällen beginnen, in denen es um das Verhältnis zwischen unseren Gerichten und dem EPA geht. Wir haben beschlossen, dass wir dann, wenn es kommerzielle Gründe gibt, ein Nichtigkeitsverfahren fortzusetzen (ganz gleich, ob ihm eine direkte Klage oder eine Widerklage im Verletzungsprozess zugrunde liegt), nicht abwarten werden, bis ein gleichzeitig beim EPA anhängiges Einspruchsverfahren beendet ist, wenn das Urteil nicht unmittelbar bevorsteht. Im Fall *Glaxo v Genentech*¹ prozessierte Glaxo wegen eines Arzneimittels namens Oftamamub zur Behandlung von rheumatoider Arthritis. Der frühestmögliche Termin für die Markteinführung war irgendwann im Laufe des Jahres 2010. Genentech hielt ein Patent, das der Kommerzialisierung von Oftamamub durch Glaxo möglicherweise im Wege stehen würde. Gegen dieses Patent war beim EPA ein Einspruchsverfahren anhängig, und es war von einer geschätzten Verfahrensdauer von fünf Jahren

Thirdly a significant proportion of our cases are direct applications for revocation. In an ideal world patent offices would refuse all bad applications and grant all good ones. Some of you will have noticed that the world is far from ideal. A time-pressed patent office examiner, faced with the necessarily one-sided arguments of the patentee, is bound to let quite a lot of bad patents through. Besides, as one of the cases I shall mention illustrates, there are some hopelessly bad patents which no amount of paper examination could have prevented. People concerned about a patent find the speed with which its validity can be challenged, commercially helpful. A convincing win in the UK is often enough for a worldwide settlement.

Now the cases. I begin with cases involving the relationship between our courts and the EPO. We have now decided that if there is a commercial reason for getting on with a revocation case (whether by direct application or counterclaim to an infringement action) we will not wait for a co-pending EPO opposition to conclude unless that conclusion is clearly in the very near future, *Glaxo v Genentech*.¹ Glaxo were conducting trials of a drug called oftamamub for rheumatoid arthritis. Its earliest possible launch date was sometime in 2010. Genentech had a patent which might interfere with Glaxo's commercialisation of oftamamub. The patent was under opposition in the EPO with an estimated opposition period (allowing for all appeals) of five years ending in 2012 at the earliest. Glaxo sought revocation of the UK patent, Genentech applied for a stay. The High Court, upheld by the Court of Appeal, refused. Glaxo's need for commercial certainty trumped the theoretical procedural efficiency of a stay.

Troisièmement, bon nombre des affaires que nous traitons sont des actions directes en nullité. Dans un monde idéal, les offices des brevets refuseraient toutes les mauvaises demandes de brevet et feraient droit à toutes les bonnes. Mais, comme certains d'entre vous l'ont certainement noté, le monde est loin d'être idéal. Un examinateur des brevets soumis à la pression des délais et confronté à l'argumentation forcément unilatérale du demandeur est obligé de laisser aboutir un certain nombre de brevets de mauvaise qualité. En outre, comme le montre l'une des affaires que je vais mentionner, il existe des brevets absolument sans valeur qu'aucune procédure écrite d'examen n'aurait permis d'éviter. Les personnes affectées par un brevet considèrent qu'il est utile, du point de vue commercial, de pouvoir attaquer rapidement la validité du brevet en question.

Venons-en maintenant aux affaires jugées. Je commencerai par celles qui impliquent une relation entre nos tribunaux et l'OEB. Nous avons maintenant décidé que, s'il y a une raison commerciale de statuer rapidement sur la procédure en nullité (qu'il s'agisse d'une action directe ou d'une action reconventionnelle en réaction à une action en contrefaçon), nous n'attendrons pas la fin de la procédure parallèle d'opposition devant l'OEB, à moins qu'il ne soit clair que cette procédure se terminera dans un avenir très proche, cf. *Glaxo v Genentech*.¹ Glaxo était impliqué dans plusieurs procès concernant un médicament appelé "oftamamub" contre la polyarthrite rhumatoïde. Sa mise sur le marché aurait pu intervenir, au plus tôt, dans le cours de l'année 2010. Genentech détenait un brevet qui pouvait contrarier la commercialisation d'oftamamub. Ce brevet faisait l'objet d'une procédure d'opposition devant l'OEB, dont la durée (recours inclus) était estimée à cinq ans, soit jusqu'en 2012 au moins. Glaxo

¹ [2000] EWCA Civ 23. Dieser Fall kann wie alle anderen UK-Fälle einfach auf der frei zugänglichen Website Baillii.org.uk abgerufen werden, die aus öffentlichen Mitteln und von juristischen Kreisen finanziert wird.

¹ [2000] EWCA Civ 23. This case, like all other UK cases, can be readily found at the free website Baillii.org.uk which is funded partly by government and partly by the legal profession.

¹ [2000] EWCA Civ 23. Il est facile de retrouver cette décision, comme toutes les autres décisions britanniques, sur le site Internet gratuit Baillii.org.uk, qui est financé en partie par le gouvernement et en partie par les avocats.

(einschließlich aller Rechtsmittel) auszugehen, die frühestens 2012 geendet hätte. Glaxo klagte auf Nichtigerklärung des UK-Patents, und Genentech beantragte die Aussetzung des Verfahrens. Der High Court lehnte die Aussetzung ab und wurde hierin vom Court of Appeal bestätigt. Glaxos Bedürfnis nach Rechtssicherheit in Geschäftsangelegenheiten wiege mehr als der theoretische Vorteil einer Aussetzung für die Prozessökonomie.

Dieser Fall hat ein interessantes Nachspiel. Die mündliche Verhandlung war für Januar 2008 angesetzt. Als die Aussetzung des Verfahrens abgelehnt wurde, gab Genentech sein Patent ganz auf – nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern europaweit. Man kann nur vermuten, dass die Gesellschaft davon ausging, dass der High Court das Patent aus triftigen Gründen widerrufen würde, denen sehr wahrscheinlich auch andere Gerichte folgen würden. Die Ablehnung der Aussetzung des Verfahrens im Vereinigten Königreich hatte somit die Erledigung eines Einspruchs vor dem EPA zur Folge! Wie man sieht, können nationale Gerichte dem EPA also bei der Lösung von Rechtsstreitigkeiten behilflich sein.

Auch beim nächsten Fall, *Servier v Apotex*², geht es um ein Nichtigkeitsverfahren. Er ist ein Beispiel für ein wirklich schlechtes Patent, ein Umstand, den die Prüfer im Amt nicht erkannten und auch gar nicht hätten erkennen können. Mit diesem Patent wurde eine besondere kristalline Form eines Salzes des Arzneimittels Parindopil beansprucht. Parindopil war erstmals 1980 patentiert worden, und für dieses Patent wurde ein ergänzendes Schutzzertifikat mit einer Schutzdauer von drei Jahren erteilt. Der Grundschutz lief also 2003 ab. Die Gesellschaft Servier hatte Parindopil seit den späten 80ern hergestellt und vertrieben. 1988 reichte sie ein Patent '341' ein, das auf die "industrielle Synthese von Parindopil" gerichtet war. Ob dieses Patent gültig war, sei dahingestellt, jedenfalls erlosch es 2008. Mit dem Patent, mit dem wir uns zu befassen hatten, sollte eine noch längere Schutzdauer erreicht werden. Es betraf eine besondere kristalline Form, die im Jahr 2000 zum Patent angemeldet wurde.

This case had an interesting aftermath. The trial of the action had been set for January 2008. When the stay was refused, Genentech gave its patent up altogether – not just in the UK, right across Europe. One can only suppose that it expected the High Court to revoke the patent with powerful reasons which would be very likely followed elsewhere. So the UK refusal of a stay had the result of resolving an EPO opposition! National courts can help the EPO resolve things.

Next, *Servier v Apotex*², another revocation case. It is an example of a really bad patent which examination in the office did not and could not have exposed. The patent claimed a particular crystalline form of a salt of a drug called parindopil. Parindopil was first patented in 1980. The patent was given a three year supplementary protection certificate. So basic protection expired in 2003. Servier had been making and selling parindopil since the late 80s. In 1988 it filed a patent, '341', for the "industrial synthesis of parindopil." It is not clear whether that patent was valid, but it expired in 2008. The patent we had to deal with sought to provide even longer protection. It was for a particular crystalline form, applied for in 2000. Actually there were only three known crystalline forms and Servier had applied to patent all three at the same time. What you could not tell from reading the prior art '341' patent is that if you carried out the process of that patent in a normal way, you would get the later claimed crystalline form. It took expert

demanda l'annulation de la partie britannique du brevet, tandis que Genentech chercha à obtenir un sursis à statuer. La Haute Cour refusa [N.d.t. : de surseoir à statuer], décision qui fut confirmée par la cour d'appel. Le besoin de certitude chez Glaxo l'emporta sur l'efficacité procédurale théorique d'un sursis à statuer.

Cette affaire a eu une issue intéressante. L'audience avait été prévue pour janvier 2008. Suite au rejet de la demande de sursis à statuer, Genentech abandonna son brevet en totalité, c'est-à-dire pas seulement au Royaume-Uni, mais partout en Europe. Il est probable que cette société s'attendait à ce que la Haute Cour annule le brevet pour des motifs percutants et susceptibles de convaincre d'autres juridictions. Ainsi, le refus britannique de surseoir à statuer a eu pour effet de mettre fin à la procédure d'opposition devant l'OEB ! Comme on le voit, les tribunaux nationaux peuvent aider l'OEB à résoudre les choses.

Affaire suivante : *Servier v Apotex*², elle aussi une action en nullité. Elle donne un exemple de brevet dénué de toute valeur que la procédure d'examen à l'Office des brevets n'a pas détecté ni pu détecter. La revendication du brevet portait sur une forme cristalline particulière du sel d'une substance pharmaceutique appelé parindopil. Le parindopil avait été breveté pour la première fois en 1980 et un certificat complémentaire de protection de trois ans avait été délivré. La protection de base a donc expiré en 2003. Le laboratoire Servier avait produit et vendu du parindopil depuis la fin des années '80. En 1988, il déposa la demande n° '341' portant sur la "synthèse industrielle du parindopil". On ne sait pas si le brevet correspondant était valide, mais il a expiré en 2008. Le brevet auquel nous avions affaire devait procurer une protection encore plus longue. Il portait sur une forme cristalline particulière, qui avait fait l'objet d'une demande déposée en 2000. En réalité, il n'existait que trois formes cristallines

² [2008] EWCA Civ 445.

² [2008] EWCA Civ 445.

² [2008] EWCA Civ 445.

Tatsächlich waren nur drei kristalline Formen bekannt, und Servier meldete alle drei gleichzeitig zum Patent an. Was aus der Patentschrift des zum Stand der Technik gehörenden Patents '341 nicht hervorging, war, dass bei man bei gewöhnlicher Ausführung des patentgemäßen Verfahrens die nunmehr beanspruchte kristalline Form erhielt. Um dies nachzuweisen, waren Gutachten und Versuche erforderlich. Natürlich war die Ausführung des '341er Verfahrens unter normalen Bedingungen naheliegend. Das Patent war eindeutig ungültig – wie ich damals sagte: "Das ist die Art Patent, die das Patentsystem in Verruf bringt." Das Patentamt trifft aber meines Erachtens keine Schuld. Der Prüfer konnte nicht wissen, dass man bei Durchführung von '341 unter normalen Bedingungen das zum Patent angemeldete Erzeugnis erhielt.

Daraus lässt sich eine Lehre ziehen, nämlich dass Gerichte, die ungültige Patente schnell zu Fall bringen können, ein wichtiger Bestandteil eines funktionierenden Patentsystems sind. Ohne sie wären Missbrauch Tür und Tor geöffnet.

Meine beiden nächsten Fälle betreffen einen Themenkreis, der allgemein als schwierig gilt, nämlich die Patentierungsverbote für Geschäftsverfahren und medizinische Behandlungsverfahren nach Art. 52 EPÜ. In *Aerotel* und *Macrossan's Patents*³ hatten wir uns mit zwei Patenten zu befassen, von denen das eine ein Verfahren zum Ausfüllen der Formulare betraf, die zur Gründung einer Gesellschaft benötigt werden, und das andere ein Verfahren zum Tätigen eines Pre-paid-Telefonanrufs unter Verwendung eines Codes. Im Rahmen einer eingehenden Analyse stellten wir fest, dass die einschlägige Rechtsprechung des EPA inkonsistent war. Wir konnten ihr nicht folgen, weil wir nicht wussten, welcher Entscheidung wir folgen sollten. Schließlich gelangten wir zu der Auffassung, dass der vom britischen Patentamt vorgeschlagene Test der bestverfügbare war – hierbei wird das Wort "technisch" nach Möglichkeit vermieden, da es, wie es Richter Melullis beim letzten Symposium ausdrückte, ein nützlicher Diener, aber ein schlechter Herr ist.

evidence and experiments to prove that. To carry out the '341' process using normal conditions was of course obvious. The patent was clearly bad – indeed I said "this is the sort of patent which gives the patent system a bad name." But I see no way of blaming the patent office. The examiner could not have known that carrying out '341' under normal conditions would produce the patented product.

There is a lesson here: that courts which can produce a speedy destruction of bad patents are an important feature of a healthy patent system. Without them the system is open to abuse.

My next pair of cases is about those notoriously difficult areas, exclusions from patentability under Art. 52 of the EPC – business methods and methods of medical treatment. In *Aerotel* and *Macrossan's Patents*³ we had to consider two patents, one for a method of filling out the forms necessary to form a company and one for a method of making a pre-paid telephone call using a code. In a detailed analysis we found that the EPO cases were not consistent one with another. We could not follow them because we did not know which to follow. In the end we decided that the test proposed by the British Patent Office was the best one could come up with – avoiding as far as possible the word "technical" which, as Judge Melullis said at the last Symposium, is a useful servant but a bad master.

connues et Servier avait demandé des brevets pour les trois formes en même temps. Ce que l'on ne pouvait pas savoir en lisant l'antériorité '341', c'est que, en reproduisant normalement le procédé décrit dans ce brevet, on obtenait la forme cristalline revendiquée ultérieurement. Pour le prouver, il fallu recourir à une expertise et à des tests. Bien entendu, la mise en œuvre du procédé de la demande '341' dans des conditions normales était évidente. Il est clair que le brevet était sans valeur, ce qui m'a fait dire "c'est le genre de brevet qui nuit à la réputation du système des brevets". Mais je ne vois pas de raison de jeter le blâme sur l'Office des brevets. L'examineur ne pouvait pas savoir que l'exécution de l'invention '341' dans des conditions normales aboutissait au produit breveté.

La leçon à en tirer, c'est que les tribunaux nationaux, parce qu'ils sont capables d'annuler rapidement les mauvais brevets, sont un élément important qui contribue à la santé du système des brevets. Sans eux, le système serait livré aux abus.

Deux autres affaires concernent le domaine notoirement difficile des exclusions de la brevetabilité en vertu de l'article 52 CBE, à savoir les méthodes dans le domaine des activités économiques et les méthodes de traitement thérapeutique. Dans l'affaire *Aerotel* et *Macrossan's Patents*³, nous avions à examiner deux brevets, l'un portant sur une méthode pour remplir les formulaires nécessaires pour fonder une société et l'autre sur une méthode d'appel téléphonique payé d'avance utilisant un code. Suite à une analyse détaillée, nous découvrîmes que les deux affaires traitées par l'OEB n'étaient pas cohérentes entre elles. Nous ne pouvions pas suivre ces décisions puisque nous ne savions pas à laquelle des deux nous rallier. Pour finir, nous décidâmes que le mieux était d'appliquer le test proposé par l'Office britannique des brevets, en évitant si possible le mot "technique", qui, comme l'a dit le juge Melullis lors du dernier colloque, est un bon serviteur, mais un mauvais maître.

³ [2006] EWHC Civ 1371.

³ [2006] EWHC Civ 1371.

³ [2006] EWHC Civ 1371.

In diesem Urteil regten wir, bisher einmalig, an, der damalige Präsident des EPA möge der Großen Beschwerdekammer einige Fragen zu den Patentierungsverböten vorlegen. Er hat das zu gegebener Zeit nicht getan. Er hat seine Gründe nicht genannt, und ich kenne sie immer noch nicht. Seine Nachfolgerin hat der Großen Beschwerdekammer nun Fragen zur Patentierung von Computerprogrammen vorgelegt (ABI. EPA 2009, 142). Denn einer Sache bin ich mir sicher: dass die Rechtsprechung des EPA nicht konsistent ist. Meines Erachtens waren auch spätere EPA Entscheidungen untereinander widersprüchlich. Unser Gericht wird bald wieder auf das Thema zurückkommen, in einem Urteil, das für Oktober angesetzt ist (*Symbian Ltd. v. Comptroller General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066, 8. Oktober 2008). Es betrifft ein Computerprogramm, das zwar auch nur ein Computerprogramm ist, aber andere Programme schneller und zuverlässiger ablaufen lässt.

Aerotel/Macrossan sollte nicht zu der Annahme verleiten, dass wir den Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA zu Rechtsfragen nicht allergrößte Beachtung schenken. Das Gegenteil trifft zu, wie der nächste Fall, *Actavis v Merck*⁴, zeigt. Der Patentanspruch auf eine zweite medizinische Indikation, die in einer Abwandlung eines bekannten Verfahrens zur Behandlung von Haarausfall durch Verwendung einer anderen Dosierung bestand, war in der schweizerischen Form abgefasst. Aus Gründen, die hier nicht dargelegt werden müssen, waren die vorgeschlagenen Dosierungen nicht nur neu, sondern auch nicht naheliegend. Somit war die entscheidende Frage die, ob der Ausschluss von ärztlichen Behandlungsverfahren anwendbar war. Aus unserer eigenen nationalen Rechtsprechung (einer Entscheidung des Court of Appeal aus dem Jahr 2000⁵) schien hervorzugehen, dass dies der Fall war. Einer späteren Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA zufolge war das aber falsch, und wir gelangten zu der Überzeugung, dass dies die ständige Auffassung des EPA war. Als sich in *Actavis* dieselbe Frage stellte, beschlossen wir,

In the judgment we took the unprecedented step of suggesting to the then President of the EPO that he should refer some questions about the exclusions to the Enlarged Board. He in due course did not do so. He did not say why and I still do not know why. His successor has now referred questions about computer programs to the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 2009, 142). For I am still sure of one thing: that the EPO case law is not consistent. Subsequent cases in the EPO have, in my opinion, continued to be inconsistent. In our court we shall shortly revert to the subject in a judgment to be handed down in October (*Symbian Ltd. v. Comptroller General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066, 8th October 2008). It is about a computer program which, although just a computer program, makes other programs run faster and more reliably.

It should not be thought from *Aerotel/Macrossan* that we do not pay very great regard to the EPO board of appeal decisions on questions of law. On the contrary we do, as the next case, *Actavis v Merck*,⁴ shows. The patent claim was in Swiss form for a second medical use consisting of a variant of a known treatment for baldness but using a different dosage regime. For reasons I need not go into here the different dosage regime was not only novel but non-obvious. On that basis the crucial question was whether the method of medical treatment exclusion applied. Our own domestic jurisprudence (a decision of the Court of Appeal in 2000)⁵ appeared to indicate that it did. But a later EPO board decision said it was wrong, and we formed the view that that was the settled view at the EPO. When the same point of law came up in *Actavis*, we decided to follow the EPO, not our own previous decision. That meant recognising a fresh exception to the doctrine of precedent in English law, which, as you know, normally requires the Court of Appeal to follow a point of law previously decided by it (or the House of Lords) in an earlier case.

Dans ce jugement, nous fîmes la démarche inédite de suggérer au Président de l'OEB à cette époque de soumettre à la Grande Chambre de recours certaines questions relatives auxdites exclusions, ce que le Président, le moment venu, ne fit pas. Comme il ne donna pas d'explications, je n'en connais toujours pas la raison. Son successeur a maintenant soumis à la Grande Chambre de recours plusieurs questions relatives aux programmes d'ordinateur (JO OEB 2009, 142). Mais je continue d'être sûr d'une chose : c'est que la jurisprudence de l'OEB n'est pas cohérente. Ultérieurement, il y a eu d'autres affaires tranchées à l'OEB qui, à mon avis, sont également incohérentes. La chambre dont je fais partie reviendra prochainement sur ce sujet, dans une décision qui sera rendue en octobre (*Symbian Ltd. v. Comptroller General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066, 8 octobre 2008). Elle concerne un programme d'ordinateur qui, bien qu'étant uniquement un programme d'ordinateur, rend d'autres logiciels plus rapides et plus fiables.

Il ne faudrait pas penser, à cause de l'affaire *Aerotel/Macrossan*, que nous ne prêtons pas beaucoup d'attention aux décisions des chambres de recours de l'OEB concernant des questions de droit. C'est tout le contraire, comme le montre l'affaire suivante, *Actavis v Merck*⁴. La revendication du brevet, de type suisse, portait sur une deuxième application thérapeutique, à savoir sur une variante d'un traitement connu de la calvitie utilisant un dosage différent. Pour des raisons qu'il n'est pas nécessaire d'exposer ici, ce dosage n'était pas seulement nouveau mais aussi de nature inventive. Partant de là, la question cruciale était de savoir si l'exclusion de la brevetabilité des méthodes de traitement thérapeutique s'appliquait. Notre propre jurisprudence nationale (une décision de la cour d'appel de l'an 2000⁵) semblait indiquer que c'était le cas. Mais il fut statué dans une décision ultérieure d'une chambre de recours de l'OEB que c'était faux et nous acquîmes la conviction qu'il s'agissait là de l'opinion établie à l'OEB. Lorsque la même question de droit fut soulevée dans l'affaire *Actavis*, nous décidâmes de suivre l'opinion de l'OEB et non pas notre décision antérieure.

⁴ [2008] EWCA Civ 144.

⁵ *BMS v Baker-Norton* [2001] RPC 1.

⁴ [2008] EWCA Civ 144.

⁵ *BMS v Baker-Norton* [2001] RPC 1.

⁴ [2008] EWCA Civ 144.

⁵ *BMS v Baker-Norton* [2001] RPC 1.

der Rechtsprechung des EPA und nicht unserer eigenen früheren Entscheidung zu folgen. Das hieß, eine neue Ausnahme von der im englischen Recht geltenden "doctrine of precedent" anzuerkennen, wonach der Court of Appeal normalerweise daran gebunden bleibt, wie er (oder das House of Lords) eine Rechtsfrage in einem früheren Fall entschieden hat.

Die nächsten beiden Fälle zeigen eine interessante Entwicklung auf. Traditionellerweise werden in der Elektronikindustrie keine Patentstreitigkeiten geführt. Auf diesem Sektor gibt es so viele Patente, und diese sind so komplex, dass sie fast als Rohstoff behandelt werden müssen. Die wichtigsten Akteure besitzen alle eine Vielzahl von Patenten, die die meisten Produkte auf dem Markt abdecken. Eine Unterlassungsverfügung zu erwirken, ist nicht möglich. Stattdessen gibt es zahlreiche komplizierte Deals mit wechselseitigen Lizenzen. Eine eingehende Prüfung von Reichweite bzw. Gültigkeit jedes einzelnen Patents ist einfach nicht praktikabel – für Verhandlungszwecke werden die Patente einfach gezählt.

Das verleitet natürlich dazu, zu behaupten, man besitze mehr Patente, für die eine Lizenz benötigt wird, als dies tatsächlich der Fall ist – je mehr Patente, umso mehr Lizenzgebühren. Das spielt keine allzu große Rolle, solange nur Hersteller an der gegenseitigen Lizenzierung beteiligt sind – die allgemeine Tendenz, zu viele Patente zu beanspruchen, führt zu einem Ausgleich. Anders sieht es jedoch aus, wenn ein Beteiligter kein Hersteller ist. Dieser ist nicht zugleich Lizenznehmer, sondern einfach nur Lizenzgeber, und wenn er zu viele Patente beansprucht, bekommt er einfach mehr Lizenzgebühren. Das ist im Wesentlichen das, was im Rechtsstreit zwischen Nokia und Interdigital passiert ist. Alle Inhaber von Patenten, die den 3G-Standard für Mobiltelefone abdecken, waren übereingekommen, dem Standardisierungsinstitut ETSI jedes Patent zu melden, das für die Einhaltung dieses Standards unverzichtbar war. Für jedes angemeldete Patent würde eine FRAND-Lizenz erteilt, d. h. eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht

The next pair of cases shows an interesting development. Traditionally the electronics industry does not litigate patents. In that industry there are so many patents, and they are of such complexity that the patents have to be treated almost as commodities. All the main players have a large number of patents which cover most of the products in the market. Litigating for an injunction is not possible. Instead there are lots of complicated cross-licensing deals. It is simply not practical to consider the detail of each patent either as to scope or validity – for the purposes of the negotiations people just count them.

This naturally leads to the temptation to claim that you have more patents under which a licence is needed than you really do – the more patents the more the licence fees. This does not matter too much when the cross-licensing parties are themselves all manufacturers – a tendency to overclaim patents evens itself out. But it does matter where a party is not a manufacturer. He is not a cross-licensor but just a licensor, so if he overclaims he simply gets more royalties. This is broadly what happened in the dispute between Nokia and Interdigital. Parties who had patents covering the 3G standard for mobile telephones had all agreed to notify an industry body called ETSI of any patent which was essential to comply with that standard. Any notified patent would be licensed on FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) terms. Nokia said that Interdigital, a non-manufacturing American company, had overnotified 29 patents as being essential for 3G. Our Court of Appeal held that there is jurisdiction to decide whether that was so – whether any of

Cela revenait à reconnaître une nouvelle exception à la doctrine du précédent judiciaire en droit anglais, qui, comme vous le savez, exige normalement que la cour d'appel adopte le même point de vue sur une question de droit qu'elle (ou la Chambre des Lords) a tranchée dans une affaire antérieure.

Deux autres affaires illustrent une évolution intéressante. Traditionnellement, l'industrie électronique renonce à contester les brevets. Dans cette branche, il existe tellement de brevets et ils sont d'une telle complexité qu'ils doivent presque être traités comme des marchandises. Tous les acteurs principaux possèdent un grand nombre de brevets qui couvrent la plupart des produits sur le marché. Il n'est pas praticable d'ester en justice pour obtenir une injonction. Au lieu de cela, beaucoup d'accords de licences croisées sont conclus. Il est tout simplement impossible d'examiner chaque brevet en détail pour vérifier son étendue ou sa validité, de sorte que les gens, pour les besoins de leurs négociations, se contentent de les compter.

Naturellement, cela conduit à la tentation de revendiquer plus de brevets, nécessitant de conclure des licences, que vous n'en avez réellement, car plus vous avez de brevets, plus ils vous rapportent de royalties. Cela n'est pas trop grave tant que les parties sont toutes elles-mêmes des fabricants, car leur tendance réciproque à revendiquer un trop grand nombre de brevets a un effet égalisateur. Mais c'est grave si l'une des parties n'est pas un fabricant. Alors cette partie ne conclut pas d'accord de licences croisées, mais une licence unilatérale, et si elle revendique trop de brevets, elle perçoit tout simplement plus de royalties. C'est en gros ce qui s'est produit entre Nokia et Interdigital. Les parties qui avaient des brevets couvrant la norme technologique 3G pour la téléphonie mobile étaient toutes tombées d'accord pour notifier un groupe industriel dénommé ETSI de l'existence de chaque brevet essentiel pour se conformer à la norme en question. Des licences seraient accordées pour tout brevet ayant fait l'objet d'une telle notification

diskriminierenden Bedingungen. Nokia behauptete nun, dass Interdigital, eine nicht mit der Herstellung befasste US-Gesellschaft, 29 Patente zuviel als für 3G unverzichtbar angemeldet habe. Der Court of Appeal bejahte die Zuständigkeit der Gerichte, zu entscheiden, ob dies tatsächlich der Fall war – d. h. ob die betreffenden Patente für die Einhaltung des Standards unverzichtbar waren, *Nokia v Interdigital*.⁶ Das befasste Gericht würde über 29 Verletzungsklagen zu befinden haben. Wie ich mir damals schon dachte, klang das schlimmer, als es dann tatsächlich war. Es gab viele überzählige Anmeldungen. Kurz vor Prozessbeginn blieben nur sieben Patente übrig. Von diesen gab Interdigital drei auf, und zwei Patente waren praktisch identisch, so dass sich Nicholas Pumfrey schlussendlich im letzten Urteil⁷ vor seinem Tod nur mit drei Patenten zu befassen hatte. Er stellte fest, dass nur ein Patent unverzichtbar war.

Zu diesem Fall ist noch dreierlei anzumerken. Erstens ging es nicht wirklich darum, vor Gericht eine Unterlassungsverfügung oder Schadensersatz zu erwirken, sondern sich für die Verhandlungen zwischen den Beteiligten der Hilfe der Gerichte zu bedienen – was auch funktionierte, denn nach diesem Urteil wurden dieser Streit und eine ganze Reihe potentiell sogar bedeutendere Folgefälle weltweit allesamt beigelegt. Zweitens war die Technologie hochkomplex – so komplex, dass sogar Nicholas Pumfrey vor dem Prozess sich von einem Experten in die Materie einweisen lassen musste. Drittens war es ein Fall, in dem das Verfahren aus pragmatischen Gründen aufgespalten wurde: Zur Debatte stand nur die Reichweite der Patente und nicht ihre Gültigkeit. Nokia hatte sich das Recht vorbehalten, die Gültigkeit gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt anzufechten. Das zeigt, wie man hinsichtlich der Aufspaltung des Verfahrens flexibel sein kann – mit Verstand eingesetzt, kann sie hilfreich sein.

these patents were essential to comply with the standard, *Nokia v Interdigital*.⁶ So the trial court would have to decide what were in effect 29 infringement actions. As I guessed at the time, it turned out not as bad as it sounded. There was a lot of overnotification. Shortly before trial there were only seven patents left. Interdigital gave up on three of these, two of the patents were virtually the same so in the end, in his last judgment⁷ before he died Nicholas Pumfrey only had to deal with three. He found only one patent essential.

There are three other points worth making about this case. First is that it was not really about remedies such as an injunction or damages – it was a way of using the courts to assist parties in negotiations – indeed it did for, following his judgment, the dispute and several potentially even bigger follow-up cases now all settled on a worldwide basis. Second is that the technology was very complex – so much so that even Nicholas Pumfrey had to get lessons from an expert before trial. Thirdly it was a case where for pragmatic reasons there was bifurcation: the issue was scope of patent only, not whether any of them were valid. Nokia had reserved the right to challenge validity at a later stage if necessary. This shows how one can be flexible about bifurcation – used sensibly it is a valuable tool.

sur la base de conditions FRAND (justes, raisonnables et non-discriminatoires). Nokia argumenta qu'Interdigital, une société américaine non-fabricante, avait indûment notifié 29 brevets comme étant essentiels pour la technologie 3G. Notre cour d'appel estima que la juridiction saisie avait compétence pour décider s'il en était ainsi, c'est-à-dire si ces brevets étaient essentiels pour se conformer à la norme technologique, *Nokia v Interdigital*.⁶ Il appartenait donc à la chambre compétente de statuer sur ce qui, en fait, constituait au total 29 actions en contrefaçon. Comme je le pensais à l'époque, la situation se révéla être moins difficile qu'elle n'en avait l'air. Il y avait eu un grand nombre de notifications injustifiées. Peu avant la date de l'audience, il ne restait plus que sept brevets dans la course. Interdigital en abandonna trois et deux brevets se révélèrent être virtuellement identiques, de sorte que, dans son dernier jugement⁷ avant sa mort, le juge Nicholas Pumfrey n'eut que trois brevets à examiner. Il conclut qu'un seul de ces brevets était essentiel.

Trois autres points dans cette affaire méritent qu'on s'y attarde. Le premier, c'est la façon dont les parties ont saisi la justice, non pas pour statuer sur des moyens de recours juridique tels que l'injonction ou les dommages-intérêts, mais pour les aider dans leurs négociations. Et c'est ce qui est arrivé : suite au jugement susmentionné, le litige et plusieurs autres affaires consécutives peut-être plus importantes encore ont toutes pu être réglées à l'échelle mondiale. Deuxièmement, il s'agissait d'une technologie très complexe, si bien que même Nicholas Pumfrey a dû recourir aux éclaircissements d'un expert avant l'audience. Troisièmement, c'était une affaire où, pour des raisons pragmatiques, un changement de stratégie ("bifurcation") était possible : le litige portait uniquement sur la question de l'étendue des brevets et non pas sur leur validité. Nokia s'était réservé le droit de contester, si nécessaire, la validité des brevets à un stade ultérieur. Cela montre que l'on peut être flexible en matière de "bifurcation". Si l'on en use avec doigté, c'est un instrument utile.

⁶ [2006] EWCA Civ 1618.

⁷ [2007] EWHC 3077.

⁶ [2006] EWCA Civ 1618.

⁷ [2007] EWHC 3077.

⁶ [2006] EWCA Civ 1618.

⁷ [2007] EWHC 3077.

In *Lundbeck v Generics*⁸ bestätigte der Court of Appeal einen Anspruch auf ein spezifisches Enantiomer des Arzneimittels Citoprolam. Citoprolam war bekannt und als Racemat auf dem Markt. Die Patentinhaber hatten als Erste ein Verfahren zur Bereitstellung des aktiven Enantiomers entdeckt. Der Verfahrensanspruch wurde für gültig befunden (interessanterweise nicht vom Bundespatentgericht); fraglich war aber, ob der auf die Verbindung gerichtete Anspruch gültig war. Dass es das Enantiomer gab, war schließlich bekannt. Daher wurde festgestellt, dass alles, was der Patentinhaber erfunden hatte, ein Verfahren zur Bereitstellung des Enantiomers war, und dass er keinen Anspruch auf das Enantiomer selbst erheben könne. Der Court of Appeal (unter Vorsitz von Lord Hoffmann, der sich freundlicherweise bereit erklärt hatte, uns auszuhelfen, weil mein Gericht damals mit Patentstreitigkeiten überlastet war) befand das Patent aus zwei Gründen für gültig: zum einen, weil das EPA Patente auf einzelne Enantiomere für gültig erachtet, wenn der Patentinhaber als Erster ein Verfahren zu ihrer Herstellung gefunden hat, und zum anderen aus grundsätzlichen Erwägungen. Im Patentrecht gehört ein Erzeugnis nicht schon deshalb zum Stand der Technik, weil seine Existenz bekannt ist. Erst eine ausführbare Offenbarung dazu, wie es gewonnen werden kann, macht es für die Zwecke des Patentrechts "alt". Das einzelne Enantiomer war somit "neu" und konnte als neue Verbindung patentiert werden. Das House of Lords hat verkündet, es werde die Beschwerde annehmen – das wird das erste Mal seit etwa 13 Jahren sein, dass es ohne Lord Hoffmann über eine Patentsache verhandelt, da dieser nächste Ostern in den Ruhestand tritt.⁹

Wenn ein höheres Gericht die Entscheidung einer unteren Instanz aufhebt, gibt es bei den Richtern des untergeordneten Gerichts im Allgemeinen zwei mögliche Reaktionen: "Natürlich, jetzt erkenne ich meinen Irrtum" oder "Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun." Meine beiden letzten Fälle stellen jeweils ein Beispiel für jede der beiden Reaktionen dar. Wir wurden mit einer Flut von

In *Lundbeck v Generics*⁸ the Court of Appeal upheld a claim to a specific enantiomer of a drug called citoprolam. Citoprolam was known and indeed on the market as a racemate. The patentees were the first to invent a way of making the active enantiomer. The claim to the process was held valid (interestingly not so in the Federal Patent Court): the real question was whether the claim to the compound was valid. After all the enantiomer was known to exist. So it was said that all the patentee had invented was a way of making it and he could not have a claim to the enantiomer. The Court of Appeal (presided over by Lord Hoffmann who had kindly agreed to help out because there was so much patent work in my court at the time) held the patent valid. It did so for two reasons: first because the EPO was holding patents for individual enantiomers valid where the patentee was the first to discover how to make them, and second as a matter of principle. It is not enough in patent law for a product to be known to exist for it to be novel. Only an enabling disclosure of how to make it renders it old for the purposes of patent law. So the individual enantiomer was "new" and could be patented as a new compound. The House of Lords has agreed to hear an appeal – when it does it will be the first time it hears a patent case without Lord Hoffmann (who retires next Easter) for about 13 years.⁹

When a higher court reverses a lower court, the judge of the lower court generally has one of two reactions: "of course, I now see I was wrong" or "Lord forgive them for they know not what they do." My last two cases are an example of each. We have had a flood of cases of disputed ownership about patents so it was inevitable that one would reach the House of Lords. In *Yeda Research v*

Dans l'affaire *Lundbeck v Generics*⁸ la Cour d'appel a maintenu une revendication portant sur un énantiomère spécifique d'une substance pharmaceutique appelée citoprolam. Cette substance était connue et commercialisée en tant que mélange racémique. Le titulaire du brevet fut le premier à inventer une méthode de production de l'énantiomère actif. La revendication de procédé a été considérée comme valide (curieusement, pas par le Tribunal fédéral des brevets) : la vraie question était de savoir si la revendication portant sur le composant était valide. Il fut donc déclaré que la seule chose que le titulaire avait inventée était une méthode de production, de sorte qu'il ne pouvait obtenir une revendication portant sur l'énantiomère. La Cour d'appel (présidée par Lord Hoffmann, qui avait gracieusement accepté de nous venir en aide parce qu'il y avait tellement de travail dans le domaine des brevets, à l'époque, dans la chambre à laquelle j'appartiens) a reconnu le brevet comme valide. En droit des brevets, il ne suffit pas que l'on sache qu'un produit existe pour qu'il fasse partie de l'état de la technique. Seul une description permettant à des tiers de le reproduire, rend le produit connu au sens du droit des brevets. L'énantiomère en question était donc "nouveau" et pouvait être breveté en tant que nouveau composant. La Chambre des Lords a accepté d'examiner un appel. Quand elle le fera, ce sera la première fois depuis environ 13 ans qu'elle se penchera sur un dossier brevet sans la participation de Lord Hoffmann (qui prend sa retraite aux prochaines Pâques).⁹

Quand une cour supérieure réforme la décision d'une instance inférieure, le juge de l'instance inférieure a généralement l'une des deux réactions suivantes : "Bien sûr, je vois maintenant que j'étais dans l'erreur" ou "Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font". Les deux dernières affaires que j'ai traitées illustrent ces deux attitudes. Nous avons été inondés de litiges au sujet du

⁸ [2008] EWCA Civ 311.

⁹ Es hat das Urteil des Court of Appeal am 9.2.2009 bestätigt; [2009] UKHL 12.

⁸ [2008] EWCA Civ 311.

⁹ It upheld the decision of the Court of Appeal on 9.2.2009; [2009] UKHL 12.

⁸ [2008] EWCA Civ 311.

⁹ La Chambre des Lords a confirmé la décision de la Cour d'appel le 9.2.2009; [2009] UKHL 12.

Fällen befasst, in denen die Inhaberschaft am Patent streitig war, und daher war es unausweichlich, dass einer dieser Fälle früher oder später dem House of Lords vorgelegt werden würde. In *Yeda Research v Rhone-Poulenc*¹⁰ hob das House of Lords eine Entscheidung meines Gerichts (an der ich mitgewirkt hatte) auf. Es stellte fest, dass die Feststellung der Inhaberschaft einfach anhand einer zweistufigen Prüfung zu erfolgen habe: Zuerst gelte es, den oder die tatsächlichen Erfinder zu ermitteln, und sodann müsse geprüft werden, ob es irgendeinen Rechtsgrund gebe, aus dem die Inhaberschaft jemand anders zustehe (beispielsweise bei einer Arbeitnehmererfindung). Es müsse nicht nachgewiesen werden, dass der andere die Erfindung tatsächlich einklagen könnte. Wir hatten hingegen festgestellt, dass es dem anderen tatsächlich möglich sein müsse, zu klagen, so dass etwa eine hierfür geltende Frist eingehalten werden müsse. Ich gebe zu, wir waren im Unrecht – meine einzige Entschuldigung ist, dass es nicht so dargelegt worden war.

Mein letzter Fall fällt in die Kategorie "Herr vergib ihnen". Es handelte sich um *Conor v Angiotech*¹¹, in dem es um Naheliegen ging. Als Stenose wird der teilweise Verschluss einer Arterie bezeichnet. Stents sind kleine dilatierbare Implantate, die an der verengten Stelle eingesetzt und ausgedehnt werden können und die dort verbleiben, um die Arterie zu weiten. Es gab jedoch ein Problem, nämlich die Restenosierung, d. h. die Neubildung von Gewebe um den Stent herum. Ein Vorschlag aus dem Stand der Technik war, den Stent mit irgendeinem Zytostatikum zu versehen – ein bisschen Gift, um es ganz grob zu sagen. Es wurde eine Liste möglicher Gifte genannt, in der ein bestimmtes Gift namens Taxol aber nicht vorkam. Taxol war damals als Arzneimittel in der Krebstherapie bekannt und wirkte wie alle Chemotherapeutika dadurch, dass es das Zellwachstum hemmte. Das Patent betraf die Bereitstellung eines mit Taxol beschichteten Stents. Nicholas Pumfrey hielt das Patent für naheliegend, da es naheliegend sei, es mit Taxol zu versuchen. Der Court of Appeal teilte diese

*Rhone-Poulenc*¹⁰ the House reversed a decision of my court (which included me). It held that the test for ownership is simply two-fold: first find out who was or were the actual inventors and then see whether there is any reason in law (e.g. because they made the invention as part of their employment) why it belongs to another. You do not have to show that the other actually could sue for the invention. We had held that the other actually had to be able to sue, so that things like limitation could apply. I put my hands up, we were wrong – my only excuse is that it was not argued like that.

My last case is of the "Lord forgive them" type. It was *Conor v Angiotech*¹¹ and was about obviousness. Stenosis is the partial blocking of an artery. Stents are small expandable things can be placed at a stenosis site, expanded and left there so as to widen it. But there was a problem: restenosis, that is, tissue growth around the stent. A prior art proposal was to provide a stent with some sort of cell-growth inhibitor – a little bit of poison putting it crudely. A list of possible poisons was mentioned, but not a particular poison called taxol. Taxol was known at the time as an anti-cancer drug – working like all chemotherapeutic drugs do by preventing cell growth. The patent was for providing a taxol coated stent. Nicholas Pumfrey held the patent obvious on the basis that it was obvious to try taxol. The Court of Appeal did not go along with that: there was no apparent reason why taxol would work, no sufficient expectation of success. But we still found the patent invalid – because it gave no reason why taxol, as opposed to any other possible poison, would work. The patentee had done no more than

droit de propriété sur des brevets et il était donc inévitable que l'une de ces affaires finisse devant la Chambre des Lords. Dans l'affaire *Yeda Research v Rhone-Poulenc*¹⁰ la Chambre des Lords a réformé une décision de la chambre dont je faisais partie. Elle a estimé que le test à appliquer en matière de propriété est double : trouver d'abord qui a ou ont été les vrais inventeurs, puis examiner s'il existe un motif juridique pour lequel l'invention appartient à un autre (par ex., parce qu'elle a été réalisée dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail). Il n'est pas nécessaire de démontrer que l'autre partie pourrait vraiment ester en justice pour revendiquer l'invention. Or, nous avions estimé que l'autre partie devait réellement avoir qualité pour agir, de sorte que des facteurs comme la limitation pouvaient intervenir. Je reconnais que nous nous trompons. Ma seule excuse, c'est que l'affaire n'a pas été plaidée de cette manière.

La dernière affaire que je citerai est du type "Seigneur, pardonne-leur". Je parle de l'affaire *Conor v Angiotech*¹¹ qui portait sur l'activité inventive. On désigne par sténose l'obstruction partielle d'une artère. Les stents sont des petits tubes expansibles qui peuvent être introduits dans l'artère au niveau de la sténose, sont gonflés et restent en place pour dilater l'artère. Mais il existait un problème : la resténose, c'est-à-dire la prolifération cellulaire à l'intérieur du stent. Il a été proposé, dans une antériorité, de préparer le stent avec une sorte d'inhibiteur de la croissance cellulaire, une petite pointe de poison, pour parler cru. Une liste des substances toxiques possibles était fournie, mais elle ne mentionnait pas la substance spécifique dénommée taxol. A l'époque, le taxol était connu comme substance utilisée pour le traitement du cancer ; il fonctionnait comme inhibiteur de la croissance cellulaire, comme toutes les substances utilisées en chimiothérapie. Le brevet portait sur l'enrobage d'un stent avec du taxol. Le juge Nicholas Pumfrey estima que l'objet du brevet était dénué d'acti-

¹⁰ [2007] UKHL 43.

¹¹ [2008] UKHL 49.

¹⁰ [2007] UKHL 43.

¹¹ [2008] UKHL 49.

¹⁰ [2007] UKHL 43.

¹¹ [2008] UKHL 49.

Auffassung nicht: Es gebe keinen offensichtlichen Grund, weshalb Taxol funktionieren würde, keine hinreichende Erfolgserwartung. Wir hielten das Patent gleichwohl für ungültig – weil darin kein Grund genannt wurde, weshalb gerade Taxol im Vergleich zu jedem anderen möglichen Gift funktionieren sollte. Der Patentinhaber hatte nichts weiter getan, als einen weiteren möglichen Kandidaten zu benennen. Das House of Lords verwarf unsere Auffassung, so wie ich es sehe aus zwei Gründen: Erstens müsse der Patentinhaber nicht nachweisen, dass sein Vorschlag funktionieren würde. Die einzige Frage sei, ob Taxol naheliegender sei. Der zweite Grund (dem man nicht zustimmen muss, den ich aber als intellektuell vertretbar akzeptieren kann) ist, dass das Patent einen Hinweis darauf enthielt, dass Taxol funktionieren würde.

Das House gab sich große Mühe, der niederländischen Entscheidung (eines Gerichts, dem auch mein Freund Robert van Peursem angehörte) zu folgen, dass die Gültigkeit des Patents bejaht hatte. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Ich finde nicht, dass das Patent eine Erfindung offenbarte. Es hat dem menschlichen Wissen nichts hinzugefügt – dass die Beschichtung eines Stents mit Gift die Restenose grundätzlich verhindern könnte, war bereits bekannt. Einfach nur ein weiteres Gift zu nennen, heißt noch nicht, eine Erfindung zu machen. Dieser Fall ist meines Erachtens ein Beispiel dafür, dass die letzte Instanz deshalb Recht hat, weil sie die letzte Instanz ist, und nicht, dass sie die letzte Instanz ist, weil sie Recht hat. Ich gehe aber nicht davon aus, dass jeder hier diese Meinung teilt.

name another possible candidate. The House of Lords said we were wrong, as I see it on two bases. First was that there was no need for the patentee to show that his proposal would work. The only question was whether taxol was obvious. The second (with which one could take issue but which I can accept is intellectually respectable) is that the patent did contain an indication that taxol would work.

The House went out of its way to approve the Dutch decision (of a court including my friend Robert van Peursem) holding the patent valid. I remain unconvinced. I do not think the patent disclosed an invention. It did not add anything to human knowledge – it was already known that putting a poison on a stent ought, in principle, to prevent restenosis. Just naming another poison is not making an invention. This is a case which, so far as I am concerned, is an example of a final court being right because it is final, not final because it is right. I do not suppose everyone here will agree.

tivité inventive, étant donné qu'il était évident d'essayer le taxol. La Cour d'appel ne fut pas d'accord : il n'y avait pas d'indice apparent de l'efficacité du taxol et les chances de succès étaient insuffisantes. Mais nous continuons de penser que le brevet n'était pas valide, parce qu'il n'expliquait pas pourquoi le taxol, contrairement aux autres substances toxiques possibles, fonctionnait. Le titulaire n'avait rien fait d'autre que d'identifier une autre substance possible. La Chambre des Lords considéra que nous étions dans l'erreur, à mon avis pour deux raisons : la première était que le titulaire n'avait pas besoin de démontrer que la solution proposée fonctionnait. La seule question qui se posait était de savoir si l'utilisation du taxol était évidente. La seconde raison (que l'on pourrait contester, mais que j'accepte comme étant intellectuellement respectable) était que le brevet contenait une indication que le taxol fonctionnait.

La Chambre des Lords a délaissé sa pratique pour se rallier à la décision néerlandaise (d'une juridiction dans laquelle siégeait mon ami Robert van Peursem) selon laquelle le brevet était valide. Pour ma part, je ne suis pas convaincu, car je ne pense pas que le brevet divulguait une invention. Il n'apportait rien aux connaissances pertinentes, étant donné qu'il était déjà connu que de mettre du poison sur un stent devait, en principe, permettre de prévenir la resténose. Le seul fait de désigner une autre substance toxique ne constituait pas une invention. Cette affaire, à mon sens, illustre le cas d'une dernière instance qui a raison parce qu'elle est la dernière, et non pas qui est la dernière parce qu'elle a raison. Mais je ne pense pas que tout le monde sera d'accord là-dessus.

IT Italien**Massimo SCUFFI****Richter am Obersten Gerichtshof,**
sowie**Corrado BILE****Richter, Justizministerium****Neure Entwicklungen im Patentrecht und in der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene**

Patentsachen werden vor italienischen Kammern für gewerbliche Schutzrechte ("IP-Kammern") verhandelt, die in 12 Gerichtsbezirken eingerichtet sind. Da sie zu den wirtschaftlich und industriell bedeutendsten Rechtsfällen zählen, ist der Ausgang der vor dem EPA durchgeführten Verfahren für die italienischen Gerichte oftmals ein wichtiger Anhaltspunkt dafür, ob einstweilige Maßnahmen gewährt oder versagt werden sollen.¹

Die technischen und rechtlichen Feststellungen der Beschwerdekammern des EPA spielen in italienischen Gerichtsverfahren für die Anordnung von einstweili-

¹ IP-Kammer Mailand, Beschluss vom 5. April 2004 (Fosco); IP-Kammer Rom, Beschluss vom 27. April 2005 (Matutini) und vom 8. Juli 2005 (Opinion leaders); IP-Kammer Neapel, Beschluss vom 26. November 2004 (Tyco electronics); Bezirksgericht Monza, Beschluss vom 20. Februar 2002 (Breda).

IT Italy**Massimo SCUFFI****Supreme Court Judge**
and**Corrado BILE****Judge in the Department of Justice****Recent developments in European and national patent law and case law**

Patent disputes are heard by the Italian IP courts located in 12 judicial districts. Since they are among the most significant legal cases from the economic and industrial point of view, the outcome of EPO proceedings often represents an important reference point for the Italian judge when determining whether provisional measures have to be granted or denied.¹

The technical and legal findings of the EPO boards of appeal play a significant role in Italian court proceedings relating to the imposition of precautionary

¹ IP Court of Milan, order of 5 April 2004 (Fosco); IP Court of Rome, order of 27 April 2005 (Matutini) and order of 8 July 2005 (Opinion leaders); IP Court of Naples, order of 26 November 2004 (Tyco electronics); District Court of Monza, order of 20 February 2002 (Breda).

IT Italie**Massimo SCUFFI****Juge à la Cour suprême de cassation**
et**Corrado BILE****Juge au ministère de la justice****Evolution récente du droit européen et national des brevets et de la jurisprudence y afférente**

En Italie, ce sont les chambres spécialisées en PI, situées dans 12 districts juridictionnels, qui connaissent des litiges en matière de brevets. Etant donné que ces litiges comptent parmi les affaires juridiques les plus importantes du point de vue économique et industriel, l'issue des procédures à l'OEB constitue souvent un important point de référence pour le juge italien quand il doit décider s'il y a lieu d'accorder ou de refuser des mesures provisoires.¹

Les conclusions techniques et juridiques des chambres de recours de l'OEB jouent un rôle significatif dans les procédures judiciaires italiennes relatives à

¹ Ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Milan, ordonnance du 5 avril 2004 (Fosco) ; ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Rome, ordonnance du 27 avril 2005 (Matutini) et ordonnance du 8 juillet 2005 (Opinion leaders) ; ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Naples, ordonnance du 26 novembre 2004 (Tyco electronics) ; Tribunal de première instance de Monza, ordonnance du 20 février 2002 (Breda).

gen Maßnahmen² eine wichtige Rolle, wenn aus Dringlichkeitsgründen kein Sachverständiger bestellt werden kann, um ein vorläufiges technisches Gutachten zum Schutzbereich und/oder der Gültigkeit des streitigen Patents abzugeben.

In diesem Zusammenhang werden einstweilige Maßnahmen vor allem aus folgenden Gründen gewährt:

- europäische Patente sind starke Patente, die einer eingehenden Neuheitsprüfung unterzogen worden sind;
- die Patentierbarkeitsvoraussetzungen für europäische Patentanmeldungen entsprechen denjenigen des italienischen Patentrechts;
- europäische Patente werden im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren einer weiteren gründlichen Überprüfung unterzogen;
- in Patentverletzungsverfahren vor den nationalen Gerichten werden europäische Patente oft mit denselben Argumenten angefochten, die bereits von den Einspruchsabteilungen und Beschwerdekammern des EPA geprüft worden sind.

measures² where the matter is considered too urgent to appoint an expert to give a preliminary technical opinion on the scope and/or validity of the contested patent.

Where such measures are granted, it is generally on the following main grounds:

- European patents are strong patents subject to a thorough prior examination for novelty.
- The patentability requirements for European patent applications are equivalent to those in Italian patent law.
- European patents are subject to further in-depth scrutiny at the opposition and appeal stages.
- In infringement cases heard by national courts, European patents are often attacked using the same arguments that were already discussed by the EPO's opposition divisions and boards of appeal.

l'ordonnance de mesures conservatoires² lorsque l'affaire est considérée comme trop urgente pour charger un expert de donner un avis technique provisoire sur l'étendue et/ou la validité du brevet contesté.

Lorsque de telles mesures sont ordonnées, c'est généralement pour les raisons principales suivantes :

- Les brevets européens sont des brevets forts, étant donné qu'ils ont été soumis à un examen approfondi de la nouveauté avant d'être délivrés ;
- Les critères de la brevetabilité applicables aux demandes de brevet européen sont équivalents à ceux de la législation italienne sur les brevets ;
- Les brevets européens sont soumis à d'autres vérifications approfondies aux stades de l'opposition et du recours ;
- Dans les affaires de contrefaçon, sur lesquelles statuent les tribunaux nationaux, les brevets européens sont souvent attaqués avec les mêmes arguments qui ont déjà été débattus devant les divisions d'opposition et les chambres de recours de l'OEB.

² Zu den einstweiligen Maßnahmen zählen der Beweissicherung dienende Maßnahmen (*Anton Piller* orders, saisie-contrefaçon), Beschlagnahmen sowie Unterlassungsverfügungen, die für den Fall der Zuwiderhandlung mit einem Ordnungsgeld bewehrt sind und denen durch ihre Veröffentlichung in Zeitungen und Zeitschriften zusätzlich Nachdruck verliehen wird. Diese Maßnahmen sind erst kürzlich durch das Inkrafttreten der EG-Richtlinie 48/2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (sog. TRIPS plus) ausgebaut worden.

Durch die Neufassung des italienischen Gesetzbuchs der gewerblichen Schutzrechte (2006) sind den Richtern an IP-Kammern weitere Instrumente an die Hand gegeben worden (Sperrung von Bankkonten und vorsorgliche Beschlagnahme von Vermögenswerten, Pflicht des Beklagten zur Offenlegung seiner Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen sowie eigenständige rechtliche Handhabe gegen Dritte, die Verletzungsgegenstände besitzen oder an deren Herstellung beteiligt sind, um im Hinblick auf eine Strafverfolgung Aufschluss über deren Ursprung und Vertriebswege zu erhalten).

² Precautionary measures include collection of evidence (such as *Anton Piller* orders or saisie-contrefaçon), seizures, restraining orders (injunctions to abstain), supported by fines for non-compliance or delay (astreintes) and reinforced by the publication of the relevant order(s) in newspapers and magazines. Such measures have recently been extended by the enactment of EC Directive 48/2004 on the enforcement of IPRs (the so-called TRIPS plus).

The new wording of the Code of Industrial Property (2006) has further widened the range of remedies available to judges sitting in IP courts (freezing injunctions, obligation to disclose infringers' financial, commercial and bank documents to the court, autonomous claim against third parties who possess infringing goods or are involved in the manufacture thereof in order to obtain information as to the origin and the distribution channel of the same by means of formal examination under criminal penalties).

² Les mesures provisoires incluent la sauvegarde des preuves (telles que les ordonnances dites *Anton Piller* ou les saisies contrefaçons), les saisies, les mesures contraignantes (injonctions de s'abstenir), avec sanctions pécuniaires en cas de non-respect ou de retard d'exécution (astreintes), et sont renforcées par la publication des injonctions en question dans des journaux et revues appropriés. Récemment, ces mesures ont été complétées par la mise en œuvre de la directive CE 48/2004 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (dite ADPIC-plus).

En outre, le nouveau code de la propriété industrielle (2006) a étendu la palette des moyens dont disposent les juges des chambres spécialisées en PI (freezing injunctions² permettant de bloquer les avoirs du défendeur, obligation du contrevenant de communiquer à la Cour ses documents bancaires, financiers ou commerciaux², possibilité d'intenter une action séparée contre les tiers trouvés en possession de marchandises contrefaisantes ou impliqués dans leur fabrication en vue d'obtenir des informations sur l'origine et les réseaux de distribution desdites marchandises, la procédure comportant une enquête et prévoyant des sanctions pénales).

Am 1. Juli 2008 ist eine Vereinbarung zwischen dem italienischen Patentamt und dem EPA in Kraft getreten, wonach das EPA für nationale Anmeldungen die Recherche zum Stand der Technik durchführt und eine schriftliche Stellungnahme abgibt. Diese Zusammenarbeit wird sicherlich zu einer qualitativen Aufwertung italienischer Patente führen, die damit gewissermaßen "europäisiert" werden und vor den IP-Kammern größere Autorität genießen werden.

Auf das Hauptsacheverfahren haben die Entscheidungen des EPA hingegen keinen Einfluss, und sie sind für die Gerichte nicht bindend. Obwohl die EPA-Entscheidungen auf triftigen technischen und rechtlichen Erwägungen beruhen, sind die italienischen Gerichte nicht daran gehindert, eine vollständige (Neu-)Bewertung der Gültigkeit des Patents nach Maßgabe der nationalen Gesetze vorzunehmen.

Dies ist eine logische Konsequenz der Tatsache, dass europäische Patente nach ihrer Erteilung in ein Bündel nationaler Patente zerfallen, die dem jeweiligen nationalen Recht unterliegen und durch unterschiedliche nationale Rechtstraditionen und Systeme zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten geschützt werden.

Die endgültige Entscheidung eines italienischen Gerichts kann durch die Auffassung des gerichtlich bestellten Sachverständigen beeinflusst werden, die in einigen Fällen erheblich von den Schlussfolgerungen abweichen kann, zu denen der europäische Prüfer gelangt ist.

Die italienischen IP-Kammern haben sich für die Auslegung der Ansprüche die Auslegungsregeln des EPA zu eigen gemacht, wonach der Umfang des durch ein Patent verliehenen Schutzes allein durch die Ansprüche bestimmt wird (die jedoch im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen sind), so dass das, was zwar in der Patentschrift

On 1 July 2008 an agreement between the Italian Patent Office and the EPO entered into force whereby the EPO carries out the prior-art search on national applications and issues a written opinion. This co-operation will certainly raise the quality of Italian patents which – in a sense now Europeanised – will then carry greater authority before the IP courts.

Proceedings on the merits, on the other hand, are not influenced or bound by EPO decisions. Even if such decisions are based on sound technical and legal arguments, this does not prevent the Italian court from making a complete (re-)evaluation of the validity of the patent in the light of national legislation.

This is a natural consequence of the European patent – once granted – being split up into a bundle of national patents governed by multiple national laws and protected by multiple national litigation systems and legal cultures.

The final decision taken by an Italian court can be influenced by the opinion of a court-appointed expert, which may sometimes diverge substantially from the conclusions reached by the EPO examiner.

When interpreting the patent claims, the Italian IP courts have adopted the same rules of interpretation as the EPO, according to which the extent of a patent's protection is determined solely by the claims (which, however, must be interpreted in the light of the description and drawings), so that any matter disclosed in the specification but not

Le 1^{er} juillet 2008, un accord est entré en vigueur entre l'Office italien des brevets et l'OEB au titre duquel l'OEB effectue la recherche d'antériorités pour des demandes nationales et émet une opinion écrite. Cette coopération contribuera certainement à améliorer la qualité des brevets italiens qui, une fois européens, en quelque sorte, s'imposeront avec plus d'autorité devant les chambres spécialisées en PI.

Par ailleurs, les décisions concernant la validité des brevets ne sont ni influencées ni liées par les décisions de l'OEB. Même si de telles décisions sont fondées sur des considérations techniques et juridiques saines, cela n'empêche pas le tribunal italien de procéder à une complète réévaluation de la validité du brevet à la lumière de la législation nationale.

Ceci est une conséquence naturelle du fait qu'un brevet européen, une fois délivré, se scinde en différents brevets nationaux régis par de multiples législations nationales et protégés par différents systèmes nationaux de contentieux des brevets, reflétant différentes cultures juridiques.

La décision finale rendue par un tribunal italien peut être influencée par l'avis d'un expert commis par le tribunal, avis qui peut parfois présenter des divergences substantielles par rapport aux conclusions de l'examineur de l'OEB.

En ce qui concerne l'interprétation des revendications d'un brevet, les chambres italiennes spécialisées en PI ont adopté les mêmes règles interprétatives que l'OEB, selon lesquelles l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée uniquement par les revendications (qui doivent néanmoins être interprétées à la lumière de la description

offenbart, darin aber nicht beansprucht wird, nicht geschützt ist³. Diese Auslegungsregel ist im italienischen Gesetzbuch der gewerblichen Schutzrechte nunmehr festgeschrieben⁴.

Die bis dahin übliche Vorgehensweise, aus dem gesamten Wortlaut des Patents den Gedanken einer allgemeinen Lösung abzuleiten und sie ungeachtet des Rechts Dritter auf größtmögliche Klarheit und Gewissheit über den Umfang des Schutzbereichs neu zu definieren, ist damit endgültig aufgegeben worden.

Gegenwärtig ist es somit nach Artikel 69 EPÜ und seinem Auslegungsprotokoll nicht mehr möglich, einen "allgemeinen Erfindungsgedanken" zu schützen.

Die Kriterien der "erfinderischen Tätigkeit", des "Naheliegens", des "Standes der Technik" sowie der Begriff des "Fachmanns" führen jedoch nicht immer zu einer mit den vom EPA in seinen Entscheidungen aufgestellten Grundsätzen übereinstimmenden Auslegung.

Die italienischen Kriterien für die Prüfung gelten als strikter als diejenigen des EPA, da europäische Prüfer angeblich weniger rigorose und strenge Standards anlegen als die von ihren Sachverständigen beratenen italienischen Richter.

Nehmen wir das Beispiel einer Kombinationserfindung, die auf europäischer Ebene für patentierbar befunden wurde und auch die Hürde des Einspruchsverfahrens erfolgreich genommen hat (nämlich der "Samsonite"-Hartschalenkoffer mit drei Schließen und einem mit einem elastischen Streifen eingefassten Rand – Merkmale, die allesamt bereits bekannt waren).

³ Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 6. Dezember 1996 (Zanetti), 18. Januar 2000 (Atlas Copco) und 11. Juli 2000 (For.El.); IP-Kammer Turin, Urteil vom 13. Januar 2006 (Bourgeois).

⁴ Art. 52 des Gesetzbooks der gewerblichen Schutzrechte entspricht Art. 69 EPÜ und seinem Auslegungsprotokoll.

claimed is not protected.³ This approach has now been enshrined in the Italian IP Code.⁴

The method used hitherto, i.e. deriving the idea of a general solution from the entire text of the patent and redefining it in spite of the right of third parties to a scope of protection as clear and certain as possible, has thus been definitively abandoned.

Currently – under Article 69 EPC and the Protocol on Interpretation – there is therefore no opportunity to protect a "general inventive concept" (i.e. "allgemeiner Erfindungsgedanke").

However, the criteria of "inventive step", "obviousness", "prior art" and "skilled person" do not always lead to an interpretation consistent with the principles set out in EPO decisions.

It is assumed that the Italian investigation criteria are stricter than the EPO's, as European examiners apply less rigid and rigorous standards than those of Italian judges, assisted by their appointed experts.

Let us consider the example of a "combination invention" held to be patentable at the European level and having also successfully overcome the hurdle of opposition proceedings (e.g. the Samsonite case with three locks and a trim comprising an edge-to-edge elastic strip – all of these characteristics being already known).

³ Milan Court of Appeal, judgments of 6 December 1996 (Zanetti), 18 January 2000 (Atlas Copco), 11 July 2000 (For.El); IP Court of Turin, judgment of 13 January 2006 (Bourgeois).

⁴ Art. 52 of the IP Code corresponds to Art. 69 of the EPC and to the Protocol on Interpretation.

et des dessins), de sorte que tout objet divulgué dans la demande, mais non revendiqué, n'est pas protégé³. Cette approche est maintenant ancrée dans le Code italien de la propriété industrielle⁴.

La méthode utilisée jusqu'ici, qui consistait à tirer l'idée d'une solution générale de l'ensemble du texte du brevet et à la redéfinir, malgré le droit des tiers à une définition du champ de protection aussi claire et sûre que possible, a été définitivement abandonnée.

Actuellement, l'article 69 CBE et son protocole interprétatif n'offrent pas de possibilité de protéger un "concept inventif général" ("allgemeiner Erfindungsgedanke").

Par contre, les notions d'"activité inventive", d'"évidence", d'"état de la technique" et d'"homme du métier" ne donnent pas toujours lieu à une interprétation conforme aux principes développés dans les décisions de l'OEB.

Nous pensons que les critères italiens d'appréciation des brevets sont plus stricts que ceux de l'OEB, c'est-à-dire que les examinateurs européens appliquent des critères moins absolus et moins rigoureux que ceux des juges italiens assistés des experts qu'ils ont désignés.

Considérons, par exemple, une "invention de combinaison" jugée brevetable au niveau européen et ayant passé avec succès l'épreuve de la procédure d'opposition (par ex. la valise Samsonite à trois serrures, avec un habillage comportant une bande élastique d'un bord à l'autre, toutes ces caractéristiques étant déjà connues).

³ Cour d'appel de Milan, jugements du 6 décembre 1996 (Zanetti), du 18 janvier 2000 (Atlas Copco) et du 11 juillet 2000 (For.El); ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Turin, jugement du 13 janvier 2006 (Bourgeois).

⁴ L'article 52 du Code de la propriété industrielle correspond à l'article 69 CBE et à son protocole interprétatif.

Während der europäische Prüfer den funktionellen Zusammenhang zwischen den Elementen der Kombination für die Gewährung von Schutz für ausreichend erachtete, weil die Lösung nicht nahe liegend sei, stellte sich das italienische Gericht auf den Standpunkt, dass die Kombination rein "konstruktiver" Natur sei – d. h. eine Summe bekannter Elemente, die zusammen keinen neuen "technischen Synergieeffekt" hervorriefen, der als origineller und ingeniöser Beitrag (*quid pluris*) zu werten und somit patentierbar gewesen wäre⁵.

Das Problem liegt darin, dass es keine Vorschrift über die Aussetzung des nationalen Verfahrens für den Fall gibt, dass ein administratives oder gerichtliches Verfahren vor dem EPA anhängig ist; dies gilt insbesondere für einen nach der Patenterteilung bzw. verspätet eingelegten Einspruch, der unter Umständen zur Widerrufung oder Beschränkung des erteilten Patents durch das EPA führen kann, während das Patent zugleich zu einem späteren Zeitpunkt hinsichtlich seines nationalen "Teils" vor einem nationalen Gericht angefochten werden könnte⁶.

Es ist unbestritten, dass in italienischen Verletzungsverfahren die Auslegung der Ansprüche nicht auf den reinen Wortsinn beschränkt werden darf, sondern dass auch Äquivalente des betreffenden Anspruchs mit ähnlichen strukturellen und/oder funktionellen Elementen einzubeziehen sind.

Mit der Klarstellung im Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 im EPÜ 2000, wonach "Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents [...] solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen [ist], die Äquivalente der

Whilst the European examiner considered that the functional relationship between the elements of the combination was sufficient for the granting of the protection because the solution was not obvious, the Italian court held that the combination was merely "constructive" – that is, a summation of known elements that did not as a whole give rise to any novel "technical" and "synergetic" effect amounting to an original and ingenious contribution (*quid pluris*) that was patentable.⁵

The problem is that there is no provision for a stay of national proceedings when administrative and judicial proceedings are pending before the EPO, especially in the event of "post-grant or belated opposition" which may possibly result in revocation or limitation of a patent that has been granted and may, at some time in the future, be the subject of an invalidity action as to its national "portion" before a national court.⁶

In Italian infringement proceedings it is undisputed that claim interpretation cannot be limited to the mere meaning of the words used but must be extended to what is equivalent to the same claim by means of similar structural and/or functional elements.

The clarification introduced in the Protocol on Interpretation of EPC 2000, according to which "for the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element

Alors que l'examinateur européen avait estimé qu'il existait un rapport fonctionnel entre les éléments de la combinaison suffisant pour lui accorder une protection, étant donné que la solution n'était pas évidente, la cour d'appel italienne, elle, a jugé que la combinaison était purement "constructive" ; autrement dit, elle n'était que la somme d'éléments connus et, au total, ne présentait aucun effet "technique" ou "synergique" nouveau qui puisse être considéré comme une contribution originale et ingénieuse (*quid pluris*) susceptible d'être brevetée.⁵

Le problème, c'est qu'il n'existe pas de disposition prévoyant le sursis à statuer dans la procédure nationale lorsqu'une procédure administrative ou de recours est pendante devant l'OEB, notamment dans le cas de l'"opposition post-grant ou tardive", qui peut aboutir à la révocation ou limitation du brevet délivré et pourra, ultérieurement, faire l'objet d'une action en nullité devant une juridiction nationale en ce qui concerne la partie nationale correspondante du brevet concerné⁶.

Dans les procédures italiennes en contrefaçon, il n'est pas contesté que l'interprétation des revendications ne peut se limiter simplement au sens des mots utilisés, mais doit s'étendre à ce qui est équivalent dans le contexte d'une même revendication, c'est-à-dire aux éléments structurels et/ou fonctionnels similaires.

La clarification introduite dans le protocole interprétatif de la CBE 2000, selon lequel "pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un

⁵ Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 2. Mai 2002 (Samsonite) und Bezirksgericht Mailand, Urteil vom 23. Juli 2003 (Merloni), die beide den italienischen Teil eines europäischen Patents für nichtig erklärten, das im entsprechenden Einspruchsverfahren vor dem EPA als rechtsgültig aufrechterhalten worden war.

⁶ Hingegen sehen die EG-Verordnungen 40/94 (Gemeinschaftsmarken) und 6/02 (Gemeinschaftsmuster und -modelle) eine "Aussetzung von Amts wegen" von vor lokalen Markengerichten anhängigen Nichtigkeitsverfahren vor, wenn ein Verfahren in derselben Sache vor dem HABM anhängig ist.

⁵ Milan Court of Appeal, judgment of 2 May 2002 (Samsonite) and Milan District Court, judgment of 23 July 2003 (Merloni), both holding as invalid the Italian portion of European patents that had been maintained as valid in the relevant EPO opposition proceedings.

⁶ On the contrary, a "compulsory stay" of revocation proceedings pending before trade mark district courts is provided by EC Regulation 40/94 (Community trade marks) and 6/02 (Community models and designs) if the same claim is pending before the OHIM.

⁵ Cour d'appel de Milan, arrêté du 2 mai 2002 (Samsonite), et Tribunal de première instance de Milan, jugement du 23 juillet 2003 (Merloni), concluant dans les deux cas à la nullité de la partie italienne des brevets européens, dont la validité a, toutefois, été reconnue dans les procédures d'opposition correspondantes à l'OEB.

⁶ Par contre, les règlements CE 40/94 (marques communautaires) et 6/02 (dessins et modèles communautaires) prévoient la "suspension obligatoire" des actions en nullité pendantes auprès des tribunaux statuant en matière de marques, si la même action en nullité est pendante auprès de l'OHMI.

in den Patentansprüchen genannten Elemente sind", sollte vermutlich verdeutlicht werden, dass es Äquivalenz (und eine entsprechende Patentverletzung) geben kann, doch wurden keine Erläuterungen zur Definition dieses Begriffs gegeben.

Der Basisvorschlag für das Protokoll zur Auslegung von Artikel 69 ("Ein Mittel ist in der Regel als Äquivalent anzusehen, wenn es für einen Fachmann nahe liegt, dass die Benutzung dieses Mittels im Wesentlichen zu dem gleichen Ergebnis führt wie das im Patentanspruch genannte Mittel") wurde bei der Diplomatischen Konferenz nicht angenommen.

In der italienischen Rechtsprechung wird der Grundsatz angewandt, dass "jedes Element, das im Wesentlichen auf die gleiche Weise im Wesentlichen die gleiche Funktion erfüllt und zu dem gleichen Ergebnis führt wie das beanspruchte Element, als Äquivalent anzusehen ist" (USA⁷ FWR test = same function, same way, same result).

Auch in den jüngsten Entscheidungen der italienischen IP-Kammern wurde Äquivalenz nicht eigens definiert, so dass die Rechtsprechung zersplittert bleibt.

Von den einen wird die Auffassung vertreten, für Äquivalenz müssten sich die unterschiedlichen Lösungen für dieselbe technische Aufgabe überschneiden (bis auf das, was in der Anordnung des Verletzers patentierbar ist),⁸ und von den anderen, für Äquivalenz müsse nicht nur dasselbe Ergebnis erzielt werden wie mit der geschützten Anordnung, sondern die angeblich das Patent verletzende Anordnung dürfe auch keine gegenüber der früheren eigenständige Lösung bereitstellen.⁹

⁷ Graver Tank 339 U.S.605-1950.

⁸ IP-Kammer Mailand, Beschluss vom 7. Juni 2004 (Flexologie).

⁹ Kassationshof, Urteil vom 13. Januar 2004, Nr. 257. *Ibidem* IP-Kammer Rom, Beschluss vom 21. April 2005; IP-Kammer Venedig, Beschluss vom 21. Juli 2005; IP-Kammer Rom, Beschluss vom 9. Februar 2006.

which is equivalent to an element specified in the claims", was probably made to explain that equivalence (and the corresponding infringement) can exist, but no explanation was given as to the definition of that concept.

The basic proposal in the Protocol on Interpretation of Article 69 ("A means shall generally be considered as being equivalent if it would be obvious to a person skilled in the art that using such means would achieve substantially the same result as that achieved through the means specified in the claims") was not adopted at the Diplomatic Conference.

The approach of the Italian judiciary is to apply the principle according to which "any element capable of ultimately performing the same function ultimately in the same way and ultimately producing the same result as the element claimed is to be considered as equivalent (USA⁷ FWR test = same function, same way, same result)".

But even the most recent case law of the Italian IP courts has not defined equivalence in a specific way and is still fragmented.

On one hand, it is maintained that equivalence requires that the different solutions to the same technical problem overlap (apart from what is patentable in the infringer's device).⁸ On the other hand, it is held that equivalence requires not only that the same results of the protected device be attained, but also that the allegedly infringing device should provide no original solution in relation to the previous one.⁹

⁷ Graver Tank 339 U.S.605-1950.

⁸ IP Court of Milan, order of 7 June 2004 (Flexologie).

⁹ Court of Cassation, judgment of 13 January 2004 No.257. *Ibidem* IP Court of Rome, order of 21 April 2005, IP Court of Venice, order of 21 July 2005, IP Court of Rome, order of 9 February 2006.

élément indiqué dans les revendications", est probablement destinée à expliquer qu'il peut y avoir équivalence (et donc contrefaçon), mais il n'a pas été donné d'explication sur la façon de définir cette notion.

La proposition de base dans le protocole interprétatif de l'article 69 CBE ("Un moyen est généralement considéré comme équivalent s'il est évident pour l'homme du métier que l'utilisation de ce moyen permet d'obtenir essentiellement le même résultat que celui obtenu par le moyen indiqué dans la revendication") n'a pas été adoptée lors de la Conférence diplomatique.

L'approche du juge italien est d'appliquer le principe selon lequel "tout élément capable, en fin de compte, de remplir la même fonction, de la même manière et en produisant le même résultat que l'élément revendiqué doit être considéré comme équivalent" (USA⁷ FWR test = same function, same way, same result)".

Mais même la jurisprudence la plus récente des chambres italiennes spécialisées en PI n'a pas encore donné de définition spécifique de l'équivalence et reste fragmentée.

D'une part, il est maintenu que l'équivalence exige que les différentes solutions au même problème technique se recoupent (exception faite de la partie brevetable du dispositif du contrefacteur)⁸. D'autre part, il est estimé que l'équivalence requiert non seulement que soient obtenus les mêmes résultats que le dispositif breveté, mais aussi que le dispositif à l'origine de la contrefaçon présumée ne doit pas fournir de solution originale par rapport au dispositif précédent.⁹

⁷ Graver Tank 339 U.S.605-1950.

⁸ Ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Milan, ordonnance du 17 juin 2004 (Flexologie).

⁹ Cour de cassation, arrêt du 13 janvier 2004 n° 257. *Ibidem* ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Rome, ordonnance du 21 avril 2005, ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Venise, ordonnance du 21 juillet 2005, ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Rome, ordonnance du 9 février 2006.

In den jüngsten Entscheidungen wurde offenbar der letztgenannte Ansatz befolgt, wonach eine Patentverletzung aufgrund von Äquivalenz das Fehlen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit voraussetzt. Im Gegensatz hierzu war im "Epilady-Fall" festgestellt worden, dass eine Patentverletzung nicht unbedingt ausgeschlossen ist, wenn das Äquivalent selbst patentierbar ist.

Diese unterschiedlichen Auffassungen (wie es sie in der europäischen Rechtsprechung häufig gibt, siehe den "Muller-Hilti"-Fall) belegen erneut, dass die fehlende Harmonisierung der Rechtsprechung zum Schutzbereich und zur Gültigkeit von europäischen Patenten eine von Widersprüchen geprägte Gesamtszenarie zur Folge hat.

Derartige Unterschiede auf der inhaltlichen Ebene werden sich nicht vermeiden lassen, solange es nicht gelingt, mit Hilfe von defensiven Strategien – die oftmals von einer pragmatischen Rechtsprechung unterstützt werden – einen grenzüberschreitenden Schutz für europäische Patente durchzusetzen, die in einem anderen Mitgliedstaat verletzt worden sind.

Die italienische Rechtsprechung steht grenzüberschreitenden Verfahren generell ablehnend gegenüber. Ebenso hat der Europäische Gerichtshof mit zwei Entscheidungen vom 13. Juli 2006¹⁰ dieser Praxis offenbar endgültig ein Ende gesetzt.

Quasi als "Kehrseite der Medaille" bleibt festzuhalten, dass das Ende dieser "paneuropäischen Rechtsprechung" zwangsläufig auch den sogenannten "Torpedos" einen Riegel vorschieben dürfte.

In Italien sind "Torpedoklagen" aber schon bisher im Hauptsacheverfahren im Wesentlichen aus den beiden folgenden Gründen stets abgewiesen worden:
– In dem durch das EPÜ geschaffenen Rechtssystem sind nationale Gerichte nur für den nationalen Teil eines europäischen Patents zuständig, so dass sie

The latest decisions seem to follow this approach, according to which infringing equivalence implies lack of novelty and inventive step. This is different to the approach in the "Epilady" case where it was maintained that infringement is not necessarily excluded if the equivalent itself is patentable.

These divergences of opinion (which are frequent in European case law: see the "Muller-Hilti" case) prove once again that the lack of harmonisation between national courts' views with reference to the scope of protection and validity of European patents causes a distorted scenario.

Such substantive differences will inevitably arise when – often supported by pragmatic case law – defensive strategies fail that aim to obtain cross-border protection for European patents infringed in one or other member state.

Cross-border procedures have generally been rejected in Italian case law. Likewise, the European Court of Justice has issued two decisions, both dated 13 July 2006,¹⁰ that seem to have definitively put an end to this practice.

The end of this sort of "pan-European jurisdiction" will inevitably have a deterring impact on "torpedo actions", which may be considered as the "other side of the coin".

However, in Italy torpedo actions have always been blocked on the merits for the following two basic reasons:

– In the legal system created by the EPC national judges have jurisdiction only over the national portion of the European patent, so that the court is not entitled to

Les dernières décisions semblent suivre cette approche, selon laquelle il ne peut y avoir de contrefaçon que si l'équivalence implique le défaut de nouveauté et d'activité inventive. Il s'agit là d'une approche différente de celle adoptée dans l'affaire "Epilady", où il avait été maintenu que la contrefaçon n'est pas nécessairement exclue si l'équivalent est lui-même brevetable.

Ces divergences d'opinion (qui sont fréquentes dans la jurisprudence européenne, voir l'affaire "Muller-Hilti") prouvent une fois de plus que le manque d'harmonisation des vues des juridictions nationales concernant l'étendue de la protection et la validité des brevets européens provoque des distorsions du système.

De telles différences quant au fond se produiront inévitablement lorsque certaines stratégies défensives – souvent soutenues par une jurisprudence pragmatique – ne réussiront pas à atteindre le but d'une protection transfrontalière des brevets européens contrefaits dans l'un ou l'autre Etat membre.

En général, la jurisprudence italienne a rejeté les procédures transfrontalières. De même, la Cour européenne de justice a rendu deux décisions, datées toutes les deux du 13 juillet 2006,¹⁰ qui semblent avoir définitivement mis fin à cette pratique.

La fin de cette sorte de "jurisdiction paneuropéenne" aura inévitablement un effet dissuasif sur les "actions torpilles", que l'on peut considérer comme représentant "l'envers de la médaille".

En Italie cependant, les actions torpilles ont toujours été rejetées comme non fondées, essentiellement pour les deux raisons suivantes :

– dans le système juridique instauré par la CBE, un tribunal national a compétence pour statuer uniquement sur la partie nationale correspondante du

¹⁰ C-4/03 *Gat v. Luk* und C-539/03 *Roche v. Primus*.

¹⁰ C-4/03 *Gat v. Luk* and C-539/03 *Roche v. Primus*.

¹⁰ C-4/03 *Gat v. Luk* et C-539/03 *Roche v. Primus*.

nicht befugt sind, im Hinblick auf im Ausland begangene Handlungen die Nichtverletzung festzustellen¹¹;

– die Anwendung des Brüsseler Übereinkommens (wie auch der Verordnung 44/02) ist an das Eintreten eines schädigenden Ereignisses geknüpft, wohingegen jemand, der Klage auf Feststellung der Nichtverletzung erhebt, gerade bestreitet, dass ein solches Ereignis stattgefunden hat; somit ist es nicht möglich, vom allgemeinen Grundsatz der Zuständigkeit der Gerichte des Wohnsitzes des Beklagten abzuweichen¹².

Wie stellen sich die Zukunftsperspektiven dar?

Das durch das EPÜ eingeführte System hält an der nationalen Regelung von europäischen Patentstreitigkeiten fest. Ein solches System führt zwangsläufig zu multiplen nationalen Rechtsstreitigkeiten, die aufgrund der nach Ländern getrennten Durchsetzung der Schutzrechte im Ergebnis immer weiter auseinanderdriften. Die Rechtssicherheit wird infolgedessen verringert, weil verschiedene nationale Gerichte unter Anwendung unterschiedlicher Verfahrens- und Beweisregeln über die Rechtsgültigkeit und den Schutzbereich des betreffenden Patents entscheiden.

Die Einsetzung einer mehrere Ebenen umfassenden "synchronisierenden" Gerichtsbarkeit mit einem für die Rechtsgültigkeit von Patenten zuständigen zentralen Patentgericht und lokalen/regionalen Gerichten für Patentverletzungsklagen im Rahmen einer umfassenden gegenseitigen Zusammenarbeit und Koordinierung der Verfahren ist daher dringend geboten. In diesem Sinne wird gegenwärtig an Vorschlägen für Vereinbarungen gearbeitet, die helfen sollen, ein effizientes europäisches Patentgerichtswesen aufzubauen.

¹¹ Bezirksgericht Mailand, Urteil vom 26. Oktober 2000 (Gen-Probe), 21. März 2002 (Behring), 28. November 2002 (Azkenta); Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 2. März 2004 (Optigen).

¹² Kassationshof, 19. Dezember 2003, Nr. 19550.

decide on non-infringement regarding activities outside its own country.¹¹

– The Brussels Convention (like Regulation 44/02) provides for the occurrence of a harmful event while the person filing a claim for a declaration of non-infringement denies that such an event has occurred and therefore it is not possible to derogate from the general principle of the defendant's domicile.¹²

What are the prospects for the future?

The system established under the EPC maintains the national management of EP litigation. Such a system inevitably gives rise to multinational disputes that diverge more and more, because enforcement is handled on a country by country basis. This detracts from legal certainty, because the decisions about validity and scope of protection are taken by different national courts, using different rules of procedure and different laws of evidence.

It is therefore of the utmost urgency to establish a multilevel, "synchronised" jurisdiction in the form of a central court for patent validity and local/regional courts for infringement within the framework of mutual co-operation and procedural co-ordination. This will serve to support the draft agreements currently being worked on for the construction of an effective European patent judiciary.

¹¹ Milan District Court, judgments of 26 October 2000 (Gen-Probe), 21 March 2002 (Behring), 28 November 2002 (Azkenta); Milan Court of Appeal, judgment, 2 March 2004 (Optigen).

¹² Court of Cassation, 19 December 2003, No.19550.

brevet européen ; il n'est donc pas habilité à conclure à la non-contrefaçon en ce qui concerne des activités qui se sont déroulées en dehors de son propre territoire national¹¹;

– la Convention de Bruxelles (comme le règlement 44/02) prévoit le cas où s'est produit un fait dommageable [N.d.t. : compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle], mais celui qui intente une action en déclaration de non-contrefaçon nie justement qu'un tel événement se soit produit, de sorte qu'il n'est pas possible de s'écarter du principe de base de la compétence fondée sur le domicile du défendeur¹².

Quelles sont les perspectives pour l'avenir ?

Le système établi en vertu de la CBE a maintenu le traitement national des litiges concernant des brevets européens. Un tel système conduit forcément à des litiges multinationaux avec des issues plus ou moins divergentes, étant donné que l'exécution relève de la compétence de chaque pays. Cela nuit à la sécurité juridique, vu que les décisions en matière de validité et d'étendue de la protection sont prises par différentes juridictions nationales, qui appliquent des règles différentes en ce qui concerne la procédure et le droit de la preuve.

C'est pourquoi il est hautement urgent d'instaurer un système judiciaire "synchronisé" et à plusieurs niveaux, sous la forme d'un tribunal centralisé compétent pour connaître de la validité des brevets et de tribunaux locaux/régionaux compétents en matière de contrefaçon, dans le cadre d'une coopération réciproque et de la coordination des procédures. Ceci favorisera l'élaboration, actuellement en cours, de projets d'accord en vue de la construction d'un système judiciaire européen des brevets qui soit efficace.

¹¹ Ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Milan, jugements du 26 octobre 2000 (Gen-Probe), du 21 mars 2002 (Behring) et du 28 novembre 2002 (Azkenta) ; Cour d'appel de Milan, arrêt du 2 mars 2004 (Optigen).

¹² Cour de cassation, arrêt du 19 décembre 2003 n° 19550.

NL Niederlande

Josine FASSEUR-VAN SANTEN
Vizepräsidentin, Berufungsgericht,
Den Haag

R. A. GROOTOONK
Deputy Judge, Berufungsgericht,
Den Haag

Berufungsgericht Den Haag
Neuere Entwicklungen im
niederländischen Patentrecht

Statistischer Überblick

Seit unserem Treffen in Griechenland im Jahr 2006 hat der Oberste Gerichtshof der Niederlande acht Entscheidungen in Patentsachen erlassen, das Berufungsgericht 18 Entscheidungen. Es waren mehr Fälle zur Entscheidung vorgesehen, doch wurden einige außergerichtlich beigelegt.

Einzelne Fälle

In den meisten dieser Patentstreitsachen ging es um die Gültigkeit des Patents und um seine Verletzung. In den Niederlanden können diese Fragen vom selben Gericht in ein und demselben Verfahren entschieden werden.

Die meisten Fälle betrafen mechanische oder andere technische Erfindungen, in zweien ging es um Katheter und Stents, und in dreien um Arzneimittel (darunter *Angiotech ./. Sahajanand*). Nachdem das House of Lords am 9. Juli 2008 seine Stellungnahme in der Sache *Conor Medsystems Incorporated ./. Angiotech Pharmaceuticals Incorporated* und andere abgegeben hatte, in der es um den britischen Teil des europäischen Patents EP 0 706 376 ging, wollte einer der Beteiligten am niederländischen Berufungsverfahren den Fall neu aufrollen, was aber abgelehnt wurde. Das Verfahren ist noch anhängig.

Zwei andere Fälle (*Warner-Lambert ./. Ranbaxy* und *Ranbaxy ./. Warner-Lambert*) betrafen Schutzzertifikate für Arzneimittel zu Patenten auf Atorvastatine (EP 0 247 633 B1 und EP 0 409 281).

NL Netherlands

Josine FASSEUR-VAN SANTEN
Vice President, Court of Appeal,
The Hague

R. A. GROOTOONK
Deputy Judge, Court of Appeal,
The Hague

Court of Appeal of The Hague
Some recent developments in
Dutch patent law

Statistics

Since our meeting in Greece in 2006 the Supreme Court of the Netherlands has handed down eight decisions in patent law cases, and the Court of Appeal has delivered 18 decisions. More cases were planned, but several were settled out of court.

Cases

The majority of these patent cases involved the validity of the patent and infringement. In the Netherlands, these issues can be decided by the same court in one procedure.

Most of the cases related to mechanical and other technical inventions. Two concerned catheters and stents, and three were about pharmaceuticals, including *Angiotech versus Sahajanand*. After the House of Lords had given its opinion on 9 July 2008 in *Conor Medsystems Incorporated versus Angiotech Pharmaceuticals Incorporated and others* concerning the British part of European patent EP 0 706 376, one of the parties in the Dutch appeal proceedings wanted to reopen the case, but that was refused. The case is still *sub judice*.

Two other cases (*Warner-Lambert versus Ranbaxy* and *Ranbaxy versus Warner-Lambert*) concerned certificates for medicinal products in connection with patents for atorvastatine (EP 0 247 633 B1 and EP 0 409 281).

NL Pays-Bas

Josine FASSEUR-VAN SANTEN
Vice-Président de la Cour d'appel de
La Haye

R. A. GROOTOONK
Deputy Judge, Cour d'appel de
La Haye

Cour d'appel de La Haye
Evolutions récentes en droit
néerlandais des brevets

Statistiques

Depuis le colloque en Grèce en 2006, la Cour suprême des Pays-Bas a rendu huit arrêts en matière de droit des brevets, et la Cour d'appel a statué sur dix-huit affaires. D'autres affaires étaient prévues, mais plusieurs d'entre elles ont abouti à un règlement extra-judiciaire.

Affaires

Une majorité de ces affaires de brevets concernait la validité du brevet ainsi que des actes de contrefaçon. Aux Pays-Bas, ces questions peuvent être tranchées par le même tribunal, dans le cadre d'une seule procédure.

La plupart des affaires étaient liées à des inventions dans le domaine de la mécanique et dans d'autres domaines techniques. Deux avaient trait à des cathéters et des stents, et trois portaient sur des produits pharmaceutiques, y compris l'affaire *Angiotech* contre *Sahajanand*. Après que la Chambre des Lords s'est exprimée le 9 juillet 2008, dans l'affaire *Conor Medsystems Incorporated versus Angiotech Pharmaceuticals Incorporated and others*, au sujet du brevet britannique issu du brevet européen EP 0 706 376, l'une des parties à la procédure d'appel aux Pays-Bas a souhaité rouvrir l'affaire, mais s'est vu opposer un refus. L'affaire est toujours pendante.

Deux autres affaires (*Warner-Lambert* contre *Ranbaxy* et *Ranbaxy* contre *Warner-Lambert*) portaient sur des certificats pour des médicaments liés aux brevets relatifs à l'atorvastatine (EP 0 247 633 B1 et EP 0 409 281).

Im ersten Fall bezog sich das europäische Patent EP 0 247 633 auf zwei asymmetrische Kohlenstoffatome, d.h. zwei Enantiomerenpaare, wobei aber nur das R-trans-Isomer in Anspruch 1 enthalten war. Bei der Prüfung des Anspruchs im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen entschied das Berufungsgericht, dass Anspruch 1 nicht nur auf die Racemate der R-trans- und S-trans-Isomere gerichtet sei, sondern auch auf enantiomerreine Atorvasatine. Die entscheidende Frage war die, ob das Patent als Grundpatent im Sinne des Artikels 3 a) der Ratsverordnung (EWG) Nr. 1768/92 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel angesehen werden konnte. Dies wurde bejaht, und Warner-Lambert gewannen den Rechtsstreit.

Im zweiten Fall wurde das Patent EP 0 409 281 etwa zehn Jahre nach seiner Anmeldung erteilt und später vom Berufungsgericht für nichtig erklärt (Entscheidung vom 28. Februar 2008).

Schutzbereich von Patenten

Das Berufungsgericht Den Haag hat Artikel 69 des Europäischen Patentübereinkommens sowie das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 seit den siebziger Jahren angewandt, während der Oberste Gerichtshof seine eigene aus der Vorkriegszeit stammende Auslegung vorzog (die Lehre vom "Wesen" des Patents, HR 20. Juni 1930). In den neunziger Jahren erließ der Oberste Gerichtshof in *Oté Optics* ./ *Ciba Geigy* (13. Januar 1995) eine wichtige Entscheidung über die Auslegung des Schutzbereichs und die Rolle der Verfahrensgeschichte des Patents ("prosecution history"). In dieser Entscheidung kombinierte der Oberste Gerichtshof die Lehre vom "Wesen" des Patents mit dem Auslegungsprotokoll, wobei er die genannte Lehre jedoch zum Ausgangspunkt nahm. In seiner Entscheidung in der Sache *Lely Enterprises* ./ *Delaval* (7. September 2007) erklärte der Oberste Gerichtshof, diese Lehre sei nicht mehr als Ausgangspunkt, sondern als ein zu berücksichtigender Punkt zu

In the first case, European patent EP 0 247 633 concerned two asymmetric carbon atoms, which means two pairs of enantiomers, but only the R-trans-isomer was included in claim 1. Considering the claim in the light of the description and drawings, the Court of Appeal decided that claim 1 concerned not only the racemates of R-trans and S-trans-isomers but also enantiomer purified atorvastatine. The crucial question was whether the patent could be considered as a basic patent within the meaning of Article 3(a) of Council Regulation (EEC) No. 1768/92 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products. The answer was in the affirmative, so Warner-Lambert won its case.

In the second case, patent EP 0 409 281 was granted about ten years after filing and was subsequently nullified by the Court of Appeal (decision of 28 February 2008).

Scope of the patent

Since the seventies the Court of Appeal of The Hague has been applying Article 69 of the European Patent Convention and the Protocol on the Interpretation of Article 69, but the Supreme Court has preferred its own pre-war interpretation (the doctrine of "het wezen" (the essence) of the patent, HR 20 June 1930). In the nineties the Supreme Court gave an important decision in *Oté Optics versus Ciba Geigy* (13 January 1995) on the interpretation of the scope of protection and the role of the prosecution history of the patent. In that decision the Supreme Court combined the doctrine just referred to with the Interpretation Protocol. Nevertheless, the starting point was the doctrine. The Supreme Court stated in its decision on *Lely Enterprises versus Delaval* (7 September 2007) that the doctrine was no longer a starting point but a point to be taken into consideration. This means that there is now little difference between the approaches to interpretation used in the Netherlands.

Dans le premier cas, le brevet européen EP 0 247 633 avait pour objet deux atomes de carbone asymétriques, et donc quatre énantiomères, mais seul l'isomère trans R était compris dans la revendication 1. Examinant la revendication à la lumière de la description et des dessins, la Cour d'appel a décidé que la revendication 1 portait non seulement sur les racémiques d'isomères trans R et S, mais aussi sur l'énantiomère purifié atorvastatine. Toute la question était de savoir si le brevet pouvait être considéré comme "un brevet de base" au sens de l'article 3.a) du règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments. Il a été répondu par l'affirmative à cette question, et Warner-Lambert a obtenu gain de cause.

Dans le deuxième cas, le brevet EP 0 409 281 a été délivré environ dix ans après le dépôt de la demande, puis a été révoqué par la Cour d'appel (décision du 28 février 2008).

Portée du brevet

Depuis les années soixante-dix, la Cour d'appel de La Haye applique l'article 69 de la Convention sur le brevet européen et le protocole interprétatif de l'article 69, mais la Cour suprême préfère suivre sa propre interprétation, datant d'avant-guerre (doctrine de l'essence ("het wezen") du brevet, formulée par la Cour suprême le 20 juin 1930). Dans les années quatre-vingt-dix, la Cour suprême a rendu une décision importante (en date du 13 janvier 1995) dans l'affaire *Oté Optics* contre *Ciba Geigy*, concernant l'interprétation de l'étendue de la protection et le rôle joué par le dossier de poursuite de la demande de brevet. Dans ladite décision, la Cour suprême a associé la doctrine précitée et le protocole interprétatif. La doctrine a néanmoins servi de point de départ. La Cour suprême a affirmé dans sa décision (du 7 septembre 2007) concernant l'affaire *Lely Enterprises* contre *Delaval* que cette doctrine ne représentait plus un point de départ, mais un aspect à prendre en considération. Il en découle

betrachten. Das bedeutet, dass es nunmehr keinen großen Unterschied mehr zwischen den verschiedenen Ansätzen gibt, die in den Niederlanden bei der Auslegung des Schutzbereichs angewandt werden.

In *Oté Optics ./. Ciba Geigy* schränkte der Oberste Gerichtshof auch die Möglichkeit für den Patentinhaber ein, sich im Verfahren auf die Verfahrensgeschichte zu beziehen. In *Dijkstra ./. Saier* stellte sich unter anderem die Frage, ob diese Beschränkung auch für Dritte gelte (beispielsweise für den Patentverletzer). Das Berufungsgericht legte diese Frage dem Obersten Gerichtshof vor, der (am 2. Dezember 2006) entschied, dass die Beschränkung nur den Patentinhaber betreffe und dass es keinen Grund gebe, den Gebrauch von öffentlich zugänglichen Informationen zur Verfahrensgeschichte durch Dritte einzuschränken. In Europa werden in dieser Frage möglicherweise unterschiedliche Auffassungen vertreten.

Grenzüberschreitende Verfügungen

Bekanntlich wurde die Befugnis nationaler Gerichte, grenzüberschreitende Verfügungen zu erlassen, durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 13. Juli 2006 in der Sache *Roche ./. Primus* und *Gat ./. Luk* eingeschränkt. In *Roche gegen Primus* war die entscheidende Frage die, ob ein Sachverhalt im Sinne des Artikels 6 (1) des Brüsseler Übereinkommens vorlag. "[D]ie Abweichung [zwischen divergierenden Entscheidungen in einem Rechtsstreit] muss bei derselben Sach- und Rechtslage auftreten", so der Schlüsselsatz in der EuGH-Entscheidung *Roche ./. Primus*. Der EuGH war jedoch der Auffassung, dass bei einer Verletzung der nationalen Teile eines europäischen Patents keineswegs von derselben Rechtslage die Rede sein könne, ebenso wenig wie von derselben Sachlage bei in verschiedenen Mitgliedstaaten begangenen Patentverletzungen, selbst wenn die Beklagten demselben Konzern angehörten und aufgrund einer gemeinsamen Geschäftspolitik in derselben oder in ähnlicher Weise gehandelt hätten. Das war das Ende der "Spinne-im-Netz"-Doktrin, zumindest,

In *Oté Optics versus Ciba Geigy*, the Supreme Court also limited the patentee's use of the prosecution history in proceedings. One of the questions in *Dijkstra versus Saier* was whether this limitation also referred to a third party (for instance the infringer). The Court of Appeal referred this issue to the Supreme Court, which decided (2 December 2006) that the limitation only concerned the patentee and that there was no reason to limit the use of public information on the prosecution history by a third party. There may be different opinions on this subject in Europe.

Cross-border injunctions

It is common knowledge that, since the decision of the European Court of Justice of 13 July 2006 in *Roche versus Primus* and *Gat versus Luk*, the power of national judges to order cross-border injunctions has been restricted. In *Roche versus Primus* the main point was whether a situation existed within the meaning of Article 6(1) of the Brussels Convention. "Divergence of decision must arise in the context of the situation of law and fact": these were the keywords in the ECJ decision concerning *Roche versus Primus*. But the court considered that there was no question of the same situation of law if national parts of the European patent had been infringed and no question of the same situation of fact when infringement took place in different member states, even if the defendants belonged to the same group or had acted in an identical or similar manner in accordance with a common policy. This meant the death of the spider-in-the-web doctrine, at least in proceedings on the merits. In the cases immediately following *Roche versus Primus* and *Gat versus Luk*, the Hague District Court decided that it was still

qu'aujourd'hui, les approches interprétatives suivies aux Pays-Bas diffèrent à peine les unes des autres.

Dans l'affaire *Oté Optics* contre *Ciba Geigy*, la Cour suprême a également limité l'utilisation, par le titulaire du brevet, du dossier de poursuite de la demande au cours de la procédure. L'une des questions qui se posaient dans l'affaire *Dijkstra* contre *Saier* était de savoir si cette limitation valait également pour un tiers (par exemple le contrefacteur). La Cour d'appel a soumis cette question à la Cour suprême, qui a décidé (le 2 décembre 2006) que cette limitation ne s'appliquait qu'au titulaire du brevet, et qu'il n'y avait aucune raison de restreindre l'utilisation, par un tiers, d'informations publiques relatives au dossier de poursuite de la demande. Cette question donne peut-être lieu à des opinions divergentes en Europe.

Injonctions transfrontières

Chacun sait que la décision rendue le 13 juillet 2006 par la Cour européenne de justice dans les affaires *Roche* contre *Primus* et *Gat* contre *Luk* a eu pour effet de restreindre le pouvoir des juges d'ordonner des injonctions transfrontières. Dans l'affaire *Roche* contre *Primus*, il s'agissait principalement de reconnaître ou non l'existence d'une situation au sens de l'article 6.1) de la Convention de Bruxelles. Dans sa décision relative à l'affaire *Roche* contre *Primus*, la Cour européenne de justice a indiqué pour l'essentiel que des divergences entre des décisions devaient s'inscrire dans le cadre d'une même situation de fait et de droit. La Cour a toutefois estimé que la contrefaçon de brevets nationaux issus d'un brevet européen ne saurait donner lieu à une même situation de droit, et que des actes de contrefaçon commis dans plusieurs Etats membres ne sauraient entraîner une même situation de fait, même dans l'hypothèse où les défendeurs appartenaient au même groupe ou avaient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune. Cela a mis fin à la doctrine dite de l'araignée au centre de

was das Hauptsacheverfahren angeht. In den unmittelbar auf *Roche ./. Primus* und *Gat ./. Luk* folgenden Fällen entschied das Bezirksgericht Den Haag, dass es nach wie vor möglich sei, grenzüberschreitende Verfügungen im summarischen Verfahren ("kort geding") und sogar als einstweilige Verfügungen zu erlassen. Das Berufungsgericht verfolgt eine vorsichtigere Linie.

Zu guter Letzt ist noch die zweite Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 30. November 2007 in *Primus ./. Roche* zu erwähnen, die im Anschluss an die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs von Juli 2006 ergangen ist. Der Oberste Gerichtshof hatte über zwei Fragen zu entscheiden:

Wirken sich die Entscheidungen des EuGH auf die Zuständigkeit des nationalen (niederländischen) Gerichts im Hinblick auf den US-amerikanischen Beklagten aus, der sich auf die Nichtigkeit der ausländischen Teile des europäischen Patents beruft, und ist die Entscheidung *Gat ./. Luk* zu Artikel 16 Nr. 4 des Brüsseler Übereinkommens (jetzt Artikel 22 Nr. 4 der EG-Verordnung 44/2001) auch auf den US-amerikanischen Beklagten anwendbar? Der Oberste Gerichtshof der Niederlande verneinte die erste Frage (das Gericht sei für den erhobenen Vorwurf der Patentverletzung zuständig). Zur zweiten Frage stellte der Oberste Gerichtshof fest, dass Artikel 16 Nr. 4 des Brüsseler Übereinkommens auch im Fall eines Beklagten anwendbar sei, der sich wie oben dargelegt auf die Nichtigkeit beruft und bei dem es sich um eine nicht in der EU ansässige ausländische Gesellschaft handelt. Das bedeutet, dass das niederländische Verfahren solange auszusetzen ist, bis die Entscheidung eines nationalen Gerichts des Mitgliedstaates vorliegt, in dem das Patent registriert ist.

possible to order cross-border injunctions in preliminary proceedings (kort geding) and even by way of a provisional order. The Court of Appeal pursues a more cautious policy.

Last but not least, mention should be made of the second decision of the Supreme Court of 30 November 2007 in *Primus versus Roche*, which followed the decisions of the European Court of Justice of July 2006. The Supreme Court had to rule on two questions.

Do the ECJ's decisions influence the competence of the national (Dutch) court in respect of the American defendant claiming nullity of the foreign parts of the European patents, and does the decision in *Gat versus Luk* concerning Article 16.4 of the Brussels Convention (now Article 22.4 of the EEC Regulation) apply to the American defendant? The Supreme Court of the Netherlands decided that the answer to the first question was in the negative (the court was competent with regard to the alleged infringement). As to the second question, the Supreme Court ruled that Article 16(4) of the Brussels Convention also applied in a case against a defendant which claims nullity as mentioned above and is a foreign company not domiciled in the EU. This means that the Dutch proceedings have to be stayed pending a decision by a national judge in the member state where the patent is registered.

la toile, du moins dans les procédures quant au fond. Dans les affaires qui ont immédiatement suivi l'affaire *Roche contre Primus* et *Gat contre Luk*, le Tribunal de première instance de La Haye a décidé qu'il était toujours possible d'ordonner des injonctions transfrontières dans une procédure de référé ("kort geding"), et même au moyen d'une décision interlocutoire. La Cour d'appel suit quant à elle une approche plus circonspecte.

Il convient enfin de mentionner la deuxième décision rendue le 30 novembre 2007 par la Cour suprême dans l'affaire *Primus contre Roche*, à la suite des décisions de la Cour européenne de justice de juillet 2006. La Cour suprême devait trancher deux questions.

Les décisions de la Cour européenne de justice influent-elles sur la compétence du tribunal national (néerlandais) au regard de la requête présentée par le défendeur américain à l'effet d'obtenir la révocation des brevets étrangers issus des brevets européens, et la décision rendue dans l'affaire *Gat contre Luk* à propos de l'article 16.4) de la Convention de Bruxelles (désormais article 22.4) du règlement CEE) est-elle applicable au défendeur américain ? La Cour suprême des Pays-Bas a décidé que la réponse à la première question était négative (le tribunal était compétent pour la contrefaçon présumée). S'agissant de la deuxième question, la Cour suprême a conclu que l'article 16.4) de la Convention de Bruxelles était également applicable à une affaire dans laquelle un défendeur requérait, comme ci-dessus, la révocation d'un brevet, et était une entreprise étrangère non domiciliée dans l'Union européenne. Cela signifie que la procédure néerlandaise doit être suspendue jusqu'à ce qu'un juge national ait statué dans l'Etat membre où le brevet est enregistré.

RO Rumänien**Petre OHAN****Vorsitzender der Beschwerdekammer des OSIM****Elena BONDAR****Technisches Mitglied der Beschwerdekammer des OSIM, Berichtsteratterin**

Von X, Forscherin beim Institut für Forschung und Planung auf dem Gebiet des Bergbaus, Baia Mare, Rumänien, eingereichter Antrag auf Widerrufung

des Erfindungspatents RO 120 980 B1, mit dem Titel: "Verfahren zum Entfernen des Arsens aus arsen- und goldhaltigen Pyriten",
erteilt durch Erteilungsbeschluss Nr. 3/355/28.08.2006, gegen die Erfinder Y, Baia Mare, Rumänien

– Abschluss der Verhandlung: 14.06.2007
– Entscheidung Nr. 271 vom 26.06.2007

Schlüsselbegriffe:

Erfindungen auf dem Gebiet der Mineralogie, bei denen chemische Reaktionen einer Verbindung (Flotat) stattfinden, deren chemische Formel nicht völlig bestimmt ist.

RO Romania**Petre OHAN****Chairman of the OSIM Appeal Board****Elena BONDAR****Technical member of the OSIM Review Board (rapporteur)**

Application lodged by X, a researcher working for the *Institutul de Cercetări și Proiectări Miniere* (Institute for Mining Research and Planning) in Baia Mare, Romania, for revocation of Patent No. RO 120 980 B1, entitled "Process for removing arsenic from gold-bearing arsenopyrites",

granted by Decision No. 3/355 of 28.08.2006 against Y, inventors, Baia Mare, Romania.

– Oral procedure closed on 14.06.2007
– Decision No. 271 of 26.06.2007

Keyword:

Inventions in the field of mineralogy involving chemical reactions of a compound (flotation tailing) for which the chemical formula is not fully defined.

RO Roumanie**Petre OHAN****Président de la Chambre de Recours de l'OSIM****Elena BONDAR****Membre technicien de la Chambre de Recours de l'OSIM, Rapporteur de cas**

Demande de révocation formulée par X, chercheur auprès de l'Institut de Recherches et Projections Minières, Baia Mare, Roumanie

contre le brevet d'invention RO 120 980 B1, au titre : "Procédé d'élimination de l'arsenic des pyrites arséno-aurifères",

délivré par l'Arrêt d'octroi n° 3/355/28.08.2006 versus Y, inventeurs, Baia Mare, Roumanie

– Clôture de séance du 14.06.2007
– Décision no. 271 du 26.06.2007

Mot clé :

Inventions du domaine de la minéralogie, dans lequel ont lieu des réactions chimiques d'un composé (queue de flottation) à une formule chimique pas complètement déterminée.

Akte CRI 14/2007
Nr. OSIM
Übermittlung mit Empfangsbestätigung

Ausschuss für die Überprüfung von Erfindungen

Vorsitzender:
Ing. Petre Ohan

Mitglieder:

1. Dr. Ing. Elena Bondar
2. Mariela Haulica, Chemikerin
3. Adina Cretu, Biochemikerin
4. Alexandru Grigore, Rechtsberater
Öffentliche Sitzung vom 26.06.2007
Entscheidung Nr. 271/26.06.2007

I. Der Überprüfungsausschuss entscheidet über den Antrag von X, Forscherin mit Wohnsitz in Baia Mare, Rumänien, auf Widerrufung des Erfindungspatents RO 120 980 B1 mit der Bezeichnung: "Verfahren zum Entfernen von Arsen aus arsen- und goldhaltigen Pyriten", das mit Beschluss Nr. 3/355/28.08.2006 erteilt wurde, gegen die Erfinder Y mit Wohnsitz in Baia Mare, Rumänien.

Die mündliche Verhandlung wurde am 14.06.2007 abgehalten, und das hierüber geführte Abschlussprotokoll gleichen Datums ist Bestandteil der vorliegenden Entscheidung; um es den Beteiligten zu ermöglichen, schriftliche Stellungnahmen einzureichen, hat der Ausschuss die Entscheidung über den Widerrufsungsantrag auf den heutigen Tag, den 26.06.2007, vertagt.

II. Nach Beendigung der Parteivorträge hält der Prüfungsausschuss zum vorliegenden Widerrufsungsantrag Folgendes fest:

1. Am 28.08.2003 reichten die Erfinder Y, wohnhaft in Baia Mare, Rumänien, ordnungsgemäß die nationale Patentanmeldung Nr. a 2003 00738 ein.

2. Mit Datum vom 28.08.2006 erließ das staatliche Erfindungs- und Markenamt nach sachlicher Prüfung der Patentanmeldung den Erteilungsbeschluss Nr. 3/355 für das Erfindungspatent RO 120 980B1 mit der Bezeichnung: "Verfahren zum Entfernen des Arsens aus arsen- und goldhaltigen Pyriten".

Case CRI 14/2007
No. OSIM
This decision shall be notified against acknowledgement of receipt

Review Board

Chairman:
Petre Ohan

Members:

1. Dr Elena Bondar
2. Mariela Haulica
3. Adina Cretu
4. Alexandru Grigore, legal adviser
Public hearing on 26.06.2007
Decision No. 271/26.06.2007

I. The Review Board hereby rules on the application lodged by X, researcher, resident in Baia Mare, Romania, for revocation of patent No. RO 120 980 B1, entitled "Process for removing arsenic from gold-bearing arsenopyrites", granted by Decision No. 3/355 of 28.08.2006 against Y, inventors, resident in Baia Mare, Romania.

The parties presented their oral arguments at a hearing held on 14.06.2007, and those arguments were recorded in a report of the same date. That report, which closed the oral procedure, forms part of the present decision. The Board adjourned its ruling on the application until today (26.06.2007), to give the parties an opportunity to submit written pleadings.

II. The parties having made all their submissions, the Board finds as follows:

1. On 28.08.2003, the inventors Y, both resident in Baia Mare, Romania, filed national application No. a 2003 00738 in due form.

2. On 28.08.2006, after performing a substantive examination of the patent application, the State Office for Inventions and Trademarks (OSIM) granted patent No. RO 120 980B1, entitled "Process for removing arsenic from gold-bearing arsenopyrites", by Decision No. 3/355.

Dossier CRI 14/2007
N° OSIM
La présente est communiquée avec avis de réception

Commission de réexamen inventions

Président :
Ing. Petre Ohan

Membres :

1. Dr. Ing. Elena Bondar
2. Chim. Mariela Haulica
3. Bio-chim. Adina Cretu
4. Cons.jr. Alexandru Grigore
Séance publique du 26.06.2007
Décision No 271/26.06.2007

I. La Commission de Réexamen se prononce sur la demande de révocation formulée par X, chercheur, ayant son domicile à Baia Mare, Roumanie, contre le brevet d'invention RO 120 980B1, au titre : "Procédé d'élimination de l'arsenic des pyrites arséno-aurifères", délivré par l'Arrêt d'octroi n° 3/355/28.08.2006 versus Y, inventeurs, ayant leur domicile à Baia Mare, Roumanie.

Les débats de la séance ont lieu le 14.06.2007, étant consignés dans la Clôture de séance de cette date, qui fait partie de la présente Décision quand, la Commission en vue de donner la possibilité aux parties de déposer des notes écrites, a ajourné la solution de la demande de révocation pour aujourd'hui, le 26.06.2007.

II. Les débats clos, la Commission de Réexamen par rapport à la présente demande de révocation retient ce qui suit :

1. A la date de 28.08.2003, les inventeurs Y, ayant leur domicile à Baia Mare, Roumanie, constituent le dépôt national régulier n° a 2003 00738.

2. A la date de 28.08.2006, en examinant quant au fond la demande de brevet d'invention, l'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques a émis l'Arrêt d'octroi nr. 3/355 du brevet d'invention RO 120 980B1, au titre : "Procédé d'élimination de l'arsenic des pyrites arséno-aurifères".

3. Mit Datum vom 26.04.2007, d.h. innerhalb der gesetzlichen Frist, reichte X, Forscherin beim Institut für Forschung und Planung im Bergbau, Baia Mare, Rumänien, einen Antrag auf Widerrufung des Erfindungspatents RO 120 980B1 ein; die Begründung des Widerrufs-antrags wurde unter der Nr. 206615/26.04.2007 zur Akte genommen.

4. Zur Akte wurde auch die Stellungnahme des Sachprüfers gegeben, der sich für die Aufrechterhaltung des Erfindungspatents RO 120 980B1 mit einer redaktionellen Überarbeitung der chemischen Reaktion (1) ausspricht.

5. Die Beteiligten reichen schriftliche Stellungnahmen mit einer Zusammenfassung des Inhalts der Verhandlung in der öffentlichen Sitzung vom 14.06.2007 ein, der auch im Abschlussprotokoll festgehalten ist.

III. Nach Prüfung der Beschreibung des Erfindungspatents RO 120 980B1, der Begründung des Erteilungsbeschlusses OSIM Nr. 3/355 für das Patent RO 120 980B1 und des Vorbringens der Beteiligten stellt der Überprüfungsausschuss nach Beratung Folgendes fest:

1. Zur Einrede des fehlenden Interesses trägt die Antragstellerin vor, ihr Interesse sei wissenschaftlicher Natur, und verweist hierfür auf einige wissenschaftliche Unrichtigkeiten in der Beschreibung des Patents, welche die Bezeichnung der verwendeten bergbaulichen Produkte, die chemischen Reaktionsgleichungen sowie die mangelnde Übereinstimmung der Bezeichnung der Erfindung mit dem beanspruchten Gegenstand betreffen. Nach Ansicht des Ausschusses handelt es sich hierbei um wissenschaftliches Interesse, da dem Vorbringen der Antragstellerin zufolge weder die Beteiligten noch Dritte durch das Erfindungspatent beschwert sind.

Folglich verbindet der Ausschuss die Frage des fehlenden Interesses mit der Frage der Begründetheit und geht zur materiell-rechtlichen Prüfung über.

3. On 26.04.2007, and thus within the prescribed period, X, a researcher working for the *Institutul de Cercetări și Proiectări Miniere* ("Institute for Mining Research and Planning", Baia Mare, Romania), lodged an application for revocation of patent No. RO 120 980B1, setting out the grounds for revocation in a statement registered in the case file as No. 206615/26.04.2007.

4. The case file also includes the substantive examiner's opinion recommending that patent No. RO 120 980B1 be granted, subject to amendment of chemical reaction (1).

5. The parties submitted written pleadings summarising the oral arguments presented at the hearing on 14.06.2007 and recorded in the report closing the oral procedure.

III. Having analysed the description of patent No. RO 120 980B1, the reasons for OSIM Decision No. 3/355 granting patent No. RO 120 980B1 and the parties' submissions, and after deliberation, the Board holds:

1. With respect to the objection of a lack of interest, the applicant submitted that her interest is scientific and referred to a number of scientific inaccuracies in the patent description concerning the names of the minerals used and the chemical-reaction equations and to the inconsistency between the title of the invention and the subject-matter claimed. The Board agrees that the applicant's interest is scientific since, according to her submissions, the patent is not prejudicial to either the parties or third persons.

The Board will therefore examine the lack of interest and the merits jointly and move on to its assessment of the substantive arguments.

3. A la date de 26.04.2007, dans le délai légal, X, chercheur auprès de l'Institut de Recherches et Projections Minières, Baia Mare, Roumanie, a formulé la demande de révocation contre le brevet d'invention RO 120 980B1, les raisons de la révocation étant déposées au dossier sous le no. 206615/26.04.2007.

4. On dépose au dossier de la cause le point de vue de l'examineur quant au fond qui soutient le brevet d'invention RO 120 980B1, avec les modifications rédactionnelles de la réaction chimique (1).

5. Les parties déposent des notes écrites qui synthétisent les débats des parties de la séance publique du 14.06.2007, consignés dans la clôture de séance.

III. Par l'analyse de la description du brevet d'invention RO 120 980B1, des motifs de l'Arrêt d'octroi OSIM n° 3/355 du brevet d'invention RO 120 980B1, de la soutenance des parties, en délibérant, la Commission de Réexamen constate que :

1. Concernant l'exception du manque d'intérêt, le révocateur soutient que son intérêt est scientifique, en invoquant certaines inexactitudes scientifiques du contenu de la description du brevet d'invention, en relation avec la dénomination des produits miniers utilisés, des équations des réactions chimiques, ainsi que le manque de concordance entre le titre de l'invention et l'objet revendiqué. La Commission considère que l'intérêt est scientifique, puisque selon la soutenance du révocateur, le brevet d'invention n'apporte pas de préjudices ni aux parties, ni aux tiers.

Par conséquent, la Commission réunit le manque d'intérêt et le fond et passe aux débats quant au fond.

2. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird als Rohstoff Arsenopyrit verwendet, den man durch Flotation von fein aufgeschwemmten Metallsulfiderzen erhält. Diese Pyritkonzentrate – kurz als Pyrite bezeichnet – werden behandelt, um daraus die wertvollen Bestandteile (Kupfer, Gold, Silber, Schwefel usw.) zu gewinnen und das Arsen zu entfernen. Der Patentinhaber verwendet als Rohstoff arsenhaltigen Pyrit, eine chemische Verbindung, für die der Erfinder als Formel $\text{FeS}_2 \cdot \text{As}_2\text{S}_5$ angenommen hat, um zu verdeutlichen, dass das Arsen im Rohstoff nicht in Form einer einzigen, durch die chemischen Bindungen zwischen ihren Atomen definierten chemischen Verbindung vorliegt, sondern in Form einer Assoziation, d. h. einer Verbindung in der Art einer intermetallischen Kombination (nach Nenitescu, D. Costin, "Chimie generală", S. 771, Editura Didactică și Pedagogică, 1985). Wie von der Antragstellerin vorgebracht, kann Pyrit mit anderen arsenhaltigen Mineralien assoziiert werden. Nach Auffassung des Ausschusses kann die Assoziation $\text{FeS}_2 \cdot \text{As}_2\text{S}_5$ als Rohstoff im Rahmen der Erfindung als Nebenprodukt angesehen werden, das einem Verfahren zum Entfernen des Arsens in einer basischen Umgebung unterzogen wird, wodurch man als Endprodukt Pyrit mit einem geringeren Arsengehalt von 0,25-0,3 % erhält.

Von Bedeutung ist nach Auffassung des Ausschusses außerdem, dass der Erfinder Versuche dazu durchgeführt hat, in welcher chemischen Form der Rohstoff in einer basischen Umgebung reagiert bzw. nicht reagiert. Die Tatsache, dass nicht die Form FeSAs , sondern nur die Form des Arsenpentasulfids mit dem Natriumhydroxid reagiert hat, stützt nochmals die chemischen Reaktionsgleichungen (1 und 2).

Durch Aufnahme des stöchiometrischen Koeffizienten "4" in die Reaktionsgleichung (1) vor dem Natriumbikarbonat wird die Massenbilanz der Reaktion ausgeglichen, was die vom Erfinder als Assoziation des Typs $\text{FeS}_2 \cdot \text{As}_2\text{S}_5$ umschriebene Formel für den Rohstoff bestätigt und stützt.

2. The process according to the invention uses as a raw material arsenopyrite obtained by flotation of finely macerated metal sulphide ores. The pyrite concentrates ("pyrites") are then processed to recover the useful elements (copper, gold, silver, sulphur, etc.) and remove the arsenic. The raw material used by the patent proprietor is pyrite containing arsenic, a chemical compound for which the inventor gives the formula $\text{FeS}_2 \cdot \text{As}_2\text{S}_5$, in order to show that the raw material contains arsenic in the form of an association, that is to say, not as a single chemical compound defined by the chemical links between the composite atoms, but rather as a compound in the nature of an inter-metallic combination (see Nenitescu, Costin D., "Chimie generală", page 771, Editura Didactică și Pedagogică, 1985). As the applicant submits, pyrite can be associated with other minerals containing arsenic. The Board finds that the raw-material association $\text{FeS}_2 \cdot \text{As}_2\text{S}_5$, can be regarded as a by-product subjected to a process for removing arsenic in a basic environment to yield, as an end product, pyrite with a reduced arsenic content of 0.25 to 0.3%.

The Board also considers it relevant that the inventors carried out trials to establish the chemical forms in which the raw material does or does not react in the basic environment. The fact that only the form arsenic pentasulphide, and not the form FeSAs , reacted with sodium hydroxide confirms chemical-reaction equations (1) and (2).

The introduction of the stoichiometric index "4" into reaction equation (1) before sodium carbonate acid completes the mass balance of the reaction, which confirms and supports the inventors' description of the raw-material formula as an association of the type $\text{FeS}_2 \cdot \text{As}_2\text{S}_5$.

2. Le procédé selon l'invention utilise comme matière première la pyrite arsénique, obtenu suite au traitement par flottation du minerai de sulfures métalliques, finement élevés. Les concentrés de pyrite, dénommés brièvement des pyrites, sont traités en vue de récupérer les éléments utiles (cuivre, or, argent, soufre, etc.) et aussi pour en éliminer l'arsenic. Le titulaire utilise comme matière première la pyrite contenant de l'arsenic, un composé chimique dont la formule a été supposée par l'inventeur comme étant $\text{FeS}_2 \cdot \text{As}_2\text{S}_5$, car il a voulu souligner la présence de l'arsenic dans la matière première sous la forme d'une association, et pas d'un composé chimique unique, défini par des liaisons chimiques entre les atomes composants, mais d'un composé du type combinaison intermétallique (selon, Nenitescu, D. Costin, "Chimie generală", pag. 771, Editura Didactică și Pedagogică, 1985 ; Nenitescu, D. Costin. "Chimie générale", page 771, Editura Didactica et Pedagogica, 1985). Tel que le révocateur le soutient, la pyrite peut être associée aux autres minéraux contenant de l'arsenic. La Commission considère que l'association $\text{FeS}_2 \cdot \text{As}_2\text{S}_5$, en tant que matière première, peut être considérée dans le cas de l'invention comme un sous-produit qui est en train d'être soumis à un traitement d'élimination de l'arsenic dans un milieu basique, en obtenant une pyrite comme produit final, à une teneur réduite, en arsenic c'est-à-dire 0,25-0,3 %.

En même temps, la Commission considère comme relevant le fait que l'inventeur avait effectué des essais sur la forme chimique sous laquelle la matière première réagit ou non en milieu basique. Le fait que la forme FeSAs n'a pas réagi avec l'hydroxyde de sodium, mais uniquement la forme de pentasulfure d'arsenic vient soutenir une fois de plus les équations des réactions chimiques (1 et 2).

Par l'introduction de l'indice stœchiométrique "4" dans l'équation de la réaction (1) devant le carbonate acide de sodium, le bilan massique de la réaction est complet, ce qui vient confirmer et soutenir la formule de la matière première écrite par l'inventeur comme une association de type $\text{FeS}_2 \cdot \text{As}_2\text{S}_5$.

Was das Vorhandensein des Rohstoffs betrifft, so geht aus der dem OSIM zugegangenen und unter der Nummer 269334/13.06.2007 registrierten Mitteilung des "Institutul de Cercetări și Proiectări Miniere" und der "SC LORECHIM.SRL, Baia Mare, Rumänien" (Institut für Forschung und Planung im Bergbau sowie Gesellschaft LORECHIM GmbH, Baia Mare, Rumänien) hervor, dass diese Gesellschaften gegenwärtig das Verfahren nach dem Patent RO 120 980B1 zum Entfernen von Arsen aus arsen- und goldhaltigen Pyriten des Typs Suior, Rumänien, verwenden, und dass täglich 500 kg verarbeitet werden, wobei man Pyrit mit einem Arsengehalt von 0,25-0,35 % erhält.

Bekanntlich ist Arsenpentasulfid eine amorphe, gelbe Substanz, die nur in einer wenig sauren Lösung ausfällt (nach Nenitescu, C. D., "Chimie Generală", S. 776, 1985), und die kristallographische Untersuchung zeigt eine amorphe Masse. Wie es auch die Antragstellerin in ihrer schriftlichen Stellungnahme vorträgt, wurde die Form As_2S_5 nicht als ein Erz identifiziert, doch wurde die Sulfidform als eine Arsenverbindung identifiziert, was nochmals belegt, dass der Erfinder nicht ein Erz, sondern eine chemische Verbindung verwendet hat, von der er angenommen hat, dass sie eine intermetallische Assoziation von Eisensulfid und Arsensulfid ist.

Was die korrekte Bezeichnung des Rohstoffs angeht, so ist der Ausschuss der Auffassung, dass beide Bezeichnungen "arsen- und goldhaltige Pyrite" und "Gold-Arsenopyrite" korrekt sind. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass der Begriff "Gold-Arsenopyrite", wie er im Anspruch vorkommt, sowohl in der Bezeichnung der Erfindung als auch in der Zusammenfassung beibehalten werden soll, und betonen, dass das Ausgangserz mit Gold (wertvolles Element) und Arsen (unerwünschtes Element) assoziierter Pyrit ist.

With respect to the existence of the raw material, the notice issued by the Institute for Mining Research and Planning and the company LORECHIM SRL (Baia Mare, Romania) and registered with OSIM as No. 269334/13.06.2007 shows that those entities currently apply the process according to patent No. RO 120 980B1 to eliminate arsenic from gold-bearing arsenopyrites of the type Suior, Romania, and process 500 kg/day to obtain pyrite with an arsenic content of 0.25 to 0.35%.

It is known that arsenic pentasulphide is an amorphous yellow substance which precipitates only in a low-acidity solution (see Nenitescu, Costin D., "Chimie generală", page 776, 1985) and appears as an amorphous mass in crystallographic analyses. As the applicant concedes in her written pleadings, the form As_2S_5 was not identified as an ore, but rather the sulphide form was described as a chemical arsenic compound, which again proves that the inventor did not use an ore but a chemical compound which he took to be an inter-metallic association of iron sulphide and arsenic sulphide.

With respect to the name of the raw material, the Board considers that both "gold-bearing arsenopyrite" and "gold-bearing arsenian pyrite" are correct. The parties agree that the name "gold-bearing arsenopyrite", which appears in the title, should remain in the abstract and the claims, so as to show that the base ore is pyrite associated with gold (useful element) and arsenic (undesirable element).

En ce qui concerne l'existence de la matière première, par la notification enregistrée auprès de l'OSIM sous le numéro 269334/13.06.2007, émise par "Institutul de Cercetări și Proiectări Miniere" et "SC LORECHIM.SRL, Baia Mare, Roumanie" (L'Institut de Recherche et Projections Minières et la Société LORECHIM SRL, Baia Mare, Roumanie) il en résulte que ces sociétés appliquent à présent le procédé selon le brevet d'invention RO 120 980B1, dans le but d'éliminer de l'arsenic des pyrites arséno-aurifères, du type Suior, Roumanie, en traitant 500 kg/jour et en obtenant une pyrite à une teneur en As de 0,25-0,35 %.

Il est connu que la pentasulfure d'arsenic est une substance amorphe, jaune, qui précipite seulement dans une solution peu acide (selon Nenitescu, C. D., "Chimie Generală", pag 776, 1985 ; Nenitescu, C.D., "Chimie Générale", page 776, 1985) et que par l'analyse cristallographique on met en évidence une masse amorphe. Tel que le soutient le révocateur lui aussi dans les notes écrites, la forme As_2S_5 n'a pas été identifiée comme un minerai, mais on a identifié la forme de sulfure comme une combinaison chimique de l'arsenic, ce qui vient prouver une fois de plus que l'inventeur n'a pas utilisé un minerai, mais un composé chimique qu'il a supposé être une association inter-métallique de sulfure de fer et de sulfure d'arsenic.

Concernant la dénomination correcte de la matière première, la Commission considère que les deux dénominations de "pyrites arséno-aurifères" et de "pyrites oro-arséniques" sont correctes. Les parties conviennent que le terme de "pyrites oro-arséniques" restera autant dans le titre que dans l'abrégé, tel qu'il existe dans la revendication, en soulignant que le minerai de base est la pyrite associée avec l'or (élément utile) et l'arsenic (élément non désiré).

Was die chemischen Reaktionsgleichungen betrifft, so ist festzustellen, dass die Antragstellerin die Gleichung gemäß der Beschreibung (S. 2, Zeile 20) nicht vorgelegt hat und dass die Stöchiometrie der Reaktion nicht eingehalten scheint. Der Ausschuss stellt fest, dass es für eine korrekte Formulierung der chemischen Reaktionsgleichung (1) notwendig ist, vor dem Begriff Natriumbikarbonat den stöchiometrischen Koeffizienten "4" einzuführen, da die Stoffbilanz zwischen den Reagenzien und den Produkten damit ausgeglichen ist.

As far as the equations for the chemical reactions are concerned, the Board finds that the applicant failed to present the equation according to the description (page 2, line 20) and thus to comply with the stoichiometry of the reaction. The Board finds that, in order to express chemical-reaction equation (1) properly, the stoichiometric index "4" must be introduced before sodium carbonate acid as this ensures a closed mass balance of reactants and products.

Concernant les équations des réactions chimiques on constate que le révocateur n'a pas présenté l'équation selon la description (page 2, ligne 20) et, par conséquent, la stœchiométrie de la réaction semble ne pas être respectée. La Commission constate que pour rédiger d'une manière correcte l'équation de la réaction chimique (1) il est nécessaire d'introduire l'indice stœchiométrique "4" devant le terme carbonate acide de sodium, le bilan de matériaux entre les réactants et les produits étant fermé.

Aufgrund von Art. 54 (1) des rumänischen Gesetzes Nr. 64/1991 in der durch das Gesetz Nr. 203/2002 und Regel 46 (2) a) seiner Ausführungsverordnung geänderten und ergänzten Fassung erlässt der Ausschuss für die Überprüfung von Erfindungen einstimmig folgende

Under Article 54(1) of Romanian Law No.64/1991, as amended and supplemented by Law No. 203/2002 and Rule 46(2)(a) of the Implementing Regulations to that law, the Review Board unanimously:

Sur la base de l'art. 54(1) de la Loi roumaine n° 64/1991, modifiée et complétée par la Loi n° 203/2002 et la règle 46(2)a) du Règlement d'application de la loi, la Commission de Réexamen Inventions, à l'unanimité

Entscheidung:

Der von X mit Wohnsitz in Baia Mare, Rumänien, eingereichte Antrag auf Widerrufung des Erfindungspatents RO 120 980 B1 mit der Bezeichnung: "Verfahren zum Entfernen von Arsen aus arsen- und goldhaltigen Pyriten" wird zurückgewiesen.

Decision:

Refuses the application lodged by X, resident in Baia Mare, Romania, for revocation of patent No. RO 120 980 B1, entitled "Process for removing arsenic from gold-bearing arsenopyrites".

Dispose :

Rejet de la demande de révocation formulée par X, ayant son domicile à Baia Mare, Roumanie, contre le brevet d'invention RO 120 980 B1, au titre : "Procédé d'élimination de l'arsenic des pyrites arséno-aurifères".

Die Akte wird zur Ausführung der Entscheidung an die Direktion Erfindungspatente übermittelt.

Remits the case to the Patents Directorate for implementation of the decision.

Transmet le dossier à la Direction brevets d'invention en vue d'appliquer la Décision.

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Bekanntmachung Beschwerde beim Bukarester Gericht eingelegt werden.

An appeal against this decision may be lodged with the Bucharest Court within 30 days of the date of notification.

A droit de recours dans un délai de 30 jours à compter de la date de la communication auprès du Tribunal de Bucarest.

Verkündet in öffentlicher Sitzung am 25.06.2007.

Delivered in open session on 25.06.2007.

Prononcée en séance publique le 25.06.2007.

RO 120 980 B2

Verfahren zum Entfernen des Arsens aus Gold-Arsenopyriten

Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Entfernen des Arsens aus Gold-Arsenopyrit durch Behandlung mit einer Lösung mit einem Gehalt von 30...50 g/L Na_2CO_3 und von 10...30 g/L NaOH. Nach Filtrierung erhält man eine Lösung mit einem Arsengehalt von 15 ...20 g/L sowie Pyrit, der anschließend im Hinblick auf eine Verwertung des Schwefels und der Edelmetalle behandelt wird.

Ansprüche

1. Verfahren zum Entfernen des Arsens aus Gold-Arsenopyrit mit einem Mindestarsengehalt von 0,3 % durch Behandlung mit einer alkalischen Lösung, *dadurch gekennzeichnet*, dass die Gold-Arsenopyrite in einem gravimetrischen Fest/flüssig-Verhältnis von 1:3 und bei einer Temperatur von 40...80° C mit einer Lösung behandelt werden, die einen Gehalt von 30...50 g/L Na_2CO_3 und von 10...30 g/L NaOH aufweist, wodurch man nach Filtrierung eine Lösung mit einem Arsengehalt von 15...20 g/L sowie Pyrit mit einem Arsengehalt von 0,1...0,6 % erhält, der anschließend einer Behandlung zur Verwertung des Schwefels und der Edelmetalle unterzogen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, *dadurch gekennzeichnet*, dass die Lösung mit einem Arsengehalt von 15...20 g/L, die man nach der Filtrierung erhält, mit H_2SO_4 mit einem pH-Wert von bis zu 0,5...1,5 behandelt wird, wodurch man As_2S_5 mit einem Reinheitsgrad von 97...98 % erhält.

RO 120 980 B2

Process for removing arsenic from gold-bearing arsenopyrites

Abstract

The invention concerns a process for removing arsenic from gold-bearing arsenopyrites by treatment with a solution containing 30...50 g/L Na_2CO_3 and 10...30 g/L NaOH. Filtering produces a solution with an As concentration of 15 ...20 g/L and pyrite which is subsequently treated to recover sulphur and noble metals.

Claims

1. Process for removing arsenic from gold-bearing arsenopyrites with an As content of at least 0.3% by treatment with an alkaline solution, *characterised by* treating the gold-bearing pyrites with a solution containing 30...50 g/L Na_2CO_3 and 10...30 g/L NaOH, in a gravimetric solid/liquid ratio of 1:3 and at a temperature of 40...80°C to produce a post-filtering solution with an As concentration of 15 ...20 g/L and pyrite with an As content of 0.1...0.6% which is subsequently treated to recover sulphur and noble metals.

2. Process according to claim 1, *characterised by* treating the solution with an As concentration of 15 ...20 g/L obtained after filtering with H_2SO_4 to a pH value of 0.5...1.5, in order to obtain As_2S_5 in 97...98% purity.

RO 120 980 B2

Procédé d'élimination de l'arsenic des pyrites oro-arséniques

Abrégé

L'invention concerne un procédé d'élimination de l'arsenic des pyrites oro-arséniques, en traitant avec une solution à une teneur de 30...50 g/L Na_2CO_3 et de 10...30 g/L NaOH. Après la filtration il résulte une solution à une teneur de 15 ...20 g/L As et de la pyrite, ultérieurement soumise à un traitement en vue de valoriser le soufre et les métaux nobles.

Revendications

1. Procédé d'élimination de l'arsenic des pyrites oro-arséniques à une teneur d'au minimum 0,3 % en As, par traitement avec une solution alcaline, *caractérisé en ce qu'on* traite les pyrites oro-arséniques, au rapport gravimétrique solide : liquide de 1:3 et à une température de 40...80°C, avec une solution à une teneur de 30...50 g/L Na_2CO_3 et de 10...30 g/L NaOH, en résultant, après la filtration, une solution à une teneur de 15 ...20 g/L en As et de la pyrite à une teneur de 0,1...0,6 % As, ultérieurement soumise à un traitement en vue de valoriser le soufre et les métaux nobles.

2. Procédé selon la revendication 1, *caractérisé en ce que* la solution à une teneur de 15...20 g/L en As, obtenue après la filtration est traitée par H_2SO_4 jusqu'à une valeur du pH de 0,5...1,5, en résultant As_2S_5 à une pureté de 97...98 %.

Fabienne GAUYE
Juristin, EPA, Internationale
Rechtsangelegenheiten, GD 5

Ulrich JOOS
Jurist, EPA, Internationale
Rechtsangelegenheiten, GD 5

Dieter STAUDER
Ehemaliger assoziierter Professor,
Universität Straßburg

Fabienne GAUYE
Lawyer, DG 5, International Legal
Affairs

Ulrich JOOS
Lawyer, DG 5, International Legal
Affairs

Dieter STAUDER
Former associate professor of the
University of Strasbourg

Fabienne GAUYE
Juriste, OEB, Affaires juridiques
internationales, DG 5

Ulrich JOOS
Juriste, OEB, Affaires juridiques
internationales, DG 5

Dieter STAUDER
Ancien professeur associé Université
de Strasbourg

Bericht

Das 14. Patentrichtersymposium, dieses Mal vom französischen Institut national de la propriété industrielle (INPI) in Zusammenarbeit mit der Ecole nationale de la magistrature (ENM) in Bordeaux und dem Europäischen Patentamt organisiert, führte 80 Richter aus den Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens, den Beschwerdekammern des EPA und aus Japan sowie eine Vertreterin der Europäischen Kommission in Bordeaux zusammen. Das umfassende Arbeitsprogramm berührte praktische und politische Aspekte des europäischen Patentsystems und regte auch bei den von den französischen Gastgebern exzellent organisierten Veranstaltungen des Rahmenprogramms zu lebhaftem Gedankenaustausch an.

Den Vorsitz der Eröffnungssitzung des Symposiums übernahm **Jean-François Thony**, Generaldirektor der Ecole nationale de la magistrature. **Benoît Battistelli**, Direktor des Institut national de la propriété industrielle und Vizepräsident des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation begrüßte die Teilnehmer des Symposiums. Er verwies auf den Erfolg des europäischen Patentsystems, aber auch auf die gegenwärtigen Schwierigkeiten und zeigte als optimistische Perspektive die Errichtung eines zentralen europäischen Patentgerichts auf. **Peter Messerli**, für die Generaldirektion 3 (Beschwerdekammern) zuständiger Vizepräsident des EPA und Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer des EPA, berichtete über die jüngsten Entwicklungen des EPA und insbesondere bei den Beschwerdekammern. **Claire Favre**, Vorsitzende der Handels-, Finanz- und Wirtschaftskammer der französischen Cour de cassation, überbrachte die

Report on proceedings

The 14th European Patent Judges' Symposium, this time held in Bordeaux and organised by France's *Institut national de la propriété industrielle* (INPI) in conjunction with Bordeaux's *Ecole nationale de la magistrature* (ENM) and the European Patent Office, was attended by 80 judges from contracting states to the European Patent Convention, Japan and the boards of appeal of the European Patent Office, as well as a representative of the European Commission. The symposium's extensive working programme covered practical and political aspects of the European patent system and inspired a lively exchange of ideas among the attendees throughout the events, which were superbly organised by the French hosts.

The symposium's opening session was chaired by **Jean-François Thony**, ENM Director. **Benoît Battistelli**, INPI Director General and at that time Deputy Chairman of the Administrative Council of the European Patent Organisation, welcomed the attendees to the symposium. His address touched on both the success and current difficulties of the European patent system and presented the creation of a central European Patent Court as an optimistic vision. **Peter Messerli**, EPO Vice-President Directorate-General 3 (Appeals) and Chairman of the Enlarged Board of Appeal of the EPO, reported on the latest developments at the EPO and, in particular, in the boards of appeal. **Claire Favre**, President of the Commercial, Financial and Economic Division of the French *Cour de cassation*, conveyed its best wishes and greetings and concluded the opening session with a look at the subject of the first working session, namely the European Union's plans to

Compte rendu

Le 14^e Colloque des juges européens de brevets, organisé cette fois par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en coopération avec l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) à Bordeaux et l'Office européen des brevets, a réuni à Bordeaux 80 juges venant des Etats parties à la Convention sur le brevet européen, des chambres de recours de l'OEB et du Japon, ainsi qu'une représentante de la Commission européenne. Le programme de travail chargé a abordé des aspects pratiques et politiques du système des brevets européens et suscité des échanges de vues animés jusqu'au sein des manifestations sociales parfaitement organisées par les hôtes français en marge du programme du Colloque.

Jean-François Thony, Directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, a assumé la présidence de la séance d'ouverture du Colloque. **Benoît Battistelli**, Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et Vice-président du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, a salué les participants du Colloque. Il a mentionné le succès du système des brevets européens, mais aussi les difficultés actuelles, et a évoqué la création d'une cour européenne centralisée des brevets comme perspective positive. **Peter Messerli**, Vice-Président de l'OEB responsable de la Direction générale 3 (Chambres de recours) et Président de la Grande Chambre de recours de l'OEB, a rapporté les derniers développements à l'OEB et, en particulier, aux chambres de recours. **Claire Favre**, Présidente de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, a transmis les salutations de la Cour de cassation et a conclu par un aperçu du

Grüße des Kassationsgerichtshofs und schloss mit einem Ausblick auf das Thema der ersten Arbeitssitzung, die Pläne der Europäischen Union zur Errichtung einer zentralen Patentgerichtsbarkeit für Europa.

Die erste Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von **Alain Girardet**, Kammervorsitzender an der Cour d'appel in Paris, war dem **Patentgerichtssystem in Europa** gewidmet. **Alain Girardet** konstatierte in seiner Einführung die Komplexität der juristischen, politischen und praktischen Fragestellungen, auf die bei der Errichtung einer europäischen Patentgerichtsbarkeit Antworten gefunden werden müssen.

Margot Fröhlinger, Direktorin in der Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen der EU-Kommission, stellte das Projekt der EU-Kommission zur Errichtung einer zentralen europäischen Patentgerichtsbarkeit vor und berichtete über den Stand der Verhandlungen.

Ihr Ausgangspunkt war die gegenwärtige Zersplitterung der Streitregelung in Patentsachen in Europa. Das bringe Rechtsunsicherheit und hohe Kosten mit sich und erschwere KMU den Zugang zum Patentsystem. Außerdem führe diese Zersplitterung zu einer Spaltung Europas in Staaten mit gut funktionierenden und solchen mit wenig leistungsfähiger Patentgerichtsbarkeit. Rein nationale Anstrengungen zur Verbesserung der Situation reichten angesichts eines grenzüberschreitenden Handels im europäischen Binnenmarkt nicht mehr aus. Ein einheitliches Streitregelungssystem würde die Rechtssicherheit erhöhen und Kosten senken.

Der seit 1999/2000 von einigen Staaten erarbeitete Entwurf eines *European Patent Litigation Agreement (EPLA)* entkoppelte die Fragen der Errichtung eines europäischen Gerichtssystems und die Schaffung eines Gemeinschaftspatents. Eine von Frankreich angeführte Gruppe von EU-Staaten habe eine Gemeinschaftslösung favorisiert, die europäische Patente und das geplante Gemeinschaftspatent erfassen sollte.

set up a central patent litigation system for Europe.

The first working session, chaired by **Alain Girardet**, Chamber President at the *Cour d'appel de Paris*, was devoted to the **patent litigation system in Europe**. In his introduction, **Alain Girardet** addressed the complexity of the legal, political and practical aspects that have to be considered in the creation of a European patent litigation system.

Margot Fröhlinger, Director in the Internal Market and Services Directorate General of the European Commission, presented the Commission's project for setting up a central patent litigation system and reported on the status of negotiations.

She started by highlighting the current fragmentation of patent litigation in Europe. This fragmentation, she explained, led to legal uncertainty and high costs and hampered access to the patent system for SMEs. It also caused a European divide between those member states that had a well-functioning patent litigation system and those that did not. National efforts to improve the situation were no longer sufficient to deal with cross-border trade in the European single market. A unified patent litigation system would increase legal certainty and reduce costs.

The *European Patent Litigation Agreement (EPLA)* drafted in 1999/2000 by several member states separated the creation of a European patent litigation system from the creation of the Community patent. A group of EU member states led by France, on the other hand, had favoured a Community solution, encompassing European patents and the planned Community patent. The Commission had backed the French

thème de la première séance de travail, à savoir les projets de l'Union européenne concernant la mise en place d'une juridiction européenne centralisée des brevets.

La première séance de travail, placée sous la direction d'**Alain Girardet**, Président de chambre à la Cour d'appel de Paris, était dédiée au **système du contentieux des brevets en Europe**. Dans son introduction, **Alain Girardet** a souligné la complexité des questions juridiques, politiques et pratiques auxquelles il faut apporter des réponses dans le cadre de la mise en place d'un tel système juridictionnel.

Margot Fröhlinger, Directrice à la Direction générale Marché intérieur et services de la Commission européenne, a présenté le projet de la Commission concernant la création d'une juridiction européenne centralisée des brevets et a rapporté l'état des négociations.

Elle a tout d'abord évoqué le problème actuel de l'éclatement juridictionnel en matière de contentieux des brevets en Europe, problème qui se traduit par une insécurité juridique et des coûts de procédure élevés, ce qui rend l'accès au système des brevets difficile pour les PME. En outre, cet éclatement conduit à une fracture de l'Europe entre Etats dotés de juridictions des brevets qui fonctionnent bien et ceux dont les juridictions sont moins performantes. Les efforts déployés au plan purement national pour améliorer la situation ne suffisent plus, compte tenu des flux commerciaux transfrontaliers au sein du marché intérieur européen. Un système unifié pour le contentieux des brevets augmenterait la sécurité juridique et permettrait de réduire les coûts.

Le projet d'accord instituant un système de règlement des litiges en matière de brevets européens (*EPLA*), élaboré par plusieurs Etats depuis 1999/2000, a permis de dissocier la question de la mise en place d'un système juridictionnel européen de celle de l'instauration d'un brevet communautaire. Un groupe d'Etats européens conduit par la France favorisait une solution communautaire qui devait englober les brevets euro-

Die Kommission habe die französische Initiative aufgegriffen, da sich damit die Chance biete, eine grundlegende Idee der europäischen Union, die Solidarität aller Mitgliedstaaten, umzusetzen und ein effizientes Patentgerichtssystem für alle EU-Länder zu schaffen.

Freilich gebe es noch Widerstände gegen diese Pläne, politische Bedenken in einigen Mitgliedstaaten und Interessen bestimmter Berufsgruppen, die geschäftliche Einbußen befürchteten, am Fortbestand der gegenwärtigen Situation. Momentan sei die Kommission aber zuversichtlich, dieses Gemeinschaftsprojekt erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Die Alternative sehe die Kommission nicht in einer auf wenige Staaten beschränkten Lösung nach dem EPLA-Entwurf, sondern im Beschreiten des Weges der "verstärkten Zusammenarbeit" möglichst vieler EU-Staaten.

In der **Diskussion** wurde die Frage aufgeworfen, ob die Vereinheitlichung des Verfahrensrechts für die lokalen, regionalen und zentralen Spruchkörper des zu schaffenden europäischen Patentgerichts ausreichend ist oder ob nicht zuerst das anzuwendende materielle Recht vereinheitlicht werden müsste. **Margot Fröhlinger** entgegnete, dass das relevante materielle Recht bereits in weiten Bereichen vereinheitlicht sei, etwa bzgl. der Erteilung und Gültigkeit des europäischen Patents durch das EPÜ, durch die EU-Durchsetzungsrichtlinie bezüglich der Rechtsfolgen wie Berechnung des Schadensersatzes, einstweilige und Sicherungsmaßnahmen, oder die Rom I- und Rom II-Verordnungen, die international-privatrechtliche Konflikte lösten.

Aus dem Auditorium angesprochen wurde die Ausgestaltung der zweiten Instanz, zu der die Vortragende ausführte, dass die Spruchkörper aus fünf Richtern verschiedener Nationalität bestehen und sowohl mit juristisch als auch technisch vorgebildeten Richtern besetzt sein solle. Was eine dritte Instanz angehe, müsse deren Ausgestaltung noch durch die Kommission und die Mitgliedstaaten ausgearbeitet werden.

initiative because it offered a chance to implement the founding idea of the European Union, enhance solidarity among all member states and create an efficient patent litigation system for all EU countries.

The speaker conceded that there was still some opposition to these plans; there were political concerns in some member states and certain professions wanted the current situation to continue, since they feared a loss of business. The Commission, however, was currently confident of bringing this Community project to a successful close. For the Commission, the alternative was not a solution based on the draft EPLA for a small group of member states, but rather a solution that involved "intensified co-operation" between as many EU member states as possible.

The question arose during the **discussion** as to whether the harmonisation of procedural law for the local, regional and central decision-making bodies of the prospective European Patent Court was sufficient or whether the applicable substantive law would have to be standardised first. **Margot Fröhlinger** replied that the relevant substantive law had already been harmonised in many areas, for instance, by the EPC in respect of the grant and validity of the European patent, by the EU Enforcement Directive in respect of legal consequences such as the calculation of compensation and provisional or protective measures, and by the Rome I and Rome II Regulations in respect of conflicts of private international law.

A question from the floor concerned the form of the court of second instance. The speaker responded by explaining that the decision-making bodies were to comprise five judges of different nationality, with each body composed of both legally and technically qualified judges. The composition of a court of third instance, for its part, had yet to be finalised by the Commission and the member states.

péens et le brevet communautaire projeté. La Commission avait repris l'initiative française, étant donné qu'elle offrait la chance de mettre en œuvre une idée fondamentale de l'Union européenne, la solidarité de tous les Etats membres, et de créer un système judiciaire efficace pour tous les Etats de l'UE.

Certes, ces projets rencontraient encore des résistances, certains Etats membres entretenaient des doutes sur le plan politique et certains groupes professionnels, qui redoutaient un manque à gagner, avaient un intérêt au maintien de la situation présente. Mais actuellement, la Commission avait bon espoir de pouvoir mener à bien ce projet communautaire. Pour elle, l'alternative n'était pas une solution limitée à un petit nombre d'Etats comme prévu dans le projet EPLA, mais celle de la "coopération renforcée" du plus grand nombre possible d'Etats de l'UE.

Pendant la **discussion**, la question a été posée de savoir s'il était suffisant d'unifier les règles de procédure devant les juridictions locales, régionales et centrales de la Cour européenne des brevets à créer ou s'il ne fallait pas d'abord unifier le droit matériel applicable. **Margot Fröhlinger** a répondu que le droit matériel pertinent était déjà unifié dans une large mesure, par exemple en ce qui concerne la délivrance et la validité du brevet européen grâce à la CBE, à la directive européenne relative aux conséquences juridiques telles que le calcul des dommages-intérêts, les mesures d'urgence et les mesures conservatoires, ou les règlements dits "Rome I" et "Rome II", qui permettent de résoudre des conflits relevant du droit international privé.

L'auditoire a soulevé la question de l'organisation de la deuxième instance, ce à quoi l'oratrice a répondu que les juridictions seraient composées de cinq juges de différentes nationalités, aussi bien des juristes que des techniciens. En ce qui concernait la troisième instance, il appartenait encore à la Commission et aux Etats membres d'en concevoir les caractéristiques.

Ein Teilnehmer merkte an, die Industrie begegne dem Gemeinschaftspatent zurückhaltend, weil im Nichtigkeitsstreit eine zentrale Vernichtung des Patents für den gesamten europäischen Markt stattfinden könne. Dagegen könne das europäische Bündelpatent im einen Land für nichtig oder teilnichtig erklärt werden, im anderen Land aber bestehen bleiben – das Risiko sei also gestreut. Dass verschiedene Gerichte den Schutzbereich eines Patents unterschiedlich beurteilten, das komme im nationalen Bereich in gleicher Weise vor (außer in den Niederlanden, wo es nur ein erstinstanzliches Patentgericht gebe) wie auf der europäischen Ebene. Für einen Juristen sei es auch nicht ungewöhnlich, dass Streit zwischen verschiedenen Parteien zu unterschiedlichen Ergebnissen führe. Aber die Wirkungen eines Nichtigkeitsurteils stellten das Zentralproblem für die Nutzer dar. Auch bei den Beratungen des EPLA seien die Staaten bis zuletzt geteilter Auffassung darüber gewesen, ob ein Nichtigkeitsurteil nur in einem Teil der Vertragsstaaten oder in allen wirksam sein solle, in denen das Bündelpatent bestehe. **Margot Fröhlinger** vertrat dagegen die Auffassung, nach dem EPLA habe ein Nichtigkeitsurteil Wirkung in allen Vertragsstaaten; sie sah dies als ein positives Element dieses Vertragsentwurfs, das übernommen werden solle. Auch bleibe divergierende Rechtsprechung im nationalen Bereich nicht bestehen; die höheren Gerichtsinstanzen sorgten letztlich für Einheitlichkeit. Diese Option gebe es aber nicht, wenn z. B. die deutschen und die englischen Richter einen Fall unterschiedlich beurteilten. Sinn und Zweck eines einheitlichen Gerichtssystems könne es nur sein, zu Urteilen zu kommen, die überall dieselbe Wirkung haben. Patentanmelder, die das nicht wollten, hätten ja die Freiheit, nationale Patente zu beantragen.

Aufgeworfen wurde die Frage, wie in dem geplanten Gerichtssystem sichergestellt werden könne, dass die technischen Richter über die für den Fall erforderliche spezifische technische Expertise verfügten. Im Europäischen Patentamt gebe es immerhin 25 Beschwerdekammern, die jeweils ein bestimmtes technisches Gebiet betreu-

One attendee remarked that the Community patent had had a lukewarm reception from industry because revocation litigation could result in the patent's central revocation for the entire European market. The European bundle patent, by contrast, represented a risk-spreading strategy in that it could be revoked or partially revoked in one country but maintained in another country. That different courts varied in how they judged a patent's scope of protection occurred at both national and European level alike – except in the Netherlands, where there was only a patent court of first instance. For a lawyer, moreover, it was not unusual for litigation between different parties to lead to different results. However, it was the effects of a revocation decision that represented the central problem for users. Even during EPLA discussions, the member states had remained split to the very end on whether a revocation decision ought to be effective in all or only some of the contracting states where the bundle patent existed. **Margot Fröhlinger**, however, was of the opinion that, under the terms of the EPLA, a revocation decision was effective in all contracting states; she regarded this as a positive element in this draft agreement and one that should be adopted. She went on to point out that any divergences in national case law did not survive for long as uniformity was ultimately established by the higher courts. This option was not available, however, if the German or English judges, for instance, handed down different decisions on a case. A unified patent litigation system could only have one spirit and purpose, that is, to reach decisions that had the same effect everywhere. Patent applicants who opposed this were entitled to apply for national patents.

The question was raised as to how the planned patent litigation system could ensure that the technically qualified judges possessed the specific technical expertise needed for each case. After all, the European Patent Office had 25 boards of appeal, each of which looked after a different technical field. This question was particularly pertinent

Un participant a fait remarquer que l'industrie considérait le brevet communautaire avec une certaine réserve, étant donné que l'annulation du brevet de manière centralisée au cours d'une action en nullité prendrait effet dans l'ensemble du marché européen. Le brevet européen, lui, en tant que faisceau de brevets, pouvait être déclaré nul ou partiellement nul dans un pays, mais rester en vigueur dans un autre, de sorte que le risque était atténué. Il arrivait aussi bien au niveau national (exception faite des Pays-Bas, où il n'y avait qu'un seul degré de juridiction en matière de brevets) qu'au niveau européen que différents tribunaux appréciaient différemment l'étendue de la protection conférée par un brevet. Pour un juriste, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'un litige entre différentes parties conduise à différents résultats. Mais les effets d'une décision d'annulation représentaient le principal problème pour les utilisateurs. Lors des délibérations sur l'EPLA, les Etats étaient restés partagés jusqu'à la fin sur la question de savoir si l'annulation devait avoir des effets dans tous les Etats membres dans lesquels le brevet était en vigueur ou seulement dans certains d'entre eux. **Margot Fröhlinger** a défendu l'opinion selon laquelle une décision d'annulation, d'après l'EPLA, a des effets dans tous les Etats membres ; il s'agissait là d'un élément positif du projet d'accord, qu'il fallait conserver. De plus, les divergences de jurisprudence au niveau national ne persistaient pas ; en finale, les instances supérieures se chargeaient d'en restaurer l'unité. Toutefois, cette possibilité faisait défaut, par exemple, lorsque les juges allemands et anglais appréciaient un cas de différentes façons. Le but d'un système juridictionnel unifié ne pouvait être que de parvenir à des jugements qui eussent partout les mêmes effets. Les demandeurs de brevet qui s'y opposaient étaient libres de demander des brevets nationaux.

Il a été demandé comment le système juridictionnel prévu pourrait garantir que les juges techniciens disposent des compétences techniques spécifiques nécessaires dans chaque cas. A l'Office européen des brevets, il n'existait pas moins de 25 chambres de recours, chacune étant spécialisée dans un domaine technique particulier. Cette

ten. Diese Frage stelle sich umso mehr, als die Richterbank auch mit technisch vorgebildeten Richtern besetzt sein soll, um den Einsatz externer Sachverständiger zu vermeiden. **Margot Fröhlinger** stellte klar, dass selbstverständlich externe Sachverständige bestellt werden könnten, aber dass dies wohl seltener nötig werde, wenn im Gericht selbst technische Sachkunde vorhanden sei. Um alle technischen Gebiete angemessen abdecken zu können, sei die Idee eines europäischen Richterpools entstanden. Diesem Pool würden rechtlich und technisch vorgebildete Richter angehören, wobei letztere für ein bestimmtes technisches Gebiet ernannt werden würden. Die rechtlich qualifizierten Richter sollten hauptamtliche Richter sein, die technisch vorgebildeten könnten auch nebenamtlich tätig sein. Letzteres ermögliche, auch Patentanwälte oder Hochschulprofessoren für diese Aufgabe zu ernennen. Aktive Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA kämen dagegen nicht in Betracht. Grundsätzlich könnten nur frühere, inzwischen ausgeschiedene Beschwerdekammermitglieder dem Richterpool angehören; denn der Einwand, die generelle Patentierungspolitik des EPA beeinflusse oder präge gar das europäische Patentgericht, müsse von Anfang an entkräftet werden.

Die Vortragende führte weiter aus, dass die Richter in den erstinstanzlichen Spruchkörpern des geplanten europäischen Patentgerichts Gemeinschaftsrichter seien, auch wenn sie parallel dazu die Funktion eines nationalen Richters ausüben könnten. Das ergebe sich daraus, dass man vorhandene Strukturen nutzen wolle. Technische Richter sollten von Amts wegen im Nichtigkeitsverfahren beteiligt werden; im Verletzungsprozess könne man den Parteien die Möglichkeit geben, die Hinzuziehung eines technischen Richters zu beantragen. Auf die Frage, ob Verletzung und Nichtigkeit von dem gleichen Spruchkörper behandelt werden können, gebe es noch keine abschließende Antwort. Es gebe Befürworter des deutschen Trennungsprinzips und Unterstützer des angelsächsischen Verbundsystems.

because the judges' bench was to be composed of technically qualified judges to avoid the use of external experts.

Margot Fröhlinger pointed out that while external experts could indeed be appointed, they would not be needed as frequently if technical expertise were available in the court itself. The notion of a European pool of judges grew from the need to be able to address all technical fields appropriately. This pool would be composed of legally and technically qualified judges, the latter being appointed for a specific technical field. The legally qualified judges should be full-time judges, while the technically qualified ones might also serve as part-time judges. This would allow patent attorneys or university professors to be appointed to this task. Active members of the EPO boards of appeal, however, would not be considered. As a rule, only former or retired members of the boards of appeal could belong to the pool of judges to refute any objection that the European Patent Court was influenced or even shaped by the general patenting practice of the EPO.

The speaker also remarked that the judges in the decision-making bodies of first instance at the prospective European Patent Court would be Community judges, even if they could simultaneously serve as national judges. This resulted from the desire to use existing structures. Technically qualified judges ought to participate *ex officio* in revocation proceedings; in infringement proceedings, on the other hand, the parties could be given the option of requesting the participation of a technically qualified judge. As yet, there was no definitive answer to the question of whether infringement and revocation could be handled by the same decision-making body. Some supported the German "split proceedings" principle, while others favoured the Anglo-Saxon "one-stop" approach.

question se posait d'autant plus qu'il était prévu que chaque tribunal comprenne aussi des juges techniciens, pour éviter de devoir recourir à des experts externes. **Margot Fröhlinger** a clarifié qu'il serait bien entendu possible de nommer des experts externes, mais que cela serait sans doute moins souvent nécessaire si le tribunal disposait lui-même de connaissances techniques. L'idée d'un pool de juges européens avait été émise pour être en mesure de couvrir tous les domaines techniques de manière adéquate. Appartiendraient à ce pool des juges qualifiés sur les plans juridique et technique, les techniciens devant être nommés pour un domaine technique particulier. Les membres juristes seraient de préférence des magistrats à plein temps, tandis que les membres techniciens pourraient agir à titre occasionnel, ce qui permettrait de nommer à cette fonction des conseils en brevets ou des professeurs d'université. Par contre, les membres actifs des chambres de recours de l'OEB n'entreraient pas en ligne de compte. Par principe, seuls les anciens membres ayant quitté les chambres de recours pourraient faire partie du pool des juges; en effet, il importait de contrer d'emblée l'objection selon laquelle la Cour européenne des brevets serait influencée ou même marquée par la politique générale de l'OEB en matière de brevets.

L'oratrice a aussi exposé que les juges des juridictions du premier degré de la Cour européenne des brevets en projet seraient des magistrats de la Communauté, même quand ils continueraient à exercer les fonctions de juge national. Cela venait du fait que l'on souhaitait utiliser les structures existantes. Pour la procédure en nullité, il était conseillé d'associer d'office des juges qualifiés sur le plan technique; dans le cas de la procédure en contrefaçon, on pourrait donner aux parties la possibilité de demander la nomination d'un juge technicien. Quant à la question de savoir si les actions en contrefaçon et en nullité pourraient être traitées par la même juridiction, il n'y avait pas encore de réponse définitive. Certains étaient favorables au principe allemand de séparation des procédures, alors que d'autres soutenaient le système anglo-saxon qui permet de les combiner.

Ein als Beobachter eingeladenen Repräsentant der französischen Industrie drückte seine grundsätzliche Unterstützung für das Projekt der Kommission aus und verwies darauf, dass es wirtschaftlich keinen Sinn mache, Investitionen davon abhängig machen zu müssen, ob in einem Land ein Patent eher für ungültig erklärt werde als in einem anderen. In diese Lage komme man jedoch wegen der unterschiedlichen Tendenzen der Rechtsprechung in den größeren Ländern Europas. Um dem bei der Errichtung eines europäischen Patentgerichtssystems zu begegnen, plädierte er dafür, schon die Gerichte der ersten Instanz mit Richtern unterschiedlicher Nationalitäten zu besetzen, um nicht von vornherein den Richtern aus dem Sitzstaat des Gerichts ein zahlenmäßiges Übergewicht zu geben. Die angedeutete Möglichkeit der verstärkten Zusammenarbeit, falls nicht 27 EU-Länder für das Projekt des Europäischen Patentgerichts gewonnen werden können, oder das EPLA könne vielleicht leichter durchgesetzt werden, würde aber die Länder völlig marginalisieren, die sich nicht beteiligten.

Margot Fröhlinger bedankte sich für die Unterstützung aus der Industrie und gab, die letzte Bemerkung aufgreifend, ihrer Hoffnung Ausdruck, dass es doch noch gelingen möge, etwas für ein Europa der 27 zu machen. Die Spruchkörper der erstinstanzlichen Gerichte multinational zu besetzen wäre zwar ein Ideal, würde in der Praxis aber effizientes Arbeiten dieser Gerichte nicht fördern.

Ein Teilnehmer des Symposiums gab zu bedenken, dass es Widerstand aus verschiedenen Industriekreisen gegen das geplante Gerichtssystem gebe und fragte, ob man diesen Widerstand nicht dadurch abbauen könne, dass man für das zentral vom EPA erteilte EPÜ-Bündelpatent dem Patentinhaber die Wahlfreiheit lasse, es der zentralen oder den nationalen Gerichtsbarkeiten zu unterstellen; letzteres würde der Situation entsprechen, dass ein Anmelder Inhaber mehrerer vom jeweiligen nationalen Amt erteilten Patente sei. **Margot Fröhlinger** entgegnete, dass man von dieser Idee schon beim EPLA im Interesse der Rechtssicherheit Abstand genommen habe. Auch das geplante EU-System würde durch die Wahlmöglichkeit unterminiert; lediglich für die

An observer invited to represent French industry expressed his fundamental support for the Commission's project and noted that it did not make economic sense to make investments reliant upon whether a patent was more likely to be revoked in one country rather than in another. This very situation was prevalent, however, due to the different tendencies in case law in Europe's larger countries. To counteract this situation when setting up a European patent litigation system, he advocated composing the courts of first instance of judges of different nationalities to avoid an *a priori* majority of judges from the state where the court was located. He went on to warn that if all 27 EU countries were unable to reach consensus on the European Patent Court or if the EPLA were easier to implement, the notion of strengthened co-operation would completely marginalise the states that were not party to it.

Margot Fröhlinger expressed thanks for industry's support and, reverting to the last comment, expressed her hope that something could still be done for a Europe of 27 member states. However, while the multinational composition of the decision-making bodies in the courts of first instance would be ideal, in reality, this solution would impair the efficiency of these courts.

One of the symposium's attendees pointed out that opposition to the planned patent litigation system was rife in various industry circles and asked if this opposition could not be reduced by giving the proprietor of an EPC bundle patent granted centrally by the EPO the freedom to choose whether to entrust this bundle patent to central or national jurisdictions; the latter would apply in situations where an applicant owned multiple patents granted by the relevant national office. **Margot Fröhlinger** replied that this idea had already been rejected in the EPLA in the interest of legal certainty. The choice would likewise undermine the planned EU system; currently, the opt-out option was the only compromise proposal under discussion for the start phase.

Un représentant de l'industrie française, invité comme observateur, a exprimé son soutien de principe au projet de la Commission. Il a souligné que cela n'aurait pas de sens, économiquement parlant, s'il fallait faire dépendre des investissements de la probabilité qu'un brevet soit annulé dans un Etat plutôt que dans un autre. Toutefois, c'était justement dans cette situation que l'on se retrouvait en raison des différentes tendances de la jurisprudence dans les grands pays d'Europe. Pour remédier à cet état de chose dans le cadre de l'instauration d'un système juridictionnel européen des brevets, il a plaidé en faveur de la composition plurinationale des juridictions du premier degré, afin de ne pas conférer d'emblée la majorité numérique aux juges du pays de la juridiction considérée. Il serait peut-être plus facile de mettre en œuvre l'EPLA ou la possibilité évoquée d'une coopération accrue [N.d.t. : de certains pays], au cas où il serait impossible de gagner les 27 Etats de l'UE au projet de créer une Cour européenne des brevets, mais cela conduirait à marginaliser les pays qui refusent de participer.

Margot Fröhlinger a remercié l'industrie pour son soutien et a exprimé, à propos de la dernière remarque, l'espoir de réussir à faire quelque chose pour l'Europe des 27. Vouloir doter les juridictions du premier degré d'une composition plurinationale relevait de l'idéal, mais, en pratique, cela ne contribuerait pas à l'efficacité desdites juridictions.

Un participant au Colloque a fait observer que divers milieux industriels s'opposaient au système juridictionnel projeté et a demandé si l'on ne pourrait pas venir à bout de cette opposition en accordant au titulaire d'un brevet européen, comme faisceau de brevets délivrés de manière centralisée par l'OEB, la possibilité de le soumettre soit au système juridictionnel centralisé, soit aux juridictions nationales ; cette seconde possibilité correspondrait à la situation dans laquelle un demandeur est devenu titulaire de plusieurs brevets délivrés par différents offices nationaux. **Margot Fröhlinger** a répondu que l'on avait déjà rejeté cette idée dans le cadre de l'EPLA, dans l'intérêt de la sécurité juridique. Le système européen projeté serait lui aussi miné à la base par

Startphase sei gegenwärtig als Kompromissvorschlag die opt out-Möglichkeit im Gespräch.

Alain Girardet, der dieser Arbeitssitzung vorsah, bedankte sich bei **Margot Fröhlinger** für ihre klare Darstellung des Sach- und Diskussionsstands in ihrem Vortrag und während der Diskussion.

Die Arbeitssitzung unter der Leitung von **Klaus Grabinski** war der Fallstudie **"Prallplatte im Zwischenbehälter"** gewidmet¹. Der Vorsitzende führte in den Fall ein und lud die Teilnehmer des Symposiums ein, in einer deutschen, englischen und französischen Sprachgruppe den Fall zu diskutieren und zu untersuchen, ob das streitgegenständliche Patent durch die angegriffene Ausführungsform verletzt werde.

Robin Jacob stellte das Ergebnis der englischsprachigen Gruppe vor. Die Antwort auf die Frage, ob eine Verletzung vorliege, sei nicht leicht gefallen. Man sei von Anfang an auf diese zentrale Frage zugesteuert und habe sie diskutiert. Die Abstimmung habe ergeben, dass sich eine knappe Mehrheit von Richtern für eine Verletzung ausgesprochen habe. Die Verletzung aufgrund Äquivalenz habe wenig Zustimmung gefunden. Die Diskussion habe sich darum gedreht, ob die Verletzung in den Schutzbereich eingreife oder nicht.

Die Gegner einer Verletzung hätten sich auf den Wortlaut in Patentanspruch 1 gestützt, dass die ringförmige Innenfläche zumindest einen ersten Abschnitt aufweise, der sich nach innen und oben zur Öffnung erstrecke. Die Worte "nach innen und oben" seien so zu verstehen, dass eine gleichförmige Linie beschrieben werde, eine Art von Gleichzeitigkeit. Der angeblich verletzende Gegenstand weise jedoch eine Dreiecksform auf, der einen toten Winkel enthalte. Diese tote Ecke sei Teil der Wand. Ohne weitere Informationen über den Stand der Technik müsse an dem Wortlaut festgehalten

Alain Girardet, who chaired this working session, thanked **Margot Fröhlinger** for setting out the facts and state of discussions so clearly in her presentation and during the discussion.

The working session devoted to the case study **"Impact pad in the tundish"** was chaired by **Klaus Grabinski**.¹ The chairman introduced the case and invited the Symposium's attendees to break into German-, English- and French-speaking groups to discuss the case and examine whether the disputed patent was infringed by the challenged embodiment.

Robin Jacob presented the results of the English-language group. The question of whether there was infringement was not easy to answer. The participants made straight for this central question which they then discussed. A vote showed that a slight majority of the judges held that there was infringement. There were very few votes in favour of infringement by equivalence. The discussion turned on whether or not there was infringement in the extent of protection.

Those who contested the existence of infringement based their opposition on the wording in patent claim 1 that the annular inner surface had at least a first portion extending inwardly and upwardly toward the opening. The words "inwardly and upwardly" were to be understood as describing a continuous line and a type of simultaneity. The allegedly infringing element, however, was triangular in shape and featured a dead corner, which formed part of the wall. Without any additional information on the state of the art, participants had to rely on the wording as provided. In the opinion of this minor-

l'existence d'une telle d'option ; celle-ci était envisagée actuellement, mais seulement pour la phase initiale et à titre de compromis.

Alain Girardet, qui présidait cette séance de travail, a remercié **Margot Fröhlinger** pour la présentation très claire des faits pertinents et de l'état des discussions, que ce soit dans son exposé ou pendant la discussion.

La séance de travail consacrée à l'étude de cas **"Amortisseur d'impact dans le panier de coulée"** a été présidée par **Klaus Grabinski**¹. Le président a introduit le cas et invité les participants du Colloque à en discuter au sein des groupes linguistiques anglais, allemand et français et à examiner si le brevet en cause avait été violé par le mode de réalisation attaqué.

Robin Jacob a présenté le résultat du groupe anglophone. Il n'avait pas été facile de répondre à la question s'il y avait contrefaçon. Les participants avaient abordé d'emblée cette question centrale et l'avaient discutée. Lors de la mise aux voix, il était ressorti une faible majorité des juges en faveur de l'existence d'une contrefaçon. Peu d'entre eux avaient conclu à une contrefaçon fondée sur l'équivalence. La discussion avait tourné autour de la question si la contrefaçon présumée portait atteinte ou non au champ de protection.

Les opposants à la thèse de la contrefaçon s'étaient appuyés sur le libellé de la revendication 1, selon laquelle la surface annulaire interne avait au moins une première partie s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture. Il convenait de comprendre les mots "vers l'intérieur et vers le haut" comme décrivant une ligne uniforme, une sorte de simultanéité. L'objet de la prétendue contrefaçon, lui, présentait une forme triangulaire qui comportait un angle mort, lequel faisait partie de la paroi. En l'absence d'autres informations sur l'état de la technique, il y avait lieu de s'en tenir au

¹ Alle Unterlagen zur Fallstudie und das ihr zugrunde liegende Urteil des Landgericht Düsseldorf sind in dieser Sonderausgabe ab Seite 209 ff. abgedruckt.

¹ All documents on the case study and the underlying decision of the Düsseldorf Regional Court are set out on pages 209ff of this special edition of the EPO Official Journal.

¹ Tous les documents concernant l'étude de cas ainsi que le jugement du LG Düsseldorf, qui en est la source, sont reproduits dans cette édition spéciale à partir de la page 209 s.

werden, wie er vorliege. Der Wortlaut und der angeblich verletzende Gegenstand deckten sich nach Auffassung dieser Minderheit der Richter nicht.

Die Befürworter der Verletzung sahen in dem Patentanspruch die Wiedergabe einer "Einheitsform", deren einer Teil nach innen und ein anderer nach oben gerichtet sei. Bei der Auslegung wurde auch das durch die Wandausgestaltung hervorgerufene Strömungsmuster beachtet.

Die ganz überwiegende Mehrheit wandte sich gegen eine Verletzung nach Patentanspruch 10, der im vorliegenden Fall zur Erweiterung des Schutzbereichs nicht nötig sei.

Robin Jacob, der die Aufgliederung der Fragen in der Fallstudie für nicht hilfreich ansah, wandte sich den Fragen 6 und 7 zu. Frage 6 sei nach den Auslegungsgrundsätzen des Art. 69 EPÜ im Sinne des Protokolls zu beantworten; die Auslegung erfolge vor dem Hintergrund der Beschreibung und der Zeichnungen.

Robin Jacob erläuterte durch Beispiele Frage 7, die sich auf den Export der im Inland hergestellten Prallplatten ins teilweise patentfreie Ausland bezog. Geht man von einem Verfahrensanspruch aus, der verletzt sei, könnte Schadensersatz nur für die Handlung im Inland verlangt werden. Der Verkauf ins patentfreie Ausland bilde wohl keine Patentverletzung. Art. 34 EPLA verlange eine direkte Verletzung. Im Grundsatz sei patentverletzend nur, was im Schutzland unmittelbar geschehe. Verkaufshandlungen, die sich auf das Ausland bezögen, seien im Prinzip keine Verletzung. Geringe Unterstützung habe auch gefunden, eine mittelbare Patentverletzung für ein europäisches Bündelpatent dann zu bejahen, wenn im Fall einer grenzüberschreitenden Handlung die mittelbare Patentbenutzung im Schutzland stattfinde und die unmittelbare Verletzung in verschiedenen Vertragsstaaten.

ity of judges, the wording did not coincide with the allegedly infringing element.

Those who held that infringement existed interpreted the patent claim as describing a "unitary form" comprising one portion that extended inwardly and another that extended upwardly. The flow pattern created by the form of the wall was also considered in the interpretation.

The vast majority opposed infringement based on patent claim 10, which in the case in question was not necessary to extend the scope of protection.

Sir Robin did not find the way the questions were itemised in the case study to be helpful and turned to questions 6 and 7. Question 6 was to be answered according to the principles expounded in the protocol on the interpretation of Article 69 EPC; the interpretation was performed on the basis of the description and drawings.

Sir Robin used examples to explain question 7, which dealt with the export of domestically manufactured impact pads into foreign countries where they may not have been protected. Assuming the infringement of a process claim, compensation could only be demanded for domestic infringement activities. Selling to countries where the proprietor had no patent did not constitute patent infringement. Article 34 EPLA required direct infringement. Basically, patent infringement only occurred if it took place directly in the country where patent protection existed for the invention in question. In principle, international acts of sale did not constitute infringement. Indirect patent infringement of a European bundle patent also met with only minority support if patent exploitation occurred indirectly in the protecting country in the case of cross-border activities and direct infringement occurred in different contracting states.

libellé tel quel. De l'avis de cette minorité de juges, le libellé de la revendication et l'objet de la prétendue contrefaçon ne se recouvraient pas.

Les partisans de la contrefaçon, eux, avaient interprété la revendication comme décrivant une "forme unique", dont une partie était dirigée vers l'intérieur et une autre vers le haut. Lors de cette interprétation, il avait aussi été tenu compte du comportement fluide généré par la forme de la paroi.

La grande majorité s'était prononcée contre la contrefaçon de la revendication 10, qui, en l'espèce, ne servait pas à élargir le champ de protection.

Robin Jacob, qui a trouvé que l'ordre dans lequel étaient posées les questions dans l'étude de cas n'était guère propice, s'est intéressé aux questions 6 et 7. Il convenait de répondre à la question 6 en appliquant les règles d'interprétation de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif; l'interprétation se faisait en tenant compte de la description et des dessins.

Robin Jacob a explicité la question 7 à l'aide d'exemples concernant l'exportation des amortisseurs d'impact fabriqués sur le territoire national vers des pays étrangers qui ne sont pas tous couverts par le brevet. A supposer qu'il ait été porté atteinte à une revendication de procédé, des dommages-intérêts pourraient être revendiqués uniquement pour les actes commis sur le territoire national, tandis que la vente dans les pays non couverts par le brevet ne pourrait constituer une contrefaçon. L'article 34 EPLA exigeait une atteinte directe au brevet. En principe, ne pouvaient constituer des contrefaçons que les actes accomplis directement dans le pays auquel s'étend la protection. Les actes de vente concernant les pays étrangers ne pouvaient, en principe, constituer des contrefaçons. En outre, il y avait eu peu de soutien pour la thèse de la contrefaçon indirecte d'un brevet européen, dans le cas d'un acte transfrontalier, lorsque l'exploitation indirecte du brevet avait eu lieu dans l'Etat auquel s'étendait la protection et la contrefaçon directe dans différents Etats contractants.

Über die Diskussionen in der deutschsprachigen Gruppe berichtete der Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof **Klaus-Jürgen Mellulis**:

Das Argument der Beklagten, dass die Innenfläche der angegriffenen Ausführungsform keinen "ersten Abschnitt" aufweise, sei ziemlich unerheblich. Hingegen habe der weitere Einwand der Beklagten, die angegriffene Ausführungsform der Beklagten sei nicht "nach innen und oben gerichtet", im Zentrum der Diskussion gestanden. Es handele sich hier um die Schilderung der Elemente des Abschnittes, die nebeneinander oder nacheinander gesehen werden könnten. Die Mehrheit der Richter habe sich gegen eine wortlautgemäße Verletzung ausgesprochen, eine kleinere Gruppe habe eine Verletzung des Wortlauts bejaht. Ähnlich sei dann auch die Beantwortung der dritten Frage ausgefallen.

Lange habe sich die Gruppe mit der Frage 4 befasst, ob eine Verletzung in äquivalenter Form vorliege. Zwei Punkte seien als wesentlich angesehen worden, nämlich dass der von oben eintretende Strahl des Stahls abgelenkt werde und dass der Effekt des Streitpatents auf der Verengung des Eintritts beruhe. Die Mehrheit der Richter hatte den Effekt darin gesehen, dass ein topfartiges Gebilde vorliege und dass der Fachmann die gleichwertige Lösung der Verletzungsform habe auffinden können. Schwierig sei die Beurteilung wegen des Strömungsverlaufs im Pralltopf. Durch die Verlagerung der Verengung nach unten sei allerdings eine Verletzung mit gleichwertigen Mitteln erreicht worden. Der in der Verletzungsform enthaltenen Tasche habe man keine Bedeutung zugemessen.

Die Frage 5 habe sich aus der Frage 4 beantwortet, also im Sinne einer äquivalenten Verletzung.

Die Auslegung eines Patents erfolge nicht allein nach dem Wortlaut, sondern nach dem Sinn und dem gesamten Inhalt der Patentschrift.

Klaus-Jürgen Mellulis, Presiding Judge in Germany's Federal Court of Justice, reported on the discussions in the German-speaking group:

The defendant's line of argument that the inner surface of the challenged embodiment did not feature a "first portion" was considered hardly relevant. The discussion, however, pivoted on the defendant's other objection that the challenged embodiment did not "extend inwardly and upwardly". The issue there concerned the representation of the portion's elements, which could be considered to be either parallel or sequential in character. The majority of judges opposed the notion of literal infringement, whereas a small group contended that the wording had been infringed. The third question received a similar answer.

The group spent a long time on question 4, considering whether there was infringement by equivalence. Two points were held to be pivotal, namely that the stream of steel entering from above was re-directed and that the effect of the contested patent was based on the narrowing of the opening. The majority of judges had held the effect to be that a dish-like structure existed and that the skilled person could have identified a solution equivalent to the infringing embodiment. The decision was difficult on account of the flow direction in the impact absorber. Infringement had occurred by moving the neck portion downwards with equivalent means. No importance was attached to the pocket incorporated into the infringing embodiment.

The answer to question 5 was provided by question 4, that is, within the meaning of equivalent infringement.

Patents were not interpreted solely on the basis of the wording but rather in accordance with the meaning and entire content of the specification.

Le compte rendu des discussions du groupe germanophone a été fait par le juge **Klaus-Jürgen Mellulis**, Président de chambre au *Bundesgerichtshof* :

L'argument de la défenderesse selon lequel la paroi interne du mode de réalisation attaqué ne présentait pas de "première partie", était pratiquement sans importance. Par contre, l'autre argument de la défenderesse selon lequel le mode de réalisation attaqué ne "s'étendait [pas] vers l'intérieur et vers le haut" avait été au centre de la discussion. Il s'agissait ici de la description des éléments de la partie en question, que l'on pouvait concevoir comme présents côte à côte ou l'un après l'autre. La majorité des juges s'était exprimée contre une contrefaçon correspondant exactement au libellé, tandis qu'une minorité avait conclu à une telle contrefaçon. L'examen de la troisième question avait ensuite conduit à un résultat similaire.

Le groupe avait longuement examiné la question 4 pour savoir s'il y avait contrefaçon sous une forme équivalente. Deux aspects avaient été considérés comme essentiels, à savoir le fait que le flux de métal pénétrant par en haut était dévié et que l'effet du brevet reposait sur le rétrécissement au niveau de l'ouverture d'entrée. La majorité des juges avait estimé que l'effet résidait dans la configuration en forme de pot et que l'homme du métier avait été à même de réaliser la solution équivalente du mode de réalisation attaqué. L'appréciation était difficile à cause du comportement fluïdique dans la cavité de l'amortisseur d'impact. Toutefois, le fait d'avoir déplacé l'étranglement vers le bas avait constitué une contrefaçon avec des moyens équivalents. Il n'avait pas été accordé d'importance à la poche présente dans le mode de réalisation attaqué.

Il avait été répondu dans la foulée à la question 5, c'est-à-dire en concluant à une contrefaçon par équivalence.

L'interprétation d'un brevet était effectuée non seulement sur la base de son libellé, mais aussi en fonction du sens et du contenu intégral du fascicule de brevet.

Zur mittelbaren Verletzung in Frage 7 sei die Stellungnahme der deutschsprachigen Gruppe ähnlich der von **Robin Jacob**, dass es – wie im deutschen Recht übrigens auch – auf die territoriale Beschränkung ankomme und die unmittelbare Verletzung im Inland stattgefunden haben müsse. Auch wenn ein europäisches Bündelpatent vorliege, zerfalle das europäische Patent in Einzelpatente. Eine Verletzung im Inland sei nötig. Wenn man für das europäische Bündelpatent eine andere Lösung anstrebe, folge man nicht der herrschenden Auffassung.

Marie-Christine Courboulay erstattete den Bericht für die französischsprachige Gruppe. Sie berichtete, man habe lange Zeit benötigt, um den Schutzzumfang, die Tragweite des Anspruchs und die damit verbundenen schwierigen Fragen zu beantworten. Besonders Frage 2 nach der Funktion des "nach innen und oben gerichtet" habe die Gruppe ähnlich wie die englischsprachige Gruppe beschäftigt. Besonders der tote Raum im Innenraum des verletzenden Gegenstands habe Schwierigkeiten bereitet.

Die Mühe habe auch darin begründet gelegen, dass ein näherer Bericht über den Stand der Technik fehle und offengeblieben sei, welche Verbesserung die Erfindung wirklich bringe.

Frage 1 sei dahin beantwortet worden, dass die angegriffene Verletzungsform auch einen ersten Abschnitt aufweise. Zu Frage 2 und der Auslegung des Patentanspruchs 1 hätten erhebliche Zweifel bestanden, insbesondere in der Form der Richtung, im Französischen "vers" bezeichnet. Zu Frage 4 und 5, dem Strömungsverlauf, habe die Gruppe ebenfalls Schwierigkeiten gehabt, mehr festzustellen, als dass der Strom abgelenkt werde.

Die Funktion der Strömung, die in Frage 5 angesprochen werde, sei mehr als eine Erklärung aufgefasst worden, nicht als eine Beifügung neuer Elemente.

The German-speaking group's opinion on the notion of indirect infringement in question 7 was similar to **Sir Robin's**, namely, that it depended on the territorial limitation (as also enshrined in German law) and that there had to be direct infringement in the national territory. Even in the case of a European bundle patent, it would split into individual patents. Domestic infringement must have occurred. If a different solution were sought for the European bundle patent, this would not be in line with the prevalent view.

Marie-Christine Courboulay reported back on behalf of the French-speaking group. She said that the group needed a lot of time to answer the complex questions surrounding the scope of protection and the impact of the claim. Question 2 on the meaning of "extend inwardly and upwardly", in particular, kept this group busy in much the same way as it did the English-speaking group. The dead space in the internal space of the infringing element proved particularly problematic.

The absence of an in-depth report on the state of the art was another reason why so much time was spent on this question, leading to uncertainty as to the improvements the invention would actually offer.

In reply to question 1, it was held that the challenged infringing embodiment also had a first portion. Question 2 and the interpretation of patent claim 1 had given rise to significant misgivings, in particular, with respect to the direction signified by the French word *vers*. Regarding questions 4 and 5 on the flow direction, the group also had difficulty establishing more than that the stream was re-directed.

The function of the flow addressed in question 5 was considered more as an explanation, not as a submission of new elements.

Concernant la contrefaçon indirecte visée à la question 7, l'avis du groupe germanophone était similaire à celui de **Robin Jacob**, selon lequel c'était – comme en droit allemand d'ailleurs – la limitation territoriale qui importait et aussi que la contrefaçon indirecte ait eu lieu dans le pays. Même s'il existait un brevet européen, celui-ci "éclatait" en plusieurs brevets nationaux. Il fallait donc que la contrefaçon ait eu lieu en territoire national. Celui qui recherchait une autre solution pour le brevet européen en tant que faisceau de brevets nationaux, s'écarterait de la doctrine majoritaire.

Marie-Christine Courboulay a présenté son rapport au nom du groupe francophone. Elle a mentionné que l'on avait mis beaucoup de temps pour déterminer le champ de protection, l'étendue de la revendication et les questions difficiles qui s'y rapportaient. Tout comme le groupe anglophone, le groupe francophone s'était penché tout particulièrement sur la question 2, concernant la fonction de la caractéristique "s'étendant vers l'intérieur et vers le haut". L'appréciation de l'angle mort à l'intérieur de l'objet de la présumée contrefaçon, notamment, avait présenté des difficultés.

La difficulté était également due au fait qu'il manquait un rapport détaillé sur l'état de la technique et que la question de l'amélioration réellement apportée par l'invention était restée en suspens.

Il avait été répondu à la question 1 en disant que la contrefaçon attaquée présentait elle aussi une première partie. En ce qui concerne la question 2 et l'interprétation de la revendication 1, de forts doutes avaient été émis, notamment à propos de la direction, indiquée en français par "vers". Concernant les questions 4 et 5, portant sur le comportement fluide, le groupe avait eu là aussi du mal à établir quelque chose en dehors du fait que le flux était dévié.

La fonction de la configuration d'écoulement, qui fait l'objet de la question 5, avait été considérée comme étant plutôt une explication, pas comme ajoutant des éléments nouveaux.

Schließlich bestehe zur Auslegung des Schutzzumfangs ein Dilemma, da die Zeichnung benutzt werden müsse, um den Wortlaut des Textes zu ergänzen.

Zur mittelbaren Patentverletzung nach Frage 7 habe sich die Mehrheit gefragt, ob eine äquivalente Benutzung infrage komme. Man habe auch erörtert, wie die mittelbare Verletzung eines europäischen Patents bei grenzüberschreitenden Handlungen zu beurteilen sei. Es komme nach Auffassung der Mitglieder der Gruppe auf die Anwendung des nationalen Rechts an, das dann die Frage beantworte.

Abschließend stellt **Klaus Grabinski**, unter dessen Vorsitz die der Fallstudie zugrunde liegende Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf erging, fest, es habe sich keine einheitliche Meinung unter den Gruppen herausgebildet.

Das Landgericht habe sich zwei Fragen als wesentliche vorgelegt. Zum einen, was unter Oberfläche zu verstehen sei und ob sie den Innenraum des Verletzungsgegenstandes erfasse, der wie eine "1" ausgebildet sei. Das Gericht habe den gesamten Bereich des Innenraums als "Oberfläche" angesehen. Die zweite Frage der Auslegung des "nach innen und oben" habe sich darauf gerichtet, ob damit die gleichzeitige oder die nacheinander angeordnete Abfolge gemeint sei. Das Gericht sei vom Wortlaut ausgegangen, wie Art. 69 EPÜ verlange. Der Wortlaut besage aber nichts. Damit sei die Frage offen und habe weg von der philologischen Auslegung zum Verständnis der Funktion geführt. Wie grenze sich das Patent vom Stand der Technik ab, wie dieser in der Beschreibung beschrieben worden sei? Der Stand der Technik sei von der lateralen Ableitung ausgegangen, die Ablenkung des Stahlstromes nach Fig. 6 der Zeichnungen sei anders. Weitere Auslegung des Patents erfasse den Verlangsamungseffekt der Strömung. Anhaltspunkte hierfür seien die Beschreibung am Ende und der Verfahrensanspruch 10. Alle Ausführungsbeispiele ließen jedenfalls die Auslegung des Innenraumes von innen nach oben zu und könnten nicht als Beschränkung

The interpretation of the scope of protection posed a dilemma finally because the drawing had to be used to supplement the wording of the text.

With respect to the notion of indirect patent infringement in question 7, the majority wondered if equivalent exploitation were possible. The group also discussed how to judge the indirect infringement of a European patent in cross-border operations. In the opinion of the group members, national law would be applied to answer this question.

In conclusion, **Klaus Grabinski**, who had presided over the Düsseldorf Regional Court [*Landgericht*] which handed down the decision underlying this case study, noted that no consensus had emerged among the groups.

The regional court had considered two pivotal questions. The first of these questions concerned the meaning of "surface" and whether this surface encompassed the infringing element's internal space that is shaped like a figure "1". The court considered the "surface" to describe the entire area of the internal space. The second question on the interpretation of "extend inwardly and upwardly" concerned whether this signified a simultaneous or successive sequence. The court based its interpretation on the wording as required under Article 69 EPC. However, the wording did not give any indication of the sequence. The question therefore remained open and led away from the philological interpretation to an understanding of the function. How did the patent differ from the state of the art as described in the description? The state of the art assumed lateral discharge; the re-direction of the steel stream as shown in Fig. 6 of the drawings was different. Further interpretation of the patent covered the slowing effect of the flow. This was borne out by the description at the end and process claim 10. All embodiments permitted the interpretation of the interior from inside upwards and could not be considered as a limitation of the patent claim. **Klaus Grabinski**

Enfin, l'interprétation du champ de protection avait constitué un dilemme, étant donné qu'il était nécessaire de recourir au dessin en complément du libellé du texte.

Quant à la contrefaçon indirecte visée à la question 7, la majorité s'était demandée s'il y avait eu utilisation d'un moyen équivalent. On avait aussi examiné la question de savoir comment apprécier la contrefaçon indirecte d'un brevet européen dans le cas d'actes transfrontaliers. De l'avis des membres du groupe, cela dépendait de l'application du droit national, qui fournissait alors la réponse.

Enfin, **Klaus Grabinski**, sous la présidence duquel la décision du Landgericht Düsseldorf avait été rendue sur laquelle se fonde l'étude de cas, a constaté qu'il ne s'était pas dégagé d'avis commun des groupes.

Le Landgericht s'était posé deux questions considérées comme essentielles : d'une part, ce qu'il convenait d'entendre par "surface" et si celle-ci s'étendait à l'espace intérieur de l'objet de la contrefaçon, qui avait la forme du chiffre "1". Le tribunal avait considéré tout l'espace intérieur comme étant une "surface". La deuxième question concernant l'interprétation de la caractéristique "vers l'intérieur et vers le haut" avait été de savoir s'il fallait entendre par là l'existence simultanée de ces éléments ou leur ordre successif. Le tribunal était parti du libellé, comme l'exigeait l'article 69 CBE. Mais ce libellé n'était pas explicite. La question restait donc ouverte et avait conduit à (vouloir) comprendre la fonction au lieu d'utiliser l'interprétation philologique. Comment le brevet se délimitait-il par rapport à l'état de la technique tel qu'il était décrit dans la description ? L'état de la technique partait de la déviation latérale, mais la déviation du flux de métal illustrée par la Fig. 6 des dessins était différente. L'interprétation du brevet englobait aussi l'effet de ralentissement du flux. La fin de la description et la revendication 10 en livraient des indices. En tout état de cause, l'ensemble des modes de réalisation étaient compatibles avec l'interprétation d'un espace interne de l'intérieur vers le haut et ne pouvaient

des Patentanspruchs herangezogen werden. Im konkreten Verfahren, berichtete **Klaus Grabinski** erstaunt, dass keine Berufung zum Oberlandesgericht eingelegt worden sei.

Zum Abschluss bedankte sich der Vorsitzende der Arbeitssitzung bei seinen Kollegen für die für ihn erkenntnisreiche Mitarbeit.

Die Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von **Christopher Heath** hatte die **Wirkungen der Patentnichtigkeit nachrechtskräftiger, erfolgreicher Verletzungsklage** zum Thema.

Den Ausführungen von **Christopher Floyd** zufolge gilt im Vereinigten Königreich der Rechtsgrundsatz, wonach der nachträgliche Widerruf bzw. die Nichtigkeitsklärung eines Patents, dessen Gültigkeit und Verletzung gerichtlich festgestellt worden ist, zwar zur Folge hat, dass eine gegen den Beklagten erlassene Unterlassungsverfügung wirkungslos wird, seine Verurteilung zu Schadensersatz für zu Unrecht erzielten Gewinn oder verursachte Kosten aber nicht berührt. Der für die Unterlassungsverfügung geltende Grundsatz, der auf das 19. Jahrhundert zurückgeht, ist somit eindeutig: kein Patent, keine Unterlassungsverfügung. Die Frage des Schadensersatzes unterliegt hingegen der sogenannten Einrede des "*estoppel*" oder der "*res judicata*". Diese Einrede, der fundamentale Bedeutung zukommt und die auf den Anfang des 20. Jahrhunderts zurückgeht, ist grundsätzlich anwendbar, es sei denn, den Gesetzesvorschriften kann durch Auslegung die Absicht entnommen werden, diese Einrede auszuschließen. Sie ist in mehreren Rechtssachen sowohl im nationalen als auch im europäischen Kontext zur Anwendung gekommen. So befand das Gericht etwa in der Sache *Poulton gegen Adjustable Cover und Boiler Block Co* (1908), in welcher der Beklagte sich im Verfahren zur Festsetzung von Schadensersatz auf die Nichtigkeitsklärung des Patents berufen hatte, dass ein Urteil, das die Parteien bindet, von einem späteren, gegen das Patent gerichteten Nichtigkeitsverfahren nicht berührt wird.

reported his astonishment that an appeal had not been submitted to the Higher Regional Court [*Oberlandesgericht*] in the actual proceedings.

The chairman of the working session concluded by thanking his colleagues for their co-operation, remarking on the insight this had given him.

The working session chaired by **Christopher Heath** was devoted to **what happens when a patent held in a binding ruling to have been infringed is subsequently revoked**.

Christopher Floyd explained the legal position in the UK, which is that once a patent has been held valid and infringed, its subsequent revocation will mean that the defendant is no longer subject to any injunction restraining him from infringement, but it will not affect any order made for damages or an account of profits. Thus the injunction rule, dating from the 19th century, is very clear: no patent, no injunction. The damages issue for its part is based on the "*estoppel*" or "*res judicata*" principle, a rule of fundamental importance dating back to the early 20th century which is of general application unless an intention to exclude it can be inferred as a matter of construction of the statutory provisions. It has been applied in a number of cases, in both national and European contexts. Thus in *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block Co*. (1908), when the defendant sought to rely on the revocation of the patent in the inquiry as to damages, the court held that a judgment which bound the parties was not affected by the subsequent revocation proceedings.

être interprétés comme limitant la revendication du brevet. **Klaus Grabinski** s'est dit étonné que la procédure en question n'eût pas donné lieu à un appel devant le Oberlandesgericht.

Le Président a conclu la séance de travail en remerciant ses collègues pour leur coopération, qui avait été pour lui riche d'enseignements.

La séance de travail présidée par **Christopher Heath** a été consacrée aux **effets d'un brevet entaché de nullité après qu'un jugement ayant constaté la contrefaçon soit passé en force de chose jugée**.

La règle de droit qui prévaut au Royaume-Uni, ainsi que l'a exposé **Christopher Floyd**, est qu'une fois qu'il a été constaté qu'un brevet est valide et a fait l'objet d'une contrefaçon, la révocation ultérieure du brevet aura pour effet que le défendeur ne sera plus soumis à l'injonction lui interdisant la contrefaçon du brevet mais n'aura aucune incidence sur les dommages-intérêts dus en dédommagement des bénéfices injustement réalisés ou des frais. La règle de l'injonction, qui remonte au 19ème siècle, est donc très claire : pas de brevet, pas d'injonction. La question des dommages-intérêts est quant à elle fondée sur la règle dite de l'"*estoppel*" ou de la "*res judicata*". C'est une règle d'une importance fondamentale remontant au début du 20ème siècle, qui s'applique en tout état de cause, à moins qu'on ne puisse déduire une intention d'exclure ce principe par interprétation des dispositions légales. Elle a été appliquée dans plusieurs affaires, tant dans le contexte national qu'eupéen. Ainsi, dans l'affaire *Poulton v. Adjustable Cover et Boiler Block Co* (1908), alors que le défendeur avait tenté de faire valoir la révocation du brevet au cours de l'instruction portant sur les dommages-intérêts, la Cour avait estimé qu'un jugement qui liait les parties n'était pas affecté par la procédure ultérieure de révocation du brevet.

In dem jüngeren Fall *Coflexip gegen Solt, 2004*, dem ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde lag wie *Poulton* (ein Dritter hatte nach dem im ersten Verfahren ergangenen Urteil die Nichtigerklärung des Patents erwirkt), berief sich der Kläger darauf, dass der Beklagte durch das frühere Urteil daran gehindert sei, sich auf die spätere Nichtigerklärung des Patents zu berufen. Der Beklagte seinerseits machte geltend, die Entscheidung *Poulton* sei falsch, die unterschiedliche Behandlung von Unterlassungsverfügung und Schadensersatz sei anomal, die Einrede des "estoppel" habe sich seitdem weiterentwickelt und nach dem Patents Act 1977 könne der Inhaber eines insgesamt für nichtig erklärten Patents Schadensersatz erhalten, ohne wie im Fall einer Teilnichtigkeit seine Redlichkeit nachweisen zu müssen.

In der Rechtssache *Coflexip* war das Gericht mehrheitlich insbesondere der Auffassung, dass *Poulton* richtig entschieden worden sei und dass diese Entscheidung 100 Jahre lang unangefochten geblieben sei; die angebliche Anomalie in der Behandlung von Gültigkeit und Teilgültigkeit sei nicht gegeben. Die Einrede des "estoppel" sei auch im europäischen Kontext angewandt worden, so etwa in der Sache *Unilin*. Der Court of Appeal hatte in dieser Sache vor der Beendigung des Einspruchsverfahrens vor dem EPA die Gültigkeit des Patents und seine Verletzung festgestellt und die Beklagten zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt. Diese hatten beantragt, das Verfahren bis zum Abschluss des Einspruchsverfahrens auszusetzen. Der Court of Appeal lehnte dies mit der Begründung ab, aus Gründen der Rechtssicherheit sei der Widerruf eines Patents durch das EPA für die Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz unerheblich.

Laut **Alain Girardet** ist die in der vorliegenden Arbeitssitzung behandelte Frage von großer Aktualität und sowohl juristisch wie auch wirtschaftlich von Bedeutung. Juristisch deshalb, weil scheinbar schwer zu vereinbarende Konzepte hineinspielen wie dasjenige der Rechtskraft von Urteilen, der absoluten Wirkung von Patenten, die als von Anfang an nichtig angesehen werden, oder der ungerechtfertigten Bereicherung. Wirtschaftlich, weil das Infragestellen einer rechtskräftigen Verurteilung wegen

In a recent case (*Coflexip v Solt, 2004*) with facts similar to *Poulton*, where a third party had secured revocation of the patent after judgment in the first action, the claimant argued that the defendant was precluded by the previous judgment from relying on the patent's subsequent revocation. The defendant had argued that *Poulton* had been wrongly decided, that it was anomalous to treat injunctions and damages differently, that the law of estoppel had moved on since then and that, under the 1977 Patents Act, the proprietor of a wholly revoked patent could recover damages without any obligation to explain his conduct as in the case of a partially invalid patent.

The majority in *Coflexip* held in particular that *Poulton* had been rightly decided and had stood for 100 years without challenge, and that the asserted anomaly between partial and total validity did not exist. The estoppel rule has also been applied in a European context, for example in the *Unilin* case. The appeal court had declared the patent valid and infringed before the end of opposition proceedings before the EPO and had ordered the defendant to pay damages. The defendant applied for a stay in proceedings pending the outcome of the opposition proceedings. The court refused on the grounds that the EPO's revocation of a patent did not affect the obligation to pay damages, in the interests of legal certainty.

Alain Girardet thought the session's theme was a highly topical issue of both legal and economic significance: legal, in that it involved notions that seemed hard to reconcile, such as *res judicata*, the absolute effect of revoking a patent deemed never to have existed, or unjust enrichment; economic, in that challenging final convictions for infringement handed down on the basis of a patent revoked in subsequent proceedings was likely to affect business certainty and the very efficacy of patents.

Dans une affaire récente (*Coflexip v. Solt, 2004*), similaire par les faits à l'affaire *Poulton*, aux termes de laquelle un tiers avait obtenu la révocation du brevet après le jugement concernant la première action, le demandeur a fait valoir que le jugement antérieur empêchait le défendeur d'invoquer la révocation ultérieure du brevet. Le défendeur quant à lui avait fait valoir que la décision *Poulton* était erronée, qu'il y avait une anomalie de traitement entre l'injonction et des dommages-intérêts, que la règle de l'estoppel avait depuis évolué et que, en vertu de la loi de 1977, le titulaire d'un brevet révoqué en totalité pouvait obtenir des dommages-intérêts sans avoir à fournir la preuve de sa bonne foi comme dans le cas d'une invalidité partielle du brevet.

L'opinion majoritaire dans l'affaire *Coflexip* a estimé notamment que l'affaire *Poulton* avait été jugée correctement et qu'elle s'était maintenue pendant 100 ans sans être remise en question, et que la prétendue anomalie de traitement entre la validité partielle et totale n'existait pas. La règle de l'estoppel a été également appliquée dans le contexte européen, comme par exemple dans l'affaire *Unilin*. La Cour d'appel avait déclaré le brevet valide et contrefait avant la fin de la procédure d'opposition devant l'OEB et condamné les défendeurs à payer des dommages-intérêts. Les défendeurs ont demandé la suspension de la procédure jusqu'à la fin de la procédure d'opposition. La Cour a refusé, arguant que la révocation d'un brevet par l'OEB n'affectait pas l'obligation de payer des dommages-intérêts, au nom de la sécurité juridique.

Pour **Alain Girardet**, la question traitée dans la présente séance de travail est de grande actualité et présente un intérêt juridique et économique. Juridique, car elle fait appel à des notions apparemment difficilement conciliables comme l'autorité de la chose jugée, l'effet absolu d'un brevet qui est censé n'avoir jamais existé ou encore l'enrichissement sans cause. Économique, car la remise en cause de condamnations définitives pour contrefaçon prononcées sur la base d'un brevet annulé lors d'une instance posté-

Verletzung eines Patents, das in einem späteren Verfahren für nichtig erklärt wird, die unternehmerische Sicherheit und die praktische Wirksamkeit von Patenten an sich beeinträchtigen kann.

Nach den französischen Gesetzen lässt die Nichtigerklärung eines Patents durch Gerichtsurteil das Ausschließlichkeitsrecht an der durch das Patent beschriebenen und geschützten Erfindung entfallen. Die Frage, ob diese absolute Wirkung die Rechtskraft von Urteilen, die im Rahmen früherer Gerichtsverfahren ergangen sind, erschüttern kann, war Gegenstand einiger – weniger – Gerichtsentscheidungen. So ist in der Rechtsprechung lange davon ausgegangen worden, dass die Nichtigerklärung eines Patents die an frühere rechtskräftige Entscheidungen geknüpften Wirkungen nicht wieder in Frage stellen kann. Diese Entscheidungen zeugen von einer ganz pragmatischen Herangehensweise, die der Notwendigkeit Rechnung trägt, zu gewährleisten, dass die Vollstreckung von aufgrund einer Patentverletzung ausgesprochenen Urteilen nicht vom Ausgang von Verfahren vor anderen Gerichten abhängig gemacht werden kann, in denen die Nichtigerklärung des betreffenden Patents betrieben wird. Dieser Ansatz wurde jedoch durch eine unlängst ergangene Entscheidung der Cour de cassation offenbar in Frage gestellt, wonach die Berufungsinstanz zu Recht festgestellt habe, dass das auf Wiedergutmachung des Schadens gerichtete Verfahren jeder Rechtsgrundlage entbehre, da die Nichtigerklärung ein Patent rückwirkend zum Tag der Einreichung der Patentanmeldung vernichte.

Abschließend äußerte **Alain Girardet**, dass die Folgen der Nichtigerklärung eines Patents für eine frühere Verurteilung des Betroffenen wegen Patentverletzung seines Erachtens nicht zu einseitig dargestellt werden dürften und dass die große Vielfalt der möglichen konkreten Einzelfälle nicht ignoriert werden dürfe. Eine Lösung des Problems könnte seines Erachtens der 1975 bei den Verhandlungen über das Gemeinschaftspatent vertretene Ansatz sein, wonach die Rückwirkung der Nichtigkeit eines Patents Entscheidungen in Verletzungsverfahren nicht berühren sollte, die rechtskräftig geworden und vor der Nichtigerklärung vollstreckt worden sind.

He said French law stipulated that a decision to revoke a patent had the effect of nullifying the exclusive right to the invention described and protected by the patent. There had been case law decisions, though very few, on whether this absolute effect could undermine the *res judicata* authority of decisions taken in earlier proceedings. Thus case law had long regarded patent revocation as not impacting on previous decisions with *res judicata* effect. These decisions represented a very pragmatic approach based on the need to guarantee that the enforcement of convictions for infringing a patent could not be suspended pending the outcome in other proceedings of a request to have that patent revoked. Yet that approach seemed to have been called into question by a recent Cour de cassation ruling that since the revocation of a patent nullified it from the filing date of the application, the court of appeal had been quite right to find that the procedure resulting in payment of damages was devoid of any legal basis.

Alain Girardet concluded that the effect of revoking a patent on earlier convictions for infringement could not be presented too radically and without any regard to the diversity of circumstances that could arise; one solution to the problem might be the approach championed in 1975 during the negotiations on the Community patent, which saw the retroactive effect of the patent's revocation as not affecting infringement decisions with *res judicata* force which had been enforced before the revocation decision.

rière, est de nature à affecter la sécurité des affaires et l'efficacité même du brevet.

La loi française prévoit que la décision d'annulation d'un brevet a pour effet d'anéantir le droit exclusif sur l'invention que le brevet décrivait et protégeait. La question de savoir si cet effet absolu pouvait remettre en cause l'autorité de la chose jugée dans le cadre d'instances précédentes a fait l'objet de décisions jurisprudentielles, très peu nombreuses cependant. La jurisprudence a ainsi longtemps considéré que l'annulation d'un brevet ne pouvait pas remettre en cause les effets qui s'attachent à des décisions antérieures revêtues de l'autorité de la chose jugée. Ces décisions sont l'illustration d'une approche toute pragmatique fondée sur la nécessité de garantir que l'exécution de condamnations pour des actes de contrefaçon d'un brevet ne peut pas être suspendue au sort réservé dans d'autres instances à une demande d'annulation du brevet en cause. Cette approche semble toutefois avoir été remise en cause par une récente décision de la Cour de Cassation qui a déclaré que dès lors que l'annulation d'un brevet entraînait son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet, c'était à bon droit que la cour d'appel avait retenu que la procédure d'indemnisation du préjudice se trouvait privée de tout support juridique.

Alain Girardet a estimé enfin que l'effet d'une décision d'annulation d'un brevet sur des décisions antérieures de condamnation pour contrefaçon ne pouvait être présenté de façon trop radicale et ignorer la diversité des situations particulières qui pouvaient apparaître. Une solution du problème pourrait résider selon lui dans la conception défendue en 1975 lors de la négociation sur le brevet communautaire qui prévoyait que l'effet rétroactif de la nullité du brevet n'affectait pas les décisions en contrefaçon ayant acquis force de chose jugée et exécutée antérieurement à la décision de révocation.

Das deutsche Patentrecht wird von dem Trennungsprinzip beherrscht, so **Thomas Kühnen**. Über die Frage der Patentverletzung wird in einem normalen Parteiprozess vor den Zivilgerichten verhandelt, während über den Rechtsbestand des der Verletzungsklage zugrunde liegenden Patents – getrennt hiervon – in einem separaten Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren von den Erteilungsinstanzen befunden wird. Dem Verletzungsgericht ist lediglich die Möglichkeit an die Hand gegeben, seinen Rechtsstreit vorübergehend auszusetzen, bis in dem anderen Rechtszug über den Widerruf bzw. die Nichtigkeit des Klageschutzrechts entschieden ist. Von dem Mittel der Aussetzung wird jedoch äußerst zurückhaltend Gebrauch gemacht. Die geschilderte Verfahrenslage bringt es mit sich, dass der Verletzungsbeklagte zum Schadenersatz verurteilt sein kann (z. B. weil das Verletzungsgericht dem Angriff auf das Klagepatent keine für eine Aussetzungsanordnung hinreichende Erfolgsaussicht beigemessen und deswegen abschließend entschieden hat), das Klagepatent nach Eintritt der Rechtskraft des Verletzungsurteils jedoch – entgegen der Prognose – vernichtet wird. Letzteres hat, sobald die Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsentscheidung unanfechtbar geworden ist, zur Folge, dass das Klagepatent rückwirkend wegfällt, womit es jedermann gestattet ist, seine technische Lehre entschädigungslos zu benutzen. Einzig der Beklagte ist daran aufgrund des Verletzungsurteils gehindert, was an sich eine Ungleichbehandlung bedingt. Um hier Abhilfe zu schaffen, ist im Interesse des Beklagten nach höchstrichterlicher Rechtsprechung und der ganz vorherrschenden Meinung die Beseitigung des Verletzungsurteils oder seiner Wirkungen ins Auge zu fassen. Zur Begründung wird – wegen des Fehlens spezialgesetzlicher Regelungen im Patentgesetz – auf Vorschriften des allgemeinen Zivilverfahrensrechts zurückgegriffen, und insbesondere auf Artikel 767 ZPO. Nach dieser Vorschrift bezieht sich der Anwendungsbereich der Vollstreckungsabwehrklage auf Einwendungen gegen den titulierten Anspruch, die nachträglich entstanden sind und aus diesem Grund mit einem regulären Rechtsmittel nicht zur Geltung gebracht werden konnten. Als "Einwendung" ist dabei jeder erdenkliche Sachverhalt geeignet, der den rechtskräftig zuerkannten materiellen Anspruch zu Fall bringt.

Under German patent law, as **Thomas Kühnen** explained, a dual system applies whereby the civil courts rule on patent infringement in standard proceedings between parties, while the granting authorities – being entities apart – rule on the validity of patents in suit in separate opposition or revocation proceedings. The only option open to the court hearing an infringement case is to suspend the proceedings until a decision is taken on revocation of the disputed patent in the other appeal channel. However, the courts very rarely resort to suspension. This procedural situation means that the defendant can be ordered to make compensation, e.g. because the court, thinking that the patent in suit would be maintained, did not suspend proceedings and took a final decision. If the patent is then unexpectedly revoked after the infringement judgment enters into force, then once the revocation decision has *res judicata* force the patent in suit is retrospectively invalidated, permitting everyone to use its technical teaching without making compensation. The only one who may not exploit the teaching is the defendant, if he has been found guilty of infringement, which in itself is a form of unequal treatment. To rectify that, the case law of the highest German courts and accepted doctrine agree that setting aside the infringement judgement or its effects must be envisaged in the interests of the defendant. In the absence of special patent-law provisions this view is based on provisions from the general law of civil procedure, notably Article 767 of the Code of Civil Procedure, under which the scope of application of the action to avert enforcement relates to objections to the enforceable claim arising subsequently which cannot be asserted by conventional legal means. An objection can be any conceivable development that quashes the legally granted material claim.

Le droit allemand des brevets est régi par le principe de la séparation des procédures, ainsi que l'a expliqué **Thomas Kühnen**. La question de la contrefaçon d'un brevet est examinée lors d'une procédure contradictoire normale devant les tribunaux civils tandis que la validité du brevet visée par l'action en contrefaçon fait l'objet d'une procédure d'opposition ou d'annulation, indépendante de la première, devant les instances qui l'ont délivré. L'instance qui examine la contrefaçon a seulement la possibilité de surseoir à statuer sur le litige jusqu'à ce qu'une décision de révocation ou d'annulation du brevet attaqué soit rendue dans l'autre procédure. Le sursis à statuer est cependant utilisé avec une extrême parcimonie. Compte tenu de cette situation procédurale, il peut donc arriver que le défendeur de l'action en contrefaçon soit condamné à verser des dommages-intérêts, par exemple parce que le tribunal, estimant que le brevet litigieux serait maintenu, n'a pas sursis à statuer et a rendu une décision définitive. Or, contre toute attente, le brevet a été annulé alors que le jugement sur la contrefaçon est déjà passé en force de chose jugée. La décision d'annulation une fois passée en force de chose jugée fait disparaître rétroactivement le brevet litigieux, ce qui autorise tout un chacun à utiliser son contenu technique sans avoir à verser la moindre indemnité. Seul le défendeur, s'il a été reconnu coupable de contrefaçon, se voit interdire son utilisation, ce qui en soi conduit à une inégalité de traitement. Pour y remédier, la jurisprudence des plus hautes juridictions allemandes et la doctrine on doit être envisagé dans l'intérêt du défendeur que le jugement prononcé dans l'action en contrefaçon soit infirmé ou sans effet. Faute de réglementation spéciale à ce sujet dans la législation sur les brevets, cet avis se fonde sur des dispositions générales du droit de la procédure civile, en particulier l'article 767 du Code de procédure civile. Aux termes de cette disposition, le champ d'application de l'action en opposition à une exécution forcée est limité aux objections à un titre exécutoire qui sont apparues ultérieurement et qu'il n'a pas été possible de faire valoir par les voies de recours régulières. Est considéré comme objection n'importe quel élément rendant caduc le droit objectif reconnu par un jugement passé en force de chose jugée.

Übertragen auf die Situation eines Patentverletzungsurteils bedeutet dies: Mit der rückwirkenden Beseitigung des Klageschutzrechts infolge Widerrufs oder Nichtigerklärung ist die Grundlage für die Verurteilung wegen Patentverletzung von Anfang an entfallen. Mangels Patents stehen dem Kläger somit keinerlei Ansprüche gegenüber dem Beklagten zu, und folglich ist auf die Vollstreckungsabwehrklage des Beklagten hin auszusprechen, dass die weitere Zwangsvollstreckung aus dem Verletzungsurteil unzulässig ist.

Nach ganz überwiegender Meinung rechtfertigt die nachträgliche Vernichtung des Klagepatents eine Wiederaufnahme des rechtskräftig abgeschlossenen Verletzungsverfahrens, wobei in dem wiederaufgenommenen Verfahren die verurteilende Erkenntnis aufgehoben und die Verletzungsklage abgewiesen wird. Dogmatisch wird dabei auf die Figur der Restitutionsklage gemäß Artikel 580 ZPO zurückgegriffen, die an die strikte Einhaltung von Fristen gebunden ist. Die Restitutionsklage muss binnen eines Monats nach Kenntnis vom Restitutionsgrund (scil.: der bestandskräftigen Vernichtung des Klagepatents) erhoben werden, und spätestens innerhalb von fünf Jahren seit der Rechtskraft des Verletzungsurteils, ansonsten scheiden Rückforderungsansprüche des Verletzungsbeklagten aus. Diese Frage ist jedoch nach wie vor sehr umstritten.

Bevor er den Teilnehmern das Wort erteilte, merkte **Christopher Heath** zur Eröffnung der Diskussion Folgendes an: Erstens sollte ein Verletzungsverfahren dann, wenn zugleich ein Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vor dem EPA anhängig ist, im Idealfall so lange ausgesetzt werden, bis die Entscheidung des EPA vorliegt, da einige Regelungen für bereits gezahlten Schadensersatz kein Zurück mehr erlauben, wenn das Verletzungsurteil endgültig ist. Zweitens stellt sich für ihn die Frage, wie man etwa im Falle des Vereinigten Königreichs und Frankreichs die *res judicata* in einer Situation anwenden kann, wo keinerlei Rechtssicherheit besteht, da die Entscheidung über die Nichtigerklärung oder die Aufrechterhaltung des Patents noch nicht ergangen ist. Und drittens könnte der Beklagte schließlich eventuell Anspruch auf irgendeine Form von

Applied to the case of an infringement judgment, this means that retrospective revocation of the disputed property right eliminates any earlier basis for sentencing in connection with patent infringement. Consequently, in the absence of a patent, the plaintiff has no right to demand anything of the defendant, and therefore further enforcement of the infringement judgment is inadmissible.

The thinking in most cases is that the subsequent revocation of the patent in suit justifies a re-opening of previously concluded infringement proceedings, in which case the judgment is set aside and the infringement case rejected. Reference is made here to the statutory provision on action for restitution in Article 580 of the Code of Civil Procedure, which is subject to very strict deadlines. The action for restitution must be brought within one month of the grounds for restitution, i.e. the revocation of the patent in suit, becoming known, and at the latest within five years of the final judgment, or the defendant's recovery claims will lapse. However, this remains a highly controversial issue.

Before opening the debate to the audience, **Christopher Heath** made the following remarks. First, when an infringement action is pending at the same time as opposition or appeal proceedings before the EPO, the ideal solution is for the infringement proceedings to be suspended until the EPO has decided, as with some jurisdictions there is no going back on the damages already paid once the infringement action has become final. Second, he wondered how the *res judicata* rule could be applied, as was the case in the UK and France, in a situation where no legal certainty yet existed since the decision to revoke or maintain the patent had not yet been taken. Third, if an infringement decision can subsequently be overturned as in Germany, the defendant might perhaps be entitled to some form of damages.

Si l'on transpose ces principes à la situation d'un jugement pour contrefaçon d'un brevet, la disparition rétroactive du titre de protection litigieux suite à une révocation ou à une annulation supprime dès l'origine le fondement du jugement en contrefaçon. En conséquence, en l'absence de brevet, le droit du demandeur à exiger quoique que ce soit du défendeur devient caduc et, partant, l'action en opposition à l'exécution forcée du défendeur doit aboutir à un constat d'illégalité de la poursuite de l'exécution forcée.

L'opinion majoritaire est que l'annulation ultérieure du brevet litigieux justifie une révision du jugement en contrefaçon passé en force de chose jugée et que lors du procès en révision, la décision de condamnation doit être levée et le demandeur débouté de son action en contrefaçon. D'un point de vue dogmatique, il est fait appel ici au modèle de l'action en rescision, régie par l'article 580 du Code de procédure civile, et qui obéit au respect très strict de certains délais. L'action en rescision doit en effet être engagée dans un délai d'un mois après que le motif de rescision, c'est-à-dire l'annulation du brevet litigieux, a été connu, au plus tard dans les cinq ans qui suivent le jugement définitif, sinon toute réclamation des sommes versées indûment par le défendeur est exclue. Cette question reste toutefois très controversée.

En ouvrant la discussion et avant de donner la parole aux participants, **Christopher Heath** a fait les remarques suivantes. Premièrement, lorsqu'une action en contrefaçon est en cours en même temps qu'une opposition ou une procédure de recours à l'OEB, il conviendrait idéalement que la procédure en contrefaçon soit suspendue en attendant la décision de l'OEB, puisque certaines réglementations, une fois la contrefaçon définitive, ne permettent pas de retour en arrière pour les dommages-intérêts déjà payés. Deuxièmement, **Christopher Heath** s'est demandé comment l'on pouvait appliquer la *res judicata*, comme c'est le cas au Royaume-Uni et en France, dans une situation où il n'existe encore aucune sécurité juridique dès lors que la décision sur l'annulation ou le maintien du brevet n'a pas encore été rendue. Troisièmement enfin, si une

Entschädigung erheben, wenn eine Entscheidung über eine angebliche Patentverletzung wie in Deutschland nachträglich aufgehoben werden kann.

Peter Messerli wies darauf hin, dass die Verfahrensbeteiligten oder das Gericht formlos die Beschleunigung² des Einspruchs- oder des Beschwerdeverfahrens vor dem EPA beantragen könnten; ein einfaches Schreiben an die GD 1 oder GD 3 sei hierfür ausreichend. Einige Gerichte seien bei der Beantragung einer Beschleunigung des Verfahrens jedoch sehr zurückhaltend. In diesem Zusammenhang kam **Reinhard Freimuth** auf seine diesbezügliche Erfahrung bei den Beschwerdekammern des EPA zu sprechen und erklärte, in elf Jahren habe er nur über zwei Anträge auf Beschleunigung des Verfahrens zu entscheiden gehabt. Er fügte jedoch hinzu, dass dem EPA oftmals nicht bekannt sei, dass ein Verletzungsverfahren anhängig sei, und plädierte für eine bessere Kommunikation zwischen den Beteiligten und dem EPA. Worauf **Klaus Grabinski** entgegnete, jeder Zwischenbescheid des EPA sei für die Gerichte wichtig, damit sie über den Stand des laufenden Verfahrens unterrichtet blieben.

Am zweiten Sitzungstag hatte das Symposium die Ehre, **Hervé Novelli** zu empfangen, den französischen Staatssekretär für Handel, Handwerk, kleine und mittelständische Unternehmen, Tourismus und Dienstleistungen. In seinem Beitrag unterstrich **Hervé Novelli** den großen Stellenwert des Engagements Frankreichs für Innovation und für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen. Die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und insbesondere der KMU hänge stark von ihrer Innovationsfähigkeit ab, und Innovation hänge eng mit gewerblichen Schutzrechten zusammen. Er plädierte außerdem für die rasche Einsetzung der integrierten europäischen Gerichtsbarkeit für Patentstreitigkeiten und erklärte, Europa sei hierauf angewiesen, um sich auf der internationalen Szene behaupten und seinen Einfluss geltend machen sowie

Peter Messerli mentioned that the parties or the court could submit a request for accelerated processing of opposition or appeal cases before the EPO;² no particular form was required, a letter to DG 1 or DG 3 would suffice. He noted though that some courts were reluctant to request accelerated proceedings. In that context, **Reinhard Freimuth** pointed out that in 11 years on the EPO's boards of appeal he had encountered only two requests for acceleration; but he noted that the EPO often was not informed that an infringement action was pending, and he called for better communication between the parties and the EPO. In reply, **Klaus Grabinski** said that any intermediate communication from the EPO was important for the courts, which would thus be informed of the progress of the ongoing proceedings.

On the second day of the meeting, the symposium had the honour of welcoming **Hervé Novelli**, Secretary of State of Commerce, SMEs, Tourism and the Crafts and Service Sectors. In his speech, **Hervé Novelli** stressed how seriously France took its commitment to innovation and the competitiveness of European industry; the competitiveness of firms was closely linked to their ability to innovate, and innovation was in turn closely linked to industrial property. He also hoped there would soon be an integrated European court system for patent litigation, as Europe needed such a system in order to count as a major player and exert influence at global level, and to have effective means of combating infringement. Lastly he favoured the creation of the Community patent, without which the project would not be complete.

décision portant sur la contrefaçon peut être annulée ultérieurement, comme en Allemagne, le défendeur pourrait éventuellement prétendre à une forme de dédommagement.

Peter Messerli a indiqué qu'une procédure accélérée² de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours devant l'OEB pouvait être requise par les parties ou par le tribunal, sans forme particulière, une simple lettre adressée à la DG 1 ou à la DG 3 suffisait. Il a cependant noté que certains tribunaux étaient réticents à requérir une accélération de la procédure. Dans ce contexte, **Reinhard Freimuth** a évoqué son expérience en la matière au sein des chambres de recours de l'OEB, précisant qu'en 11 ans, il n'avait eu à connaître que de deux cas de demande d'accélération. Il a cependant noté que bien souvent l'OEB n'est pas informé qu'une action en contrefaçon est en cours et il a plaidé pour une meilleure communication entre les parties et l'OEB. Ce à quoi, **Klaus Grabinski** a répondu que toute communication intermédiaire de la part de l'OEB était importante pour les tribunaux qui seraient ainsi informés de l'évolution de la procédure en cours.

Lors de la deuxième journée de travail, le Colloque a eu l'honneur d'accueillir **Hervé Novelli**, Secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Dans son intervention, **Hervé Novelli** a souligné que l'engagement de la France pour l'innovation et la compétitivité des entreprises européennes était un enjeu majeur. La compétitivité des entreprises est en effet fortement liée à leur capacité à innover, l'innovation étant étroitement liée à la propriété industrielle. Il a également plaidé pour l'instauration rapide du système juridictionnel européen intégré pour le contentieux des brevets, indiquant que l'Europe avait besoin de cette juridiction afin de pouvoir compter et peser sur la scène internationale et pour permettre de lutter efficacement contre la contrefaçon. Il a enfin plaidé pour

² Siehe ABI. EPA 2008, 220.

² See OJ EPO 2008, 220.

² Voir JO OEB 2008, 220.

um Nachahmungen wirksam bekämpfen zu können. Abschließend sprach er sich für die Einführung des Gemeinschaftspatents aus, ohne welches das Instrumentarium unvollständig wäre.

Auf der Tagesordnung der Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von **Are Stenvik** stand das **Beschränkungs- und Widerrufsverfahren nach dem EPÜ und nach nationalem Recht**.

Die Komplexität des jetzt zu behandelnden Themas resultiere aus Interdependenzen zwischen administrativen und traditionellen gerichtlichen Nichtigkeitsverfahren, Wechselbeziehungen zwischen nationalen und supranationalen Verfahren sowie auf Unterschieden der nationalen Systeme.

Ulrich Joos führte aus der Sicht des EPA in die Thematik ein; er erinnerte zunächst daran, dass der Zweck eines zentralen Beschränkungsverfahrens darin besteht, dem Inhaber eines europäischen Patents die Möglichkeit zu geben, den Schutzbereich im Rahmen eines kostengünstigen und zügigen administrativen Verfahrens nachträglich einzuschränken. Dieses Verfahren erlaubt es zum Beispiel, einem Stand der Technik Rechnung zu tragen, der erst nach Abschluss des Prüfungsverfahrens bekannt geworden ist. Im Beschränkungsverfahren können zu breit erteilte Patente vom Patentinhaber auf einen rechtsbeständigen Umfang reduziert werden. Langwierige und teure Streitigkeiten über die Gültigkeit eines Patents können dadurch vermieden werden. Geregelt ist das Beschränkungsverfahren insbesondere in den neuen Artikeln 105a bis 105c EPÜ und den Regeln 90-96 der Ausführungsordnung zum EPÜ. Seit Inkrafttreten der neuen Vorschriften wurden bis Ende Juni 2008 49 Beschränkungsanträge eingereicht. Die ersten diesbezüglichen Entscheidungen sind bereits ergangen und die geänderte Patentschrift veröffentlicht. Interessehalber sei angemerkt, dass für 59 % dieser Anträge die Patenterteilung zwei bis fünf Jahre zurückliege und dass 16 % der Anträge innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist eingereicht worden seien.

The working session chaired by **Are Stenvik** was devoted to **limitation and revocation under the EPC and under national law**.

This is a complex topic because of interdependency between administrative and traditional judicial revocation proceedings, interplay between national and supranational procedures and differences among national systems.

Introducing the topic from the EPO's viewpoint, **Ulrich Joos** first recalled that central limitation was designed to be a quick and cost-effective administrative procedure enabling a patentee to reduce his patent's scope after grant, typically to take account of prior art which came to light only after examination. It allowed him to narrow it down so as to avoid time-consuming and expensive litigation about its validity. Limitation was governed chiefly by the new Articles 105a to 105c and Rules 90 to 96 EPC 2000. From the new regime's entry into force until the end of June 2008, 49 requests for limitation had been filed. The first related decisions had already been taken and amended patent specifications issued. It was interesting to note that for 59% of these requests the patent had been granted two to five years previously and that 16% of them had been filed during the nine-month opposition period.

l'adoption du brevet communautaire, sans lequel le dispositif ne serait pas complet.

La Procédure de limitation et de révocation selon la CBE et dans le cadre du droit national était à l'ordre du jour de la séance de travail, présidée par **Are Stenvik**.

La complexité du thème à traiter résultait des interdépendances entre les procédures en nullité de type administratif et de type judiciaire classique, des relations réciproques entre les procédures nationales et supranationales et des différences entre les systèmes nationaux.

Introduisant le sujet du point de vue de l'OEB, **Ulrich Joos** a tout d'abord rappelé le but d'une procédure centralisée de limitation qui est d'offrir au titulaire d'un brevet européen la possibilité de limiter ultérieurement l'étendue de la protection dans le cadre d'une procédure administrative économique et rapide. Cette procédure permet par exemple de prendre en compte un état de la technique qui n'a été mis en évidence qu'après la clôture de la procédure d'examen. Grâce à la procédure de limitation, le titulaire d'un brevet peut réduire la portée excessive de son brevet délivré et éviter ainsi de longs et coûteux litiges concernant sa validité. La procédure de limitation est régie principalement par les nouveaux articles 105bis à 105quater CBE 2000 ensemble les règles 90 à 96 CBE. Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, 49 demandes en limitation ont été déposées jusqu'à fin juin 2008. Les premières décisions en la matière ont déjà été rendues et le fascicule du brevet modifié publié. Il est intéressant de noter que pour 59 % de ces requêtes, la délivrance du brevet date de 2 à 5 ans et que 16 % des requêtes ont été déposées durant les neuf mois du délai d'opposition.

Gegenstand des Beschränkungsverfahrens ist das europäische Patent in der erteilten Fassung oder in der Fassung, die es vor dem EPA im Einspruchs- oder in einem früheren Beschränkungsverfahren erhalten hat. Aus nationalen Verfahren hervorgegangene Fassungen des europäischen Patents sind hingegen nicht Gegenstand des Beschränkungsverfahrens. Für das Verhältnis des europäischen Beschränkungsverfahrens zu nationalen Beschränkungs- und Nichtigkeitsverfahren gilt, dass das europäische Verfahren gegenüber einem nationalen Verfahren keinen Vorrang hat. Wurde ein Patent sowohl in einem Beschränkungsverfahren vor dem EPA als auch in einem nationalen Verfahren beschränkt, so kann in dem betroffenen Vertragsstaat als geschützt insgesamt nur das verbleiben, was zugleich nach beiden Entscheidungen noch unter Schutz steht. In diesem Zusammenhang erwähnte **Ulrich Joos** die "*Trigonellin*"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2001.

Den Antrag auf Beschränkung oder Widerruf kann nur der Patentinhaber stellen, und zwar jederzeit ab Erteilung des europäischen Patents. Der Antrag ist gebührenpflichtig. Das Einspruchsverfahren hat Vorrang vor einem Beschränkungsverfahren; ist bei Stellung des Antrags auf Beschränkung oder Widerruf ein Einspruchsverfahren schon anhängig, gilt der Antrag als nicht eingereicht und die Gebühr wird zurückgezahlt. Ist bei Einlegung des Einspruchs bereits ein Beschränkungsverfahren anhängig, wird letzteres eingestellt und die Beschränkungsgebühr zurückgezahlt. Ein bei Einlegung des Einspruchs bereits anhängiger Antrag auf Widerruf des europäischen Patents hat jedoch Vorrang. Zur Begründetheit des Widerrufs-antrags ist anzumerken, dass dieser nur auf Zulässigkeit geprüft wird; ist der Antrag zulässig, so wird das Patent widerrufen. Bei einem Beschränkungsantrag prüft die Prüfungsabteilung nach der Zulässigkeitsprüfung insbesondere, ob die Änderung der Ansprüche eine Beschränkung gegenüber der erteilten bzw. in einem späteren Verfahren vor dem EPA geänderten Fassung bewirkt. Wurde ein europäisches Patent widerrufen oder beschränkt, wird dies im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht; die Entscheidung wird mit dieser

The subject of central limitation proceedings is the European patent as granted, or as maintained following opposition or earlier limitation proceedings at the EPO, not as amended in national proceedings. European limitation proceedings do not take precedence over national limitation or revocation proceedings. If a patent is limited both nationally and by the EPO, its scope of protection in the contracting state concerned is confined to the matter protected under both decisions. In that context **Ulrich Joos** recalled the German Federal Court of Justice's "*Trigonelline*" decision of 2001.

Only the patentee can request limitation or revocation, and may do so at any time after grant. The request is subject to payment of a fee. Opposition proceedings take precedence over limitation proceedings; if opposition proceedings are pending when limitation or revocation is requested, the request is deemed not to have been made and the fee is refunded. Similarly, if limitation proceedings are pending when an opposition is filed, they are terminated and the fee is refunded. However, a pending request for revocation takes precedence over an opposition. Only the admissibility of the request for revocation is examined, not its merits, and if it is admissible, the patent is revoked. Requests for limitation are examined first for admissibility and then to ascertain in particular whether the amended claims do in fact constitute a limitation compared with those granted or subsequently amended in EPO proceedings. Revocation or limitation of a European patent is published in the European Patent Bulletin; the decision takes effect with that publication. After limitation, an amended patent specification is issued, which the contracting states may require to be translated.

La procédure de limitation a pour objet le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours d'une procédure d'opposition ou d'une procédure antérieure de limitation devant l'OEB. Ne peut en revanche faire l'objet de la procédure de limitation le brevet européen modifié au cours d'une procédure nationale. La procédure européenne de limitation ne prime pas les procédures nationales de limitation ou de nullité. Lorsqu'un brevet a fait l'objet d'une limitation par l'OEB ainsi que dans le cadre d'une procédure nationale, seul ce qui reste couvert par le brevet en vertu des deux décisions de limitation peut être considéré comme protégé dans l'Etat contractant considéré. **Ulrich Joos** a évoqué à cet égard la décision "*Trigonellin*" rendue par le *Bundesgerichtshof* en 2001.

Seul le titulaire du brevet peut présenter une requête en limitation ou en révocation et ceci à tout moment à partir de la délivrance du brevet européen. La requête est soumise au paiement d'une taxe. La procédure d'opposition prime la procédure de limitation ; si une procédure d'opposition est en cours à la date à laquelle une limitation ou une révocation est requise, cette requête est réputée ne pas avoir été déposée et la taxe est remboursée. De même, si une procédure de limitation est en instance au moment où une opposition est formée, il est mis fin à la procédure de limitation et la taxe est remboursée. Toutefois une requête en révocation prime toute opposition ultérieure. En ce qui concerne l'examen du bien-fondé de la requête en révocation, seule sa recevabilité est examinée et si elle est avérée, le brevet est révoqué. Pour la requête en limitation, la division d'examen, après avoir examiné la recevabilité, vérifie notamment si les modifications des revendications ont bien pour effet de limiter le brevet par rapport à la version telle que délivrée ou telle que modifiée ultérieurement dans une procédure devant l'OEB. Lorsqu'un brevet européen a été révoqué ou limité, il en est fait mention au Bulletin européen des brevets et la décision prend effet à la date de publi-

Bekanntmachung wirksam. Nach Beschränkung des europäischen Patents wird eine geänderte europäische Patentschrift herausgegeben; die Vertragsstaaten können eine Übersetzung der geänderten Patentschrift verlangen.

In der österreichischen Rechtsordnung ist ein Widerspruchs- und Beschränkungsverfahren im Sinne des EPÜ 2000 derzeit nicht vorgesehen, begann **Eva Fessler** ihren Vortrag. Als Instrumentarien, um ein einmal erteiltes Patent nachträglich einzuschränken oder zu widerrufen, steht neben den Nichtigkeitsverfahren der Verzicht bzw. Teilverzicht zur Verfügung. Im Unterschied zum zentralen Widerrufs- und Beschränkungsverfahren wirkt der Verzicht *ex nunc*; seine Wirkung tritt an dem auf das gültige Einlangen des Antrags im Österreichischen Patentamt folgenden Tag ein. Eine Unterbrechung des Verfahrens bei Anhängigkeit eines zentralen Widerrufs- oder Beschränkungsverfahrens kommt daher nicht in Betracht. Generell sind nach Fassung des Erteilungsbeschlusses nur noch Verzichte und zwingend nötige Klarstellungen zulässig. Jedwede Änderung der Patentansprüche, die keine bloße Einschränkung ist, ist nicht erlaubt. Das eingeschränkte Schutzbegehren darf keine Merkmalskombination enthalten, die in der erteilten Fassung nicht in den Patentansprüchen enthalten war. Auch ein Einschränken des Schutzbegehrens durch Schöpfen von Merkmalen aus der Beschreibung ist nicht erlaubt.

Ein Erlöschen des Patentrechts mit Wirkung *ex tunc* kann nach österreichischem Recht nur im streitigen Verfahren bewirkt werden. Das Nichtigkeitsverfahren geht immer vom aktuellen Registerstand aus. Ein Nichtigkeitsantrag kann nur im Umfang des zum Zeitpunkt der Antragstellung noch aufrechten Teiles des Patentes gestellt werden. Der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ist jene Fassung des Patentes zugrunde zu legen, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung rechtskräftig ist. Ein Nichtigkeitsantrag kann während der gesamten Laufzeit eines Patentes gestellt werden. Gemäß der Rechtsprechung gilt auch für eine teilweise Nichtigkeitsklärung das Prinzip, dass eine Einschränkung nur im Rahmen des erteilten Schutzbegehrens erfolgen darf.

Eva Fessler then began her speech by stating that Austrian law at present made no provision for EPC 2000-style limitation or revocation proceedings; but it did allow patents to be limited or revoked post-grant in (partial) revocation proceedings and through (partial) waiver. Waivers, unlike central limitation or revocation, took effect *ex nunc*, the day after the request was validly filed with the Austrian Patent Office, which was why the proceedings could not be stayed because of pending central limitation or revocation proceedings. Generally, once the decision to grant had been taken, only waiver or essential clarification was permitted. No amendment to the claims which was not purely a limitation was allowed. The protection sought through limitation could not contain any combination of features which was not in the claims as granted. Nor could the scope of protection be limited by taking features from the description.

In Austrian law, she continued, a patent can lapse *ex tunc* only after *inter partes* proceedings. Revocation proceedings are always based on the Register as it stands. Revocation may be requested only to the extent that the patent remains in force when the request is filed. The decision of the Nullity Section (revocation division) is based on the patent text in force when it is taken. Revocation may be requested at any stage during the patent term. For partial revocation too, it is a principle of case law that limitation may occur only within the scope of protection as granted.

cation de cette mention. La limitation du brevet entraîne la publication d'un fascicule de brevet modifié dont les Etats contractants peuvent exiger une traduction.

La législation autrichienne ne prévoit pas actuellement de procédure de limitation et de révocation au sens de la CBE 2000, a déclaré **Eva Fessler** en commençant son exposé. Les instruments pouvant limiter ultérieurement la portée d'un brevet délivré ou le révoquer sont les procédures de nullité totale ou partielle ainsi que la renonciation totale ou partielle. Contrairement à la procédure centralisée de limitation et de révocation, la renonciation a un effet *ex nunc*; elle prend effet le lendemain du jour où une demande correspondante est parvenue à l'Office autrichien, c'est pourquoi elle ne saurait être interrompue lorsqu'une procédure centralisée de limitation ou de révocation est engagée. En règle générale, après la décision de délivrer le brevet, seules sont encore licites les renonciations et les clarifications absolument indispensables. Toute modification des revendications qui ne constitue pas une simple limitation est interdite. Les revendications telles que limitées ne doivent pas contenir de combinaison de caractéristiques qui ne figurait pas dans les revendications telles que délivrées. De même, il n'est pas permis de limiter la protection revendiquée en prenant de nouvelles caractéristiques tirées de la description.

En droit autrichien, l'annulation du brevet avec effet rétroactif ne peut être obtenue que dans une procédure contradictoire. La procédure en nullité se fonde toujours sur le contenu actuel du registre des brevets. L'action en nullité se limite à la partie du brevet qui est encore en vigueur au moment où l'action est engagée. La décision de la chambre d'annulation, elle, repose sur la version du brevet en vigueur au moment où la décision est rendue. L'action en nullité peut être intentée pendant toute la durée du brevet. D'après la jurisprudence, le principe selon lequel le brevet ne saurait être délivré que dans le cadre des revendications telles que délivrées s'applique aussi à toute déclaration de nullité partielle.

Eva Fessler wandte sich sodann dem Verhältnis zwischen nationalem österreichischem Recht und dem zentralen Widerrufs- und Beschränkungsverfahren zu. Wenig problematisch erscheine eine zentrale Beschränkung, wenn sie früher als ein nationaler Teilverzicht oder eine Teilnichtigkeitsklärung erfolge, da die nationale Behörde vom aktuellen Registerstand ausgehe. Werde das Patent während eines anhängigen Nichtigkeitsverfahrens also zentral widerrufen, werde das Nichtigkeitsverfahren einzustellen sein.

Als Problemfälle könnten sich die Schutzrechte erweisen, in denen zuerst eine nationale Einschränkung durch Teilverzicht oder Teilnichtigkeitsklärung erfolgt und erst später eine zentrale Beschränkung durchgeführt wird, insbesondere dann, wenn die eingeschränkten Fassungen nicht übereinstimmen. Laut **Eva Fessler** ist schließlich durchaus zu erwarten, dass Patentinhaber die Möglichkeit der zentralen Beschränkung nutzen, um bei Auftauchen von neuem Stand der Technik einer drohenden Teilnichtigkeitsklage auszuweichen.

Bevor er die Diskussion eröffnete, stellte **Are Stenvik** die Frage in den Raum, ob es für die Länder, die ebenfalls ein Beschränkungs- und Widerrufsverfahren kennen, sinnvoll sei, dem Patentinhaber die Wahl zwischen dem nationalen Verfahren und dem europäischen Verfahren zu lassen.

Anknüpfend an diese letzte Bemerkung des Vorsitzenden wurde aus der Zuhörerschaft angemerkt, dass die nationalen Gerichte sich weiterhin mit der Rechtsgültigkeit von Patenten werden befassen müssen, da das EPA im Beschränkungsverfahren die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit nicht prüfe; in den nordischen Ländern werde es weiterhin beide Systeme geben müssen. **Are Stenvik** stellte klar, dass er nicht den Widerruf von Patenten durch Gerichte in Frage stelle, sondern sich Gedanken über zwei parallele administrativ ausgestaltete Beschränkungsverfahren mache. Er umriss die Situation in den skandinavischen Ländern mit den Worten, dass man dort die Ansprüche neuerdings im Rahmen eines Gerichtsverfahrens ändern könne, aber auch im administra-

Eva Fessler then looked at the relationship between Austrian national law and central limitation or revocation proceedings. She felt that central limitation should not cause many problems if it occurred earlier than a partial national waiver or revocation, because the national authority took account of the Register as it stood. If a patent was centrally revoked while national revocation proceedings were pending, the latter had to be discontinued.

Problems might arise if a patent was limited first at national level, through partial waiver or revocation, and only later limited centrally, especially if the texts as limited differed. Lastly, **Eva Fessler** thought that patentees would certainly use central limitation to avoid the threat of revocation litigation if new prior art came to light.

Before opening the debate to the audience, **Are Stenvik** wondered if it made sense for countries with their own limitation and revocation procedures to give the patentee the choice between national and European procedures.

Following up on this comment, a member of the audience remarked that the national courts would still have to rule on the validity of patents, as the EPO did not examine patentability criteria in limitation proceedings; in Scandinavia there would still have to be both systems. **Are Stenvik** explained that he was not questioning patent revocation by the courts but was concerned about two parallel administrative limitation procedures. He outlined the situation in the Scandinavian countries, saying that claims there could now be amended in judicial proceedings but also in administrative proceedings; claim limitation was also possible after the first-instance court had taken its decision, which meant that the appeal court might have to rule on a new set of claims.

Eva Fessler s'est ensuite intéressée au rapport entre le droit national autrichien et la procédure centralisée de limitation ou de révocation. Elle a estimé que la limitation au cours de la procédure centralisée ne devrait pas poser de problèmes si elle intervient avant une renonciation partielle au niveau national ou une déclaration de nullité partielle étant donné que l'autorité nationale se fonde sur l'état actuel du registre. Si le brevet est révoqué au cours de la procédure centralisée alors qu'une action en nullité est pendante, il devra être mis fin à cette dernière.

Des difficultés peuvent surgir avec les brevets qui ont d'abord été limités au niveau national, par renonciation partielle ou annulation partielle, puis à nouveau au cours de la procédure centralisée de limitation, notamment si les versions limitées divergent entre elles. **Eva Fessler** a enfin estimé que les titulaires de brevets mettraient certainement à profit la possibilité de la procédure centralisée de limitation pour contrer la menace d'une action en nullité si de nouvelles antériorités sont découvertes.

Avant d'ouvrir la discussion, **Are Stenvik** s'est demandé s'il était opportun, pour les pays qui connaissent également la procédure de limitation et de révocation, de laisser au titulaire du brevet le choix entre la procédure nationale et la procédure européenne.

Faisant suite à cette remarque du président de séance, un membre du public a fait observer que les tribunaux nationaux devront continuer à se pencher sur la validité des brevets, étant donné que l'OEB, au cours de la procédure de limitation, n'examinait pas les conditions de la brevetabilité ; dans les pays nordiques, il serait nécessaire de conserver les deux systèmes. **Are Stenvik** a clarifié qu'il ne remettait pas en question la révocation de brevets par les tribunaux, mais se posait plutôt des questions sur le déroulement parallèle de deux procédures administratives de limitation. Il a présenté brièvement la situation dans les pays scandinaves en disant qu'il était devenu possible, récemment, de modifier les revendications dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais aussi au

tiven Verfahren; Anspruchsbeschränkungen seien auch nach der erstinstanzlichen Gerichtsentscheidung möglich, so dass das Rechtsmittelgericht gegebenenfalls über einen neuen Anspruchssatz zu entscheiden habe.

Ein Teilnehmer vertrat die Auffassung, die Beschränkungsverfahren könnten, vor allem in Verletzungsstreitigkeiten, noch zu überraschenden Ergebnissen führen. Angenommen, ein nationales Gericht erster Instanz habe entschieden, ein Patent sei nicht gültig. Der Patentinhaber lege Rechtsmittel ein und leite gleichzeitig ein zentrales Beschränkungsverfahren ein mit dem Ziel, das Patent auf einen im Lichte der erstinstanzlichen Entscheidung akzeptablen Umfang zurückzuschneiden. Was werde in einem solchen Fall das zweitinstanzliche Gericht wohl tun? Den Fall zurückverweisen mit dem Auftrag, erneut über die Gültigkeit zu entscheiden? Die Gültigkeitsfrage zum Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens machen? Diese Fragen stellten sich insbesondere in den Ländern, in denen es keine nationalen Beschränkungsverfahren gebe und deren Gerichte mit einer derartigen Situation daher wenig vertraut seien. Er sehe das als taktisches Mittel des Patentinhabers, Patentnichtigkeit zu vermeiden und vielleicht auch die Periode der Unsicherheit über die Gültigkeit des Patents zu verlängern.

Ein englischer Richter ergänzte, in seinem Rechtssystem gelte der Grundsatz, dass die Parteien ihren gesamten Sachvortrag vor Gericht ausbreiten müssten. Man könne sich vermutlich nicht auf eine Änderung berufen, die nicht in das Verfahren eingeführt wurde, auch wenn sie zum Gegenstand eines zentralen Beschränkungsverfahrens gemacht werde. Ein derartiger Fall sei zwar noch nicht entschieden worden, aber vermutlich könne der Patentinhaber aus einer Anspruchsbeschränkung keine Vorteile ziehen, die nicht Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war.

Are Stenvik schloss die Arbeitssitzung mit einem Dank an die Vortragenden und die Diskussionsteilnehmer.

One participant took the view that limitation proceedings might still produce surprising results, especially in infringement disputes. Say, for example, that a national court of first instance had decided that a patent was invalid and the patentee appealed, at the same time instituting central limitation proceedings with a view to narrowing the patent down to an acceptable scope in the light of the first-instance decision. What would the court of second instance do in such circumstances? Remit the case with an order to rule on validity again? Make validity the subject of the appeal proceedings? These were questions that arose in particular in countries where there was no national limitation procedure and the courts were therefore unfamiliar with such situations. He saw that as a tactical instrument for the patentee to avoid revocation and perhaps also prolong the period of uncertainty over the patent's validity.

An English judge added that the principle in his legal system was that the parties had to set out their complete case before the court. It would presumably not be possible to rely on an amendment not admitted to the proceedings, even if it was made the subject of central limitation. No such case had yet come to court, but the patentee would presumably not be able to benefit from any claim limitation that had not been the subject of proceedings at first instance.

Are Stenvik closed the session by thanking the rapporteurs and other participants.

cours de la procédure administrative. La limitation des revendications était encore possible après le jugement rendu en première instance, de sorte que la cour d'appel devait, le cas échéant, statuer sur la base d'un nouveau jeu de revendications.

Un participant a estimé que les procédures de limitation pouvaient conduire à des résultats surprenants, surtout au cours des procédures en contrefaçon. A supposer qu'une juridiction nationale du premier degré ait conclu à l'invalidité d'un brevet et que le titulaire fasse appel de cette décision et engage en même temps une procédure centralisée de limitation, dans le but de limiter l'étendue du brevet dans une mesure acceptable à la lumière du jugement de première instance, que pourrait bien faire la juridiction du second degré dans ce cas ? Renvoyer l'affaire devant la première instance, à charge pour elle de statuer à nouveau sur la validité du brevet ? Faire de la question de la validité l'objet de la procédure en deuxième instance ? Ces questions se posaient notamment dans les pays qui ne disposaient pas de procédure nationale de limitation et dont les tribunaux étaient peu familiarisés avec ce genre de situation. Il y voyait un moyen tactique pour le titulaire d'éviter l'annulation du brevet et peut-être aussi de prolonger la période d'incertitude sur la validité du brevet.

Un juge anglais a complété en mentionnant que, dans son système juridique, le principe s'applique selon lequel les parties doivent exposer l'ensemble des faits et arguments devant le tribunal. Elles ne pourraient vraisemblablement pas invoquer une modification qui n'aurait pas été introduite dans la procédure, même si elle faisait l'objet d'une procédure centralisée de limitation. Certes, il n'avait pas encore été statué sur un cas semblable, mais le titulaire ne pourrait vraisemblablement retirer aucun avantage d'une limitation des revendications qui n'aurait pas fait l'objet de la procédure en première instance.

Are Stenvik a clos la séance de travail en remerciant les orateurs et les participants à la discussion.

Die Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von **Robin Jacob** war dem **Begriff des Fachmanns** gewidmet.

Bernard Corboz führte ausgehend von der schweizerischen Gesetzgebung und Rechtsprechung in das Thema ein. Angelpunkt der Beurteilung erfinderischer Tätigkeit ist der Rechtsprechung zufolge der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann. Dieser ist weder Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen, sondern verfügt über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine solide Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung. Bei der Bestimmung der erforderlichen Qualifikation ist den Besonderheiten des betreffenden Sachgebiets und dem mit dem Einsatz des Fachmanns verfolgten Ziel Rechnung zu tragen. Bei dem Fachmann kann es sich auch um ein Team von Spezialisten aus unterschiedlichen Fachrichtungen handeln. Der Fachmann ist somit in Wirklichkeit eine Rechtsfiktion, und es ist die Frage zu stellen, über welche Kenntnisse und Fähigkeiten er verfügt. Der Fachmann muss über Kenntnisse auf dem betreffenden Gebiet verfügen und in der Lage sein, unterschiedliche Gegebenheiten zu erfassen und sie zu einem bekannten Ganzen zusammenzufügen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Kenntnisse des Fachmanns ist der Zeitpunkt der Erfindung. Für **Bernard Corboz** wird mit dem Begriff des Fachmanns besser nachvollziehbar, was unter Nichtnaheliegen zu verstehen ist. Die Erfindung darf nicht naheliegend sein, was bedeutet, dass sie für einen gut ausgebildeten Fachmann nicht auf der Hand liegen darf. Weniger sicher ist hingegen, ob der Begriff des Fachmanns die Aufgabe des Patentrichters erleichtert, der entscheiden muss, ob eine Neuerung unter dem Gesichtspunkt des Nichtnaheliegens patentierbar ist oder nicht. Letztendlich handelt es sich hierbei um eine Frage des Ermessens, die Raum für Unsicherheit lässt und in der befürchtet werden muss, dass die Lösung von einem Richter zum anderen und von einem Land zum anderen unterschiedlich ausfallen wird.

The working session chaired by **Robin Jacob** was devoted to the **notion of the person skilled in the art**.

Bernard Corboz introduced the topic from the perspective of Swiss legislation and case law. According to the case law, the basis for judging inventive step is the notion of the averagely-trained skilled person. He is neither an expert in the field in question nor a specialist with particular knowledge, but he has extensive knowledge and proven ability, sound training and sufficient experience. He should be defined on the basis of the field in question and the purpose for which he is being consulted. The skilled person might even be an interdisciplinary team. The skilled person is therefore actually a legal creation whose knowledge and capabilities require definition. The skilled person should have a knowledge of the relevant field and be able to put together various pieces of information to form a known whole. To determine the skilled person's knowledge, it is essential to consider the time of the invention. For **Bernard Corboz**, the notion of the skilled person gives us a better idea of what is meant by non-obviousness. The invention must be non-obvious, that is, not within easy grasp of the well-trained skilled person. It is, however, questionable whether the notion of the skilled person makes it easier for the judge to decide whether an innovation is patentable as regards the requirement of non-obviousness. It is ultimately a discretionary matter that could leave a margin of uncertainty and create a situation where the outcome could differ from judge to judge and country to country.

La séance de travail présidée par **Robin Jacob** a été consacrée à **la notion de l'homme du métier**.

Bernard Corboz a introduit le sujet du point de vue de la législation et de la jurisprudence suisses. Selon cette dernière, la pierre angulaire pour juger de l'activité inventive est le concept de l'homme du métier moyennement bien formé. Celui-ci n'est ni un expert du domaine en cause, ni un spécialiste possédant des connaissances éminentes, mais il possède des connaissances étendues et des capacités affirmées, une formation solide et une expérience suffisante. Il doit être déterminé en fonction du domaine en cause et du but pour lequel il est fait appel à lui. Il peut en outre être une équipe polyvalente. L'homme du métier est donc en réalité une fiction juridique et il convient de se demander quelles sont ses connaissances et ses capacités. L'homme du métier doit avoir des connaissances dans le domaine concerné et il doit être capable d'appréhender des données différentes pour en faire un ensemble connu. Pour déterminer ses connaissances, il convient de se placer au moment de l'invention. Pour **Bernard Corboz**, le concept d'homme du métier permet de mieux saisir ce que l'on entend par non-évidence. L'invention doit être non évidente, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être à portée de main d'un homme du métier bien formé. Il est en revanche moins certain que la notion d'homme du métier facilite la tâche du juge au moment de décider de la brevetabilité d'une invention sous l'angle de la non-évidence. Il s'agit en définitive d'une question d'appréciation qui peut laisser une marge d'incertitude et fait craindre que la solution soit différente d'un juge à l'autre et d'un pays à l'autre.

Anschließend führte **Graham Ashley** aus, dass der Fachmann des Europäischen Patentübereinkommens eine Rechtsfiktion ist, die eine objektivere Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und eine objektivere Auslegung sonstiger EPÜ-Vorschriften ermöglichen soll. Zunächst einmal verfügt der Fachmann über allgemeines Fachwissen und ist über den angeführten Stand der Technik unterrichtet. Es wird angenommen, dass das allgemeine Fachwissen von den einschlägigen Handbüchern und Nachschlagewerken dargestellt wird, da diese das Grundwissen enthalten, das ein auf diesem Gebiet tätiger Fachmann haben sollte bzw. von dem er zumindest wissen muss, wo er es bei Bedarf nachschlagen kann. Ein wichtiger Punkt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz ist die Bestimmung des maßgebenden Fachmanns. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird generell davon ausgegangen, dass der Fachmann bei der Lösungssuche auch Entwicklungen auf benachbarten technischen Gebieten berücksichtigen würde. Lösungen allgemeiner technischer Aufgaben, die für verschiedene Fachgebiete von Bedeutung sind, werden als Teil des technischen Allgemeinwissens betrachtet. Allgemein wird davon ausgegangen, dass der Fachmann kein Spezialist oder Experte auf einem bestimmten Gebiet ist, sondern lediglich über durchschnittliche Fähigkeiten verfügt. Der Fachmann hat außerdem Kenntnis von allen nicht technischen Aspekten, sofern sie Teil der zu lösenden objektiven Aufgabe sind. Und schließlich kann der Fachmann je nach Anspruchsgegenstand eine sehr unterschiedliche Person sein, was die Formulierung einer allgemeingültigen Definition sehr erschwert. Höhere Anforderungen an die Fähigkeiten des Fachmanns zu stellen, wie dies im Rahmen des Projekts *"Raising the bar"* diskutiert wird, würde sich laut **Graham Ashley** nicht nur auf die erfinderische Tätigkeit auswirken, sondern auch auf die ausreichende Offenbarung und die Klarheit. Daher sei das Konzept des Fachmanns nicht der richtige Ansatzpunkt für eine Erhöhung der Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit.

According to **Graham Ashley**, the skilled person of the European Patent Convention is a legal creation whose purpose is to assist in providing a more objective approach to the assessment of inventive step and the other provisions of the EPC. The skilled person is in possession of common general knowledge and is aware of the cited prior art. It is accepted that general knowledge is represented by handbooks and textbooks, as these provide the basic information that a skilled person is expected to have, or at least he would know how to look it up if needed. An important point when assessing inventive step using the problem/solution approach is to determine who is the appropriate skilled person. In the case law of the EPO's boards of appeal, it is generally considered that when faced with a problem, the skilled person would also consider developments within neighbouring fields of technology. Solutions of general technical problems that apply to a range of fields are considered to be part of the general technical knowledge. It is generally accepted that the skilled person is not a specialist or expert in a particular field, but rather one of average ability. The skilled person is also aware of all aspects that are not technical since they are part of the objective problem to be solved. Finally, the skilled person can be very different depending upon the technical subject-matter under consideration, which makes suggesting a standard definition very difficult. According to **Graham Ashley**, raising the level of skill of the skilled person, as discussed in the *"Raising the Bar"* project, would have an effect not just on inventive step, but also on sufficiency of disclosure and clarity. The notion of the skilled person is thus an inappropriate means for increasing the level of inventive step.

L'homme du métier cité par la Convention sur le brevet européen, comme l'a indiqué ensuite **Graham Ashley**, relève de la fiction juridique dont le but est d'aider à fournir une approche plus objective pour l'examen de l'activité inventive et les autres exigences de la CBE. L'homme du métier dispose tout d'abord de connaissances générales communes et est informé de l'état de la technique pertinent. Par connaissances générales, il convient d'entendre les manuels et ouvrages de base dans un domaine technique, connaissances que l'homme du métier est censé avoir ou du moins pouvoir vérifier en cas de besoin. L'un des points importants quand on examine l'activité inventive en appliquant l'approche problème-solution, c'est de déterminer qui est l'homme du métier compétent. La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB considère généralement que l'homme du métier, quand il est confronté à un problème à résoudre, s'intéresse aussi à l'état de la technique dans les domaines voisins. Les solutions aux problèmes techniques d'ordre général qui sont valables dans un certain nombre de domaines techniques sont considérés comme faisant partie des connaissances techniques générales. Il est généralement admis que l'homme du métier n'est pas un spécialiste ou expert d'un domaine particulier, mais plutôt un praticien de compétence moyenne. L'homme du métier est également au courant de tous les aspects non techniques, dès lors que ceux-ci font partie du problème objectif à résoudre. Enfin, l'homme du métier étant identifié à des personnes bien différentes selon l'objet technique à considérer, il est très difficile de proposer une définition générale. Elever le niveau de compétence de l'homme du métier, comme il en est question dans le projet *"Raising the bar"*, aurait, selon **Graham Ashley**, des répercussions non seulement sur l'activité inventive, mais aussi sur la suffisance de l'exposé et la clarté. La modification de la notion d'homme du métier n'est donc pas la bonne voie pour élever le niveau de l'activité inventive.

Zur Eröffnung der Diskussion richtete **Robin Jacob** die Frage an die Teilnehmer, wie die nationalen Gerichte die Merkmale des Fachmanns bestimmten. Für **Eurico Marques dos Reis** ist der Fachmann im Grund eine Art schwer zu fassendes Phantom, das sich im Lauf der Zeit ständig wandelt.

Eben zur Frage, wie wirklichkeitsnah der Fachmann ist, möchte **Graham Ashley** anmerken, dass es im EPA in der Tat eine Fülle von Fachleuten gibt, die Experten auf unterschiedlichen Gebieten der Technik sind, seien es Prüfer oder Mitglieder der Beschwerdekammern. Das heißt noch lange nicht, dass sie unfähig sind, ein Patent vom Standpunkt des Fachmanns zu beurteilen, der über durchschnittliches allgemeines Fachwissen verfügt.

Was die Anforderungen an die Fähigkeiten des Fachmanns betrifft, war **Robin Jacob** der Meinung, dass die "Latte" nicht, wie zuweilen behauptet werde, heute niedriger angesetzt werde als früher. Die Prüfer stünden jedoch unter einem enormen Zeitdruck, worunter die Qualität der Prüfung leiden könne; dies wurde von **Graham Ashley** bestätigt, der hinzufügte, dass allerdings auch das Niveau der eingereichten Patentanmeldungen stark nachgelassen habe.

Zum Verständnis des Fachmanns seitens französischer Gerichte erklärte **Alain Girardet**, dass es insofern häufig der Richter sei, der den maßgeblichen Fachmann in seiner Entscheidung definiere, als die Parteien sich davor scheuten oder sich nicht untereinander einigen könnten. Was die Qualität der erteilten europäischen Patente betrifft, so war er der Auffassung, dass es heute in der Tat leichter ist, auf bestimmten Gebieten der Technik ein Patent zu erhalten. Seines Erachtens liegt das nicht daran, dass sich das Konzept des Fachmanns im Laufe der Jahre gewandelt hat, sondern vielmehr – wie bereits von **Robin Jacob** und **Graham Ashley** angedeutet – an der ständig wachsenden Zahl der Patentanmeldungen, durch welche die Prüfer unter enormen Zeitdruck geraten.

Sir Robin opened the discussion by asking how the national courts defined the characteristics of the skilled person. For **Eurico Marques dos Reis**, the skilled person is essentially an elusive "wraith-like" creature who is constantly evolving over time.

As regards the reality of the skilled person, **Graham Ashley** pointed out that the EPO was actually packed with skilled persons, that is, experts in different technical branches, working either as examiners or members of the boards of appeal. This does not mean that they are not able to judge a patent from the perspective of the skilled person with average general knowledge.

Sir Robin did not agree with those who maintained that the "bar" had been lowered in terms of the level of skill of the skilled person. Admittedly examiners were subject to enormous time-pressure, which could affect examination quality. **Graham Ashley** agreed, adding that there had also been a significant drop in the quality of applications filed.

With respect to the perception of the skilled person in French courts, **Alain Girardet** explained that it was often left to the judge himself to define the skilled person in his decision because the parties in question were reluctant to provide a definition or could not agree amongst themselves. On the quality of European patents granted, he maintained that it was indeed easier nowadays to obtain a European patent in certain technical branches. He did not believe that this was due to the evolution of the notion of the skilled person over time but rather, as already pointed out by **Sir Robin** and **Graham Ashley**, to the constant growth in patent application numbers that put enormous time pressure on examiners.

En ouvrant la discussion, **Robin Jacob** a demandé aux participants comment les tribunaux nationaux identifiaient les caractéristiques de l'homme du métier. Pour **Eurico Marques dos Reis**, l'homme du métier est au fond une sorte de fantôme difficile à saisir et qui évolue sans cesse avec le temps.

A propos justement de la réalité de l'homme du métier, **Graham Ashley** a tenu à ajouter qu'en fait l'OEB regorgeait d'hommes du métier, experts dans différents domaines techniques, que ce soit les examinateurs ou les membres des chambres de recours. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont incapables de juger un brevet du point de vue de l'homme du métier possédant des connaissances générales moyennes.

S'agissant du niveau de compétence de l'homme du métier, **Robin Jacob** a été d'avis que la "barre" ne s'était pas abaissée, comme certains le prétendent. Cependant, les examinateurs sont soumis à une énorme pression de temps et de ce fait, la qualité de l'examen peut en pâtir, comme l'a confirmé **Graham Ashley** qui a ajouté toutefois que la qualité des demandes déposées s'était elle grandement détériorée.

En ce qui concerne la perception de l'homme du métier dans les juridictions françaises, **Alain Girardet** a expliqué que c'était souvent le juge qui dans sa décision définissait lui-même l'homme du métier, dans la mesure où bien souvent les parties répugnaient à le faire ou n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre elles. Sur la question de la qualité des brevets européens délivrés, il a estimé qu'il était aujourd'hui en effet plus facile d'obtenir un brevet européen dans certains domaines techniques. Cela tiendrait selon lui non pas à une évolution de la notion de l'homme du métier au fil des années mais plutôt, comme l'avaient déjà souligné **Robin Jacob** et **Graham Ashley**, au nombre sans cesse croissant des demandes de brevet qui soumettent les examinateurs à une énorme pression de temps.

Zur Eröffnung der Arbeitssitzung über **die Rolle des Sachverständigen im Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren** unterstrich **Ivan Verougstraete**, der den Vorsitz innehatte, dass der Richter nach einem in den meisten europäischen Staaten allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz seine Aufgabe nicht delegieren darf und den ihm unterbreiteten Rechtsstreit selbst entscheiden muss. Dieser Grundsatz bleibe aber allzu oft unbeachtet, und im Allgemeinen seien die Rolle des Sachverständigen und dessen Beitrag zunehmend entscheidend. Er erteilte sodann dem ersten der beiden Redner, **Robert van Peurse**m, das Wort.

Robert van Peursem wies zunächst darauf hin, dass die niederländische Rechtsordnung hauptsächlich zwei Verfahren kennt, die beide im gleichen Maße in Anspruch genommen werden, nämlich das summarische Verfahren oder "kort geding", das dem gewöhnlichen Verfahren nicht vorgreift, und der für Patentstreitigkeiten vorgesehene besondere beschleunigte Modus des gewöhnlichen Verfahrens. In beiden Verfahren wird typischerweise sowohl die Patentverletzung als auch die Nichtigerklärung verhandelt.

Im summarischen Verfahren wird von der Möglichkeit der Heranziehung von durch das Gericht bestellten Sachverständigen in der Praxis so gut wie nie Gebrauch gemacht. Die Auslegung der Patentansprüche ist eine ganz und gar juristische Übung, die somit von juristisch ausgebildeten Richtern und nicht von technischen Sachverständigen wahrgenommen werden muss. Im gewöhnlichen Verfahren kommen hauptsächlich zwei Formen des Sachverständigenbeweises vor, nämlich derjenige durch einen nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung vom Gericht bestellten Sachverständigen und derjenige durch einen von den Parteien beauftragten Sachverständigen. Letzterer kommt in den Niederlanden in den meisten Patentverfahren zum Einsatz, wobei der Sachverständige sein Gutachten als schriftliche eidesstattliche Erklärung oder als mündliche Aussage erstatten kann. Gegenwärtig wird in den Niederlanden von der Möglichkeit der Bestellung eines gerichtlichen Sachverständigen in der Praxis bei Patentstreitigkeiten nur selten

Opening the working session devoted to **the role of the expert in infringement and revocation proceedings**, the chairman, **Ivan Verougstraete** pointed out that, according to a legal principle generally accepted by most European states, a judge could not delegate his judicial duties and had to resolve the disputes before him. This principle, however, was often ignored, with the general importance of the role of the expert and his contribution becoming increasingly decisive. The chairman then gave the floor to the first of the two speakers, **Robert van Peurse**m.

Robert van Peursem started by pointing out that under Dutch law, there are two main proceedings available, each used with equal frequency. These are summary proceedings that do not have any impact on the full proceedings whatsoever and the special accelerated regime for patent litigation in full proceedings. In both types of proceedings typically both infringement and revocation are tried together in one and the same procedure.

The route of having court-appointed experts is almost never used in summary proceedings. Claim interpretation is, in essence, a judicial effort and as such has to be done by legally qualified judges, not by technical experts. In full proceedings two main forms of expert evidence can be seen, namely, the expert appointed by the court under the Code of Civil Procedure and the expert appointed by the parties. The party expert plays a role in the majority of patent proceedings in the Netherlands and his view can be in written, affidavit form or in the form of oral evidence. Court-appointed experts are rarely used any more in patent practice for a number of reasons. Firstly, the court in The Hague is composed of specialised patent court judges and uses both experts appointed by the parties and deputy patent judges. Secondly, in the majority of patent cases, what is at issue eventually boils down to a narrowly defined technical problem and, in general, it is the parties themselves, that is, patent lawyers and patent attorneys,

En ouvrant la séance de travail consacrée au **rôle de l'expert dans les actions en contrefaçon et en nullité**, **Ivan Verougstraete**, son président, a souligné que conformément à un principe de droit généralement admis par la plupart des Etats européens, le juge ne pouvait déléguer sa tâche et devait trancher lui-même le litige qui lui était soumis. Or ce principe restait bien souvent lettre morte, le rôle de l'expert et son apport étant généralement et de plus en plus décisifs. Il donne ensuite la parole au premier des deux orateurs, **Robert van Peurse**m.

En droit néerlandais, a d'abord rappelé **Robert van Peurse**m, il existe deux types principaux de procédures, utilisées à fréquence égale: la procédure de référé sans aucun impact sur la procédure ordinaire et le régime spécial accéléré des litiges en matière de brevets dans le cadre de la procédure ordinaire. Dans ces deux types de procédure, la contrefaçon et la nullité sont généralement jugées conjointement en une seule et même procédure.

En référé, la possibilité de faire appel à des experts désignés par le tribunal n'est presque jamais utilisée dans la pratique. L'interprétation des revendications étant un exercice intrinsèquement juridique, ce sont en effet des juges formés comme juristes qui doivent s'y adonner et non des experts techniques. Dans la procédure ordinaire, il existe deux formes principales de témoignages d'experts, à savoir l'expert désigné par le tribunal, réglementé par le Code de procédure civile et l'expert désigné par les parties. Ce dernier intervient dans la majorité des procédures en matière de brevets aux Pays-Bas et son avis se présente sous la forme écrite d'une attestation sous serment ou sous forme de témoignage oral. Le recours à un expert désigné par le tribunal est peu utilisé dans la pratique actuelle en matière de brevets et les raisons en sont les suivantes. Premièrement, le tribunal de La Haye dispose de juges spécialisés en matière de brevets, recourt également aux experts désignés par les parties ainsi qu'à des juges adjoints en brevets.

Gebrauch gemacht, und zwar aus folgenden Gründen: Erstens verfügt das Gericht in Den Haag über spezialisierte Patentrichter und zieht außerdem von den Parteien beauftragte Sachverständige sowie Hilfsrichter in Patentsachen hinzu. Zweitens lässt sich die Fragestellung in den meisten Patentsachen letztendlich auf ein sehr eng begrenztes technisches Problem reduzieren, und im Allgemeinen sind es die Parteien selbst bzw. deren Anwälte und Patentanwälte, welche die Richter oftmals sehr eingehend in die Materie einweisen, zum Beispiel anhand von technischen Abrissen, wenn ein Fall eine komplexe Technologie beinhaltet. Drittens gestattet das niederländische Recht den Richtern die Berücksichtigung der Erteilungsakte (prosecution history estoppel), die sehr lehrreich ist. Viertens ziehen die niederländischen Gerichte ausländische Urteile und Gutachten heran und akzeptieren schriftliche Gutachten in englischer Sprache uneingeschränkt sowie auch französische oder deutsche Schriftstücke. Fünftens nehmen Sachverständige der Parteien häufig an der mündlichen Verhandlung teil und können vom Gericht vernommen werden, sogar auf Englisch, wodurch internationale Akteure die von ihnen im Ausland verpflichteten Sachverständigen leichter hinzuziehen können. **Robert van Peursem** schloss seinen Vortrag mit einem Bericht über den Fall *Ajinomoto/Daesang*, der den pragmatischen Einsatz von Sachverständigengutachten durch die niederländischen Gerichte illustriert.

Als nächste Rednerin berichtete **Alice Pezard** über die Rolle des Sachverständigen vor französischen Gerichten. Ihres Erachtens gehen die französischen Richter ähnlich vor wie die niederländischen Richter, außer hinsichtlich der Sprache, da nur Französisch im Verfahren akzeptiert wird. Die Beiziehung von Sachverständigen ist nicht sehr verbreitet. Gründe sind insbesondere die Spezialisierung und Qualifikation der Anwälte und Patentanwälte sowie die Kosten der Gutachten und ihre langwierige Erstattung. **Alice Pezard** fokussierte ihren Vortrag sodann auf zwei Besonderheiten des französischen Rechts, bei denen der Sachverständige eine wichtige Rolle spielt, nämlich die "saisie-contrefaçon" (Beschlagnahme von Verletzungsobjekten zu Beweis Zwecken)

who educate the judges – often in great detail – by producing technical summaries, for instance, in cases involving complicated technology. Thirdly, Dutch law allows judges to consult the file of the grant proceedings (file wrapper estoppel) which provides a rich source of knowledge. Fourthly, the Dutch courts consult judgments and evidence taken abroad and accept English written evidence without reservation, in addition to French and German texts. Fifthly, party experts are often present at the hearing and can be questioned by the court, even in English, which makes it easier for international players to bring in their hired experts from abroad. **Robert van Peursem** concluded his paper by citing the *Ajinomoto/Daesang* case which illustrates the pragmatic way Dutch courts use expert evidence.

Next, it was **Alice Pezard's** turn to deliver a paper on the role of the expert in French courts. She started by stating that French judges have a very similar approach to their Dutch counterparts, except in linguistic matters where French is the only language admissible in French courts. Consequently, experts are not used very often. The main reasons for this are the specialisation and qualifications of the patent lawyers and patent attorneys, the cost of the opinion and the slow rate at which expert reports are filed. **Alice Pezard** then turned her attention to two specific aspects of French law where the expert plays an important role, namely, *saisie-contrefaçon* [order for inspection and seizure of property] and damage assessment. Under the new law of 2007

Deuxièmement, dans la majorité des affaires relatives à des brevets, ce qui est en jeu se résume finalement à un problème technique de définition restreinte et, en général, ce sont les parties elles-mêmes, avocats et conseils en brevets, qui instruisent les juges de façon souvent très approfondie, par exemple par la production de résumés techniques lorsque l'affaire implique une technologie complexe. Troisièmement, la législation autorise les juges à consulter le dossier de procédure d'examen (prosecution history estoppel) lequel est riche d'enseignements. Quatrièmement, les tribunaux néerlandais consultent les jugements et dépositions recueillis à l'étranger et acceptent sans réserve les témoignages écrits en anglais ainsi que les textes en allemand et en français. Cinquièmement, les experts des parties assistent souvent à l'audience et peuvent être questionnés par le tribunal, même en anglais, ce qui permet plus facilement aux acteurs internationaux de faire intervenir les experts qu'ils recrutent de l'étranger. **Robert van Peursem** a conclu son exposé en rapportant l'affaire *Ajinomoto/Daesang* qui illustre la façon pragmatique des tribunaux néerlandais d'utiliser les témoignages d'experts.

Ce fut ensuite au tour d'**Alice Pezard** d'exposer le rôle de l'expert dans les juridictions françaises. Elle a estimé tout d'abord que les juges français avaient à peu près la même approche que les juges néerlandais, sauf en matière de langue où seul le français a droit de cité. Le recours à l'expert n'est donc pas très fréquent. Les raisons en sont notamment la spécialisation et les qualifications des avocats et conseils en brevets, le coût de l'expertise et la lenteur du dépôt des rapports d'expertise. **Alice Pezard** s'est ensuite concentrée sur deux spécificités de la loi française dans lesquelles l'expert joue un rôle important, à savoir la saisie-contrefaçon et l'évaluation du préjudice. En matière de saisie-contrefaçon, la nouvelle loi adoptée en 2007 dispose que les opérations de saisies

und die Evaluierung des Schadens. Zur "saisie-contrefaçon" heißt es in dem neuen, 2007 verabschiedeten Gesetz, dass diese Maßnahme von einem Gerichtsvollzieher durchgeführt wird, dem hierbei vom Kläger benannte Sachverständige zur Seite stehen. Die Anwesenheit des Sachverständigen scheint in diesem Zusammenhang zwingend zu sein. Durch das neue Gesetz ändert sich gegenüber der bisherigen Rechtsprechung nichts an der Rolle und Auswahl des Sachverständigen. So kann ein Angestellter desjenigen, der die "saisie-contrefaçon" betreibt, nicht Sachverständiger sein, und erst recht nicht der Betreibende selbst oder dessen Anwalt, da der Sachverständige unabhängig sein muss. Jedoch ist nunmehr anerkannt, dass der Patentanwalt des Betroffenen Sachverständiger sein kann, ohne dass die Grundsätze eines fairen Verfahrens verletzt würden.

Bei der technischen Beurteilung von schwierigen Patentfragen steht der Sachverständige in Frankreich nicht im Vordergrund, wohl aber bei der Evaluierung des Schadens – und wohl noch mehr seit Verabschiedung des neuen Gesetzes. Dieses schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht zur Bestimmung der Schadenshöhe, insbesondere die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen für die geschädigte Partei, den vom Verletzer erzielten Gewinn und den immateriellen Schaden für den Rechteinhaber berücksichtigen muss. Ein schlüssiges Konzept zur genauen Bestimmung des zu zahlenden Schadensersatzes erfordert den Einsatz sowohl juristischer wie auch ökonomischer Techniken zur Erstellung eines Gutachtens. Das Gutachten zur Evaluierung des Schadens kann von einem außergerichtlichen oder von einem gerichtlichen Sachverständigen erstellt werden. Meist wird ein Verletzungsprozess in zwei Schritten durchgeführt. Ist der Verletzungstatbestand nachgewiesen, so ergeht eine erste Zwischenentscheidung, in der das Gericht von Amts wegen oder auf Antrag einer der Parteien einen Sachverständigen benennt, dem aufgetragen wird, im Hinblick auf die Bestimmung des Schadens den Umfang der Verletzungshandlungen festzustellen. Nimmt der Kläger gleich zu Beginn des Gerichtsverfahrens die Dienste eines außergerichtlichen Sachverständigen in Anspruch und fügt

on *saisie-contrefaçon*, sequestration operations are conducted by a bailiff, assisted by experts appointed by the plaintiff. An expert's presence now seems to be regarded as obligatory for this. The new law does not change the expert's role or the choice of expert compared with the existing case law. Thus, a sequestrator's employee cannot be an expert, nor *a fortiori* the sequestrator or his lawyer; the expert must be independent. However, it is now recognised that the appellant's patent attorney can be an expert, without prejudice to the fairness of the trial.

In France, although the expert is not very active during the technical assessment of patent problems, the situation is quite the opposite at the hearing on damage assessment, and probably even more so since the new law was adopted. The new law clearly states that in assessing damages the judge must consider, in particular, the negative economic consequences which the injured party has suffered, the profits made by the infringer and the moral prejudice caused to the rightholder by the infringer. A true damage-assessment policy, which calculates precisely the compensation due, requires the use of legal and economic tools. The damage assessment report can be either judicial or extrajudicial. Usually, there are two stages in infringement proceedings. If the facts of the infringement case are proved, an interlocutory decision is taken in which the judge appoints, of his own motion or at the request of a party, an expert whose job it is to evaluate the scope of the infringement in order to determine the damage. By calling on an extrajudicial expert from the start of the legal proceedings and making available a precise assessment of the compensation as an annex to his substantive conclusions, the judge may take the view that he is sufficiently well informed to order a payment that is economically in keeping with the damage incurred, or even to award compensation, without a judicial expert's opinion. However, if the

sont faites par un huissier assisté d'experts désignés par le demandeur. Il semble à cet égard que la présence de l'expert soit obligatoire. La nouvelle loi ne modifie ni le rôle ni le choix de l'expert, par rapport à la jurisprudence existante. Ainsi, le salarié du saisissant ou son avocat, l'expert se devant en effet d'être indépendant. Il est cependant désormais admis que le conseil en brevets du requérant peut être expert, sans que cela porte atteinte à l'équité du procès.

En France, si l'expert n'est pas très présent pour l'appréciation technique des problèmes en matière de brevets, il l'est en revanche en matière d'évaluation du préjudice, et probablement encore plus depuis l'adoption de la nouvelle loi. Celle-ci dispose clairement que pour déterminer le préjudice, le juge doit prendre en compte notamment les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du fait de l'atteinte. La mise en œuvre d'une véritable politique d'évaluation précise de l'indemnisation du préjudice nécessite le recours à des outils en matière d'expertise à la fois juridiques et économétriques. L'expertise d'évaluation du préjudice peut être extrajudiciaire ou judiciaire. Le plus souvent, le procès en contrefaçon se fait en deux temps. Si les faits de la contrefaçon sont avérés, une première décision est rendue dans laquelle le juge désigne d'office ou sur requête d'une partie, un expert dont la mission sera d'évaluer l'étendue de la contrefaçon afin de déterminer le préjudice. En recourant ainsi aux services d'une expertise extrajudiciaire dès le début de la procédure judiciaire et en fournissant une évaluation précise de l'indemnisation annexée aux conclusions sur le fond, le juge peut s'estimer suffisamment éclairé pour accorder une provision économiquement en rapport avec le préjudice subi ou même pour déterminer le montant de

er seinen Anträgen in der Hauptsache als Anlage eine genaue Evaluierung der Entschädigungssumme bei, kann sich das Gericht unter Umständen anhand dieser Informationen in der Lage sehen, eine Vorauszahlung festzusetzen, die sich nach dem entstandenen Schaden bemisst, oder sogar die Höhe der Entschädigung ohne gerichtliches Gutachten festzusetzen. Tritt die gegnerische Partei hingegen der vom Kläger in seinen Anträgen vorgenommenen Schätzung ernsthaft entgegen und hält das Gericht die ihm vorliegenden Informationen noch nicht für ausreichend, so kann es ein gerichtliches Gutachten anfordern. Der Schaden kann im Einzelnen oder pauschal evaluiert werden. Die Einzelevaluierung ist die aufwendigste Methode, bei der im Rahmen eines wirtschaftlichen Gutachtens bestimmt werden muss, wie viele Erzeugnisse der Rechtsinhaber ohne die Nachahmungen selbst hätte absetzen können; anschließend wird seine Gewinnspanne ermittelt und auf diese Zahl angewandt. Die pauschale Evaluierung gestaltet sich einfacher, denn es genügt, die Höhe der vertraglichen Lizenzgebühren zu ermitteln, die der Rechtsinhaber vom Verletzer auf Antrag hätte verlangen können.

Dieter Stauder eröffnete die Diskussion mit der Feststellung, dass eine von ihm vor etwa 30 Jahren durchgeführte Untersuchung zur Rolle des Sachverständigen die Bedeutung der Rolle der Patentanwälte in Deutschland belegt habe; in 90 % der Fälle ersetzten diese den Sachverständigen. **Klaus Grabinski** erklärte, diese Aussage sei nach wie vor aktuell und fügte hinzu, hinsichtlich der Rolle des Sachverständigen sei der deutsche Ansatz dem niederländischen bis auf die Frage der Sprache recht ähnlich. Im Allgemeinen seien die Parteien ihre eigenen Sachverständigen und instruierten das Gericht über die mit dem Fall zusammenhängenden technischen Fragen.

Für **Robin Jacob** ist es im Hinblick auf die künftige europäische Patentgerichtsbarkeit grundlegend, dass der Richter "sich den Mantel des Fachmanns überwirft", dass er die fragliche Technologie versteht, um die Patentverletzung und die Gültigkeit des Patents beurteilen zu können. In England erfüllt der Sachverständige zwei Funktionen: erstens, den Sachverhalt zu ermitteln bzw. hierzu

opposing party challenges the plaintiff's assessment and if the judge does not consider himself sufficiently well informed, he can then call on a judicial expert. Damage assessment can further be performed by adopting either a detailed or a simple method. In the detailed method, the economic expert report must quantify how much of the infringement committed the rightholder could have exploited commercially himself and then determine the rightholder's margin applicable. The simple method merely establishes what the infringer would have paid if he had licensed the product from the patent proprietor in the proper manner.

Dieter Stauder opened the discussion by calling to mind a study he conducted nearly 30 years ago on the role of the expert. This study highlighted the importance of the role of patent attorneys in Germany, where they replace the expert in 90% of cases. **Klaus Grabinski** pointed out that this tendency was still prevalent, adding that the German approach to the expert's role was quite similar to the Dutch approach, except in linguistic matters. It is generally the parties themselves who are the experts and who educate the court on technical questions associated with the case.

For **Sir Robin**, with the future European patent court in prospect, it was essential for the judge to "assume the mantle of the skilled person" and understand the relevant technology to be able to examine both the infringement and the validity of the patent. In England, the expert has two functions; firstly, to establish the facts or help to establish them and, secondly, to educate the court

l'indemnisation sans avoir recours à une expertise judiciaire. Par contre, si la partie adverse conteste sérieusement l'évaluation faite par le demandeur dans ses conclusions et si le juge estime qu'il n'est pas suffisamment éclairé, il pourra alors recourir à une expertise judiciaire. Par ailleurs, la méthode d'évaluation du préjudice peut être circonstanciée ou forfaitaire. Dans la première, plus complexe, l'expertise économique devra déterminer la part de la masse contrefaisante que le titulaire du droit aurait pu commercialiser lui-même puis déterminer la marge du titulaire qu'il faudra appliquer à cette masse. La méthode d'évaluation forfaitaire est plus simple, car il suffit de déterminer le taux de la licence contractuelle qui aurait pu être accordée si le contrefacteur l'avait demandé régulièrement au titulaire du brevet.

En ouverture de la discussion, **Dieter Stauder** a expliqué qu'aux termes d'une étude sur le rôle de l'expert qu'il avait menée il y a près de 30 ans, l'importance du rôle des conseils en brevets, en Allemagne, avait été soulignée ; en effet, dans 90 % des cas, ces derniers remplaçaient l'expert. **Klaus Grabinski** a indiqué que cette tendance était encore actuelle et ajouté que l'approche allemande quant au rôle de l'expert était assez semblable à celle des Pays-Bas, sauf en ce qui concerne les langues. Ce sont en règle générale les parties elles-mêmes qui sont les experts et qui instruisent le tribunal sur les questions techniques liées au cas.

Pour **Robin Jacob**, il est fondamental, dans la perspective du futur tribunal européen en matière de brevets, que le juge "revête le manteau de l'homme du métier", qu'il comprenne la technologie en cause pour pouvoir examiner et la contrefaçon et la validité du brevet. En Angleterre, l'expert a deux fonctions ; premièrement établir les faits ou contribuer à les établir et deuxièmement,

beizutragen, und zweitens, das Gericht über die betreffende Technologie ins Bild zu setzen und dem Richter somit dabei behilflich zu sein, sich den Mantel des Fachmanns überzuwerfen. In einigen Fällen ist die Technologie allerdings so augenfällig, dass sich der Einsatz eines Sachverständigen erübrigt.

Ivan Verougstraete lenkte die Diskussion sodann auf die Frage der Schlichtung. Er stellte die Frage, ob diese in Patentsachen eine Lösung darstellen könnte und ob die Richter beispielsweise bei einer Patentverletzung schon einmal mit Schlichtung zu tun gehabt hätten. Im Vereinigten Königreich sind Patentsachen nur selten Gegenstand von Schlichtungsverfahren. In Deutschland hingegen hat das Bundespatentgericht nach Aussagen von **Raimund Lutz** regelmäßig von der Schlichtung Gebrauch gemacht, was die Klärung einer Anzahl von vor einem anderen Gericht anhängigen Verletzungsklagen ermöglicht hat. Die Schlichtung erfolgt stets auf Antrag der Parteien. Ein weiteres relativ häufig genutztes Verfahren ist der gütliche Vergleich. Rund ein Drittel der Nichtigkeitsklagen werden durch gütlichen Vergleich beigelegt.

Die letzte Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von **Alice Pezard** war **aktuellen Entwicklungen des Patentrechts und der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene** gewidmet. Die meisten der hier vorgestellten Beiträge sind ab Seite 121 dieser Sonderausgabe des ABl. EPA vollständig wiedergegeben. An dieser Stelle soll kurz über den einen oder anderen wesentlichen Punkt der Beiträge berichtet werden.

Robin Jacob führte aus, dass der englische Patents Court mehr denn je zu tun habe und zahlreiche Fälle entschieden habe. Sir Robin nahm insbesondere Entscheidungen in den Blick, bei denen ein Zusammenhang zwischen den Verfahren vor den englischen Gerichten und vor dem EPA bestand. Die englischen Gerichte haben beschlossen, dann, wenn es kommerzielle Gründe gibt, über eine Nichtigkeitsklage rasch zu entscheiden, den Abschluss eines Einspruchsverfahrens vor dem EPA nicht abzuwarten, es sei denn, dessen Urteil steht unmittelbar bevor; in der Sache *Glaxo gegen Genentech* hatte beispielsweise die Weigerung des High Court,

on the relevant technology and thus help the judge to take on the role of the skilled person. Sometimes the technology seems so obvious that recourse to an expert is superfluous.

Ivan Verougstraete then turned the discussion to the question of mediation. He wondered if this procedure could be a solution in the patent field and if the judges had ever encountered mediation, for example, on infringement. In the United Kingdom, patent cases are seldom subject to mediation. According to **Raimund Lutz**, the German Federal Patents Court regularly has recourse to mediation and in this way manages to clarify a series of infringement proceedings that are pending before another court. Mediation is always performed at the request of the parties. Amicable arrangement is another procedure that is used relatively frequently. Approximately one-third of revocation proceedings are settled by amicable arrangement.

The final working session chaired by **Alice Pezard** focused on **recent developments in patent law and case law**. Most of the papers presented are published in their entirety starting on page 121 in this Special edition of the EPO's Official Journal. The following is a brief account of some of the key points from these papers.

Robin Jacob reported that the English Patents Court was busier than ever and that a large number of cases had been tried. He focused in particular on decisions involving the relationship between the English courts and the EPO. The English courts had decided that if there was a commercial reason for getting on with a revocation case, they would not wait for the EPO opposition to conclude unless that conclusion was clearly in the very near future. In the case of *Glaxo versus Genentech*, for instance, the High Court's refusal of *Genentech's* request to stay the proceedings for the patent under opposition in the EPO had resolved the EPO opposition.

instruieren das tribunal über die Technologie in Frage und helfen dem Richter, das Mantel des Fachmanns zu übernehmen. Manchmal scheint die Technologie so offensichtlich, dass der Einsatz eines Sachverständigen überflüssig ist.

Ivan Verougstraete a orienté ensuite la discussion sur la question de la médiation. Il s'est demandé si cette procédure pourrait être une solution dans le domaine des brevets et si les juges avaient déjà été confrontés à une médiation, par exemple en matière de contrefaçon. Au Royaume-Uni, les affaires de brevets font rarement l'objet d'une procédure de médiation. En Allemagne, comme l'a indiqué **Raimund Lutz**, le Tribunal fédéral des brevets a régulièrement eu recours à la médiation et a pu ainsi clarifier une série d'actions en contrefaçon qui étaient pendantes devant un autre tribunal. La médiation se fait toujours à la requête des parties. Une autre procédure utilisée assez fréquemment est l'arrangement à l'amiable. En effet, environ 1/3 des actions en nullité se concluent par un arrangement à l'amiable.

La dernière séance de travail, présidée par **Alice Pezard**, a été consacrée aux **évolutions récentes du droit et de la jurisprudence**. La plupart des contributions présentées sont reproduites dans leur entier à partir de la page 121 de la présente Edition spéciale du JO OEB. Il est brièvement rendu compte ici de l'un ou l'autre point essentiel des interventions.

Robin Jacob a indiqué que le tribunal des brevets en Angleterre était plus actif que jamais et qu'un nombre important d'affaires avaient été jugées. Il s'est concentré en particulier sur les décisions qui impliquaient une relation entre les tribunaux anglais et l'OEB. Les tribunaux anglais ont décidé que s'il y avait une raison commerciale de statuer rapidement sur la procédure en nullité, ils n'attendraient pas la fin de la procédure d'opposition devant l'OEB, à moins qu'il ne soit clair que cette procédure se terminera dans un avenir très proche, comme par exemple l'affaire *Glaxo v Genentech* où le refus de la Haute Cour à surseoir à statuer, comme le deman-

das Verfahren wie von *Genentech* beantragt auszusetzen, gegen deren Patent ein Einspruchsverfahren vor dem EPA anhängig war, die Erledigung dieses Einspruchsverfahrens zur Folge.

Robin Jacob berichtete außerdem von der Sache *Nokia gegen Interdigital* und erklärte einleitend, dass es in der Elektronikindustrie so viele komplexe Patente gibt, dass diese fast als Rohstoff behandelt werden müssen. Die wichtigsten Akteure besitzen alle eine Vielzahl von Patenten, die die meisten Produkte auf diesem Markt abdecken. Eine eingehende Prüfung von Reichweite bzw. Gültigkeit jedes einzelnen Patents ist schlichtweg unmöglich – für Verhandlungszwecke werden die Patente einfach gezählt. Das verleitet dazu, zu behaupten, man besitze mehr Patente, für die eine Lizenz benötigt wird, als dies tatsächlich der Fall ist, was so lange kein Problem darstellt, wie nur Hersteller an der wechselseitigen Lizenzierung beteiligt sind – die allgemeine Tendenz, sich auf zu viele Patente zu berufen, gleicht sich gegenseitig aus. Kompliziert wird es erst, wenn einer der Beteiligten kein Hersteller ist. Ist dieser nur Lizenzgeber und nicht zugleich auch Lizenznehmer, und beruft er sich auf zu viele Patente, bekommt er einfach mehr Lizenzgebühren. Das ist im Wesentlichen das, was zwischen *Nokia* und *Interdigital* passiert war. *Nokia* behauptete, dass *Interdigital*, eine nicht mit der Herstellung befasste Gesellschaft, 29 Patente zuviel als unverzichtbar für den fraglichen Technologiestandard bezeichnet habe. Letztendlich urteilte das Gericht, dass nur ein einziges Patent unverzichtbar sei.

Robert van Peursem führte zunächst aus, dass in den Niederlanden seit dem letzten, 2006 abgehaltenen Richtersymposium acht Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs und 18 Entscheidungen des Berufungsgerichts in Patent-sachen ergangen sind. Die meisten dieser Fälle betrafen die Gültigkeit des Patents und seine Verletzung. Robert van Peursem ging unter anderem auf die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in den Sachen *Roche gegen Primus* und *Gat gegen Luk* ein, die dazu geführt haben, dass die Befugnis nationaler Gerichte, grenzüberschreitende Verfügungen zu erlassen, einge-

Sir Robin also reported on *Nokia versus Interdigital*, explaining at the outset that the number of complex patents in the electronics industry meant that the patents had to be treated almost as commodities. Indeed, all the main players had a large number of patents which covered most of the products on the market. It was simply not practical to consider the detail of each patent either as to scope or validity – for the purposes of the negotiations the parties just counted them. This led to the temptation to claim that you have more patents under which a licence is needed than you really do. This did not matter too much when the cross-licensing parties were themselves all manufacturers – a tendency to overclaim patents evened itself out. However, it got more complicated if one of the parties was not a manufacturer. The party then was not a cross-licensor but just a licensor, so if he overclaimed he simply got more royalties. This was broadly what had happened in the dispute between *Nokia* and *Interdigital*. *Nokia* had said that *Interdigital*, a non-manufacturing company, had overnotified 29 patents as being essential for the relevant standard. The court had ultimately found only one patent essential.

Robert van Peursem started with a report that since the last judges' symposium in 2006, the Supreme Court of the Netherlands had handed down eight decisions in patent law cases and the Court of Appeal had delivered 18 decisions. The majority of these cases had involved the validity of the patent and infringement. Among the cases put forward, **Robert van Peurse**m focused on the decision of the European Court of Justice in *Roche versus Primus* and *Gat versus Luk* which had the result of restricting the power of national judges to order cross-border injunctions. In the decision concerning *Roche versus*

dait *Genentech* dont le brevet faisait l'objet d'une procédure d'opposition devant l'OEB, a eu pour effet de mettre fin à la procédure d'opposition devant l'OEB.

Robin Jacob a également relaté l'affaire *Nokia v Interdigital*, en expliquant tout d'abord que dans l'industrie électronique, il existait tellement de brevets complexes qu'ils devaient presque être traités comme des marchandises. Tous les acteurs principaux possèdent en effet un grand nombre de brevets qui couvrent la plupart des produits sur le marché. Il est tout simplement impossible d'examiner chaque brevet en détail pour vérifier son étendue ou sa validité, de sorte que les parties, pour les besoins de leurs négociations, se contentent de les compter. Les parties sont alors tentées de revendiquer plus de brevets, qu'elles n'en ont réellement, brevets pour lesquels une licence est nécessaire. Cela ne pose pas trop de problèmes tant que les parties sont toutes elles-mêmes des fabricants, car leur tendance réciproque à invoquer un trop grand nombre de brevets a un effet égalisateur. Mais la situation se complique si l'une des parties n'est pas un fabricant. Cette partie-là ne conclut alors pas d'accord de licences croisées, mais une licence unilatérale, et si elle invoque trop de brevets, elle perçoit tout simplement plus de royalties. C'est en gros ce qui s'est produit entre *Nokia* et *Interdigital*. *Nokia* avait argumenté qu'*Interdigital*, une société non fabricante, avait indûment notifié 29 brevets comme essentiels à la norme technologique en question. Finalement, le tribunal n'a retenu qu'un seul brevet essentiel.

Robert van Peursem a indiqué tout d'abord que depuis le dernier Colloque des juges en 2006, la Cour suprême des Pays-Bas avait rendu huit arrêts en matière de droit des brevets et la Cour d'appel avait quant à elle statué sur dix-huit affaires. Une majorité de ces affaires concernait la validité du brevet ainsi que des actes de contrefaçon. Parmi les décisions citées, **Robert van Peurse**m a mentionné la décision rendue par la Cour européenne de justice dans les affaires *Roche contre Primus* et *Gat contre Luk* qui a eu pour effet de restreindre le pouvoir des juges d'ordonner des injonctions transfrontières. Dans

schränkt wurde. In der Entscheidung *Roche gegen Primus* stellte der Europäische Gerichtshof fest, bei einer Verletzung der nationalen Teile eines europäischen Patents könne keineswegs von derselben Rechtslage die Rede sein, ebenso wenig wie von derselben Sachlage bei in verschiedenen Mitgliedstaaten begangenen Patentverletzungen, selbst wenn die Beklagten demselben Konzern angehörten und aufgrund einer gemeinsamen Geschäftspolitik in derselben oder in ähnlicher Weise gehandelt hätten.

Kathrin Klett erklärte, dass das Schweizerische Bundesgericht in einem Entscheid vom 28. Februar 2007 Gelegenheit erhalten hat, zur Auslegung des EPÜ klarzustellen, dass die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA für die Anwendung der harmonisierten Normen in der Schweiz durchaus von Bedeutung ist und berücksichtigt werden darf. In dem betreffenden Entscheid ging es um die Gültigkeit eines Patents für eine vorbekannte Substanz.

Dieter Brändle berichtete über ein kürzlich ergangenes Urteil des Handelsgerichts Zürich, das noch nicht rechtskräftig ist und das die Frage der Berücksichtigung von Erklärungen aus dem Erteilungsverfahren behandelt. Auch wenn ein Anspruch im Laufe des Erteilungsverfahrens eingeschränkt worden ist, so das Handelsgericht, beschränkt sich der Schutzbereich nicht auf den strikten Wortlaut der Ansprüche; maßgeblich ist vielmehr, was die Auslegung nach Artikel 69 EPÜ und dem dazugehörigen Auslegungsprotokoll ergibt. Diese Auslegung geht von den Ansprüchen aus, unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen.

Ivan Verougstraete konstatierte, dass sich in Belgien auf legislativer Ebene eine überaus wichtige Entwicklung vollzogen hat, die insbesondere die Übertragung der Zuständigkeit für alle mit Patentstreitigkeiten zusammenhängende Fragen vom Gericht der ersten Instanz auf die Handelsgerichte und die Einführung der Unterlassungsklage beinhaltet. Letztere ist dem einstweiligen Verfahren nachgeschaltet und erlaubt eine wirksame Verfolgung von Patentverletzungen. In der Rechtsprechung beobachtet **Ivan Verougstraete**, dass sich die Inan-

Primus, the European Court of Justice considered that there was no question of the same situation of law if national patents resulting from a European patent had been infringed and no question of the same situation of fact if infringement had taken place in different member states, even if the defendants belonged to the same group or had acted in an identical or similar manner in accordance with a common policy.

Kathrin Klett noted that, in a decision dated 28 February 2007, the Swiss Federal Tribunal took the opportunity to stress that EPO appeal board case law was indeed relevant in Switzerland and may be taken into account in interpreting the harmonised standards of the EPC. The case in question concerned the validity of a patent for a known substance.

Dieter Brändle reported on a recent judgment of the Handelsgericht Zürich [Commercial Court of Zurich] that has not yet entered into force and that looks at the consideration of statements made at the grant stage. The court considered that even if a claim was restricted during the grant procedure, the scope of protection was not strictly limited to the wording of the claim; the key factor was the interpretation under Article 69 EPC and the protocol on the interpretation of that article, this interpretation being based on the claims, with reference to the description and drawings.

Ivan Verougstraete reported on a major legislative development that had taken place in Belgium and that involved, in particular, the transfer of the district court's jurisdiction to the commercial courts in all matters surrounding patent litigation and the act of bringing injunction actions. The latter follows the route of interim injunction proceedings and is an efficient means of pursuing cases of infringement. With respect to case law, **Ivan Verougstraete** noted a levelling in the number of interim injunction proceedings that occur relatively

sa décision relative à l'affaire *Roche contre Primus*, la Cour européenne de justice a estimé que la contrefaçon de brevets nationaux issus d'un brevet européen ne saurait donner lieu à une même situation de droit, et que des actes de contrefaçon commis dans plusieurs Etats membres ne sauraient entraîner une même situation de fait, même dans l'hypothèse où les défendeurs appartiennent au même groupe ou avaient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune.

Kathrin Klett a relevé que le Tribunal fédéral suisse, s'agissant de l'interprétation de la CBE, avait eu l'occasion d'expliquer, dans sa décision du 28 février 2007, que la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB était de toute évidence importante pour l'application des normes harmonisées en Suisse et qu'il convenait d'en tenir compte. La question traitée dans cette décision était celle de la validité d'un brevet portant sur une substance déjà connue.

Dieter Brändle a rendu compte d'un jugement récent du Tribunal de commerce du canton de Zurich, non encore passé en force de chose jugée, qui examine la question de la prise en compte des déclarations faites au cours de la procédure de délivrance. Le Tribunal a considéré que même si une revendication avait été limitée au cours de la procédure de délivrance, l'étendue de la protection ne se limitait pas au texte strict des revendications, mais devait être interprétée au sens de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif, cette interprétation découlant des revendications, la description et les dessins étant également pris en compte.

Ivan Verougstraete a relevé qu'en Belgique, une évolution majeure avait eu lieu sur le plan législatif avec notamment le transfert de la compétence du Tribunal de première instance aux tribunaux de commerce pour tout ce qui touche au contentieux brevet et la création d'une action en cessation. Cette dernière suit la procédure en référé et permet de poursuivre de façon efficace les contrefaçons. En ce qui concerne la jurisprudence, **Ivan Verougstraete** a observé une stabilisation de la procédure en référé laquelle est relativement fréquente

spruchnahme des einstweiligen Verfahrens in Patentsachen auf relativ hohem Niveau eingependelt hat; auf diesem Gebiet gilt zugunsten des Inhabers des Patents im Allgemeinen eine Gültigkeitsvermutung, selbst wenn ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Und schließlich sind mehrere Gerichtsentscheidungen zur "saisie-description" (Beschreibung von Verletzungsobjekten zu Beweis-zwecken) ergangen, eine in Belgien seit langem bestehende Maßnahme, die seiner Meinung nach das beste in Belgien in Patentsachen zur Verfügung stehende Verfahren darstellt.

In Italien, erklärte einleitend **Massimo Scuffi**, erkennen spezialisierte Kammern für gewerbliche Schutzrechte, die in 12 Gerichtsbezirken eingerichtet sind, über Patentstreitigkeiten. Nachdem diese zu den wirtschaftlich und industriell bedeutendsten Rechtsfällen zählen, ist der Ausgang der vor dem EPA durchgeführten Verfahren für die italienischen Gerichte oftmals ein wichtiger Anhaltspunkt dafür, ob einstweilige Maßnahmen gewährt oder versagt werden sollen. Was Äquivalenz betrifft, so ist dieser Begriff auch in den jüngsten Entscheidungen der italienischen IP-Kammern nicht eigens definiert worden, so dass die Rechtsprechung zersplittert bleibt. In den jüngsten Entscheidungen wurde offenbar dem Ansatz gefolgt, wonach eine Patentverletzung aufgrund von Äquivalenz das Fehlen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit voraussetzt. Abschließend plädierte **Massimo Scuffi** für die Einrichtung einer zentralisierten europäischen Gerichtsbarkeit für Patentstreitigkeiten.

Raimund Lutz erklärte, sich auf eine aktuelle Entscheidung des Bundespatentgerichts in einem Nichtigkeitsverfahren auf dem Gebiet der Biotechnologie³ beschränken zu wollen. Diese Rechtssache betrifft den ersten konkreten Anwendungsfall der europäischen Biotechnologie-Richtlinie. Es geht um ein deutsches Patent, dem eine 1997 eingereichte Anmeldung zugrunde liegt und das 1999 erteilt wurde.

frequently in patent matters; a bias in favour of validity is generally accorded to the patent proprietor here, even if opposition proceedings are pending. He finished up with a report on a number of case-law decisions that had been handed down on Belgium's long-established *saisie-description* procedure (order for inspection of property), which he considers is the best patent procedure that exists in Belgium.

In Italy, according to **Massimo Scuffi**, patent disputes are heard by the Italian IP courts located in 12 judiciary districts. Since they are among the most significant legal cases from the economic and industrial point of view, the outcome of EPO proceedings often represents an important reference point for the Italian judge when determining whether provisional measures have to be granted or denied. Equivalence has not been defined in a specific way and is still fragmented in the most recent case law. The latest decisions seem to follow the approach that infringing equivalence implies lack of novelty and inventive step. **Massimo Scuffi** concluded by calling for the establishment of a central European patent judiciary for patent disputes.

Raimund Lutz turned the focus to a recent invalidity decision handed down by the Federal Patents Court in the area of biotechnology.³ This is the first concrete case involving the application of the European Directive on the legal protection of biotechnological inventions. The case concerns a German patent based on an application filed in 1997 and granted in 1999.

en matière de brevets ; un a priori favorable de validité est dans ce domaine généralement accordé au titulaire du brevet, même si une procédure d'opposition est en cours. Il a indiqué enfin que plusieurs décisions jurisprudentielles avaient été rendues en matière de saisie-description, mesure bien connue depuis longtemps en Belgique et qui est selon lui la meilleure procédure qui existe en matière de brevets en Belgique.

En Italie, a déclaré tout d'abord **Massimo Scuffi**, ce sont les chambres spécialisées en propriété industrielle, situées dans 12 districts juridictionnels, qui connaissent des litiges en matière de brevets. Etant donné que ces litiges comptent parmi les affaires juridiques les plus importantes du point de vue économique et industriel, l'issue des procédures à l'OEB constitue souvent un important point de référence pour le juge italien quand il doit décider s'il y a lieu d'accorder ou de refuser des mesures provisoires. En matière d'équivalence, la jurisprudence la plus récente n'a pas encore donné de définition spécifique et reste fragmentée. Les dernières décisions semblent suivre l'approche selon laquelle il ne peut y avoir de contrefaçon que si l'équivalence implique le défaut de nouveauté et d'activité inventive. **Massimo Scuffi** a enfin plaidé pour l'instauration d'un système judiciaire européen centralisé compétent pour connaître des litiges en matière de brevets.

Raimund Lutz a souhaité se concentrer sur une décision récente en matière de nullité rendue par le Tribunal fédéral des brevets, en biotechnologie³. Cette affaire concerne le premier cas concret d'application de la directive européenne sur la biotechnologie. Il s'agit d'un brevet allemand qui se base sur une demande déposée en 1997 et délivré en 1999.

³ Die (noch nicht rechtskräftige) Entscheidung des BPatG, Aktenzeichen 3 Ni 42/04, ist veröffentlicht in GRUR 2007, 1049.

³ The decision of the Federal Patents Court, Reference 3 Ni 42/04 (yet to become final in law), is published in GRUR 2007, 1049.

³ La décision du Bundespatentgericht, réf. 3 Ni 42/04 (qui n'est pas encore passée en force de chose jugée), est publiée dans GRUR 2007, 1049.

Das Patent betrifft isolierte gereinigte neurale Vorläuferzellen, das Verfahren zu ihrer Herstellung aus embryonalen Stammzellen in unbegrenzter Menge, und die Verwendung der neuronalen Vorläuferzellen zur Therapie von neuronalen Defekten. Zur Herstellung dieser Zellen werden nach der Erfindung embryonale Stammzellen benötigt. Als Ausgangsmaterial für die Gewinnung der embryonalen Stammzellen werden in der Patentschrift sehr frühe Embryonen der Maus, der Ratte, oder des Schweins genannt, aber auch Embryonalgewebe von Primaten und insbesondere auch von Menschen.

Der zuständige Senat des Bundespatentgerichts hat dieses Patent insoweit für nichtig erklärt, als es Zellen umfasst, die aus embryonalen Stammzellen von menschlichen Embryonen gewonnen werden. Soweit das Patent embryonale Stammzellen betraf, die aus menschlichen embryonalen Keimzellen erhalten werden, wurde das Patent aufrecht erhalten. Die Entscheidung wurde auf den neuen Paragraphen im deutschen Patentgesetz gestützt, der im Zuge der Umsetzung der EU-Biotechnologie-Richtlinie den Nichtigkeitsgrund des Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten konkretisierte. Diese neue Vorschrift ist nach Patentanmeldung und sogar nach Klageerhebung in Kraft getreten. Normalerweise werden, wenn es um die Frage der Nichtigkeit von Patenten gehe, die Sachverhalte und auch die Rechtslage zum Zeitpunkt der Patentanmeldung zugrunde gelegt. Hier hat das Bundespatentgericht aber entschieden, dass der Schluss der mündlichen Verhandlung der relevante Stichtag ist.

Die schwedischen Gerichte verhandeln jährlich über etwa 35 bis 40 Patent-sachen. Der Oberste Gerichtshof wird nur sehr selten damit befasst. Kürzlich wurde ihm jedoch ein Fall vorgelegt, den **Per Carlsson** in den wichtigsten Punkten schilderte. Ein Pharmaunternehmen hatte ein ergänzendes Schutzzertifikat für ein bestimmtes Arzneimittel inne, das Ende 2005 auslaufen sollte. Ein anderes Pharmaunternehmen beabsichtigte, nach diesem Stichtag ein Generikum auf den Markt zu bringen. Mit den Vor-

The patent relates to isolated and purified neural precursor cells, to a method for the production thereof from embryonic stem cells in unlimited quantities and to the use of neural precursor cells in neural defect therapy. The invention requires embryonic stem cells to produce these cells. To start the generation of embryonic stem cells, the patent specifies that embryonic stem cells can be obtained from very early mouse, rat or swine embryos as well as from embryonic tissue from primates and, in particular, from humans.

The relevant board (*Senat*) of the Federal Patents Court revoked this patent in so far as it related to cells that can be obtained from embryonic stem cells from human embryos. The patent was maintained in so far as it related to embryonic stem cells derived from human embryonic germ cells. The decision was based on the new article in the German Patents Act, which, in incorporating the EU's Directive on biotechnology patents into national law, makes breach of *ordre public* or morality a specific ground for revocation. This new directive entered into force after the patent application date and even after the institution of proceedings. Normally, all decisions in matters relating to patent revocation are based on the substantive merits of the case and the legal position at the time of the patent application. In this case, however, the Federal Patents Court set the last day of oral proceedings as the relevant effective date.

The Swedish courts hear 35 to 40 patent cases a year. These cases are very rarely submitted to the Supreme Court. One was, however, recently. The key elements of this case were presented by **Per Carlsson**. The case concerned a pharmaceutical company that owned a supplementary protection certificate due to expire at the end of 2005 for a specific pharmaceutical product. Another pharmaceutical company wished to launch a generic product upon expiry of the supplementary protection certificate.

Le brevet porte sur les cellules précurseurs neuronales isolées et purifiées, le procédé de leur obtention en quantité illimitée à partir de cellules souches embryonnaires et l'utilisation des cellules précurseurs neuronales dans le traitement des lésions neuronales. D'après l'invention, la fabrication de ces cellules nécessite des cellules souches embryonnaires. Comme matière première pour obtenir des cellules souches embryonnaires, le fascicule de brevet cite les embryons très précoces de la souris, du rat ou du porc, mais aussi des primates et notamment de l'homme.

La chambre compétente du Bundespatentgerichts a annulé ce brevet dans la mesure où il englobe des cellules, qui sont obtenues à partir de cellules souches embryonnaires provenant d'embryons humains. Dans la mesure où le brevet concerne des cellules souches embryonnaires qui sont obtenues à partir de cellules germinales embryonnaires, le brevet a été maintenu. La décision s'est appuyée sur le nouvel article de la loi allemande sur les brevets, qui reconnaît concrètement toute atteinte portée à l'ordre public ou aux bonnes mœurs comme motif de nullité dans le cadre de la transposition de la directive européenne en matière de biotechnologie. Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur après le dépôt de la demande de brevet et même après l'introduction de l'action en justice. Normalement, quand il s'agit de la question de la nullité d'un brevet, la décision se fonde sur les faits existants et la situation juridique au moment du dépôt de la demande de brevet. En l'espèce, le Tribunal fédéral des brevets a décidé que la date pertinente était celle de la clôture de la procédure orale.

Les tribunaux suédois connaissent environ 35 à 40 affaires de brevets par an. La Cour suprême en est très rarement saisie. Elle vient pourtant de l'être récemment pour une affaire dont **Per Carlsson** a rapporté les éléments essentiels. Une firme pharmaceutique était titulaire d'un certificat complémentaire de protection pour un certain médicament dont la durée de validité devait arriver à échéance fin 2005. Après cette date, une autre firme pharmaceutique a souhaité introduire sur le marché un

bereitungen für die Markteinführung des Generikums wurde vor Ende der Laufzeit des Patents begonnen. Der in Schweden geltenden Praxis entsprechend wandte sich das betreffende Unternehmen an eine staatliche Stelle, um die Marktpreise in Erfahrung zu bringen. Das erstinstanzliche Gericht bewertete dies als Verletzung des noch in Kraft befindlichen Patents. Der Präsident des Gerichts teilte diese Auffassung jedoch nicht, und in der Berufung wurde das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und eine Patentverletzung verneint. Wiederum war der Gerichtspräsident der gegenteiligen Auffassung, so dass nunmehr beschlossen wurde, den Fall dem Obersten Gerichtshof vorzulegen; dessen Urteil steht noch aus.

Shungi Tanaka führte aus, dass der Oberste Gerichtshof Japans kürzlich drei Entscheidungen in Patentsachen erlassen habe, was selten vorkomme. Er schilderte insbesondere einen Rechtsfall, der die Zulässigkeit des Recyclings von Druckerkartuschen betraf.⁴ Die Kartuschen wurden zusammen mit dem Drucker verkauft. Das Gericht für gewerbliche Schutzrechte nahm den Standpunkt der Verbraucher ein und gelangte zu der Auffassung, dass diese erwarteten, dass die Kartuschen wiederbefüllbar oder recycelbar seien. Nach Auffassung des Gerichts stellte das recycelte oder wiederbefüllte Teil jedoch einen wesentlichen Bestandteil des Geräts dar, und das Recycling sei daher nicht zulässig. Der Oberste Gerichtshof bestätigte dieses Urteil, jedoch mit einer anderen Begründung. Nach dem Recyceln, Wiederbefüllen oder Instandsetzen bestehe keine Identität zwischen diesem Produkt und dem ursprünglichen Produkt mehr, und daher liege eine Patentverletzung vor.

Eurico Marques Dos Reis berichtete über die kürzlich erfolgte Einsetzung eines Gerichts für gewerbliches Eigentum in Lissabon sowie von entsprechenden spezialisierten Kammern beim Berufungsgericht und beim Obersten Gerichtshof sowie über die Einrichtung einer Schlichtungsstelle.

The preparations for the launch of this generic product began before the patent's expiry date. In accordance with existing practice in Sweden, the company in question contacted a government body for information on the market price. The district court held that the actions of this company represented an infringement of a patent still in force. The president of the district court, however, opposed this view and when the case reached the court of appeal, the court reversed the earlier judgment, declaring that there had been no infringement. The president of the court of appeal in turn opposed this decision and decided to refer this case to the Supreme Court, which has not yet handed down its decision.

Shungi Tanaka reported that the Japanese Supreme Court handed down three patent judgments in a rare move recently. He recounted one case in particular concerning the permissibility or impermissibility of recycling printer cartridges.⁴ The cartridges in question were sold with the printer. The IP court took the point of view of the consumer and concluded that consumers expected cartridges to be rechargeable or recyclable. However, the court considered the recycled or recharged part an essential element of the device, thereby rendering recycling impermissible. The Supreme Court approved this judgment but by a different reasoning. It considered that after recycling, recharging or repair, the resulting product and the original product were no longer identical and, for this reason, there was infringement.

Eurico Marques Dos Reis reported the recent establishment of an IP Court in Lisbon and specialised IP boards attached to the Court of Appeal and the Supreme Court in addition to an arbitration centre.

médicament générique. Les préparatifs de mise sur le marché de ce générique ont commencé avant l'échéance du brevet. Conformément à la pratique en vigueur en Suède, la firme en question s'est adressée à une autorité gouvernementale afin de se renseigner sur les prix du marché. Le tribunal de première instance a considéré que ce qu'avait fait cette firme constituait une contrefaçon du brevet encore en vigueur. Cependant, le président du tribunal n'a pas partagé cet avis et lorsque le cas s'est retrouvé en cour d'appel, cette dernière renversa le jugement de première instance et a déclaré qu'il n'y avait pas contrefaçon. Là encore, son président a été d'un avis contraire et il a été décidé de saisir la Cour suprême sur cette affaire qui n'a pas encore rendu sa décision.

Shungi Tanaka a indiqué que la Cour suprême du Japon avait récemment rendu trois jugements en matière de brevet, ce qui est rare. Il a évoqué en particulier une affaire concernant le caractère permisible ou non du recyclage de cartouches d'imprimante.⁴ Ces dernières étaient vendues avec l'imprimante. Le tribunal de propriété intellectuelle s'est placé du point de vue des consommateurs et a conclu que ces derniers attendaient que les cartouches soient rechargeables ou recyclables. Le tribunal a estimé cependant que la pièce recyclée ou rechargée était un élément essentiel de l'appareil, donc le recyclage n'était pas permisible. La Cour suprême a approuvé ce jugement mais par un raisonnement différent. Elle a considéré qu'après recyclage, recharge ou réparation, il n'y avait plus d'identité de ce produit avec le produit d'origine et pour cette raison, il y avait contrefaçon.

Eurico Marques Dos Reis a évoqué la création récente d'un tribunal de propriété industrielle à Lisbonne et de chambres spécialisées dans ce domaine auprès de la Cour d'appel et de la Cour suprême, ainsi que la création d'un centre d'arbitrage.

⁴ *Canon Inc. v. Recycle Assist Inc.* Oberster Gerichtshof (JP) vom 8.11.2007, 39 IIC 982 [2008].

⁴ *Canon Inc. v. Recycle Assist Inc.* JP Supreme Court of 8.11.2007, 39 IIC 982 [2008].

⁴ *Canon Inc. v. Recycle Assist Inc.* Cour Suprême JP du 8.11.2007, 39 IIC 982 [2008].

Alice Pezard machte darauf aufmerksam, dass aufgrund des Gesetzes vom 29. Oktober 2007 zur Bekämpfung von Nachahmungen die Zuständigkeit für Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums nunmehr beim Tribunal de Grande Instance von Paris zusammengefasst ist, statt wie bisher bei den Handelsgerichten zu liegen. Diese von den Richtern selbst stark begrüßte Konzentration setzt sich fort: Die Einrichtung einer spezialisierten Abteilung für geistiges Eigentum, d. h. für Patente, Marken sowie Gebrauchs- und Geschmacksmuster, steht unmittelbar bevor. **Alice Pezard** erklärte außerdem, dass derzeit eine vom französischen Justizministerium bei der Universität Grenoble in Auftrag gegebene umfangreiche Untersuchung zur französischen Rechtsprechung auf dem Gebiet des geistigen Eigentums durchgeführt wird, deren Ergebnisse voraussichtlich bis zum nächsten Richtersymposium 2010 vorliegen werden.

In ihren Schlussansprachen ließen **Ivan Verougstraete** im Namen der Richter und **Peter Messerli** im Namen des EPA die Höhepunkte des Symposiums Revue passieren und zeigten sich erfreut über den gelungenen Ablauf. Sie bedankten sich herzlich bei den französischen Gastgebern, dem INPI und der ENM für ihre lebenswürdige Gastfreundschaft und die ausgezeichnete Organisation des Symposiums, sowie bei allen, die sich an der Organisation des Symposiums beteiligt und zu seinem Erfolg beigetragen hatten. Sie würdigten außerdem die bemerkenswerte Arbeit der Dolmetscher und dankten allen Teilnehmern. Dann bedankte sich **Benoît Battistelli** bei allen, die aktiv an den Vorbereitungen für dieses 14. Richtersymposium mitgewirkt hatten und nannte in diesem Zusammenhang das EPA mit seiner finanziellen Unterstützung sowie die Mitglieder des Sekretariats des Symposiums.

In seinem Schlusswort erklärte **Eurico Marques Dos Reis**, er freue sich anzukündigen, dass Portugal die Absicht habe, das 15. europäische Patentrichtersymposium 2010 in Lissabon auszurichten.

Alice Pezard recounted that the law of 29 October 2007 on anti-infringement measures concentrated jurisdiction for intellectual property on the *Tribunal de Grande Instance de Paris* (Paris Regional Court), rather than on the commercial courts. This move was warmly welcomed by the magistrates themselves and will receive backup from a centre specialised in intellectual property that will be established shortly to bring together patents, trade marks, designs and models. **Alice Pezard** also reported that a major study commissioned by the Department of Justice on French intellectual property case law was currently under way at the University of Grenoble and would no doubt be available before the next judges' symposium in 2010.

In their closing speeches, **Ivan Verougstraete**, on behalf of the judges, and **Peter Messerli**, on behalf of the EPO, reviewed the highlights of the symposium and expressed their pleasure at the smooth running of the event. They then extended a special thanks to their French hosts, the French Patent Office and the ENM [French National School for the Judiciary], for their warm hospitality and excellent organisation of the symposium. Thanks were also extended to all those who had helped to organise the symposium and contributed to its being a success. They also acknowledged the marvellous job done by the interpreters and finally thanked all the participants. They then gave the floor to **Benoît Battistelli** who warmly thanked all those who had helped to organise this 14th European Patent Judges' Symposium, mentioning the EPO for its financial support and the members of the symposium secretariat.

The final word went to **Eurico Marques Dos Reis**, who had the pleasure of announcing Portugal as the organiser of the 15th European Patent Judges' Symposium in Lisbon in 2010.

Alice Pezard a souligné que la loi du 29 octobre 2007 concernant la lutte contre la contrefaçon avait eu pour effet de concentrer la juridiction en matière de propriété intellectuelle sur le Tribunal de Grande Instance de Paris et non plus auprès des tribunaux de commerce. Cette concentration très souhaitée par les magistrats eux-mêmes va se poursuivre puisqu'un pôle spécialisé de la propriété intellectuelle, regroupant les brevets, les marques, les dessins et modèles, va être incessamment créé. **Alice Pezard** a également indiqué qu'une étude de grande envergure, commandée par le Ministère de la justice à l'Université de Grenoble et portant sur la jurisprudence française en matière de propriété intellectuelle, était actuellement en cours et serait sans doute disponible avant le prochain Colloque des juges en 2010.

Dans leurs allocutions de clôture, **Ivan Verougstraete**, au nom des juges, puis **Peter Messerli**, au nom de l'OEB, ont rappelé les grands moments du Colloque et se sont félicités de son bon déroulement. Ils ont ensuite remercié chaleureusement les hôtes français, l'INPI et l'ENM pour leur chaleureuse hospitalité et l'excellente organisation du Colloque, ainsi que toutes les personnes qui avaient participé à l'organisation du Colloque et contribué à son succès. Ils ont également salué le remarquable travail accompli par les interprètes et remercié enfin tous les participants. Ce fut enfin au tour de **Benoît Battistelli** de remercier toutes les personnes qui avaient pris une part active à la préparation de ce 14^{ème} Colloque, en citant à cet égard l'OEB, pour le soutien financier, ainsi que les membres du Secrétariat du Colloque.

Le mot de la fin est revenu à **Eurico Marques Dos Reis** qui a annoncé avec plaisir l'intention du Portugal d'organiser le 15^{ème} Colloque des juges européens de brevets à Lisbonne en 2010.

Teilnehmerverzeichnis

List of participants

Liste des participants

I. Richter und Vertreter von Patentämtern
Judges and representatives of patent offices
Juges et représentants des offices de brevets

a) Vertragsstaaten des EPÜ
Contracting states of the EPC
Etats contractants parties à la CBE

AT	Österreich	Austria	Autriche	Eva Fessler Vorsitzende der Beschwerdeabteilung, Österreichisches Patentamt	Rainer Geissler Präsident des Handelsgerichtes Wien
				Elisabeth Lager-Süß Rechtsexpertin, Abteilung Internationale Beziehungen, Österreichisches Patentamt	
BE	Belgien	Belgium	Belgique	Ivan Verougstraete Président de la Cour de Cassation	Alexandre Forrier Juge, Tribunal de première instance de Gand
CH	Schweiz	Switzerland	Suisse	Dieter Brändle Ersatzoberrichter, Handelsgericht des Kantons Zürich	Bernard Corboz Juge fédéral, Tribunal Fédéral
				Daniel Devaud Juge, Cour de justice de la République et Canton de Genève	Kathrin Klett Bundesrichterin, Schweizerisches Bundesgericht
CY	Zypern	Cyprus	Chypre	Despo Michaelidou President, Limassol District Court	
CZ	Tschechische Republik	Czech Republic	République tchèque	Aleš Sabol Richter am Stadtgericht Prag	
DE	Deutschland	Germany	Allemagne	Klaus Grabinski Vorsitzender Richter am Landgericht	Johannes Karcher Richter am Oberlandesgericht
				Thomas Kühnen Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	Raimund Lutz Präsident des Bundespatentgerichts
				Klaus-J. Melullis Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof	
DK	Dänemark	Denmark	Danemark	Michael Dorn High Court Judge, Østre Landstret	Hans Christian Thomsen High Court Judge, Østre Landstret
FI	Finnland	Finland	Finlande	Ari Wirén Judge, District Court of Helsinki	
FR	Frankreich	France		Nicolas Barreneche Président régional de l'Ordre des Huissiers	Benoît Battistelli Directeur général de l'INPI et Président du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets
				Elisabeth Belfort Vice-président, Tribunal de Grande Instance de Paris	Jean-Marie Berckmans Président de la CRCI de Bayonne Pays Basque
				Marie-Claude Bertrand Présidente du Conseil Régional des Notaires	Solange Casteja-Clermontel Présidente de l'ordre des avoués près la Cour d'Appel de Bordeaux
				Fabrice Claireau Directeur des affaires juridiques et internationales, INPI	Marie-Christine Courboulay Vice-présidente, Tribunal de Grande Instance de Paris
				Jean-François Dacharry Président du Centre régional de formation pour les Avocats	Xavier Delcros Directeur de la formation continue et du stage à l'Ecole de formation professionnelle des barreaux de la Cour d'Appel de Paris
				Manuel Ducasse Bâtonnier de l'Ordre des Avocats	Bénédicte Farthouat-Danon Conseiller référendaire, Cour de Cassation
				Alain Girardet Président de chambre à la Cour d'Appel de Paris	Bernard Girel Président de la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine
				Pierre Goguet Président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes	Florence Gouache Juge, Tribunal de Grande Instance de Paris

I. Richter und Vertreter von Patentämtern
Judges and representatives of patent offices
Juges et représentants des offices de brevets

			Hélène Gros Déléguee régionale INPI région Aquitaine	Jean-Jacques Guillaudeau Directeur de la DRCE
			Gilles Guyonnet-Duperat Directeur Général de la CRCI d'Aquitaine	Francis Idrac Préfet
			Paul-Albert Iweins Président du Conseil National des Barreaux	Franck Lafossas Président de chambre, Cour d'Appel
			Christian Landreau Président départemental de l'Ordre des Huissiers de la Gironde	Anne Laude Directrice de la pédagogie à l'Ecole de formation professionnelle des barreaux de la Cour d'Appel de Paris
			Franck Natali Président de la Conférence des Bâtonniers	Gérard Nicolaÿ Directeur de l'Ecole de Formation Professionnelle des barreaux de la Cour d'Appel de Paris
			Alice Pezard Conseiller, Cour de Cassation	Jean-Pierre Raud Président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés d'Aquitaine
			Geneviève Regniz Conseiller, Cour d'Appel	Véronique Renard Vice-présidente, Tribunal de Grande Instance de Paris
			Yves Repiquet Bâtonnier de l'Ordre des Avocats	Paul Rochard Président de la Chambre nationale des Huissiers de Justice
			Patrice Russac Directeur DRIRE AQUITAINE	Thierry Sueur Vice-président chargé de la propriété intellectuelle, Air Liquide
			Agnès Thaunat Vice-présidente, Tribunal de Grande Instance de Paris	Sabine Wehner-Decelle Directrice du Centre régional de formation pour les avocats
			Philippe Yaigre Président de la Chambre des Notaires de la Gironde	
GB	Vereinigtes Königreich	United Kingdom	Richard Arnold Deputy High Court Judge	Christopher David Floyd Justice of the High Court
			Robin Jacob Lord Justice of the Court of Appeal of England and Wales	Roger Walker Divisional Director, Patents Directorate, UK-IPO
GR	Griechenland	Greece	Athanassios Kaissis Chairman of the Administrative Council of the Industrial Property Organisation	Serafeim Stasinou Director General, Industrial Property Organisation
IE	Irland	Ireland	Roderick Murphy Judge of the High Court	
IT	Italien	Italy	Corrado Bile Magistrat, Bureau législatif, Ministère de la Justice	Massimo Scuffi Judge at the Italian Supreme Court, Rome
LI	Liechtenstein		Gerhard Mislik Senatsvorsitzender, Fürstliches Obergericht	
LT	Litauen	Lithuania	Vigintas Visinskis Judge of the Civil Cases Division of the Lithuanian Court of Appeal	
LU	Luxemburg	Luxembourg	Pierre Calmes Vice-président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg	
LV	Lettland	Latvia	Skaidrīte Buivide Judge, Riga Regional Court	Mara Rozenblate Board of Appeals, Patent Office of the Republic of Latvia

I. Richter und Vertreter von Patentämtern
Judges and representatives of patent offices
Juges et représentants des offices de brevets

MC	Monaco			Stéphanie Vikström Juge au Tribunal de première instance	
NL	Niederlande	Netherlands	Pays-Bas	Josina C. Fasseur-van Santen Vice-President, Court of Appeal of The Hague	Roel Grootoonk Deputy Judge, Court of Appeal of The Hague
				Christoph Hensen Vice-President, District Court of The Hague	Robert van Peurseem Vice President, District Court of The Hague
NO	Norwegen	Norway	Norvège	Are Stenvik Deputy Head of the Board of Appeals, Norwegian Industrial Property Office	
PL	Polen	Poland	Pologne	Krzysztof Grzesiowski Ministry of Justice, Legislation and Legal Affairs Department	
PT	Portugal			Eurico José Marques dos Reis Judge, Court of Appeals of Lisbon	
RO	Rumänien	Romania	Roumanie	Nina Ecaterina Grigoras Juge, Haute Cour de cassation et de Justice de Roumanie	Petre Ohan Director, Appeals and Policy Making Directorate, State Office for Inventions and Trademarks
SE	Schweden	Sweden	Suède	Per Carlsson President, Court of Patent Appeals	Thomas Norström Judge, Stockholm City Court
TR	Türkei	Turkey	Turquie	Ilhami Güneş Judge of Izmir Civil Court of Intellectual and Industrial Property Rights	
b)	Andere Staaten Other countries Autres Etats				
JP	Japan		Japon	Shunji Tanaka Judge, Osaka District Court	
c)	Europäische Kommission European Commission Commission européenne				
				Margot Fröhlinger Direktorin in der Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen	
d)	Beschwerdekammern des EPA EPO Boards of appeal Chambres de recours de l'OEB				
				Graham Ashley Member of the Technical Board of Appeal 3.2.03 (Mechanics)	Reinhard Freimuth Vorsitzender der technischen Beschwerdekammer 3.3.10 (Chemie)
				Brigitte Günzel Vorsitzende der Juristischen Beschwerdekammer	Christopher Heath Mitglied der Juristischen Beschwerdekammer
				Peter Messerli Vize-Präsident Generaldirektion 3 und Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer	Gérard Weiss Membre de la Chambre de recours juridique
II.	Ehrengast Guest of honour Hôte d'honneur				
				Dieter Stauder Ancien professeur associé, Université Robert Schuman, Strasbourg	

III. Europäische Patentakademie
European Patent Academy
Académie européenne des brevets

Helge Rasmussen
Principal Director European Patent Academy

IV. EPA Sekretariat
EPO Secretariat
Secrétariat de l'OEB

Aicha Ammar
Assistante au service des affaires bilatérales et de
la coopération, INPI

Fabienne Gauye
Lawyer, International Legal Affairs, DG 5

Ulrich Joos
Lawyer, International Legal Affairs, DG 5

Jean-Baptiste Mozziconacci
Chef du service des affaires bilatérales et de la
coopération, INPI

Chryssoula Pentheroudakis
Lawyer, Legal Research Service for the Boards of
Appeal, DG 3

Anhang**Arbeitssitzung
Fallstudie¹
"Prallplatte im Zwischenbehälter"**

Vorsitzender: Klaus Grabinski (DE)

Annex**Working session
Case study¹
"Impact pad in the tundish"**

Chairman: Klaus Grabinski (DE)

Annexe**Séance de travail
Etude de cas¹
"Amortisseur d'impact dans
le panier de coulée"**

Président : Klaus Grabinski (DE)

Inhalt

1. Darstellung der Fallstudie
2. EP 0 729 393 B1
(Verfahrenssprache: Englisch)
3. Deutsche Übersetzung der
Europäischen Patentschrift
EP 0 729 393 B1
4. Französische Übersetzung der
Europäischen Patentschrift
EP 0 729 393 B1
5. Artikel 34 EPLA
Mittelbare Verletzung
6. Anhang
Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 27.11. 2007

Contents

1. Presentation of the case study
2. EP 0 729 393 B1
(Language of the proceedings: English)
3. German translation of EP specification
0 729 393 B1
4. French translation of EP specification
0 729 393 B1
5. Article 34 EPLA
Indirect infringement
6. Annex
District court of Düsseldorf
Judgment dated 27.11. 2007

Sommaire

1. Présentation d'étude de cas
2. EP 0 729 393 B1
(Langue de la procédure : anglais)
3. Traduction allemande du fascicule
de brevet EP 0 729 393 B1
4. Traduction française du fascicule
de brevet EP 0 729 393 B1
5. Article 34 EPLA
Contrefaçon indirecte
6. Annexe
Tribunal régional de Düsseldorf
Jugement en date du 27.11. 2007

¹ Erstellt von Dr. Dieter Stauder, ehemaliger
assoziiierter Professor, Universität Straßburg.

¹ Prepared by Dr Dieter Stauder, former
associate professor at the University
Strasbourg.

¹ Elaboré par Dr. Dieter Stauder, ancien
professeur associé, Université de Strasbourg.

Fallstudie

Das Unternehmen der Klägerin befasst sich mit der Entwicklung und Produktion feuerfester Produkte für die Stahlindustrie. Das Unternehmen ist Inhaber des europäischen Patents 0 729 393, das unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität vom 16. November 1993 am 17. Oktober 1994 angemeldet worden ist. Seine Erteilung wurde am 4. August 1999 veröffentlicht. Nach zurückgewiesenem Einspruch steht das Patent in Kraft.

Die Klägerin fordert von der Beklagten Unterlassung und Schadensersatz wegen Verletzung der Ansprüche 1 und 10 ihres Patents Und macht wegen des Anspruchs 10 mittelbare Verletzung geltend.

Bei der Herstellung von Gussstahl werden große Anlagen eingesetzt, die im wesentlichen folgende Teile aufweisen:

Case study

The plaintiff's company develops and produces fire-resistant products for the steel industry. It is the proprietor of European patent 0 729 393 filed on 17 October 1994 and claiming the priority of a US patent application of 16 November 1993. The patent was published on 4 August 1999 and remains in force following the rejection of an opposition.

The plaintiff is requesting that the defendant desist from infringement and pay compensation arising from the infringement of claims 1 and 10 of its patent. It is also asserting indirect infringement in respect of claim 10.

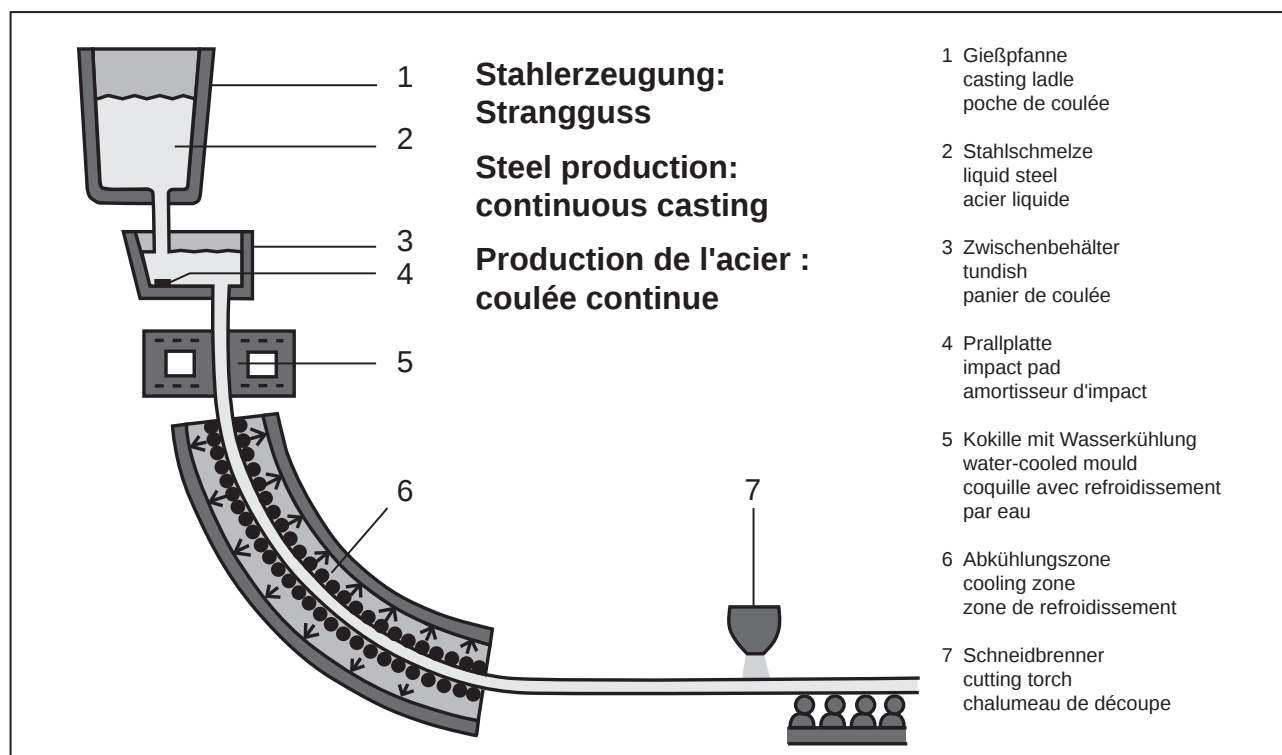
The main components of the plant used to produce cast steel are as follows:

Etude de cas

L'entreprise du demandeur a pour activités le développement et la fabrication de produits réfractaires destinés à l'industrie de l'acier. L'entreprise est titulaire du brevet européen n° 0 729 393 dont la demande a été déposée le 17 octobre 1994 en revendiquant une priorité américaine US en date du 16 novembre 1993. La délivrance de ce brevet a été publiée le 4 août 1999. L'opposition ayant été rejetée, le brevet est toujours en vigueur.

Le demandeur demande que le défendeur cesse les actes de contrefaçon de l'objet des revendications 1 et 10 de son brevet, et lui verse des dommages-intérêts. Il fait également valoir une contrefaçon indirecte de l'objet de la revendication 10.

La production de l'acier coulé implique l'utilisation de grandes installations constituées pour l'essentiel des éléments suivants:



Die streitgegenständliche Erfindung bezieht sich auf den Zwischenbehälter oder Tundish, der beim Gießen von geschmolzenem Metall benutzt wird. Nach dem Schmelzvorgang wird das geschmolzene Metall aus der Pfanne über die Prallplatte in den Zwischenbehälter geleitet, von dem aus es den (Guss-)Formen zugeführt wird. Der erfindungsgemäße Zwischenbehälter enthält eine wirbelunterdrückende Prallplatte.

Der Pfannenausguss gibt das geschmolzene Metall in einem dichten, kompakten Strom an den Zwischenbehälter ab. Die Kraft, mit der der Strom des geschmolzenen Metalls in den Zwischenbehälter strömt, kann verschiedene Probleme mit sich bringen: Die Arbeits- und Sicherheitsauskleidung des Zwischenbehälters kann durch die Kraft des hereinkommenden Stroms des geschmolzenen Metalls beschädigt werden; es können Wirbelströme entstehen, die den Zwischenbehälter erodieren, und Schlacke kann zum Auslass des Zwischenbehälters und damit in die Formen gelangen.

Die Hochgeschwindigkeitsströmung hat den Nachteil, dass der Strom aus geschmolzenem Metall von der Pfanne über die Prallplatte direkt den Weg zum nächstgelegenen Auslass nehmen kann. Dies ist aber nicht wünschenswert. Die Qualität des geschmolzenen Metalls verbessert sich vielmehr, je länger es sich in dem Zwischenbehälter aufhält, weil in dieser Zeit Verunreinigungen auf der Oberfläche des Bades aus geschmolzenem Metall im Zwischenspeicher aufschwimmen und damit nicht oder nur in geringen Ausmaß in die Gussformen gelangen können.

Das Klagepatent beschreibt eine herkömmliche Prallplatte so, dass

The invention at issue relates to the tundish vessel used for casting molten metal. Once molten, the metal flows out of the ladle and over the impact pad into the tundish, from where it is channelled into the moulds. The tundish in accordance with the invention has a turbulence-inhibiting impact pad.

The ladle shroud delivers the molten metal to the tundish in a tight, compact stream. The force with which the molten metal flows into the tundish can cause certain problems: it can damage the tundish's working and safety linings; turbulence may arise that can erode the tundish; and slag can get to the tundish's outlet and end up in the moulds.

The problem with high-velocity flow is that the molten metal stream from the ladle via the impact pad can find its way direct to the nearest outlet. This is a disadvantage because the longer the molten metal remains in the tundish and the more impurities float to the top of the molten metal bath, the better the metal quality as few or no impurities then find their way into the moulds.

The patent at issue describes a typical impact pad as causing an incoming

L'invention litigieuse porte sur le panier de coulée ou tundish utilisé pour couler le métal en fusion. Après sa mise en fusion, le métal liquide est mené de la poche de coulée à l'amortisseur d'impact dans le panier de coulée d'où il est déversé dans des moules. Le panier de coulée selon l'invention contient un amortisseur d'impact servant à éliminer les turbulences d'écoulement.

Le métal en fusion est délivré en un jet étroit et compact au panier de coulée par le déversoir de poche. La force avec laquelle le jet de métal en fusion s'écoule dans le panier de coulée peut poser différentes difficultés : Les revêtements d'usure et de sécurité du panier de coulée peuvent être endommagés par la force du jet de métal en fusion entrant ; des turbulences peuvent se créer et provoquer l'érosion du panier de coulée, et les scories peuvent parvenir jusqu'à la sortie du panier de coulée et arriver jusque dans les moules.

L'écoulement à vitesse rapide présente l'inconvénient d'un jet de métal en fusion pouvant être directement dirigé de la poche via l'amortisseur d'impact vers la sortie la plus proche dans le panier de coulée. Or, cette condition n'est pas désirable. La qualité du métal en fusion s'améliore à mesure que se prolonge la durée de son séjour dans le panier de coulée car les impuretés peuvent pendant ce temps flotter sur la surface du bain dans le panier de coulée et, de ce fait, ne pénètrent pas ou ne pénètrent que dans une faible mesure dans les moules.

Le brevet litigieux décrit un amortisseur d'impact courant dans le cadre

der hereinkommende Pfannenstrom auf dessen Oberfläche aufprallt und dann rasch zu den Seiten- oder Endwänden des Zwischenbehälters wandert. Von den Seitenwänden prallt der Strom in Richtung zur Oberfläche des Zwischenbehälters und zu dessen Mitte hin ab. Das Klagepatent kritisiert an diesem Stand der Technik, dass hierdurch unerwünschte, nach innen gerichtete Kreisströmungen im Zwischenbehälter verursacht werden. Verunreinigungen, die an der Oberfläche des Bades aufschwimmen, werden so von den Strömungen mitgenommen und dann vom Pfannenstrom nach unten zu den Auslässen gedrängt, wodurch die Qualität der in den Gussformen erzeugten Produkte vermindert wird. Dieses Problem sei bisher nicht zufriedenstellend gelöst.

Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, eine Prallplatte vorzusehen, bei der die beschriebenen Probleme von Wirbelströmungen und Hochgeschwindigkeitsströmungen nicht auftreten. Die Patentschrift beschreibt es als vorteilhaft, dass bei der patentgemäßen Prallplatte der hereinkommende Metallstrom in sich selbst zurückgelenkt wird und ein Strömungsmuster erzeugt wird, das die umgekehrte Metallströmung vom Pfannenausguss weg lenkt. Die Prallplatte lenkt den Gießstrom in sich selbst zurück. Dadurch wird bewirkt, dass Gegenströmungen einander gegenseitig verlangsamen und Wirbelströmung minimiert bzw. Hochgeschwindigkeitsströmung innerhalb des Zwischenbehälters verhindert wird. Schlacke und andere Verunreinigungen werden von dem Pfannenstrom weggeschoben, außerdem trägt das Strömungsmuster zur Temperaturhomogenität im Zwischenbehälter bei.

ladle stream to impact the top of the pad and travel quickly to the side or end walls of the tundish. When the stream reaches the side walls, it rebounds upwards to the surface of the tundish where it changes direction toward the centre of the tundish. The patent criticises the state of the art as creating undesirable inwardly directed circular flows in the tundish. Impurities that have floated to the surface of the bath are drawn into the flows and the ladle stream forces them down to the outlets, thereby reducing the quality of the moulded products. The patent claims that previous attempts to solve this problem have proved unsatisfactory.

The invention addresses the technical problem of creating an impact pad that does not cause the problems of turbulence and high-velocity flows described. The patent specification describes as advantageous the fact that with the patented impact pad the incoming metal stream is redirected back into itself and a flow pattern is created which directs the reversed flow of metal away from the ladle shroud. The impact pad redirects the pouring stream back into itself, causing the counter-current flows to slow each other down and thereby minimising turbulence and inhibiting high-velocity flow within the tundish. This pushes slag and other impurities away from the ladle stream, and the flow pattern promotes temperature homogeneity in the tundish.

duquel le jet de coulée entrant vient frapper la surface de l'amortisseur et se déplace ensuite rapidement vers les parois latérales ou parois d'extrémité du panier de coulée. Le jet rebondit à partir des parois latérales vers la surface et vers le centre du panier de coulée. Le brevet litigieux reproche à cet état de la technique de provoquer ainsi des écoulements circulaires indésirables dirigés vers l'intérieur dans le panier de coulée. Les impuretés en flottaison sur la surface du bain sont ainsi emportées par les écoulements et repoussées de force vers le bas et vers les sorties, ce qui diminue la qualité des produits fabriqués dans les moules. Aucune solution satisfaisante n'a été jusqu'ici apportée à ce problème.

Pour résoudre ce problème technique, l'invention propose un amortisseur d'impact dans le cadre duquel les problèmes décrits et liés aux turbulences et aux écoulements à vitesse rapide ne se posent pas. Le brevet décrit comme un avantage le fait que, dans le cadre de l'amortisseur d'impact selon le brevet, le jet de métal entrant soit redirigé en arrière dans lui-même et qu'il soit créé une configuration d'écoulement dirigeant le jet de métal inversé à l'écart du déversoir de coulée. L'amortisseur d'impact réoriente le jet de coulée en arrière dans lui-même, ce qui a pour effet de ralentir réciproquement les écoulements à contre-courant et réduit les turbulences ou empêche l'écoulement à grande vitesse à l'intérieur du panier de coulée. Les scories et les autres impuretés sont repoussées par le jet de coulée ; la configuration d'écoulement contribue en outre à homogénéiser la température dans le panier de coulée.

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die **angegriffene Ausführungsform** den Großteil der Vorrichtungsmerkmale der Prallplatte des Streitpatents verwirklicht. Die Beklagte bestreitet auch nicht, dass das Strömungsmuster in der angegriffenen Ausführungsform dem Strömungsmuster in der Prallplatte nach dem Streitpatent ähnlich ist.

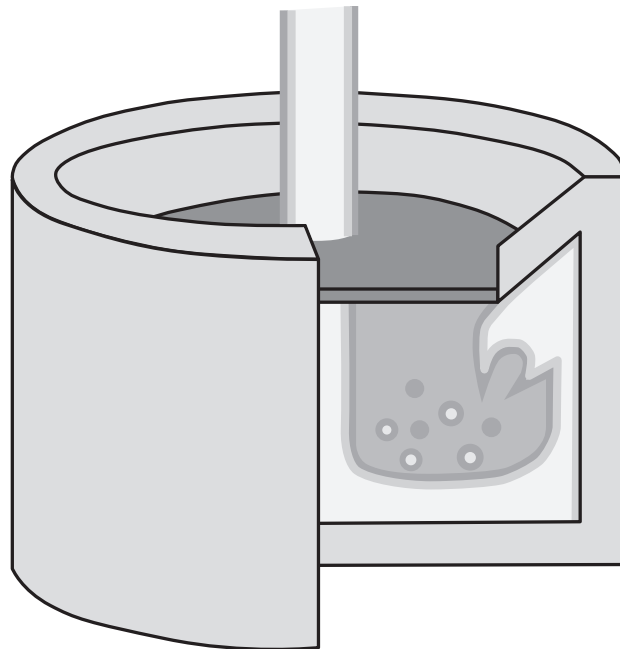
The parties do not dispute that the **contested embodiment** has most of the features of the impact pad described in the patent at issue. Nor does the defendant dispute that the flow pattern in the contested embodiment is similar to that in the impact pad as patented.

Les parties reconnaissent toutes que le **mode de réalisation attaqué** met bien en œuvre la plupart des caractéristiques de l'amortisseur d'impact du brevet litigieux. Le défendeur ne conteste pas non plus que la configuration d'écoulement du mode de réalisation attaqué est similaire à la configuration d'écoulement dans l'amortisseur d'impact selon le brevet litigieux.

Angegriffene Ausführungsform

Allegedly infringing embodiment

Objet présumé contrefaisant



Die Parteien streiten um die Verwirklichung des Merkmals: die äußere Seitenwand (26, 46) "umfasst eine ringförmige Innenfläche (28, 48), die zumindest einen ersten Abschnitt (28b, 48b) aufweist, der sich nach innen und oben zur Öffnung (30, 50) erstreckt." Danach muss die äußere Seitenwand eine ringförmige Innenfläche umfassen, die zumindest einen ersten Abschnitt aufweist, der sich nach innen und oben zur Öffnung erstreckt.

The parties are in dispute about the realisation of the outer side wall (26, 46) "including an annular inner surface (28, 48) having at least a first portion (28b, 48b) extending inwardly and upwardly toward the opening (30, 50)." This implies that the outer side wall must encompass an annular inner surface having at least a first portion extending inwards and upwards toward the opening.

Les parties s'opposent sur la mise en œuvre de la caractéristique selon laquelle la paroi latérale extérieure (26, 46) "comprend une surface annulaire interne (28, 48) ayant au moins une première partie (28b, 48b) s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture (30, 50)." La paroi latérale extérieure doit par conséquent comprendre une surface interne annulaire présentant au moins une première partie qui s'étend vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture.

Die **Beklagte** bestreitet die Verwirklichung dieses Merkmals unter zwei Gesichtspunkten.

– Zum einen macht sie geltend, die Innenfläche weise bei der angegriffenen Ausführungsform keinen "ersten Abschnitt" auf. Die Innenfläche bestehe vielmehr nur aus einem Teil, nämlich der gerade nach oben reichenden Fläche. Die Lippe, die sich darüber befinde, sei nicht als Teil der Innenfläche anzusehen, da sie nicht den radialen Fluss des geschmolzenen Metalls begrenze.

– Zum zweiten macht die Beklagte geltend, es gäbe keinen Abschnitt der Innenfläche bei der angegriffenen Ausführungsform, der nach "innen und oben" gerichtet sei. Stattdessen sei die Innenwand im Bereich der Lippe nach unten gerichtet. Dagegen sähen sämtliche Ausführungsbeispiele des Klagepatents eine gleichzeitige Ausrichtung des ersten Abschnitts nach innen und oben vor. Diese in Richtung der Öffnung vorgesehene Schräge oder Krümmung habe die Funktion, dass der Metallstrom in Richtung des hereinkommenden Stromes gelenkt werde, um den hereinführenden Strom zu bremsen.

Die **Klägerin** erwidert

– zum ersten Einwand, dass nach allgemeinem Sprachverständnis eine Innenfläche jeder Bereich sei, der den Innenraum der Prallplatte in irgendeine Richtung begrenze. Ob ein Bereich als ein Abschnitt einer Innenfläche zu bezeichnen sei, könne nicht davon abhängig gemacht werden, in welche Richtung der Metallstrom an dieser Stelle geleitet werde. Das Verständnis der Beklagten würde darauf abzielen, die gesamte Vorteilsbeschreibung hinsichtlich des bevorzugten Strömungsverhaltens der

The **defendant** disputed having realised this feature on two counts:

– It asserted that the inner surface of the contested embodiment had no "first portion". The inner surface had only one part, i.e. the surface extending straight upwards. The overhanging lip was not part of the inner surface because it did not delimit the radial flow of the molten metal.

– The defendant also asserted that no portion of the inner surface of the contested embodiment extended "inwardly and upwardly". On the contrary, the inner wall extended downwards in the area of the lip. By contrast, all embodiments of the patent at issue had a first portion extending both inwards and upwards. This inclination or curve toward the opening had the function of directing the metal stream toward the incoming flow, thereby slowing the latter down.

To which the **plaintiff** responded

– re the first objection, that in general language an inner surface was any area enclosing in all directions the internal space of the impact pad. Whether an area could be called a portion of an inner surface did not depend on the direction of the metal stream. The defendant's interpretation was intended to ensure that the whole description of the advantages associated with the preferred flow pattern of the impact pad according to the invention was read into the "first portion of the inner surface" feature,

Le **défendeur** conteste la mise en œuvre de cette caractéristique d'un double point de vue :

– il fait d'une part valoir que dans le mode de réalisation attaqué, la surface interne ne présente pas de "première partie" La surface interne n'est en fait composée que d'une seule partie, à savoir de la surface menant droit vers le haut. La lèvre située au-dessus ne saurait être considérée comme une partie de la surface interne étant donné qu'elle ne limite pas le flux radial du métal en fusion.

– Il fait d'autre part valoir que dans le mode de réalisation attaqué, la surface interne ne présente aucune partie orientée "vers l'intérieur et vers le haut". La paroi intérieure est au contraire orientée vers le bas dans la région de la lèvre. Le brevet litigieux prévoit par contre dans tous les modes de réalisation cités en exemple une orientation simultanée de la première partie vers l'intérieur et vers le haut. Cette obliquité ou courbure prévue en direction de l'ouverture a pour fonction de diriger le jet de métal vers le jet entrant pour freiner le jet entrant.

Le **demandeur** réplique

– au sujet de la première objection que le langage courant entend par surface interne toute partie délimitant dans quelque direction que ce soit l'espace intérieur de l'amortisseur d'impact. Qu'une zone puisse être considérée comme une partie d'une surface interne ne saurait dépendre de la direction dans laquelle le jet de métal est dirigé à cet endroit-là. L'interprétation du défendeur voudrait que l'on voit dans la caractéristique de la première partie de la surface interne toute la description de l'avantage

erfindungsgemäßen Prallplatte in das Merkmal des ersten Abschnitts der Innenfläche hineinzulesen, obwohl der Patentanspruch hierzu keinen Anhaltspunkt gebe.

– Zum zweiten Einwand trägt die Klägerin vor, dass sich das Klagepatent im Wesentlichen dadurch von dem zitierten Stand der Technik abgrenze, dass die dort vorgesehene seitliche Ablenkung des Pfannenstroms ersetzt werde durch eine richtungsumkehrende Ablenkung des Pfannenstroms. Der Fachmann schließe aus der Bezugnahme auf den bisherigen Stand der Technik, dass es dem Klagepatent wesentlich auf eine Verlangsamung des Pfannenstroms und auf dessen Umlenkung in eine Aufwärtsrichtung ankomme. Solange dieses Ziel erreicht werde, wolle das Klagepatent sich ersichtlich nicht auf eine bestimmte Ausgestaltung der Innenwand, etwa eine Krümmung oder eine Schräge, festlegen. Die entscheidenden Funktionen des "ersten Abschnitts", den Pfannenstrom entlang der Seitenwände nach oben zur Öffnung hin zu leiten, damit er dort austreten könne, sei auch durch eine Ausführung erfüllt, die zuerst nach oben und dann in einem 90° übersteigenden Winkel nach innen verläuft.

Die **Klägerin** trägt weiter vor:

– Aus dem Gesamtzusammenhang der Patentansprüche und der Beschreibung ergebe sich, dass das Klagepatent nicht vorgebe, dass die Ausgestaltung der Innenwand ein vertikales Aneinanderreiben des ein- und austretenden Stroms über eine maßgebliche Strecke bewirken müsse. Welches Strömungsmuster die erfindungsgemäße Prallplatte bewirken solle, werde vielmehr, wie der Fachmann erkenne, insbesondere

although nothing in the claim suggested as much.

– re the second objection, that the patent at issue was primarily delimited from the cited state of the art in that the ladle stream was reversed rather than being directed sideways. The skilled person would conclude from the reference to the state of the art that the patent's main objective was to slow down the ladle stream and re-direct it upwards. As long as this was achieved, the patent at issue clearly had no interest in specifying what form the inner wall should take, be it a curve or an inclination. The decisive function of the "first portion" in directing the ladle stream upwards along the side walls to the opening, where it could get out, was also performed by an embodiment which first extended upwards and then inclined inwards at an angle of over 90°.

The **plaintiff** went on:

– As was clear from the overall context of the patent claims and description, the patent at issue did not specify that the form of the inner wall should cause the incoming and outgoing streams to exert mutual drag vertically over a particular distance. The flow pattern that the impact pad according to the invention was supposed to achieve was indicated particularly clearly in claim 10, as the expert would recognise. The patent

offert par le comportement fluide préféré de l'amortisseur d'impact selon l'invention bien que rien dans la revendication ne permette une telle déduction.

– Au sujet de la seconde objection, le demandeur expose que le brevet litigieux se distingue essentiellement de l'état de la technique antérieure cité en ce que la déviation latérale du jet de coulée prévue est remplacée par une déviation inversant la direction du jet de coulée. L'homme du métier déduit de la référence à l'état de la technique que le brevet litigieux vise essentiellement un ralentissement du jet de coulée et sa réorientation dans une direction ascendante. Tant que ce but est réalisé, le brevet litigieux n'entend visiblement pas se fixer sur une forme de conception déterminée de la paroi intérieure – par exemple sous forme d'une obliquité ou d'une courbure. Les fonctions décisives de la "première partie", qui consistent à diriger le jet de coulée le long des parois latérales vers le haut et vers l'ouverture afin que le jet puisse ensuite sortir, sont également mises en œuvre par un mode de réalisation qui s'étend tout d'abord vers le haut et ensuite vers l'intérieur selon un angle de plus de 90°.

Le **demandeur** fait également valoir les arguments suivants :

– Il ressort du contexte global des revendications et de la description que rien n'indique dans le brevet litigieux que l'aménagement de la paroi intérieure doit provoquer une friction verticale réciproque du jet entrant et du jet sortant sur un trajet déterminant. La configuration d'écoulement que l'amortisseur d'impact selon l'invention est censé engendrer est, comme l'homme du métier pourra le constater, clairement décrite notamment dans

im Patentanspruch 10 klar auf den Punkt gebracht. Als für die Erfindung entscheidend sehe das Klagepatent zwei Bewegungsrichtungen des Stroms an: Zum einen die Umlenkung des Stroms zurück nach oben zur Austrittsöffnung und zum anderen die Weiterleitung des Stroms radial nach außen vom Pfannenstrom weg – beides in deutlicher Abgrenzung zum Stand der Technik.

– Dies werde wiederholt in der Beschreibung des Klagepatent ausgeführt. In der Beschreibung werde mehrfach betont, dass es gerade auf diese beiden Bewegungsrichtungen ankomme, Seite 6, 2. Absatz, Zeilen 9 - 12; Seite 5, 2. Absatz, letzter Satz; Seite 7, 1. Absatz, Zeilen 4 - 6; Seite 12, 3. Absatz, Seite 14, letzter Absatz.

– Die Ausführungsbeispiele rechtfertigten nicht – wie die Beklagte vorträgt – eine einschränkende Auslegung im Sinne einer Schräge oder Krümmung des Innenraums, siehe auch Seite 10, 2. Absatz. Ausdrücklich stelle Seite 14 letzter Satz klar, dass kein einschränkendes Verständnis hinsichtlich der geometrischen Möglichkeiten der Ausgestaltung der Innenwand angebracht sei.

Die Klägerin klagt wegen Verletzung der Ansprüche 1 und 10 ihres Patents.

– Unstreitig stellt die Beklagte die beanstandeten Prallplatten her und liefert sie ins In- und Ausland. Das europäische Patent ist im Inland gültig, ebenso in weiteren Vertragsstaaten des EPÜ, in die die Beklagte liefert. Allerdings liefert sie auch ins patentfreie Ausland.

specified two flow directions as a key characteristic of the invention: first, the redirection of the flow back up to the opening and, second, its movement radially outwards away from the ladle stream – both clearly delimited from the state of the art.

- This point was made repeatedly in the patent's description, which stated that it was the two directions of flow that were all-important, page 3, lines 38 - 39; page 3, lines 16 - 18; page 3, lines 43 - 45; page 5, lines 27 - 31; page 6, lines 12 - 17.

– The embodiments did not justify – as the defendant had submitted – a limiting interpretation in the sense of an inclination or curvature of the inner space, see also page 4, lines 33 - 53. Page 6, lines 12 - 17 made it explicitly clear that it was inappropriate to take a limiting view of the possible geometric shape of the inner wall.

The plaintiff is claiming that claims 1 and 10 of its patent have been infringed.

– It is undisputed that the defendant manufactures the contested impact pads and supplies them on the domestic and foreign markets. The European patent applies domestically and in other EPC contracting states supplied by the defendant. It does, however, also supply countries in which the patent is not in force.

la revendication 10. Le brevet litigieux tient pour décisives pour l'invention deux directions de déplacement du jet : d'une part, le renvoi du jet de métal en arrière et vers le haut vers l'ouverture de sortie et, d'autre part, la dispersion de celui-ci radialement vers l'extérieur à l'écart du jet de coulée – ces deux directions se distinguant nettement de l'état de la technique antérieure.

– Cela est exposé à plusieurs reprises dans la description. Il est maintes fois souligné dans la description que ces deux directions de déplacement sont essentielles, page 6, 2^e alinéa, lignes 9 à 12 ; page 5, 2^e alinéa, dernière phrase ; page 7, 1^{er} alinéa, lignes 4 à 6 ; page 12, 3^e alinéa, page 14, dernier alinéa.

– Les exemples de réalisation ne justifient pas – comme le soutient le défendeur – une interprétation limitative dans le sens d'une obliquité ou d'une courbure de l'espace intérieur, voir également page 10, 2^e alinéa. La dernière phrase de la page 14 indique expressément qu'une interprétation limitative concernant les possibilités d'aménagement géométriques de la paroi intérieure n'est pas appropriée.

Le demandeur engage une action pour cause de contrefaçon de l'objet des revendications 1 et 10 de son brevet.

– Le défendeur fabrique incontestablement les amortisseurs d'impact attaqués qu'il vend dans son pays et à l'étranger. Le brevet européen est en vigueur dans le pays du défendeur ainsi que dans d'autres Etats parties à la CBE dans lesquels exporte le défendeur. Mais celui-ci exporte aussi dans des pays non couverts par le brevet.

– Im Hinblick auf Patentanspruch 10 macht die Klägerin mittelbare Patentverletzung durch Anbieten und Lieferung der Prallplatte geltend.

– With respect to claim 10, the plaintiff is asserting that offering and supplying the impact pad is an act of indirect infringement.

– Concernant la revendication 10, le demandeur fait valoir une contrefaçon indirecte de son brevet du fait de la mise en vente et de la livraison de l'amortisseur d'impact.

Fragen

1. Wie beurteilen Sie das Argument der Beklagten, dass die Innenfläche der angegriffenen Ausführungsform keinen "ersten Abschnitt" aufweise?
2. Wie beurteilen Sie das Argument, dass die angegriffene Ausführungsform der Beklagten nicht "nach innen und oben gerichtet" sei?
3. Wie beurteilen Sie das Argument der Klägerin, dass nach allgemeinem Sprachgebrauch eine Innenfläche jeder Bereich sei, der den Innenraum der Prallplatte in irgendeine Richtung begrenze?
4. Wie beurteilen Sie die Erwiderung der Klägerin zum Einwand 2, dass entscheidend sei, dass der Pfannenstrom durch eine richtungsumkehrende Ablenkung des Pfannenstroms statt durch eine seitliche Ablenkung ersetzt werde. Es komme auf die Verlangsamung des Pfannenstroms an, wobei es nur auf die Funktion des "ersten Abschnitts" (Krümmung oder Schräge) ankomme?
5. Wie beurteilen Sie den Vortrag der Klägerin, dass die Strömungsmuster, die die erfindungsgemäße Prallplatte bewirke, insbesondere durch Patentanspruch 10 geklärt seien: Zwei Bewegungsrichtungen – Umlenkung des Stroms zurück nach oben zur Austrittsöffnung und Weiterleitung des Stroms radial nach außen vom Pfannenstrom weg?
6. Wie beurteilen Sie die Auslegung aus dem Gesamtzusammenhang im Verhältnis zur Auslegung nach dem Wortlaut? Wie wäre ein Dilemma zu lösen? Besteht hier ein solches?

Questions

1. The defendant argues that the inner surface of the contested embodiment does not have a "first portion". Discuss.
2. The defendant argues that its contested embodiment does not "extend inwardly and upwardly". Discuss.
3. The plaintiff argues that in general language an inner surface is any area enclosing in all directions the internal space of the impact pad. Discuss.
4. The plaintiff's response to the second objection is that it is decisive that the ladle stream is redirected back into itself rather than being directed laterally. The key factor is that the ladle stream is slowed down by the "first portion" (curve or inclination). Discuss.
5. The plaintiff submits that the flow patterns created by the impact pad as per the invention are identified in particular in claim 10: two directions of flow achieved by redirecting the stream back up to the opening and by directing the stream radially outwards away from the ladle stream. Discuss.
6. What should the basis for interpretation be: the overall context or the wording? Does this pose a dilemma? If so, how should it be resolved?

Questions

1. Que pensez-vous de l'argument du défendeur selon lequel le mode de réalisation attaqué ne présente pas de "première partie" ?
2. Que pensez-vous de l'argument selon lequel le mode de réalisation attaqué n'est pas "orienté vers l'intérieur et vers le haut" ?
3. Que pensez-vous de l'argument du demandeur selon lequel le langage courant entend par surface interne toute partie délimitant dans quelque direction que ce soit l'espace intérieur de l'amortisseur d'impact ?
4. Concernant la seconde objection, le demandeur répond qu'il est décisif qu'une déviation latérale du jet de coulée soit remplacée par une réorientation inversant la direction du jet. Il s'agit de ralentir le jet de coulée, seule la fonction de la "première partie" (courbure ou obliquité) étant essentielle. Qu'en pensez-vous ?
5. Que pensez-vous de l'exposé du demandeur selon lequel notamment la revendication 10 apporte des éclaircissements sur la configuration d'écoulement engendrée par l'amortisseur d'impact selon l'invention : deux directions de déplacement – renvoi du jet en arrière vers le haut et vers l'ouverture de sortie, puis dispersion du jet radialement vers l'extérieur à l'écart du jet de coulée ?
6. Que pensez-vous de l'interprétation tirée du contexte global par rapport à l'interprétation effectuée sur la base du libellé ? Y a-t-il ici dilemme ? Si oui, comment peut-il être résolu ?

7. Gegen die mittelbare Patentverletzung des Anspruchs 10 wendet die Beklagte ein, dass ein Teil der von ihr hergestellten Prallplatten ins Ausland geliefert und erst dort benutzt werde; zwar habe die Klägerin ihr europäisches Patent in den meisten der europäischen Ländern validiert; es seien aber Patente anderer Staaten als das des Herstellungslandes der angeblichen mittelbaren Patentverletzung; auch würden andere Länder außerhalb Europas beliefert. Wie beurteilen Sie die vorgenannten Lieferungen im Inland hergestellter Prallplatten zur Verwendung im Ausland?

7. On the question of the indirect infringement of claim 10, the defendant argues that some of the impact pads it manufactures are supplied to foreign countries and are not used before reaching those countries; although the plaintiff has validated its European patent in most European countries, the patents are those of countries other than the country in which the product allegedly indirectly infringing the patent is manufactured; the defendant also supplies other countries outside Europe. How do you view the supply of impact pads manufactured domestically for use abroad?

7. Concernant la contrefaçon indirecte de la revendication 10 du brevet, le défendeur objecte qu'une partie des amortisseurs d'impact fabriqués par ses soins est vendue et utilisée seulement à l'étranger. Le demandeur a certes fait valider son brevet européen dans la plupart des pays européens, mais les brevets couvrent d'autres Etats que celui où est fabriqué le produit dont il est allégué qu'il contrefait indirectement le brevet. Les livraisons sont également destinées à d'autres pays extra-européens. Que pensez-vous des dites livraisons d'amortisseurs d'impact fabriqués sur le territoire national et destinés à être utilisés à l'étranger ?



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(11) **EP 0 729 393 B1**(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
04.08.1999 Bulletin 1999/31

(21) Application number: **94931389.4**

(22) Date of filing: **17.10.1994**

(51) Int. Cl.⁶: **B22D 41/08**

(86) International application number:
PCT/US94/11772

(87) International publication number:
WO 95/13890 (26.05.1995 Gazette 1995/22)

(54) **TURBULENCE INHIBITING TUNDISH AND IMPACT PAD**

WIRBELUNTERDRÜCKENDES ZWISCHENGEFÄSS UND PRALLPLATTE DAZU

PANIER DE COULEE ET AMORTISSEUR D'IMPACT ELIMINANT LES TURBULENCES

(84) Designated Contracting States:
**AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU MC NL
PT SE**

(30) Priority: **16.11.1993 US 153662**

(43) Date of publication of application:
04.09.1996 Bulletin 1996/36

(73) Proprietor: **CCPI Inc.**
Blanchester, OH 45107 (US)

(72) Inventor: **SAYLOR, Karl, J.**
Blanchester, OH 45107 (US)

(74) Representative:
Findlay, Alice Rosemary
Lloyd Wise, Tregear & Co.,
Commonwealth House,
1-19 New Oxford Street
London WC1A 1LW (GB)

(56) References cited:
DE-A- 2 643 009 **GB-A- 1 126 922**
GB-A- 1 126 923 **US-A- 5 169 591**

Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

EP 0 729 393 B1**Description**Background of the Invention

5 [0001] The present invention generally relates to tundish vessels and, more particularly, to tundish impact pads designed to inhibit turbulent flow of molten metal within the tundish.

[0002] Tundishes are used to hold a quantity or bath of molten metal, such as molten iron or steel, delivered from a ladle through a ladle shroud. A tundish is disposed between the ladle and the casting apparatus or mold which receives the molten metal and forms various shaped products therefrom. The ladle is positioned several feet above the tundish and a ladle shroud, in the form of a long tube, leads from the ladle into the tundish. The ladle shroud delivers the molten metal to the tundish in a tight, compact stream. This incoming stream of molten metal can, for example, have kinetic energy ranging from 2 to 10 Watts/ton.

10 [0003] Pouring pads placed within tundishes have been widely used to prevent damage to the working and safety linings of a tundish by the force of the incoming stream of molten metal. The kinetic energy of the incoming stream of molten metal also creates turbulence which can spread throughout the tundish if the flow of molten metal is not properly controlled. Many times, this turbulence has a detrimental effect on the quality of cast products formed from metal taken from the tundish. More specifically, turbulent flow and high velocity flow within the tundish can, for example, have the following harmful effects:

- 20 1. Excessive turbulence can disturb the steel surface and promote emulsification of the slag at ladle changes or during operation of the tundish with a relatively low level of molten metal.
2. High velocities produced by turbulent flow in the pouring area can cause erosion of the working lining of the tundish which is typically comprised of a refractory material having a much lower density than impact pads.
3. Highly turbulent flow within the tundish can impede the separation of inclusions, especially inclusions less than 25 50 microns in size, due to the fluctuating nature of such turbulent flows.
4. High speed flows may also increase the possibility of slag being directed into a mold through increased vortexing of the molten metal in the tundish which draws slag downwardly toward the outlet.
5. Turbulent flow within the tundish may result in disturbance of the slag/metal interface near the top of the metal bath and thereby promote slag entrainment as well as the possibility of opening up an "eye" or space within the slag layer which can be a source of reoxidation of the molten metal.
- 30 6. High levels of turbulence in the tundish can be carried down into the pouring stream between the tundish and the mold. This can cause "bugging" and "flaring" of the pouring stream which thereby lead to casting difficulties.
7. High velocity flow in the tundish has also been attributed to a condition known as "short circuiting". Short circuiting refers to the short path a stream of molten metal may take from the ladle to the impact pad to the nearest outlet in the tundish. This is undesirable since it reduces the amount of time inclusions have to be dissipated within the bath. Instead, the high velocity flow sweeps relatively large inclusions down into the mold where they reduce the quality of the cast products.
- 35

[0004] A typical flat impact pad causes an incoming ladle stream to impact the top of the pad and travel quickly to the side or end walls of the tundish. When the stream reaches the side and/or end walls, it rebounds upward to the surface of the tundish where it changes direction toward the center of the tundish or, in other words, toward the incoming ladle stream. This creates undesirable inwardly directed circular flows in the tundish. The opposing flows on either side or end of the tundish travel toward the center of the tundish and carry with them slag or other impurities that have floated to the surface of the bath within the tundish. As a result, these impurities are drawn toward the incoming ladle stream and are then forced downwardly into the bath and toward the outlet or outlets of the tundish. This tends to cause more of these impurities to exit the tundish into the molds thereby decreasing the quality of the products produced within the molds.

40 [0005] While numerous other types of tundish pads have been proposed and used in the past, none of these fully address all of the problems noted above. Examples of prior tundish pads are disclosed in U.S. Patent Nos. 5,131,635 and 5,133,535 both issued to Soofi and U.S. Patent No. 5,169,591 to Schmidt et al. The tundish pads disclosed in the above patents to Soofi and Schmidt et al., however, are inadequate solutions to the above-mentioned problems at least because of the fact that they each direct the incoming ladle stream too directly toward the drain or drains of the tundish. Also, these pads do not slow the incoming ladle stream enough to completely address the problems associated with high velocity flows as mentioned above. In this regard, since each of these patents disclose impact pads which direct the incoming stream in either one or two lateral directions toward the drain or drains of the tundish, the speed of the ladle stream is not reduced enough to prevent many of the problems mentioned above. Moreover, directing the ladle stream toward the drain or drains of the tundish, as taught by these patents, leads to the previously explained problems of "bugging", "flaring" and "short circuiting".

55

EP 0 729 393 B1

[0006] The Schmidt et al US Patent No. 5169591 discussed above, as mentioned there discloses a pad which has at least one open end. The open end or ends redirect the incoming ladle stream laterally beneath the surface of the liquid within the tundish to an outlet located at the bottom of the tundish some distance away. The open end or ends mean that the ladle stream is not redirected in an upward direction, the patent stating that this could lead to increased surface turbulence.

[0007] In accordance with the invention, a tundish impact pad formed from a refractory composition capable of withstanding continuous contact with molten metal, the pad comprising a base having an impact surface and an outer side wall extending upwardly therefrom and enclosing at least part of an interior space having an upper opening for receiving a stream of molten metal, the outer wall including an annular inner surface having at least a first portion extending inwardly and upwardly toward the opening characterised in that the outer side wall is endless and fully encloses the interior space.

[0008] The present invention provides a turbulence inhibiting tundish impact pad formed with a bottom impact surface and including an endless annular side wall extending upwardly therefrom and fully enclosing an interior space or cavity having an upper opening into which the molten metal is directed from a ladle shroud. The endless annular side wall of the pad includes an annular inner surface having at least a portion extending upwardly with respect to the bottom impact surface and inwardly toward the opening of the pad. The endless annular side wall fully encloses the interior space of the pad such that the incoming stream of metal is redirected back into itself and a flow pattern is created which directs the reversed flow of metal away from the ladle shroud.

[0009] The present invention also provides a tundish vessel as described in claim 9 and a method of preventing turbulence and high velocity flow of molten metal in a tundish as described in claim 10.

[0010] In the first embodiment the pad is circularly shaped as viewed from the top as is the inner surface of the annular side wall. The inner surface of the side wall is concavely curved first outwardly and upwardly from the bottom impact surface and then inwardly and upwardly to a vertically disposed surface which defines the opening of the pad. The inner side wall surface preferably curves continuously from the bottom impact surface to the vertical wall defining the opening of the pad.

[0011] In a second embodiment the impact pad is formed with a rectangular shape while still retaining the feature of having a fully enclosed interior space defined by an endless annular side wall. In this regard, the term "annular" as used throughout the specification and claims is not meant to denote any particular shape but is meant to indicate a fully enclosing, endless boundary structure. In the second embodiment the inner side wall surface includes at least a portion which extends upwardly and inwardly toward a central opening in the top of the impact pad. The same desirable flow pattern is created within a tundish using a pad constructed according to either the first or second embodiments of the invention.

[0012] The tundish pouring pads not only withstand the impact of the incoming ladle stream but also dampens the associated turbulence usually created by the stream. To this end, and in solving the previously mentioned problems in the prior art, a pad constructed as discussed above redirects the pouring stream back into itself causing the counter current flows to slow each other down thereby minimizing turbulence and inhibiting high velocity flow within the tundish. The fully enclosed cavity of the pad changes the path of the incoming stream from vertically downwards to vertically upwards. The flow pattern created by the pad forms a path of molten metal which travels slowly upwards toward the surface of the metal bath and then radially outwardly in all directions toward the walls of the tundish. This is not only a favorable flow condition for flotation of impurities but also contributes to temperature homogeneity in the tundish. Most importantly, it minimizes the harmful effects of excessive turbulence and high flow velocities within the tundish.

[0013] The turbulence inhibiting pads provide a much more advantageous flow pattern than the prior pads mentioned above which direct the incoming ladle stream to one or more sides or ends of the tundish immediately upon impact. In this regard the incoming ladle stream is reversed by the pad and travels vertically upwardly and then radially outwardly near the top of the bath. This pushes slag or other impurities away from the incoming ladle stream. For this reason and for the reason that the resulting flow is much slower than the flow created with past impact pads, less slag or other impurities and inclusions are entrained within the bath. The pad is especially advantageous during start-up, while changing grades of steel within the tundish, or when casting at low tundish levels.

[0014] It will therefore be appreciated that numerous advantages are presented by the tundish impact pad of the present invention. These advantages include the following:

1. The incoming ladle stream is contained and dampened to cause a slower flow of molten metal in the tundish for effectively allowing inclusions to float to the top surface of the molten metal bath.
2. The resulting flow patterns push slag and other impurities away from the incoming ladle stream thus preventing entrainment of these undesirable materials within the bath.
3. Surface directed flow of the molten metal is promoted and therefore inclusions or impurities must rise only a short distance before contacting the slag layer and becoming absorbed therein.
4. Erosion of the working lining on the side and end walls of the tundish is reduced as the incoming flow will not

EP 0 729 393 B1

directly impact on these walls.

5. The amount of time that the molten metal remains in the tundish is increased since the path to the exit or exits of the tundish will be longer and more tortuous than with past impact pads.

6. As high velocity flows in the tundish will be minimized, the possibility of vortexing, which causes slag and inclusions to be drawn from the surface of the tundish down into the mold, will be reduced.

7. A much quieter metal surface is produced with less movement of the slag layer during steady state operation.

8. The unique flow pattern created by the pad promotes temperature homogeneity within the bath by creating full, slow circulation of molten metal throughout the tundish.

9. Splashing during start-up is significantly reduced.

10. The residence time for the metal within the bath is increased or, in other words, the time it takes for incoming metal to exit the bath into the mold or molds is increased. Impurities which, given sufficient time, will naturally float slowly to the top of the bath, are less likely to be included in the exiting stream as residence time is increased.

[0015] Further advantages of the present invention will become more readily apparent to those of ordinary skill upon review of the following detailed description of the preferred embodiment taken in conjunction with the accompanying drawings.

Brief Description of the Drawings

[0016]

Fig. 1 is a side cross-sectional view of a tundish including the turbulence inhibiting impact pad of the present invention disposed on the bottom surface thereof;

Fig. 2 is an enlarged cross-sectional view of the impact pad of Fig. 1;

Fig. 3 is an enlarged top view of the impact pad of the present invention;

Fig. 4 is a top view of the tundish of Fig. 1 showing the radial outward flow pattern created proximate the top of the molten metal bath in the tundish by the impact pad of the present invention;

Fig. 5 is a top view of an alternative embodiment of the tundish impact pad of the invention; and,

Fig. 6 is a side cross sectional view of the tundish impact pad of Fig. 5 taken along line 6-6.

Detailed Description of the Preferred Embodiments

[0017] Referring first to Fig. 1, a conventional tundish 10 is shown and includes an inner lining 12 and a pair of well blocks or outlets 14 for allowing molten metal from a bath 16 contained in the tundish 10 to continuously exit the tundish 10 and enter molds (not shown) which form metal castings. As is also conventional, a ladle shroud 18 is positioned above the tundish 10 and continuously directs a stream of molten metal into the tundish 10. A tundish impact pad 20 constructed according to the present invention is placed centrally on the floor of the tundish 10.

[0018] As best illustrated in Figs. 2 and 3, the tundish impact pad 20 is preferably circular in shape and includes a base 22 having a planar impact surface 24. The pad 20 further includes an endless, preferably circular outer side wall 26 having a correspondingly circular shaped inner wall surface 28. The annular inner wall surface is concavely shaped as shown in Fig. 2 and extends upwardly from the planar impact surface 24 to fully enclose a curved interior space or cavity 29. One annular portion 28a of the inner side wall surface 28 curves concavely outwardly and upwardly from the impact surface 24 and meets another annular portion 28b which curves concavely inwardly and upwardly to a vertical inner wall surface 30. The concave shape of the inner side wall surface 28 helps to reduce erosion of the pad 20. However, rather than forming one continuous curve as shown in Fig. 2, surface portions 28a and 28b may alternatively be separated by a flat surface portion. Also, one or both of the annular surface portions 28a and 28b may also be flat and angled outwardly and inwardly, respectively, instead of curved. Satisfactory operation of the pad 20 may also be obtained even when portion 28a is eliminated, i.e., such that portion 28b extends upwardly and inwardly from surface 24. Each of these alternative designs still includes an annular side wall inner surface portion extending inwardly and upwardly toward the opening 30 to create the desired flow pattern described herein. Vertical surface 30 defines a circular opening in the impact pad 20 for receiving the stream of molten metal from the ladle shroud 18 and for allowing the metal to exit the cavity 29 in an upward direction. The tundish impact pad 20 further includes a planar peripheral top surface 32 which surrounds the opening created by the vertically oriented circular surface 30.

[0019] The effect of using the tundish pad 20 of the present invention is schematically shown in Figs. 1 and 4. As shown in Fig. 1, a downward vertical stream of molten metal represented by arrows 34 is directed out of the ladle shroud 18 and onto a central location of impact surface 24 of the base 22. The stream of molten metal disperses radially outwardly within cavity 29 from the center of the impact surface 24 as shown by arrows 35 and follows the continuous inner side wall surface 28 in an upward direction. The stream exits the pad 20 and travels generally vertically upwardly as

EP 0 729 393 B1

shown by arrows 36. The vertical upward movement of the stream caused by the tundish pad 20 significantly slows down the stream of molten metal as the two opposed vertical streams 34, 36 have a partially cancelling effect on one another.

[0020] The slowed upward stream 36 of molten metal continues toward the upper surface of the bath 16 contained in the tundish 10 and disperses generally radially outwardly, as indicated by arrows 38 in Figs. 1 and 4, proximate the top surface of the bath 16. The radially outwardly directed flow streams 38, best shown in Fig. 4, cause slag and other impurities at the top surface of the bath 16 to be moved outwardly away from the ladle shroud 18 and away from the incoming stream 34 such that slag and other impurities are much less likely to be directed downwardly into the bath 16 by the incoming stream 34 where they may become entrained therein and eventually directed out of the tundish 10 through outlet well blocks 14 thus contaminating the final castings.

[0021] Figures 5 and 6 illustrate a second embodiment of the present invention and specifically show one alternative shape for the endless, annular side wall construction which creates a fully reversed flow of metal from the pad. More specifically, a tundish impact pad 40 is shown and includes a base 42 having a planar impact surface 44. The pad 40 further includes an endless annular, and in this case rectangular, outer side wall 46 having an annular, rectangular inner wall surface 48 extending upwardly and inwardly from the planar impact surface 44 and fully enclosing an interior space or cavity 49.

[0022] More particularly, a vertically oriented annular portion 48a of the inner side wall surface 48 extends upwardly from the impact surface 44 and meets another inwardly angled annular portion 48b which extends inwardly and upwardly to a vertical inner wall surface 50. The vertically oriented portion 48a is not absolutely necessary to satisfactory operation of the pad to create a flow pattern in accordance with the present invention. That is, the angled portion 48b may instead extend upwardly and inwardly directly from surface 44. Vertical surface 50 defines a rectangular opening in the impact pad 40 for receiving the stream of molten metal from the ladle shroud 18 and for allowing the metal to exit the cavity 49 in an upward direction. The tundish impact pad 40 further includes a planar peripheral top surface 52 which surrounds the opening created by the vertically oriented rectangular shaped wall surface 50. Impact pad 40 creates the same general flow pattern within a tundish as pad 20 of the first embodiment and as specifically shown by arrows 35, 36 and 38 in Figs. 1 and 4.

[0023] It will thus be appreciated that the tundish impact pads 20, 40 of the present invention cause the incoming ladle stream to be completely reversed in an upward direction thus significantly slowing the stream and preventing undesirable high velocity flows and turbulence within the tundish 10. Furthermore, opposed radially outwardly directed currents are created on all sides of the ladle shroud 18 or incoming stream to push slag and other impurities away from the incoming stream thereby significantly lessening the likelihood of entraining impurities within the bath 16.

[0024] The resulting flow pattern further promotes surface directed flow of molten metal which therefore necessitates a shorter distance through which inclusions must rise before contacting the slag layer and becoming absorbed therein. The resulting flow pattern also reduces erosion of the working lining 12 on the side and end walls of the tundish 10. This is because the incoming flow 34 as well as the flow pattern which results from the tundish impact pads 20, 40 will not directly impact on either the side or end walls of the tundish 10.

[0025] It will also be appreciated that the flow pattern which results from the tundish pads 20, 40 increases the residence time of the molten metal within the tundish 10 as the path to the exit nozzle or well block 14 will be longer and more tortuous than with past impact pads. More specifically, instead of flowing directly along the bottom of the tundish 10 to the exit nozzles 14, the flow of molten metal within the tundish 10 is first directed vertically upwardly toward the surface of the bath 16 and then is slowly circulated downwardly toward the exit nozzles or well blocks 14. The slow velocities created by the tundish pads 20, 40 of the present invention further minimize the possibility of vortexing and surface turbulence in the bath 16. The opposed radially outwardly directed currents created by the tundish impact pads 20, 40 further promote temperature homogeneity within the bath 16 by creating continuous flow within substantially the entire bath 16. The impact pads 20, 40 also significantly reduce splashing during start-up and promotes greatly increased plug flow volume in the tundish 10 in the absence of other flow control devices such as dams, weirs and baffles.

[0026] The impact pads 20 and 40 are constructed from conventional refractory compositions which are resistant to the high temperatures of molten metals such as iron and steel. These temperatures may reach up to about 3000°F. As known in the art, suitable refractory materials may include MgO, Cr₂O₃, Al₂O₃, ZrO₂, CaO, and SiO₂, and mixtures of these materials, however, other refractory compositions may also be used as long as the chosen composition can withstand continuous contact with molten metals such as iron and steel. Two preferred compositions break down as follows:

	75% Al ₂ O ₃ Composition	MgO Composition
Al ₂ O ₃	75	3

EP 0 729 393 B1

(continued)

	75% Al ₂ O ₃ Composition	MgO Composition
MgO	>1	89
SiO ₂	21	6
CaO	1	1
Fe ₂ O ₃	1	>1
Other Trace Amounts	2	1

[0027] It will be appreciated that further modifications and substitutions can be made. For example, while the impact pad of the present invention is preferably circularly shaped and while one alternative shape has also been shown and described, it will be appreciated that many shapes for the side walls of the impact pad are possible and fall within the scope of the present invention. Any geometric shape which fully encloses or defines an endless boundary for an interior space of the pad and redirects the incoming molten metal flow back into itself and creates a flow pattern away from the ladle shroud will perform similarly to the illustrated embodiments.

Claims

1. A tundish impact pad (20,40) formed from a refractory composition capable of withstanding continuous contact with molten metal, the pad (20,40) comprising a base (22,42) having an impact surface (24,44) and an outer side wall (26,46) extending upwardly therefrom and enclosing at least part of an interior space (29,49) having an upper opening (30,50) for receiving a stream of molten metal, the outer wall (26,46) including an annular inner surface (28,48) having at least a first portion (28b,48b) extending inwardly and upwardly toward the opening (30,50) characterised in that the outer side wall (26,46) is endless and fully encloses the interior space (29,49).
2. A pad as claimed in Claim 1 wherein the annular inner surface further includes a second portion (28a,48a) extending upwardly from the impact surface (24,44) to the first portion (28b,48b).
3. A pad as claimed in Claim 1 wherein the annular inner surface further includes a second portion (28a,48a) extending outwardly and upwardly from the impact surface (24,44) toward the first portion (28b,48b).
4. A pad as claimed in Claim 3 wherein at least one of the first and second portions (28a,28b) is a concave annular surface.
5. A pad as claimed in Claim 4 wherein the first and second portions (28a,28b) form a continuously curving annular concave surface (28).
6. A pad as claimed in any preceding claim wherein the interior space (29) is circular in shape.
7. A pad as claimed in any one of Claims 1 to 3 wherein the interior space (49) is rectangular in shape.
8. A pad as claimed in any preceding claim further comprising a vertically oriented annular surface extending upwardly from the first portion (28b,48b) and defining the opening (30,50).
9. A tundish vessel (10) for holding a volume of molten metal having a floor and sidewalls enclosing a region of impact, a drain (14) and an impact pad (20,40) as claimed in any preceding claim located in the region of impact.
10. A method of preventing turbulence and high velocity flow of molten metal in a tundish (10), the method comprising providing an impact pad (20,40) within the tundish (10), the impact pad (20,40) including a base (22,42) having an impact surface (24,44) and an endless outer side wall (26,46) extending upwardly therefrom and at least partially enclosing an interior space (29,49) having an upper opening (30,50) for receiving a stream of molten metal, the outer wall (29,49) including an annular inner surface (28,48) having at least a first portion (28b,48b) extending inwardly and upwardly toward the opening (30,50) directing an incoming stream of molten metal vertically downwardly into the tundish (10) and against the impact pad (20,40) to create a bath of molten metal in the tundish (10) reversing the stream into a vertically upward and inward direction and toward the incoming stream, and, creating generally radial flows of the molten metal in the tundish (10) characterized in that the outer side wall (26,46) is end-

EP 0 729 393 B1

less and fully encloses the interior space (29,49), the radial flows created being outward flows and on all sides of the incoming stream such that the flows are each directed away from the incoming stream toward the surface of the bath of molten metal.

5 Patentansprüche

1. Zwischenbehälter-Prallplatte (20, 40), die aus einer feuerfesten Zusammensetzung gebildet ist, die kontinuierlichen Kontakt mit geschmolzenen; Metall aushalten kann, wobei die Platte (20, 40) eine Basis (22, 42) mit einer Prallfläche (24, 44) und eine äußere Seitenwand (26, 46) umfaßt, die sich davon nach oben erstreckt und zumindest einen Teil eines Innenraumes (29, 49) mit einer oberen Öffnung (30, 50) zum Aufnehmen eines Stroms von geschmolzenem Metall umfaßt, wobei die Außenwand (26, 46) eine ringförmige Innenfläche (28, 48) umfaßt, die zumindest einen ersten Abschnitt (28b, 48b) aufweist, der sich nach innen und oben zur Öffnung (30, 50) erstreckt, dadurch gekennzeichnet, daß die äußere Seitenwand (26, 46) endlos ist und den Innenraum (29, 49) vollständig einschließt.
2. Platte nach Anspruch 1, worin die ringförmige Innenfläche weiters einen zweiten Abschnitt (28a, 48a) umfaßt, der sich von der Prallfläche (24, 44) nach oben zum ersten Abschnitt (28b, 48b) erstreckt.
3. Platte nach Anspruch 1, worin die ringförmige Innenfläche weiters einen zweiten Abschnitt (28a, 48a) umfaßt, der sich von der Prallfläche (24, 44) nach außen und oben zum ersten Abschnitt (28b, 48b) erstreckt.
4. Platte nach Anspruch 3, worin zumindest einer aus dem ersten und dem zweiten Abschnitt (28a, 28b) eine konkave, ringförmige Fläche ist.
5. Platte nach Anspruch 4, worin der erste und der zweite Abschnitt (28a, 28b) eine kontinuierlich gekrümmte ringförmige, konkave Fläche (28) bilden.
6. Platte nach einem der vorangegangenen Ansprüche, worin der Innenraum (29) kreisförmig geformt ist.
7. Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 3, worin der Innenraum (49) rechteckig geformt ist.
8. Platte nach einem der vorangegangenen Ansprüche, weiters umfassend eine vertikal ausgerichtete ringförmige Oberfläche, die sich vom ersten Abschnitt (28b, 48b) nach oben erstreckt und die Öffnung (30, 50) definiert.
9. Zwischenbehälter (10) zum Beinhaltens eines Volumens an geschmolzenem Metall mit einem Boden und Seitenwänden, die einen Aufprallbereich umschließen, einem Ablauf (14) und einer Platte (20, 40) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, die im Aufprallbereich angeordnet ist.
10. Verfahren zur Verhinderung von Wirbelströmung und Hochgeschwindigkeitsströmung von geschmolzenem Metall in einem Zwischenbehälter (10), wobei das Verfahren folgendes umfaßt: das Bereitstellen einer Prallplatte (20, 40) innerhalb des Zwischenbehälters (10), wobei die Prallplatte (20, 40) eine Basis (22, 42) mit einer Prallfläche (24, 44) und eine endlose äußere Seitenwand (26, 46) umfaßt, die sich davon nach oben erstreckt und zumindest teilweise einen Innenraum (29, 49) umschließt, der eine obere Öffnung (30, 50) zum Aufnehmen eines Stroms aus geschmolzenem Metall aufweist, wobei die Außenwand (29, 49) eine ringförmige Innenfläche (28, 48) umfaßt, die zumindest einen ersten Abschnitt (28b, 48b) aufweist, der sich nach innen und oben zur Öffnung (30, 50) erstreckt, das Lenken eines hereinkommenden Stroms geschmolzenen Metalls vertikal nach unten in den Zwischenbehälter (10) und gegen die Prallplatte (20, 40), wodurch ein Bad aus geschmolzenem Metall im Zwischenbehälter (10) erzeugt wird, das Umkehren des Stroms in eine vertikal nach oben und innen gerichtete und zum hereinkommenden Strom hin umgekehrte Richtung, und das Erzeugen allgemein radialer Strömungen des geschmolzenen Metalls im Zwischenbehälter (10), dadurch gekennzeichnet, daß die äußere Seitenwand (26, 46) endlos ist und den Innenraum (29, 49) vollständig einschließt, wobei die erzeugten radialen Strömungen Auswärtsströmungen sind und sich an allen Seiten des hereinkommenden Stroms befinden, so daß die Strömungen jeweils vom hereinkommenden Strom weg zur Oberfläche des Bades aus geschmolzenem Metall gelenkt werden.

55 Revendications

1. Amortisseur d'impact de panier de coulée (20, 40) formé à partir d'une composition réfractaire capable de résister à un contact continu avec du métal en fusion, l'amortisseur (20, 40) comprenant une base (22, 42) ayant une sur-

EP 0 729 393 B1

face d'impact (24, 44) et une paroi latérale extérieure (26, 46) s'étendant vers le haut de celle-ci et renfermant au moins une partie d'un espace intérieur (29, 49) ayant une ouverture supérieure (30, 50) pour recevoir un jet de métal en fusion, la paroi extérieure (26, 46) comprenant une surface annulaire interne (28, 48) ayant au moins une première partie (28b, 48b) s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture (30, 50), caractérisé en ce que la paroi latérale extérieure (26, 46) est continue et renferme complètement l'espace intérieur (29, 49).

2. Amortisseur selon la revendication 1 dans lequel la surface annulaire interne comprend en outre une deuxième partie (28a, 48a) s'étendant vers le haut à partir de la surface d'impact (24, 44) jusqu'à la première partie (28b, 48b).

3. Amortisseur selon la revendication 1 dans lequel la surface annulaire interne comprend en outre une deuxième partie (28a, 48a) s'étendant vers l'extérieur et vers le haut à partir de la surface d'impact (24, 44) vers la première partie (28b, 48b).

4. Amortisseur selon la revendication 3 dans lequel au moins une des première et deuxième parties (28a, 28b) est une surface annulaire concave.

5. Amortisseur selon la revendication 4 dans lequel les première et deuxième parties (28a, 28b) forment une surface annulaire (28) concave en courbe continue.

6. Amortisseur selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel l'espace interne (29) a une forme circulaire.

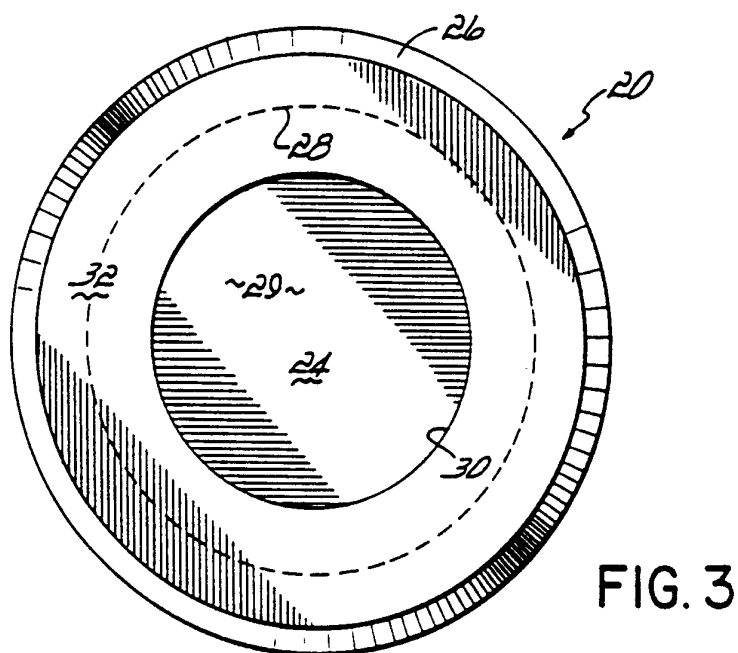
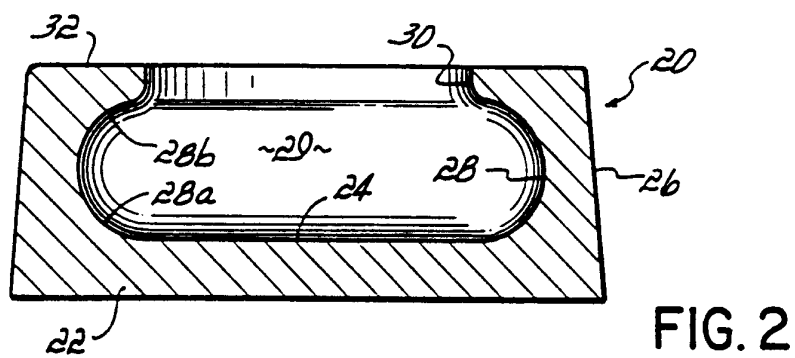
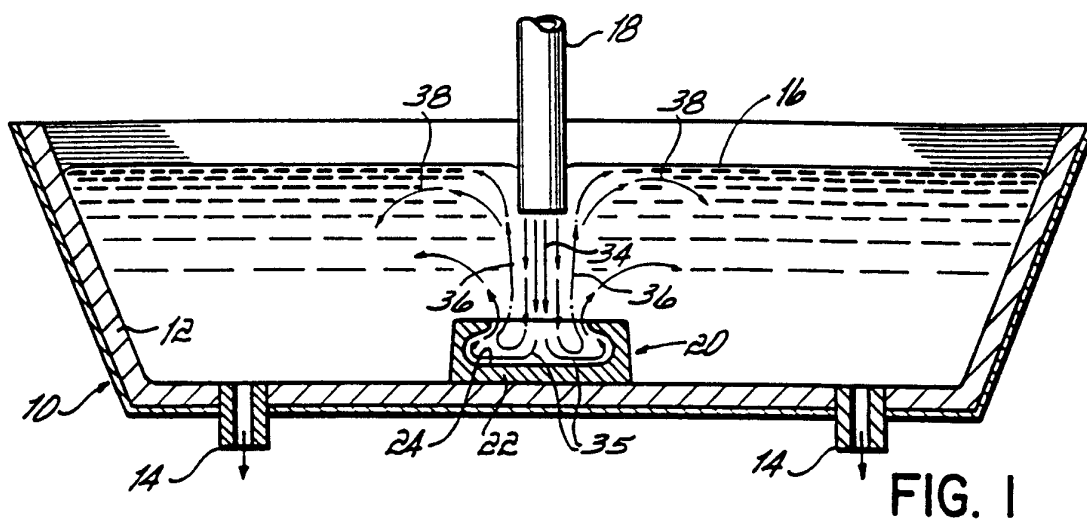
7. Amortisseur selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 dans lequel l'espace interne (49) a une forme rectangulaire.

8. Amortisseur selon l'une quelconque des revendications précédentes comprenant en outre une surface annulaire orientée verticalement s'étendant vers le haut à partir de la première partie (28b, 48b) et définissant l'ouverture (30, 50).

9. Panier de coulée (10) pour contenir un volume de métal en fusion ayant un plancher et des parois latérales renfermant une région d'impact, un tube d'écoulement (14) et un amortisseur d'impact (20, 40) selon l'une quelconque des revendications précédentes situé dans la région de l'impact.

10. Procédé pour éviter les turbulences et l'écoulement à vitesse rapide du métal en fusion dans un panier de coulée (10), le procédé comprenant la fourniture d'un amortisseur d'impact (20, 40) à l'intérieur du panier de coulée (10), l'amortisseur d'impact (20, 40) comprenant une base (22, 42) ayant une surface d'impact (24, 44) et une paroi latérale extérieure continue (26, 46) s'étendant vers le haut de celle-ci et renfermant au moins partiellement un espace intérieur (29, 49) ayant une ouverture supérieure (30, 50) pour recevoir un jet de métal en fusion, la paroi extérieure (29, 49) comprenant une surface annulaire interne (28, 48) ayant au moins une première partie (28b, 48b) s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture (30, 50) dirigeant un jet de métal en fusion entrant verticalement vers le bas dans le panier de coulée (10) et contre l'amortisseur d'impact (20, 40) pour créer un bain de métal en fusion dans le panier de coulée (10) inversant le courant dans une direction verticale vers le haut et vers l'intérieur et vers le jet entrant, et créant des écoulements de métal en fusion généralement radiaux dans le panier de coulée (10), caractérisé en ce que la paroi latérale extérieure (26, 46) est continue et renferme complètement l'espace intérieur (29, 49), les écoulements radiaux créés étant des écoulements vers l'extérieur et sur tous les côtés du jet entrant de manière à ce que les écoulements soient chacun dirigés à l'écart du jet entrant vers la surface du bain de métal en fusion.

EP 0 729 393 B1



EP 0 729 393 B1

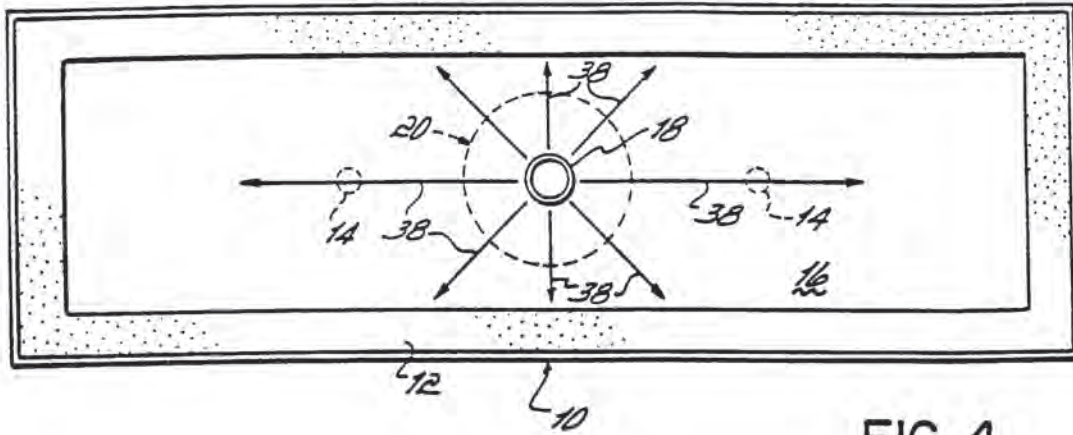


FIG. 4

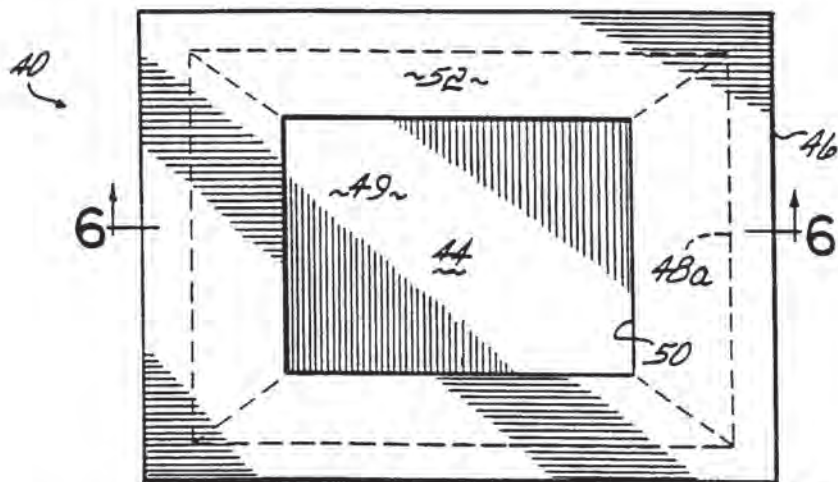


FIG. 5

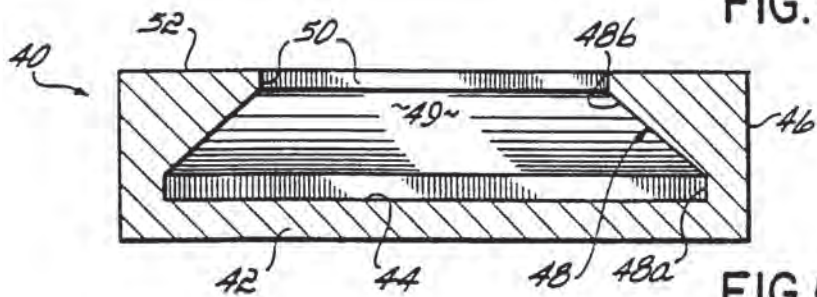


FIG. 6



①⑨ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT**

①⑫ **Übersetzung der
europäischen Patentschrift**

⑨⑦ **EP 0 729 393 B 1**

⑩ **DE 694 19 937 T 2**

⑤① Int. Cl.⁶:
B 22 D 41/08

②①	Deutsches Aktenzeichen:	694 19 937.0
⑧⑥	PCT-Aktenzeichen:	PCT/US94/11772
⑨⑥	Europäisches Aktenzeichen:	94 931 389.4
⑧⑦	PCT-Veröffentlichungs-Nr.:	WO 95/13890
⑧⑥	PCT-Anmeldetag:	17. 10. 94
⑧⑦	Veröffentlichungstag der PCT-Anmeldung:	26. 5. 95
⑨⑦	Erstveröffentlichung durch das EPA:	4. 9. 96
⑨⑦	Veröffentlichungstag der Patenterteilung beim EPA:	4. 8. 99
④⑦	Veröffentlichungstag im Patentblatt:	2. 12. 99

③⑩ Unionspriorität:
153662 16. 11. 93 US

⑦③ Patentinhaber:
CCPI Inc., Blanchester, Ohio, US

⑦④ Vertreter:
P. Meissner und Kollegen, 14199 Berlin

⑧④ Benannte Vertragsstaaten:
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC,
NL, PT, SE

⑦② Erfinder:
SAYLOR, Karl, J., Blanchester, OH 45107, US

⑤④ **WIRBELUNTERDRÜCKENDES ZWISCHENGEFÄSS UND PRALLPLATTE DAZU**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.

DE 694 19 937 T 2

DE 694 19 937 T 2

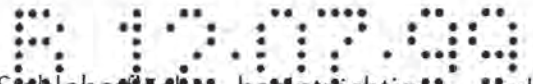
94931389.4-1215**B 12 07 99**

Hintergrund der Erfindung

Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein Zwischenbehälter und im spezielleren Zwischenbehälter-Prallplatten, die zur Unterdrückung von Wirbelströmung von geschmolzenem Metall innerhalb des Zwischenbehälters bestimmt sind.

Zwischenbehälter werden verwendet, um eine Menge oder ein Bad aus geschmolzenem Metall, wie geschmolzenem Eisen oder Stahl, die/das von einer Pfanne durch einen Pfannenausguß abgegeben wird, zu halten. Ein Zwischenbehälter ist zwischen der Pfanne und der Gießvorrichtung oder Form angeordnet, die das geschmolzene Metall aufnimmt und daraus Erzeugnisse unterschiedlicher Gestalt formt. Die Pfanne ist mehrere Fuß über dem Zwischenbehälter angeordnet, und ein Pfannenausguß in Form eines langen Rohres führt von der Pfanne in den Zwischenbehälter. Der Pfannenausguß gibt das geschmolzene Metall in einem dichten, kompakten Strom an den Zwischenbehälter ab. Dieser hereinkommende Strom aus geschmolzenem Metall kann beispielsweise eine kinetische Energie im Bereich von 2 bis 10 Watt/t aufweisen.

Im Inneren von Zwischenbehältern angeordnete Gießplatten finden weitverbreitet Verwendung, um zu verhindern, daß die Arbeits- und Sicherheitsauskleidungen eines Zwischenbehälters durch die Kraft des hereinkommenden Stroms an geschmolzenem Metall beschädigt werden. Die kinetische Energie des hereinkommenden Stroms an geschmolzenem Metall erzeugt auch Wirbelströmung, die sich im Zwischenbehälter ausbreiten kann, wenn der Strom des geschmolzenen Metalls nicht entsprechend reguliert wird. Oft hat diese Wirbelströmung schädliche Wirkung auf die Qualität von Gußerzeugnissen, die aus dem Zwischenbehälter entnommenem Metall gebildet sind. Im spezielleren kann Wirbelströmung und Hochgeschwindigkeitsströmung innerhalb des Zwischenbehälters beispielsweise die folgenden schädlichen Wirkungen haben:



1. Übermäßige Wirbelströmung kann die ~~Stahloberfläche~~ beeinträchtigen und Emulgieren der Schlacke bei Pfannenwechsel oder während des Betreibens des Zwischenbehälters mit einer relativ geringen Menge an geschmolzenem Metall fördern.
2. Hohe Geschwindigkeiten, die durch Wirbelströmung im Gießbereich erzeugt werden, können Erosion der Arbeitsauskleidung des Zwischenbehälters verursachen, die typischerweise aus einem feuerfesten Material mit viel geringerer Dichte als die Prallplatten besteht.
3. Starke Wirbelströmung innerhalb des Zwischenbehälters kann aufgrund der Veränderlichkeit solcher Wirbelströme die Abtrennung von Einschlüssen, insbesondere von Einschlüssen mit einer Größe von weniger als 50 μm , behindern.
4. Ströme mit hoher Geschwindigkeit können durch erhöhtes Wirbeln des geschmolzenen Metalls im Zwischenbehälter, durch das Schlacke nach unten zum Auslaß hin gezogen wird, auch die Möglichkeit erhöhen, daß Schlacke in eine Form gelenkt wird.
5. Die Wirbelströmung innerhalb des Zwischenbehälters kann zur Störung der Schlacke/Metall-Grenzfläche nahe der Oberfläche des Metallbades führen und dadurch das Mitführen von Schlacke sowie die Möglichkeit der Öffnung eines "Auges" oder Raums innerhalb der Schlackeschicht fördern, was eine Quelle für Reoxidation des geschmolzenen Metalls sein kann.
6. Ein hohes Ausmaß an Wirbelströmung im Zwischenbehälter kann in den Gießstrom zwischen dem Zwischenbehälter und der Form mitgenommen werden. Dadurch können "Bugging" und "Verbreiten" des Gießstroms verursacht werden, wodurch Schwierigkeiten beim Gießen verursacht werden.



7. Hochgeschwindigkeitsströmung in einem Zwischenbehälter ist auch einem als "Abkürzung" bezeichneten Zustand zugeschrieben worden. Abkürzen bezeichnet den kurzen Weg, den ein Strom aus geschmolzenem Metall von der Pfanne zur Prallplatte zum nächstgelegenen Auslaß des Zwischenbehälters nehmen kann. Das ist nicht wünschenswert, weil es die Zeit verringert, die zum Zerstören von Einschlüssen innerhalb des Bades zur Verfügung steht. Statt dessen spült die Hochgeschwindigkeitsströmung relativ große Einschlüsse in die Form hinunter, wo sie die Qualität des Gußerzeugnisses vermindern.

Eine typische ebene Prallplatte bewirkt, daß ein hereinkommender Pfannenstrom auf die Oberseite der Platte aufprallt und rasch zu den Seiten- oder Endwänden des Zwischenbehälters wandert. Wenn der Strom die Seiten- und/oder Endwände erreicht, prallt er zurück nach oben an die Oberfläche des Zwischenbehälters, wo er seine Richtung zur Mitte des Zwischenbehälters hin oder, mit anderen Worten, zum hereinkommenden Pfannenstrom hin, ändert. Dadurch werden unerwünschte nach innen gerichtete Kreisströmungen im Zwischenbehälter verursacht. Die entgegengesetzten Strömungen an jeder Seite oder jedem Ende des Zwischenbehälters wandern zur Mitte des Zwischenbehälters hin und führen Schlacke oder andere Verunreinigungen mit sich, die an die Oberfläche des Bades innerhalb des Zwischenbehälters geschwommen sind. Als Ergebnis werden diese Verunreinigungen zum hereinkommenden Pfannenstrom hin gezogen und werden dann nach unten in das Bad und zum Auslaß oder den Auslässen des Zwischenbehälters hin gedrängt. Das bewirkt tendenziell, daß mehr dieser Verunreinigungen aus dem Zwischenbehälter in die Formen gelangen, wodurch die Qualität des innerhalb der Formen erzeugten Produkte beeinträchtigt wird.

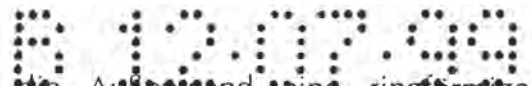
In der Vergangenheit sind zwar zahlreiche andere Arten von Zwischenbehälter-Platten vorgeschlagen und verwendet worden, aber mit keiner davon lassen sich alle oben angeführten Probleme vollständig lösen. Beispiele für Zwischenbehälter-Platten nach dem Stand der Technik werden in den US-Patenten Nr. 5.131.635 und 5.133.535, die



beide an Soofi ausgegeben wurden, und dem US-Patent Nr. 5.169.591 an Schmidt et al. geoffenbart. Die in den obigen Patenten an Soofi und Schmidt et al., geoffenbarten Zwischenbehälter-Platten stellen jedoch zumindest aufgrund der Tatsache, daß sie den hereinkommenden Pfannenstrom zu direkt zum Abfluß oder den Abflüssen des Zwischenbehälters hin lenken, inadäquate Lösungen für die obengenannten Probleme dar. Auch verlangsamten diese Platten den hereinkommenden Pfannenstrom nicht ausreichend, um die mit Hochgeschwindigkeitsströmen verbundenen Probleme, wie oben angeführt, vollständig zu lösen. In diesem Zusammenhang wird, da jedes dieser Patente Prallplatten offenbart, die den hereinkommenden Strom in eine oder zwei laterale Richtungen zum Abfluß oder den Abflüssen des Zwischenbehälters hin lenken, die Geschwindigkeit des Pfannenstroms nicht ausreichend verringert, um viele der obengenannten Probleme zu lösen. Darüber hinaus führt das Lenken des Pfannenstroms zum Abfluß oder den Abflüssen des Zwischenbehälters hin, wie von diesen Patenten gelehrt, zu den bereits erklärten Problemen des "Bugging", "Verbreiterns" und "Abkürzens".

Das oben erörterte US-Patent Nr. 5169591 an Schmidt et al. offenbart, wie erwähnt, eine Platte, die zumindest ein offenes Ende aufweist. Das oder die offene(n) Ende(n) lenkt/lenken den hereinkommenden Pfannenstrom seitlich unterhalb der Oberfläche der Flüssigkeit des Zwischenbehälters zu einem Auslaß um, der sich in einigem Abstand an der Unterseite des Zwischenbehälters befindet. Mit offenem Ende oder offenen Enden ist gemeint, daß der Pfannenstrom nicht in eine Aufwärtsrichtung umgelenkt wird, wobei die Patentschrift besagt, daß das zu erhöhter Wirbelströmung an der Oberfläche führen könnte.

Gemäß vorliegender Erfindung ist eine Zwischenbehälter-Prallplatte aus einer feuerfesten Zusammensetzung gebildet, die kontinuierlichen Kontakt mit geschmolzenem Metall aushalten kann, wobei die Platte eine Basis mit einer Prallfläche und eine sich davon nach oben erstreckende Seitenwand umfaßt, die zumindest einen Teil eines Innenraums umschließt, der eine obere Öffnung aufweist, um einen Strom an

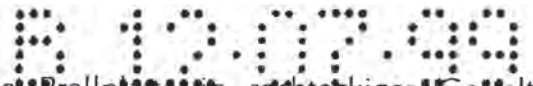


geschmolzenem Metall aufzunehmen, wobei die Außenwand eine ringförmige Innenfläche einschließt, die zumindest einen ersten Abschnitt aufweist, der sich nach innen und oben zur Öffnung hin erstreckt, dadurch gekennzeichnet, daß die äußere Seitenwand endlos ist und den Innenraum vollständig einschließt.

Die vorliegende Erfindung stellt eine Zwischenbehälter-Prallplatte zur Unterdrückung von Wirbelströmung bereit, die mit einer Boden-Prallfläche ausgebildet ist und eine endlose ringförmige Seitenwand umfaßt, die sich davon nach oben erstreckt und einen Innenraum oder Hohlraum vollständig einschließt, der eine obere Öffnung aufweist, in die das geschmolzene Metall von einem Pfannenausguß gelenkt wird. Die endlose ringförmige Seitenwand der Platte umfaßt eine ringförmige Innenfläche, die zumindest einen Abschnitt aufweist, der sich in bezug auf die Boden-Prallfläche nach oben und nach innen zur Öffnung der Platte hin erstreckt. Die endlose ringförmige Seitenwand schließt den Innenraum der Platte vollständig ein, so daß der hereinkommende Metallstrom in sich selbst zurückgelenkt wird und ein Strömungsmuster erzeugt wird, das die umgekehrte Metall-Strömung vom Pfannenausguß weg lenkt.

Die vorliegende Erfindung stellt auch einen Zwischenbehälter, wie in Anspruch 9 beschrieben, sowie ein Verfahren bereit, um Wirbelströmung und Hochgeschwindigkeitströmung von geschmolzenem Metall in einem Zwischenbehälter zu verhindern, wie in Anspruch 10 beschrieben.

Gemäß einer ersten Ausführungsform ist die Platte von oben gesehen kreisförmig ausgebildet, ebenso wie die Innenfläche der ringförmigen Seitenwand. Die Innenfläche der Seitenwand ist konkav gekrümmt, zunächst von der Boden-Prallfläche nach außen und oben und dann nach innen und nach oben zu einer vertikal angeordneten Oberfläche, die die Öffnung der Platte definiert. Die innere Seitenwandfläche krümmt sich vorzugsweise kontinuierlich von der Boden-Prallfläche zur vertikalen Wand, die die Öffnung der Platte definiert.



Gemäß einer zweiten Ausführungsform ist die Prallplatte in rechteckiger Gestalt ausgebildet, behält aber weiterhin das Merkmal bei, daß sie einen vollständig eingeschlossenen Innenraum aufweist, der durch eine endlose ringförmige Seitenwand begrenzt ist. In diesem Zusammenhang wird der Begriff "ringförmig" in der gesamten Beschreibung und den Ansprüchen so verwendet, daß damit nicht eine bestimmte Gestalt gemeint ist, sondern eine vollständig einschließende, endlose Begrenzungsstruktur. Bei der zweiten Ausführungsform umfaßt die innere Seitenwandfläche zumindest einen Abschnitt, der sich nach oben und innen zu einer Mittelöffnung in der Oberseite der Prallplatte erstreckt. Das gleiche wünschenswerte Strömungsmuster wird innerhalb eines Zwischenbehälters unabhängig davon erzeugt, ob eine Platte verwendet wird, die nach der ersten oder der zweiten Ausführungsform der Erfindung konstruiert ist.

Die Zwischenbehälter-Gießplatten halten nicht nur den Aufprall des hereinkommenden Pfannenstroms aus, sondern dämpfen auch die damit verbundene Wirbelströmung, die üblicherweise durch den Strom verursacht wird. Zu diesem Zweck und unter Lösung der zuvor genannten Probleme nach dem Stand der Technik lenkt eine wie oben erörtert konstruierte Platte den Gießstrom in sich selbst zurück, wodurch bewirkt wird, daß Gegenstromströmungen einander gegenseitig verlangsamen, wodurch Wirbelströmung minimiert und Hochgeschwindigkeitsströmung innerhalb des Zwischenbehälters verhindert wird. Der voll eingeschlossene Hohlraum der Platte ändert den Weg des hereinkommenden Stromes von vertikal abwärts zu vertikal aufwärts. Das durch die Platte erzeugte Strömungsmuster bildet einen Weg von geschmolzenem Metall der langsam aufwärts zur Oberfläche des Metallbades hin und dann radial nach außen in alle Richtungen zu den Wänden des Zwischenbehälters wandert. Das ist nicht nur ein vorteilhafter Strömungszustand für das Aufschwimmen von Verunreinigungen, sondern trägt auch zu Temperaturhomogenität im Zwischenbehälter bei. Was am wichtigsten ist, es minimiert die schädlichen Wirkungen übermäßiger Wirbelströmung und hohe Strömungsgeschwindigkeiten innerhalb des Zwischenbehälters.



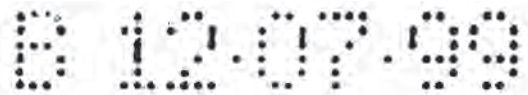
Die Wirbelströmung hemmenden Platten sorgen für ein viel vorteilhafteres Strömungsmuster als die obengenannten Platten nach dem Stand der Technik, die den hereinkommenden Pfannenstrom sofort nach dem Aufprallen zu einer oder mehreren Seiten oder Enden des Zwischenbehälters lenken. In diesem Zusammenhang wird der hereinkommende Pfannenstrom durch die Platte umgekehrt und wandert vertikal aufwärts und dann radial nach außen nahe der Oberseite des Bades. Dadurch werden Schlacke oder andere Verunreinigungen vom hereinkommenden Pfannenstrom weg geschoben. Aus diesem Grund und aus dem Grund, daß die resultierende Strömung viel langsamer ist als die durch die bisherigen Prallplatten erzeugte Strömung werden weniger Schlacke oder andere Verunreinigungen und Einschlüsse innerhalb des Bades mitgeführt. Die Platte ist während des Anlaufens besonders vorteilhaft, während sich die Stahlqualitäten innerhalb des Zwischenbehälters ändern, oder wenn mit niedrigen Füllmengen im Zwischenbehälter gegossen wird.

Es ist daher festzustellen, daß die Zwischenbehälter-Prallplatte gemäß vorliegender Erfindung zahlreiche Vorteile aufweist, insbesondere. folgende:

1. Der hereinkommende Pfannenstrom wird eingeschränkt und gedämpft, so daß eine langsamere Strömung des geschmolzenen Metalls im Zwischenbehälter bewirkt wird, wodurch es effektiv ermöglicht wird, daß Einschlüsse an die Oberfläche des Bades aus geschmolzenem Metall aufschwimmen.
2. Die resultierenden Strömungsmuster drängen Schlacke und andere Verunreinigungen vom hereinkommenden Pfannenstrom weg, wodurch verhindert wird, daß diese unerwünschten Materialien innerhalb des Bades mitgeführt werden.
3. Auf die Oberfläche gerichtete Strömung des geschmolzenen Metalls wird gefördert, und daher müssen Einschlüsse oder Verunreinigungen nur um eine kurze Distanz steigen, bevor sie die Schlackeschicht berühren und darin absorbiert werden.



4. Erosion der Arbeitsauskleidung an den Seiten- und Endwänden des Zwischenbehälters wird verringert, weil die hereinkommende Strömung nicht direkt auf diese Wände auftrifft.
5. Die Zeitspanne, für die das geschmolzene Metall im Zwischenbehälter verbleibt, wird verlängert, da der Weg zum Ausgang oder zu den Ausgängen des Zwischenbehälters länger und stärker gewunden ist als bei Prallplatten nach dem Stand der Technik.
6. Da Hochgeschwindigkeitsströmungen im Zwischenbehälter minimiert werden, ist die Wahrscheinlichkeit von Wirbelung verringert, die bewirkt, daß Schlacke und Einschlüsse von der Oberfläche des Zwischenbehälter nach unten in die Form gezogen werden.
7. Es wird eine viel ruhigere Metalloberfläche mit weniger Bewegung der Schlackeschicht während des Betriebs im stabilen Zustand erzeugt.
8. Das einzigartige Strömungsmuster, das durch die Platte erzeugt wird, fördert Temperaturhomogenität innerhalb des Bades, indem es volles, langsames Zirkulieren von geschmolzenem Metall durch den Zwischenbehälter fördert.
9. Spritzen während des Anlaufens wird beträchtlich verringert.
10. Die Verweilzeit für das Metall innerhalb des Bades wird verlängert oder, mit anderen Worten, die Zeit, die es dauert, bis hereinkommendes Metall das Bad in die Form oder die Formen verläßt, wird erhöht. Es ist weniger wahrscheinlich, daß Verunreinigungen, die, wenn ausreichend Zeit bleibt, auf natürliche Weise langsam zur Oberfläche des Bades schwimmen, im bestehenden Strom enthalten bleiben, da die Verweilzeit erhöht wird.



Weitere Vorteile der vorliegenden Erfindung werden Fachleuten auf dem Gebiet der Erfindung beim Lesen der folgenden detaillierten Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform in Verbindung mit den beiliegenden Zeichnungen klarer werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Fig. 1 ist eine seitliche Querschnittansicht eines Zwischenbehälters, der die Wirbelströmung hemmende Prallplatte gemäß vorliegender Erfindung an der Bodenfläche angeordnet umfaßt;

Fig. 2 ist eine vergrößerte Querschnittansicht der Prallplatte von Fig. 1;

Fig. 3 ist eine vergrößerte Draufsicht der Prallplatte gemäß vorliegender Erfindung;

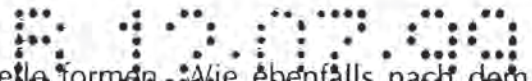
Fig. 4 ist eine Draufsicht des Zwischenbehälters von Fig. 1, die das radial nach außen gerichtete Strömungsmuster zeigt, das nahe der Oberfläche des Bades aus geschmolzenem Metall im Zwischenbehälter durch die Prallplatte gemäß vorliegender Erfindung erzeugt wird;

Fig. 5 ist eine alternative Ausführungsform der Zwischenbehälter-Prallplatte gemäß vorliegender Erfindung, dargestellt in Draufsicht; und

Fig. 6 ist eine seitliche Querschnittansicht der Zwischenbehälter-Prallplatte von Fig. 5 entlang Linie 6-6.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen

Zunächst auf Fig. 1 Bezug nehmend wird ein herkömmlicher Zwischenbehälter 10 gezeigt, der eine Innenauskleidung 12 und ein Paar Auslaßblöcke oder Auslässe 14 umfaßt, um geschmolzenes Metall aus einem Bad 16, das im Zwischenbehälter 10 enthalten ist, kontinuierlich aus dem Zwischenbehälter 10 austreten und in (nicht



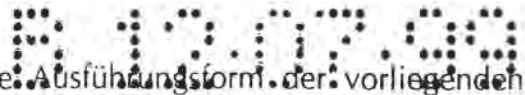
gezeigte) Formen eintreten kann, die Metallgußteile formen. Wie ebenfalls nach dem Stand der Technik bekannt, ist ein Pfannenausguß 18 über dem Zwischenbehälter 10 angeordnet und lenkt einen Strom aus geschmolzenem Metall kontinuierlich in den Zwischenbehälter 10. Eine gemäß vorliegender Erfindung konstruierte Zwischenbehälter-Prallplatte 20 ist in der Mitte auf dem Boden des Zwischenbehälters 10 angeordnet.

Wie am besten in den Fig. 2 und 3 dargestellt, hat die Zwischenbehälter-Prallplatte 20 vorzugsweise kreisförmige Gestalt und umfaßt eine Basis 22 mit einer ebenen Prallfläche 24. Die Platte 20 umfaßt weiters eine endlose, vorzugsweise kreisförmige Außenseitenwand 26 mit einer entsprechend kreisförmig geformten Innenwandfläche 28. Die ringförmige Innenwandfläche ist konkav geformt, wie in Fig. 2 gezeigt, und erstreckt sich von der ebenen Prallfläche 24 nach oben, so daß sie einen gekrümmten Innenraum oder Hohlraum 29 vollständig einschließt. Ein ringförmiger Abschnitt 28a der inneren Seitenwandfläche 28 krümmt sich von der Prallfläche 24 konkav nach außen und oben und trifft auf einen anderen ringförmigen Abschnitt 28b, der sich konkav nach innen und nach oben zu einer vertikalen Innenwandfläche 30 krümmt. Die konkave Gestalt der inneren Seitenwandfläche 28 trägt dazu bei, Erosion der Platte 20 zu verringern. Aber anstatt eine kontinuierliche Kurve zu bilden, wie in Fig. 2 gezeigt, können die Oberflächenabschnitte 28a und 28b alternativ dazu durch einen flachen Oberflächenabschnitt getrennt sein. Es kann auch sein, daß einer oder beide der ringförmigen Oberflächenabschnitte 28a und 28b nicht gekrümmt, sondern flach und nach außen bzw. innen abgewinkelt sind. Zufriedenstellende Funktionsweise der Platte 20 kann auch erzielt werden, wenn der Abschnitt 28a weggelassen wird, d.h. so, daß sich Abschnitt 28b von Oberfläche 24 nach oben und innen erstreckt. Jede dieser alternativen Konstruktionen umfaßt dennoch einen ringförmigen Seitenwand-Innenflächenabschnitt, der sich nach innen und nach oben zur Öffnung 30 erstreckt, so daß das hierin beschriebene bevorzugte Strömungsmuster erzeugt wird. Die vertikale Oberfläche 30 definiert eine kreisförmige Öffnung in der Prallplatte 20 zum Aufnehmen des Stroms aus geschmolzenem Metall vom Pfannenausguß 18 und um zuzulassen, daß

das Metall den Hohlraum 29 in Aufwärtsrichtung verläßt. Die Zwischenbehälter-Prallplatte 20 umfaßt weiters eine ebene periphere Deckfläche 32, die die Öffnung umgibt, die durch die vertikal ausgerichtete kreisförmige Oberfläche 30 erzeugt wird.

Die Wirkung der Verwendung der Zwischenbehälter-Prallplatte 20 gemäß vorliegender Erfindung wird schematisch in den Fig. 1 und 4 gezeigt. Wie in Fig. 1 gezeigt, wird ein nach unten gerichteter vertikaler Strom aus geschmolzenem Metall, der durch Pfeile 34 dargestellt ist, aus dem Pfannenausguß 18 heraus und auf eine Stelle in der Mitte der Prallfläche 24 der Basis 22 gelenkt. Der Strom aus geschmolzenem Metall verteilt sich innerhalb des Hohlraums 29 von der Mitte der Prallfläche 24 radial nach außen, wie durch Pfeile 35 gezeigt, und folgt der kontinuierlichen inneren Seitenwandfläche 28 in Aufwärtsrichtung. Der Strom verläßt die Platte 20 und wandert im allgemeinen vertikal nach oben, wie durch Pfeile 36 gezeigt. Die durch die Zwischenbehälter-Platte 20 verursachte vertikale Aufwärtsbewegung des Stroms verlangsamt den Strom aus geschmolzenem Metall beträchtlich, da die beiden entgegengesetzten vertikalen Ströme 34, 36 einander teilweise aufhebende Wirkung haben.

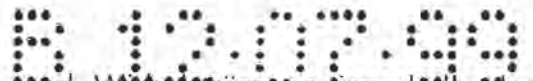
Der verlangsamte Aufwärtsstrom 36 des geschmolzenen Metalls geht weiter zur Oberfläche des Bades 16, das im Zwischenbehälter 10 enthalten ist, und verteilt sich nahe der Oberfläche des Bades 16 allgemein radial nach außen, wie durch Pfeile 38 in Fig. 1 und 4 angegeben. Die radial nach außen gerichteten Strömen 38, die am besten in Fig. 4 zu sehen sind, bewirken, daß Schlacke und andere Verunreinigungen an der Oberfläche des Bades 16 nach außen vom Pfannenausguß 18 weg und vom hereinkommenden Strom 34 wegbewegt werden, so daß es viel weniger wahrscheinlich ist, daß Schlacke und andere Verunreinigungen durch den hereinkommenden Strom 34 nach unten in das Bad 16 gelenkt werden, wo sie darin mitgeführt würden und möglicherweise durch die Auslaßblöcke 14 aus dem Zwischenbehälter 10 hinausgelenkt werden könnten und so die fertigen Gußteile verunreinigten.



Die Fig. 5 und 6 veranschaulichen eine zweite Ausführungsform der vorliegenden Erfindung und zeigen spezifisch eine alternative Gestalt für die endlose, ringförmige Seitenwandkonstruktion, bei der eine vollständig umgekehrte Strömung von Metall von der Platte erzeugt wird. Im spezielleren wird eine Zwischenplatten-Prallplatte 40 gezeigt und umfaßt eine Basis 42 mit einer ebenen Prallfläche 44. Die Platte 40 umfaßt weiters eine endlose, ringförmige, und in diesem Fall rechteckige, äußere Seitenwand 46 mit einer ringförmigen, rechteckigen Innenwandfläche 48, die sich von der ebenen Prallfläche 44 nach oben und innen erstreckt und einen Innenraum oder Hohlraum 49 vollständig einschließt.

Im spezielleren erstreckt sich ein vertikal ausgerichteter ringförmiger Abschnitt 48a der inneren Seitenwandfläche 48 von der Prallfläche 44 nach oben und trifft auf einen weiteren nach innen abgewinkelten ringförmigen Abschnitt 48b, der sich nach innen und oben zu einer vertikalen Innenwandfläche 50 erstreckt. Der vertikal ausgerichtete Abschnitt 48a ist für den zufriedenstellenden Betrieb der Platte zur Erzeugung eines Strömungsmusters gemäß vorliegender Erfindung nicht absolut notwendig. Das heißt, der abgewinkelte Abschnitt 48b kann sich statt dessen direkt von der Oberfläche 44 nach oben und innen erstrecken. Die vertikale Oberfläche 50 definiert eine rechteckige Öffnung in der Prallplatte 40 zum Aufnehmen des Stroms aus geschmolzenem Metall vom Pfannenausguß 18 und um zuzulassen, daß das Metall den Hohlraum 49 in Aufwärtsrichtung verläßt. Die Zwischenplatten-Prallplatte 40 umfaßt weiters eine ebene periphere Deckfläche 52, die die durch die vertikal ausgerichtete rechteckig geformte Wandfläche 50 erzeugte Öffnung umgibt. Die Prallfläche 40 erzeugt das gleiche allgemeine Strömungsmuster innerhalb eines Zwischenbehälters wie die Platte 20 der ersten Ausführungsform und wie spezifisch durch Pfeile 35, 36 und 38 in den Fig. 1 und 4 gezeigt.

Daher ist festzustellen, daß die Zwischenbehälter-Prallplatten 20, 40 gemäß vorliegender Erfindung bewirken, daß der hereinkommende Pfannenstrom vollständig in Aufwärtsrichtung umgedreht wird, so daß der Strom beträchtlich verlangsamt wird und



unerwünschte Hochgeschwindigkeitsströmungen und Wirbelströmung innerhalb des Zwischenbehälters 10 verhindert werden. Weiters werden die entgegengesetzten radial nach außen gerichteten Strömungen an allen Seiten des Pfannenausgusses 18 bzw. des hereinkommenden Stroms erzeugt, wodurch Schlacke und andere Verunreinigungen vom hereinkommenden Strom weggeschoben werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit des Mitführens von Verunreinigungen im Bad 16 beträchtlich verringert wird.

Das resultierende Strömungsmuster fördert weiters die zur Oberfläche gelenkte Strömung von geschmolzenem Metall, so daß die Einschlüsse um eine kürzere Distanz hochsteigen müssen, bevor sie die Schlackeschicht berühren und darin absorbiert werden. Das resultierende Strömungsmuster verringert auch Erosion der Arbeitsauskleidung 12 an den Seiten- und Endwänden des Zwischenbehälters 10. Der Grund dafür ist, daß die hereinkommende Strömung 34 sowie das Strömungsmuster, das aus den Zwischenbehälter-Prallplatten 20, 40 resultiert, weder an die Seiten- noch an die Endwände des Zwischenbehälters 10 direkt aufprallt.

Es ist festzustellen, daß das Strömungsmuster, das aus den Zwischenbehälter-Platten 20, 40 resultiert, die Verweilzeit des geschmolzenen Metalls im Zwischenbehälter 10 erhöht, da der Weg zur Ausgangsdüse oder dem Auslaßblock 14 länger und stärker gewunden ist als bei Prallplatten nach dem Stand der Technik. Im spezielleren fließt die Strömung von geschmolzenem Metall innerhalb des Zwischenbehälters 10 nicht direkt den Boden des Zwischenbehälters 10 entlang zu den Ausgangsdüsen 14, sondern wird zunächst vertikal nach oben zur Oberfläche des Bades 16 gelenkt und zirkuliert dann langsam nach unten zu den Ausgangsdüsen oder Auslaßblöcken 14. Die durch die Zwischenbehälter-Platten 20, 40 gemäß vorliegender Erfindung erzeugten langsamen Geschwindigkeiten minimieren weiters die Möglichkeit von Wirbelung und Oberflächenwirbelströmung im Bad 16. Die einander entgegengesetzten radial nach außen gerichteten Strömungen, die durch die Zwischenbehälter-Prallplatten 20, 40 erzeugt werden, fördern weiters Temperaturhomogenität innerhalb des Bades 16, indem sie kontinuierliche Strömung im wesentlichen innerhalb des gesamten Bades 16

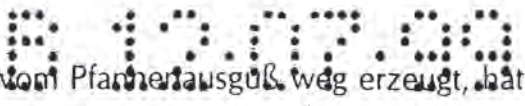
B 12.17.99

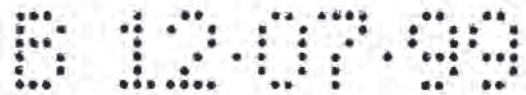
erzeugen. Die Prallplatten 20, 40 verringern auch beträchtlich das Spritzen während des Anlaufens und fördern ein stark erhöhtes Idealströmungsvolumen im Zwischenbehälter 10 in Abwesenheit anderer Strömungsregulierungsvorrichtungen, wie Dämme, Überläufe und Drosseln.

Die Prallplatten 20 und 40 sind aus herkömmlichen feuerfesten Zusammensetzungen konstruiert, die gegen die hohen Temperaturen von geschmolzenen Metallen, wie Eisen und Stahl, beständig sind. Wie nach dem Stand der Technik bekannt, gehören zu den geeigneten feuerfesten Materialien MgO , Cr_2O_3 , Al_2O_3 , ZrO_2 , CaO und SiO_2 sowie Gemische aus diesen Materialien, es können aber auch andere feuerfeste Zusammensetzungen verwendet werden, solange die gewählte Zusammensetzung kontinuierlichen Kontakt mit geschmolzenen Metallen, wie Eisen und Stahl, aushalten kann. Zwei bevorzugte Zusammensetzung lassen sich wie folgt aufschlüsseln:

	<u>75 % Al_2O_3-Zusammensetzung</u>	<u>MgO-Zusammensetzung</u>
Al_2O_3	75	3
MgO	> 1	89
SiO_2	21	6
CaO	1	1
Fe_2O_3	1	> 1
andere Spuren Mengen	2	1

Es ist festzustellen, daß weitere Modifikationen und Ersetzungen vorgenommen werden können. Beispielsweise sind, obwohl die Prallplatte gemäß vorliegender Erfindung vorzugsweise kreisförmig geformt ist und auch eine alternative Gestalt gezeigt und beschrieben worden ist, festzustellen, daß für die Seitenwände der Prallplatte viele Gestalten möglich sind und in den Schutzzumfang der vorliegenden Erfindung fallen. Jede geometrische Gestalt, die eine endlose Begrenzung für einen Innenraum der Platte vollständig einschließt und definiert und den hereinkommenden Schmelzmetallstrom in


sich selbst zurücklenkt und ein Strömungsmuster von Pfannenausguß weg erzeugt, hat eine ähnliche Wirkung wie die dargestellten Ausführungsformen.

94931389.4-1215PATENTANSPRÜCHE

1. Zwischenbehälter-Prallplatte (20, 40), die aus einer feuerfesten Zusammensetzung gebildet ist, die kontinuierlichen Kontakt mit geschmolzenem Metall aushalten kann, wobei die Platte (20, 40) eine Basis (22, 42) mit einer Prallfläche (24, 44) und eine äußere Seitenwand (26, 46) umfaßt, die sich davon nach oben erstreckt und zumindest einen Teil eines Innenraumes (29, 49) mit einer oberen Öffnung (30, 50) zum Aufnehmen eines Stroms von geschmolzenem Metall umfaßt, wobei die Außenwand (26, 46) eine ringförmige Innenfläche (28, 48) umfaßt, die zumindest einen ersten Abschnitt (28b, 48b) aufweist, der sich nach innen und oben zur Öffnung (30, 50) erstreckt, dadurch gekennzeichnet, daß die äußere Seitenwand (26, 46) endlos ist und den Innenraum (29, 49) vollständig einschließt.
2. Platte nach Anspruch 1, worin die ringförmige Innenfläche weiters einen zweiten Abschnitt (28a, 48a) umfaßt, der sich von der Prallfläche (24, 44) nach oben zum ersten Abschnitt (28b, 48b) erstreckt.
3. Platte nach Anspruch 1, worin die ringförmige Innenfläche weiters einen zweiten Abschnitt (28a, 48a) umfaßt, der sich von der Prallfläche (24, 44) nach außen und oben zum ersten Abschnitt (28b, 48b) erstreckt.
4. Platte nach Anspruch 3, worin zumindest einer aus dem ersten und dem zweiten Abschnitt (28a, 28b) eine konkave, ringförmige Fläche ist.
5. Platte nach Anspruch 4, worin der erste und der zweite Abschnitt (28a, 28b) eine kontinuierlich gekrümmte ringförmige, konkave Fläche (28) bilden.
6. Platte nach einem der vorangegangenen Ansprüche, worin der Innenraum (29) kreisförmig geformt ist.

7. Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 3, worin der Innenraum (49) rechteckig geformt ist.

8. Platte nach einem der vorangegangenen Ansprüche, weiters umfassend eine vertikal ausgerichtete ringförmige Oberfläche, die sich vom ersten Abschnitt (28b, 48b) nach oben erstreckt und die Öffnung (30, 50) definiert.

9. Zwischenbehälter (10) zum Beinhaltens eines Volumens an geschmolzenem Metall mit einem Boden und Seitenwänden, die einen Aufprallbereich umschließen, einem Ablauf (14) und einer Platte (20, 40) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, die im Aufprallbereich angeordnet ist.

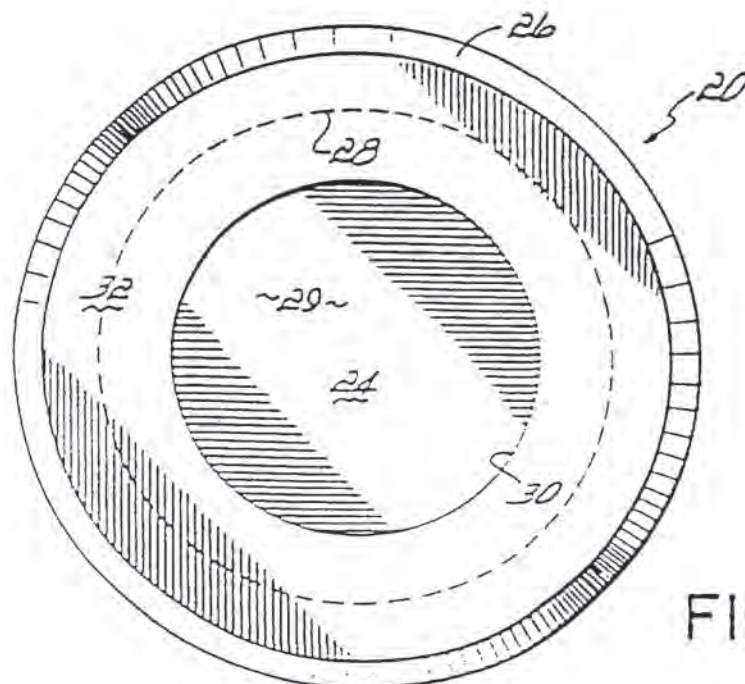
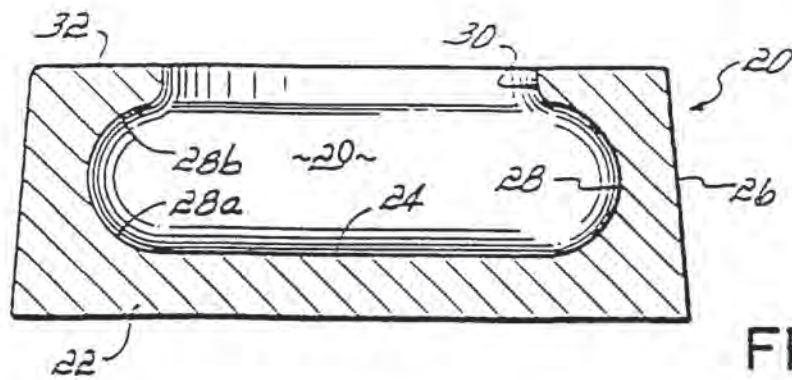
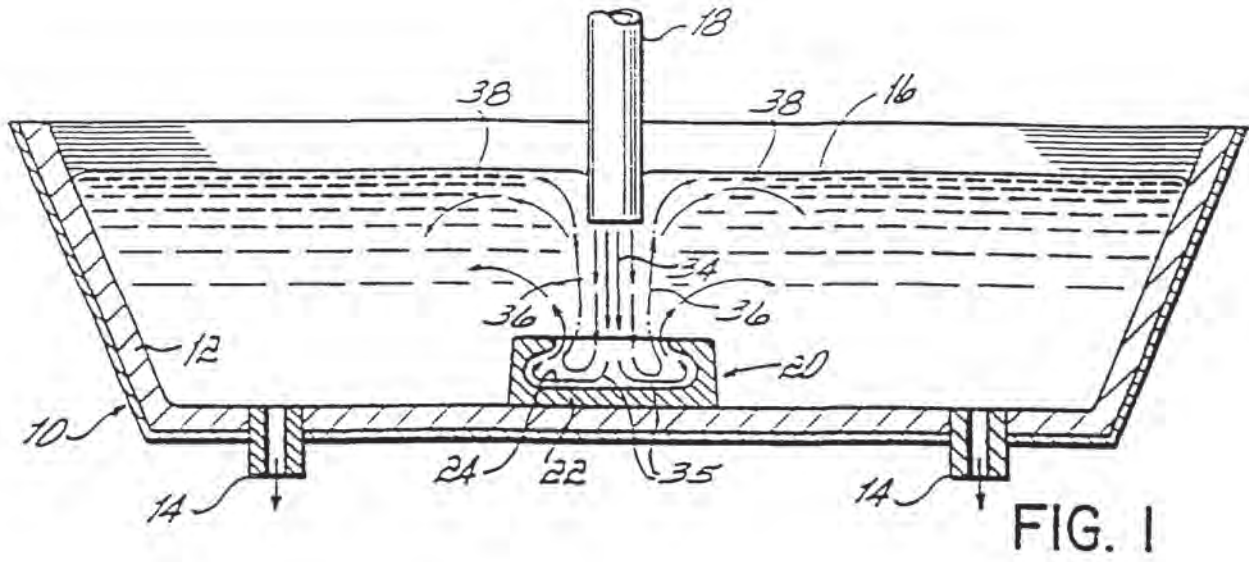
10. Verfahren zur Verhinderung von Wirbelströmung und Hochgeschwindigkeitsströmung von geschmolzenem Metall in einem Zwischenbehälter (10), wobei das Verfahren folgendes umfaßt: das Bereitstellen einer Prallplatte (20, 40) innerhalb des Zwischenbehälters (10), wobei die Prallplatte (20, 40) eine Basis (22, 42) mit einer Prallfläche (24, 44) und eine endlose äußere Seitenwand (26, 46) umfaßt, die sich davon nach oben erstreckt und zumindest teilweise einen Innenraum (29, 49) umschließt, der eine obere Öffnung (30, 50) zum Aufnehmen eines Stroms aus geschmolzenem Metall aufweist, wobei die Außenwand (29, 49) eine ringförmige Innenfläche (28, 48) umfaßt, die zumindest einen ersten Abschnitt (28b, 48b) aufweist, der sich nach innen und oben zur Öffnung (30, 50) erstreckt, das Lenken eines hereinkommenden Stroms geschmolzenen Metalls vertikal nach unten in den Zwischenbehälter (10) und gegen die Prallplatte (20, 40), wodurch ein Bad aus geschmolzenem Metall im Zwischenbehälter (10) erzeugt wird, das Umkehren des Stroms in eine vertikal nach oben und innen gerichtete und zum hereinkommenden Strom hin umgekehrte Richtung, und das Erzeugen allgemein radialer Strömungen des geschmolzenen Metalls im Zwischenbehälter (10), dadurch gekennzeichnet, daß die äußere Seitenwand (26, 46) endlos ist und den Innenraum (29, 49) vollständig einschließt, wobei die erzeugten radialen Strömungen Auswärtsströmungen sind und sich an allen Seiten des hereinkommenden Stroms

befinden, so daß die Strömungen jeweils vom hereinkommenden Strom weg zur Oberfläche des Bades aus geschmolzenem Metall gelenkt werden.

94931389.4-1215

B 12.07.99

1/2



B 12 07 99

2/2

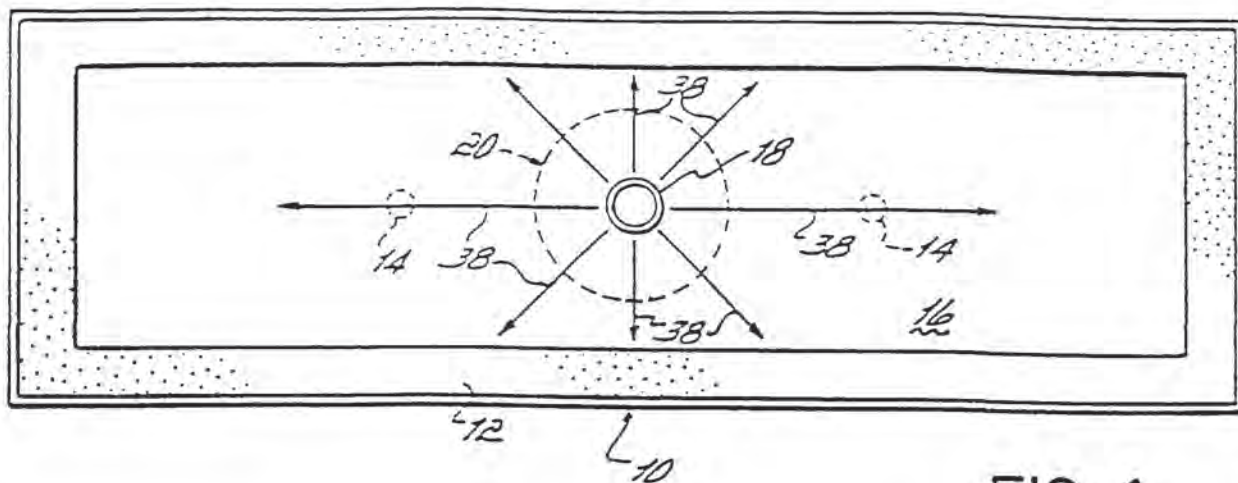


FIG. 4

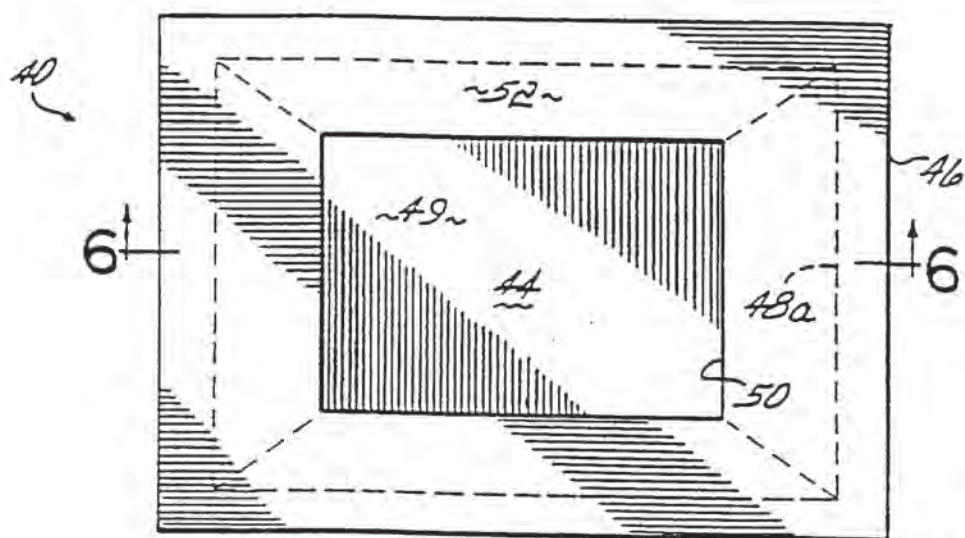


FIG. 5

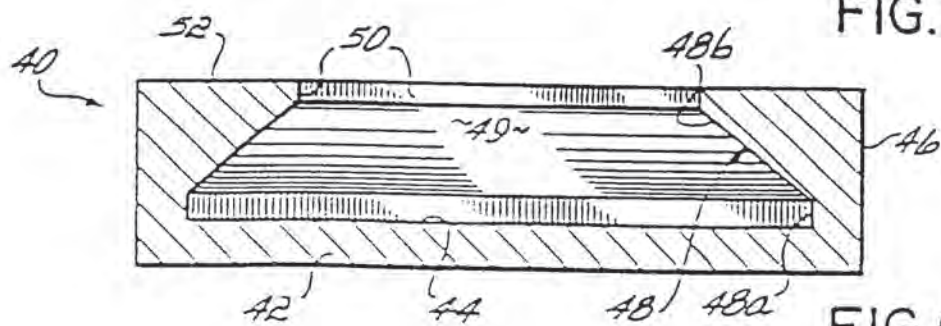


FIG. 6

(19) REPUBLIQUE FRANCAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
PARIS

(11) Numéro de publication
européen 0729393

(12) TRADUCTION DU BREVET EUROPEEN B

(21) Numéro de dépôt de la demande
de brevet européen: 94931389.4

(51) Int Cl: B22D 41/08

(22) date de dépôt de la demande
de brevet européen: 17/10/94

(54) Titre: PANIER DE COULEE ET AMORTISSEUR D'IMPACT ELIMINANT
LES TURBULENCES

(30) Priorités: 16/11/93 US 153662

(73) Titulaire:

CCPI INC.

(45) Délivrance publiée au Bulletin européen
des brevets:

n° 99/31 du 04/08/99

Remise de la traduction publiée au Bulletin
officiel de la propriété industrielle:

n° 35 du 03/09/99

Remise de la traduction révisée au BOPI: n° du

OPPOSITION : maintien du brevet modifié publié au Bulletin
européen des brevets: n° du

OPPOSITION : remise de la traduction publiée au BOPI: n° du

OPPOSITION : remise de la traduction révisée publiée
au BOPI: n° du

BREVET EUROPEEN n°0729393
Publication de la délivrance : Bulletin n°99/31 du 4 août 1999
Demande de brevet Européen n°94931389.4

**PANIER DE COULEE ET AMORTISSEUR D'IMPACT ELIMINANT LES
TURBULENCES**

Historique de l'invention

5 La présente invention concerne généralement des paniers de coulée et, plus particulièrement, des amortisseurs d'impact de panier de coulée conçus pour éliminer l'écoulement turbulent de métal en fusion dans le panier de coulée.

 Les paniers de coulée sont utilisés pour contenir une quantité ou un bain de métal en fusion, tel du fer ou de l'acier en fusion, délivré par une poche de coulée à travers un déversoir de poche. Un panier de coulée est placé entre la
10 poche et l'appareil de moulage ou moule qui reçoit le métal en fusion et forme de celui-ci différents produits moulés. La poche est placée plusieurs pieds au-dessus du panier de coulée et un déversoir de poche, ayant la forme d'un long tube, mène de la poche dans le panier de coulée. Le déversoir de poche délivre
15 au panier de coulée le métal en fusion en un jet étroit et compact. Ce jet d'alimentation de métal en fusion peut, par exemple, avoir une énergie cinétique comprise entre 2 et 10 watts/tonne.

 Des amortisseurs de coulée placés à l'intérieur des paniers de coulée ont été largement utilisés pour éviter l'endommagement des revêtements d'usure et
20 de sécurité d'un panier de coulée par la force du jet de métal en fusion entrant. L'énergie cinétique du jet de métal en fusion entrant crée aussi des turbulences qui peuvent se répandre partout dans le panier de coulée si le jet de métal en fusion n'est pas correctement contrôlé. Bien des fois, ces turbulences ont un

effet défavorable sur la qualité des produits moulés formés à partir du métal issu du panier de coulée. Plus spécifiquement, l'écoulement turbulent et l'écoulement à vitesse rapide dans le panier de coulée peuvent, par exemple, avoir les effets nuisibles suivants :

5 1. Une turbulence excessive peut perturber la surface de l'acier et favoriser l'émulsionnement des scories lors des changements de poche ou pendant le fonctionnement du panier de coulée avec un niveau relativement bas de métal en fusion.

10 2. Des vitesses élevées produites par un écoulement turbulent dans la zone de coulée peuvent provoquer l'érosion du revêtement d'usure du panier de coulée qui est typiquement constitué d'un matériau réfractaire ayant une densité nettement plus faible que les amortisseurs d'impact.

15 3. Un écoulement très turbulent dans le panier de coulée peut gêner la séparation des inclusions, en particulier des inclusions de taille inférieure à 50 microns en raison de la nature fluctuante de tels écoulements turbulents.

4. Des écoulements à vitesse rapide peuvent également augmenter la possibilité de diriger les scories dans un moule par tourbillonnement accru du métal en fusion dans le panier de coulée qui aspire les scories vers le bas en direction de la sortie.

20 5. Un écoulement turbulent dans le panier de coulée peut résulter en une perturbation de l'interface scories/métal à proximité du sommet du bain de métal et favoriser ainsi l'entraînement de scories ainsi que la possibilité d'ouvrir un "oeil" ou espace dans la couche de scories qui peut être une source de réoxydation du métal en fusion.

25 6. De hauts niveaux de turbulence dans le panier de coulée peuvent être transportés dans le jet de coulée entre le panier de coulée et le moule. Ceci peut provoquer la déformation et l'évasement du jet de coulée ce qui mène par conséquent à des difficultés de moulage.

30 7. Un écoulement à vitesse rapide dans le panier de coulée a été aussi attribué à une condition connue sous le nom de "court-circuit". Un court-circuit se rapporte au court trajet qu'un jet de métal en fusion peut prendre de la poche à l'amortisseur d'impact jusqu'à la sortie la plus proche dans le panier de coulée.

Cette condition est indésirable car elle réduit la période de temps nécessaire aux inclusions pour se dissiper à l'intérieur du bain. Au contraire, l'écoulement à vitesse rapide entraîne des inclusions relativement grandes dans le moule où elles diminuent la qualité des produits moulés.

5 Un amortisseur d'impact plat typique provoque l'impact d'un jet de coulée entrant sur le sommet de l'amortisseur et son déplacement rapide vers les parois latérales et/ou d'extrémité du panier de coulée. Lorsque le jet atteint les parois latérales et/ou d'extrémité, il rebondit vers le haut jusqu'à la surface du panier de coulée où il change de direction vers le centre du panier de coulée ou, en
10 d'autres termes, vers le jet de coulée entrant. Ceci crée des écoulements circulaires indésirables dirigés vers l'intérieur dans le panier de coulée. Les écoulements opposés sur chaque côté ou extrémité du panier de coulée se déplacent vers le centre du panier de coulée et emportent avec eux des scories ou autres impuretés qui ont flotté sur la surface du bain dans le panier de coulée.
15 En résultat, ces impuretés sont entraînées vers le jet de coulée entrant et sont alors forcées vers le bas dans le bain et vers la sortie ou les sorties du panier de coulée. Ceci tend à faire sortir davantage de ces impuretés du panier de coulée dans les moules diminuant ainsi la qualité des produits fabriqués dans les moules.

20 Bien que de nombreux autres types d'amortisseurs de paniers de coulée aient été proposés et utilisés dans le passé, aucun de ceux-ci ne répond complètement à l'ensemble des problèmes cités ci-dessus. Des exemples d'amortisseurs de paniers de coulée antérieurs sont décrits dans les brevets américains n° 5.131.635 et 5.133.535, tous deux délivrés à Soofi, et le brevet
25 américain n° 5.169.591 à Schmidt et al. Les amortisseurs de paniers de coulée décrits dans les brevets ci-dessus de Soofi et Schmidt et al., sont néanmoins des solutions inappropriées aux problèmes susmentionnés au moins en raison du fait qu'ils dirigent chacun le jet de coulée entrant trop directement vers le tube ou les tubes d'écoulement du panier de coulée. Ainsi, ces amortisseurs ne ralentissent
30 pas suffisamment le jet de coulée entrant pour répondre totalement aux problèmes associés à des écoulements à vitesse rapide tels que mentionnés ci-dessus. À cet égard, comme chacun de ces brevets décrit des amortisseurs

d'impact qui dirigent le jet entrant dans une ou deux directions latérales vers le tube ou les tubes d'écoulement du panier de coulée, la vitesse du jet de coulée n'est pas suffisamment réduite pour éviter un grand nombre des problèmes susmentionnés. En outre, le fait de diriger le jet de coulée vers le tube ou les tubes d'écoulement du panier de coulée, comme décrit par ces brevets, conduit aux problèmes de déformation, d'évasement et de court-circuit.

Le brevet américain n° 5169591 de Schmidt et al discuté ci-dessus, comme mentionné ici, décrit un amortisseur qui a au moins une extrémité ouverte. L'extrémité ou les extrémités ouvertes réorientent le jet de coulée entrant latéralement sous la surface du liquide dans le panier de coulée vers une sortie située à une certaine distance au fond du panier de coulée. L'extrémité ou les extrémités ouvertes signifient que le jet de coulée n'est pas réorienté dans une direction ascendante, le brevet mentionnant que ceci pourrait conduire à une turbulence accrue en surface.

Selon l'invention, un amortisseur d'impact de panier de coulée est formé à partir d'une composition réfractaire capable de résister à un contact continu avec du métal en fusion, l'amortisseur comprenant une base ayant une surface d'impact et une paroi latérale externe s'étendant vers le haut de celle-ci et renfermant au moins une partie d'un espace intérieur ayant une ouverture supérieure pour recevoir un jet de métal en fusion, la paroi externe comprenant une surface interne annulaire ayant au moins une première partie s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture, caractérisé en ce que la paroi latérale externe est continue et renferme complètement l'espace intérieur.

La présente invention propose un amortisseur d'impact de panier de coulée empêchant les turbulences constitué d'une surface d'impact inférieure et comprenant une paroi latérale annulaire continue s'étendant vers le haut de celle-ci et renfermant complètement un espace intérieur ou une cavité ayant une ouverture supérieure dans laquelle le métal en fusion est dirigé d'un déversoir de poche. La paroi latérale annulaire continue de l'amortisseur comprend une surface interne annulaire ayant au moins une partie s'étendant vers le haut par rapport à la surface d'impact inférieure et vers l'intérieur vers l'ouverture de l'amortisseur. La paroi latérale annulaire continue renferme totalement l'espace

intérieur de l'amortisseur afin que le jet de métal entrant soit à nouveau dirigé en arrière dans lui-même et qu'une configuration d'écoulement soit créée qui dirige le jet de métal inversé à l'écart du déversoir de coulée.

La présente invention fournit aussi un panier de coulée comme décrit dans la revendication 9 et un procédé pour éviter les turbulences et l'écoulement à vitesse rapide du métal en fusion dans un panier de coulée comme décrit dans la revendication 10.

Dans la première réalisation, l'amortisseur est de forme circulaire comme observé du dessus comme l'est la surface interne de la paroi latérale annulaire. La surface interne de la paroi latérale est incurvée de manière concave tout d'abord vers l'extérieur et vers le haut de la surface d'impact inférieure et puis vers l'intérieur et vers le haut jusqu'à une surface placée verticalement qui définit l'ouverture de l'amortisseur. La surface interne de la paroi latérale s'incurve de préférence continuellement de la surface d'impact inférieure jusqu'à la paroi verticale définissant l'ouverture de l'amortisseur.

Dans une deuxième réalisation, l'amortisseur d'impact est construit avec une forme rectangulaire tout en conservant encore la caractéristique d'avoir un espace interne complètement fermé défini par une paroi latérale annulaire continue. Dans ce but, le terme "annulaire" tel qu'utilisé dans l'ensemble de la spécification et des revendications n'est pas censé signifier une forme particulière quelconque mais est destiné à indiquer une structure limite continue entièrement fermée. Dans la deuxième réalisation, la surface interne de la paroi latérale comprend au moins une partie qui s'étend vers le haut et vers l'intérieur en direction d'une ouverture centrale au sommet de l'amortisseur d'impact. La même configuration d'écoulement souhaitable est créée dans un panier de coulée utilisant un amortisseur construit selon la première ou la deuxième réalisation de l'invention.

Les amortisseurs de paniers de coulée non seulement résistent à l'impact de la contrainte de coulée entrante mais amortissent aussi les turbulences associées normalement créées par le jet. Dans ce but, et en résolvant les problèmes précédemment mentionnés dans la technique antérieure, un amortisseur construit comme décrit ci-dessus réoriente le jet de coulée en arrière

dans lui-même provoquant le ralentissement réciproque des écoulements à contre-courant réduisant ainsi les turbulences et empêchant un écoulement à grande vitesse dans le panier de coulée. La cavité complètement fermée de l'amortisseur modifie le trajet du courant entrant d'une direction verticale vers le bas en une direction verticale vers le haut. La configuration d'écoulement créée par l'amortisseur forme un trajet de métal en fusion qui se déplace lentement vers le haut vers la surface du bain de métal et puis radialement vers l'extérieur dans toutes les directions vers les parois du panier de coulée. C'est non seulement une condition d'écoulement favorable pour la flottaison d'impuretés, mais aussi une contribution à l'homogénéité de la température dans le panier de coulée. Le plus important, c'est qu'il minimise les effets nuisibles des turbulences excessives et des vitesses d'écoulement à vitesse rapide dans le panier de coulée.

Les amortisseurs éliminant les turbulences fournissent une configuration d'écoulement nettement plus avantageuse que les amortisseurs antérieurs susmentionnés qui dirigent le jet de coulée entrant vers un ou plusieurs côtés ou extrémités du panier de coulée immédiatement à l'impact. À cet égard, le jet de coulée entrant est inversé par l'amortisseur et se déplace verticalement vers le haut et puis radialement vers l'extérieur à proximité du sommet du bain. Ceci repousse les scories ou autres impuretés du jet de coulée entrant. Pour cette raison et parce que l'écoulement résultant est beaucoup plus lent que l'écoulement créé avec les amortisseurs d'impact antérieurs, moins de scories ou autres impuretés et inclusions sont entraînées dans le bain. L'amortisseur est particulièrement avantageux pendant le démarrage, lors du changement des nuances d'acier dans le panier de coulée, ou lors du coulage à de faibles niveaux du panier de coulée.

On se rendra ainsi compte que de nombreux avantages sont présentés par l'amortisseur d'impact de panier de coulée de la présente invention. Ces avantages comprennent ce qui suit :

1. Le jet de coulée entrant est maîtrisé et amorti afin d'obtenir un écoulement plus lent de métal en fusion dans le panier de coulée pour permettre aux inclusions de flotter efficacement à la surface du bain de métal en fusion.

2. Les configurations d'écoulement résultantes repoussent les scories ou autres impuretés du jet de coulée entrant empêchant ainsi l'entraînement de ces matériaux indésirables dans le bain.

3. L'écoulement de métal en fusion dirigé en surface est stimulé et par conséquent les inclusions ou impuretés ne doivent s'élever que d'une courte distance avant d'entrer en contact avec la couche de scories et y être absorbées.

4. L'érosion du revêtement d'usure sur les parois latérales et d'extrémité du panier de coulée est réduite étant donné que le jet entrant ne frappe pas directement ces parois.

5. Le temps pendant lequel le métal en fusion reste dans le panier de coulée est augmenté car le trajet jusqu'à la sortie ou les sorties du panier de coulée est plus long et plus sinueux que celui avec les amortisseurs d'impact antérieurs.

6. Comme les écoulements à grande vitesse dans le panier de coulée sont minimisés, la possibilité de tourbillonnement, qui provoque l'enlèvement de scories et d'inclusions de la surface du panier de coulée jusque dans le moule, sera réduite.

7. Une surface de métal beaucoup plus calme est obtenue avec un mouvement moindre de la couche de scories pendant l'opération d'équilibre thermique.

8. La configuration d'écoulement unique créée par l'amortisseur favorise l'homogénéité thermique dans le bain en créant une circulation complète et lente du métal en fusion partout dans le panier de coulée.

9. L'éclaboussement lors du démarrage est réduit de manière significative.

10. Le temps de séjour du métal dans le bain est accru ou, en d'autres termes, le temps nécessaire pour que le métal entrant sorte du bain dans le moule ou les moules est augmenté. Les impuretés qui remontent naturellement lentement au sommet du bain, si un temps suffisant est accordé, risquent moins d'être incluses dans le jet sortant étant donné que le temps de séjour est augmenté.

Les autres avantages de la présente invention seront plus facilement compris par ceux ayant des connaissances normales à la lecture de la description détaillée de la réalisation préférée qui suit en référence aux dessins annexés.

5 Description succincte des dessins

La figure 1 est une vue de profil en coupe transversale d'un panier de coulée comprenant l'amortisseur d'impact éliminant les turbulences de la présente invention placé sur la surface inférieure de celui-ci:

la figure 2 est une vue en coupe transversale agrandie de l'amortisseur
10 d'impact de la figure 1;

la figure 3 est une vue de dessus agrandie de l'amortisseur d'impact de la présente invention;

la figure 4 est une vue de dessus du panier de coulée de la figure 1 montrant la configuration d'écoulement radial vers l'extérieur créée à proximité du
15 sommet du bain de métal en fusion dans le panier de coulée par l'amortisseur d'impact de la présente invention;

la figure 5 est une vue de dessus d'une réalisation alternative de l'amortisseur d'impact du panier de coulée de l'invention; et

la figure 6 est une vue de profil en coupe transversale de l'amortisseur
20 d'impact du panier de coulée de la figure 5 faite suivant la ligne 6-6.

Description détaillée des réalisations préférées

En référence tout d'abord à la figure 1, un panier de coulée conventionnel
10 est représenté et comprend un revêtement intérieur 12 et une paire de blocs de creuset ou sorties 14 pour permettre au métal en fusion d'un bain 16 contenu
25 dans le panier de coulée 10 de sortir en continu du panier de coulée 10 et d'entrer dans les moules (non représentés) qui forment des pièces de métal coulées. Comme c'est aussi conventionnel, un déversoir de poche 18 est placé au-dessus du panier de coulée 10 et dirige en permanence un jet de métal en fusion dans le panier de coulée 10. Un amortisseur d'impact 20 de panier de
30 coulée construit selon la présente invention est placé au centre sur le plancher du panier de coulée 10.

Comme le montre le mieux les figures 2 et 3, l'amortisseur d'impact 20 de panier de coulée est de préférence de forme circulaire et comprend une base 22 ayant une surface d'impact plane 24. L'amortisseur 20 comprend en outre une paroi latérale externe de préférence circulaire 26 ayant une surface de paroi interne continue de préférence circulaire 28. La surface de paroi interne annulaire a une forme concave comme montré sur la figure 2 et s'étend vers le haut à partir de la surface d'impact plane 24 pour enfermer complètement un espace ou cavité intérieur incurvé 29. Une partie annulaire 28a de la surface de paroi latérale interne 28 s'incurve de manière concave vers l'extérieur et vers le haut à partir de la surface d'impact 24 et rejoint une autre partie annulaire 28b qui s'incurve de manière concave vers l'intérieur et vers le haut jusqu'à une surface de paroi interne verticale 30. La forme concave de la surface de paroi latérale interne 28 aide à réduire l'érosion de l'amortisseur 20. Cependant, plutôt que de former une courbe continue comme montré sur la figure 2, les parties de surface 28a et 28b peuvent être alternativement séparées par une partie de surface plane. Ainsi, une ou les deux parties de surface annulaires 28a et 28b peuvent être également planes et angulaires respectivement vers l'extérieur et vers l'intérieur au lieu d'être incurvées. Un fonctionnement satisfaisant de l'amortisseur 20 peut être également obtenu même lorsque la partie 28a est supprimée, c'est-à-dire de telle sorte que la partie 28b s'étende vers le haut et vers le bas à partir de la surface 24. Chacune de ces conceptions alternatives comprend encore un partie de surface interne de paroi latérale annulaire s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture 30 pour créer la configuration d'écoulement désirée ici. La surface verticale 30 définit une ouverture circulaire dans l'amortisseur d'impact 20 pour recevoir le jet de métal en fusion du déversoir de poche 18 et pour permettre au métal de sortir de la cavité 29 dans une direction ascendante. L'amortisseur d'impact de poche de coulée 20 comprend en outre une surface supérieure périphérique plane 32 qui entoure l'ouverture créée par la surface circulaire orientée verticalement 30.

L'effet de l'utilisation de l'amortisseur de poche de coulée 20 de la présente invention est schématiquement représenté sur les figures 1 et 4. Comme montré sur la figure 1, un jet vertical descendant de métal en fusion représenté par les

flèches 34 est dirigé hors du déversoir de poche 18 et sur un emplacement central de la surface d'impact 24 de la base 22. Le jet de métal en fusion se disperse radialement vers l'extérieur à l'intérieur de la cavité 29 à partir du centre de la surface d'impact 24 comme montré par les flèches 35 et suit la surface de
5 paroi latérale interne continue 28 dans une direction ascendante. Le jet sort de l'amortisseur 20 et se déplace généralement verticalement vers le haut comme montré par les flèches 36. Le mouvement vertical ascendant du jet provoqué par l'amortisseur de panier de coulée 20 ralentit de manière significative le jet de métal en fusion étant donné que les deux jets verticaux opposés 34, 36 ont un
10 effet d'annulation mutuelle partiel.

Le jet ascendant ralenti 36 de métal en fusion continue vers la surface supérieure du bain 16 contenu dans le panier de coulée 10 et se disperse généralement radialement vers l'extérieur, comme montré par les flèches 38 sur les figures 1 et 4, à proximité de la surface supérieure du bain 16. Les jets dirigés
15 radialement vers l'extérieur 38, comme le montre le mieux la figure 4, font éloigner les scories et autres impuretés à la surface supérieure du bain 16 vers l'extérieur du déversoir de coulée 18 et du jet entrant 34 de telle sorte que les scories et autres impuretés soient nettement moins susceptibles d'être dirigées vers le bas dans le bain 16 par le jet entrant 34 où elles peuvent être entraînées
20 dans celui-ci et être éventuellement dirigées hors du panier de coulée 10 par les blocs de creuset de sortie 14 contaminant ainsi les pièces coulées finales.

Les figures 5 et 6 représentent une deuxième réalisation de la présente invention et spécifiquement montrent une forme alternative d'une construction à paroi latérale annulaire continue qui crée un jet de métal complètement inversé à
25 partir de l'amortisseur. Plus spécifiquement, un amortisseur d'impact de panier de coulée 40 est représenté et comprend une base 42 ayant une surface d'impact plane 44. L'amortisseur 40 est représenté et comprend une base 42 ayant une surface d'impact plane 44. L'amortisseur 40 comprend en outre une paroi latérale externe annulaire continue 45, et dans ce cas rectangulaire, ayant
30 une surface de paroi interne annulaire rectangulaire 48 s'étendant vers le haut et vers l'intérieur à partir de la surface d'impact plane 44 et renfermant totalement un espace ou cavité interne 48.

Plus particulièrement, une partie annulaire orientée verticalement 48a de la surface de paroi latérale interne 48 s'étend vers le haut à partir de la surface d'impact 44 et rencontre une autre partie annulaire pliée intérieurement 48b qui s'étend vers l'intérieur et vers le haut jusqu'à une surface de paroi latérale verticale 50. La partie verticalement orientée 48a n'est absolument pas nécessaire pour un fonctionnement satisfaisant de l'amortisseur pour créer une configuration d'écoulement selon la présente invention. À savoir, la partie angulaire 48b peut à l'inverse s'étendre vers le haut et vers l'intérieur directement à partir de la surface 44. La surface verticale 50 définit une ouverture rectangulaire dans l'amortisseur d'impact 40 pour recevoir le jet de métal en fusion du déversoir de poche 18 et pour permettre au métal de sortir de la cavité 49 dans une direction ascendante. L'amortisseur d'impact de panier de coulée 40 comprend en outre une surface supérieure périphérique plane 52 qui entoure l'ouverture créée par la surface de paroi rectangulaire orientée verticalement 50. L'amortisseur d'impact 40 crée la même configuration générale d'écoulement à l'intérieur d'un panier de coulée que l'amortisseur 20 de la première réalisation et comme spécifiquement représenté par les flèches 35, 36 et 38 sur les figures 1 et 4.

On se rendra ainsi compte que les amortisseur d'impact de panier de coulée 20, 40 de la présente invention provoquent l'inversion complète du jet de coulée entrant dans une direction ascendante ralentissant par conséquent le jet de manière significative et empêchant des écoulements à vitesse rapide et des turbulences indésirables à l'intérieur du panier de coulée 10. En outre, des courants opposés dirigés radialement vers l'extérieur sont créés sur tous les côtés du déversoir de poche 18 ou du jet entrant qui écartent les scories et autres impuretés du jet entrant réduisant ainsi de manière significative la probabilité d'entraîner des impuretés à l'intérieur du bain 16.

La configuration d'écoulement résultant favorise en outre le jet de métal en fusion dirigé vers la surface ce qui nécessite donc une distance plus courte au moyen de laquelle les inclusions doivent s'élever avant de venir en contact avec la couche de scories et d'être absorbées dans celle-ci. La configuration d'écoulement résultante réduit aussi l'érosion du revêtement d'usure 12 sur les

parois latérales et d'extrémité du panier de coulée 10. Ceci est dû à ce que l'écoulement entrant 34 ainsi que la configuration d'écoulement qui résulte des amortisseurs d'impact de panier de coulée 20, 40 ne frappent pas directement les parois latérales ou d'extrémité du panier de coulée 10.

5 On se rendra compte aussi que la configuration d'écoulement qui résulte des amortisseurs de panier de coulée 20, 40 augmente le temps de séjour du métal en fusion à l'intérieur du panier de coulée 10 car le trajet jusqu'à la buse de sortie ou bloc de creuset 14 est plus long et plus sinueux que celui avec les amortisseurs d'impact antérieurs. Plus spécifiquement, au lieu de couler
10 directement sur le fond du panier de coulée 10 jusqu'aux buses de sortie 14, le jet de métal en fusion à l'intérieur du panier de coulée 10 est tout d'abord dirigé verticalement vers le haut vers la surface du bain 16 et puis circule lentement vers le bas vers les buses de sortie ou blocs de creuset 14. Les vitesses lentes créées par les amortisseurs de panier de coulée 20, 40 de la présente invention
15 minimisent en outre la possibilité de formation de tourbillons et de turbulences en surface dans le bain 16. Les courants radialement opposés dirigés vers l'extérieur créés par les amortisseurs d'impact de panier de coulée 20, 40 favorisent en outre l'homogénéité thermique à l'intérieur du bain 16 en créant un écoulement continu substantiellement à l'intérieur du bain complet 16. Les
20 amortisseurs d'impact 20 40 réduisent aussi de manière significative l'éclaboussement pendant le démarrage et favorisent grandement le volume d'écoulement accru du bouchon dans la poche 10 en l'absence d'autres dispositifs de contrôle d'écoulement tels des barrages, des siphons et des chicanes.

25 Les amortisseurs d'impact 20 et 40 sont fabriqués à partir de compositions réfractaires conventionnelles qui sont résistantes aux hautes températures de métaux en fusion tels que le fer et l'acier. Ces températures peuvent atteindre jusqu'à environ 1650 °C (3000°F). Comme on le sait dans la technique, des matériaux réfractaires appropriés peuvent comprendre du MgO, du Cr₂O₃, de
30 l'Al₂O₃, du ZrO₂, du CaO, et du SiO₂, et des mélanges de ces matériaux, cependant, d'autres compositions réfractaires peuvent être aussi utilisées aussi longtemps que la composition choisie peut supporter un contact permanent avec

des métaux en fusion tels que le fer et l'acier. Deux compositions préférées se décomposent comme suit :

	<u>Composition à 75 % d'Al₂O₃</u>	<u>Composition de MgO</u>
Al ₂ O ₃	75	3
MgO	> 1	89
SiO ₂	21	6
CaO	1	1
Fe ₂ O ₃	1	> 1
Quantités d'autres traces	2	1

On se rendra compte que d'autres modifications et remplacements peuvent être réalisés. Par exemple, bien que l'amortisseur d'impact de la présente invention soit de préférence de forme circulaire et bien qu'une forme alternative ait été aussi montrée et décrite, on se rendra compte que beaucoup de formes pour les parois latérales de l'amortisseur d'impact sont possibles et tombent dans le domaine de la présente invention. Toute forme géométrique qui renferme complètement ou définit une limite continue pour un espace intérieur de l'amortisseur et réoriente le jet de métal en fusion entrant dans lui-même et crée une configuration d'écoulement éloignée du déversoir de coulée se comportera de manière identique aux réalisations représentées.

AF/PEB/91280(41049)

94 931 389.4

REVENDICATIONS

- 5 1. Amortisseur d'impact de panier de coulée (20, 40) formé à partir d'une composition réfractaire capable de résister à un contact continu avec du métal en fusion, l'amortisseur (20, 40) comprenant une base (22, 42) ayant une surface d'impact (24, 44) et une paroi latérale extérieure (26, 46) s'étendant vers le haut de celle-ci et renfermant au moins une partie d'un espace intérieur
10 (29, 49) ayant une ouverture supérieure (30, 50) pour recevoir un jet de métal en fusion, la paroi extérieure (26, 46) comprenant une surface annulaire interne (28, 48) ayant au moins une première partie (28b, 48b) s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture (30, 50), caractérisé en ce que la paroi latérale extérieure (26, 46) est continue et renferme complètement l'espace
15 intérieur (29, 49).
2. Amortisseur selon la revendication 1 dans lequel la surface annulaire interne comprend en outre une deuxième partie (28a, 48a) s'étendant vers le haut à partir de la surface d'impact (24, 44) jusqu'à la première partie (28b,
20 48b).
3. Amortisseur selon la revendication 1 dans lequel la surface annulaire interne comprend en outre une deuxième partie (28a, 48a) s'étendant vers l'extérieur et vers le haut à partir de la surface d'impact (24, 44) vers la
25 première partie (28b, 48b).
4. Amortisseur selon la revendication 3 dans lequel au moins une des première et deuxième parties (28a, 28b) est une surface annulaire concave.
- 30 5. Amortisseur selon la revendication 4 dans lequel les première et deuxième parties (28a, 28b) forment une surface annulaire (28) concave en courbe continue.

6. Amortisseur selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel l'espace interne (29) a une forme circulaire.

7. Amortisseur selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 dans lequel
5 l'espace interne (49) a une forme rectangulaire.

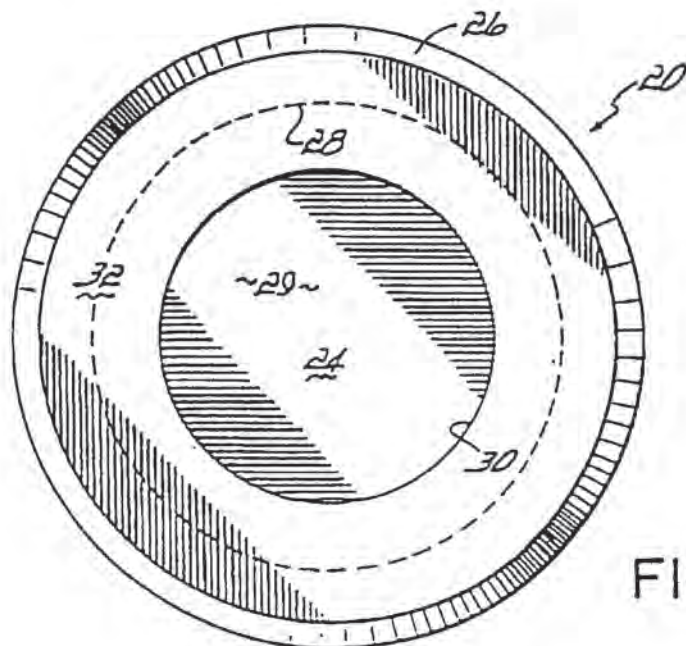
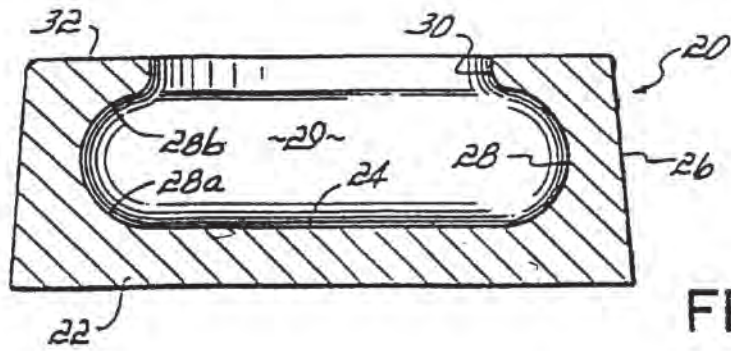
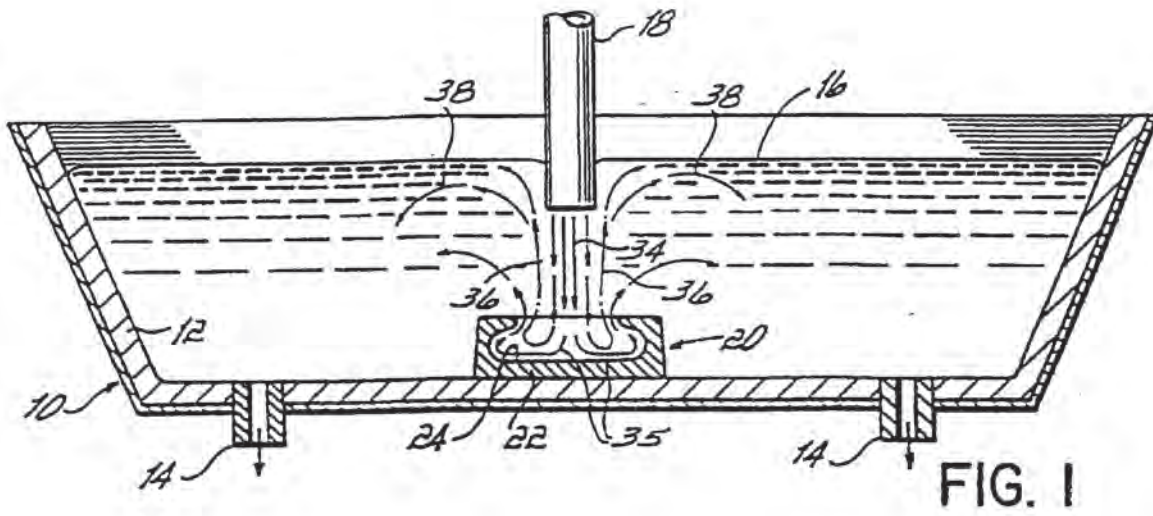
8. Amortisseur selon l'une quelconque des revendications précédentes comprenant en outre une surface annulaire orientée verticalement s'étendant vers le haut à partir de la première partie (28b, 48b) et définissant l'ouverture
10 (30, 50).

9. Panier de coulée (10) pour contenir un volume de métal en fusion ayant un plancher et des parois latérales renfermant une région d'impact, un tube d'écoulement (14) et un amortisseur d'impact (20, 40) selon l'une quelconque
15 des revendications précédentes situé dans la région de l'impact.

10. Procédé pour éviter les turbulences et l'écoulement à vitesse rapide du métal en fusion dans un panier de coulée (10), le procédé comprenant la fourniture d'un amortisseur d'impact (20, 40) à l'intérieur du panier de coulée
20 (10), l'amortisseur d'impact (20, 40) comprenant une base (22, 42) ayant une surface d'impact (24, 44) et une paroi latérale extérieure continue (26, 46) s'étendant vers le haut de celle-ci et renfermant au moins partiellement un espace intérieur (29, 49) ayant une ouverture supérieure (30, 50) pour recevoir un jet de métal en fusion, la paroi extérieure (29, 49) comprenant une surface
25 annulaire interne (28, 48) ayant au moins une première partie (28b, 48b) s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture (30, 50) dirigeant un jet de métal en fusion entrant verticalement vers le bas dans le panier de coulée (10) et contre l'amortisseur d'impact (20, 40) pour créer un bain de métal en fusion dans le panier de coulée (10) inversant le courant dans une direction
30 verticale vers le haut et vers l'intérieur et vers le jet entrant, et créant des écoulements de métal en fusion généralement radiaux dans le panier de coulée (10), caractérisé en ce que la paroi latérale extérieure (26, 46) est continue et

renferme complètement l'espace intérieur (29, 49), les écoulements radiaux créés étant des écoulements vers l'extérieur et sur tous les côtés du jet entrant de manière à ce que les écoulements soient chacun dirigés à l'écart du jet entrant vers la surface du bain de métal en fusion.

1/2



2/2

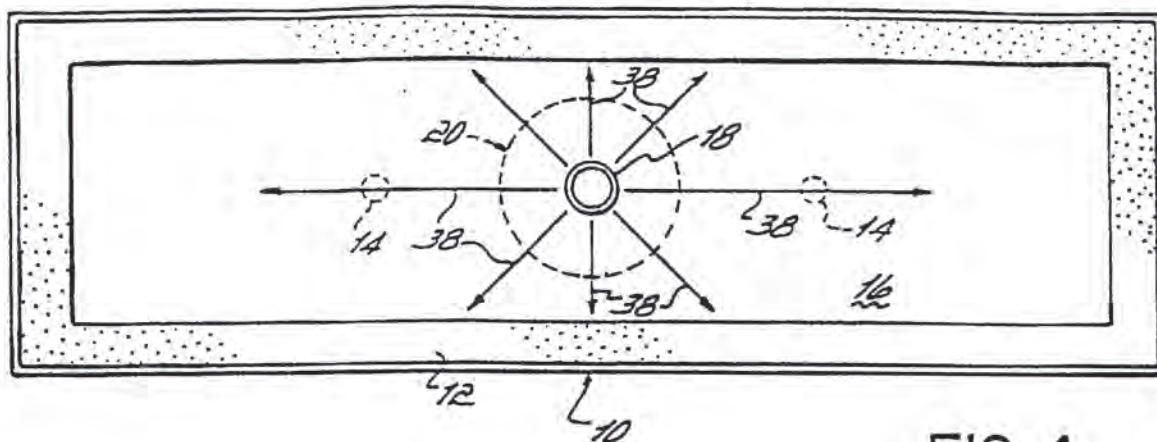


FIG. 4

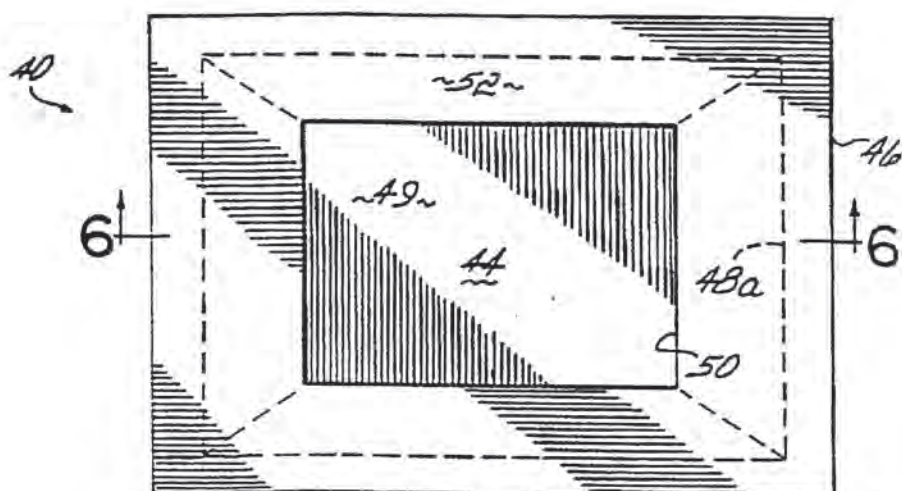


FIG. 5

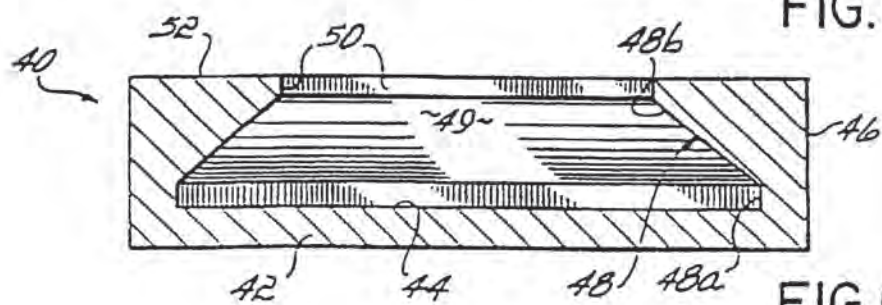


FIG. 6

Artikel 34 EPLA
Mittelbare Verletzung

(1) Das europäische Patent gewährt seinem Inhaber auch das Recht, es Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, dass der Dritte den Belieferten bewusst veranlasst, in einer nach Artikel 33 verbotenen Weise zu handeln.

(3) ...

Article 34 EPLA
Indirect infringement

(1) A European patent shall also confer on its proprietor the right to prevent any third party not having his consent from supplying or offering to supply any person, other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect.

(2) Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except where the third party induces the person supplied to commit acts prohibited by Article 33.

(3) ...

Article 34 EPLA
Contrefaçon indirecte

(1) Le brevet européen confère également à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison à toute autre personne que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

(2) Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article 33.

(3) ...

Anhang

**Urteil des Landgerichts
Düsseldorf vom
27. November 2007
– Prallplatte – 4a O 352/06**

F GmbH gegen W GmbH

Urteil¹

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250 000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

1.1 eine Zwischenbehälter-Prallplatte, die aus einer feuerfesten Zusammensetzung gebildet ist, die kontinuierlichen Kontakt mit geschmolzenem Metall aushalten kann, wobei die Platte eine Basis mit einer Prallfläche und eine äußere Seitenwand umfasst, die sich davon nach oben erstreckt und zumindest einen Teil eines Innenraumes mit einer oberen Öffnung zum Aufnehmen eines Stromes von geschmolzenem Metall umfasst, wobei die Aussenwand eine ringförmige Innenfläche umfasst, die zumindest einen ersten Abschnitt aufweist, der sich nach innen und oben zur Öffnung erstreckt, in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den

¹ Das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 27.11.2007 ist hier gekürzt wiedergegeben.

Annex

**Judgment of the District
Court of Düsseldorf,
dated 27 November 2007
– Impact pad – 4a O 352/06**

F GmbH versus W GmbH

Judgment¹

I. the defendant is ordered:

1. to refrain, on penalty of payment of a fine of up to EUR 250 000.00 which applies on each case of contravention, or as an alternative serving up to six months' imprisonment and, in the event of a repeated contravention, up to two years' imprisonment, the term of imprisonment to be served by its Managing Director at that time, from making, offering, putting on the market or importing for such purposes or using in the Federal Republic of Germany

1.1 a tundish impact pad formed from a refractory composition capable of withstanding continuous contact with molten metal, the pad comprising a base having an impact surface and an outer side wall extending upwardly therefrom and enclosing at least part of an interior space having an upper opening for receiving a stream of molten metal, the outer wall including an annular inner surface having at least a first portion and extending inwardly and upwardly toward the opening, in which the outer side wall is endless and fully encloses the interior space; and from offering or supplying to third parties in the territory of the Federal Republic of Germany, for exploitation there,

¹ The District Court of Düsseldorf's judgment of 27 November 2007 is reproduced here in abbreviated form.

Annexe

**Jugement du Tribunal
régional de Düsseldorf
en date du
27 novembre 2007
– Amortisseur d'impact –
4a O 352/06**

F GmbH contre W GmbH

Jugement¹

I. Le défendeur est condamné

1. sous peine de condamnation à une astreinte allant jusqu'à 250 000 EUR pour toute transgression, ou subsidiairement sous peine de contrainte par corps, ou de contrainte par corps allant jusqu'à six mois, ou en cas de récidive de contrainte par corps allant jusqu'à deux ans, la contrainte par corps devant s'appliquer à son directeur, à cesser de

1.1 fabriquer, proposer, mettre en circulation, ou introduire ou utiliser à ces fins, en République fédérale d'Allemagne, un amortisseur d'impact de panier de coulée formé à partir d'une composition réfractaire capable de résister à un contact continu avec du métal en fusion, l'amortisseur comprenant une base ayant une surface d'impact et une paroi latérale extérieure s'étendant vers le haut de celle-ci et renfermant au moins une partie d'un espace intérieur ayant une ouverture supérieure pour recevoir un jet de métal en fusion, la paroi extérieure comprenant une surface annulaire interne ayant au moins une première partie s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture,

¹ Le jugement du Tribunal régional de Düsseldorf en date du 27.11.2007 est reproduit ici en version abrégée.

genannten Zwecken einzuführen oder zu gebrauchen, bei der die äußere Seitenwand endlos ist und den Innenraum vollständig einschließt;

1.2 eine Zwischenbehälter-Prallplatte die aus einer feuerfesten Zusammensetzung gebildet ist, die kontinuierlichen Kontakt mit geschmolzenem Metall aushalten kann, wobei die Platte eine Basis mit einer Prallfläche und eine äußere Seitenwand umfasst, die sich davon nach oben erstreckt und zumindest einen Teil eines Innenraumes mit einer oberen Öffnung zum Aufnehmen eines Stromes von geschmolzenem Metall umfasst, wobei die Außenwand eine ringförmige Innenfläche umfasst, die zumindest einen ersten Abschnitt aufweist, der sich nach innen und oben zur Öffnung erstreckt, bei der die äußere Seitenwand endlos ist und den Innenraum vollständig einschließt, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland Dritten zur dortigen Benutzung anzubieten oder zu liefern, die geeignet ist, im Zusammenhang mit Zwischenbehältern zum Beinhaltens eines Volumens an geschmolzenem Metall benutzt zu werden, bei denen der Zwischenbehälter einen Boden und Seitenwände, die einen Aufprallbereich umschließen, einen Ablauf und eine Zwischenbehälter-Prallplatte, die im Aufprallbereich angeordnet ist, aufweisen;

1.3 eine Zwischenbehälter-Prallplatte, die eine Basis mit einer Prallfläche und eine endlose äußere Seitenwand umfasst, die sich davon nach oben erstreckt und zumindest teilweise einen Innenraum umschließt, der eine obere Öffnung zum Aufnehmen eines Stroms aus geschmolzenem Metall aufweist, wobei die Außenwand eine ringförmige Innenfläche umfasst, die zumindest einen ersten Abschnitt aufweist, der sich nach innen und oben zur Öffnung erstreckt,

1.2 a tundish impact pad formed from a refractory composition capable of withstanding continuous contact with molten metal, the pad comprising a base having an impact surface and an outer side wall extending upwardly therefrom and enclosing at least part of an interior space having an upper opening for receiving a stream of molten metal, the outer wall including an annular inner surface having at least a first portion and extending inwardly and upwardly toward the opening, in which the outer side wall is endless and fully encloses the interior space, which is suitable for use in conjunction with tundishes for holding a volume of molten metal, in which the tundish has a floor and side walls enclosing a region of impact, a drain and a tundish impact pad which is arranged in the region of impact; and from offering or supplying to third parties in the territory of the Federal Republic of Germany, for exploitation there,

1.3 a tundish impact pad comprising a base having an impact surface and an endless outer side wall extending upwardly therefrom and enclosing at least part of an interior space having an upper opening for receiving a stream of molten metal, the outer wall including an annular inner surface having at least a first portion and extending inwardly and upwardly toward the opening, in which the outer side wall is endless and fully encloses the interior space, which is suitable

dans lequel la paroi latérale extérieure est continue et renferme complètement l'espace intérieur ;

1.2 sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, proposer ou livrer à des tiers, pour une utilisation sur celui-ci, un amortisseur d'impact de panier de coulée formé à partir d'une composition réfractaire capable de résister à un contact continu avec du métal en fusion, l'amortisseur comprenant une base ayant une surface d'impact et une paroi latérale extérieure s'étendant vers le haut de celle-ci et renfermant au moins une partie d'un espace intérieur ayant une ouverture supérieure pour recevoir un jet de métal en fusion, la paroi extérieure comprenant une surface annulaire interne ayant au moins une première partie s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture, dans lequel la paroi latérale extérieure est continue et renferme complètement l'espace intérieur, qui est susceptible d'être utilisé en relation avec des paniers de coulée pour contenir un volume de métal en fusion, dans lesquels le panier de coulée présente un plancher et des parois latérales renfermant une région d'impact, un tube d'écoulement et un amortisseur d'impact de panier de coulée situé dans la région de l'impact ;

1.3 sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, proposer ou livrer à des tiers, pour une utilisation sur celui-ci, un amortisseur d'impact de panier de coulée comprenant une base ayant une surface d'impact et une paroi latérale extérieure continue s'étendant vers le haut de celle-ci et renfermant au moins une partie d'un espace intérieur ayant une ouverture supérieure pour recevoir un jet de métal en fusion, la paroi extérieure comprenant une surface annulaire

wobei die äußere Seitenwand endlos ist und den Innenraum vollständig einschließt, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland Dritten zur dortigen Benutzung anzubieten oder zu liefern, die dazu geeignet ist, ein Verfahren zur Verhinderung von Wirbelströmung und Hochgeschwindigkeitsströmung von geschmolzenem Metall in einem Zwischenbehälter zu benutzen, das umfasst: das Bereitstellen der Prallplatte innerhalb des Zwischenbehälters, das Lenken eines hereinkommenden Stroms geschmolzenen Metalls vertikal nach unten in den Zwischenbehälter und gegen die Prallplatte, wobei ein Bad aus geschmolzenem Metall im Zwischenbehälter erzeugt wird, das Umkehren des Stroms in eine vertikal nach oben und innen gerichtete und zum hereinkommenden Strom hin umgekehrte Richtung, und das Erzeugen allgemein radialer Strömungen des geschmolzenen Metalls im Zwischenbehälter, wobei die erzeugten radialen Strömungen Auswärtsströmungen sind und sich an allen Seiten des hereinkommenden Stroms befinden, so dass die Strömungen jeweils vom hereinkommenden Strom weg zur Oberfläche des Bades aus geschmolzenem Metall gelenkt werden,

for applying a method for preventing turbulence and high velocity flow of molten metal in a tundish, comprising providing the impact pad within the tundish, directing an incoming stream of molten metal vertically downwardly into the tundish and against the impact pad to create a bath of molten metal in the tundish, reversing the stream into a vertically upward and inward direction and toward the incoming stream, and creating generally radial flows of the molten metal in the tundish, the radial flows created being outward flows and on all sides of the incoming stream such that the flows are each directed away from the incoming stream toward the surface of the bath of molten metal,

interne ayant au moins une première partie s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture, la paroi latérale extérieure étant continue et renfermant complètement l'espace intérieur, qui est susceptible de mettre en œuvre un procédé pour éviter les turbulences et l'écoulement à vitesse rapide du métal en fusion dans un panier de coulée, le procédé comprenant : la fourniture d'un amortisseur d'impact à l'intérieur du panier de coulée, le fait de diriger un jet de métal en fusion entrant verticalement vers le bas dans le panier de coulée et contre l'amortisseur d'impact pour créer un bain de métal en fusion dans le panier de coulée, l'inversion du courant dans une direction verticale vers le haut et vers l'intérieur et vers le jet entrant, et la création d'écoulements de métal en fusion généralement radiaux dans le panier de coulée, les écoulements radiaux créés étant des écoulements vers l'extérieur et sur tous les côtés du jet entrant de manière à ce que les écoulements soient chacun dirigés à l'écart du jet entrant vers la surface du bain de métal en fusion,

2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen,

2. and to render account to the plaintiff of the following:

2. à rendre compte au demandeur

2.1 in welchem Umfang die Beklagte die zu I.1.1 bezeichneten Handlungen seit dem 4. September 1999 begangen hat, und zwar unter Angabe

2.1 the extent to which the defendant has undertaken the actions indicated in I.1.1 since 4 September 1999, indicating

2.1 de la mesure dans laquelle le défendeur a commis depuis le 4 septembre 1999 les actes cités au point I.1.1, en indiquant

a) der Menge der erhaltenen und bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

(a) the quantity of products obtained and ordered and the names and addresses of the manufacturers, suppliers and other prior owners,

a) la quantité de produits reçus et commandés, ainsi que les noms et adresses des fabricants, fournisseurs et autres possesseurs antérieurs,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Ty-

(b) the individual supplies, broken down into quantities, dates and prices of deliveries, including the type desi-

b) les différentes livraisons, ventilées par quantités livrées, dates de livraison et prix en incluant les

penbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Bezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist,

2.2 in welchem Umfang die Beklagte die zu I.1.2 und I.1.3 bezeichneten Handlungen seit dem 4. September 1999 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Bezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten

gnations and the names and addresses of the buyers,

(c) the individual offers, broken down into quantities, dates and prices offered, including the type designations and the names and addresses of parties receiving the offers,

(d) the advertising carried out, broken down into advertising media, print runs, period of circulation and geographical area of circulation,

(e) cost prices, broken down into individual cost factors, and profits made, the defendant reserving the right to communicate the names and addresses of non-trade buyers and parties receiving offers not to the plaintiff but instead to a certified auditor to be appointed by the plaintiff who undertakes to keep the matter confidential from the plaintiff on condition that the defendant bears the costs of the auditor and authorises and charges the auditor with communicating to the plaintiff in response to a specific enquiry whether a particular buyer or party receiving an offer is included in the list,

2.2 the extent to which the defendant has undertaken the actions indicated in I.1.2 and I.1.3 since 4 September 1999, indicating

(a) the individual offers, broken down into quantities, dates and prices offered, including the type designations and the names and addresses of parties receiving the offers,

(b) the individual supplies, broken down into quantities, dates and prices

désignations des types de produits ainsi que les noms et adresses des acheteurs,

c) les différentes offres, ventilées par quantités offertes, dates des offres et prix en incluant les désignations des types de produits ainsi que les noms et désignations, ainsi que les noms et adresses des destinataires des offres,

d) la publicité qui a été faite, ventilée par supports publicitaires, importance du tirage, durée de diffusion et territoire de diffusion,

e) les frais de fabrication ventilés en différents facteurs de coûts et les bénéfices réalisés, le défendeur se réservant le droit de communiquer, plutôt qu'au demandeur, à un expert comptable assermenté qu'il désignera et qui respectera l'obligation de réserve, les noms et adresses des acheteurs et destinataires d'offres non commerciaux, sous réserve que le défendeur en supporte les honoraires et lui donne pouvoir et l'astreigne à indiquer au demandeur, s'il pose une question concrète, si un certain acheteur ou destinataire d'offre figure dans la liste,

2.2 de la mesure dans laquelle le défendeur a commis depuis le 4 septembre 1999 les actes cités aux points I.1.2 et I.1.3, en indiquant

a) les différentes offres, ventilées par quantités offertes, dates des offres et prix en incluant les désignations des types de produits ainsi que les noms et désignations, ainsi que les noms et adresses des destinataires des offres,

b) les différentes livraisons, ventilées

und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

of deliveries, including the type designations and the names and addresses of the buyers,

par quantités livrées, dates de livraison et prix en incluant les désignations des types de produits ainsi que les noms et adresses des acheteurs,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

(c) the advertising carried out, broken down into advertising media, print runs, period of circulation and geographical area of circulation,

c) la publicité qui a été faite, ventilée par supports publicitaires, importance du tirage, durée de diffusion et territoire de diffusion,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

(d) cost prices, broken down into individual cost factors, and profits made, the defendant reserving the right to communicate the names and addresses of non-trade buyers and parties receiving offers not to the plaintiff but instead to a certified auditor to be appointed by the plaintiff who undertakes to keep the matter confidential from the plaintiff on condition that the defendant bears the costs of the auditor and authorises and charges the auditor with communicating to the plaintiff in response to a specific enquiry whether a particular buyer or party receiving an offer is included in the list.

d) les frais de fabrication ventilés en différents facteurs de coûts et les bénéfices réalisés, le défendeur se réservant le droit de communiquer, plutôt qu'au demandeur, à un expert comptable assermenté qu'il désignera et qui respectera l'obligation de réserve, les noms et adresses des acheteurs et destinataires d'offres non commerciaux, sous réserve que le défendeur en supporte les honoraires et lui donne pouvoir et l'astreigne à indiquer au demandeur, s'il pose une question concrète, si un certain acheteur ou destinataire d'offre figure dans la liste,

II. Es wird festgestellt,

II. The Court finds

II. Il est constaté

1. dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I.1.1 bezeichneten und seit dem 4. September 1999 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird,

1. that the defendant is liable for compensation of all damage that the plaintiff has suffered or will yet suffer as a result of the actions taken since 4 September 1999 and indicated in I.1.1,

1. que le défendeur est tenu d'indemniser le demandeur de tous les dommages déjà occasionnés ou qui seront encore occasionnés par les actes du point I.1.1 commis depuis le 4 septembre 1999,

2. dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I.1.2 und I.1.3. bezeichneten und seit dem 4. September 1999 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird,

2. that the defendant is liable for compensation of all damage that the plaintiff has suffered or will yet suffer as a result of the actions taken since 4 September 1999 and indicated in I.1.2 and I.1.3.

2. que le défendeur est tenu d'indemniser le demandeur de tous les frais déjà occasionnés ou qui seront encore occasionnés par les actes des points I.1.2 et I.1.3 commis depuis le 4 septembre 1999,

III. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

III. The costs of the law suit are awarded against the defendant.

III. Le défendeur est condamné aux dépens.

IV. Dieses Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 1 000 000,00 EUR vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand:

Die Klägerin nimmt die Beklagte, ein mit der Entwicklung und Produktion feuerfester Produkte für die Stahlindustrie befasstes Unternehmen, wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 0 729 393 (Klagepatent) auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunft und Schadensersatz in Anspruch. Das Klagepatent wurde unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität vom 16.11.1993 am 17.10.1994 angemeldet, und seine Erteilung wurde am 04.08.1999 veröffentlicht. Das Patent steht in Kraft. Gegen das Klagepatent wurde Einspruch eingelegt, der jedoch vom Europäischen Patentamt zurückgewiesen wurde. Wie im Laufe des Rechtsstreits unstreitig geworden ist, erteilte die Patentinhaberin, die C Inc., der F International Limited mit Lizenzvertrag vom 01.01.1997 (in deutscher Übersetzung vorgelegt als Anlage K 10a) eine ausschließliche Lizenz am Klagepatent und räumte dieser die Berechtigung ein, Unterlizenzen zu erteilen. Mit Lizenzvertrag vom 01.07.1992 (in deutscher Übersetzung vorgelegt als Anlage K 7a), räumte die F International Limited der Klägerin eine ausschließliche Unterlizenz an verschiedenen Schutzrechten ein, wobei in Ziffer 5.3 des Vertrages geregelt war, dass die Vertragsparteien im Dezember jeden Jahres die Liste lizenzierter Produkte überprüfen und

IV. This judgment is to be provisionally enforceable by the payment of a security in the amount of EUR 1 000 000.00. The security may also be made in the form of an irrevocable, unconditional, absolute guarantee which has no time limit, made by a bank or savings institution recognised in the European Union as a guarantor of taxes and duties.

Facts:

The plaintiff requests that the defendant, a company that develops and produces fire-resistant products for the steel industry, has infringed the German part of European Patent 0 729 393 (patent at issue) and should refrain, render account, provide information and pay compensation. The patent at issue was filed on 17 October 1994, claiming priority from a US patent of 16 November 1993, and mention of grant was published on 4 August 1999. The patent is in force. An opposition to it was filed but was rejected by the European Patent Office. It was established without dispute in the course of proceedings that the patent proprietor, C Inc., had granted an exclusive licence for the patent at issue to F International Limited, in the licensing agreement dated 1 January 1997 (of which a German translation was submitted to the court as exhibit K 10a), giving F International Limited the right to grant sub-licences. In the licensing agreement of 1 July 1992 (of which a German translation was submitted to the court as exhibit K 7a), F International Limited granted the plaintiff an exclusive sub-licence for various industrial rights, and point 5.3 of the agreement stipulated that the parties to the agreement should check the list of licensed products each December and agree on additions and deletions thereto. In the

IV. Le présent jugement est provisoirement exécutoire contre dépôt d'une garantie de 1 000 000 Euros. La caution peut également être fournie sous la forme d'une caution irrévocable, inconditionnelle, illimitée et solidaire émise par une banque ou caisse d'épargne établie sur le territoire de l'Union européenne et habilitée à délivrer des cautions douanières ou fiscales.

Enoncé des faits :

Le demandeur demande que le défendeur, une société développant et fabriquant des produits réfractaires destinés à l'industrie de l'acier, pour cause de contrefaçon de la fraction allemande du brevet européen 0 729 393 (brevet litigieux), cesse ses actes, rende des comptes, fournisse des renseignements et verse des dommages-intérêts. Le brevet litigieux a été déposé le 17.10.1994 en revendiquant une priorité américaine US du 16.11.1993 et sa délivrance a été publiée le 4.8.1999. Le brevet est en vigueur. Il a été fait opposition au brevet litigieux, mais cette opposition a été rejetée par l'Office européen des brevets. Comme les parties ont été amenées à le reconnaître au cours du litige, le titulaire du brevet, la société C Inc., a accordé à la société F International Limited, par contrat de licence en date du 1.1.1997, une licence exclusive sur le brevet litigieux (sa traduction en allemand figure à l'annexe K 10a) et a autorisé celle-ci à accorder des sous-licences. Par contrat de licence en date du 1.7.1992 (sa traduction en allemand figure à l'annexe K 7a), la société F International Limited a accordé au demandeur une sous-licence exclusive sur différents titres de propriété ; le point 5.3 du contrat stipulait que les parties réviseraient la liste des produits licenciés en décembre de chaque année et qu'ils

Hinzufügungen bzw. Streichungen vereinbaren. Mit Vereinbarung vom 30.12.2002 (in deutscher Übersetzung vorgelegt als Anlage K 8a) vereinbarte F International Limited mit der Klägerin, dass sich die mit Vertrag vom 01.07.1992 vereinbarte Unterlizenz künftig auch auf das Klagepatent beziehen soll. Die Unterlizenzvereinbarungen zwischen der F International Ltd. und der Klägerin wurden schließlich ersetzt durch die Vereinbarung vom 12.12.2003 (in deutscher Übersetzung vorgelegt als Anlage K 9a), nach der die Klägerin weiterhin Inhaberin einer ausschließlichen Unterlizenz am Klagepatent war. Mit dem in der mündlichen Verhandlung vorgelegten "Assignment Agreement" vom 12./16.10.2007 hat die F International Limited der Klägerin alle Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunft und Rechnungslegung für die Vergangenheit abgetreten; die Klägerin hat die Abtretung angenommen.

agreement made on 30 December 2002 (of which a German translation was submitted to the court as exhibit K 8a), F International Limited agreed with the plaintiff that the sub-licence granted in the agreement of 1 July 1992 should in future also relate to the patent at issue. The sub-licensing agreements between F International Ltd. and the plaintiff were eventually replaced by the agreement dated 12 December 2003 (of which a German translation was submitted to the court as exhibit K 9a), in which the plaintiff remained the holder of an exclusive sub-licence for the patent at issue. In the "Assignment Agreement" of 12-16 October 2007, which was submitted at the oral hearing, F International Limited assigned to the plaintiff all rights to the payment of compensation, to information and to the rendering of account for the period in the past; the plaintiff accepted this assignment.

se mettraient d'accord sur des ajouts ou des suppressions. Par accord en date du 30.12.2002 (sa traduction en allemand figure à l'annexe K 8a), la société F International Limited est convenue avec le demandeur que la sous-licence prévue aux termes du contrat du 1.7.1992 concernerait également le brevet litigieux à l'avenir. Les dispositions de la sous-licence entre la société F International Limited et le demandeur ont finalement été remplacées par l'accord du 12.12.2003 (sa traduction en allemand figure à l'annexe K 9a), selon lequel le demandeur reste titulaire d'une sous-licence exclusive sur le brevet litigieux. Dans l'"Assignment Agreement" (accord de cession) du 12/16.10.2007, qui a été présenté en procédure orale, la société F International Limited a transmis au demandeur tous les droits de revendiquer, pour des faits passés, des dommages-intérêts, des renseignements et une reddition de comptes ; le demandeur a accepté cette transmission.

Das Klagepatent bezieht sich auf ein wirbelunterdrückendes Zwischengefäß und eine Prallplatte dazu.

The patent at issue relates to a turbulence inhibiting tundish and an impact pad therefor.

Le brevet litigieux concerne un panier de coulée éliminant les turbulences et un amortisseur d'impact à cet effet.

Die von der Klägerin geltend gemachten Patentansprüche 1, 9 und 10 des Klagepatents, dessen Verfahrenssprache Englisch, lauten in der deutschen Übersetzung wie folgt:

Claims 1, 9 and 10 of the patent at issue claimed by the plaintiff, for which the language of proceedings is English, read as follows:

Les revendications 1, 9 et 10 du brevet litigieux – dont la langue de procédure est l'anglais – invoquées par le demandeur, ont été traduites en français comme suit :

Anspruch 1

Zwischenbehälter-Prallplatte (20, 40), die aus einer feuerfesten Zusammensetzung gebildet ist, die kontinuierlichen Kontakt mit geschmolzenem Metall aushalten kann, wobei die Platte (20, 40) eine Basis (22, 42) mit einer Prallfläche (24, 44) und eine äußere Seitenwand (26, 46) umfasst, die sich davon nach oben erstreckt und zumindest einen Teil eines Innen-

Claim 1

A tundish impact pad (20, 40) formed from a refractory composition capable of withstanding continuous contact with molten metal, the pad (20, 40) comprising a base (22, 42) having an impact surface (24, 44) and an outer side wall (26, 46) extending upwardly therefrom and enclosing at least part of an interior space (29, 49) having an upper opening (30, 50) for

Revendication 1

Amortisseur d'impact de panier de coulée (20, 40) formé à partir d'une composition réfractaire capable de résister à un contact continu avec du métal en fusion, l'amortisseur (20, 40) comprenant une base (22, 42) ayant une surface d'impact (24, 44) et une paroi latérale extérieure (26, 46) s'étendant vers le haut de celle-ci et renfermant au moins une partie d'un

raumes (29, 49) mit einer oberen Öffnung (30, 50) zum Aufnehmen eines Stroms von geschmolzenem Metall umfasst, wobei die Außenwand (26, 46) eine ringförmige Innenfläche (28, 48) umfasst, die zumindest einen ersten Abschnitt (28b, 48b) aufweist, der sich nach innen und oben zur Öffnung (30, 50) erstreckt, dadurch gekennzeichnet, dass die äußere Seitenwand (26, 46) endlos ist und den Innenraum (29, 49) vollständig einschließt.

Anspruch 9

Zwischenbehälter (10) zum Beinhaltens eines Volumens an geschmolzenem Metall mit einem Boden und Seitenwänden, die einen Aufprallbereich umschließen, einem Ablauf (14) und einer Platte (20, 40) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, die im Aufprallbereich angeordnet ist.

Anspruch 10

Verfahren zur Verhinderung von Wirbelströmung und Hochgeschwindigkeitsströmung von geschmolzenem Metall in einem Zwischenbehälter (10), wobei das Verfahren folgendes umfasst: das Bereitstellen einer Prallplatte (20, 40) innerhalb des Zwischenbehälters (10), wobei die Prallplatte (20, 40) eine Basis (22, 42) mit einer Prallfläche (24, 44) und eine endlose äußere Seitenwand (26, 46) umfasst, die sich davon nach oben erstreckt und zumindest teilweise einen Innenraum (29, 49) umschließt, der eine obere Öffnung (30, 50) zum Aufnehmen eines Stroms aus geschmolzenem Metall aufweist, wobei die Außenwand (29, 49) eine ringförmige Innenfläche (28, 48) umfasst, die zumindest einen ersten Abschnitt (28b, 48b) aufweist, der sich nach innen und oben zur Öffnung (30, 50) erstreckt, das Lenken eines hereinkommenden Stroms geschmolzenen

receiving a stream of molten metal, the outer wall (26, 46) including an annular inner surface (28, 48) having at least a first portion (28b, 48b) extending inwardly and upwardly toward the opening (30, 50), characterised in that the outer side wall (26, 46) is endless and fully encloses the interior space (29, 49).

Claim 9

A tundish vessel (10) for holding a volume of molten metal having a floor and side walls enclosing a region of impact, a drain (14) and an impact pad (20, 40) as claimed in any preceding claim located in the region of impact.

Claim 10

A method of preventing turbulence and high velocity flow of molten metal in a tundish (10), the method comprising providing an impact pad (20, 40) within the tundish (10), the impact pad (20, 40) including a base (22, 42) having an impact surface (24, 44) and an endless outer side wall (26, 46) extending upwardly therefrom and at least partially enclosing an interior space (29, 49) having an upper opening (30, 50) for receiving a stream of molten metal, the outer wall (29, 49) including an annular inner surface (28, 48) having at least a first portion (28b, 48b) extending inwardly and upwardly toward the opening (30, 50), directing an incoming stream of molten metal vertically downwardly into the tundish (10) and against the impact pad (20, 40) to create a bath of molten metal in the tundish (10), reversing the stream into a vertically upward and inward direction and toward the incoming

espace intérieur (29, 49) ayant une ouverture supérieure (30, 50) pour recevoir un jet de métal en fusion, la paroi extérieure (26, 46) comprenant une surface annulaire interne (28, 48) ayant au moins une première partie (28b, 48b) s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture (30, 50), caractérisé en ce que la paroi latérale extérieure (26, 46) est continue et renferme complètement l'espace intérieur (29, 49).

Revendication 9

Panier de coulée (10) pour contenir un volume de métal en fusion ayant un plancher et des parois latérales renfermant une région d'impact, un tube d'écoulement (14) et un amortisseur d'impact (20, 40) selon l'une quelconque des revendications précédentes, situé dans la région de l'impact.

Revendication 10

Procédé pour éviter les turbulences et l'écoulement à vitesse rapide du métal en fusion dans un panier de coulée (10), le procédé comprenant : la fourniture d'un amortisseur d'impact (20, 40) à l'intérieur du panier de coulée (10), l'amortisseur d'impact (20, 40) comprenant une base (22, 42) ayant une surface d'impact (24, 44) et une paroi latérale extérieure continue (26, 46) s'étendant vers le haut de celle-ci et renfermant au moins partiellement un espace intérieur (29, 49) ayant une ouverture supérieure (30, 50) pour recevoir un jet de métal en fusion, la paroi extérieure (29, 49) comprenant une surface annulaire interne (28, 48) ayant au moins une première partie (28b, 48b) s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture (30, 50) dirigeant un jet de métal en fusion entrant verticalement vers le bas dans le panier de coulée (10) et contre l'amortisseur d'impact (20, 40) pour

Metalls vertikal nach unten in den Zwischenbehälter (10) und gegen die Prallplatte (20, 40), wodurch ein Bad aus geschmolzenem Metall im Zwischenbehälter (10) erzeugt wird, das Umkehren des Stroms in eine vertikal nach oben und innen gerichtete und zum hereinkommenden Strom hin umgekehrte Richtung, und das Erzeugen allgemein radialer Strömungen des geschmolzenen Metalls im Zwischenbehälter (10), dadurch gekennzeichnet, dass die äußere Seitenwand (26, 46) endlos ist und den Innenraum (29, 49) vollständig einschließt, wobei die erzeugten radialen Strömungen Auswärtsströmungen sind und sich an allen Seiten des hereinkommenden Stroms befinden, so dass die Strömungen jeweils vom hereinkommenden Strom weg zur Oberfläche des Bades aus geschmolzenem Metall gelenkt werden.

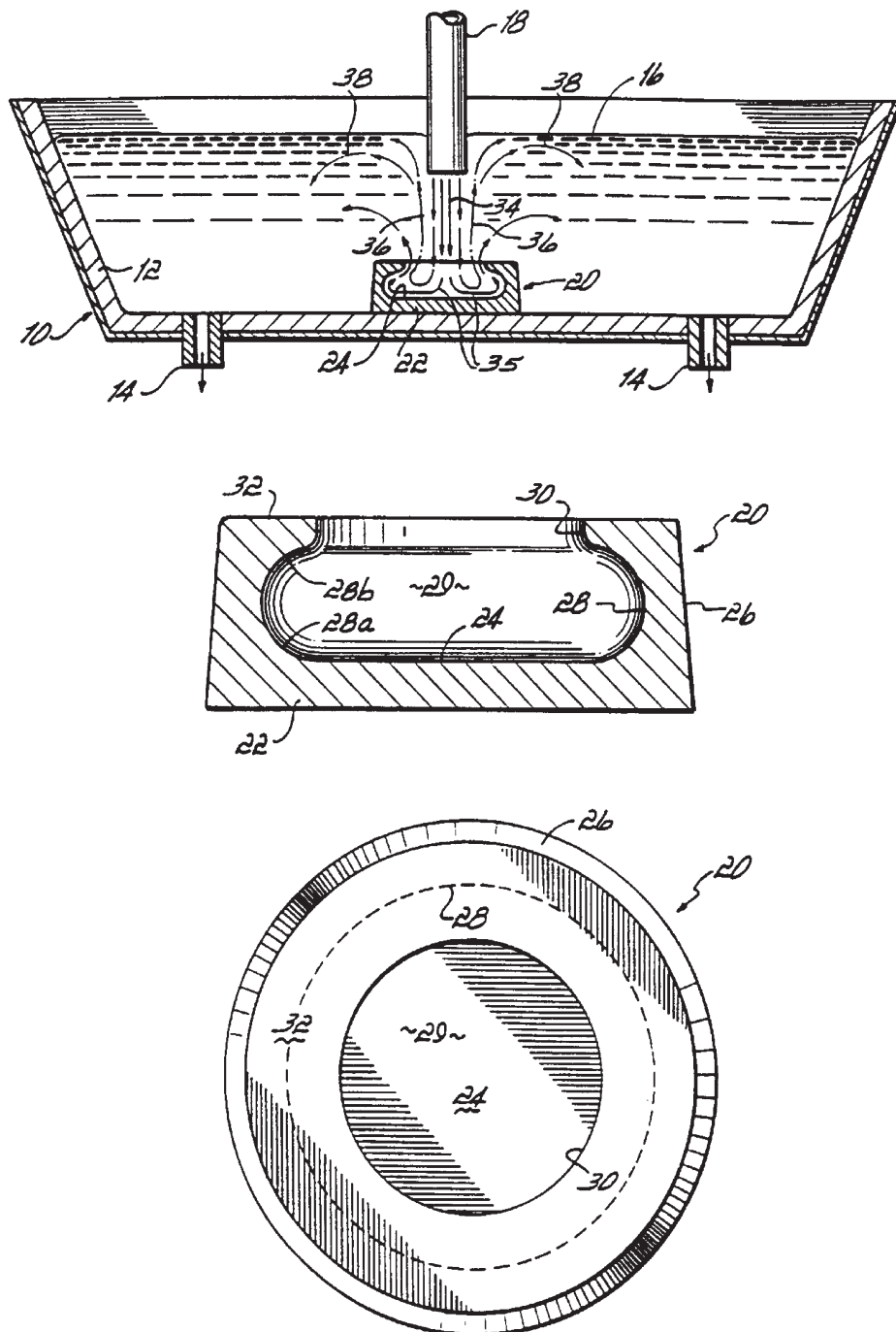
Wegen der lediglich "insbesondere" geltend gemachten Unteransprüche 6 und 8 wird auf die Klagepatentschrift verwiesen. Nachfolgend abgebildet sind zeichnerische Darstellungen bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung, welche aus der Klagepatentschrift stammen. Figur 1 zeigt eine seitliche Querschnittansicht eines Zwischenbehälters, der die Wirbelströmung hemmende Prallplatte gemäß vorliegender Erfindung an der Bodenfläche angeordnet umfasst. Figur 2 ist eine vergrößerte Querschnittansicht der Prallplatte von Figur 1. Figur 6 ist eine seitliche Querschnittansicht einer alternativen Ausführungsform der Zwischenbehälter-Prallplatte.

stream, and creating generally radial flows of the molten metal in the tundish (10), characterised in that the outer side wall (26, 46) is endless and fully encloses the interior space (29, 49), the radial flows created being outward flows and on all sides of the incoming stream such that the flows are each directed away from the incoming stream toward the surface of the bath of molten metal.

The reader is referred to the specification of the patent at issue for subclaims 6 and 8, whereof the claim is only "in particular". Drawings of preferred embodiments of the invention are shown below and come from the specification of the patent at issue. Figure 1 shows a side cross-sectional view of a tundish, including the turbulence inhibiting impact pad of the present invention disposed on the bottom surface. Figure 2 is an enlarged cross-sectional view of the impact pad of Figure 1. Figure 6 is a side cross-sectional view of an alternative embodiment of the tundish impact pad.

créer un bain de métal en fusion dans le panier de coulée, inversant le courant dans une direction verticale vers le haut et vers l'intérieur et vers le jet entrant, et créant des écoulements de métal en fusion généralement radiaux dans le panier de coulée (10), caractérisé en ce que la paroi latérale extérieure (26, 46) est continue et renferme complètement l'espace intérieur (29, 49), les écoulements radiaux créés étant des écoulements vers l'extérieur et sur tous les côtés du jet entrant de manière à ce que les écoulements soient chacun dirigés à l'écart du jet entrant vers la surface du bain de métal en fusion.

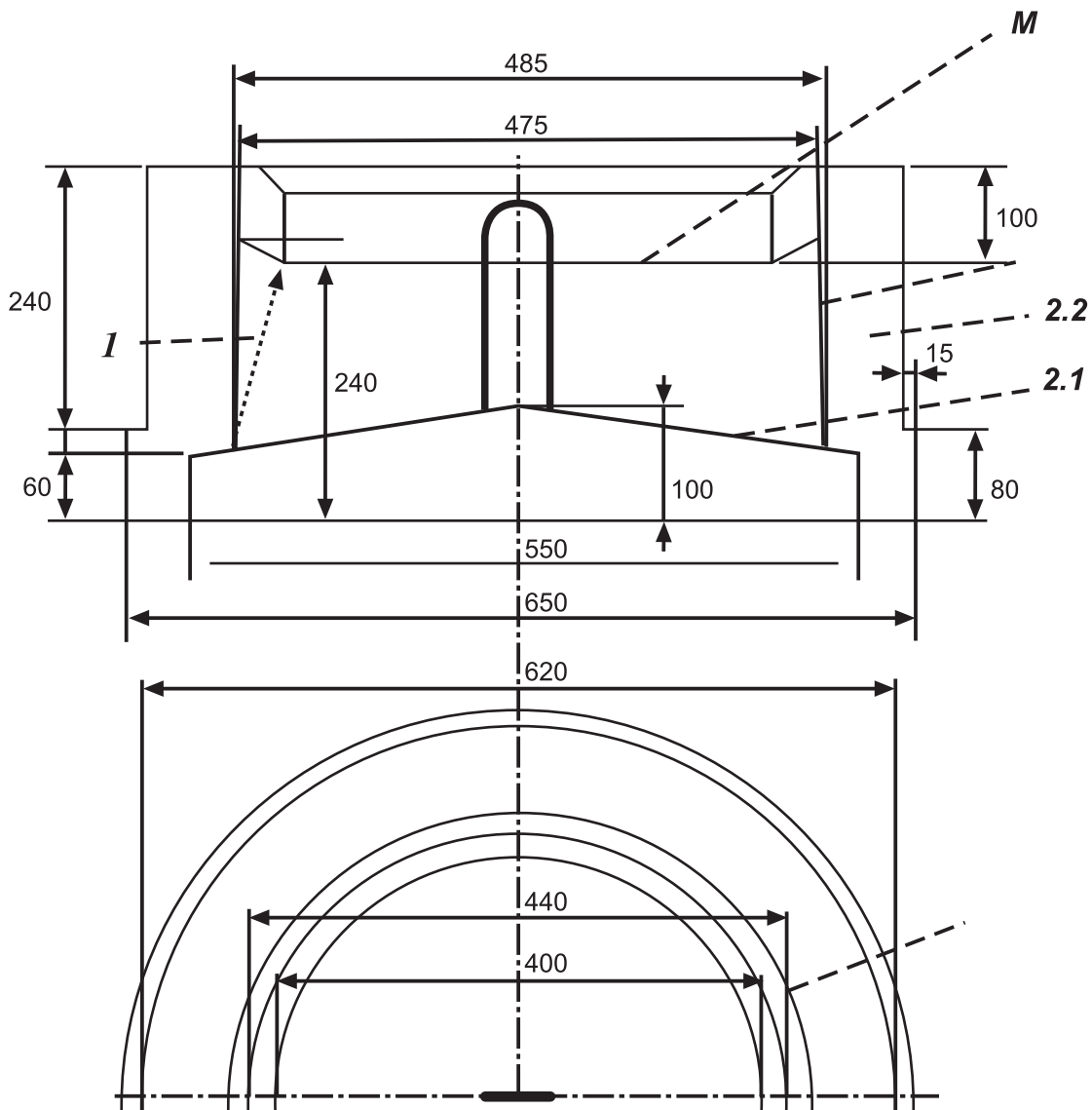
On se référera au fascicule du brevet litigieux pour ce qui est des sous-revendications 6 et 8 qui sont seulement invoquées "en particulier". Des représentations de modes de réalisation préférés de l'invention, qui proviennent du fascicule du brevet, sont reproduites ci-dessous. La figure 1 est une vue de côté en coupe d'un panier de coulée comprenant l'amortisseur d'impact destiné à éviter les turbulences, selon la présente invention, monté sur la surface de fond. La figure 2 est une vue en coupe agrandie de l'amortisseur d'impact de la figure 1. La figure 6 est une vue de côté en coupe d'une variante d'exécution de l'amortisseur d'impact de panier de coulée.

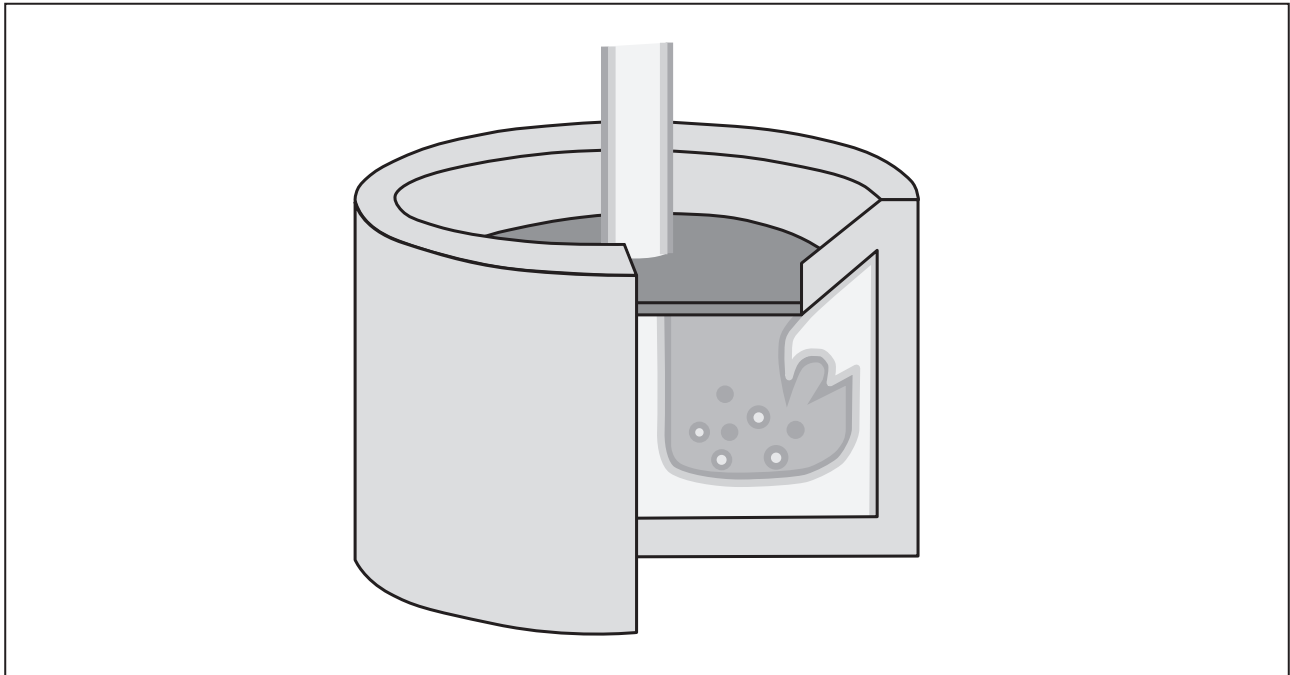


Die Beklagte stellt her und vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland unter der Produktbezeichnung "Power Drum" Zwischenbehälter-Prallplatten (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform). Der Aufbau einer solchen Prallplatte ist nachfolgend schematisch abgebildet:

The defendant makes and sells tun-dish impact pads (called the contested embodiment below) in the Federal Republic Germany, under the product name "Power Drum". The construction of an impact pad of this kind is illustrated schematically below:

Sous la désignation "Power Drum", le défendeur fabrique et distribue, en République fédérale d'Allemagne, des amortisseurs d'impact de panier de coulée (ci-après : le mode de réalisation attaqué). La structure d'un amortisseur d'impact de ce type est représentée schématiquement comme suit :





Auf der Internet-Seite der Beklagten wird die angegriffene Ausführungsform mit folgenden Ausführungen und Bildern beschrieben: ²

The defendant's website ... describes the contested embodiment by way of the following statements and images: ²

Sur le site Internet du défendeur ... le mode de réalisation attaqué est présenté avec les explications et photos suivants : ²

Die Klägerin ist der Ansicht, die angegriffene Ausführungsform verletze das Klagepatent wortsinnngemäß, jedenfalls aber äquivalent. Die Innenfläche der angegriffenen Ausführungsform verlaufe nach oben und innen, denn die Innenfläche werde zunächst gerade nach oben geführt und erstrecke sich von dort aus in Form einer Lippe nach innen. Dass die Innenfläche bei dieser Erstreckung nach innen zugleich nach unten geführt werde, sei unerheblich. Die sich nach innen erstreckende Lippe habe die Wirkung, dass eine tote Region mit relativ statischem geschmolzenem Metall entstehe, die den Fluss des auf der Basis der Zwischenbehälter-Prallplatte auftreffenden geschmolzenen Metall in eine nach oben und innen gerichtete Richtung lenke.

The plaintiff is of the view that the contested embodiment infringes the patent at issue in its wording but is equivalent. It maintains that the inner surface of the contested embodiment extends inwardly and upwardly, since the inner surface is first guided straight upwards and from there extends inwardly in the form of a lip; the fact that the inner surface, while extending inwardly, is also guided downward is not significant. The inwardly extending lip has the effect of producing a dead region in which the molten metal is relatively static, and which diverts the flow of molten metal meeting the base of the tundish impact pad upwardly and inwardly.

Selon le demandeur, le mode de réalisation attaqué contrefait le brevet litigieux de façon littérale, et en tout cas par équivalence. La surface interne du mode de réalisation attaqué, s'étend, selon lui, vers le haut et vers l'intérieur, car la surface interne s'étend tout d'abord verticalement vers le haut, puis, à partir de ce point, vers l'intérieur, sous la forme d'une lèvre. Peu importe que la surface interne, lorsqu'elle s'étend alors vers l'intérieur, s'étende en même temps vers le bas. La lèvre qui s'étend vers l'intérieur aurait pour effet de créer une zone morte, contenant un métal en fusion relativement statique, qui dirige le flux de métal en fusion arrivant sur la base de l'amortisseur d'impact du panier de coulée vers le haut et vers l'intérieur.

² Die im Originalurteil abgelichtete Zeichnung aus der Internetseite der Beklagten wird hier nicht wiedergegeben.

² The drawing from the defendant's website which is reproduced in the original judgment is not reproduced here.

² Le dessin figurant sur le site Internet du défendeur et apparaissant dans le jugement original n'est pas reproduit ici.

Die Klägerin beantragt,

– wie erkannt –,

hilfsweise beantragt die Klägerin an Stelle der Anträge zu I.1.1, I.1.2 und I.1.3,

I.1.1. eine Zwischenbehälter-Prallplatte, die aus einer feuerfesten Zusammensetzung gebildet ist, die kontinuierlichen Kontakt mit geschmolzenem Metall aushalten kann, wobei die Platte eine Basis mit einer Prallfläche und eine äußere Seitenwand umfasst, die sich davon nach oben erstreckt und zumindest einen Teil eines Innenraumes mit einer oberen Öffnung zum Aufnehmen eines Stromes von geschmolzenem Metall umfasst, wobei die Außenwand eine ringförmige Innenfläche umfasst, die zumindest einen ersten Abschnitt aufweist, der sich nach oben und nach innen und unten zur Öffnung erstreckt, in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu gebrauchen, bei der die äußere Seitenwand endlos ist und den Innenraum vollständig einschließt;

I.1.2 eine Zwischenbehälter-Prallplatte die aus einer feuerfesten Zusammensetzung gebildet ist, die kontinuierlichen Kontakt mit geschmolzenem Metall aushalten kann, wobei die Platte eine Basis mit einer Prallfläche und eine äußere Seitenwand umfasst, die sich davon nach oben erstreckt und zumindest einen Teil eines Innenraumes mit einer oberen Öffnung zum Aufnehmen eines Stromes von geschmolzenem Metall umfasst, wobei die Außenwand eine ringförmige Innenfläche umfasst, die zumindest einen ersten Abschnitt aufweist, der sich nach oben und nach innen

The plaintiff requests,

– as recognised –,

and **in the alternative**, the plaintiff requests, in place of the requests in I.1.1, I.1.2 and I.1.3,

I.1.1. making, offering, putting on the market or importing for such purposes or using in the Federal Republic of Germany
a tundish impact pad formed from a refractory composition capable of withstanding continuous contact with molten metal, the pad comprising a base having an impact surface and an outer side wall extending upwardly therefrom and enclosing at least part of an interior space having an upper opening for receiving a stream of molten metal, the outer wall including an annular inner surface having at least a first portion extending inwardly and upwardly and downwardly toward the opening,
in which the outer side wall is endless and fully encloses the interior space;

I.1.2 and offering or supplying to third parties in the territory of the Federal Republic of Germany, for exploitation there,
a tundish impact pad formed from a refractory composition capable of withstanding continuous contact with molten metal, the pad comprising a base having an impact surface and an outer side wall extending upwardly therefrom and enclosing at least part of an interior space having an upper opening for receiving a stream of molten metal, the outer wall including an annular inner surface having at least a first portion extending inwardly

Le demandeur requiert,

– ce qui a été statué –,

à titre subsidiaire, le demandeur requiert à la place des demandes des points I.1.1, I.1.2 et I.1.3,

I.1.1. fabriquer, proposer, mettre en circulation, ou introduire ou utiliser à ces fins, en République fédérale d'Allemagne,
un amortisseur d'impact de panier de coulée formé à partir d'une composition réfractaire capable de résister à un contact continu avec du métal en fusion, l'amortisseur comprenant une base ayant une surface d'impact et une paroi latérale extérieure s'étendant vers le haut de celle-ci et renfermant au moins une partie d'un espace intérieur ayant une ouverture supérieure pour recevoir un jet de métal en fusion, la paroi extérieure comprenant une surface annulaire interne ayant au moins une première partie s'étendant vers le haut et vers l'intérieur et vers le bas vers l'ouverture,
dans lequel la paroi latérale extérieure est continue et renferme complètement l'espace intérieur ;

I.1.2 sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, proposer ou livrer à des tiers, pour une utilisation sur celui-ci, un
amortisseur d'impact de panier de coulée formé à partir d'une composition réfractaire capable de résister à un contact continu avec du métal en fusion, l'amortisseur comprenant une base ayant une surface d'impact et une paroi latérale extérieure s'étendant vers le haut de celle-ci et renfermant au moins une partie d'un espace intérieur ayant une ouverture supérieure pour recevoir un jet de métal en fusion, la paroi extérieure

und unten zur Öffnung erstreckt, bei der die äußere Seitenwand endlos ist und den Innenraum vollständig einschließt.

im Bereich der Bundesrepublik Deutschland Dritten zur Benutzung dort selbst anzubieten oder zu liefern, die geeignet ist, im Zusammenhang mit Zwischenbehältern zum Beinhaltens eines Volumens an geschmolzenem Metall benutzt zu werden, bei denen der Zwischenbehälter einen Boden und Seitenwände, die einen Aufprallbereich umschließen, einen Ablauf und eine Zwischenbehälter-Prallplatte, die im Aufprallbereich angeordnet ist, aufweisen;

I.1.3 eine Zwischenbehälter-Prallplatte, die eine Basis mit einer Prallfläche und eine endlose äußere Seitenwand umfasst, die sich davon nach oben erstreckt und zumindest teilweise einen Innenraum umschließt, der eine obere Öffnung zum Aufnehmen eines Stroms aus geschmolzenem Metall aufweist, wobei die Außenwand eine ringförmige Innenfläche umfasst, die zumindest einen ersten Abschnitt aufweist, der sich nach oben und nach innen und unten zur Öffnung erstreckt, wobei die äußere Seitenwand endlos ist und den Innenraum vollständig einschließt, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland Dritten zur Benutzung dort selbst anzubieten oder zu liefern, die dazu geeignet ist, ein Verfahren zur Verhinderung von Wirbelströmung und Hochgeschwindigkeitsströmung von geschmolzenem Metall in einem Zwischenbehälter zu benutzen, das umfasst: das Bereitstellen der Prallplatte innerhalb des Zwischenbehälters, das Lenken eines hereinkommenden Stroms geschmolzenen Metalls vertikal nach unten in den Zwischenbehälter und gegen die Prallplatte, wobei ein Bad aus geschmolzenem Metall im Zwischenbehälter erzeugt wird, das Umkehren des Stroms in eine vertikal

and upwardly and downwardly toward the opening, in which the outer side wall is endless and fully encloses the interior space,

which is suitable for use in conjunction with tundishes for holding a volume of molten metal, in which the tundish has a floor and side walls enclosing a region of impact, a drain and a tundish impact pad which is arranged in the region of impact;

I.1.3 and offering or supplying to third parties in the territory of the Federal Republic of Germany, for exploitation there,

a tundish impact pad comprising a base having an impact surface and an endless outer side wall extending upwardly therefrom and enclosing at least part of an interior space having an upper opening for receiving a stream of molten metal, the outer wall including an annular inner surface having at least a first portion extending inwardly and upwardly and downwardly toward the opening, in which the outer side wall is endless and fully encloses the interior space, which is suitable for applying a method for preventing turbulence and high velocity flow of molten metal in a tundish, comprising providing the impact pad within the tundish, directing an incoming stream of molten metal vertically downwardly into the tundish and against the impact pad to create a bath of molten metal in the tundish, reversing the stream into a vertically upward and inward direction and toward the incoming stream, and creating generally radial flows of the molten metal in the tundish, the radial flows created being outward flows and

comprenant une surface annulaire interne ayant au moins une première partie s'étendant vers le haut et vers l'intérieur et vers le bas vers l'ouverture, dans une région d'impact, un tube d'écoulement et un amortisseur d'impact de panier de coulée situé dans la région de l'impact ;

I.1.3 sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, proposer ou livrer à des tiers, pour une utilisation sur celui-ci, un amortisseur d'impact de panier de coulée comprenant une base ayant une surface d'impact et une paroi latérale extérieure continue s'étendant vers le haut de celle-ci et renfermant au moins une partie d'un espace intérieur ayant une ouverture supérieure pour recevoir un jet de métal en fusion, la paroi extérieure comprenant une surface annulaire interne ayant au moins une première partie s'étendant vers le haut et vers l'intérieur et vers le bas vers l'ouverture, la paroi latérale extérieure étant continue et renfermant complètement l'espace intérieur, qui est susceptible de mettre en œuvre un procédé pour éviter les turbulences et l'écoulement à vitesse rapide du métal en fusion dans un panier de coulée, le procédé comprenant : la fourniture d'un amortisseur d'impact à l'intérieur du panier de coulée, le fait de diriger un jet de métal en fusion entrant verticalement vers le bas dans le panier de coulée et contre l'amortisseur d'impact pour créer un bain de métal en fusion dans le panier de coulée, l'inversion du courant dans

nach oben und innen gerichtete und zum hereinkommenden Strom hin umgekehrte Richtung, und das Erzeugen allgemein radialer Strömungen des geschmolzenen Metalls im Zwischenbehälter, wobei die erzeugten radialen Strömungen Auswärtsströmungen sind und sich an allen Seiten des hereinkommenden Stroms befinden, so dass die Strömungen jeweils vom hereinkommenden Strom weg zur Oberfläche des Bades aus geschmolzenem Metall gelenkt werden

weiter hilfsweise, der Klägerin zu gestatten, die Zwangsvollstreckung wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Form einer Bankbürgschaft ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Beklagten abzuwenden.

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Die Beklagte meint, die Innenfläche der angegriffenen Ausführungsform sei nicht nach oben und innen gerichtet. Vielmehr entstünden durch die nach unten gerichtete Lippe der angegriffenen Ausführungsform innerhalb der Prallplatte Kreisströmungen, die das Klagepatent gerade vermeiden wolle. Die Energie des hereinströmenden Metalls werde insgesamt in der Prallplatte vernichtet. Während das Klagepatent vorsehe, dass das geschmolzene Metall aus der Abwärtsbewegung in eine Aufwärtsbewegung umgelenkt werde, um eine Gegenströmung zu erzielen, werde bei der angegriffenen Ausführungsform der Strom durch die Lippe nach unten umgelenkt. Der Strom trete aus der Prallplatte nur aus, wenn diese wie ein Topf "überlaufe". Zudem könne bei der angegriffenen Ausführungsform auch nicht davon gesprochen werden, dass die Innenfläche

on all sides of the incoming stream such that the flows are each directed away from the incoming stream toward the surface of the bath of molten metal,

and furthermore in the alternative that the plaintiff be protected from the need to execute judgment in respect of costs, through security in the form of a bank guarantee, regardless of any security provided by the defendant.

The defendant requests that the suit be rejected.

The defendant asserts that the inner surface of the contested embodiment is not directed upwardly and inwardly. Rather, as a result of the downwardly directed lip of the contested embodiment, circular flows are produced within the impact pad, and it is precisely these that the patent at issue seeks to avoid. All the energy of the incoming metal is absorbed by the impact pad. Whereas the patent at issue provides for the molten metal to be diverted from the downward movement into an upward movement in order to produce a counter-flow, in the case of the contested embodiment the flow is diverted downwards by the lip. The flow only emerges from the impact pad if this "overflows" in the manner of a pot. Moreover, in the case of the contested embodiment, the inner surface cannot be considered to have a "first portion". The inner surface has only one part, i.e. the surface exten-

une direction verticale vers le haut et vers l'intérieur et vers le jet entrant, et la création d'écoulements de métal en fusion généralement radiaux dans le panier de coulée, les écoulements radiaux créés étant des écoulements vers l'extérieur et sur tous les côtés du jet entrant de manière à ce que les écoulements soient chacun dirigés à l'écart du jet entrant vers la surface du bain de métal en fusion

à titre infiniment subsidiaire, d'autoriser le demandeur à être dispensé d'exécution forcée relative aux coûts moyennant la constitution d'une garantie sous forme de caution bancaire, sans tenir compte d'une constitution de garantie par le défendeur.

Le défendeur requiert le rejet de la demande.

Selon le défendeur, la surface interne du mode de réalisation attaqué n'est pas orientée vers le haut et vers l'intérieur. Au contraire, la présence de la lèvre orientée vers le bas, dans le mode de réalisation attaqué, engendrerait, à l'intérieur de l'amortisseur d'impact, des écoulements circulaires que le brevet litigieux entend justement éviter. L'énergie du métal entrant est intégralement anéantie dans l'amortisseur d'impact. Alors que le brevet litigieux prévoit que le métal en fusion soit réorienté d'un mouvement descendant en un mouvement ascendant, afin de créer un écoulement à contre-courant, le jet est envoyé vers le bas par la lèvre, dans le mode de réalisation attaqué. Le jet ne sort de l'amortisseur d'impact que lorsque celui-ci "déborde", tel une casserole. De plus, on ne peut pas dire, en ce qui concerne le mode de réalisation attaqué, que la surface in-

einen "ersten Abschnitt" aufweise. Die Innenfläche bestehe vielmehr nur aus einem Teil, nämlich der gerade nach oben reichenden Fläche. Die Lippe sei nicht als Teil der Innenfläche anzusehen, da sie nicht den radialen Fluss des geschmolzenen Metalls begrenze.

Die Beklagte meint, im Rahmen einer Verurteilung wegen mittelbarer Patentverletzung komme allenfalls eine eingeschränkte Verurteilung, gerichtet auf die Verpflichtung zur Anbringung von Warnhinweisen, in Betracht, da die angegriffene Ausführungsform auch patentfrei benutzt werden könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die Klage ist im Hauptantrag zulässig und begründet.

Die Klägerin kann von der Beklagten Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunft und Schadensersatz aus Artikel 64 EPÜ in Verbindung mit §§ 139 Abs. 1 und 2, 140b Abs. 1 PatG; §§ 242, 259 BGB verlangen. Die angegriffene Ausführungsform macht vom Anspruch 1 des Klagepatents unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch, ohne dass die Beklagte dazu berechtigt sind, § 9 Nr. 1 PatG. Weiterhin verletzt die Beklagte durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform die Ansprüche 9 und 10 des Klagepatents mittelbar, § 10 Abs. 1 PatG.

ding straight upwards. The lip is not part of the inner surface because it does not delimit the radial flow of the molten metal.

The defendant argues that, for a judgment regarding indirect infringement of a patent, a limited judgment could apply regarding the requirement to attach warning notices, since the contested embodiment could also be used in a manner not covered by a patent.

For further details of the submissions by the parties, the reader is referred to the correspondence exchanged and the enclosures thereto.

Grounds for decision:

The main request of the suit is admissible and substantiated.

On the basis of Article 64 EPC, in conjunction with Sections 139(1) and (2), 140(b)(1) of the German Patent Law (PatG) and Sections 242, 259 of the German Civil Code (BGB), the plaintiff can require that the defendant refrain, render account, give information and pay compensation. The contested embodiment makes direct use of the words in claim 1 of the patent at issue although the defendant is not entitled to do so, Section 9(1) PatG. Moreover, the defendant indirectly infringes claims 9 and 10 of the patent at issue by selling the contested embodiment, Section 10(1) PatG.

terne présente une "première partie". Au contraire, la surface interne n'est en fait composée que d'une seule partie, à savoir de la surface menant droit vers le haut. La lèvre ne saurait être considérée comme une partie de la surface interne, étant donné qu'elle ne limite pas le flux radial du métal en fusion.

De l'avis du défendeur, s'il devait être condamné pour contrefaçon indirecte, cette condamnation devrait se limiter à l'obligation d'apposer des avertissements sur les produits, puisque le mode de réalisation attaqué peut également être exploité sans brevet.

Il est fait référence à l'échange de correspondance et aux annexes pour les autres détails de la présentation des moyens des parties.

Motifs de la décision

La demande principale est recevable et fondée.

Le demandeur est en droit de réclamer du défendeur qu'il cesse ses actes, rende des comptes, fournisse des renseignements et verse des dommages-intérêts, conformément à l'article 64 CBE ensemble §§ 139 alinéas 1 et 2, 140b alinéa 1 Loi allemande sur les brevets ; §§ 242, 259 Code civil allemand. Le mode de réalisation attaqué met directement en œuvre, au sens littéral, la revendication 1 du brevet litigieux, sans que le défendeur y soit autorisé, § 9 point 1 Loi allemande sur les brevets. De plus, le défendeur, en distribuant le mode de réalisation attaqué, contrefait indirectement les revendications 9 et 10 du brevet litigieux, § 10 alinéa 1 Loi allemande sur les brevets.

I. Die Klägerin ist aktiv legitimiert.

...

II. Die angegriffene Ausführungsform macht vom Anspruch 1 des Klagepatents unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch, ohne dass die Beklagte zu 1) dazu berechtigt sind, § 9 Nr. 1 PatG. Weiterhin ist eine mittelbare Patentverletzung der Ansprüche 9 und 10 des Klagepatents gegeben, § 10 Abs. 1 PatG.

1. Das Klagepatent enthält in Patentanspruch 1 und 9 Vorrichtungsansprüche, die sich auf eine Zwischenbehälter-Prallplatte bzw. auf einen mit einer solchen Prallplatte ausgestatteten Zwischenbehälter beziehen. Patentanspruch 10 schützt ein Verfahren zur Verhinderung von Wirbelströmung und Hochgeschwindigkeitsströmung von geschmolzenem Metall in einem Zwischenbehälter. Zwischenbehälter im Sinne des Klagepatents werden – wie in der Klagepatentschrift ausgeführt wird – verwendet, um eine Menge aus geschmolzenem Metall, die aus einer Pfanne durch einen Pfannenausguss abgegeben wird, zu halten. Ausgehend von dem Zwischenbehälter wird das geschmolzene Metall in die Vorrichtungen (z. B. Formen) gegossen, die es in unterschiedlicher Gestalt formt. Die Zwischenbehälter sind regelmäßig mit Arbeits- und Sicherheitsauskleidungen ausgestattet. Der Pfannenausguss gibt das geschmolzene Metall in einem dichten, kompakten Strom an den Zwischenbehälter ab. Die Kraft, mit der der Strom des geschmolzenen Metalls in den Zwischenbehälter strömt, kann verschiedene Probleme mit sich bringen: zum einen besteht die Gefahr, dass die Arbeits- und Sicherheitsauskleidung des Zwischenbehälters durch die Kraft des hereinkommenden Stroms des

I. The plaintiff is entitled to act.

...

II. The contested embodiment makes direct use of the words in claim 1 of the patent at issue although the defendant under (1) is not entitled to do so, Section 9(1) PatG. Moreover, there is indirect infringement of claims 9 and 10 of the patent at issue, Section 10(1) PatG.

1. The patent at issue contains device claims in claims 1 and 9 which relate to a tundish impact pad and a tundish equipped with an impact pad of this kind, respectively. Claim 10 relates to a method of preventing turbulence and high velocity flow of molten metal in a tundish. Tundishes, in the context of the patent at issue, are used – as stated in the specification of the patent at issue – to hold a quantity of molten metal derived from a ladle through a ladle shroud. The molten metal is poured out of the tundish into the devices (such as moulds), which mould it into different shapes. The tundishes typically have working and safety linings. The ladle shroud delivers the molten metal to the tundish in a tight, compact stream. The force with which the stream of molten metal flows into the tundish can cause certain problems: on the one hand there is a risk it will damage the tundish's working and safety linings as a result of the force of the incoming stream of molten metal; on the other, turbulence and high velocity flows may spread through the tundish. Such turbulence may for example have the following damaging effects: the steel surface can be damaged; the working lining of the tundish can be eroded; and slag can get to the tundish's outlet and end up in the mould. The problem with

I. Le demandeur a qualité pour agir.

...

II. Le mode de réalisation attaqué met directement en œuvre, au sens littéral, la revendication 1 du brevet litigieux, sans que le défendeur y soit autorisé, § 9 point 1 Loi allemande sur les brevets. De plus, il y a contrefaçon indirecte des revendications 9 et 10 du brevet litigieux, § 10 alinéa 1 Loi allemande sur les brevets.

1. Le brevet litigieux contient, aux revendications 1 et 9, des revendications de dispositif concernant un amortisseur d'impact de panier de coulée ou un panier de coulée équipé d'un amortisseur d'impact de ce type. La revendication 10 protège un procédé pour éviter les turbulences et l'écoulement à vitesse rapide du métal en fusion dans un panier de coulée. Des paniers de coulée au sens du brevet litigieux sont utilisés – comme l'explique le brevet litigieux – pour contenir une quantité de métal en fusion déversée depuis une poche par un déversoir de poche. A partir du panier de coulée, le métal en fusion est déversé dans les dispositifs (p.ex. des moules) qui lui donnent différentes formes. Les paniers de coulée sont régulièrement pourvus de revêtements d'usure et de sécurité. Le métal en fusion est délivré en un jet étroit et compact au panier de coulée par le déversoir de poche. La force avec laquelle le jet de métal en fusion s'écoule dans le panier de coulée peut poser différentes difficultés : d'une part, les revêtements d'usure et de sécurité du panier de coulée risquent d'être endommagés par la force du jet de métal en fusion entrant. D'autre part, des turbulences et des écoulements à vitesse rapide peuvent se créer et se

geschmolzenen Metalls beschädigt wird. Zum anderen können Wirbelströmungen und Hochgeschwindigkeitsströmungen verursacht werden, die sich im Zwischenbehälter ausbreiten können. Solche Wirbelströmungen können beispielsweise folgende schädliche Auswirkungen haben: die Stahloberfläche wird beeinträchtigt, die Arbeitsauskleidung des Zwischenbehälters wird erodiert und Schlacke kann zum Auslass des Zwischenbehälters und damit in die Form gelangen. Eine Hochgeschwindigkeitsströmung hat den Nachteil, dass der Strom aus geschmolzenem Metall von der Pfanne über die Prallplatte direkt den Weg zum nächstgelegenen Auslass nehmen kann. Dies ist aber nicht wünschenswert. Die Qualität des geschmolzenen Metalls verbessert sich vielmehr, je länger es sich in dem Bad aufhält, weil Einschlüsse im geschmolzenen Metall in dieser Zeit zerstreut werden können.

Das Klagepatent beschreibt herkömmliche Prallplatte dahingehend, dass ein hereinkommender Pfannenstrom auf dessen Oberseite aufprallt und dann rasch zu den Seiten- oder Endwänden des Zwischenbehälters wandert. Von den Seitenwänden prallt der Strom in Richtung zur Oberfläche des Zwischenbehälters und zu dessen Mitte hin ab. Das Klagepatent kritisiert an diesem Stand der Technik, dass hierdurch unerwünschte, nach innen gerichtete Kreisströmungen im Zwischenbehälter verursacht würden. Verunreinigungen, die sich an der Oberfläche des Bades absetzen, würden so von den Strömungen mitgenommen und dann vom Pfannenstrom nach unten zu den Auslässen gedrängt. Dieses Problem sei bisher nicht zufrieden stellend gelöst worden. Insbesondere verlangsamten die Prallplatten, die etwa in den US-Patenten 5 131 635 und 5 133 535

high velocity flow is that the molten metal stream from the ladle via the impact pad can find its way direct to the nearest outlet. This is a disadvantage: the longer the molten metal remains in the bath, the better the metal quality, as impurities in the molten metal can be dispersed during this time.

The patent at issue describes a typical impact pad as causing an incoming ladle stream to impact the top of the pad and travel quickly to the side or end walls of the tundish. When the stream reaches the side walls, it rebounds upwards to the surface of the tundish where it changes direction toward the centre of the tundish. The patent at issue criticises the state of the art as creating undesirable inwardly directed circular flows in the tundish. Impurities that have floated to the surface of the bath are drawn into the flows and the ladle stream forces them down to the outlets. The patent claims that previous attempts to solve this problem have proved unsatisfactory. In particular, the impact pads described for example in US patents 5 131 635 and 5 133 535 are said not to slow down the incoming flow enough to solve the problems associated with the high velocity flows.

propager dans le panier de coulée. De telles turbulences peuvent avoir les effets négatifs suivants, par exemple : la surface en acier peut être endommagée, le revêtement d'usure du panier de coulée érodé et les scories peuvent parvenir jusqu'à la sortie du panier de coulée et arriver jusque dans le moule. Un écoulement à vitesse rapide présente l'inconvénient d'un jet de métal en fusion pouvant être directement dirigé de la poche via l'amortisseur d'impact vers la sortie la plus proche. Or, cette condition n'est pas désirable. Au contraire, la qualité du métal en fusion s'améliore à mesure que se prolonge la durée de son séjour dans le bain, car des impuretés dans le métal en fusion peuvent se disperser pendant ce temps.

Le brevet litigieux décrit un amortisseur d'impact courant dans le cadre duquel un jet de coulée entrant vient frapper sa face supérieure et se déplace ensuite rapidement vers les parois latérales ou parois d'extrémité du panier de coulée. Le jet rebondit à partir des parois latérales vers la surface et vers le centre du panier de coulée. Le brevet litigieux reproche à cet état de la technique de provoquer ainsi des écoulements circulaires indésirables dirigés vers l'intérieur dans le panier de coulée. Les impuretés en flottaison sur la surface du bain seraient ainsi emportées par les écoulements et repoussées de force vers le bas et vers les sorties. Aucune solution satisfaisante n'a été jusqu'ici apportée à ce problème. En particulier, les amortisseurs d'impact décrits, par exemple, dans les brevets US 5 131 635 et 5 133 535, ne ralentiraient pas suffisamment le jet

beschrieben würden, den hereinkommenden Strom nicht ausreichend, um die mit den Hochgeschwindigkeitsströmen verbundenen Probleme zu lösen.

Des weiteren erörtert die Klagepatentschrift die in der US-Patentschrift 5 169 591 beschriebene Lösung. Danach wird der Pfannenstrom durch eine obere Öffnung einer Prallplatte geleitet. Diese Prallplatte weist eine weitere Öffnung auf, die den Pfannenstrom seitlich unterhalb der Oberfläche der Flüssigkeit zu einem Auslass leitet. Das Klagepatent stellt klar, dass bei diesem Stand der Technik der Pfannenstrom nicht in eine Aufwärtsrichtung umgelenkt werde, sondern in eine seitlichen Bewegung.

Der klagepatentgemäßen Erfindung liegt somit – ohne dass dies in der Klagepatentschrift ausdrücklich genannt wird – das technische Problem zu Grunde, eine Prallplatte vorzusehen, bei der die beschriebenen Probleme von Wirbelströmungen und Hochgeschwindigkeitsströmungen nicht auftreten.

Dies soll durch die Patentansprüche 1, 9 und 10 erreicht werden, die folgende Merkmale aufweisen:

Anspruch 1

1. Zwischenbehälter-Prallplatte (20, 40), die aus einer feuerfesten Zusammensetzung gebildet ist, die kontinuierlichen Kontakt mit geschmolzenem Metall aushalten kann;

2. die Platte (20, 40) umfasst

2.1 eine Basis (22, 42) mit einer Prallfläche (24, 44),

2.2 eine äußere Seitenwand (26, 46);

3. die äußere Seitenwand (26, 46)

The specification of the patent at issue also considers the solution described in US 5 169 591. Here, the ladle stream is directed through an upper opening in an impact pad. This impact pad has a further opening which directs the ladle stream laterally beneath the surface of the liquid to an outlet. The specification of the patent at issue explains that in this state of the art the ladle stream is not redirected in an upward direction but in a lateral direction.

Thus, although this is not mentioned explicitly in the specification of the patent at issue, the invention of the patent at issue addresses the technical problem of creating an impact pad that does not cause the problems of turbulence and high velocity flows described.

This is said to be achieved in claims 1, 9 and 10, which have the following features:

Claim 1

1. A tundish impact pad (20, 40) formed from a refractory composition capable of withstanding continuous contact with molten metal;

2. the pad (20, 40) comprising

2.1 a base (22, 42) having an impact surface (24, 44),

2.2 an outer side wall (26, 46);

3. the outer side wall (26, 46)

entrant pour résoudre les problèmes liés aux écoulements à vitesse rapide. En outre, le brevet litigieux aborde la solution décrite dans le brevet US 5 169 591. Dans ce dernier, le jet de coulée est amené à passer par une ouverture supérieure d'un amortisseur d'impact. Cet amortisseur d'impact présente une autre ouverture qui dirige le jet de coulée sur le côté, sous la surface du liquide, vers une sortie. Le brevet litigieux précise clairement que, dans cet état de la technique, le jet de coulée n'est pas renvoyé vers le haut, mais vers le côté.

L'invention selon le brevet litigieux entend donc – sans que cela soit expressément évoqué dans le fascicule du brevet litigieux – résoudre le problème technique qui consiste à fournir un amortisseur d'impact dans le cadre duquel les problèmes décrits et liés aux turbulences et aux écoulements à vitesse rapide ne se posent pas.

Ce but est censé être atteint par les revendications 1, 9 et 10, qui présentent les caractéristiques suivantes :

Revendication 1

1. Amortisseur d'impact de panier de coulée (20, 40) formé à partir d'une composition réfractaire capable de résister à un contact continu avec du métal en fusion ;

2. l'amortisseur (20, 40) comprend

2.1 une base (22, 42) ayant une surface d'impact (24, 44),

2.2 une paroi latérale extérieure (26, 46);

3. la paroi latérale extérieure (26, 46)

3.1 erstreckt sich von der Basis (22, 42) nach oben,	3.1 extending upwardly from the base (22, 42) and	3.1 s'étend depuis la base (22, 42) vers le haut,
3.2 umfasst zumindest einen Teil eines Innenraumes (29, 49), mit einer oberen Öffnung (30, 50) zum Aufnehmen eines Stroms von geschmolzenem Metall,	3.2 enclosing at least part of an interior space (29, 49) having an upper opening (30, 50) for receiving a stream of molten metal,	3.2 renferme au moins une partie d'un espace intérieur (29, 49) ayant une ouverture supérieure (30, 50) pour recevoir un jet de métal en fusion,
3.3 umfasst eine ringförmige Innenfläche (28, 48), die zumindest einen ersten Abschnitt (28b, 48b) aufweist, der sich nach innen und oben zur Öffnung (30, 50) erstreckt,	3.3 including an annular inner surface (28, 48) having at least a first portion (28b, 48b) extending inwardly and upwardly toward the opening (30, 50),	3.3 comprend une surface annulaire interne (28, 48) ayant au moins une première partie (28b, 48b) s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture (30, 50),
3.4 ist endlos,	3.4 being endless and	3.4 est continue,
3.5 schließt den Innenraum (29, 49) vollständig ein.	3.5 fully enclosing the interior space (29, 49).	3.5 renferme complètement l'espace intérieur (29, 49).
Anspruch 9	Claim 9	Revendication 9
1. Zwischenbehälter (10) zum Beinhaltens eines Volumens an geschmolzenem Metall,	1. A tundish vessel (10) for holding a volume of molten metal	1. Panier de coulée (10) pour contenir un volume de métal en fusion,
2. der Zwischenbehälter (10) hat	2. the tundish vessel (10) having	2. le panier de coulée (10) possède
2.1 einen Boden,	2.1 a floor,	2.1 un plancher,
2.2 Seitenwände (26, 46), die einen Aufprallbereich umschließen,	2.2 side walls (26, 46) enclosing a region of impact,	2.2 des parois latérales (26, 46) renfermant une région d'impact,
2.3 einen Ablauf (14),	2.3 a drain (14) and	2.3 un tube d'écoulement (14),
2.4 eine Platte (20, 40);	2.4 a pad (20, 40);	2.4 un amortisseur d'impact (20,40) ;
3. die Platte	3. the pad being	3. l'amortisseur d'impact
3.1 ist im Aufprallbereich angeordnet,	3.1 located in the region of impact and	3.1 est situé dans la région de l'impact,
3.2 ist nach einem der vorangegangenen Ansprüche ausgestaltet.	3.2 as claimed in any preceding claim.	3.2 est conformé selon l'une quelconque des revendications précédentes.
Anspruch 10	Claim 10	Revendication 10
1. Verfahren zur Verhinderung von Wirbelströmung und Hochgeschwindigkeitsströmung von geschmolzenem Metall in einem Zwischenbehälter (10),	1. A method of preventing turbulence and high velocity flow of molten metal in a tundish (10),	1. Procédé pour éviter les turbulences et l'écoulement à vitesse rapide du métal en fusion dans un panier de coulée (10),

2. Bereitstellen einer Prallplatte (20, 40) innerhalb des Zwischenbehälters (10),	2. providing an impact pad (20, 40) within the tundish (10),	2. fourniture d'un amortisseur d'impact (20, 40) à l'intérieur du panier de coulée (10),
2.1 die Prallplatte (20, 40) umfasst eine Basis (22, 42) mit einer Prallfläche (24, 44) und eine äußere Seitenwand (26, 46),	2.1 the impact pad (20, 40) including a base (22, 42) having an impact surface (24, 44) and an outer side wall (26, 46),	2.1 l'amortisseur d'impact (20, 40) comprend une base (22, 42) ayant une surface d'impact (24, 44) et une paroi latérale extérieure (26, 46),
2.2 die äußere Seitenwand (26, 46)	2.2 the outer side wall (26, 46)	2.2 la paroi latérale extérieure (26, 46)
2.2.1 erstreckt sich von der Basis (22, 42) nach oben,	2.2.1 extending upwardly from the base (22, 42) and	2.2.1 s'étend depuis la base (22, 42) vers le haut,
2.2.2 umschließt zumindest teilweise einen Innenraum (29, 49), der eine obere Öffnung (30, 50) zum Aufnehmen eines Stroms aus geschmolzenem Metall aufweist,	2.2.2 at least partially enclosing an interior space (29, 49) having an upper opening (30, 50) for receiving a stream of molten metal,	2.2.2 renferme au moins partiellement un espace intérieur (29, 49) ayant une ouverture supérieure (30, 50) pour recevoir un jet de métal en fusion,
2.2.3 umfasst eine ringförmige Innenfläche (28, 48), die zumindest einen ersten Abschnitt (28b, 48b) aufweist, der sich nach innen und oben zur Öffnung (30, 50) erstreckt,	2.2.3 including an annular inner surface (28, 48) having at least a first portion (28b, 48b) extending inwardly and upwardly toward the opening (30, 50),	2.2.3 comprend une surface annulaire interne (28, 48) ayant au moins une première partie (28b, 48b) s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture (30, 50),
2.2.4 ist endlos,	2.2.4 being endless, and	2.2.4 est continue,
2.2.5 schließt den Innenraum (29, 49) vollständig ein;	2.2.5 fully enclosing the interior space (29, 49);	2.2.5 renferme complètement l'espace intérieur (29, 49) ;
3. das Lenken eines hereinkommenden Stroms geschmolzenen Metalls vertikal nach unten in den Zwischenbehälter (10) und gegen die Prallplatte (20, 40), wodurch ein Bad aus geschmolzenem Metall im Zwischenbehälter (10) erzeugt wird,	3. directing an incoming stream of molten metal vertically downwardly into the tundish (10) and against the impact pad (20, 40) to create a bath of molten metal in the tundish (10),	3. direction d'un jet de métal en fusion entrant verticalement vers le bas dans le panier de coulée (10) et contre l'amortisseur d'impact (20, 40) pour créer un bain de métal en fusion dans le panier de coulée (10),
4. das Umkehren des Stroms in eine vertikal nach oben und innen gerichtete und zum hereinkommenden Strom hin umgekehrte Richtung,	4. reversing the stream into a vertically upward and inward direction and toward the incoming stream, and	4. inversion du courant dans une direction verticale vers le haut et vers l'intérieur et vers le jet entrant,
5. das Erzeugen allgemein radialer Strömungen des geschmolzenen Metalls im Zwischenbehälter (10), wobei die erzeugten radialen Strömungen Auswärtsströmungen sind und sich an allen Seiten des hereinkommenden	5. creating generally radial flows of the molten metal in the tundish (10), the radial flows created being outward flows and on all sides of the incoming stream such that the flows are each directed away from the incoming	5. création d'écoulements de métal en fusion généralement radiaux dans le panier de coulée (10), les écoulements radiaux créés étant des écoulements vers l'extérieur et sur tous les côtés du jet entrant, de

Stroms befinden, so dass die Strömungen jeweils vom hereinkommenden Strom weg zur Oberfläche des Bades aus geschmolzenem Metall gelenkt werden.

Die Klagepatentschrift beschreibt es als vorteilhaft, dass bei der patentgemäßen Prallplatte der hereinkommende Metallstrom in sich selbst zurückgelenkt werde und ein Strömungsmuster erzeugt werde, das die umgekehrte Metall-Strömung vom Pfannenausguss weg lenke (Anlage K2, Seite 5, 2. Absatz; alle nachstehenden Angaben beziehen sich – soweit nicht anders gekennzeichnet – auf die deutschsprachige Übersetzung der Klagepatentschrift, Anlage K2). Die Prallplatte lenke den Gießstrom in sich selbst zurück, wodurch bewirkt werde, dass Gegenstromströmungen einander gegenseitig verlangsamen und Wirbelströmung minimiert bzw. Hochgeschwindigkeitsströmung innerhalb des Zwischenbehälter verhindert werde. Schlacke und andere Verunreinigungen würden von dem Pfannenstrom weggeschoben, außerdem trage das Strömungsmuster zur Temperaturhomogenität im Zwischenbehälter bei.

2. Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht den Patentanspruch 1 wortsinngemäß. Zwischen den Parteien ist zu Recht unstrittig, dass die angegriffene Ausführungsform die Merkmale 1 bis 3.2 sowie die Merkmale 3.4 und 3.5 des Patentanspruchs 1 verwirklicht, so dass sich weitere Ausführungen hierzu erübrigen. Die Parteien streiten um die Verwirklichung des Merkmals 3.3. Danach muss die äußere Seitenwand eine ringförmige Innenfläche umfassen, die zumindest einen ersten Abschnitt aufweist, der sich nach innen und oben zur Öffnung erstreckt. Die Beklagte

stream toward the surface of the bath of molten metal.

The specification of the patent at issue describes as advantageous the fact that with the patented impact pad the incoming metal stream is redirected back into itself and a flow pattern is created which directs the reversed flow of metal away from the ladle shroud (exhibit K2, page 5, paragraph 2; all the references below relate to the German translation of the specification of the patent at issue, exhibit K2, unless indicated otherwise). The impact pad redirects the pouring stream back into itself, causing the counter-current flows to slow each other down and thereby minimising turbulence and inhibiting high velocity flow within the tundish. This pushes slag and other impurities away from the ladle stream, and the flow pattern promotes temperature homogeneity in the tundish.

2. The contested embodiment realises the wording in claim 1. The parties do not dispute that the contested embodiment realises features 1 to 3.2 and features 3.4 and 3.5 of claim 1, so there is no need to discuss the point in more detail. The dispute centres on how feature 3.3 is realised. According to this, the outer side wall is to include an annular inner surface having at least a first portion extending inwardly and upwardly toward the opening. The defendant disputes having realised this feature on two counts.

manière à ce que les écoulements soient chacun dirigés à l'écart du jet entrant vers la surface du bain de métal en fusion.

Le brevet décrit comme un avantage le fait que, dans le cadre de l'amortisseur d'impact selon le brevet, le jet de métal entrant soit redirigé en arrière dans lui-même et qu'il soit créé une configuration d'écoulement dirigeant le jet de métal inversé à l'écart du déversoir de coulée (annexe K2, page 5, 2e paragraphe ; toutes les références ci-après – en l'absence d'autre indication - renvoient à la traduction en allemand du brevet litigieux, annexe K2). L'amortisseur d'impact réoriente le jet de coulée en arrière dans lui-même, ce qui a pour effet de ralentir réciproquement les écoulements à contre-courant et de réduire les turbulences ou d'empêcher l'écoulement à grande vitesse à l'intérieur du panier de coulée. Les scories et les autres impuretés sont repoussées par le jet de coulée ; la configuration d'écoulement contribue en outre à homogénéiser la température dans le panier de coulée.

2. Le mode de réalisation attaqué met en œuvre la revendication 1 de façon littérale. Les parties ne contestent pas, à juste titre, que le mode de réalisation attaqué met en œuvre les caractéristiques 1 à 3.2 ainsi que les caractéristiques 3.4 et 3.5 de la revendication 1, et d'autres commentaires sur ce point sont donc superflus. Les parties s'opposent sur la mise en œuvre de la caractéristique 3.3. Selon celle-ci, la paroi latérale extérieure doit comprendre une surface interne annulaire présentant au moins une première partie s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers

bestreitet die Verwirklichung dieses Merkmals unter zwei Gesichtspunkten.

a) Zum einen macht sie geltend, die Innenfläche weise bei der angegriffenen Ausführungsform keinen "ersten Abschnitt" auf. Die Innenfläche bestehe vielmehr nur aus einem Teil, nämlich der gerade nach oben reichenden Fläche. Die Lippe sei nicht als Teil der Innenfläche anzusehen, da sie nicht den radialen Fluss des geschmolzenen Metalls begrenze.

In diesem Ansatz ist der Beklagten nicht zu folgen. Das Klagepatent setzt nicht voraus, dass nur solche Teile als ein Abschnitt der Innenfläche angesehen werden können, auf die ein sich in einer radialen Bewegung befindlicher Metallstrom auftrifft bzw. ein Metallstrom, der nach oben und innen abgelenkt wird. Bereits nach dem allgemeinen Sprachverständnis bezeichnet eine Innenfläche jeden Bereich, der den Innenraum der Prallplatte in irgendeine Richtung begrenzt. Wie aus der Figur 1 der Klagepatentschrift ersichtlich ist, trifft der Metallstrom auch bei dem dort gezeigten Ausführungsbeispiel nicht stets radial auf die Innenfläche. Vielmehr bewegt er sich etwa im obersten Bereich der Innenfläche (dort mit der Bezugsziffer 28b bezeichnet) nahezu parallel zu der Innenfläche. Ob ein Bereich als ein Abschnitt einer Innenfläche zu bezeichnen ist, kann demnach nicht davon abhängig gemacht werden, in welche Richtung der Metallstrom an dieser Stelle geleitet wird. Das Verständnis der Beklagten würde darauf abzielen, die gesamte Vorteilsbeschreibung hinsichtlich des bevorzugten Strömungsverhaltens der erfindungsgemäßen Prallplatte in das Merkmal des "Abschnitts der Innenfläche" hineinzu lesen, obwohl der Patentanspruch hierzu keinen Anhaltspunkt gibt.

(a) First, it asserts that the inner surface of the contested embodiment has no "first portion". The inner surface has only one part, i.e. the surface extending straight upwards. The overhanging lip is not part of the inner surface because it does not delimit the radial flow of the molten metal. The reasoning of the defendant cannot be accepted here. The patent at issue does not specify that only those parts impacted by a radially moving flow of metal or an upwardly and inwardly redirected flow of metal may be regarded as a portion of the inner surface. It is understood simply from general language that an inner surface is any area enclosing in all directions the interior space of the impact pad. As can be seen from Figure 1 of the specification of the patent at issue, the flow of metal does not always impact the inner surface radially, even in the exemplary embodiment shown there. Rather, in the top region of the inner surface, for example (designated there by the reference numeral 28b), it moves almost parallel to the inner surface. Accordingly, whether an area could be called a portion of an inner surface does not depend on the direction of the metal stream at this point. The defendant's interpretation is intended to ensure that the whole description of the advantages associated with the preferred flow pattern of the impact pad according to the invention is read into the "first portion of the inner surface" feature, although nothing in the claim suggests as much.

l'ouverture. Le défendeur conteste la mise en œuvre de cette caractéristique d'un double point de vue.

a) Il fait d'une part valoir que, dans le mode de réalisation attaqué, la surface interne ne présente pas de "première partie". Au contraire, la surface interne n'est en fait composée que d'une seule partie, à savoir de la surface menant droit vers le haut. La lèvre ne saurait être considérée comme une partie de la surface interne, étant donné qu'elle ne limite pas le flux radial du métal en fusion.

Le défendeur ne saurait être suivi dans cette analyse. Le brevet litigieux ne pose pas comme condition que seules peuvent être considérées comme faisant partie de la surface interne les parties touchées par un jet de métal se déplaçant radialement, et/ou un jet de métal dirigé vers le haut et vers l'intérieur. Le langage courant, déjà, entend par surface interne toute partie délimitant, dans quelque direction que ce soit, l'espace intérieur de l'amortisseur d'impact. Comme le montre la figure 1 du brevet litigieux, le jet de métal, également dans l'exemple d'exécution représenté, ne heurte pas toujours radialement la surface interne. Il se déplace plutôt, sensiblement dans la partie la plus haute de la surface interne (portant la référence 28b sur la figure), pratiquement parallèlement à la surface interne. Qu'une zone soit désignée comme partie d'une surface interne ne peut donc pas dépendre de la direction dans laquelle le jet de métal est dirigé, à cet endroit. L'interprétation du défendeur voudrait que l'on voit dans la caractéristique de la "partie de la surface interne" toute la description de l'avantage offert par le comportement fluide préféré de l'amortisseur d'impact selon l'invention bien que rien dans la revendication ne permette une telle déduction.

b) Zum zweiten macht die Beklagte geltend, es gebe keinen Abschnitt der Innenfläche bei der angegriffenen Ausführungsform, der nach oben und innen gerichtet sei. Statt dessen sei die Innenwand im Bereich des Lippe nach unten gerichtet. Dieser Ansicht folgt die Kammer nicht.

Der Wortlaut des Patentanspruchs, wonach der Abschnitt sich "nach innen und oben" erstrecken muss, lässt zwei verschiedene Auslegungsmöglichkeiten zu. Zum einen könnte das Merkmal so verstanden werden, dass sich der Abschnitt nach innen und *zugleich* nach oben erstrecken muss, so dass also eine Krümmung oder eine Schräge des Abschnitts in Richtung zur Öffnung hin gefordert wäre (so die Lesart der Beklagten). Zum anderen könnte das Merkmal lediglich vorgeben, dass der Abschnitt zu einem Endpunkt führen muss, der sich *oberhalb* der Basis der Prallplatte und ausgehend von der übrigen Seitenwand *innen* befindet, ohne dass vorgegeben wäre, ob der Abschnitt *gleichzeitig* nach oben und innen geführt wird oder aber ob er etwa zuerst nach oben und dann nach innen reicht (so die Lesart der Klägerin).

Die Beklagte führt für ihre Auffassung an, dass sämtliche Ausführungsbeispiele des Klagepatents eine gleichzeitige Ausrichtung des ersten Abschnitts nach innen *und* oben vorsähen. Zudem habe diese in Richtung der Öffnung vorgesehene Schräge oder Krümmung die Funktion, dass der Metallstrom in Richtung des hereinkommenden Stroms gelenkt werde. Der herausführende Metallstrom werde also durch diese Ausgestaltung des ersten Abschnitts mit einer restlichen Strömungsenergie vertikal nach oben geführt, damit er den hereinführenden Strom bremse. Diese Auffassung der Beklagten überzeugt jedoch nicht. Dem reinen Wortlaut des Patentanspruchs kann der

(b) Second, the defendant asserts that no portion of the inner surface of the contested embodiment extends inwardly and upwardly, but that on the contrary, the inner wall extends downwards in the area of the lip. The Division does not accept this reasoning.

The wording of the claim, according to which the portion must extend "inwardly and upwardly", has two possible interpretations. On the one hand, the feature could be understood to mean that the portion must extend inwardly and *at the same time* upwardly, with the result that a curve or inclination of the portion toward the opening is required (which is how the defendant understands it). On the other hand, the feature could merely specify that the portion must lead to a final point which is *above* the base of the impact pad and *inward* from the rest of the side wall, without this specifying that the portion *simultaneously* extends upwardly and inwardly, or indeed that it extends first upwardly and then inwardly (which is how the defendant understands it).

The defendant states as its view that all exemplary embodiments of the patent at issue provide for a first portion extending both inwards *and* upwards, and that this inclination or curve toward the opening moreover has the function of directing the metal stream toward the incoming flow. The metal stream will in this case be guided vertically upwardly with the rest of the energy of flow by this embodiment of the first portion, thereby slowing down the incoming flow.

However, the defendant's view is not convincing here. Purely from the wording of the claim, the skilled person would not initially be able to deduce that there was any specification of how the first portion should be aligned in practice. The wording merely tells him that the portion

b) Le défendeur fait d'autre part valoir que dans le mode de réalisation attaqué, la surface interne ne présente aucune partie orientée vers l'intérieur et vers le haut. La paroi intérieure est au contraire orientée vers le bas dans la région de la lèvre. La Chambre n'adhère pas à ce point de vue.

Le texte de la revendication selon lequel la partie doit s'étendre "vers l'intérieur et vers le haut" peut être interprété de deux manières différentes. Il serait d'une part possible de comprendre la caractéristique en ce sens que la partie doit s'étendre *à la fois* vers l'intérieur et vers le haut, ce qui exigerait donc une courbure ou une obliquité de la partie en direction de l'ouverture (c'est la version du défendeur). D'autre part, la caractéristique pourrait uniquement prescrire que la partie doive mener à une extrémité se trouvant *au-dessus* de la base de l'amortisseur d'impact et *à l'intérieur*, à partir du reste de la paroi latérale, sans qu'il soit déterminé si la partie s'étend *simultanément* vers le haut et vers l'intérieur ou si elle s'étend tout d'abord vers le haut puis vers l'intérieur (selon la version du demandeur).

Le défendeur, pour étayer son opinion, argumente que dans tous les modes de réalisation cités en exemple dans le brevet litigieux, il est prévu une orientation simultanée de la première partie vers l'intérieur *et* vers le haut. De plus, cette obliquité ou courbure prévue en direction de l'ouverture a pour fonction de diriger le jet de métal vers le jet entrant. Le jet de métal sortant serait donc guidé verticalement vers le haut, avec une énergie résiduelle d'écoulement, grâce à cette conformation de la première partie, afin de freiner le jet entrant.

Cet argument du défendeur n'est cependant pas convaincant. Le strict libellé de la revendication n'indique

Fachmann zunächst keine Vorgabe dazu entnehmen können, wie die Ausrichtung des ersten Abschnitts konkret auszugestalten ist. Der Wortlaut gibt ihm lediglich an die Hand, dass der Abschnitt nach oben und nach innen führen soll, was sowohl eine durchgehende als auch eine abgewinkelte Führung ermöglicht.

Berücksichtigt der Fachmann jedoch die Art und Weise, wie sich das Klagepatent vom in der Klagepatentschrift diskutierten Stand der Technik abgrenzt, so führt ihn dies zu einem Verständnis, nach dem eine Krümmung oder nach oben gerichtete Schräge des ersten Abschnitts vom Merkmal 3.3 des Patentanspruchs nicht gefordert wird. Denn das Klagepatent grenzt sich im Wesentlichen dadurch von dem von ihm zitierten Stand der Technik ab, dass es die dort vorgesehene *seitliche* Ablenkung des Pfannenstroms ersetzt durch eine *richtungsumkehrende* Ablenkung des Pfannenstroms. So beschreibt das Klagepatent eine typische im Stand der Technik bekannte Prallplatte auf Seite 3, 2. Absatz, dahingehend, dass diese den hereinkommenden Pfannenstrom rasch zu den Seiten- und Endwänden des Zwischenbehälters führe. Von den Seitenwänden pralle der Strom in Richtung der Oberfläche des Zwischenbehälters, und von dort ströme er schließlich in Richtung zur Mitte des Zwischenbehälters. Dadurch entstünden unerwünschte Kreisströmungen im Zwischenbehälter, die dazu führten, dass Schlacke mit in die Auslässe geführt würden. Das Klagepatent sieht an diesem Stand der Technik also als negativ an, dass der Strom nicht verlangsamt wird und dass er außerdem durch die Prallplatte direkt zur Seite hin, also zu den Seiten- und Endwänden, geführt wird. Dieselbe Kritik übt das Klagepatent an den weiteren, zitierten

should extend inward and upward, which means that both a continuous or an angled line are possible.

However, if the skilled person takes into account how the patent at issue is delimited from the state of the art discussed in the specification of the patent at issue, he will appreciate that the first portion in feature 3.3 of the claim is not required to have a curve or upwardly directed inclination: the patent at issue is substantially delimited from the state of the art it cites in that it replaces the *lateral* diversion of the ladle stream provided for there by a *direction-reversing* diversion of the ladle stream. Thus, on page 3, paragraph 2, the patent at issue describes a typical impact pad that is known from the state of the art in that it causes the incoming ladle stream to travel quickly to the side and end walls of the tundish. The stream rebounds from the side walls toward the surface of the tundish, from which it flows finally toward the centre of the tundish. This creates undesirable circular flows in the tundish, which have the effect of drawing slag into the outlets. The patent at issue thus regards it as disadvantageous in this state of the art that the flow is not slowed down, and moreover that it is guided directly toward the side by the impact pad, that is to say to the side and end walls. The patent at issue makes the same criticism of the other US patents cited, 5 131 635 and 5 133 535 and 5 169 591. It is said to be disadvantageous that the stream is not slowed down and the incoming stream travels directly in one or two lateral directions (page 4, paragraph 1, lines 8-12). In

pas d'emblée à l'homme du métier quelle orientation la première partie doit présenter, concrètement. Le libellé lui indique seulement que la partie doit s'étendre vers le haut et vers l'intérieur, ce qui permet tout autant une conformation continue qu'un mode de réalisation coudé.

Cependant, si l'homme du métier tient compte de la façon dont le brevet litigieux se distingue de l'état de la technique antérieure discuté dans le fascicule, il comprend que la caractéristique 3.3 de la revendication n'exige pas une courbure ou une obliquité vers le haut de la première partie. En effet, le brevet litigieux se distingue essentiellement de l'état de la technique antérieure qu'il cite en remplaçant la déviation *latérale* du jet de coulée prévue par une déviation *inversant la direction* du jet de coulée. Ainsi, le brevet litigieux décrit, page 3, 2^e paragraphe, un amortisseur d'impact typique de l'état de la technique dans lequel celui-ci guide le jet de coulée entrant rapidement vers les parois latérales et les parois d'extrémité du panier de coulée. Le jet rebondit à partir des parois latérales vers la surface du panier de coulée et, de là, il s'écoule enfin vers le centre du panier de coulée. Ceci provoque, selon lui, des écoulements circulaires indésirables dans le panier de coulée, qui ont pour conséquence que des scories sont entraînées vers les sorties. Le brevet litigieux considère donc que l'inconvénient présenté par cet état de la technique est que le jet n'est pas ralenti et, en outre, qu'il est guidé, par l'amortisseur d'impact, directement vers le côté, c'est-à-dire vers les parois latérales et terminales. Le brevet litigieux émet la même critique à l'égard des autres brevets US 5 131 635, 5 133 535 et 5 169 591 cités. Ils présentent

US-Patenten 5 131 635 und 5 133 535 und 5 169 591. Nachteilhaft sei es, dass der Strom nicht verlangsamt werde und der hereinkommende Strom direkt in eine oder zwei laterale Richtungen gelenkt werde (Seite 4, 1. Absatz, Zeilen 8-12). Auch an dem US-Patent 5 169 591, mit dem sich die Klagepatentschrift näher auseinandersetzt, kritisiert das Klagepatent, dass dieses den Pfannenstrom seitlich unterhalb der Oberfläche ableite und nicht in eine Aufwärtsrichtung umlenke. Daraus schließt der Fachmann, dass es dem Klagepatent wesentlich auf eine Verlangsamung des Pfannenstroms und auf dessen Umlenkung in eine Aufwärtsrichtung ankommt. Solange diese Ziele erreicht werden, will sich das Klagepatent ersichtlich nicht auf eine bestimmte Ausgestaltung der Innenwand, etwa eine Krümmung oder eine Schräge, festlegen. Die entscheidende Funktion des "ersten Abschnitts", den Pfannenstrom entlang der Seitenwände nach oben zur Öffnung hin zu leiten, damit er dort austreten kann, ist auch durch eine Ausführung erfüllt, die zuerst nach *oben* und dann in einem 90° übersteigenden Winkel nach *innen* verläuft.

Entgegen der Ansicht der Beklagten wird der Fachmann auch nicht etwa deshalb von der Notwendigkeit einer Schräge oder Krümmung der Innenwand ausgehen, weil dies für das vom Klagepatent vorgegebene gewünschte Strömungsmuster erforderlich wäre. Die Beklagte hat insbesondere in der mündlichen Verhandlung argumentiert, dem Klagepatent komme es ersichtlich entscheidend darauf an, dass die Verlangsamung des Pfannenstroms im Wesentlichen *dadurch* geschehe, dass sich der aus der Prallplatte austretende Pfannenstrom an dem hereinkommenden Pfannen-

US patent 5 169 591 too, of which the specification of the patent at issue discusses the disadvantages in more detail, the patent at issue criticises the fact that it redirects the ladle stream laterally beneath the surface and does not redirect it in an upward direction. The skilled person will conclude from this that the patent's main objective is to slow down the ladle stream and redirect it upwards. As long as this is achieved, the patent at issue clearly has no interest in specifying what form the inner wall should take, be it a curve or an inclination. The decisive function of the "first portion" in directing the ladle stream upwards along the side walls to the opening, where it can get out, is also performed by an embodiment which first extends *upward* and then inclines *inward* at an angle of over 90°.

In contrast to the opinion of the defendant, the skilled person will not assume that an inclination or curve of the inner wall is necessary for example *because* it is required for the desired flow pattern provided for by the patent at issue. At the oral hearing in particular, the defendant argued that the decisive point of the patent at issue was clearly that the ladle stream was substantially slowed down because the ladle stream leaving the impact pad underwent drag from the incoming ladle stream; according to the patent at issue, this mutual drag would have to take place vertically

l'inconvénient que le jet n'est pas ralenti et que le jet entrant est dirigé directement dans une ou deux directions latérales (page 4, 1^{er} paragraphe, lignes 8-12). Le brevet litigieux analyse le brevet US 5 169 591 de façon plus approfondie, et critique également le fait que le jet de coulée est détourné latéralement sous la surface et n'est pas réorienté dans une direction ascendante. L'homme du métier en déduit que le brevet litigieux vise essentiellement un ralentissement du jet de coulée et sa réorientation dans une direction ascendante. Tant que ces buts sont atteints, le brevet litigieux n'entend visiblement pas se fixer sur une forme de conception déterminée de la paroi intérieure – par exemple sous forme d'une obliquité ou d'une courbure. La fonction décisive de la "première partie", qui consiste à diriger le jet de coulée le long des parois latérales vers le haut et vers l'ouverture afin que le jet puisse ensuite sortir, est également mise en oeuvre par un mode de réalisation qui s'étend tout d'abord vers le *haut* et ensuite vers l'*intérieur* selon un angle de plus de 90°.

Contrairement à ce qu'estime le défendeur, l'homme du métier ne partira pas du principe qu'une obliquité ou une courbure de la paroi intérieure est requise du fait qu'elle serait nécessaire pour la configuration d'écoulement souhaitée fixée par le brevet. En particulier en procédure orale, le défendeur a argumenté que, visiblement, il est décisif, dans le brevet litigieux, que le ralentissement du jet de coulée soit essentiellement obtenu grâce à la friction du jet de coulée qui sort de l'amortisseur d'impact sur le jet de coulée entrant ; cette friction réciproque doit, selon le

strom reibe; dieses Aneinanderreiben müsse nach dem Klagepatent über eine nicht unerhebliche Strecke vertikal nach oben hin geschehen. Nur dann, wenn die Innenwand in Form einer Krümmung oder einer Schräge ausgestaltet sei, könne aber der austretende Pfannenstrom langfristig an dem hereinkommenden Pfannenstrom entlang vertikal nach oben geführt werden. Dagegen bewege sich der austretende Pfannenstrom bei der angegriffenen Ausführungsform kurz nach seinem Austritt aus der Prallplatte radial zu den Seiten weg. Zur Begründung ihrer Auslegung hat sich die Beklagte zum einen auf Seite 6, 2. Absatz, dort Zeilen 3 bis 6 berufen, wo es heißt, die patentgemäße Prallplatte lenke den Gießstrom in sich selbst zurück, **wodurch** bewirkt werde, dass Gegenströmungen einander gegenseitig verlangsamen, und zum anderen auf Seite 11, 2. Absatz, dort letzter Satz, wo ausgeführt wird, dass die durch die Zwischenbehälter-Platte verursachte vertikale Aufwärtsbewegung des Stroms diesen verlangsamen, da die beiden entgegengesetzten vertikalen Ströme einander teilweise aufhebende Wirkung hätten.

Aus dem Gesamtzusammenhang der Patentansprüche und der Beschreibung ergibt sich jedoch, dass das Klagepatent nicht vorgibt, dass die Ausgestaltung der Innenwand ein vertikales Aneinanderreiben des ein- und austretenden Stroms über eine maßgebliche Strecke bewirken muss. Welches Strömungsmuster die erfindungsgemäße Prallplatte bewirken soll, wird vielmehr – wie der Fachmann erkennt – insbesondere im Patentanspruch 10 klar auf den Punkt gebracht. Dort wird im Rahmen des Verfahrensanspruchs beschrieben, welchen Weg der Pfannenstrom nehmen soll: der hereinkommende Strom soll zunächst vertikal nach

upwardly over a not inconsiderable distance. Only if the inner wall were in the form of a curve or inclination could the emerging ladle stream be guided vertically upwardly along the incoming ladle stream for a considerable time, however. In contrast, the outgoing ladle stream in the contested embodiment would move radially toward the sides soon after it emerged from the impact pad. To justify its interpretation, the defendant first of all cited page 6, paragraph 2, lines 3 to 6, where it is stated that the impact pad according to the patent redirects the pouring stream back into itself, **causing** the counter-flows to slow each other down, and second cited page 11, paragraph 2, last sentence, where it is stated that the vertical upward movement of the stream caused by the tundish pad significantly slows down the stream [of molten metal] as the two opposed vertical streams have a partially cancelling effect on one another.

As is clear from the overall context of the patent claims and description, however, the patent at issue does not specify that the form of the inner wall should cause the incoming and outgoing streams to exert mutual drag vertically over a particular distance. The flow pattern that the impact pad according to the invention is supposed to achieve is indicated particularly clearly in claim 10, as the expert will recognise. The path the ladle stream is to take is described there in the context of the method claim: the incoming flow is first to be directed vertically downwardly into the impact pad and is then reversed, being directed verti-

brevet litigieux, intervenir sur un trajet significatif, verticalement vers le haut. Ce n'est par contre que si la paroi intérieure présente une courbure ou une obliquité que le jet de coulée sortant peut être guidé à long terme sur le jet de coulée entrant, verticalement en direction du haut. En revanche, le jet de coulée sortant, dans le mode de réalisation attaqué, se déplace radialement vers les côtés, peu après être sorti de l'amortisseur d'impact. Pour étayer son interprétation, le défendeur a invoqué, d'une part, la page 6, 2^e paragraphe, lignes 3 à 6 de celui-ci, selon lesquelles l'amortisseur d'impact selon le brevet redirige le jet de coulée en arrière dans lui-même **ce qui a pour effet** de ralentir réciproquement les écoulements à contre-courant et, d'autre part, la page 11, 2^e paragraphe, dernière phrase de celui-ci, selon laquelle le mouvement vertical ascendant du jet, provoqué par l'amortisseur de panier de coulée, ralentit celui-ci puisque les deux jets verticaux opposés s'annulent réciproquement, partiellement.

Il ressort cependant du contexte global des revendications et de la description que rien n'indique dans le brevet litigieux que l'aménagement de la paroi intérieure doit provoquer une friction verticale réciproque du jet entrant et du jet sortant sur un trajet déterminant. La configuration d'écoulement que l'amortisseur d'impact selon l'invention est censé engendrer est, comme l'homme du métier pourra le constater, clairement décrite notamment dans la revendication 10. Dans le cadre de la revendication de procédé, il y est décrit quel trajet le jet de coulée doit suivre : le jet entrant doit être tout d'abord introduit verticalement vers le bas

unten in die Prallplatte eingeleitet werden, dann umgekehrt werden und vertikal nach oben und innen gerichtet werden, und schließlich sollen radiale Strömungen an allen Seiten des hereinkommenden Stroms von diesem weg gelenkt werden.

Als für die Erfindung entscheidend sieht das Klagepatent also zwei Bewegungsrichtungen des Stroms an: zum einen die Umlenkung des Stroms zurück nach oben zur Austrittsöffnung und zum anderen die Weiterleitung des Stroms radial nach außen vom Pfannenstrom weg – beides in deutlicher Abgrenzung zum Stand der Technik.

Dass es gerade auf diese beiden Bewegungsrichtungen ankommt, wird darüber hinaus in der Beschreibung des Klagepatents mehrfach betont. So heißt es auf Seite 6, 2. Absatz Wirbelströmungen würden minimiert und Hochgeschwindigkeitsströmung verhindert, indem der Gießstrom zunächst in sich selbst zurückgelenkt werde und dann radial nach außen in alle Richtungen zu den Wänden des Zwischenbehälters wandere (Seite 6, 2. Absatz, dort Zeilen 9 - 12). Zudem führt die Klagepatentschrift auf Seite 5, 2. Absatz, letzter Satz aus, dass der hereinkommende Metallstrom in sich selbst zurückgelenkt werde und ein Strömungsmuster erzeugt werde, das die umgekehrte Metall-Strömung vom Pfannenausguss weglenke. Auf Seite 7, 1. Absatz, dort Zeilen 4 bis 6 wird betont, der hereinkommende Pfannenstrom werde durch die Platte umgekehrt, wandere vertikal aufwärts und dann radial nach außen nahe der Oberseite des Bades. Auf Seite 12, 3. Absatz heißt es, die patentgemäße Prallplatte bewirke, dass der hereinkommende Pfannenstrom vollständig in Aufwärtsrichtung umgedreht werde und dass zudem entgegengesetzte radial nach außen gerichtete Strö-

cally upward and inward, and finally radial flows are to be redirected on all sides of the incoming stream, away therefrom.

The patent therefore specifies two flow directions as a key characteristic of the invention: first, the redirection of the flow back up to the opening and, second, its movement radially outwards away from the ladle stream – both clearly delimited from the state of the art.

The fact that it is the two directions of flow that are important is moreover stated repeatedly in the description of the patent at issue. For example, on page 6, paragraph 2, turbulence is minimised and high velocity flow is prevented by the fact that the pouring stream is first redirected back into itself and then travels radially outwardly in all directions toward the walls of the tundish (page 6, paragraph 2, lines 9 - 12). Moreover, on page 5, paragraph 2, last sentence, the specification of the patent at issue states that the incoming stream of metal is redirected back into itself and a flow pattern is created which directs the reversed flow of metal away from the ladle shroud. On page 7, paragraph 1, lines 4 to 6 it is emphasised that the incoming ladle stream is reversed by the pad and travels vertically upwardly and then radially outwardly near the top of the bath. On page 12, paragraph 3, it is stated that the pad according to the patent causes the incoming ladle stream to be completely reversed in an upward direction and opposed radially outwardly directed currents are created on all sides of the ladle shroud or incoming stream. At the end of the description, on page

dans l'amortisseur d'impact, puis être inversé et réorienté verticalement vers le haut et vers l'intérieur, et enfin des écoulements radiaux de tous côtés du jet entrant doivent être déviés à l'écart de celui-ci.

Ainsi, le brevet litigieux tient pour décisives pour l'invention deux directions de déplacement du jet :

d'une part, le renvoi du jet de métal en arrière et vers le haut vers l'ouverture de sortie et, d'autre part, la dispersion de celui-ci radialement vers l'extérieur à l'écart du jet de coulée – ces deux directions se distinguant nettement de l'état de la technique antérieure.

En outre, il est maintes fois souligné dans la description du brevet objet du litige que ces deux directions de déplacement sont essentielles. On lit ainsi, page 6, 2^e paragraphe, que les turbulences sont réduites et que l'écoulement à grande vitesse est empêché grâce au fait que le jet de coulée est tout d'abord redirigé en arrière dans lui-même puis circule radialement vers l'extérieur dans toutes les directions, vers les parois du panier de coulée (page 6, 2^e paragraphe, lignes 9 - 12 de celui-ci). De plus, le fascicule précise, page 5, 2^e paragraphe, dernière phrase, que le jet de métal entrant est redirigé en arrière dans lui-même et qu'il est créé une configuration d'écoulement dirigeant le jet de métal inversé à l'écart du déversoir de coulée. Page 7, 1^{er} paragraphe, lignes 4 à 6 de celui-ci, il est souligné que le jet de coulée entrant est inversé par l'amortisseur, qu'il circule verticalement vers le haut puis radialement vers l'extérieur à proximité de la surface supérieure du bain. On lit page 12, 3^e paragraphe, que l'amortisseur d'impact selon le brevet a pour effet que le jet de coulée entrant est intégralement inversé dans une direction ascendante

mungen an allen Seiten des Pfannenausgusses bzw. des hereinkommenden Stromes erzeugt würden. Zum Abschluss der Beschreibung wird auf Seite 14, letzter Absatz noch einmal betont, dass der hereinkommende Schmelzmetallstrom in sich selbst zurückgelenkt werde und ein Strömungsmuster vom Pfannenausguss weg erzeugt werde. Schließlich lässt sich dieses Strömungsmuster, bei dem der Strom zum einen in seiner Bewegungsrichtung umgelenkt und zum anderen radial nach außen vom Pfannenstrom weg geführt wird, auch aus der Figur 1 der Klagepatentschrift ablesen.

Daraus ergibt sich für den Fachmann, dass das Merkmal 3.3 lediglich die Funktion erfüllen muss, dass der hereinkommende Pfannenstrom zurück nach oben und sodann radial nach außen vom Pfannenstrom weg gelenkt wird. Nicht dagegen wird er angesichts dieser Beschreibungen für erforderlich halten, dass die Verlangsamung des Stroms nur durch die Reibung der beiden Ströme bewirkt werden und nicht schon innerhalb der Prallplatte stattfinden darf. Vielmehr ist eine Ausgestaltung wie bei der angegriffenen Ausführungsform, wo eine Verlangsamung des Stroms bereits maßgeblich innerhalb der Prallplatte durch die Führung des Stroms entlang der Lippe stattfindet und zusätzlich an der Austrittsöffnung, weil sich hier der austretende Strom am eintretenden Strom reibt, nicht ausgeschlossen. Die klagepatentgemäße Erfindung macht sich beide Verlangsamungseffekte zunutze, denn auch bei den in den Figuren gezeigten Ausführungsbeispielen findet eine wesentliche Verlangsamung des Stroms bereits in der Prallplatte statt, weil der

14, last paragraph, it is repeated once more that the incoming molten metal flow is redirected to flow back into itself and a flow pattern away from the ladle shroud is created.

Finally, this flow pattern, in which the flow is on the one hand reversed in its direction of flow and on the other is guided radially outwardly away from the ladle stream, can also be seen from Figure 1 of the specification of the patent at issue.

It is thus clear to the skilled person that feature 3.3 is there purely to perform the function of directing the incoming ladle stream back up and then radially outwardly away from the ladle stream. There is no contradiction if, in view of these passages in the description, he considers it necessary for the flow to be slowed down only by the drag of the two streams, and not to take place within the impact pad. Rather, the possibility of a construction as in the contested embodiment, where the flow is already slowed down to a considerable extent within the impact pad by the fact that the flow is guided along the lip and additionally at the outlet opening because the outgoing stream exerts drag on the incoming stream there, is not ruled out. The invention of the patent at issue makes use of both means of slowing down, since in the exemplary embodiments shown in the figures a substantial slowing down of the flow already takes place in the impact pad, because the flow is diverted into the opposite direction. The claim contains no indication of the location at which

et que, de plus, des écoulements opposés orientés radialement vers l'extérieur sont provoqués de tous les côtés du déversoir de coulée et/ou du jet entrant. En conclusion de la description, il est encore une fois souligné, page 14, dernier paragraphe, que le jet de métal en fusion entrant est redirigé en arrière dans lui-même et que se crée une configuration d'écoulement à l'écart du déversoir de coulée. Enfin, cette configuration d'écoulement, dans laquelle d'une part, la direction de déplacement du jet est inversée et, d'autre part, est dirigée radialement vers l'extérieur à l'écart du jet de coulée, est également représentée sur la figure 1 du fascicule du brevet litigieux.

Il en résulte, pour l'homme du métier, que la caractéristique 3.3 doit se borner à réorienter le jet de coulée entrant en arrière et vers le haut, puis à le diriger radialement vers l'extérieur à l'écart du jet de coulée. Au vu de ces endroits de la description, par contre, il n'estimerait pas nécessaire que le ralentissement du jet ne soit provoqué que par la friction entre les deux jets et ne puisse pas déjà avoir lieu à l'intérieur de l'amortisseur d'impact. Au contraire, une configuration semblable au mode de réalisation attaqué, où un ralentissement du jet est déjà obtenu largement à l'intérieur de l'amortisseur d'impact grâce au guidage du jet le long de la lèvre, puis au niveau de l'ouverture de sortie, puisque c'est là que le jet sortant frotte sur le jet entrant, n'est pas exclue. L'invention selon le brevet litigieux tire profit des deux effets de ralentissement puisque, également dans les exemples d'exécution représentés sur les figures, le jet est déjà nettement ralenti à l'intérieur de l'amortisseur d'impact, car le jet est dirigé dans sa direction inverse. Ni la revendication ni le fas-

Strom in seine Gegenrichtung gelenkt wird. Eine Vorgabe, an welcher Stelle die maßgebliche Geschwindigkeitsdrosselung stattfinden muss, enthält weder der Patentanspruch noch lässt sich dies der Klagepatentschrift entnehmen. Aus den Erläuterungen der Klagepatentschrift wird dem Fachmann im Allgemeinen deutlich gemacht, dass die Geschwindigkeit des Metallstroms umso höher bleibt, desto gleichmäßiger der Strom an der Innenwand entlang geführt wird. So ermöglicht etwa die konkave Ausführung gemäß Figur 2 der Klagepatentschrift einen ungestörteren und damit schnelleren Fluss des Metallstroms als z. B. die trichterförmige Ausgestaltung gemäß Figur 6 der Klagepatentschrift. Das bedeutet, dass im Fall der Figur 2 der umkehrende Metallstrom mit einer entsprechend höheren Geschwindigkeit zurück auf den eintretenden Metallstrom trifft als im Fall der Figur 6. Daher wird sich im Fall der Figur 2 der angestrebte Bremsseffekt maßgeblich erst im Bereich der Öffnung 30 vollziehen, während der Metallstrom im Fall der Figur 6 durch die eckige Ausführung bereits innerhalb der Prallplatte deutlich abgebremst wird. Beide Ausführungsformen sieht das Klagepatent aber als patentgemäß an. Daraus lässt sich entnehmen, dass das Klagepatent nicht nur solche Ausführungsformen als patentgemäß ansieht, bei denen der Metallstrom noch mit hoher Geschwindigkeit aus der Prallplatte austritt und die Geschwindigkeitsdrosselung *erst im Bereich der Öffnung* geschieht, sondern auch solche, bei denen die Geschwindigkeitsdrosselung im Wesentlichen in der Prallplatte selbst vollzogen wird und der vertikal nach oben austretenden Metallstrom nur noch eine geringe Austrittsenergie aufweist. Soweit die Beklagte also darauf abstellt, es sei dem Merkmal 3.3 zu entnehmen, die Geschwindigkeitsdrosselung (= "Energievernichtung")

the considerable reduction in velocity is to take place, nor can it be found in the specification of the patent at issue. In general, the statements in the specification of the patent at issue make it clear to the skilled person that the velocity of the stream of metal remains higher the more evenly the stream is guided along the inner wall. Thus, for example, the concave construction of Figure 2 of the specification of the patent at issue enables flow to be less impeded and so faster than for example the funnel-shaped construction of Figure 6 of the specification of the patent at issue. This means that, in the case of Figure 2, the stream of metal that is reversed impacts against the incoming stream of metal at a correspondingly higher velocity than in the case of Figure 6. For this reason, in the case of Figure 2, the desired considerable slowing down will take place *only in the region of the opening 30*, whereas the stream of metal in the case of Figure 6 will be slowed down while it is still within the impact pad, because of the angular construction. However, the patent at issue regards both embodiments as inventive. It can be seen from this that the patent at issue does not only regard as inventive those embodiments in which the stream of metal emerges from the impact pad still at high velocity and the reduction in velocity takes place only in the region of the opening, but also those in which the reduction in velocity is substantially complete in the impact pad and the vertically upwardly emerging stream of metal only has a low level of emerging energy. The argument of the defendant that feature 3.3 discloses the fact that the reduction in velocity (= "loss of energy") must not take place until the region of the opening is reached, as a result of a relatively long mutual drag of opposing streams, and does

cicule du brevet litigieux n'indiquent à quel endroit la réduction sensible de la vitesse doit intervenir. Les explications du fascicule font globalement comprendre à l'homme du métier que plus la vitesse du jet de métal reste élevée, plus le jet est guidé régulièrement le long de la paroi intérieure. Ainsi, par exemple, la conformation concave selon la figure 2 du fascicule du brevet litigieux permet de ne pas perturber l'écoulement du jet de métal qui est donc plus rapide que dans le cas, par exemple, de la conformation en entonnoir selon la figure 6 du fascicule du brevet litigieux. Cela signifie que, dans le cas de la figure 2, le jet de métal inversé rencontre le jet de métal entrant avec une vitesse plus élevée que dans le cas de la figure 6. Par conséquent, dans le cas de la figure 2, l'effet de freinage recherché ne va s'exercer de façon déterminante *que dans la zone de l'ouverture 30*, alors que le jet de métal, dans le cas de la figure 6, en raison de la conformation avec des angles, est déjà considérablement freiné à l'intérieur de l'amortisseur d'impact. Le brevet litigieux estime cependant que les deux modes de réalisation sont conformes au brevet. On peut en conclure que sont conformes au brevet, selon le brevet litigieux, non seulement les modes de réalisation dans lesquels le jet de métal sort de l'amortisseur d'impact à vitesse encore élevée et où la réduction de la vitesse n'intervient que dans la zone de l'ouverture, mais également ceux dans lesquels la réduction de vitesse s'effectue sensiblement à l'intérieur de l'amortisseur d'impact proprement dit et le jet de métal qui sort verticalement vers le haut ne présente plus qu'une énergie d'échappement réduite. Ainsi, si le défendeur continue à considérer qu'il convient de déduire de la caractéristique 3.3 que la réduction de vitesse (= "suppression d'énergie") doit

müsse erst im Bereich der Öffnung und durch ein längeres Aneinanderreiben entgegen gesetzter Ströme und nicht schon innerhalb der Prallplatte stattfinden, was bei der angegriffenen Ausführungsform nicht der Fall sei, ist dem nicht zu folgen.

Angeichts der Anhaltspunkte aus dem Stand der Technik, dem Patentspruch 10 und der Beschreibung wird der Fachmann schließlich auch nicht etwa deshalb zu der Annahme kommen, dass das Merkmal 3.3 eine Schräge oder eine Krümmung erfordert, weil alle im Klagepatent konkret beschriebenen Ausführungsbeispiele lediglich Abschnitte zeigen, die zur Öffnung hin schräg oder gekrümmt verlaufen. Auf Seite 10, zweiter Absatz der Klagepatentschrift wird eine Vielzahl möglicher Formen der Prallplatte und damit auch verschiedene Ausführungen des ersten Abschnitts beschrieben, die von der Beklagten mit der Abbildung gemäß Anlage B 5 zutreffend skizziert wurden. Allerdings rechtfertigt eine Betrachtung der Ausführungsbeispiele allein regelmäßig keine einschränkende Auslegung des die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentspruchs (BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung).

Die Klagepatentschrift stellt vielmehr ausdrücklich klar, dass hinsichtlich der geometrischen Möglichkeiten der Ausgestaltung der Innenwand kein einschränkendes Verständnis angebracht ist, dass also über die aufgezeigten Ausführungsbeispiele hinaus weitere Ausgestaltungen denkbar sind. So heißt es auf Seite 14, letzter Satz: "Jede geometrische Gestalt, die eine endlose Begrenzung für einen Innenraum der Platte vollständig einschließt und definiert und den hereinkommenden Schmelzmetallstrom in sich selbst zurücklenkt und ein Strömungs-

not already take place within the impact pad, which is not the case in the contested embodiment, cannot be accepted.

As regards the view that the skilled person will ultimately assume from the state of the art, claim 10 and the description that feature 3.3 necessitates an inclination or a curve because all the exemplary embodiments described concretely in the patent at issue show only portions that extend toward the opening obliquely or in a curve: on page 10, paragraph 2 of the specification of the patent at issue, a number of possible shapes for the impact pad and hence also different constructions for the first portion are described, which are correctly sketched by the defendant in the drawing in exhibit B 5. However, a consideration of the exemplary embodiments alone does not usually justify a restricted interpretation of the claim which generally characterises the invention (BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung).

Rather, the specification of the patent at issue explicitly makes clear that no restrictions are made on the geometric possibilities of the construction of the inner wall, so that further constructions beyond those of the exemplary embodiments indicated are conceivable. For example, on page 14, last sentence, we read:

"Any geometric shape which fully encloses or defines an endless boundary for an interior space of the pad and redirects the incoming molten metal flow back into itself and creates a flow pattern away from the ladle shroud will perform similarly to the illustrated embodiments."

s'opérer tout d'abord dans la zone de l'ouverture, par une longue friction réciproque de jets opposés, et pas déjà à l'intérieur de l'amortisseur d'impact, ce qui n'est pas le cas pour le mode de réalisation attaqué, la Chambre ne le suit pas.

En considération des indications données dans l'état de la technique, la revendication 10 et la description, ce n'est finalement pas parce que tous les exemples de modes de réalisation décrits concrètement dans le brevet litigieux montrent uniquement des parties qui sont obliques ou incurvées en direction de l'ouverture que l'homme du métier va supposer que la caractéristique 3.3 exige une obliquité ou une courbure. La page 10, 2^e paragraphe, du fascicule du brevet litigieux, décrit une pluralité de formes possibles pour l'amortisseur d'impact et, par conséquent, différents modes de réalisation de la première partie que le défendeur a représentés de façon exacte en annexe B 5. Cependant, un examen des seuls exemples d'exécution ne justifie pas, en règle générale, une interprétation restrictive de la revendication qui caractérise globalement l'invention (BGH GRUR 2004, 1023 – "Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung").

Au contraire, le fascicule du brevet litigieux précise expressément qu'il ne convient pas d'interpréter de façon restrictive les possibilités géométriques de conformation de la paroi intérieure et qu'au-delà des exemples d'exécution représentés, il est possible d'envisager d'autres configurations. Ainsi, la dernière phrase de la page 14 s'énonce comme suit :

"Toute forme géométrique renfermant complètement et définissant une délimitation continue d'un espace intérieur de l'amortisseur, réorientant dans lui-même le jet de métal en fusion

muster vom Pfannenausguss weg erzeugt, hat eine ähnliche Wirkung wie die dargestellten Ausführungsformen."

Gegen ein Verständnis, das eine eckige Ausführung bestehend aus einem ausschließlich nach oben und einem nach innen führenden Teilabschnitt umfasst, spricht auch nicht etwa der Umstand, dass Merkmal 3.3 vorgibt, es müsse sich um *einen (ersten) Abschnitt* handeln, der die Ausrichtung nach innen und oben aufweist. Dieser Wortlaut würde der hier vorgenommenen Auslegung des Merkmals 3.3 nur dann entgegen stehen, wenn man annähme, dass mit einem "Abschnitt" immer nur eine Strecke gemeint sein kann, die ausgehend von einem ersten Winkel bis zum nächsten Winkel reicht. Dann nämlich könnte eine Ausgestaltung nicht als "ein Abschnitt" angesehen werden, bei der zunächst eine gerade Seitenwand nach oben führt und daran anschließend ein abgewinkeltes Teilstück zur Seite. Für eine solche einengende Betrachtung gibt die Klagepatentschrift jedoch keinen Anhalt. Nach allgemeinem Sprachverständnis kann jeder beliebige Bereich als ein Abschnitt bezeichnet werden, auch wenn dieser zwei durch einen Winkel getrennte Teilabschnitte umfasst. Allein der Umstand, dass in den Ausführungsbeispielen der "erste Abschnitt" stets nur bis zur nächsten Abwinkelung reicht, wo dann der optionale zweite Abschnitt beginnt, stützt die einschränkende Betrachtung nicht.

Bei der angegriffenen Ausführungsform ist ein sich nach innen und oben zur Öffnung erstreckender erster Abschnitt im Sinne des Merkmals 3 vorhanden. Denn bei der W Power Drum führt zunächst ein Teil der Seitenwand gerade nach oben, und

Nor is the idea that an angular construction comprises a partial portion that extends exclusively upwardly and one that leads inwardly contradicted by the circumstance specified by feature 3.3, that there must be a *(first) portion* that is aligned inwardly and upwardly. This wording would only contradict the interpretation of feature 3.3 that is made here if one assumed that a "portion" had always to mean a line between a first angle and the next angle. In that case, a construction in which first a straight side wall extended upwardly and then, adjoining this, an angled partial portion extended to the side could not be regarded as "a portion". The specification of the patent at issue gives no suggestion of such a restrictive view, however. It is understood that in general language any region may be regarded as a portion, even if it comprises two partial portions separated by an angle. The mere fact that in the exemplary embodiments the "first portion" always reaches only as far as the next angle, where the optional second portion begins, does not support this restrictive view.

The contested embodiment includes a first portion extending inwardly and upwardly toward the opening, in the sense of feature 3: in the W Power Drum a part of the side wall first extends straight upwards and from there a further part of the side wall

entrant et générant une configuration d'écoulement à l'écart du déversoir de coulée, produit le même effet que les modes de réalisation représentés."

A une interprétation selon laquelle un mode de réalisation présentant des angles comprend une partie s'étendant exclusivement vers le haut et une partie s'étendant vers l'intérieur, ne s'oppose pas non plus le fait que la caractéristique 3.3 indique qu'il doit s'agir d'une *(première) partie* présentant une orientation vers l'intérieur et vers le haut. Cette formulation ne serait contraire à l'interprétation qui est ici faite de la caractéristique 3.3 que si l'on supposait que le terme "partie" ne peut signifier qu'un tronçon partant d'un premier angle et s'étendant jusqu'à l'angle suivant. En effet, il ne serait alors pas possible de considérer comme "*une* partie" un mode de réalisation présentant tout d'abord une paroi latérale droite s'étendant vers le haut, à laquelle fait suite, latéralement, un tronçon coudé. Le fascicule du brevet litigieux ne permet cependant pas d'analyser les choses de façon aussi restrictive. Dans le langage courant, toute zone peut être appelée partie, même si celle-ci comprend deux tronçons séparés par un angle. Le seul fait que, dans les exemples d'exécution, la "première partie" s'étend toujours jusqu'au coude suivant seulement, où commence la deuxième partie optionnelle, ne vient pas à l'appui de l'interprétation restrictive.

Le mode de réalisation attaqué comporte une première partie s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture, au sens de la caractéristique 3. En effet, dans le cas du W Power Drum, une partie de la paroi latérale s'étend tout d'abord

von dort aus führt ein weiterer Teil der Seitenwand nach innen (und zugleich nach unten). Diese Seitenwand stellt nach den vorstehenden Erwägungen einen "ersten Abschnitts" im Sinne des Merkmals 3.3 dar. Denn sie erfüllt die Funktion dieses Merkmals, indem sie den Pfannenstrom entlang der Seitenwände der Prallplatte entgegen seiner Einstromrichtung zurück nach oben leitet und indem sie außerdem bewirkt, dass der austretende Pfannenstrom, der sich im Austrittsbereich am eintretenden Pfannenstrom reibt, radial von dem eintretenden Pfannenstrom weg austritt.

Der Hauptanspruch 1.1 ist damit begründet.

extends inwardly (and at the same time downwardly). From the considerations made above, this side wall forms a "first portion" in the sense of feature 3.3: it fulfils the function of this feature of redirecting the ladle stream along the side walls of the impact pad back up in the incoming direction and moreover causes the outgoing ladle stream, which in the area of the outlet exerts drag on the incoming ladle stream, to emerge radially away from the incoming ladle stream.

The main request 1.1 is thus substantiated.

verticalement vers le haut et, à partir de ce point, une autre partie de la paroi latérale s'étend vers l'intérieur (et vers le bas en même temps). Conformément aux considérations ci-dessus, cette paroi latérale représente une "première partie" au sens de la caractéristique 3.3. Elle remplit en effet la fonction de cette caractéristique, en dirigeant le jet de coulée le long des parois latérales de l'amortisseur d'impact, à l'encontre de sa direction d'entrée, en le renvoyant en arrière et vers le haut et en ayant aussi pour conséquence que le jet de coulée sortant qui frotte, dans la zone de sortie, contre le jet de coulée entrant, s'échappe radialement à l'écart du jet de coulée entrant. Par conséquent, la demande principale 1.1 est fondée.

3. Auch der Hauptantrag zu I. 1.2 und die darauf rückbezogenen Hauptanträge zu I. 2.2 und II. 2. ist begründet. Die Klägerin kann von der Beklagten Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz aus Art. 64 EPÜ, §§ 139 Abs. 1 und 2, 140b Abs. 1, 10 Abs. 1 PatG; 242, 259 BGB verlangen. Die angegriffene Ausführungsform bezieht sich auf ein wesentliches Element der Erfindung und wird von der Beklagten nicht zur Benutzung der Erfindung berechtigten Personen angeboten und an diese geliefert, so dass eine mittelbare Patentverletzung gegeben ist (§ 10 Abs. 1 PatG).

Da Patentanspruch 1, auf den Patentanspruch 2 zurückbezogen ist, nach den vorstehenden Ausführungen durch die angegriffene Ausführungsform verletzt ist, begeht die Beklagte durch das Angebot und die Lieferung der angegriffenen Ausführungsform zugleich eine mittelbare Patentverletzung des Patentanspruchs 2. Denn die von ihr vertriebene Prallplatte W Power Drum ist – für die Beklagte

3. The main request in I.1.2 and the main requests in I.2.2 und II.2., which refer back to it, are also substantiated. The plaintiff is entitled to require that the defendant refrain and provide information, a rendering of account and payment of compensation on the basis of Art. 64 EPC, Sections 139(1) and (2), 140(b)(1), 10(1) PatG; 242, 259 BGB. The contested embodiment relates to an essential element of the invention and is offered and supplied by the defendant to parties who are not entitled to exploit the invention, so there is indirect patent infringement (Section 10(1) PatG).

Since the statements made above show that claim 1, to which claim 2 refers back, is infringed by the contested embodiment, the defendant also commits indirect patent infringement of claim 2 by offering and supplying the contested embodiment: the impact pad W Power Drum that it sells is suitable – as is clear to the defendant, at least, in the circumstances – and is also intended by the buyers to be used in a tundish f

3. La demande principale du point I.1.2 et les demandes principales des points I.2.2 et II.2 qui s'y réfèrent sont également fondées.

Le demandeur est en droit d'exiger du défendeur qu'il cesse d'exploiter le brevet, qu'il fournisse des renseignements, qu'il rende des comptes et qu'il verse des dommages-intérêts en vertu des textes suivants: article 64 CBE, §§ 139 alinéas 1 et 2, 140b alinéa 1, 10 alinéa 1 Loi allemande sur les brevets ; 242, 259 Code civil allemand.

Le mode de réalisation attaqué se rapporte à un élément essentiel de l'invention et le défendeur le propose et le livre à des personnes non habilitées à exploiter l'invention, de sorte qu'il y a contrefaçon indirecte (§ 10 alinéa 1 Loi allemande sur les brevets).

Etant donné que la revendication 1, à laquelle se rattache la revendication 2, est contrefaite par le mode de réalisation attaqué, conformément à l'exposé qui précède, le défendeur, en proposant et en livrant le mode de

zumindest aufgrund der Umstände offensichtlich - geeignet und von den Abnehmern auch dazu bestimmt, in einem Zwischenbehälter zum Beinhalt von geschmolzenem Metall eingesetzt zu werden und dort im Aufprallbereich angeordnet zu werden. Soweit die Beklagte beanstandet, dass eine unbedingte Verurteilung nicht gerechtfertigt sei, sondern allenfalls eine Verurteilung zur Anbringung eines Warnhinweises angemessen sei, greift dieser Einwand nicht durch. Denn die Beklagte hat nicht aufgezeigt, inwieweit die angegriffene Ausführungsform patentfrei einsetzbar sein soll. Vielmehr ist es unmittelbar einleuchtend, dass Zwischenbehälter-Prallplatten in einem Zwischenbehälter eingesetzt werden.

4. Schließlich verletzt die angegriffene Ausführungsform den Patentanspruch 10 mittelbar, so dass der Hauptanspruch I.1.3 und die darauf rückbezogenen Hauptanträge zu I. 2.2 und II. 2. gemäß Art. 64 EPÜ, §§ 139 Abs. 1 und 2, 140b Abs. 1, 10 Abs. 1 PatG; 242, 259 BGB ebenfalls begründet sind.

Das Merkmal 1 des Patentanspruchs 10 ist erfüllt, denn das mit Hilfe der Prallplatte angewendete Verfahren ist ein Verfahren, mit dem Wirbelströmung und Hochgeschwindigkeitsströmung von geschmolzenem Metall in einem Zwischenbehälter verhindert werden soll. Dies wird von der Beklagten nicht bestritten. Zudem ergibt sich dies aus den Angaben, die sich auf der Internet-Seite der Beklagten zu der angegriffenen Ausführungsform finden. Dort heißt es: "der Gießstrahl" werde "durch den Kissen effekt abgebremst und gedämpft". "Bereiche hoher Strömungsgeschwindigkeit bzw.

or holding molten metal and to be arranged in the region of impact there. The defendant's objection that an unlimited judgment was not justified but that a judgment ordering the attachment of a warning notice was appropriate is not convincing: the defendant has not demonstrated how the contested embodiment could be used in a manner not covered by a patent. Rather, it is immediately plausible to use tundish impact pads in a tundish.

4. Finally, the contested embodiment indirectly infringes claim 10, so main request 1.3 and the main requests in I.2.2 and II.2. that refer back to it apply under Art. 64 EPC, Sections 139(1) and (2), 140(b)(1), 10(1) PatG; 242, 259 BGB.

Feature 1 of claim 10 is fulfilled, since the method applied using the impact pad is a method intended to prevent turbulence and high velocity flow of molten metal in a tundish. The defendant does not dispute this. Moreover, it is clear from the statements made on the defendant's website about the contested embodiment. There, "the blast" is "retarded and buffered by the cushion effect". "The number of areas with high flow speeds and/or extensive whirl turbulence in the tundish are reduced" (exhibit K 11).

It follows from the statements above regarding claim 1 that the features in group 2, which refers to the construction of the impact pad, are realised.

réalisation attaqué, contrefait également indirectement la revendication 2. Car l'amortisseur d'impact W Power Drum qu'il distribue est – ceci est manifeste pour le défendeur, au moins en raison des circonstances - susceptible et destiné, par les acheteurs, à être monté dans un panier de coulée pour contenir du métal en fusion et à y être placé dans la zone d'impact.

Le défendeur objecte qu'une condamnation inconditionnelle n'est pas justifiée, et qu'il convient de le condamner, tout au plus, à apposer un avertissement sur les produits, mais cette objection est sans prise sur la Chambre. En effet, le défendeur n'a pas démontré dans quelle mesure le mode de réalisation attaqué est exploitable sans la couverture d'un brevet. Il apparaît plutôt très clairement que les amortisseurs d'impact de panier de coulée sont utilisés dans un panier de coulée.

4. Enfin, le mode de réalisation attaqué contrefait indirectement la revendication 10, de sorte que la demande principale du point 1.3 et les demandes principales des points I.2.2 et II.2 qui s'y réfèrent sont fondées, en vertu des textes suivants : article 64 CBE, §§ 139 alinéas 1 et 2, 140b alinéa 1, 10 linéa 1 Loi allemande sur les brevets ; 242, 259 Code civil allemand.

Les conditions de la caractéristique 1 de la revendication 10 sont remplies puisque le procédé mis en oeuvre avec l'amortisseur est un procédé censé éviter les turbulences et l'écoulement à vitesse rapide du métal en fusion dans un panier de coulée. Le défendeur ne le conteste pas. On le constate également dans les indications relatives au mode de réalisation attaqué qui figurent sur le site Internet du défendeur. On y lit que "le jet de coulée" "est freiné et amorti par l'effet coussin". "Les zones d'écoulement à

großräumiger Wirbelbildung im Verteiler werden reduziert" (Anlage K 11). Die Verwirklichung der Merkmalsgruppe 2, die sich auf die Ausgestaltung der Prallplatte bezieht, ist nach den vorstehenden Ausführungen zu Patentanspruch 1 gegeben. Offensichtlich ist auch der Merkmal 3 erfüllt, da – wie etwa auf den Bildern gemäß Anlage K 11 ersichtlich – geschmolzenes Metall vertikal nach unten in den Zwischenbehälter und damit auf die Prallplatte geleitet wird. Der Strom des geschmolzenen Metalls wird auch gemäß Merkmal 4 in eine vertikal nach oben und innen gerichtete, zum hereinkommenden Strom umgekehrte Richtung gelenkt. Denn auch nach dem Vortrag der Beklagten läuft die Power Drum über, wenn sie mit geschmolzenem Metall gefüllt ist. Daraus ergibt sich eine Strömungsrichtung, die entgegen gesetzt zu dem hereinkommenden Strom ist. Dementsprechend heißt es auch auf der Internet-Seite der Beklagten (Anlage K 11): "Der in sich zurück gelenkte, aufwärtsströmende Gießstrahl teilt sich an der Oberfläche auf und transportiert die Schlacke radial vom Gießstrahl weg (...)." Vorstehende Beschreibung belegt zugleich, dass die angegriffene Ausführungsform radiale Strömungen des geschmolzenen Metalls im Sinne des Merkmals 5 erzeugt. Patentanspruch 10 ist damit mittelbar verletzt.

III. Aus der Verwirklichung sämtlicher Merkmale der geltend gemachten Patentansprüche 1, 9 und 10 ergeben sich die tenorierten Rechtsfolgen. Da die Beklagte in der Bundesrepublik Deutschland widerrechtlich Produkte vertreiben, die Patentanspruch 1 unmittelbar und die Patentansprüche

Clearly, feature 3 is also fulfilled, since – as can be seen for example from the images in exhibit K 11 – molten metal is directed vertically downward into the tundish and hence onto the impact pad.

The stream of molten metal is also diverted vertically upwardly and inwardly, in a direction opposed to that of the incoming stream: as also stated in the defendant's submission, the Power Drum overflows if it is filled with molten metal. It follows from this that the direction of flow is opposed to that of the incoming stream. The defendant's website accordingly states (exhibit K 11): "The repelled upward blast splits on the surface and transports the slag radially away from the blast (...)." The description above also demonstrates that the contested embodiment creates radial flows of the molten metal, in the sense of feature 5. Claim 10 is thus indirectly infringed.

Claim 10 is thus indirectly infringed.

III. A realisation of all the features in claims 1, 9 and 10 as asserted gives rise to the legal consequences set out in the operative part of the judgment. Because the defendant unlawfully sells in the Federal Republic of Germany products that infringe claim 1 directly and claims 9 and 10 indirectly,

vitesse rapide et/ou de turbulences sur une grande surface sont réduites dans le distributeur" (annexe K11). Sur la base des commentaires ci-dessus relatifs à la revendication 1, le groupe de caractéristiques 2, qui concerne la forme de l'amortisseur d'impact, est mis en œuvre.

La caractéristique 3 est également manifestement mise en œuvre puisque - comme on le constate par exemple sur les photos de l'annexe K11 - du métal en fusion est amené à s'écouler verticalement vers le bas dans le panier de coulée et, par conséquent, sur l'amortisseur d'impact. Le jet de métal en fusion, également selon la caractéristique 4, est inversé dans une direction verticale vers le haut et vers l'intérieur et vers le jet entrant. En effet, selon ce qu'expose le défendeur, le Power Drum déborde lorsqu'il est rempli de métal en fusion. Cela provoque une direction d'écoulement opposée à celle du jet entrant. De façon correspondante, on lit aussi sur le site Internet du défendeur (annexe K11) : "Le jet de métal s'écoulant vers le haut, redirigé en arrière dans lui-même, se divise au niveau de la surface et transporte les scories radialement à l'opposé du jet de métal (...)." La description ci-dessus prouve parallèlement que le mode de réalisation attaqué provoque des écoulements radiaux de métal en fusion au sens de la caractéristique 5. Par conséquent, il y a contrefaçon indirecte de la revendication 10.

La description ci-dessus prouve parallèlement que le mode de réalisation attaqué provoque des écoulements radiaux de métal en fusion au sens de la caractéristique 5. Par conséquent, il y a contrefaçon indirecte de la revendication 10.

III. La mise en œuvre de toutes les caractéristiques des revendications 1, 9 et 10 invoquées entraîne les conséquences juridiques qui figurent au dispositif. Puisque le défendeur distribue illégalement, en République fédérale d'Allemagne, des produits qui contrefont directement la

9 und 10 mittelbar verletzen, sind sie der Kläger zur Unterlassung verpflichtet (§§ 139 Abs. 1, 9, 10 Abs. 1 PatG). Die Beklagte hat der Klägerin außerdem Schadensersatz zu leisten (§ 139 Abs. 2 PatG). Denn als Fachunternehmen hätte die Beklagte die Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen und vermeiden können, § 276 BGB. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da jedoch hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist und dieser von der Klägerin lediglich noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 Abs. 1 ZPO. Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern, ist die Beklagte im zuerkannten Umfang zur Rechnungslegung verpflichtet (§§ 242, 259 BGB). Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die von ihnen verlangten Auskünften nicht unzumutbar belastet. Die Beklagte hat schließlich über Herkunft und Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen, § 140b PatG.

the plaintiff can require it to refrain (Sections 139(1) and 9, 10(1) PatG). The defendant shall moreover pay compensation to the plaintiff (Section 139(2) PatG). This is because, as a specialist undertaking, the defendant could have identified and avoided infringement of the patent by the contested embodiment if it had exercised the required commercial care, Section 276 BGB. The precise amount of compensation has not yet been fixed. However, because it is sufficiently likely that the plaintiff has suffered damage as a result of the infringing actions of the defendant and the plaintiff cannot yet establish a figure for this compensation because, through no fault of its own, it has no knowledge of the extent of the actions of exploitation and infringement, a legitimate interest of the plaintiff in establishing the liability for compensation must in principle be recognised, Section 256(1) of the German Code of Civil Procedure (ZPO). In order to put the plaintiff in a position to quantify its claim to compensation, the defendant is required to render account through the information awarded (Sections 242, 259 BGB). The plaintiff is dependent on the information awarded, which through no fault of its own it does not have available to it, and the defendant is not unreasonably burdened by the information demanded of it. Finally, the defendant is to provide information about the origins and distribution channels of the infringing products, Section 140(b) PatG.

revendication 1 et indirectement les revendications 9 et 10, il est tenu, vis-à-vis du demandeur, de cesser cette exploitation (§§ 139 alinéas 1, 9, 10 alinéa 1 Loi allemande sur les brevets). Le défendeur est également tenu, à l'égard du demandeur, de réparer le dommage causé (§ 139 alinéa 2 Loi allemande sur les brevets). En effet, en tant qu'entreprise œuvrant dans le domaine technique, le défendeur aurait pu, en appliquant les diligences nécessaires dans le commerce, identifier et éviter de commettre la contrefaçon par le mode de réalisation attaqué, § 276 Code civil allemand. Le montant exact des dommages n'est pas encore établi. Cependant, étant donné qu'il apparaît avec une probabilité suffisante que le demandeur a subi un dommage causé par les actes illicites du défendeur et que celui-ci ne peut simplement pas encore être chiffré par le demandeur puisque, sans faute de sa part, il ignore l'ampleur de l'exploitation et des actes contrefaisants, il convient d'admettre l'intérêt juridique qu'a le demandeur, de ce fait, à ce que soit établie l'obligation de réparer le dommage, § 256 alinéa 1 Code allemand de procédure civile. Afin que le demandeur soit en mesure de chiffrer la demande de dommages-intérêts à laquelle il a droit, le défendeur est tenu de rendre des comptes, dans les limites telles que définies (§§ 242, 259 Code civil allemand). Le demandeur est chargé de fournir les indications définies, dont il ne dispose pas, sans faute de sa part, et le défendeur, lorsqu'il est requis de lui des renseignements, ne fait pas l'objet d'une demande excessive. Enfin, le défendeur est tenu de fournir des renseignements sur l'origine et la filière de distribution des produits illicites, § 140 Loi allemande sur les brevets.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO; die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709, 108 ZPO.

IV. The decision on costs is based on Section 91(1) ZPO; the decision on provisional enforcement results from Sections 709, 108 ZPO.

IV. La décision relative aux coûts du litige repose sur § 91 alinéa 1 Code allemand de procédure civile ; la décision relative à l'exécution provisoire résulte des §§ 709, 108 Code allemand de procédure civile.

*Vorsitzender Richter am
Landgericht Dr. Grabinski
Richterin Thelen
Richter Lambrecht*

*Presiding Judge of the District Court
Dr. Grabinski
Judge Thelen
Judge Lambrecht*

*Dr. Grabinski, juge président de
chambre près le Tribunal régional
Mme. Thelen, juge
M. Lambrecht, juge*

Impressum

Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt
Redaktion Amtsblatt
80298 München
Deutschland
Tel. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Für den Inhalt verantwortlich

Direktion 5.2.2

© EPA

Bestellungen sind zu richten an:

Europäisches Patentamt
Dienststelle Wien
Postfach 90
1031 Wien
Österreich
Tel. +43 (0)1 52126-4546
Fax +43 (0)1 52126-2492
subs@epo.org

Druck

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Imprint

Published and edited by

European Patent Office
Official Journal editorial office
80298 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Responsible for the content

Directorate 5.2.2

© EPO

Please send your order to:

European Patent Office
Vienna sub-office
Postfach 90
1031 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-4546
Fax +43 (0)1 52126-2492
subs@epo.org

Printer

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Mention d'impression

Publication et rédaction

Office européen des brevets
Rédaction du Journal officiel
80298 Munich
Allemagne
Tél. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Responsable de la rédaction

Direction 5.2.2

© OEB

Les commandes doivent être adressées à :

Office européen des brevets
Agence de Vienne
Postfach 90
1031 Vienne
Autriche
Tél. +43 (0)1 52126-4546
Fax +43 (0)1 52126-2492
subs@epo.org

Impression

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg