



# 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  
Fax +49 (0)89 2399-4560  
**Postal address**  
80298 Munich  
Germany

**The Hague**  
Patentlaan 2  
2288 EE Rijswijk  
Netherlands  
Tel. +31 (0)70 340-2040  
Fax +31 (0)70 340-3016  
**Postal address**  
Postbus 5818  
2280 HV Rijswijk  
Netherlands

**Berlin**  
Gitschiner Str. 103  
10969 Berlin  
Germany  
Tel. +49 (0)30 25901-0  
Fax +49 (0)30 25901-840  
**Postal address**  
10958 Berlin  
Germany

**Vienna**  
Rennweg 12  
1030 Vienna  
Austria  
Tel. +43 (0)1 52126-0  
Fax +43 (0)1 52126-3591  
**Postal address**  
Postfach 90  
1031 Vienna  
Austria

**Brussels Bureau**  
Avenue de Cortenbergh, 60  
1000 Brussels  
Belgium  
Tel. +32 (0)2 27415-90  
Fax +32 (0)2 20159-28

[www.epo.org](http://www.epo.org)

13. Symposium Europäischer Patentrichter | Thessaloniki  
13th European Patent Judges' Symposium | Thessaloniki  
13<sup>e</sup> Colloque des juges européens de brevet | Thessalonique

**Sonderausgabe 2 | 2007**

13. Symposium Europäischer Patentrichter  
Thessaloniki | 12. bis 16. September 2006

**Special edition 2 | 2007**

13th European Patent Judges' Symposium  
Thessaloniki | 12 to 16 September 2006

**Edition spéciale 2 | 2007**

13<sup>e</sup> Colloque des juges européens de brevet  
Thessalonique | 12 au 16 septembre 2006

ISSN 0170/9291

**Amtsblatt des Europäischen Patentamts**

**Herausgeber und Schriftleitung**  
Europäisches Patentamt  
Direktion 5.2.2  
80298 München  
Deutschland  
Tel. (+49-89) 2399-5225  
Fax (+49-89) 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. (+43-1) 521 26-411  
Fax (+43-1) 521 26-2495  
subs@epo.org

**Druck**  
Imprimerie Centrale S.A.  
1024 Luxembourg  
Luxembourg

**Official Journal of the European Patent Office**

**Published and edited by**  
European Patent Office  
Directorate 5.2.2  
80298 Munich  
Germany  
Tel. (+49-89) 2399-5225  
Fax (+49-89) 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. (+43-1) 521 26-411  
Fax (+43-1) 521 26-2495  
subs@epo.org

**Printer**  
Imprimerie Centrale S.A.  
1024 Luxembourg  
Luxembourg

**Journal officiel de l’Office européen des brevets**

**Publication et rédaction**  
Office européen des brevets  
Direction 5.2.2  
80298 Munich  
Allemagne  
Tél. (+49-89) 2399-5225  
Fax (+49-89) 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. (+43-1) 521 26-411  
Fax (+43-1) 521 26-2495  
subs@epo.org

**Impression**  
Imprimerie Centrale S.A.  
1024 Luxembourg  
Luxembourg

**Inhalt****Contents****Sommaire****Eröffnung des Symposiums und Begrüßungsansprachen**

Vorsitzender: Athanassios Kaissis

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <i>Giannis PAPATHANASIOU</i> | 4  |
| <i>Alain POMPIDOU</i>        | 8  |
| <i>Dimitris SIOUFAS</i>      | 16 |
| <i>Peter MESSERLI</i>        | 18 |

**1. Arbeitssitzung 30-74****Praxis im Hinblick auf die Berücksichtigung verspätet eingereicherter Anträge und Beweismittel**

Vorsitzender: Vincenzo Di Cerbo

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Brigitte GÜNZEL</i>                                                                                        |    |
| Die Behandlung verspäteten Vorbringens in den Verfahren vor den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts | 30 |

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Stelios NATHANAEL</i>                                                                       |    |
| Praxis im Hinblick auf die Berücksichtigung verspätet eingereicherter Anträge und Beweismittel | 48 |

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Petre OHAN</i>                                                                                                        |    |
| Die Praxis des rumänischen Amtes im Hinblick auf die Berücksichtigung verspätet eingereicherter Anträge und Beweismittel | 66 |

**2. Arbeitssitzung 76-122****Fallstudie "Reflektor für Licht- und andere Wellen"**

Vorsitzender: Gisbert Steinacker 76

**3. Arbeitssitzung 124-146****Auslegung von Patentansprüchen und Äquivalenzlehre**

Vorsitzender: Ivan Verougstraete

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <i>Gert KOLLE</i>  | 124 |
| <i>Robin JACOB</i> | 138 |

**4. Arbeitssitzung 148-176****Zweck- oder funktionsgebundener Erzeugnisschutz, insbesondere im Hinblick auf biotechnologische Erfindungen**

Vorsitzender: Alf Linder

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <i>Leonardo GALLIGANI</i> | 148 |
| <i>Alice PEZARD</i>       | 162 |
| <i>Raimund LUTZ</i>       | 170 |

**Opening of the Symposium and welcoming addresses**

Chairman: Athanassios Kaissis

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <i>Giannis PAPATHANASIOU</i> | 4  |
| <i>Alain POMPIDOU</i>        | 8  |
| <i>Dimitris SIOUFAS</i>      | 16 |
| <i>Peter MESSERLI</i>        | 18 |

**First working session 30-74****Practice with regard to consideration of late-filed requests and evidence**

Chairman: Vincenzo Di Cerbo

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Brigitte GÜNZEL</i>                                                                                     |    |
| The treatment of late submissions in proceedings before the boards of appeal of the European Patent Office | 30 |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Stelios NATHANAEL</i>                                                  |    |
| Practice with regard to consideration of late-filed requests and evidence | 48 |

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Petre OHAN</i>                                                                  |    |
| Romanian practice with regard to consideration of late-filed requests and evidence | 66 |

**Second working session 76-122****Case study****"Reflector for light and other waves"**

Chairman: Gisbert Steinacker 76

**Third working session 124-146****Interpretation of claims and doctrine of equivalents**

Chairman: Ivan Verougstraete

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <i>Gert KOLLE</i>  | 124 |
| <i>Robin JACOB</i> | 138 |

**Fourth working session 148-176****Use- or function-limited product protection, in particular with regard to biotechnological inventions**

Chairman: Alf Linder

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <i>Leonardo GALLIGANI</i> | 148 |
| <i>Alice PEZARD</i>       | 162 |
| <i>Raimund LUTZ</i>       | 170 |

**Ouverture du colloque et allocutions de bienvenue**

Président : Athanassios Kaissis

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <i>Giannis PAPATHANASIOU</i> | 5  |
| <i>Alain POMPIDOU</i>        | 9  |
| <i>Dimitris SIOUFAS</i>      | 17 |
| <i>Peter MESSERLI</i>        | 19 |

**1<sup>re</sup> séance de travail 31-75****Pratique suivie pour la prise en compte des demandes et preuves déposées tardivement**

Président : Vincenzo Di Cerbo

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Brigitte GÜNZEL</i>                                                                                                             |    |
| Le traitement des moyens présentés tardivement dans les procédures devant les chambres de recours de l'Office européen des brevets | 31 |

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Stelios NATHANAEL</i>                                                               |    |
| La pratique de la prise en compte des requêtes et justifications produites tardivement | 49 |

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Petre OHAN</i>                                                                                    |    |
| Pratique suivie par la Roumanie pour la prise en compte des requêtes et preuves déposées tardivement | 67 |

**2<sup>e</sup> séance de travail 77-123****Etude de cas****"Réflecteur pour ondes lumineuses et autres ondes"**

Président : Gisbert Steinacker 77

**3<sup>e</sup> séance de travail 125-147****Interprétation des revendications et doctrine des équivalents**

Président : Ivan Verougstraete

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <i>Gert KOLLE</i>  | 125 |
| <i>Robin JACOB</i> | 139 |

**4<sup>e</sup> séance de travail 149-177****Protection de produit limitée à un usage ou une fonction, notamment dans le domaine des inventions biotechnologiques**

Président : Alf Linder

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <i>Leonardo GALLIGANI</i> | 149 |
| <i>Alice PEZARD</i>       | 163 |
| <i>Raimund LUTZ</i>       | 171 |

|                                                                               |                |                                                                          |                |                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>5. Arbeitssitzung</b>                                                      | <b>178-266</b> | <b>Fifth working session</b>                                             | <b>178-266</b> | <b>5<sup>e</sup> séance de travail</b>                                | <b>179-267</b> |
| <b>Aktuelle Entwicklung in der nationalen und europäischen Rechtsprechung</b> |                | <b>Recent development in European and national law and jurisprudence</b> |                | <b>Evolution actuelle de la jurisprudence européenne et nationale</b> |                |
| Vorsitzender: Athanassios Kaissis                                             |                | Chairman: Athanassios Kaissis                                            |                | Président : Athanassios Kaissis                                       |                |
| <b>Rechtsprechung der nationalen Gerichte</b>                                 |                | <b>Reports of the national jurisprudence</b>                             |                | <b>Rapports des juridictions nationales</b>                           |                |
| <i>AT Österreich</i>                                                          |                | <i>AT Austria</i>                                                        |                | <i>AT Autriche</i>                                                    |                |
| <i>Karl WOLF</i>                                                              | 178            | <i>Karl WOLF</i>                                                         | 178            | <i>Karl WOLF</i>                                                      | 179            |
| <i>DE Deutschland</i>                                                         |                | <i>DE Germany</i>                                                        |                | <i>DE Allemagne</i>                                                   |                |
| <i>Klaus-J. MELULLIS</i>                                                      | 184            | <i>Klaus-J. MELULLIS</i>                                                 | 184            | <i>Klaus-J. MELULLIS</i>                                              | 185            |
| <i>DK Dänemark</i>                                                            |                | <i>DK Denmark</i>                                                        |                | <i>DK Danemark</i>                                                    |                |
| <i>Hans Christian THOMSEN</i>                                                 | 200            | <i>Hans Christian THOMSEN</i>                                            | 200            | <i>Hans Christian THOMSEN</i>                                         | 201            |
| <i>CH Schweiz</i>                                                             |                | <i>CH Switzerland</i>                                                    |                | <i>CH Suisse</i>                                                      |                |
| <i>Kathrin KLETT</i>                                                          | 202            | <i>Kathrin KLETT</i>                                                     | 202            | <i>Kathrin KLETT</i>                                                  | 203            |
| <i>IT Italien</i>                                                             |                | <i>IT Italy</i>                                                          |                | <i>IT Italie</i>                                                      |                |
| <i>Massimo SCUFFI</i>                                                         | 206            | <i>Massimo SCUFFI</i>                                                    | 206            | <i>Massimo SCUFFI</i>                                                 | 207            |
| <i>GB Vereinigtes Königreich</i>                                              |                | <i>GB United Kingdom</i>                                                 |                | <i>GB Royaume-Uni</i>                                                 |                |
| <i>David KITCHIN</i>                                                          | 240            | <i>David KITCHIN</i>                                                     | 240            | <i>David KITCHIN</i>                                                  | 241            |
| <i>NL Niederlande</i>                                                         |                | <i>NL The Netherlands</i>                                                |                | <i>NL Pays-Bas</i>                                                    |                |
| <i>Josine FASSEUR-VAN SANTEN</i>                                              |                | <i>Josine FASSEUR-VAN SANTEN</i>                                         |                | <i>Josine FASSEUR-VAN SANTEN</i>                                      |                |
| <i>Robert VAN PEURSEM</i>                                                     | 252            | <i>Robert VAN PEURSEM</i>                                                | 252            | <i>Robert VAN PEURSEM</i>                                             | 253            |
| <b>Die Europäische Patentakademie</b>                                         |                | <b>The European Patent Academy</b>                                       |                | <b>L'Académie européenne des brevets</b>                              |                |
| <i>Marielle PIANA</i>                                                         |                | <i>Marielle PIANA</i>                                                    |                | <i>Marielle PIANA</i>                                                 |                |
| Zusammenfassung der Präsentation                                              | 266            | Summary of presentation                                                  | 266            | Résumé de présentation                                                | 267            |
| <b>Tagungsbericht</b>                                                         | <b>268</b>     | <b>Report of proceedings</b>                                             | <b>268</b>     | <b>Compte rendu</b>                                                   | <b>269</b>     |
| <i>Fabienne GAUYE</i>                                                         |                | <i>Fabienne GAUYE</i>                                                    |                | <i>Fabienne GAUYE</i>                                                 |                |
| <i>Dieter STAUDER</i>                                                         |                | <i>Dieter STAUDER</i>                                                    |                | <i>Dieter STAUDER</i>                                                 |                |
| <b>Teilnehmerliste</b>                                                        | <b>298</b>     | <b>List of participants</b>                                              | <b>298</b>     | <b>Liste des participants</b>                                         | <b>298</b>     |



Die Teilnehmer am 13. Symposium Europäischer Patentrichter am Eingang des "Macedonia Palace".

The participants at the 13th Symposium of European Patent Judges on the steps of the "Macedonia Palace".

Les participants au 13<sup>e</sup> Colloque des juges européens de brevets sur les marches du "Macedonia Palace".

## Eröffnung des Symposiums und Begrüßungsansprachen

Vorsitzender: Athanassios Kaissis

**Giannis PAPATHANASIOU\***

Sehr geehrte Richterinnen und Richter,  
Herr Präsident,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
meine sehr verehrten Damen und Herren,

es ist mir eine große Freude, Sie in Thessaloniki, der bedeutendsten Stadt Nordgriechenlands und Hauptstadt von Makedonien, begrüßen zu dürfen.

Wir Europäer haben großes Interesse daran, dass unsere Union sich zu einer starken Wirtschaft entwickelt, die im weltweiten Wettbewerb bestehen kann; dies kann nur auf der Grundlage des neuartigen und für uns alle so bedeutenden Wissens geschehen, nämlich der Innovation.

Selbstverständlich gehören zu den Ordnungsvorschriften einer von Wissen bestimmten Wirtschaft auch die Regeln zum Schutz des geistigen Eigentums.

Sie als Patentrichter sind diejenigen, die diese Regeln umzusetzen haben.

Und genau das macht Ihre Konferenz so wichtig. Sie betrifft die Regeln, die in einer von Innovation geprägten Wirtschaft gelten. Sie befasst sich damit, wie diese Regeln mit Blick auf gegenwärtige und künftige Entwicklungen angewandt werden sollten.

Eine sinnvolle Entwicklung setzt voraus, dass für Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Umwelt klare Regeln gelten. Ohne eindeutig festgelegte Regeln kann es keine Entwicklung geben.

Weite Teile unserer Gesellschaften haben vielleicht noch nicht erkannt, welch bedeutende Rolle den Patentrichtern zukommt. Das schmälert deren Bedeutung jedoch keineswegs, sondern verdeutlicht ganz im Gegenteil die Notwendigkeit, die Öffentlichkeit hierfür zu sensibilisieren.

Darüber hinaus ist die wichtige Rolle, die Sie als Patentrichter wahrnehmen, von Land zu Land verschieden, was von fehlender Harmonisierung und Geschlossenheit in Europa zeugt.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

Ein Europa ohne einheitliche Regeln auf diesem Gebiet ist ein schwaches Europa.

Ein Europa ohne einheitliches System des gewerblichen Rechtsschutzes ist ein schwaches Europa.

Ein Europa ohne ein reibungslos funktionierendes System, in dem eine geordnete Rechtspflege und die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten durch ein Patentgericht gewährleistet sind, ist ein schwaches Europa.

Ein Europa ohne ein einheitliches System von Regeln und Verfahren kann weder innovative Forschung noch überhaupt seine Industrie entschieden fördern und ist somit ein schwaches Europa.

Sie und wir alle sind hier zusammengekommen, weil wir ein starkes Europa wollen, das fähig ist, dem Wohl der Menschheit zu dienen. Diese Konferenz ist ein Schritt in eben diese Richtung.

## Opening of the Symposium and welcoming addresses

Chairman: Athanassios Kaissis

**Giannis PAPATHANASIOU\***

Distinguished Judges,  
President Pompidou,  
Esteemed Colleagues,  
Ladies and Gentlemen,

It is with great pleasure that I welcome you to the Capital of Northern Greece: the Capital City of Macedonia, Thessaloniki.

We Europeans are keen for our Union to become a strong economy, which is competitive worldwide, based on the new kind of knowledge so significant to all of us: innovation.

Naturally, the statutory rules of the Economy of Knowledge constitute the system of intellectual, of industrial property.

You, the patent judges, are the ones who implement these rules.

And this is precisely what makes your Conference so important: It concerns the Rules prevailing in the Economy of Innovation. It has to do with how these Rules should be applied in the system of present and future development.

And development makes sense when clear rules govern the economy, science, society and the environment. Without clear-cut rules, there can be no development.

The greater part of our societies has perhaps not yet recognised the significant role of Industrial Property Judges. But this in no way diminishes their importance. On the contrary, it points to the need to promote their role.

Moreover, your significant role is not the same in all countries, a fact that reveals a lack of harmonisation and consistency across Europe.

Ladies and Gentlemen,

A Europe without uniform rules in this area is a weak Europe.

A Europe without a uniform industrial property system is a weak Europe.

A Europe without a smoothly running system which guarantees justice and the settlement of legal disputes before a court in the area of patent law is a weak Europe.

A Europe without a unified system of rules and procedures can neither offer decisive support to innovative research nor its industry and is hence a weak Europe.

You are here, we are here, because we want a strong Europe, capable of serving humankind. This Conference is a step in precisely that direction.

## Ouverture du colloque et allocutions de bienvenue

Président : Athanassios Kaissis

**Giannis PAPATHANASIOU\***

Messieurs les Juges,  
Monsieur le Président,  
Chers collègues,  
Mesdames, Messieurs,

Je suis particulièrement heureux de vous accueillir à Thessalonique, grande ville de la Grèce du Nord et capitale de la Macédoine.

Nous, Européens, voulons que notre Union devienne une économie forte, qui puisse faire pièce à ses concurrents dans le monde et qui repose sur un nouveau type de connaissances essentiel pour nous tous, à savoir l'innovation.

Il va de soi que les règles fondamentales relatives à l'économie de la connaissance fixent le cadre du système dans lequel s'inscrit la propriété intellectuelle et industrielle.

L'application de ces règles incombe aux juges de brevets, c'est-à-dire à vous-mêmes.

C'est précisément en cela que réside toute l'importance de votre colloque, qui s'intéresse aux dispositions juridiques prévalant dans l'économie de l'innovation, et qui se propose de déterminer comment ces dispositions devraient être appliquées au vu des développements présents et à venir.

Le développement a un sens lorsque des règles claires régissent l'économie, la science, la société et l'environnement. Sans règles bien définies, tout développement est impossible.

La majeure partie de nos sociétés n'a peut-être pas encore conscience du rôle-clé joué par les juges de la propriété industrielle. Si leur influence n'en est aucunement amoindrie, cela souligne en revanche la nécessité d'une sensibilisation au rôle qui leur incombe.

Il convient d'ajouter à cet égard que ce rôle important n'est pas le même dans tous les pays, ce qui révèle une absence d'harmonisation et de cohérence en Europe.

Mesdames, Messieurs,

Une Europe dépourvue de règles uniformes dans ce domaine est une Europe faible.

Une Europe dépourvue d'un système de propriété industrielle uniforme est une Europe faible.

Une Europe dépourvue d'un système aux rouages bien réglés, qui garantisse que justice soit rendue et que les litiges juridiques soit tranchés devant un tribunal spécialisé en droit des brevets, est une Europe faible.

Une Europe dépourvue d'un système unifié de règles et de procédures ne peut pas donner une impulsion décisive à la recherche orientée vers l'innovation, ni à son industrie, et elle est donc une Europe faible.

Si nous sommes tous présents ici, c'est que nous avons la volonté de bâtir une Europe forte, au service de l'humanité. Le présent colloque constitue précisément un pas en ce sens.

---

\* Staatssekretär beim Entwicklungsministerium der Hellenischen Republik.

---

\* Deputy Minister of Development of the Hellenic Republic.

---

\* Secrétaire d'Etat au ministère du développement de la République hellénique.

Die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert in Europa war die Werkstätte der modernen Welt.

Europa hat heute die Gelegenheit – und vielleicht ist dies seine einzige Chance, als souveränes wirtschaftliches und politisches Gebilde zu überleben –, zum weltweiten Zentrum der Innovation im 21. Jahrhundert zu werden.

Die Wissensgesellschaft beruht auf der Belohnung von Wissen und Innovation.

Investitionen in Forschung und Innovation benötigen ein Umfeld, in dem Rechtssicherheit gewährleistet ist. Und das bedeutet nicht nur, dass der erforderliche rechtliche Rahmen vorhanden sein muss, sondern auch, dass die betreffenden Rechtsvorschriften korrekt, wirkungsvoll und innerhalb angemessener Fristen angewandt werden. Geistiges Eigentum zählt zu den Ausschließlichkeitsrechten, deren Schutz uns aufgrund ihrer Rechtsnatur vor bedeutende Schwierigkeiten stellt. Eine rechtswidrige Handlung oder eine Straftat nachzuweisen, ist aufgrund der oftmals schwierigen Beweislage kein leichtes Unterfangen. Desgleichen ist geistiges Eigentum eine komplizierte Materie, die oftmals zusätzliches Fachwissen auf technischem Gebiet voraussetzt. Daher steht es außer Frage, dass es zu seinem Schutz besonderer Regeln bedarf. Zu eben diesem Zweck ist auch eine spezielle EU-Richtlinie verabschiedet worden.

Nichts von alledem kann ohne Ihr Zutun funktionieren. Es liegt an Ihnen, ein sehr spezielles Regelwerk schnell und wirksam anzuwenden. Sie sind es, die über das hierzu erforderliche Fachwissen verfügen. Nur die Tatsache, dass es Sie gibt, bürgt für die Rechtssicherheit, die Erfindern ausreichenden Schutz bietet und Investoren anzieht. Beides sind Voraussetzungen für die Ausweitung der Wissensgesellschaft.

Ich habe nicht die Absicht, inhaltlich auf die Fragestellungen einzugehen, die auf der Tagesordnung Ihrer Konferenz stehen. Nebenbei bemerkt gehöre ich in meiner gegenwärtigen Funktion der Exekutive an, und unsere jeweiligen Rollen müssen voneinander getrennt bleiben.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie sich gegenwärtig in dem Land befinden, in welchem dem Streben nach Erkenntnis und ihrer praktischen Umsetzung viele Jahrhunderte lang ein göttlicher Ursprung zugeschrieben wurde.

Das Gesetz und seine uneingeschränkte Anwendung lagen in der Hand der Götter. Nicht deshalb, weil die Sterblichen dazu nicht selbst in der Lage gewesen wären, sondern wegen der hohen Wertschätzung, die sie dem Recht als einem Fundament ihrer Gesellschaft entgegenbrachten.

Ich bin überzeugt, dass das 13. europäische Patentrichtersymposium dank der geführten Debatten und der erzielten Ergebnisse eine erhebliche Verbesserung und Aufwertung des gewerblichen Rechtsschutzes in Europa bewirken und zugleich einen Beitrag zum wissenschaftlichen und akademischen Diskurs zu diesem Thema in anderen Teilen der Welt leisten wird.

Ich hoffe, Sie werden die Antworten, nach denen Sie suchen, in Befolgung der griechischen Ideale finden.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und einen angenehmen Aufenthalt in Thessaloniki!

The European industrial revolution in the 19<sup>th</sup> century was the factory of the modern world.

Europe now has the opportunity – and perhaps this is its only choice for survival as a sovereign economic and political entity – to become the worldwide centre of innovation in the 21<sup>st</sup> century.

The society of knowledge is based on rewarding knowledge and innovation.

Investments in research and innovation call for a safe legal environment. And a safe legal environment means not only that the requisite legislation exists, but also that it is applied correctly, in due course and effectively. Intellectual property pertains to exclusive rights, which by their legal nature present us with significant difficulties when they are to be protected. Supplying proof of a civil or criminal offence is no simple task, because of the difficulty of putting together sufficient evidence. By the same token, the substance of intellectual property is complicated and often calls for additional technical knowledge. Hence, there is no question that the rules designed to protect it must be different. Moreover, a specific EU Directive has been adopted for this very purpose.

None of the aforesaid can function without you. You are the ones who are called upon to rapidly and effectively apply a specialised body of law. You are the ones who have the know-how required to do so. Your presence alone guarantees the legal safety that can provide sufficient protection for inventors and attract investors. Both of these are the prerequisites for expanding the society of knowledge.

I do not intend to discuss the substance of the issues on your conference's agenda. Besides, in my present capacity, I belong to the executive power and we are obliged to keep our roles separate.

I would like to remind you that you are currently in the country where for dozens of centuries the quest for knowledge and its use were considered to be of divine origin.

The law and its full application were in the hands of the Gods. Not because the mortals were not capable of doing so themselves, but because they assigned great importance to justice as a foundation of their society.

I am convinced that the 13<sup>th</sup> Conference of European Patent Judges, by virtue of its debates and conclusions, will substantially raise the level and rank of European Industrial Property, as well as contributing to scientific and academic deliberations on this topic in other parts of the world.

In the pursuit of the Greek ideals, I hope you find the answers you seek.

I wish you success and a pleasant stay in Thessaloniki!



Lors de la révolution industrielle au 19<sup>e</sup> siècle, l'Europe a été l'usine du monde moderne.

Il est maintenant donné à l'Europe de devenir le centre mondial de l'innovation du 21<sup>e</sup> siècle – et il s'agit là peut-être de l'unique option qui lui permette de survivre comme entité politique et économique souveraine.

La société de la connaissance repose sur le principe selon lequel le savoir et l'innovation sont récompensés.

L'investissement dans la recherche et l'innovation exigent un cadre juridique sûr, lequel implique non seulement que la législation correspondante existe, mais aussi qu'elle soit appliquée correctement, en temps opportun et de manière efficace. La propriété intellectuelle porte sur des droits exclusifs, dont la protection soulève, de par la nature juridique de ces droits, des difficultés considérables. Il n'est guère facile de réunir des preuves suffisantes pour démontrer l'existence d'un délit civil ou pénal. De même, les éléments qui constituent l'objet de la propriété intellectuelle sont pointus, et nécessitent souvent des connaissances techniques supplémentaires. Il ne fait donc aucun doute que les règles visant à la protéger doivent être adaptées. Une directive européenne spécifique a d'ailleurs été adoptée dans ce but précis.

Rien de tout ceci ne peut fonctionner sans vous. C'est à vous qu'il appartient d'appliquer promptement et efficacement l'ensemble des lois prévues en la matière. C'est vous qui possédez le savoir-faire requis à cet effet. Votre présence garantit à elle seule la sécurité juridique susceptible de conférer une protection suffisante aux inventeurs et d'attirer les investisseurs, deux conditions préalables au développement de la société de la connaissance.

Mon propos n'est pas de discuter sur le fond des questions inscrites à l'ordre du jour de votre colloque. De plus, de par la nature de mes fonctions, je fais partie de l'exécutif et nous sommes tenus de maintenir une séparation entre nos rôles respectifs.

J'aimerais vous rappeler que vous vous trouvez ici dans le pays où de nombreux siècles durant, la quête et l'utilisation de la connaissance relevaient du divin.

La loi et son application pleine et entière étaient entre les mains des Dieux, non parce que les mortels n'étaient pas capables de s'en charger eux-mêmes, mais parce qu'ils attachaient une vive importance à la justice en tant que fondement de leur société.

Je suis convaincu que le 13<sup>e</sup> colloque des juges européens de brevets élèvera sensiblement, par ses débats et ses conclusions, le niveau de la propriété industrielle européenne et renforcera la place qu'elle occupe. Je ne doute pas non plus qu'il enrichisse la réflexion scientifique et universitaire sur ce thème dans d'autres parties de ce monde.

Conformément aux idéaux grecs, je forme l'espoir que votre quête de réponses sera couronnée de succès.

Je vous souhaite un agréable séjour à Thessalonique.

**Alain POMPIDOU\***

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist mir eine Ehre und Freude, dass ich zur Eröffnung des 13. Symposiums europäischer Patentrichter, das in den kommenden drei Tagen in dieser wunderbaren Stadt Thessaloniki stattfinden wird, einige Worte an Sie richten darf.

Zum dreizehnten Mal seit 1982, als das erste Symposium organisiert wurde, richten nun schon ein Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und das Europäische Patentamt mit vereinten Kräften eine Veranstaltung aus, die zu einem der größten Fachtreffen für europäische Patentrichter geworden ist.

Ich möchte an dieser Stelle unseren griechischen Gastgebern, Herrn Kaissis und Herrn Stasinou, für ihr Engagement bei der Vorbereitung dieser wichtigen Veranstaltung und deren hervorragende Organisation meinen herzlichsten Dank aussprechen.

Im Laufe der Jahre sind die Richtersymposien, die mit dem Ziel ins Leben gerufen wurden, eine einheitliche, harmonisierte Anwendung des europäischen Patentrechts zu fördern, zu einer festen Institution geworden. Sie bilden eine Plattform für Kontakte zwischen Richtern aus Ländern mit unterschiedlichen Rechtstraditionen und sind Ausdruck des Bestrebens, das gegenseitige Verständnis zu verbessern.

Ich freue mich sehr, dass sich Richter aus 35 Staaten – darunter 29 Vertragsstaaten des EPÜ – hier in Thessaloniki eingefunden haben. Besonders willkommen heißen möchte ich die Vertreter zweier Staaten, die unserer Organisation seit dem letzten Richtersymposium im Jahr 2004 neu beigetreten sind, nämlich Litauen und Lettland. Ich begrüße aber auch herzlich alle Richter aus anderen europäischen Staaten sowie den Vertreter Japans, der den weitesten Weg auf sich genommen hat.

Gestatten Sie mir nun, meine Damen und Herren, Ihnen einen Überblick über einige wichtige Entwicklungen zu geben, die in den letzten zwei Jahren im europäischen Patentsystem zu verzeichnen waren.

Lassen Sie mich zum Auftakt einige Zahlen nennen.

Da ist als Erstes die Zahl 31: so viele Mitgliedstaaten zählt die Europäische Patentorganisation zurzeit. Über das europäische Patentsystem, das auch 5 so genannte "Erstreckungsstaaten" umfasst, kann eine Erfindung heute mit einem Patent in 36 europäischen Ländern geschützt werden, was einem potenziellen Markt von über 500 Millionen Menschen entspricht, der damit deutlich größer ist als die Vereinigten Staaten und Japan zusammengekommen. Weitere Länder dürften sich uns in naher Zukunft anschließen; ich denke dabei an Malta, dessen Beitritt kurz bevorsteht, und an Norwegen.

Mit fast 194 000 europäischen Patentanmeldungen war das Anmeldeaufkommen beim EPA 2005 um 7 % höher als im Vorjahr. Da europäische Patentanmeldungen beim EPA direkt, bei den nationalen Ämtern der EPÜ-Vertragsstaaten sowie bei

**Alain POMPIDOU\***

Ladies and gentlemen,

It is my honour and pleasure to say a few words to open the 13th European Patent Judges' Symposium, which is taking place over the next three days in this magnificent city of Thessalonica.

This is the thirteenth time since 1982 – the year of the first symposium – that a contracting state to the European Patent Convention (EPC) has joined forces with the European Patent Office to organise what is now one of the largest get-togethers of European judges specialising in patents.

So let me say a special word of thanks to our Greek hosts, Mr Kaissis and Mr Stasinou, for all their preparatory and organisational work in the run-up to this major event.

Initiated to promote uniform and harmonised application of European patent law, these meetings have, over the years, become an institution, enabling contacts to be forged between judges hailing from countries with different legal traditions and wishing to understand each other better.

I am therefore particularly gratified to see judges from 35 countries, including 29 EPC contracting states, here in Thessalonica today. And it gives me special pleasure to welcome those from Lithuania and Latvia, the two countries which have joined the EPO since the last judges' symposium in 2004. In addition to the representatives of the other European countries, I would also like to welcome the judge from Japan, who has made the longest journey to attend.

Ladies and gentlemen, let me now mention briefly some of the main developments in the European patent system over the last two years.

I propose to start with a few figures:

31 member states now belong to the European Patent Organisation. Including the five "extension states", the European patent system currently enables inventions to be protected in 36 European countries comprising a potential market of over 500 million people – much bigger than the United States and Japan combined. Looking ahead, Malta's accession is imminent, and Norway is also expected to be joining soon.

Over 194 000 applications for European patents were received by the EPO in 2005 – a substantial (7%) increase over 2004. Since that total comprises filings both direct with the EPO and via WIPO or the national offices of our member

**Alain POMPIDOU\***

Mesdames, Messieurs,

C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous adresser quelques mots à l'occasion de l'ouverture du 13<sup>ème</sup> Colloque des juges européens de brevets qui se déroulera ces trois prochains jours dans cette magnifique ville de Thessalonique.

Pour la treizième fois depuis 1982, date du premier Colloque, un Etat partie à la Convention sur le brevet européen (CBE) et l'Office européen des brevets ont uni leurs efforts pour organiser ce qui est devenu l'un des plus grands rassemblements de juges européens spécialisés en matière de brevet.

Je voudrais à cet égard adresser mes remerciements les plus chaleureux à nos hôtes grecs, M. Kaissis et M. Stasinou, pour leur engagement dans la préparation de cette importante manifestation et sa remarquable organisation.

Instituées pour promouvoir une application uniforme et harmonisée du droit européen des brevets, ces rencontres de juges sont devenues, au fil des années, une véritable institution. Elles constituent les fondements sur lesquels se nouent les contacts entre des juges issus de pays aux traditions juridiques différentes, dans une volonté de favoriser une compréhension mutuelle.

A cet égard, je me félicite de constater que des magistrats provenant de 35 Etats sont représentés ici, à Thessalonique, dont 29 Etats parties à la CBE. Il m'est particulièrement agréable d'accueillir les juges représentant deux nouveaux Etats qui ont rejoint notre Organisation depuis le dernier Colloque des juges en 2004, à savoir la Lituanie et la Lettonie. Je salue également les magistrats représentant d'autres pays européens ainsi que le juge représentant le Japon, qui a fait le voyage le plus long pour nous rejoindre.

Mesdames et Messieurs, permettez-moi maintenant de vous exposer certains développements importants qui se sont produits dans le système européen des brevets au cours de ces deux dernières années.

Quelques chiffres, tout d'abord, pour commencer ce tour d'horizon.

31, tel est le nombre d'Etats membres que compte actuellement l'Organisation européenne des brevets. Grâce au système du brevet européen, qui inclut également cinq "Etats autorisant l'extension", les inventions peuvent aujourd'hui obtenir une protection par brevet dans 36 pays européens, ce qui représente un marché potentiel de plus de 500 millions de personnes, un marché sensiblement plus grand que celui des Etats-Unis et du Japon réunis. D'autres Etats devraient nous rejoindre dans un avenir proche. Je pense à Malte, dont l'adhésion est imminente, et à la Norvège.

Près de 194 000 demandes de brevet européen ont été déposées à l'OEB en 2005, soit 7 % de plus que l'année précédente, ce qui représente une augmentation considérable. Comme le nombre total des demandes de brevet

---

\* Präsident des Europäischen Patentamts.

---

\* President of the European Patent Office.

---

\* Président de l'Office européen des brevets.

der WIPO eingereicht werden, zeugt dieser erneute deutliche Anstieg von regen Patentaktivitäten sowohl in Europa als auch weltweit.

Vor diesem Hintergrund ist ein starkes Patentsystem eine zwingende Notwendigkeit. Was aber verstehe ich unter einem starken Patentsystem?

Stark ist ein Patentsystem zuerst einmal dann, wenn es qualitativ hochwertige Patente hervorbringt. Die Wechselwirkung zwischen der massiv zunehmenden Nachfrage nach Patentschutz und verschiedenen Faktoren wie der technologischen Entwicklung oder den Strategien der Nutzer stellt das EPA im Hinblick auf eine gleichbleibende Qualität seiner Patente vor besondere Herausforderungen. Das EPA hat deshalb ein integriertes internes Qualitätsmanagementsystem geschaffen, das zur Herausbildung einer auf europäischer Ebene anerkannten Qualitätsnorm führen und so die Rolle des europäischen Patents als Innovationsmotor stärken wird.

Als zweites Erfordernis braucht ein starkes Patentsystem eine solide Rechtsgrundlage, die regelmäßig an die Entwicklung neuer Technologien angepasst und mit den einschlägigen internationalen Verträgen in Einklang gebracht werden muss. Deshalb wurde auch das Europäische Patentübereinkommen im Jahr 2000, d. h. fast 25 Jahre nach seinem Inkrafttreten, einer Revision unterzogen.

Am 13. Dezember 2005 hat Griechenland als fünfzehnter Staat das EPÜ 2000 ratifiziert, was ich gerade hier in Thessaloniki gerne nochmals hervorhebe. Wie in der Revisionsakte festgelegt, wird das EPÜ 2000 nun spätestens in zwei Jahren, d. h. am 13. Dezember 2007, in Kraft treten. Alle Vertragsstaaten müssen das EPÜ 2000 zum Zeitpunkt seines Inkrafttretens ratifiziert haben, sonst droht ihnen der Ausschluss vom Übereinkommen.

Ein starkes Patentsystem setzt drittens voraus, dass der Patentschutz von den Kosten her erschwinglich ist. Insbesondere gilt es, unnötige Belastungen wie Übersetzungskosten zu vermeiden. Damit komme ich nun unweigerlich auf das Londoner Übereinkommen zu sprechen.

Das Londoner Übereinkommen oder, wie es richtig heißt, das "Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente" wurde im Oktober 2000 im Gefolge der Pariser Regierungskonferenz unterzeichnet, die im Juni 1999 auf Initiative Frankreichs stattgefunden hatte. Das Übereinkommen soll eine ergänzende Sprachenregelung für europäische Patente nach ihrer Erteilung durch das EPA schaffen. Sein Ziel ist es, die Kosten europäischer Patente zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu stärken.

Bislang gilt für europäische Patente folgende Sprachenregelung: Die Veröffentlichung eines erteilten europäischen Patents erfolgt zunächst in der Verfahrenssprache und enthält eine Übersetzung der Ansprüche in die beiden anderen Amtssprachen des EPA. In der anschließenden Validierungsphase auf nationaler Ebene – und hier liegt der wunde Punkt – muss das europäische Patent dann in die Landessprachen der Vertragsstaaten übersetzt werden, in denen der Patentinhaber seine Erfindung schützen lassen will. Das bringt nicht

states, that continued growth reflects intense patenting activity in Europe and worldwide.

It is therefore absolutely essential to have a strong patent system. Now, what do I mean by that?

First, a strong system is one which grants high-quality patents. Here, the interplay between surging demand for patent protection and other factors such as technological development and user strategies is presenting the EPO with special challenges. To meet them, it has created an integrated system of internal quality management which will fulfil quality standards accepted at European level, thus enabling European patents to play their part in promoting innovation.

Second, a strong system is one with a sound legal basis, regularly updated to keep abreast of new technologies and international law. Hence the EPC revision exercise in 2000, almost 25 years after it first entered into force.

It gives me great pleasure to be able to tell you here in Thessalonica that on 13 December 2005 Greece became the fifteenth country to ratify EPC 2000. Under the Revision Act, the revised EPC will enter into force no later than two years as from that date, i.e. on 13 December 2007 – by which time the remaining contracting states must also ratify or risk ceasing to be party to the Convention.

Third, a strong system offers patent protection at reasonable cost. In particular, superfluous costs must be avoided, such as those for translation. Which of course brings me to the London Agreement.

Under its full title – "Agreement on the application of Article 65 of the Convention on the Grant of European patents" – the London Agreement was adopted in October 2000 and followed on from the June 1999 intergovernmental conference hosted by France in Paris. It lays down supplementary rules governing the language arrangements for European patents post-grant, with the aim of reducing the cost of European patents and boosting the competitiveness of European firms.

The present system is as follows: first, the granted European patent is published in the language of the proceedings, along with translations of the claims into the other two EPO official languages. Next – and here's the rub – patentees wishing to validate their European patents at national level must provide translations into the official language of each contracting state in which they want to protect their inventions. So the validation procedure is not only complicated but also expensive and, for many European firms, a real barrier to innovation.

européen se compose des demandes déposées directement auprès de l'OEB, auprès des offices nationaux des Etats parties à la CBE et auprès de l'OMPI, cette nouvelle hausse dénote une intense activité dans le domaine des brevets en Europe et dans le monde.

Dans un tel contexte, il est absolument impératif de se doter d'un système de brevet fort. Qu'est-ce que j'entends par un système de brevet fort ?

Premièrement, un système de brevet est fort lorsqu'il délivre des brevets de qualité. L'interaction entre la forte croissance de la demande de protection par brevets et différents facteurs comme le développement des technologies ou les stratégies des utilisateurs conduit l'OEB à devoir faire face à des exigences particulières afin de garantir la qualité des brevets. C'est pourquoi l'OEB a créé un système intégré de gestion interne de la qualité qui permettra la création d'une norme de qualité acceptée à l'échelle européenne, grâce à laquelle les brevets européens pourront jouer leur rôle de ressort de l'innovation.

Deuxièmement, pour être fort, le système des brevets doit reposer sur une base juridique solide, laquelle doit être régulièrement adaptée aux développements des nouvelles technologies et mise en conformité avec les traités internationaux. C'est dans cette perspective que la Convention sur le brevet européen a été révisée en l'an 2000, presque 25 ans après son entrée en vigueur.

Le 13 décembre 2005, la Grèce a été le quinzième Etat à ratifier la CBE 2000, et je suis particulièrement heureux de le relever ici, à Thessalonique. Conformément aux dispositions de l'Acte de révision, la CBE entrera donc en vigueur dans deux ans, soit le 13 décembre 2007 au plus tard. Tous les Etats contractants devront avoir ratifié la CBE 2000 à son entrée en vigueur, au risque de se faire exclure de la Convention.

Un système des brevets est fort lorsque, troisièmement, le coût de la protection par brevet est raisonnable. Nous devons, en particulier, éviter les coûts superflus tels que les coûts de traduction. Ceci m'amène maintenant, tout naturellement, à vous parler de l'Accord de Londres.

De son vrai nom "Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention de Munich", l'Accord de Londres a été adopté en octobre 2000 à la suite de la Conférence de Paris qui s'était tenue à l'initiative de la France, en juin 1999. Il est conçu comme un accord complétant le régime linguistique du brevet européen après la délivrance par l'OEB et son objectif est de réduire le coût d'obtention des brevets européens et de renforcer la compétitivité des entreprises européennes.

La situation qui régit actuellement le régime linguistique du brevet européen se présente comme suit : d'abord, le brevet européen délivré est publié dans la langue de la procédure et comporte une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'OEB ; ensuite, et c'est là que le bât blesse, la phase de validation du brevet européen au niveau national prévoit la traduction dans les langues officielles des Etats contractants dans lesquels le titulaire du brevet souhaite voir son invention protégée. Ceci ne constitue

nur ein kompliziertes Validierungsverfahren mit sich, sondern stellt auch eine schwere finanzielle Belastung und ein reelles Innovationshindernis für viele europäische Unternehmen dar.

Was sind nun, kurz gefasst, die Grundzüge des Londoner Übereinkommens? Das Übereinkommen beruht zunächst einmal auf dem in Artikel 14 EPÜ verankerten Primat von drei Sprachen bei der Patentierung von Erfindungen in Europa: Deutsch, Englisch und Französisch.

Gemäß Artikel 1 des Übereinkommens verzichtet jeder Staat, der eine dieser drei Sprachen als Amtssprache hat, auf Übersetzungserfordernisse. Er verzichtet demnach in Fällen, in denen die Verfahrenssprache vor dem EPA nicht seine Landessprache ist, auf eine Übersetzung der Beschreibung und der Zeichnungslegende. Die Ansprüche stehen jedoch immer in allen drei Amtssprachen des EPA zur Verfügung.

Staaten, die weder Deutsch noch Englisch, noch Französisch als Amtssprache haben, verzichten auf Übersetzungserfordernisse, wenn das europäische Patent in der vom jeweiligen Staat vorgeschriebenen Amtssprache des EPA erteilt wurde. Diese Staaten behalten aber das Recht, eine Übersetzung der Ansprüche in eine ihrer Amtssprachen zu verlangen.

Im Fall von Streitigkeiten über das Patent legt der Patentinhaber dem vermeintlichen Patentverletzer sowie dem zuständigen Gericht auf eigene Kosten eine vollständige Übersetzung des Patents vor.

Das Londoner Übereinkommen tritt erst in Kraft, wenn es von acht Vertragsstaaten des EPÜ ratifiziert wurde, darunter Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich.

Zehn Staaten haben es bereits ratifiziert, und sein Inkrafttreten hängt nun vom Ausgang des laufenden Ratifizierungsverfahrens in Frankreich ab.

Ich habe mich persönlich sehr bei der französischen Regierung und dem Gesetzgeber für das Übereinkommen eingesetzt und bin zuversichtlich, dass diese Bemühungen zu einer baldigen Ratifikation durch Frankreich führen.

Zu guter Letzt sei auch noch die wirtschaftliche Tragweite des Londoner Übereinkommens angesprochen. Das EPA geht davon aus, dass die Übersetzungskosten um 50 % sinken, wenn das Übereinkommen von zwölf Staaten ratifiziert wird. Es ist deshalb wirklich höchste Zeit, meine Damen und Herren, dass das Übereinkommen endlich in Kraft tritt!

Ein Patentsystem ist viertens und letztens stark, wenn es über ein einheitliches Streitregelungssystem verfügt. Alle Patentinhaber, Lizenznehmer und potenzielle Patentverletzer sollten sich darauf einstellen, dass bei Streitigkeiten über eines der 750 000 bis heute vom EPA erteilten europäischen Patente ein einziges gemeinsames Gericht entscheiden wird.

Wie Sie wissen, hat die Europäische Kommission im Januar 2006 eine öffentliche Konsultation zur künftigen Patentpolitik in Europa eingeleitet. Dabei wurden die Industrie und andere

How then can one briefly summarise the London Agreement? First, it is based on the principle, enshrined in Article 14 EPC, of three main languages – English, French and German – in the patent field in Europe.

Under its Article 1, any country which has one of those three languages as its official language dispenses with the translation requirements, in particular by not requiring the description and the text of any drawings to be translated into its national language where this was not the language of proceedings at the EPO. The claims however remain available in all three EPO official languages.

As for countries in which English, French or German is not an official language, the translation requirements are dispensed with if the European patent was granted in the EPO official language prescribed by them. These countries can still require that the claims be translated into their own official language.

Lastly, in case of litigation, the patentee must supply the alleged infringer and competent court with a full translation of the patent at his own expense.

To enter into force, the London Agreement must be ratified by eight EPC contracting states including France, Germany and the United Kingdom.

Ten states have ratified so far, and entry into force now depends on the outcome of the procedure under way in France.

I have been active personally in trying to persuade the French government and legislature to sign up to the agreement, and am optimistic that these efforts will lead to French ratification very soon.

One final word about the economic impact of the London Agreement. The EPO estimates that ratification by twelve contracting states could cut translation costs by 50%. So it really is about time it entered into force!

Fourth – and last – a strong patent system must have a unified system for settling disputes. Patentees, licensees and potential infringers all need to know that any litigation involving one of the 750 000 European patents so far granted by the EPO will be heard by a single common court.

As you know, in January 2006 the European Commission launched a public consultation exercise about future patent policy in Europe, inviting industry and other interested parties

pas seulement une procédure de validation compliquée mais une charge financière lourde et une réelle barrière à l'innovation pour de nombreuses entreprises européennes.

Quelles sont donc, brièvement exposées, les grandes lignes de l'Accord de Londres ? D'abord, l'Accord de Londres est fondé sur le principe, ancré dans la CBE en son article 14, de trois langues prépondérantes dans le domaine des brevets d'invention en Europe, soit le français, l'anglais et l'allemand.

Selon l'Article premier de l'Accord, tout Etat ayant comme langue officielle l'une de ces trois langues renonce aux exigences en matière de traduction. En particulier, ces Etats renoncent à la traduction de la description et des légendes des dessins dans leur langue nationale alors même que la langue utilisée au cours de la procédure devant l'OEB n'est pas leur langue nationale. Cependant, les revendications seront toujours disponibles dans les trois langues officielles de l'OEB.

En ce qui concerne maintenant les Etats qui n'ont pas comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français, et bien ces derniers renoncent aux exigences en matière de traduction si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l'OEB prescrite par cet Etat ; ces Etats conservent en outre le droit d'exiger une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles.

Enfin, en cas de litige relatif au brevet, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, au contrefacteur présumé et au tribunal compétent une traduction complète du brevet.

Pour entrer en vigueur, l'Accord de Londres doit être ratifié par huit Etats contractants de la CBE, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

Dix Etats l'ont aujourd'hui ratifié et son entrée en vigueur dépend du résultat du processus de ratification actuellement en cours en France.

Je me suis personnellement beaucoup impliqué auprès du gouvernement français et de son législatif afin de les convaincre de soutenir cet Accord. J'ai bon espoir que ces efforts aboutiront à une ratification très prochaine par la France.

Un dernier mot sur l'impact de l'Accord de Londres, en termes économiques. L'OEB a estimé que les coûts de traduction seraient réduits de 50 % si douze Etats contractants ratifiaient l'Accord. Il est donc vraiment temps, Mesdames et Messieurs, que cet Accord entre enfin en vigueur !

Un système de brevets est fort, enfin et quatrième, lorsqu'il est doté d'un système unifié de règlement des litiges. Les titulaires de brevets, les licenciés et les contrefacteurs potentiels doivent tous savoir qu'en cas de litiges impliquant l'un des 750 000 brevets européens délivrés à ce jour par l'OEB, un seul et unique tribunal commun statuera.

Comme vous le savez, la Commission européenne a initié une consultation publique en janvier 2006 sur la politique future en matière de brevets en Europe. L'industrie et les

Betroffene gebeten, sich zu den Maßnahmen zu äußern, die in naher Zukunft getroffen werden könnten, um das derzeitige europäische Patentsystem zu verbessern; dazu gehört insbesondere die Schaffung eines Europäischen Patentgerichts im Rahmen des EPLA.

Am 12. Juli dieses Jahres hat dazu in Brüssel eine öffentliche Anhörung stattgefunden.

Mit Freude stelle ich fest, dass das EPLA die volle Unterstützung der Nutzer des Patentsystems erhalten hat. Wie ich weiß, haben sich auch viele der hier anwesenden hochgeschätzten Richter öffentlich für das EPLA ausgesprochen.

Meine Damen und Herren, angesichts dieser Sachlage sollte das EPLA endlich umgehend einer Regierungskonferenz unterbreitet werden. Ich meinerseits bin bereit, alles zu tun, damit dieses Ziel baldmöglichst erreicht werden kann.

Ich überlasse es Herrn Messerli, dem für die Beschwerdekammern zuständigen Vizepräsidenten des EPA, Ihnen gleich die neuesten Entwicklungen in Sachen EPLA darzulegen.

Beenden möchte ich meinen Überblick, meine Damen und Herren, mit einigen Worten zum Gemeinschaftspatent. Wie Ihnen ja bekannt ist, war die im März 2003 im Rahmen der "gemeinsamen Ausrichtung" vorgeschlagene Regelung zum Scheitern verurteilt. Seitdem ist kein nennenswerter Fortschritt zu verzeichnen.

Allerdings wurden die Unternehmen und sonstigen Betroffenen bei dem von der Kommission initiierten Konsultationsprozess, den ich bereits angesprochen habe, auch zum Gemeinschaftspatent befragt.

Die Ergebnisse dieser Konsultation unterstreichen die Bedeutung des Gemeinschaftspatents als unverzichtbare Ergänzung zum europäischen Patent. Aus den vorliegenden Stellungnahmen geht jedoch auch ganz klar hervor, dass beim jetzigen Stand der Dinge dem Londoner Übereinkommen und dem EPLA absolute Priorität einzuräumen ist.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit bin ich am Ende der Entwicklungen und Überlegungen angelangt, die ich Ihnen näher bringen wollte, und mir bleibt nur noch, Ihnen für die Diskussionen und Arbeiten der nächsten Tage viel Erfolg zu wünschen.

Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.

to give their views on steps which might be taken in the near future to improve the European patent system, and in particular on the creation of a European patent court under the European Patent Litigation Agreement (EPLA).

A public hearing was held in Brussels on 12 July this year.

I am pleased to be able to tell you that the EPLA received a ringing endorsement from the user community, and I know that many of you eminent judges here for this symposium have also publicly expressed support.

Ladies and gentlemen, the EPLA now urgently needs to be put to an intergovernmental conference at last, and I am ready to do all I can to bring that about soon.

Before I hand over to Mr Messerli, the EPO Vice-President for the boards of appeal, who will outline the latest developments on the EPLA, let me just say a few words about the Community patent.

As you know, the "Common Approach" proposed in March 2003 did not succeed, and no significant progress has been made since.

However, the European Commission's consultation exercise just mentioned also asked industry and other interested parties for their views on this issue.

The outcome served to emphasise the importance of the Community patent as an indispensable adjunct to the European one, but respondents were very clear that the London Agreement and the EPLA should have absolute priority.

Ladies and gentlemen, that brings me to the end of what I wanted to say to you. Let me now conclude by wishing you all every success in your discussions over the next few days.

Thank you very much for your attention.



autres parties prenantes ont été invitées à exprimer leurs opinions sur les mesures qui pourraient être prises dans un proche avenir pour améliorer le système actuel du brevet européen, en particulier la création d'une cour européenne de brevets dans le cadre de l'EPLA.

Une audition publique a eu lieu à Bruxelles le 12 juillet dernier.

Je me félicite de constater que l'Accord EPLA a reçu un appui total de la communauté des utilisateurs du système des brevets et je sais que bon nombre de juges éminents présents ici à ce Colloque ont publiquement exprimé leur appui à l'EPLA.

Mesdames et Messieurs, il est maintenant urgent que l'Accord EPLA soit enfin soumis à une conférence intergouvernementale et je suis prêt à tout mettre en œuvre pour que cet objectif soit réalisé dans les meilleurs délais.

Je laisse à Monsieur Messerli, Vice-président des Chambres de recours de l'OEB, le soin de vous exposer tout à l'heure les derniers développements liés à l'EPLA.

Je terminerai ce tour d'horizon, Mesdames et Messieurs, par quelques mots sur le brevet communautaire. Comme vous le savez, la proposition de règlement contenue dans "l'Approche commune" de mars 2003, a été un échec. Depuis lors, aucune avancée notable n'est à signaler.

Toutefois, l'industrie et les autres parties prenantes ont été invitées à s'exprimer sur le brevet communautaire lors du processus de consultation initié par la Commission que j'ai mentionné tout à l'heure.

Les résultats de cette consultation soulignent l'importance du brevet communautaire, complément indispensable au brevet européen. Néanmoins, il ressort très clairement de ces prises de position, qu'en l'état actuel de la situation, priorité absolue doit être donnée à l'Accord de Londres et à l'EPLA.

Mesdames et Messieurs, me voilà au terme des développements et des réflexions que je souhaitais vous exposer. Il me reste à vous souhaiter plein succès dans vos discussions et travaux au cours de ces prochains jours.

Je vous remercie de votre aimable attention.

**Dimitris SIOUFAS\***

Ich heie Sie im post-olympischen Griechenland herzlich willkommen und hoffe, dass alle Ziele, die Sie sich fr dieses 13. europischen Patentrichtersymposium gesetzt haben, erreicht werden.

Sie als europische Patentrichter sind ein wesentliches Element des Verfahrens zur Erteilung und Aufrechterhaltung europischer Patente.

Zugleich bilden Patente den Kern der gewerblichen Schutzrechte, die wiederum die Triebfeder fr Innovation und damit auch fr die Entwicklung Europas sind.

Ohne wirksames System des gewerblichen Rechtsschutzes kann es keinen nachhaltigen Innovationsprozess geben, denn Sicherheitsdenken und Gewinnstreben sind beraus mchtige Motive menschlichen Handelns.

Im heutigen Europa, das sich dem wachsenden Konkurrenzdruck aus anderen Teilen der Welt ausgesetzt sieht, wird darber beraten, wie ein derartiges System wirkungsvoll funktionieren kann.

In den kommenden Monaten wird die Europische Kommission spezifische Vorschläge zur Zukunft des europischen Patentsystems vorlegen. Europa wird dann grundlegende Entscheidungen treffen mssen, wenn das neue System bald zum Einsatz kommen soll.

Die Konflikte und Probleme, die fr das Patentsystem kennzeichnend sind, sind heute aktueller denn je.

Lassen Sie mich nur einige nennen:

- das Schritthalten der Rechtsvorschriften mit der technologischen Entwicklung;
- ethische Gesichtspunkte;
- die Vielzahl der in Europa gebruchlichen Sprachen;
- die auf das System zum gewerblichen Rechtsschutz bezogene neue Struktur;
- die Frderung der europischen Wettbewerbsfhigkeit und Wirtschaft.

Jeder, ob er nun in Regierungsstellen, in der Wirtschaft, in der Rechtspflege oder in der Wissenschaft ttig ist, sollte hier nach Lsungen streben. Einige der Fragestellungen, die ich eben erwhnt habe, werden auf Ihrem Symposium errtert werden, und Ihre Schlussfolgerungen werden erhebliche Auswirkungen auf knftige Entscheidungen in Europa haben.

Ich hoffe, dass das 13. Patentrichtersymposium in Thessaloniki einen wichtigen Beitrag zur Zukunft der europischen Innovation leisten wird.

Ich wnsche Ihnen viel Erfolg und einen sehr angenehmen Aufenthalt in dieser Stadt!

**Dimitris SIOUFAS\***

Welcome to post-Olympic Greece, and I hope that the 13<sup>th</sup> European Patent Judges' Symposium achieves all of its goals.

You, the European Judges, are an essential link in the procedure of granting and maintaining European patents.

At the same time, patents are the core of industrial property, which in turn is the driving force of European innovation and, subsequently, of European development.

There can be no viable innovative process without a system of Industrial Property that functions effectively, because protection and profit are extremely powerful motives.

The effective operation of such systems is the object of discussion in today's Europe which is currently coming under increasing pressure from other parts of the world.

Over the next few months, the European Commission will be putting forward specific proposals with respect to the future of the European patent system. Europe will then be obliged to take substantial decisions in order for the new system to function soon.

The dilemmas and problems of the patent system are very topical issues.

Let me name just a few:

- The simultaneous development of technology and the legal framework governing it;
- Ethical concerns;
- The wide range of European languages in use;
- The new structure applying to the Industrial Property System;
- Providing support for European competitiveness and industry.

Everyone, whether they work in governments, industry, the legal field or science, should endeavour to find solutions. Some of the above-mentioned issues will be discussed at your Symposium; your conclusions will have a significant bearing on future decisions in Europe.

I hope that the 13<sup>th</sup> Patent Judges' Symposium in Thessaloniki will make a substantial contribution to the future of European innovation.

I wish you every success and a very pleasant stay in this city!

**Dimitris SIOUFAS\***

Je vous souhaite la bienvenue dans la Grèce post-olympique, et j'espère que le 13<sup>e</sup> colloque des juges européens de brevets atteindra tous ses objectifs.

Vous êtes, en votre qualité de juges européens, un maillon essentiel dans la procédure de délivrance et de maintien des brevets européens.

Les brevets sont en même temps le noyau de la propriété industrielle, qui est quant à elle le ressort de l'innovation européenne et, par voie de conséquence, du développement européen.

Tout processus d'innovation durable est impensable sans un système de propriété industrielle qui fonctionne efficacement, car la protection et le profit sont des moteurs extrêmement puissants.

La bonne marche de tels systèmes est un sujet de discussions dans l'Europe d'aujourd'hui, qui est exposée à la pression croissante exercée par d'autres parties du monde.

Au cours des prochains mois, la Commission européenne soumettra des propositions spécifiques concernant l'avenir du système du brevet européen. L'Europe devra dès lors prendre des décisions fondamentales afin que le nouveau système puisse fonctionner rapidement.

Les choix difficiles et les problèmes auxquels le système du brevet doit faire face recouvrent des questions d'une grande actualité.

Je n'en citerai que quelques-unes :

- le développement simultané de la technologie et du cadre juridique la régissant ;
- les problèmes éthiques ;
- le large éventail de langues européennes utilisées ;
- la nouvelle structure applicable au système de propriété industrielle ;
- le soutien en faveur de la compétitivité et de l'industrie européennes.

Il appartient à chacun – responsables gouvernementaux, industriels, juristes ou scientifiques – de s'efforcer de trouver des solutions. Certaines des questions précitées seront débattues lors de votre colloque ; vos conclusions revêtiront une importance considérable pour les futures décisions en Europe.

J'espère que le 13<sup>e</sup> colloque des juges de brevets à Thessalonique apportera une contribution décisive à l'avenir de l'innovation européenne.

Je vous souhaite plein succès et très bon séjour à Thessalonique.

---

\* Entwicklungsminister der Hellenischen Republik.

---

\* Minister of development of the Hellenic Republic.

---

\* Ministre du développement de la République hellénique.

**Peter MESSERLI\***

Herr Minister Sioufas,  
Herr Staatssekretär Papathanasiou,  
Herr Präsident Pompidou,  
Herr Präsident des Verwaltungsrats der OBI  
(Professor Kaissis),  
Herr Generaldirektor der OBI (Herr Stasinou),  
meine sehr verehrten Damen und Herren,

auch ich freue mich sehr, Sie dieses Jahr in Thessaloniki zum **13. Symposium europäischer Patentrichter** begrüßen zu dürfen. Einmal mehr haben ein Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und das Europäische Patentamt ihre Kräfte vereint, um eines der mittlerweile größten Patentrichtertreffen auszurichten.

Ich sehe mit Freude, dass sich Patentrichter aus allen Ländern Europas und darüber hinaus ein weiteres Mal versammelt haben, um ihre kostbare Zeit der Frage zu widmen, wie das Patentrecht am besten anzuwenden ist. Ich bin zuversichtlich, dass das Programm, das uns in den nächsten Tagen erwartet, diese Mühe in jeder Hinsicht lohnt.

Der Erfolg unseres Symposiums wäre jedoch unvorstellbar ohne die Gastfreundschaft und die ausgezeichneten Rahmenbedingungen, die uns unsere griechischen Gastgeber bieten. Deshalb möchte ich an dieser Stelle Herrn Professor Kaissis und Herrn Stasinou sowie ihren Mitarbeitern für ihre Anstrengungen bei der gemeinsamen Vorbereitung dieser Veranstaltung mit Bediensteten des EPA danken. Wir wurden hier gestern sehr herzlich willkommen geheißen, und ich möchte unseren Gastgebern meine Anerkennung für die hervorragende Organisation des Symposiums aussprechen.

Auf dem Programm dieses Symposiums stehen sehr interessante Diskussionsthemen. Bevor wir uns diesen zuwenden, möchte ich Ihnen jedoch einen kleinen Überblick über die **Tätigkeit** der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts in den vergangenen zwei Jahren geben und auch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen.

Der kontinuierliche Anstieg der Anmeldezahlen bedeutet, dass auch die Beschwerdekammern eine größere **Arbeitslast** zu bewältigen haben – was dazu führt, dass neue Kammern eingerichtet werden müssen. Zur Bewältigung des wachsenden Arbeitsaufkommens nahmen am 1. Oktober 2005 zwei neue Beschwerdekammern – **Chemie** und **Elektrotechnik** – ihre Arbeit auf. Damit bestehen gegenwärtig 24 Technische Beschwerdekammern, sieben im Bereich Mechanik, zehn im Bereich Chemie, drei im Bereich Physik und vier im Bereich Elektrotechnik.

Im Jahr **2005** hatten die Beschwerdekammern 1 684 neue Fälle zu verzeichnen – eine Steigerung der Vorjahreszahl um 9,8 % – und erledigten 1 499 Beschwerden (gegenüber 1 451 im Jahr 2004). Damit beläuft sich die Zahl der eingelegten Beschwerden seit Gründung des EPA auf 23 835 Fälle, von denen 20 425 erledigt wurden.

Die Zahl der vor der Großen Beschwerdekammer des EPA anhängigen Fälle nimmt sich dazu vergleichsweise gering aus. Wie Sie wissen, können zur Sicherung einer einheitlichen

**Peter MESSERLI\***

Minister Sioufas,  
Deputy Minister Papathanasiou,  
Mr President Pompidou  
Mr Chairman of the OBI Administrative Council  
(Professor Kaissis)  
Mr Director-General of OBI (Mr Stasinou)  
Ladies and Gentlemen,

It is my turn – and I do it with great pleasure – to welcome you to the **Thirteenth European Patent Judges' Symposium**, this time in Thessaloniki. Once again, a contracting state of the European Patent Convention and the European Patent Office have joined forces to stage what has become one of the largest gatherings of patent judges.

I am delighted to see that patent judges have gathered once again from countries of Europe and elsewhere to devote their precious time to the question of how best to apply patent law and I am confident that the programme awaiting us over the next days will fully justify this commitment.

The success of our Symposium would not be possible, however, without the excellent hospitality and framework provided by our Greek hosts. I would like to express my gratitude to you, Professor Kaissis and Mr Stasinou for the efforts you and your staff have put into preparing this event in collaboration with our EPO staff. Yesterday we were given a warm welcome and I should like to thank our hosts for organising the symposium so well.

We have on the agenda of this symposium some very interesting topics for discussion. Before we turn to these, however, I should like to give you a snapshot view of the **activities** within the Boards of Appeal of the European Patent Office over the past two years and also to have a glimpse into the future.

The continuous rise in the number of patent applications, means that the Boards of Appeal too have a greater **workload** to master, and that, in turn, also means creating new boards. To cope with the growing workload, two new Boards of appeal in **chemistry** and in **electricity** took up their duties on 1 October 2005. Thus, there are currently 24 technical Boards of Appeal active, seven in mechanics, ten in chemistry, three in physics and four in electricity.

In **2005**, the Boards of Appeal registered 1 684 new cases, a 9.8 % increase over the year before, and they settled 1 499 appeals (as against 1 451 in 2004). That brought the number of appeals filed since the EPO was established to 23 835, of which 20 425 have been settled.

In comparison with these figures, the number of cases pending before the EPO's Enlarged Board of Appeal is modest. As you know, a question may be referred to the

**Peter MESSERLI\***

Monsieur le Ministre Sioufas,  
Monsieur le Secrétaire d'Etat Papathanasiou,  
Monsieur le Président Pompidou,  
Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'OBI  
(Professeur Kaissis),  
Monsieur le Directeur général de l'OBI (M. Stasinos),  
Mesdames et Messieurs,

C'est à mon tour – et je le fais avec grand plaisir – de vous accueillir au **treizième colloque des juges européens de brevets**, qui a lieu cette fois à Thessalonique. De nouveau, un Etat partie à la Convention sur le brevet européen et l'Office européen des brevets ont conjugué leurs efforts pour organiser ce qui est désormais l'un des plus importants rassemblements de juges de brevets.

Je suis ravi de voir que des juges de brevets venus d'Europe et d'ailleurs consacrent derechef leur temps précieux aux questions concernant la meilleure manière d'appliquer le droit des brevets. Je suis certain que le programme qui nous attend ces prochains jours justifiera pleinement cet engagement.

Cependant, la réussite de notre colloque serait inconcevable sans l'hospitalité et le cadre de choix offerts par nos hôtes grecs. Je vous suis très reconnaissant, Professeur Kaissis et M. Stasinos, pour les efforts que vous et vos collaborateurs avez fourni pour préparer cette manifestation, en collaboration avec le personnel de l'OEB. Hier, nous avons reçu un accueil chaleureux et j'aimerais remercier nos hôtes d'avoir organisé le colloque avec tant de brio.

L'ordre du jour de ce colloque comprend plusieurs sujets de discussion fort intéressants. Avant de les évoquer, toutefois, je retracerai brièvement les **activités** des chambres de recours de l'Office européen des brevets pendant les deux dernières années et vous donnerai un aperçu de leurs activités futures.

L'augmentation constante du nombre de demandes de brevets fait que les chambres de recours ont une **charge de travail plus importante à maîtriser**, ce qui nécessite la création de nouvelles chambres. Face à cette situation, deux nouvelles chambres de recours ont été créées dans le domaine de la **chimie** et de l'**électricité** ; elles ont pris leurs fonctions le 1<sup>er</sup> octobre 2005. Il existe donc actuellement 24 chambres de recours techniques en activité, sept en mécanique, dix en chimie, trois en physique et quatre en électricité.

En **2005**, les chambres de recours de l'OEB ont enregistré 1 684 nouvelles procédures, soit une augmentation de 9,8 % par rapport à l'année précédente, et elles ont réglé 1 499 recours (contre 1 451 en 2004). Le nombre de recours formés depuis la création de l'OEB s'est ainsi élevé à 23 835, dont 20 425 ont été réglés.

Par rapport à ces chiffres, le nombre d'affaires en instance devant la Grande Chambre de recours de l'OEB est modeste. Comme vous le savez, il est possible de soumettre des

---

\* Vizepräsident GD 3, Europäisches Patentamt.

---

\* Vice-President DG 3, European Patent Office.

---

\* Vice-Président DG 3, Office européen des brevets.

Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen vorgelegt werden.

**Vier Fälle** sind derzeit bei der Großen Beschwerdekammer anhängig. Drei davon – **G 1/05**, **G 1/06** und **G 3/06** – werden in einem gemeinsamen Verfahren behandelt, weil sie alle die Gültigkeit von Teilanmeldungen betreffen. Unter anderem wird die Frage aufgeworfen, ob eine Teilanmeldung, die zum Zeitpunkt ihrer Einreichung über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging – was gegen Artikel 76 EPÜ verstößt – geändert werden kann, damit sie die Erfordernisse dieses Artikels erfüllt.

Der vierte Fall – **G 2/06** – stammt aus der Biotechnologie. Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage betrifft die Patentierbarkeit menschlicher embryonaler Stammzellkulturen, die durch ein Verfahren hergestellt werden, das zwangsläufig die Zerstörung der menschlichen Embryonen umfasst, aus denen die Kulturen gewonnen werden.

Die Große Beschwerdekammer hat aber nicht nur Fälle entgegengenommen, sondern auch einige erledigt. **G 3/03** betraf die Rückzahlung der Beschwerdegebühr im Fall einer Abhilfe durch das erstinstanzliche Organ, die die Beschwerde hinfällig gemacht hatte – eine Frage von eher interner als externer Bedeutung.

Im Mai 2005 erging die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache **G 2/04**, der zufolge die Einsprechendenstellung nicht frei übertragbar ist. Ein Unternehmen, das bei Einlegung des Einspruchs eine Tochter der Einsprechenden war und das den Geschäftsbetrieb weiterführt, auf den sich das angefochtene Patent bezieht, kann ferner nicht die Einsprechendenstellung erwerben, wenn seine gesamten Aktien an eine andere Firma übertragen werden. Wenn aus berechtigtem Grund Rechtsunsicherheit darüber besteht, wer der richtige Verfahrensbeteiligte ist, kann die Beschwerde im Namen der Person eingelegt werden, die die handelnde Person nach ihrer Auslegung als richtigen Beteiligten betrachtet, und zugleich hilfsweise im Namen einer anderen Person, die nach einer anderen möglichen Auslegung ebenfalls als der richtige Verfahrensbeteiligte betrachtet werden könnte. Dies wäre z. B. dann der Fall, wenn die Zustimmung der zuständigen Behörden zu einer Fusion zweier Unternehmen beim Ablauf der Beschwerdefrist noch aussteht.

Am 22. August 2005 entschied die Große Beschwerdekammer in der Sache **G 3/04**, dass das Verfahren nach Rücknahme der einzigen Beschwerde nicht mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden kann. Am 16. Dezember 2005 schließlich erging die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer im Fall **G 1/04** betreffend Diagnostizierverfahren. Darin befand die Kammer unter anderem, dass, damit der Gegenstand eines Anspruchs für ein am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommene Diagnostizierverfahren unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ fällt, der Anspruch die Merkmale umfassen muss, die sich auf Folgendes beziehen: i) die Diagnose zu Heilzwecken im strengen Sinne, also die

Enlarged Board in order to ensure uniform application of the law or if an important point of law arises.

There are currently **four cases** pending before the Enlarged Board of Appeal. Three of them, namely **G 1/05**, **G 1/06** and **G 3/06**, will be dealt with in consolidated proceedings since in all three cases the questions referred concern the validity of divisional applications. *Inter alia*, the question is raised whether a divisional application, which at its filing date extended beyond the content of the earlier application as filed – under Article 76 EPC this is not allowed – can be amended in order to meet the requirements of this Article.

The fourth case – **G 2/06** – is in the area of biotechnology. The referral concerns the question of the patentability of human embryonic stem cell cultures prepared by a method which necessarily involves the destruction of the human embryos from which the cultures are derived.

But the Enlarged Board of Appeal did not only receive cases, it also decided some. **G 3/03** concerned the reimbursement of the appeal fee in the event of interlocutory revision by the first instance department, in which case the appeal becomes moot, a question of more internal than external significance.

In May 2005, the Enlarged Board of Appeal handed down its decision in **G 2/04**, ruling that opponent status could not be freely transferred. The Enlarged Board further held that a company which was a subsidiary of the opponent when the opposition was filed and who carried on the business to which the opposed patent related could not acquire opponent status if all its shares were assigned to another company. Finally, the Enlarged Board decided that, if there was a justifiable legal uncertainty as to who the correct party to the proceedings was, an appeal could be filed in the name of the person whom the person acting considered, on the basis of his interpretation, to be the correct party, and at the same time, as an auxiliary request, in the name of a different person who might, according to another possible interpretation, also be considered to be the correct party to the proceedings. This could eg be the case if the decision, by the competent authorities, to approve or not to approve a merger of two companies was not taken before the lapse of the time limit to file an appeal.

On 22 August 2005, the Enlarged Board of Appeal ruled that appeal proceedings could not be continued by a third party that had intervened during the appeal proceedings in the event that the sole appellant had withdrawn his appeal – **G 3/04**. Finally, on 16 December 2005, the Enlarged Board of Appeal handed down its opinion in **G 1/04** concerning diagnostic methods. It ruled *inter alia* that in order that the subject-matter of a claim relating to a diagnostic method practised on the human or animal body falls under the exclusion from patentability of Article 52(4) EPC, the claim is to include the features relating to: (i) the diagnosis for curative purposes *stricto sensu* representing the deductive medical or veterinary decision phase as a purely intellectual exercise,

questions à la Grande Chambre de recours, afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose.

**Quatre affaires** sont actuellement en instance devant la Grande Chambre de recours. Trois d'entre elles, **G 1/05**, **G 1/06** et **G 3/06**, seront examinées dans le cadre d'une procédure commune, puisque dans ces trois cas, les questions soumises à la Grande Chambre de recours ont trait à la validité de demandes divisionnaires. Ces affaires portent entre autres sur la question de savoir si une demande divisionnaire qui, à la date de dépôt, s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée (ce que l'article 76 CBE interdit), peut être modifiée pour satisfaire aux conditions de cet article.

La quatrième affaire – **G 2/06** – se rapporte au domaine de la biotechnologie. Les questions soumises par la chambre de recours portent sur la brevetabilité de cultures de cellules souches embryonnaires humaines préparées par une méthode qui implique nécessairement la destruction des embryons humains dont les cultures sont dérivées.

La Grande Chambre de recours n'a pas seulement reçu de nouvelles affaires, elle en a également tranché plusieurs. La décision **G 3/03** portait sur le remboursement de la taxe de recours en cas de révision préjudicielle par l'instance du premier degré, cas dans lequel le recours devient caduc. Cette question revêtait une importance interne plutôt qu'externe.

En mai 2005, la Grande Chambre a rendu sa décision dans l'affaire **G 2/04** et considéré que la qualité d'opposant ne pouvait être librement transmise. Elle a en outre estimé qu'une personne morale qui était une filiale de l'opposant lorsque l'opposition a été formée et qui poursuivait les activités auxquelles se rapportait le brevet opposé ne pouvait acquérir la qualité d'opposant lorsque l'intégralité de ses actions était cédée à une autre société. La Grande Chambre de recours a enfin estimé que si, lorsqu'un recours est formé, il existait une insécurité juridique justifiable sur la manière d'interpréter le droit en ce qui concerne la question de savoir qui est partie à la procédure, il était légitime que le recours soit formé au nom de la personne que celui ou celle qui agit considère, selon son interprétation, comme étant la partie habilitée et parallèlement, à titre subsidiaire, au nom d'une autre personne qui pourrait elle aussi, selon une autre interprétation possible, être tenue pour la partie habilitée. Ceci pourrait par exemple arriver si la décision des autorités compétentes d'approuver ou non la fusion entre deux sociétés n'était pas prise avant l'expiration du délai de recours.

Le 22 août 2005, dans l'affaire **G 3/04**, la Grande Chambre a jugé que la procédure de recours ne pouvait pas être poursuivie par un tiers intervenu pendant la procédure de recours lorsque l'unique requérant avait retiré son recours. Enfin, le 16 décembre 2005, la Grande Chambre de recours a rendu son avis dans l'affaire **G 1/04** portant sur les méthodes de diagnostic. Elle a décidé entre autres que l'objet d'une revendication relative à une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal tombait sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité visée à l'article 52(4) CBE lorsque la revendication comprenait les caractéristiques portant sur i) le diagnostic à finalité curative *stricto sensu*, représentant la phase de décision déductive en médecine

deduktive human- oder veterinärmedizinische Entscheidungsphase als rein geistige Tätigkeit, ii) die vorausgehenden Schritte, die für das Stellen dieser Diagnose konstitutiv sind, und iii) die spezifischen Wechselwirkungen mit dem menschlichen oder tierischen Körper, die bei der Durchführung derjenigen vorausgehenden Schritte auftreten, die technischer Natur sind. Ob ein Verfahren ein Diagnostizierverfahren ist, kann nicht von der Beteiligung eines Human- oder Veterinärmediziners abhängen.

Nun einige Worte zur Gesetzgebung. Am 13. Dezember 2005 hat die Hellenische Republik als fünfzehnter Staat ihre Ratifikationsurkunde zur Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens (Revisionsakte) hinterlegt. Das revidierte EPÜ 2000 wird also spätestens am 13. Dezember 2007 in Kraft treten. Die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 wurde vom Verwaltungsrat bereits im Dezember 2002 genehmigt. Sie soll zusammen mit dem revidierten EPÜ in Kraft treten, wird aber derzeit noch überarbeitet. Der diesbezügliche Beschluss des Verwaltungsrats wird im Dezember dieses Jahres erwartet.

Die Beschwerdekammern sind von der Einführung des EPÜ 2000 unmittelbar betroffen, weil damit der **Antrag auf Überprüfung** eingeführt wird. Dieser ermöglicht die Überprüfung der Entscheidungen der Beschwerdekammern, wenn geltend gemacht wird, dass ein schwerwiegender Verfahrensmangel vorliegt oder die Entscheidung durch eine Straftat beeinflusst war. Die Einführung dieses neuen Rechtsmittels macht eine Änderung der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer erforderlich, die derzeit ausgearbeitet wird.

Ich sollte wohl auch etwas zum **Europäischen Übereinkommen über Patentstreitigkeiten** (EPLA) sagen, doch ich glaube nicht, dass ich dazu viel mehr beisteuern kann, als Herr Pompidou das bereits getan hat. Die Arbeiten an einem Streitregelungssystem für europäische Patente sind 2005 fortgesetzt worden, wobei insbesondere die Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in die jüngsten Textentwürfe des EPLA einbezogen wurde. In fachlicher Hinsicht sind diese nun soweit fertig, dass sie auf einer Regierungskonferenz erörtert werden könnten. Mehrere Patentrichter haben sich bereits für die Abhaltung einer solchen Konferenz zum EPLA ausgesprochen – möglicherweise finden sich im Rahmen dieses Symposiums noch weitere Befürworter. Auch die europäische Industrie hat wiederholt auf den akuten Bedarf nach einem einheitlichen Streitregelungssystem hingewiesen. Die Mängel des jetzigen rein nationalen Streitregelungssystems müssen dringend behoben werden, das durch mehrfache parallele Verfahren die hinreichend bekannten Probleme wie hohe Kosten, Rechtsunsicherheit und Forum-Shopping verursacht.

Kürzlich war die Patentwelt wieder einmal eingeladen, sich zum EPLA zu äußern: am 12. Juli 2006 fand hierzu in Brüssel eine öffentliche Anhörung der Europäischen Kommission statt, bei der sich eine überwältigende Mehrheit für das Projekt aussprach. Dies lässt hoffen, dass die notwendige politische Unterstützung für eine Regierungskonferenz zum EPLA in absehbarer Zeit erreicht werden kann.

(ii) the preceding steps which are constitutive for making that diagnosis, and (iii) the specific interactions with the human or animal body which occur when carrying those out among these preceding steps which are of a technical nature. The Enlarged Board further stated that whether or not a method is a diagnostic method may not depend on the participation of a medical or veterinary practitioner.

Now, let me turn to the legislative activity. On 13 December 2005, the Hellenic Republic became the fifteenth state to deposit its instrument of ratification of the Act of 29 November 2000 revising the European Patent Convention (Revision Act). The revised EPC 2000 will therefore enter into force on 13 December 2007 at the latest. In December 2002, the Administrative Council already adopted Implementing Regulations to the EPC 2000. These Regulations will enter into force together with the amended EPC, but they are currently being revised. The corresponding decision of the Administrative Council is expected in December of this year.

The Boards of Appeal are directly affected by the introduction of the EPC 2000 as the **petition for review** will be introduced as part of it. This petition will allow the review of decisions of the Boards of Appeal in case of alleged fundamental procedural defects or if a criminal act may have had an impact on the decision. The introduction of this new means also requires an amendment of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, which is currently under way.

I should say a few words on the **European Patent Litigation Agreement** (EPLA) but I do not think I can say much more than what has already been said by Mr Pompidou. In 2005, work continued on the European patent litigation system, in particular, with the integration of Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights into the latest draft texts of the EPLA. The texts would in principle now be technically ready for discussion at an intergovernmental conference. Several patent judges have already advocated holding such a conference on the EPLA, and maybe support will also be expressed in this Symposium, and European industry has repeatedly stressed the urgent need for a unified litigation system. There is an urgent need to remedy the shortcomings of the present purely national litigation system for European patents, with its well-known problems arising from multiple patent litigation which involves high costs, legal uncertainty and forum shopping.

Recently, the patent community was again invited to submit its views on the EPLA, at the European Commission Public Consultation which was held in Brussels on 12 July 2006 and the results were overwhelmingly in favour of the project. Thus now there is reason to hope that the necessary political support for convening an intergovernmental conference on the EPLA may be given in the foreseeable future.



humaine ou vétérinaire, en tant qu'activité purement intellectuelle, ii) les étapes précédentes qui étaient déterminantes pour la pose de ce diagnostic, et iii) les interactions spécifiques avec le corps humain ou animal qui survenaient lorsqu'étaient mises en œuvre les étapes précédentes de nature technique. La Grande Chambre de recours a en outre estimé que la question de savoir si une méthode était une méthode de diagnostic ne pouvait pas dépendre de la participation d'un praticien en médecine humaine ou vétérinaire.

Parlons maintenant de l'activité sur le plan législatif. Le 13 décembre 2005, la République hellénique est devenue le quinzième Etat à déposer son instrument de ratification de l'acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention sur le brevet européen (acte de révision). La CBE 2000 révisée entrera donc en vigueur au plus tard le 13 décembre 2007. En décembre 2002, le Conseil d'administration a d'ores et déjà adopté le règlement d'exécution de la CBE 2000. Ce règlement entrera en vigueur en même temps que la nouvelle CBE, mais il est actuellement en cours de révision. La décision du Conseil d'administration à ce sujet est attendue en décembre de cette année.

Les chambres de recours sont directement concernées par l'introduction de la CBE 2000 puisque la **requête en révision** en fera partie intégrante. Elle permettra de réviser les décisions des chambres de recours si un vice de procédure fondamental est allégué ou si un acte criminel a pu influencer la décision. L'introduction de ce nouveau moyen nécessite également une modification du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, qui est actuellement en cours.

Je devrais ajouter quelques mots sur l'**Accord instituant un système de règlement des litiges en matière de brevets européens** (EPLA), mais il me semble que M. Pompidou a déjà bien fait le tour de la question. En 2005, les travaux se sont poursuivis en vue de la mise en place d'un système juridictionnel pour régler les litiges en matière de brevets européens, notamment avec l'intégration, dans les derniers projets de textes pour l'EPLA, de la directive 2004/48/CE sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Les textes seraient maintenant prêts à être débattus dans le cadre d'une conférence intergouvernementale. Plusieurs juges de brevets ont déjà plaidé en faveur de la tenue d'une telle conférence sur l'EPLA, et peut-être cette idée sera-t-elle également soutenue lors du présent colloque. L'industrie européenne a souligné à plusieurs reprises l'urgence d'établir un système unifié de règlement des litiges. Il est urgent de remédier aux défauts du système actuel, purement national, de règlement des litiges en matière de brevets européens, afin de résoudre les problèmes bien connus liés à la multiplicité des litiges tels que le coût élevé, l'insécurité juridique et le "forum shopping".

Récemment, la communauté des professionnels du brevet a de nouveau été invitée à donner son point de vue sur l'EPLA lors de la consultation publique de la Commission européenne tenue à Bruxelles le 12 juillet 2006. Une écrasante majorité s'est alors exprimée en faveur du projet. Il y a donc lieu d'espérer que l'idée d'une conférence intergouvernementale sur l'EPLA recevra bientôt le soutien politique indispensable à sa réalisation.

Weitere Informationen zum EPLA finden Sie auf der Website des EPA unter [www.epo.org](http://www.epo.org).

Mein Vortrag wäre jedoch nicht vollständig, wenn ich nicht auch die organisatorische Verselbstständigung der Beschwerdekammern erwähnen würde. Diejenigen von Ihnen, die auf dem letzten Patentrichtersymposium vor zwei Jahren in Brüssel anwesend waren, erinnern sich vielleicht, dass ich dieses Projekt dort vorgestellt habe. Zur Erinnerung sei Folgendes gesagt: Obwohl die Beschwerdekammern in ihrer Entscheidungspraxis unabhängig sind, sind sie Teil des Europäischen Patentamts, d. h. eben jener Einrichtung, deren Entscheidungen sie überprüfen sollen. Diese Situation ist nicht befriedigend und wird auch in der Öffentlichkeit kritisiert. Ziel des Projekts ist es daher, die Beschwerdekammern aus dem Amt auszugliedern und sie neben dem Verwaltungsrat und dem Europäischen Patentamt als drittes Organ der Europäischen Patentorganisation – nämlich deren Judikative – zu etablieren. Diese Ausgliederung macht eine Änderung des Europäischen Patentübereinkommens erforderlich.

Auf seiner Tagung im Juni 2004 hielt der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation den Entwurf des Basisvorschlages für eine entsprechende Änderung des EPÜ für soweit ausgereift, dass er einer Diplomatischen Konferenz unterbreitet werden kann, und beschloss, ihn auf die Tagesordnung einer solchen Konferenz zu setzen. Bedauerlicherweise gibt es aber bis zum heutigen Tag noch keine konkreten Pläne für eine solche Konferenz. Wir warten also ab und hoffen weiterhin darauf, dass in absehbarer Zeit eine Diplomatische Konferenz stattfindet.

Als Letztes möchte ich noch auf die Informationsprodukte der Generaldirektion 3 des EPA eingehen, der die Beschwerdekammern angehören. Die GD 3 ist bestrebt, **der Öffentlichkeit eine breite Palette von Informationstools zur Verfügung zu stellen**. Deshalb sind alle seit 1980 ergangenen Entscheidungen auf der Website des Amtes unter [www.epo.org](http://www.epo.org) kostenlos zugänglich. Sie können sowohl über das Aktenzeichen als auch über Suchbegriffe abgerufen werden. Zudem werden die Entscheidungen halbjährlich auf der DVD-ROM ESPACE® LEGAL herausgegeben.

Ein weiteres Informationsprodukt der GD 3 ist die **"Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA"** – auch als "Weißes Buch" bekannt –, eine in den drei Amtssprachen des EPA veröffentlichte umfassende und systematische Zusammenstellung der gesamten Rechtsprechung der Kammern seit ihren Anfängen. Die fünfte Auflage ist derzeit in Arbeit und wird noch vor Ende 2006 veröffentlicht. Außerdem gibt es noch die jährlich erscheinende **Sonderausgabe "Rechtsprechung"** zum Amtsblatt des EPA, in der über die Kammerentscheidungen des Vorjahres berichtet wird. Diese Sonderausgabe wird mit der Septemberausgabe des Amtsblatts veröffentlicht. Ebenfalls erwähnen möchte ich die jährlich herausgegebenen **"Durchführungsvorschriften"**, eine Sammlung, die neben bedeutendem sekundärem Recht zum EPÜ die wichtigsten Beschlüsse des Präsidenten des EPA sowie Mitteilungen und Rechtsauskünfte des EPA umfasst.

Zum Schluss noch einige Worte zu unserer neuesten Publikation mit dem Titel **"Europäische Nationale Patentrechtsprechung – Bericht"**. Die englische Ausgabe wurde auf dem Symposium in Brüssel an Sie verteilt, und im vergangenen Jahr haben wir den Bericht auf Deutsch und Franzö-

You will find more information on the EPLA if you visit the EPO's website – [www.epo.org](http://www.epo.org).

My presentation would not be complete if I did not mention another project, namely the organisational independence of the Boards of Appeal. Those among you who were present at the last European Patent Judges' Symposium two years ago in Brussels might remember that there I presented that project. As a reminder: Although the Boards of Appeal are independent in their decision-making, they are part of the European Patent Office, ie part of the very body the decision of which they are called upon to review. This situation is not satisfactory and there is indeed some public criticism in that respect. Therefore, the project aims at detaching the Boards of Appeal from the Office and at establishing them as the third organ of the European Patent Organisation – the Judiciary – alongside the Administrative Council and the European Patent Office. This detachment requires an amendment of the European Patent Convention.

At its June 2004 meeting, the Administrative Council of the European Patent Organisation found that the draft basic proposal for such an amendment of the EPC was essentially ripe for consideration by a Diplomatic Conference and should be put on the agenda of such a conference. However and unfortunately, as of today there still are no concrete plans for such a Conference. Thus, for the time being we are waiting and hoping that a Diplomatic Conference may be convened in the foreseeable future.

Finally, let me turn to the information products of Directorate-General 3 of the EPO, which encompasses the Boards of Appeal. DG 3 endeavours to make a wide range of **information tools available to the public**. Thus, all the decisions the boards have handed down since 1980 are accessible free of charge on the EPO website – [www.epo.org](http://www.epo.org). They can be accessed via the reference number or search terms. They are also available on the ESPACE® LEGAL DVD-ROM, which is published twice a year.

A further DG 3 information product is the **"Case Law of the Boards of Appeal of the EPO"** – sometimes referred to as the "White Book" – a comprehensive and systematic survey in the three official languages of the EPO of all the case law of the boards of appeal since the very beginning. The fifth edition is under preparation and will be published before the end of 2006. Moreover, the annual **"Case Law" Special Edition** of the EPO's Official Journal presents case law reports covering board rulings from the previous year. It is published with the September issue of the Official Journal. Let me also mention the annual publication of the **"Ancillary Regulations"**, a collection of important secondary legislation to the EPC and of the most important decisions of the President of the EPO along with communications and Legal Advices from the EPO.

And finally, there is the latest addition to our publications, namely the **"European National Patent Decisions Report"**. The English edition of this report was distributed to you at the Brussels Symposium, and last year we published it in French and German. The purpose of this book is to give readers a

Pour plus d'informations sur l'EPLA, vous pouvez consulter le site Internet de l'OEB : [www.epo.org](http://www.epo.org).

Ma présentation serait incomplète si j'omettais de mentionner un autre projet : l'autonomie organisationnelle des chambres de recours. Ceux d'entre vous qui étaient présents au dernier colloque des juges européens de brevets, il y a deux ans à Bruxelles, se rappellent peut-être que j'y avais exposé ce projet. Je rappellerai donc ceci : bien que les chambres de recours prennent leurs décisions de manière indépendante, elles font partie de l'Office européen des brevets, c'est-à-dire qu'elles sont intégrées à l'organisme dont elles sont appelées à revoir les décisions. Cette situation n'est pas satisfaisante et l'opinion publique n'a pas manqué d'émettre certaines critiques à cet égard. C'est pourquoi le projet vise à séparer les chambres de recours de l'Office pour qu'elles constituent le troisième organe de l'Organisation européenne des brevets – l'organe judiciaire – à côté du Conseil d'administration et de l'Office européen des brevets. Cette séparation nécessite une modification de la Convention sur le brevet européen.

Lors de sa session de juin 2004, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a estimé que le projet de modification de la CBE, globalement parvenu à maturité, pouvait faire l'objet d'une conférence diplomatique et qu'il serait inscrit à l'ordre du jour d'une telle conférence. Cependant, il n'existe encore malheureusement aucun projet concret de conférence à l'heure qu'il est. C'est pourquoi, pour le moment, nous ne pouvons qu'attendre et espérer qu'une conférence diplomatique soit convoquée dans un avenir proche.

J'évoquerai enfin les produits d'information de la Direction générale 3 de l'OEB, à laquelle sont rattachées les chambres de recours. La DG 3 s'efforce de rendre **accessible au public** une large gamme d'**outils d'information**. C'est pourquoi toutes les décisions rendues par les chambres depuis 1980 peuvent être consultées gratuitement sur le site Internet de l'OEB ([www.epo.org](http://www.epo.org)). L'accès se fait soit par le numéro de référence, soit par mots-clés. Les décisions sont par ailleurs disponibles sur le DVD-ROM ESPACE® LEGAL, qui paraît deux fois par an.

La DG 3 compte également parmi ses produits d'information la "**Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB**", appelée parfois "Livre blanc", qui est un recueil exhaustif et systématique de toute la jurisprudence des chambres de recours depuis les origines, publié dans les trois langues officielles de l'OEB. La cinquième édition est en préparation et paraîtra d'ici la fin 2006. De plus, l'**édition spéciale annuelle "Jurisprudence"** du Journal officiel de l'OEB présente un rapport relatif aux décisions rendues par les chambres l'année précédente. Elle est publiée en même temps que le numéro de septembre du Journal officiel. Citons également la publication annuelle des "**Règles d'application**", un recueil de la législation secondaire importante de la CBE et des principales décisions du Président, ainsi que des communications et des renseignements juridiques de l'OEB.

Je mentionnerai pour finir la dernière-née de nos publications, le recueil "**Décisions nationales européennes en matière de brevets**". Ce recueil vous avait été distribué en anglais lors du colloque de Bruxelles, et nous en avons publié l'année dernière des éditions en français et en allemand. Cet ouvrage

sisch veröffentlicht. Das Buch bietet dem Leser eine praktische Zusammenfassung europäischer nationaler Patentrechtsprechung, mit der er die Rechtsvorschriften außerhalb seines Rechtskreises mit denen seines eigenen vergleichen und sich einen Überblick über den Harmonisierungsgrad des Patentrechts in Europa verschaffen kann. Die zweite Auflage ist in Vorbereitung – diese und weitere Aktualisierungen beruhen auf Ihren regelmäßigen Beiträgen, für die ich Ihnen an dieser Stelle herzlich danken möchte. Wir streben an, (soweit als möglich) Gerichtsentscheidungen aus allen EPÜ-Vertragsstaaten aufzunehmen.

**Abschließend** möchte ich Ihnen nur noch sagen, dass ich mich auf die Präsentationen und Diskussionen freue, die für die nächsten Tage geplant sind, und sicher bin, dass der Meinungsaustausch mit den Kollegen aus anderen Städten, Ländern und Rechtstraditionen uns alle bereichern wird.

handy digest of European national decisions on patent law, to offer them the opportunity to compare the law outside their jurisdiction with that of their own and to give an account of the level of harmonisation in European patent law. The second edition is currently in the pipeline and will be updated in the light of your continuing contributions – and I would like to thank you very much for this. We will endeavour to include (to the extent possible) decisions from the jurisdictions of all Contracting States of the EPC.

May I **conclude** by saying that I am looking forward to the presentations and discussions scheduled for the next few days and I am certain that we shall all be enriched from this opportunity to exchange ideas with our counterparts from other cities, countries and legal traditions.

visé à donner au lecteur un condensé des décisions nationales en matière de brevets en Europe, à lui permettre de comparer le droit étranger avec celui de son système juridique national, et à faire le point quant au niveau d'harmonisation atteint dans le droit des brevets en Europe. La seconde édition est actuellement sous presse et sera mise à jour au fur et à mesure de vos contributions – dont je vous remercie vivement. Nous nous efforcerons d'y inclure, dans la mesure du possible, des décisions émanant des juridictions de tous les Etats parties à la CBE.

**En conclusion**, je me réjouis à l'idée d'assister aux présentations et discussions figurant au programme des prochains jours et je suis certain que nous profiterons tous de cette occasion qui nous est donnée d'échanger des idées avec nos collègues venant d'autres villes, d'autres pays, et issus d'autres traditions juridiques.



### 13. Symposium Europäischer Patentrichter

Thessaloniki, 12. – 16. September 2006

(v. li n. re. Peter Messerli, Vizepräsident der GD 3, Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer; Giannis Papathanasiou, Vizeminister für Entwicklung; Alain Pompidou, Präsident des EPA; Athanassios Kaissis, Vorsitzender des Verwaltungsrats der OBI).

### 13th Symposium of European Patent Judges

Thessaloniki, 12 – 16 September 2006

(l to r: Peter Messerli, Vice-President DG 3, Chairman of the Enlarged Board of Appeal; Giannis Papathanasiou, Vice-Minister of Development; Alain Pompidou, President of the EPO; Athanassios Kaissis, Chairman of the OBI Administrative Council).

### 13<sup>e</sup> Colloque des juges européens de brevets

Thessalonique, 12 – 16 septembre 2006

(de g. à d. Peter Messerli, Vice-Président DG 3, Président de la Grande Chambre de recours; Giannis Papathanasiou, Vice-Ministre du Développement; Alain Pompidou, Président de l'OEB; Athanassios Kaissis, Président du Conseil d'administration de l'OBI).



Giannis Papathanasiou, Vizeminister für Entwicklung  
 Giannis Papathanasiou, Vice-Minister of Development  
 Giannis Papathanasiou, Vice-Ministre du Développement



Alain Pompidou, Président des EPA  
 Alain Pompidou, President of the EPO  
 Alain Pompidou, Président de l'OEB



Die Teilnehmer am 13. Symposium Europäischer Patentrichter am Eingang des "Macedonia Palace".  
 The participants at the 13th Symposium of European Patent Judges on the steps of the "Macedonia Palace".  
 Les participants au 13<sup>e</sup> Colloque des juges européens de brevets sur les marches du "Macedonia Palace".

## 1. Arbeitssitzung

### Praxis im Hinblick auf die Berücksichtigung verspätet eingereichter Anträge und Beweismittel

Vorsitzender: Vincenzo Di Cerbo (IT)

**Brigitte GÜNZEL\***

### Die Behandlung verspäteten Vorbringens in den Verfahren vor den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts<sup>1</sup>

#### 1. Einführung

Das Thema ist sehr komplex und kaum in der für den Vortrag zur Verfügung stehenden Zeit umfassend zu behandeln. Mein Vortrag kann daher nur einen Überblick über die Behandlung verspäteten Vorbringens in den Verfahren vor den Beschwerdekammern geben.

1.1 Der Begriff des verspäteten Vorbringens wird nach einer in diesem Zusammenhang gängigen Terminologie in einem weiten Sinn verwendet. Damit werden nicht nur der verspätete Vortrag von Tatsachen und Beweismitteln, sondern auch die Vorlage neuer Anträge oder das Vorbringen von neuen Argumenten, insbesondere von neuen (Einspruchs-)gründen angesprochen.

1.2 Auf das Beschwerdeverfahren anwendbare Vorschriften finden sich inzwischen in ganz unterschiedlichen Regelungsebenen der mit Bezug auf das EPÜ geschaffenen Rechtsordnung und haben unterschiedliche Tatbestandsvoraussetzungen. Das Verhältnis der Vorschriften zueinander bedarf unter Umständen besonderer Betrachtung.

So ist etwa Artikel 114 (2) EPÜ, nach dem das Europäische Patentamt verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen braucht, schon aufgrund seiner systematischen Stellung im Siebenten Teil "Gemeinsame Vorschriften" des EPÜ auch auf das Verfahren vor den Beschwerdekammern anzuwenden<sup>2</sup>. Das gilt auch für Regel 71a EPÜ, die sich mit weiterem Vortrag oder Anträgen der Parteien in zeitlichem Zusammenhang mit einer anberaumten mündlichen Verhandlung befasst<sup>3</sup>. Darüber hinaus bestimmt Regel 66 (1) EPÜ, dass die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden sind, soweit nichts anderes bestimmt ist. Insoweit sind jedoch inzwischen mit den am 1. Mai 2003 in Kraft getretenen Artikeln 10a, 10b und 11a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) besondere Bestimmungen geschaffen worden, auf die ich noch näher eingehen werde.

1.3 Im Hinblick auf das Verfahren vor den Beschwerdekammern ist die Frage nach der Behandlung verspäteten Vorbringens aber vor allem auch deshalb ein sensibles Thema, weil sie natürlich eng mit den Vorstellungen von der Rechtsnatur des Beschwerdeverfahrens verbunden ist, von denen man als maßgeblich auszugehen hat.

#### 2. Rechtsgrundlagen

Ob ein Vorbringen verspätet ist, richtet sich zunächst einmal nach den für die Vornahme der Handlung geltenden Bestimmungen.

## First working session

### Practice with regard to consideration of late-filed requests and evidence

Chairman: Vincenzo Di Cerbo (IT)

**Brigitte GÜNZEL\***

### The treatment of late submissions in proceedings before the boards of appeal of the European Patent Office<sup>1</sup>

#### 1. Introduction

This is a highly complex subject and one which is almost impossible to cover comprehensively in the time available here. All I can reasonably hope to do in this paper is give you an introduction to how late submissions are handled in proceedings before the boards of appeal.

1.1 The term "late submissions" is used loosely in this context to mean the late submission not just of facts and evidence but also of new requests or arguments and, in particular, new grounds (for opposition).

1.2 The legal apparatus set up to implement the EPC now has a whole range of regulatory mechanisms governing the appeal procedure with various requirements when it comes to the facts of the case. Let us look at how these mechanisms interact with each other more closely:

Article 114(2) EPC, for example, which lays down that the European Patent Office may disregard facts or evidence not submitted in due time, must also apply to proceedings before the boards of appeal, if only by virtue of its position in the EPC's Part VII "Common Provisions"<sup>2</sup>. The same applies to Rule 71a EPC which deals with the deadline for filing other submissions or requests in preparation for oral proceedings<sup>3</sup>. Similarly, Rule 66(1) EPC stipulates that the provisions relating to proceedings before the department which has made the decision from which the appeal is brought are applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis* unless otherwise provided. However, I would like to concentrate here on the special provisions in Articles 10a, 10b and 11a of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA) which entered into force on 1 May 2003.

1.3 The main reason why late submissions in proceedings before the boards of appeal are such a sensitive matter is that they are, of course, closely linked to the perception of the judicial nature of the appeal procedure, which has to be considered as determinative.

#### 2. Legal basis

In assessing whether a submission is late, we must first look at the provisions governing the action taken.



## 1<sup>re</sup> séance de travail

### Pratique suivie pour la prise en compte des demandes et preuves déposées tardivement

Président : Vincenzo Di Cerbo (IT)

**Brigitte GÜNZEL \***

### Le traitement des moyens présentés tardivement dans les procédures devant les chambres de recours de l'Office européen des brevets<sup>1</sup>

#### 1. Introduction

Il s'agit d'une question très complexe qu'il est pratiquement impossible de traiter de façon exhaustive dans le temps qui est imparti au présent exposé. Mon exposé ne peut donc donner qu'un aperçu du traitement des moyens présentés tardivement dans les procédures devant les chambres de recours.

1.1 La notion de présentation tardive de moyens, suivant une terminologie couramment utilisée dans ce contexte, est employée au sens large. Elle évoque non seulement la production tardive de faits et preuves, mais également la soumission de nouvelles requêtes ou l'invocation de nouveaux arguments, en particulier de nouveaux motifs (d'opposition).

1.2 On trouve maintenant des dispositions applicables à la procédure de recours à des niveaux très différents de l'ordre juridique établi en référence à la CBE, et elles comportent des conditions relatives aux faits qui sont différentes. Le rapport des dispositions entre elles doit faire l'objet d'un examen particulier, dans certaines circonstances.

Ainsi, il convient que l'article 114(2) CBE, en vertu duquel l'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile, du seul fait qu'il est systématiquement placé dans la Septième Partie intitulée "Dispositions communes" de la CBE, soit également appliqué aux procédures devant les chambres de recours<sup>2</sup>. Ceci est aussi valable pour la règle 71bis CBE, qui traite de nouvelles présentations de faits ou preuves ou de requêtes par les parties dans un délai lié à une procédure orale dont la date a été fixée<sup>3</sup>. En outre, la règle 66(1) CBE prévoit qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours sont applicables à la procédure de recours. Cependant, sur ce point, les articles 10bis, 10ter et 11bis du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR), qui sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> mai 2003, ont introduit des dispositions particulières sur lesquelles je reviendrai en détail.

1.3 Pour ce qui est de la procédure devant les chambres de recours, cependant, la question du traitement des moyens présentés tardivement représente surtout une question sensible du fait qu'elle est naturellement étroitement liée à la conception que l'on a de la nature juridique de la procédure de recours, qui doit servir de base puisqu'elle est déterminante.

#### 2. Bases juridiques

Pour déterminer si un moyen est invoqué tardivement, il convient d'abord de se référer aux dispositions applicables à l'accomplissement de l'acte.

\* Vorsitzende der Juristischen Beschwerdekammer und Mitglied der Großen Beschwerdekammer.

<sup>1</sup> Redigierte Fassung. Der Vortrag gibt die persönliche Auffassung der Vortragenden wieder.

<sup>2</sup> Zur Anwendbarkeit von Artikel 114 (1) EPÜ, siehe G 9 und G 10/91, ABI. EPA 1993, 408 und 420.

<sup>3</sup> Zu den Einschränkungen, was die Verpflichtung der Beschwerdekammern zum Erlass eines Ladungsbescheids gemäß Regel 71a (1) EPÜ angeht, siehe G 6/95, ABI. EPA 1996, 649.

\* Chairwoman of the Legal Board of Appeal and member of the Enlarged Board of Appeal.

<sup>1</sup> Edited version. This paper reflects the speaker's personal views.

<sup>2</sup> See G 9 and G 10/91, OJ EPO 1993, 408 and 420 re applicability of Article 114(1) EPC.

<sup>3</sup> See G 6/95, OJ EPO 1996, 649 on the extent to which the boards of appeal are freed from obligations in connection with summons under Rule 71a(1) EPC.

\* Présidente de la chambre de recours juridique et membre de la Grande Chambre de recours.

<sup>1</sup> Version rédigée. L'exposé reflète l'opinion personnelle de l'oratrice.

<sup>2</sup> Sur l'applicabilité de l'article 114(1) CBE, se référer aux décisions G 9 et G 10/91, JO OEB 1993, 408 et 420.

<sup>3</sup> Sur les limites de l'obligation qu'ont les chambres de recours d'émettre une lettre de citation conformément à la règle 71bis (1) CBE, voir la décision G 6/85, JO OEB 1996, 649.

2.1 Als Beispiele seien hier zwei wesentliche Basisregeln von Verfahren vor der ersten Instanz genannt, die auch im weiteren Verlauf der Verfahren noch auf die Beurteilung von Vorbringen in der Beschwerdeinstanz einwirken:

Da ist zum einen Regel 55 c) EPÜ für Vorbringen im Einspruchsverfahren. Regel 55 c) EPÜ definiert die Pflicht zur Begründung des Einspruchs gemäß Artikel 99 (1), Satz 2 EPÜ näher dahingehend, dass der Umfang des Einspruchs, die Einspruchsgründe und die zur Begründung vorgetragenen Tatsachen und Beweismittel innerhalb der Einspruchsfrist vorgebracht werden müssen. Die englische Fassung der Regel 55 c) EPÜ erwähnt noch einen anderen Begriff, nämlich die "arguments" des Einsprechenden als Elemente der Begründung, die innerhalb der Einspruchsfrist vorgetragen werden müssen.

Eine für das Prüfungsverfahren grundlegende Vorschrift ist Regel 86 (3) EPÜ. Nach dieser Regel kann der Anmelder die Anmeldung nach dem ersten Bescheid ändern; danach nur noch mit Zustimmung der Prüfungsabteilung.

2.2 Auch die Beschwerde ist gemäß Artikel 108 Satz 3 EPÜ zu begründen. Die VOBK definiert die Pflichten der Parteien im Zusammenhang mit dem Beginn des Beschwerdeverfahrens näher in Artikel 10a (2) VOBK. Nach dieser Vorschrift müssen die Beschwerdebegründung und die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten. Sie müssen deutlich und knapp angeben, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuändern oder zu bestätigen, und sollen ausdrücklich und spezifisch alle Tatsachen, Argumente und Beweismittel anführen.

2.3 Darüber hinaus enthalten die Vorschriften des EPÜ weitere speziellere Regelungen für bestimmte Verfahrensabschnitte, wie die bereits erwähnte Regel 71a EPÜ, mit jeweils unterschiedlichen, zu beachtenden Tatbestandsvoraussetzungen für unterschiedliche Arten von Vorbringen. So kann etwa gemäß Regel 71a (1) EPÜ das EPA, wenn es in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung in einer Ladung zur mündlichen Verhandlung auf erörterungsbedürftige Punkte hingewiesen und einen Zeitpunkt bestimmt hat, bis zu dem Schriftsätze eingereicht werden können, nach Ablauf dieses Zeitpunkts vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt lassen. Dagegen setzt die Möglichkeit, nach diesem Zeitpunkt eingereichte geänderte Unterlagen, also Anträge, des Anmelders oder Patentinhabers unberücksichtigt zu lassen, gemäß Regel 71a (2) EPÜ voraus, dass dem Anmelder oder Patentinhaber die Gründe mitgeteilt worden sind, die der Erteilung oder Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen und definiert damit eine wesentlich strengere Voraussetzung als Regel 71a (1) EPÜ.

Gleichwohl bedeutet die Einhaltung des in einem Ladungsbescheid gemäß Regel 71a EPÜ angegebenen Zeitpunkts für die Einreichung weiterer Schriftsätze oder Unterlagen nicht, dass darin enthaltenes Vorbringen nicht schon nach anderen Vorschriften verspätet sein könnte, z.B. gemäß dem allgemein und für alle Verfahrensabschnitte geltenden Artikel 114 (2) EPÜ, wenn es bereits in der Einspruchsbegründung oder als

2.1 Let me take as examples two fundamental rules governing first-instance procedures, which also have a knock-on effect for the assessment of submissions at the appeal stage:

First there is Rule 55(c) EPC on submissions at the opposition stage. This provision expands on the duty referred to in Article 99(1), second sentence, EPC to provide opposition grounds by stipulating that the extent of the opposition, the opposition grounds and the supporting facts and evidence presented must be filed within the opposition period. The English-language version of Rule 55(c) EPC refers to the opponent's "arguments" as a further element in the grounds that have to be submitted within the opposition period.

Then there is Rule 86(3) EPC, which is central to the examination procedure. Under this rule, the applicant can amend his application after receiving the first communication; after that, any further changes require the consent of the examining division.

2.2 Appeals also have to be reasoned under Article 108, third sentence, EPC. Article 10a(2) RPBA spells out what the parties have to provide at the start of the appeal proceedings. Under this rule, the statement of grounds of appeal and the reply must contain a party's complete case. They must set out clearly and concisely the reasons why the decision under appeal should be revoked, amended or maintained, and should expressly and specifically cite all facts, arguments and evidence.

2.3 In addition, the EPC contains further, more specific provisions on certain procedural steps, such as Rule 71a EPC with its various requirements regarding the facts, depending on the type of submission. If, for example, in preparation of oral proceedings, the EPO refers in its summons to points which need to be considered and sets a final date for making written submissions, it can, under Rule 71a(1) EPC, disregard new facts and evidence presented after that date. However, under Rule 71a(2) EPC, the liberty to disregard amended documents submitted after that date, i.e. requests made by the applicant or patent proprietor, presupposes that the applicant or patent proprietor has been informed of the grounds prejudicing the grant or maintenance of the patent, and is thus a much stricter provision than Rule 71a(1) EPC.

Observing the final date for making further written submissions as specified in a summons under Rule 71a EPC does not, however, mean that the submission cannot be late under other regulations, e.g. under Article 114(2) EPC which is a general provision applying to all stages in the procedure, if the submission should and could have been made in the statement of grounds for opposition, or in the response thereto

2.1 On citera ici, à titre d'exemples, deux règles de base de procédures de première instance, qui peuvent encore avoir une influence dans le reste des procédures pour apprécier des moyens lors d'un recours :

Il s'agit d'une part de la règle 55 c) CBE pour les moyens présentés en procédure d'opposition. La règle 55 c) CBE définit l'obligation de motiver l'opposition formée conformément à l'article 99 (1), deuxième phrase CBE en précisant qu'une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause, les motifs sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs doivent être exposés avant expiration du délai d'opposition. La version anglaise de la règle 55 c) CBE fait encore mention d'un autre terme, celui des "arguments" de l'opposant, comme faisant partie des éléments constitutifs des motifs, qui doivent être exposés avant expiration du délai d'opposition.

La règle 86(3) CBE constitue une disposition fondamentale de la procédure d'examen. Au titre de cette règle, le demandeur peut modifier la demande après avoir reçu la première notification ; toute modification ultérieure est subordonnée à l'autorisation de la division d'examen.

2.2 Au titre de l'article 108, troisième phrase CBE, un recours doit également être motivé. A l'article 10bis (2), le RPCR définit précisément les obligations des parties au début de la procédure de recours. En application de cette disposition, le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie. Ils doivent présenter de façon claire et concise les raisons pour lesquelles il est requis que la décision contestée soit révoquée, modifiée ou confirmée et doivent contenir explicitement et spécifiquement tous les faits, arguments et preuves qui sont invoqués.

2.3 Les dispositions de la CBE contiennent en outre d'autres règles plus spécifiques concernant des étapes de procédure précises, comme la règle 71bis CBE déjà évoquée, qui comportent chacune des conditions relatives aux faits différentes, qu'il convient d'observer, pour différents types de moyens. Au titre de la règle 71bis (1) CBE, lorsque l'OEB, en préparation de la procédure orale, a signalé, dans une citation à la procédure orale, les points qu'il juge nécessaire d'examiner et a déterminé une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits, il peut ne pas prendre en considération de nouveaux faits ou preuves présentés après cette date. En revanche, la possibilité, au titre de la règle 71bis (2) CBE, de ne pas prendre en considération des documents modifiés produits après cette date, donc des requêtes, du demandeur ou du titulaire du brevet, implique que le demandeur ou le titulaire du brevet a reçu communication des motifs s'opposant à la délivrance ou au maintien du brevet, et définit ainsi une condition nettement plus stricte que la règle 71bis (1) CBE.

Toutefois, le respect du délai de dépôt de mémoires ou de documents supplémentaires, indiqué au titre de la règle 71bis CBE dans une lettre de citation, ne signifie pas pour autant que les moyens invoqués dans ceux-ci ne puissent pas être considérés comme tardifs à la lumière d'autres dispositions, par exemple en vertu de l'article 114 (2) CBE qui s'applique de façon générale et pour toutes les étapes de procédure, si

Reaktion darauf oder auf einen früheren Bescheid der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung hätte vorgebracht werden müssen und können.

### 3. Die Verspätung

Die genannten Vorschriften bestimmen grundsätzlich, wann eine Verfahrenspartei ihr Vorbringen in das Verfahren einzuführen hat. Aus ihnen folgt jedoch nicht, dass jedes Vorbringen nach den in diesen Regeln genannten Zeitpunkten damit automatisch als verspätet einzustufen wäre.

3.1 Zunächst einmal kann nur ein solches Vorbringen als verspätet zurückgewiesen werden, dass das entscheidende Organ nicht ohnehin von Amts wegen untersuchen und berücksichtigen müsste. So ist es etwa die Pflicht jedes Entscheidungsträgers und auch der Beschwerdekammern, für ihre Entscheidung die Argumente rechtlicher und technisch wertender Art heranzuziehen, die für die zu treffende Entscheidung erheblich sind. Derartige Argumente sind deshalb, jedenfalls soweit sie sich auf im Verfahren befindliche Tatsachen stützen und mit Ausnahme des Vortrags neuer Einspruchsgründe<sup>4</sup>, in jedem Stand des Verfahrens und auch im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen und können nicht als verspätet zurückgewiesen werden<sup>5</sup>.

3.2 Ferner spielt auch eine Rolle, ob ein früheres Vorbringen – sorgfältige Verfahrensführung vorausgesetzt – für die Partei möglich war und ob dies nach den Umständen des Falles von ihr erwartet werden konnte. Zu dieser Frage existiert in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern inzwischen eine umfangreiche Kasuistik<sup>6</sup>. Einige Beispiele:

Nach allgemeiner Meinung kann ein Vorbringen nicht als verspätet zurückgewiesen werden, wenn es erst durch die Begründung der angefochtenen Entscheidung oder von Bescheiden oder durch Vorbringen des Gegners veranlasst worden ist, welches in das Verfahren zugelassen worden ist. Z. B. kann es nicht als verspätet zurückgewiesen werden, wenn der Einsprechende seine Einwände gegen das Patent als Reaktion auf Änderungen des Patentinhabers neu formuliert oder umgekehrt, wenn der Patentinhaber als Reaktion auf einen neuen Einwand des Einsprechenden neue Ansprüche vorlegt<sup>7</sup>.

Das Nachschieben von weiteren Dokumenten zum Stand der Technik gegen das Patent wird unter Umständen dann nicht als verspätet gewertet, wenn es als Reaktion darauf geschieht, dass die bisherige Argumentationslinie des Einsprechenden im Verfahren nicht zum Erfolg geführt hat, z. B. weil die Einspruchsabteilung von einem anderen Verständnis von Aufgabe und Lösung des Streitpatents ausgegangen ist als der Einsprechende und sich daraus die Notwendigkeit ergeben hat, dem Patent einen anderen Stand der Technik als den ursprünglich genannten entgegenzuhalten<sup>8</sup>.

Unter Umständen kann die Beschränkung des anfänglichen Prozessstoffs auf bestimmte Angriffe gegen das Patent dem Interesse aller Beteiligten an einer Verfahrenskonzentration dienen, weil sie eine unnötige Aufblähung des Verfahrens verhindert, z. B. bei einer Mehrzahl von offenkundigen Vorbenutzungen oder bei einer Vorbenutzung, die in einer Vielzahl von einzelnen Vorbenutzungshandlungen bestanden hat. In

or to an earlier communication from the examining or opposition division.

### 3. Submissions not made in due time

The provisions I have referred to determine the stages at which the parties to proceedings have to make their submissions, but this does not automatically mean that all submissions made after these fixed stages must be considered as late.

3.1 For one thing, submissions can only be rejected on the grounds of being late if the decision-making body would not have been required to examine them and take them into consideration of its own motion. It is incumbent on every decision-maker and thus also on the boards of appeal to weigh up all the relevant legal and technical arguments in making their decision. Such arguments must therefore, at least when they involve the facts of the case and not new grounds for opposition<sup>4</sup>, be taken into account at all stages of the proceedings, including the appeal stage, and cannot be rejected on the grounds of being late<sup>5</sup>.

3.2 Another factor – assuming that the proceedings have been conducted with due care – is whether the party was in a position to make the submission earlier, and whether he could have been expected to do so under the circumstances. There is now extensive appeal-board case law on this question<sup>6</sup>. Allow me to give you a few examples:

The general view is that submissions cannot be rejected on the grounds of being late if they have only been prompted by the statement of grounds relating to the challenged decision, by official communications or by submissions made by the other party which have been admitted into the proceedings. For example, submissions cannot be rejected on the grounds of being late if the opponent reformulates his objections to the patent in response to changes made by the patent proprietor, or, conversely, if the patent proprietor submits new claims in response to a fresh objection made by the opponent<sup>7</sup>.

Subsequent submission of further prior-art documents against the patent might not be regarded as late if, up to that point in the proceedings, the opponent's line of argumentation has been unsuccessful, e.g. because the opposition division and the opponent differ in their respective views on the problem and solution of the contested patent, thus necessitating an assessment of the patent against a different prior art than originally cited<sup>8</sup>.

Limiting the initial subject-matter of the case to specific attacks on the patent is sometimes in the interest of all parties because it contributes to procedural concentration, e.g. in the case of several public prior uses or in the case of a single public prior use occurring in several individual instances. In such a case, the opponent must be allowed to add to his submission or evidence if it later transpires that the original

ces moyens avaient déjà dû et pu être produits dans l'exposé des motifs de l'opposition, en réaction à ceux-ci ou en réponse à une précédente notification de la division d'examen ou d'opposition.

### 3. Retard

En principe, les dispositions citées déterminent à quel moment de la procédure une partie doit invoquer ses moyens. Mais on ne peut déduire de ces dispositions que tout moyen présenté après les délais fixés dans ces règles doit automatiquement être considéré comme tardif.

3.1 Tout d'abord, ne peut être rejeté pour présentation tardive qu'un moyen que l'instance chargée de statuer n'est de toute façon pas obligée, d'office, d'examiner et de prendre en considération. Ainsi, toute instance décisionnaire, y compris les chambres de recours, a pour obligation de faire référence aux arguments d'ordre juridique et technique qui sont pertinents pour rendre la décision. Par conséquent, en tous cas dans la mesure où ils s'appuient sur des faits de la procédure et à l'exception de l'exposé de nouveaux motifs d'opposition<sup>4</sup>, il convient de prendre en considération des arguments de ce type à tout stade de la procédure, même en procédure de recours, et de ne pas les rejeter pour présentation tardive<sup>5</sup>.

3.2 Le fait de savoir si la partie aurait pu présenter les moyens plus tôt – à condition que la procédure ait été conduite avec diligence – et si, dans les circonstances de l'affaire, on aurait été en droit de l'attendre, joue également un rôle. Cette question a fait l'objet d'une abondante jurisprudence de la part des chambres de recours<sup>6</sup>. En voici quelques exemples :

Il est généralement considéré qu'il convient de ne pas rejeter pour présentation tardive un moyen qui n'a été produit qu'en réaction aux motifs de la décision contestée ou à des notifications, ou suite à l'invocation, par la partie adverse, de moyens admis dans la procédure. Par exemple, il ne peut pas être considéré qu'il y a présentation tardive des moyens et rejet, lorsque l'opposant reformule ses objections au brevet en réaction à des modifications apportées par le titulaire du brevet, ou inversement, lorsque le titulaire du brevet produit de nouvelles revendications en réaction à une nouvelle objection de l'opposant<sup>7</sup>.

Dans certaines circonstances, l'invocation de nouveaux documents de l'état de la technique à l'encontre du brevet n'est pas considérée comme une présentation tardive lorsqu'elle intervient en réaction au fait que l'argumentation que l'opposant a développée jusque-là a échoué, par exemple parce que la division d'opposition est partie d'une autre interprétation du problème et de la solution du brevet contesté que l'opposant, et qu'il était donc nécessaire d'opposer au brevet un état de la technique différent de celui cité à l'origine<sup>8</sup>.

Dans certaines circonstances, la limitation de la matière initiale du procès à certaines attaques contre le brevet peut servir les intérêts qu'ont toutes les parties à voir la procédure se concentrer, car cette restriction empêche un gonflement inutile de la procédure, par exemple dans le cas de plusieurs usages antérieurs publics ou dans celui d'un usage antérieur constitué de plusieurs utilisations antérieures individuelles.

<sup>4</sup> G 9 und 10/91, a. a. O.

<sup>5</sup> T 701/97 vom 23. August 2001, Orientierungssatz und Punkt 1.2.

<sup>6</sup> Siehe dazu Benkard, EPÜ, München 2002, Rdn 28 ff. zu Art. 110.

<sup>7</sup> Weitere Beispiele in Benkard, a. a. O., Rdn 30 zu Art. 110.

<sup>8</sup> T 238/93 vom 10. Mai 1994, Punkt 2.2.

<sup>4</sup> G 9 and 10/91, loc cit.

<sup>5</sup> T 701/97 of 23 August 2001, catchword and point 1.2.

<sup>6</sup> See Benkard, EPC, Munich 2002, marginal number 28 ff re Article 110.

<sup>7</sup> For further examples, see Benkard, loc. cit., marginal number 30 re Article 110.

<sup>8</sup> T 238/93 of 10 May 1994, point 2.2.

<sup>4</sup> Décisions G 9 et 10/91, op. cit.

<sup>5</sup> Décision T 701/97 du 23 août 2001, sommaire et point 1.2. des motifs.

<sup>6</sup> Cf. à ce sujet Benkard, EPÜ, München 2002, n° en marge 28 et suivants, sur l'article 110.

<sup>7</sup> Autres exemples dans Benkard, op. cit., n° en marge 30, sur l'article 110.

<sup>8</sup> Décision T 238/93 du 10 mai 1994, point 2.2. des motifs.

einem solchen Fall muss es dem Einsprechenden gestattet werden, seinen Vortrag, bzw. seine Beweisführung zu ergänzen, wenn sich später herausstellt, dass der ursprüngliche Vortrag aus für den Einsprechenden nicht vorhersehbaren Gründen nicht mehr zum Erfolg führen kann<sup>9</sup>.

3.3 Die Beschwerdekammern entscheiden in derartigen Fällen vielfach nicht, dass das Vorbringen schon nicht als verspätet einzustufen ist, wenn sie jedenfalls im Ergebnis ihr Ermessen im Sinn seiner Zulassung ins Verfahren ausüben.

#### 4. Rechtsfolgen von Verspätung, das Ermessen

4.1 Mit Ausnahme von Artikel 10b (3) VOBK, der erst in einem sehr späten Stadium des Beschwerdeverfahrens zur Anwendung kommen kann, kennt das EPÜ keine echten Präklusionen. Vielmehr räumen alle Vorschriften dem entscheidenden Organ ein Ermessen ein, das verspätete Vorbringen zu berücksichtigen oder nicht, was sich im Deutschen in Formulierungen wie "kann, braucht nicht" ausdrückt.

4.2 Was "Ermessen" bedeutet und seine Ausübung verlangt, wird in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nur selten abstrakt definiert, obwohl die Kammern in ihrer täglichen Praxis regelmäßig mit "verspätetem" Vorbringen der Parteien oder mit bereits in erster Instanz als verspätet eingestuftem Vorbringen konfrontiert werden. Jedenfalls ist anerkannt, dass die Ausübung des Ermessens die Kammer verpflichtet, bei ihrer Entscheidung allen rechtserheblichen Faktoren Rechnung zu tragen<sup>10</sup>. Betrachtet man Beschwerde-kammerentscheidungen, die ihr Ermessen, verspätetes Vorbringen zuzulassen oder nicht, auszuüben hatten und die die Ausübung des Ermessens begründet haben, ist zu erkennen, dass dies tatsächlich jeweils unter Abwägung verschiedener, der Kammer erheblich erscheinender Umstände des Falles geschieht.

4.3 Ein ganz wesentlicher rechtserheblicher Faktor ist die Rechtsnatur des betroffenen Verfahrensabschnitts. Es macht einen Unterschied, ob es sich um das Verfahren erster Instanz handelt und dort wiederum, ob es um ein Prüfungs- oder ein Einspruchsverfahren geht, oder ob das Verfahren bereits in der Beschwerdeinstanz anhängig ist oder dort etwa bereits entscheidungsreif ist.

4.4 Weitere wichtige Aspekte sind die konkreten Umstände des betroffenen Falles. Als Kriterien, die bei der Ermessensausübung berücksichtigt werden, finden sich in der Rechtsprechung:

– Der Grad der Verspätung, insbesondere wenn es im Hinblick auf das Erfordernis des rechtlichen Gehöres zu einer Verfahrensverzögerung kommen würde, z.B. weil man, wenn man ein Vorbringen zulässt, dem Gegner gestatten muss, seinerseits dazu weiter vorzutragen oder weitere Beweise vorzulegen, etwa Vergleichsversuche zu machen, eine neue Recherche zum Stand der Technik durchzuführen, geänderte Ansprüche vorzulegen, oder wenn eine Vertagung der mündlichen Verhandlung nötig wäre<sup>11</sup>.

submission can no longer lead to success for reasons that were not previously apparent to him<sup>9</sup>.

3.3 In such cases, the boards of appeal often leave the question open whether the submission was filed when exercising their discretion to admit it into the proceedings.

#### 4. Legal implications of late submission; discretion

4.1 With the exception of Article 10b(3) RPBA, which does not come into effect until a very late stage in the appeal proceedings, there are no real exclusions under the EPC. In fact, all the regulations give the decision-making body the discretion to take a late submission into account or not.

4.2 Board-of-appeal case law only seldom defines in abstract terms what is meant by "discretion" how it is to be exercised, even though the boards are regularly confronted in their day-to-day work with parties' "late" submissions or with submissions that were even deemed late in the first-instance proceedings. It is, however, recognised that the board is obliged in exercising its discretion to take all the legally relevant factors into account<sup>10</sup>. If we take decisions in which the boards have had to decide whether to exercise their discretion to admit late submissions and given their reasons for doing so, we can see that they have always considered the various circumstances they regarded as important to the specific case.

4.3 A major factor is the legal nature of the procedural step in question. There is a difference between the first-instance procedure – and here too we make a distinction between examination and opposition – and the appeal procedure, where either the case is still under consideration by the board of appeal or the board of appeal is ready to take a decision.

4.4 Another important consideration is the actual circumstances of the specific case. We can see from the case law that the following criteria are applied when discretion is exercised:

– the degree of lateness, especially if the procedure would be delayed as a result of the need to uphold the right to be heard because, for example, if the submission were admitted, the opponent would himself have to be allowed to make further submissions or provide further evidence, e.g. comparative experiments, carry out a new prior art search or submit amended claims, or if it would be necessary to postpone the oral proceedings<sup>11</sup>.

Dans un tel cas, il faut autoriser l'opposant à compléter son exposé et/ou son argumentation, lorsqu'il apparaît ultérieurement que le moyen d'origine ne peut pas aboutir, pour des motifs que l'opposant n'était pas en mesure de prévoir<sup>9</sup>.

3.3 Dans de tels cas, les chambres de recours ne considèrent souvent pas que le moyen ne doit pas déjà être rejeté au motif qu'il a été invoqué tardivement, si elles finissent quoi qu'il en soit par exercer leur pouvoir d'appréciation en l'admettant dans la procédure.

#### **4. Conséquences juridiques de la présentation tardive, pouvoir d'appréciation**

4.1 Excepté l'article 10ter (3) RPCR, qui ne peut s'appliquer qu'à un stade très avancé de la procédure de recours, la CBE ne prévoit pas de véritable forclusion. Au contraire, toutes les dispositions confèrent à l'instance chargée de statuer un pouvoir d'appréciation lui permettant de prendre ou non en considération le moyen présenté tardivement, ce qui est exprimé, en français, par des formulations telles que "peut, n'est pas tenu de".

4.2 Il est rare que la jurisprudence des chambres de recours donne une définition abstraite de ce que signifie le "pouvoir d'appréciation" et de ce qu'exige son exercice, alors que les chambres, dans leur pratique quotidienne, sont régulièrement confrontées à des "présentations tardives" de moyens par les parties ou à des moyens considérés dès la première instance comme ayant été invoqués tardivement. Quoi qu'il en soit, il est reconnu que l'exercice du pouvoir d'appréciation oblige les chambres à prendre en considération tous les facteurs pertinents, pour prendre une décision<sup>10</sup>. Si l'on examine les décisions de chambres de recours qui ont dû exercer leur pouvoir d'appréciation de prendre ou non en considération des moyens présentés tardivement et qui ont motivé l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, il faut reconnaître que c'est effectivement ce qui se passe, et qu'il est tenu compte des différentes circonstances de l'affaire que la chambre estime pertinentes.

4.3 La nature juridique de l'étape de procédure concernée constitue un facteur pertinent tout à fait fondamental. Il convient de savoir s'il s'agit d'une procédure de première instance et, à ce stade-là, s'il s'agit d'une procédure d'examen ou d'opposition, ou si l'on se trouve déjà en instance de recours ou, dans cette dernière, si l'affaire est déjà en état d'être conclue, car il existe une différence entre tous ces cas.

4.4 Les circonstances concrètes de l'affaire concernée représentent d'autres aspects importants. La jurisprudence énonce les critères suivants devant être pris en compte dans l'exercice du pouvoir d'appréciation :

– L'importance du retard, en particulier lorsqu'il pourrait y avoir retardement de la procédure, eu égard à l'exigence de fondements des décisions, par exemple du fait que lorsqu'on admet un moyen, il convient de laisser la partie adverse invoquer à son tour un moyen ou présenter des preuves supplémentaires, réaliser par exemple des essais comparatifs, effectuer une nouvelle recherche sur l'état de la technique, produire des revendications modifiées, ou lorsqu'un report de la procédure orale serait nécessaire<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> T 252/95 vom 21. August 1998, Punkt 2.1

<sup>10</sup> G 7/93, ABI. EPA 1994, 775, Punkt 2.5.

<sup>11</sup> Weitere Beispiele in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (Rspr. Bk), 5. Auflage 2006, VI.F.1.1.

<sup>9</sup> T 252/95 of 21 August 1998, point 2.1.

<sup>10</sup> G 7/93, OJ EPO 1994, 775, point 2.5.

<sup>11</sup> Further examples in Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, fifth edition 2006, VI.F.1.1.

<sup>9</sup> Décision T 252/95 du 21 août 1998, point 2.1. des motifs.

<sup>10</sup> Décision G 7/93, JO OEB 1994, 775, point 2.5.

<sup>11</sup> Autres exemples dans La jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets, 5<sup>e</sup> édition 2006, IV.F.1.1.

– Der Grund für die Verspätung und ob er als rechtfertigend anerkannt werden kann, oder ob umgekehrt gar von einem Verfahrensmissbrauch gesprochen werden muss, z. B. wenn eine Partei ein Vorbringen, seien es Tatsachen oder Anträge, aus prozesstaktischen Gründen zurückhält und das Verfahren absichtlich verzögert, insbesondere wenn es geschieht, um die Gegenseite in der mündlichen Verhandlung mit neuem Vorbringen oder neuen Anträgen zu überraschen. Leider ist Verfahrensmissbrauch, auch wenn anscheinend mit Händen zu greifen, einer Partei selten nachzuweisen<sup>12</sup>.

– Die Komplexität des neuen Vorbringens, wenn sie so ist, dass die Berücksichtigung des Vorbringens in dem erreichten Verfahrensstadium das Verfahren verzögern würde.

– Die Effizienz des Verfahrens in dem Sinne, dass einerseits dem Interesse Rechnung getragen werden soll, den Rechtsbestand des Patentbesitzes möglichst zuverlässig zu klären, andererseits dies aber auch in angemessener Zeit geschehen soll.

– Die Relevanz des Vorbringens wird für das Verfahren erster Instanz nach wie vor als das überragende Kriterium für die Antwort auf die Frage angesehen, ob verspätetes Vorbringen noch zu berücksichtigen ist. Im Beschwerdeverfahren relativiert sich die Bedeutung dieses Aspekts, insbesondere mit dem zeitlichen Fortschreiten des Beschwerdeverfahrens<sup>13</sup>.

## 5. Die Behandlung von Vorbringen im Beschwerdeverfahren, 10a, 10b und 11a VOBK

Diese neuen Vorschriften der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern sind am 1. Mai 2003 in Kraft getreten und auf seit diesem Zeitpunkt eingereichte Beschwerden anwendbar. Sie betreffen das mögliche Vorbringen einer Partei umfassend und erfassen im Sinne der hier verwendeten Terminologie nicht nur Tatsachen und Beweismittel sowie die Argumente der Parteien, sondern auch deren Anträge und damit insbesondere auch die Sachanträge des Anmelders oder Patentinhabers (Artikel 10a (2), Satz 2 VOBK). Mit Ausnahme von Artikel 10b (3) VOBK, der weiter geht, kodifizieren sie zuvor in der Rechtsprechung der Kammern entwickelte Verfahrensgrundsätze.

Sie sind Ausdruck eines Wandels in der Auffassung von der Rechtsnatur des Beschwerdeverfahrens, insbesondere des Einspruchsbeschwerdeverfahrens, wie er mit den Entscheidungen und Stellungnahmen G 9 und G 10/91<sup>14</sup> eingeleitet wurde.

In Fortführung dieser Entscheidungen wird das Beschwerdeverfahren seitdem als ein vom erstinstanzlichen Verfahren getrenntes gerichtliches Verfahren definiert, dessen Funktion es ist, die erstinstanzliche Entscheidung auf ihre sachliche Richtigkeit zu überprüfen. Insbesondere im Einspruchsbeschwerdeverfahren tritt der Beibringungsgrundsatz weitgehend an die Stelle der Amtsermittlung. Die Entscheidung soll im Prinzip auf der Basis des Streitstoffs erster Instanz ergehen, was neues Vorbringen zwar nicht ausschließt. Jedoch soll im Beschwerdeverfahren kein gänzlich neuer Fall, kein "fresh case" geschaffen werden. Gleichwohl führt der Vortrag eines "fresh case", jedenfalls wenn am Beginn des Beschwerdeverfahrens vorgebracht, in

– the reason for the late submission, and whether it is justified or, on the other hand, whether it even represents an abuse of procedure, e.g. if a party withholds a submission, be it facts or requests, for tactical reasons and deliberately stalls the proceedings, especially if this is done to surprise the other party at the oral proceedings with a new submission or new requests. Unfortunately, it is hard to prove even seemingly obvious abuses of procedure<sup>12</sup>.

– the complexity of the new submission, if considering it at the stage in question would delay the proceedings.

– procedural efficiency, bearing in mind that, on the one hand, the legal validity of the patent has to be established with the highest possible degree of certainty and, on the other, this should happen within a reasonable timeframe.

– in first-instance proceedings, the main factor in deciding whether late submissions should be taken into consideration has always been the relevance of the submission. This becomes less of an issue in appeal proceedings, especially as the proceedings progress<sup>13</sup>.

## 5. The treatment of submissions in appeal proceedings: Articles 10a, 10b and 11a RPBA

The new provisions in the rules of procedure of the boards of appeal entered into force on 1 May 2003, and have applied to all appeals filed since then. They deal extensively with the possible submissions of a party and extend, as the terms are used here, not just to facts, evidence and parties' arguments but also to their requests and in particular to the applicant's or patent proprietor's requests (Article 10a(2), second sentence, RPBA). Leaving aside Article 10b(3) RPBA, which goes further, they codify procedural principles previously developed in the case law.

They represent a shift – ushered in by decisions and opinions G 9 and G 10/91<sup>14</sup> – in the way in which the judicial nature of the appeal procedure is perceived.

Ever since these landmark decisions were issued, the appeals procedure has been defined as a judicial procedure, separate from the first-instance procedure, whose purpose is to review the substantive accuracy of the first-instance decision. The adversarial system has largely replaced examination by the EPO of its own motion, in particular in appeal proceedings following opposition. In principle, the decision has now to be based on the dispute underlying the first-instance case. While this does not preclude new submissions, the appeal proceedings are not about bringing an entirely fresh case. In practice, however, fresh cases, at least when submitted at the start of the appeal proceedings, are sometimes not refused but instead remitted to the first instance so that the submission can be examined by two instances.



– Le motif du retard et s'il convient de le considérer comme justifiant ce dernier, ou si, au contraire, il faut aller jusqu'à parler d'abus de procédure, par exemple lorsqu'une partie se garde de présenter un moyen, qu'il s'agisse de faits ou de requêtes, pour des raisons tactiques et retarde délibérément la procédure, en particulier lorsque ceci se produit pour surprendre la partie adverse, au cours de la procédure orale, avec de nouveaux moyens ou de nouvelles requêtes. Malheureusement, il est rare de pouvoir prouver un abus de procédure par une partie, même s'il est apparemment tangible<sup>12</sup>.

– La complexité du nouvel objet, si elle est telle que la prise en considération de l'objet, au stade de procédure atteint, retarderait celle-ci.

– L'efficacité de la procédure, ce qui signifie qu'il faut d'une part prendre en compte l'intérêt qu'il y a à définir la validité formelle du brevet avec un maximum de fiabilité, mais que cela doit aussi intervenir dans un délai raisonnable.

– La pertinence des moyens, pour la procédure de première instance, continue à être considérée comme le critère décisif permettant de déterminer s'il convient encore de prendre en considération des moyens présentés tardivement. En procédure de recours, l'importance de cet aspect est relativisée, en particulier au fur et à mesure que la procédure de recours progresse dans le temps<sup>13</sup>.

## **5. Le traitement de moyens pendant la procédure de recours, articles 10bis, 10ter et 11bis RPCR**

Ces nouvelles dispositions du règlement de procédure des chambres de recours sont entrées en vigueur le 1er mai 2003 et s'appliquent aux recours formés depuis cette date. Elles concernent l'ensemble des moyens que peut présenter une partie et, au sens de la terminologie utilisée ici, englobent non seulement les faits et preuves ainsi que les arguments des parties, mais également leurs requêtes et ainsi, notamment, les requêtes sur le fond du demandeur ou du titulaire du brevet (article 10bis (2), deuxième phrase RPCR). Excepté l'article 10ter (3) RPCR, qui va plus loin, elles codifient des principes directeurs de la procédure développés précédemment dans la jurisprudence des chambres.

Elles sont l'expression d'une évolution dans la conception de la nature juridique de la procédure de recours, en particulier de la procédure de recours après opposition, qui a été amorcée dans les décisions et avis G 9 et G 10/91<sup>14</sup>.

Dans la mouvance de ces décisions, la procédure de recours est définie, depuis, comme une procédure juridictionnelle, séparée de la procédure de première instance, qui a pour fonction de vérifier que la décision de première instance est juste, sur le fond. Dans la procédure de recours après opposition en particulier, le principe de détermination par les parties de l'objet du litige vient largement remplacer celui de l'examen d'office. En principe, la décision doit être prononcée sur la base de la matière litigieuse de première instance, mais cela n'exclut pas de nouveaux moyens. Cependant, la procédure de recours ne doit pas engendrer d'affaire totalement nouvelle, de "fresh case". Toutefois, en pratique, la présentation d'un "fresh case" – en tous cas si elle intervient

<sup>12</sup> Näher in Benkard, a. a. O., Rdn. 29 ff.

<sup>13</sup> zum Relevanzkriterium siehe auch die Beispiele in Rspr. Bk VI.F.3.1.

<sup>14</sup> A. a. O.

<sup>12</sup> More information in Benkard, loc. cit., marginal number 29 ff.

<sup>13</sup> See too the examples on relevance in Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, VI.F.3.1.

<sup>14</sup> Loc. cit.

<sup>12</sup> Plus de détails dans Benkard, op. cit., n° en marge 29 et suivants.

<sup>13</sup> En ce qui concerne le critère de pertinence, cf. également les exemples dans La jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets, VI.F.3.1.

<sup>14</sup> Op. cit.

der Praxis unter Umständen nicht zu seiner Zurückweisung, sondern nur zur Zurückverweisung des Falles an die erste Instanz, damit das Vorbringen in zwei Instanzen geprüft werden kann.

## **6. Die verschiedenen zeitlichen Stadien für Vorbringen im Beschwerdeverfahren**

Die neuen Vorschriften der VOBK unterscheiden in Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtsprechung vier derartige Verfahrensstadien und regeln diese unterschiedlich.

## **7. Vorbringen, das bereits in erster Instanz als verspätet zurückgewiesen wurde**

Gemäß Artikel 10a (4) VOBK hat die Kammer die Befugnis, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht ins Verfahren zuzulassen, die bereits in erster Instanz nicht zugelassen wurden. Allerdings muss die Kammer in diesem Fall prüfen, ob die erste Instanz ihr Ermessen rechtsfehlerfrei ausgeübt hat. Auf diese Prüfung sollte sie sich grundsätzlich beschränken, da es nicht Aufgabe der Beschwerdekammer ist, die Sachlage des Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, sollte sie sich nur dann hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen nicht oder in unangemessener Weise ausgeübt und damit den ihr eingeräumten Ermessensspielraum überschritten hat. Ist das nicht der Fall, bleibt das Vorbringen auch im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt<sup>15</sup>.

## **8. Vorbringen in der Beschwerdebegründung oder -erwiderung**

Gemäß Artikel 10a (4) VOBK hat die Kammer darüber hinaus die Befugnis, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Diese Entscheidung wird nach den zuvor unter 3. und 4. dargestellten Kriterien getroffen.

8.1 Darüber hinaus gilt gemäß Artikel 10a (4) VOBK, dass das gesamte Vorbringen der Parteien in der Beschwerde, der Beschwerdebegründung, der Beschwerdeerwiderung sowie von Antworten auf Mitteilungen der Kammer, die gemäß den Anweisungen der Kammer eingereicht worden sind, dem Beschwerdeverfahren zugrunde liegen. Die Vorschrift ist in Zusammenhang mit Artikel 10a (2) VOBK zu lesen, der bestimmt, dass die Beschwerdebegründung und die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten müssen.

Darin drückt sich das Prinzip aus, dass der Vortrag der Parteien in der Anfangsphase des Beschwerdeverfahrens den Streitstoff des Beschwerdeverfahrens bestimmen, aber auch begrenzen soll. Zweck der Vorschrift ist die Verfahrensstraffung, insbesondere das Vermeiden von "Salamitaktik" und "Pingpong", d. h. also einerseits zu vermeiden, dass der Vortrag der Partei im Verfahren schiebchenweise erfolgt, sowie auch, dass einem Schriftsatz einer Partei ständig neue Erwiderungen folgen.

## **6. The different stages at which submissions are made in appeal proceedings**

In keeping with existing case law, the new RPBA provisions distinguish between four procedural stages. Each is handled differently.

## **7. Submissions refused in the first-instance proceedings on the grounds of being late**

Under Article 10a(4) RPBA the board has the authority not to admit facts, evidence or requests into the proceedings that were not admitted at the first-instance stage. However, in this case the board must consider whether any legal mistake was made when the first instance exercised its discretion. This is all the board is supposed to do; it is not its task to re-examine the facts of the case like a first-instance body and to decide whether it would have exercised its discretion in the same way. It should only overrule the way in which the first instance exercised its discretion if it concludes that the first instance failed to exercise its discretion, or exercised its discretion inappropriately, and in doing so went beyond its discretionary remit. If this is not the case, the submission is disregarded at the appeal stage too<sup>15</sup>.

## **8. Submissions in the statement of grounds or the reply**

Under Article 10a(4) RPBA the board is also entitled to hold facts, evidence or requests that could have been submitted in the first-instance proceedings as inadmissible. Such a decision is based on the criteria set out in points 3 and 4 above.

8.1 Article 10a(4) RPBA also stipulates that the appeal proceedings are based on everything presented by the parties in the notice of appeal, the statement of grounds, the reply and any answers to the board's communications filed in accordance with the board's instructions. This provision has to be read alongside Article 10a(2) RPBA, which stipulates that the statement of grounds and the reply must contain a party's complete case.

This conveys the principle that what the parties present at the start of the appeal proceedings not only determines but also delimits the substance of the dispute. The aim of this provision is to streamline the procedure, and in particular to avoid "drip-feed tactics", i.e. parties making their submission bit-by-bit, and the "ping pong" effect, i.e. one party's submission triggering a whole series of submissions back and forth.

au début de la procédure de recours – n'entraîne pas un rejet, dans certaines circonstances, mais seulement un renvoi de l'affaire en première instance, afin que les moyens puissent être examinés dans deux instances.

## **6. Les différents stades de présentation de nouveaux moyens pendant la procédure de recours**

Les nouvelles dispositions du RPCR, en accord avec la jurisprudence actuelle, établissent une distinction entre quatre stades de la procédure, et les réglementent de façon différente.

## **7. Moyens déjà rejetés pour présentation tardive en première instance**

Selon l'article 10bis (4) RPCR, la chambre a le pouvoir de considérer comme irrecevables les faits, preuves ou requêtes qui n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance. Il est vrai que, dans ce cas, la chambre doit vérifier si la première instance a exercé à bon droit son pouvoir d'appréciation. En principe, elle doit se limiter à cet examen, car la chambre de recours n'a pas pour mission d'examiner à nouveau les circonstances de l'espèce, comme le ferait un organe de première instance, pour décider si elle aurait exercé son pouvoir d'appréciation de la même manière. Elle ne doit passer outre à la façon dont la première instance a exercé son pouvoir d'appréciation que si elle parvient à la conclusion que la première instance n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, ou l'a exercé de façon inadéquate et, ce faisant, a outrepassé la marge d'appréciation qui lui est impartie. Dans le cas contraire, les moyens ne seront pas pris en considération, même au cours de la procédure de recours<sup>15</sup>.

## **8. Moyens produits dans le mémoire exposant les motifs du recours ou dans la réponse à celui-ci**

Selon l'article 10bis (4) RPCR, la chambre a, en outre, le pouvoir de considérer comme irrecevables les faits, preuves ou requêtes qui auraient pu être produits au cours de la procédure de première instance. Cette décision est prise selon les critères précédemment cités exposés aux points 3 et 4.

8.1 En outre, au titre de l'article 10bis (4) RPCR, la procédure de recours se fonde sur l'ensemble des moyens invoqués par les parties dans le recours, le mémoire exposant les motifs du recours et le mémoire produit en réponse, ainsi que sur les réponses aux notifications de la chambre qui ont été produites conformément à ses instructions. Cette disposition doit être lue en association avec l'article 10bis (2) RPCR qui dispose que le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie.

Il s'y exprime le principe selon lequel les moyens invoqués par les parties, au début de la procédure de recours, doivent déterminer, mais également délimiter la matière litigieuse de la procédure de recours. La disposition a pour but de rationaliser la procédure, en particulier d'éviter le "saucissonnage" et le "jeu de ping-pong", c'est-à-dire d'éviter, d'une part, que la partie produise ses moyens par tranches et, d'autre part, que le mémoire d'une partie soit systématiquement suivi de nouvelles réponses.

<sup>15</sup> G 7/93, ABI. EPA 1994, 775, Punkt 2.6, für bereits im Prüfungsverfahren nicht mehr zugelassene Änderungen, T 267/03 vom 28. September 2005, Punkt 2.2.2, für ein Dokument, das bereits im Einspruchsverfahren als verspätet zurückgewiesen worden war.

<sup>15</sup> G 7/93, OJ EPO 1994, 775, point 2.6, re amendments that had not been admitted at the examination stage, and T 267/03 of 28 September 2005, point 2.2.2, re a document that had been refused at the opposition stage on the grounds of being late.

<sup>15</sup> Décisions G 7/93, JO OEB 1994, 775, point 2.6 des motifs, pour les modifications déclarées irrecevables dès la procédure d'examen, T 267/03 du 28 septembre 2005, point 2.2.2 des motifs, pour un document ayant été rejeté pour présentation tardive dès la procédure d'opposition.

8.2 War die Nichtzulassung von Vorbringen in erster Instanz ermessensfehlerhaft oder macht die Kammer von ihrer Befugnis, Vorbringen nicht zuzulassen, das bereits in erster Instanz hätte vorgebracht werden können, keinen Gebrauch, muss die Kammer gemäß Artikel 10a (4) VOBK auch neues Vorbringen in diesem Verfahrensstadium berücksichtigen. Dies gilt mit einer Ausnahme: Neue Einspruchsgründe können gemäß G 9 und G 10/91<sup>16</sup> nur mit Zustimmung des Patentinhabers geltend gemacht werden.

In der Rechtsprechung ist zur Auslegung dieser Vorschriften der VOBK weitgehend die bisherige Rechtsprechung fortgeführt worden: Die Entscheidung kann mit der Beschwerdebegründung durch geänderte Ansprüche angegriffen werden<sup>17</sup>. Mit der Beschwerdebegründung können jedenfalls als Reaktion auf die Entscheidung erster Instanz neue Dokumente vorgelegt werden<sup>18</sup>. Allerdings gibt es auch Entscheidungen, die sich auch im Zusammenhang mit diesen neuen Vorschriften der Verfahrensordnung weiterhin auf das Prinzip der in der Vergangenheit mit viel Aufmerksamkeit bedachten Entscheidung T 1002/92<sup>19</sup>, berufen, dass neue Tatsachen und Beweismittel nach Ablauf der Einspruchsfrist nur zugelassen werden, wenn sie *prima facie* der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen<sup>20</sup>.

Dem kann hier nicht weiter nachgegangen werden. Rechtssystematisch dürfte es allerdings so sein, dass die Artikel 10a und b VOBK hinsichtlich der Berücksichtigung von Vorbringen im Beschwerdeverfahren neue Rechtsnormen geschaffen haben, die als speziellere Regeln den allgemeineren, wie z.B. Artikel 114 (2) EPÜ, jedenfalls insoweit vorgehen, als sie zu diesen nicht in Widerspruch stehen, sondern allenfalls zu einer anderen Auslegung dieser Vorschriften führen würden, als es zuvor in Entscheidungen der Beschwerdekammern geschehen war.

## 9. Vorbringen im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens

9.1 Hinsichtlich von Änderungen des Vorbringens im Verlauf des Beschwerdeverfahrens steht es gemäß Artikel 10b (1) VOBK im Ermessen der Kammer, solches Vorbringen zuzulassen und zu berücksichtigen. Gemäß Satz 2 der Vorschrift werden bei der Ausübung des Ermessens insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt.

Es fällt auf, dass die Vorschrift die Relevanz des Vorbringens nicht als Kriterium der Ermessensausübung erwähnt. Das ist bewusst so geschehen. Zwar werden die Kriterien Komplexität des Vorbringens, Stand des Verfahrens und gebotene Verfahrensökonomie nur insbesondere genannt. Das schließt die Berücksichtigung anderer Verfahrensparameter und damit auch der Relevanz des Vorbringens nicht aus<sup>21</sup>.

Aber es drückt sich darin doch für das Beschwerdeverfahren im Vergleich zur früheren Rechtsprechung ein bedeutender Wandel der Auffassung aus<sup>22</sup>. Im Beschwerdeverfahren und besonders in einem späten Stadium dieses Verfahrens steht das Relevanzkriterium bei der Frage der Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung von späteren Änderungen des Vorbringens einer Partei nicht mehr im Vordergrund. Im

8.2 If a submission was not admitted into the first-instance proceedings owing to a discretionary error, or if the board does not exercise its discretion to refuse a submission that could have been presented in the first-instance proceedings, the board must under Article 10a(4) RPBA also consider new submissions at this stage in the proceedings. The one exception is that new grounds for opposition can only be introduced, in keeping with G 9 and G 10/91<sup>16</sup>, with the approval of the patent proprietor.

The boards of appeal continue to draw mainly on existing case law in interpreting these RPBA provisions, i.e. the decision can be challenged in the statement of grounds by means of an amended set of claims<sup>17</sup>. At any event, new documents can be submitted with the statement of grounds in response to the first-instance decision<sup>18</sup>. However, there are also decisions that continue, even in the context of these new procedural rules, to draw on the principle expounded in T 1002/92<sup>19</sup> – a decision given considerable weight in the past – that new facts and evidence are only admitted after expiry of the opposition period if they prejudice *prima facie* the maintenance of the patent<sup>20</sup>.

Now is not the time to pursue this question further. In terms of the legal apparatus, however, it is probably fair to say that Articles 10a and b RPBA have set new standards for the consideration of submissions in appeal proceedings. Being more specific, these provisions take precedence over more general rules such as Article 114(2) EPC, at least to the extent that they do not conflict with the latter but merely give rise to a different interpretation of them than in earlier board of appeal decisions.

## 9. Submissions at a later stage in the appeal proceedings

9.1 Under Article 10b(1) RPBA, it is at the board's discretion to admit and consider any amendment to a submission during the appeal proceedings. According to the second sentence of this provision, the board in exercising its discretion takes account *inter alia* of the complexity of the new subject-matter submitted, the stage reached in the proceedings, and the need for procedural economy.

Interestingly, this provision does not cite the relevance of the submission as a factor in determining the exercise of discretion, and deliberately so. Explicit reference is made to the complexity of the new submission, the stage reached in the proceedings and the need for procedural economy, although this does not preclude the consideration of other factors such as the relevance of the submission<sup>21</sup>.

It does, however, reveal a notable change in the approach to appeal proceedings vis-à-vis earlier case law<sup>22</sup>. In appeal proceedings, and particularly when they reach an advanced stage, relevance is no longer the main issue in deciding whether to take into account later changes to a party's case. The focus is then on factors affecting the length of the procedure. It could be argued that there may be circumstances

8.2 Si le refus d'admettre des moyens en première instance est dû à une erreur d'appréciation, ou si la chambre n'exerce pas son pouvoir de rejeter des moyens qui auraient pu être produits en première instance, la chambre doit, au titre de l'article 10bis (4) RPCR, prendre en considération de nouveaux moyens, même à ce stade de la procédure. Ceci est valable à une exception près : selon les décisions G 9 et G 10/91<sup>16</sup>, il n'est possible de faire valoir de nouveaux motifs d'opposition qu'avec le consentement du titulaire du brevet.

Pour interpréter ces dispositions du RPCR, c'est la jurisprudence actuelle qui continue largement à s'appliquer. Il est possible de contester la décision en présentant des revendications modifiées avec le mémoire exposant les motifs du recours<sup>17</sup>. Il est possible, en tous cas en réaction à la décision de première instance, de présenter de nouveaux documents avec le mémoire exposant les motifs du recours<sup>18</sup>. Mais il est vrai qu'il existe aussi des décisions qui, même en relation avec ces nouvelles dispositions du règlement de procédure, continuent à invoquer le principe qui sous-tend la décision T 1002/92<sup>19</sup>, qui fut mûrement réfléchie à l'époque, selon lequel de nouveaux faits et preuves ne sont admis, une fois écoulé le délai d'opposition, que s'ils s'opposent de prime abord au maintien du brevet<sup>20</sup>.

Il n'est pas possible de continuer à suivre cette ligne de conduite. En vertu du système juridique, les articles 10bis et 10ter RPCR sont censés avoir créé de nouvelles normes juridiques en ce qui concerne la prise en considération de moyens au cours de la procédure de recours, et ces normes, en tant que règles spécifiques, priment les dispositions plus générales, comme celles de l'article 114(2) CBE par exemple, en tous cas dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec ces dernières, mais conduiraient tout au plus à une autre interprétation de ces dispositions que celle qui a été donnée précédemment dans des décisions de chambres de recours.

## 9. Moyens invoqués pendant la suite de la procédure de recours

9.1 Conformément à l'article 10ter (1) RPCR, l'admission et l'examen de toute modification des moyens invoqués, au cours de la procédure de recours, sont laissés à l'appréciation de la chambre. Selon la deuxième phrase de cette disposition, la chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, en particulier, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure.

On remarquera que la disposition ne mentionne pas la pertinence des moyens comme critère pour exercer le pouvoir d'appréciation. Cela est voulu. Certes, la complexité de l'objet, l'état de la procédure et le principe de l'économie de la procédure ne sont cités que comme critères particuliers. Mais cela n'exclut pas la prise en considération d'autres paramètres de la procédure, dont notamment la pertinence des moyens<sup>21</sup>.

En comparaison avec la jurisprudence précédente, on note cependant une évolution considérable de la façon d'envisager les choses, en ce qui concerne la procédure de recours<sup>22</sup>. Dans la procédure de recours, et en particulier à un stade avancé de celle-ci, ce n'est plus la pertinence qui prime pour la prise en considération ou le rejet de modifications ultérieures des moyens invoqués par une partie. Ce sont

<sup>16</sup> A. a. O.

<sup>17</sup> T 1197/03 vom 14. Juni 2005, Punkt 1 ff.

<sup>18</sup> T 1248/03 vom 20. April 2005, Punkt 2.6.

<sup>19</sup> ABI. EPA 1995, 605.

<sup>20</sup> So z. B. T 874/03 vom 28. Juni 2005, Punkt 3.1.

<sup>21</sup> Beispiele: Vorhandensein oder Fehlen rechtfertigender Gründe für die späte Vorlage, T 1248/03 vom 20. April 2005, Punkt 2.3 ff., hier: Vorlage neuer Dokumente, T 764/03 vom 10. Februar 2005, hier: Vorlage neuer Hilfsanträge, T 874/03 vom 28. Juni 2005, Punkt 3.1: Prima facie Relevanz bejaht, T 692/04 vom 6. Oktober 2005, allerdings, ohne Artikel 10b (1) VOBK ausdrücklich zu zitieren, Punkt 2.6: Prima facie Relevanz höchst fragwürdig.

<sup>22</sup> Siehe dazu Rspr. Bk, VI.F.2.

<sup>16</sup> Loc. cit.

<sup>17</sup> T 1197/03 of 14 June 2005, point 1 ff.

<sup>18</sup> T 1248/03 of 20 April 2005, point 2.6.

<sup>19</sup> OJ EPO 1995, 605.

<sup>20</sup> For example, T 874/03 of 28 June 2005, point 3.1.

<sup>21</sup> Examples: existence or absence of grounds justifying late submission: T 1248/03 of 20 April 2005, point 2.3 ff, in this case: submission of new documents; T 764/03 of 10 February 2005, in this case: submission of new auxiliary requests; T 874/03 of 28 June 2005, point 3.1: *prima facie* relevance established; T 692/04 of 6 October 2005 but without expressly citing Article 10b(1) RPBA, point 2.6: *prima facie* relevance very questionable.

<sup>22</sup> See Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, VI.F.2.

<sup>16</sup> Op. cit.

<sup>17</sup> Décision T 1197/03 du 14 juin 2005, point 1 et suivants des motifs.

<sup>18</sup> Décision T 1248/03 du 20 avril 2005, point 2.6 des motifs.

<sup>19</sup> JO OEB 1995, 605.

<sup>20</sup> Ainsi par exemple la décision T 874/03 du 28 juin 2005, point 3.1 des motifs.

<sup>21</sup> Exemples : existence ou absence de motifs justifiant l'invocation tardive, T 1248/03 du 20 avril 2005, point 2.3 et suivants des motifs, en l'occurrence : production de nouveaux documents, T 764/03 du 10 février 2005, en l'occurrence : production de nouvelles requêtes subsidiaires, T 874/03 du 28 juin 2005, point 3.1 : pertinence de prime abord affirmée, T 692/04 du 6 octobre 2005, sans citer cependant expressément l'article 10ter (1) RPCR, point 2.6 : pertinence de prime abord extrêmement douteuse.

<sup>22</sup> Cf. à ce sujet La jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets, VI.F.2.

Vordergrund stehen nunmehr diejenigen Umstände des Verfahrens, die mit den zeitlichen Auswirkungen auf seine Erledigung zusammenhängen. Man mag argumentieren, dass es unter Umständen verfahrensökonomischer sein kann, weil klarer zu entscheiden, dass ein Vorbringen nicht relevant ist, als zu begründen, warum es nicht mehr berücksichtigt werden soll. Es bleibt jedoch, dass die Relevanz des Vorbringens in diesem späten Verfahrensstadium gemäß der Definition in Artikel 10b (1) VOBK für die Ermessensausübung keine selbstständige oder gar hervorragende Bedeutung mehr hat.

9.2 Lässt die Kammer ein späteres geändertes Vorbringen einer Partei zu oder hat sie es jedenfalls nicht von Amts wegen als unzulässig erachtet, so muss sie gemäß Artikel 10b (2) VOBK ein geändertes Vorbringen der anderen Parteien, das eine Stellungnahme dazu bedeutet, ebenfalls zulassen.

Diese Vorschriften sind von dem Bemühen getragen, die Angriffs- und Verteidigungsmittel von Verfahrensgegnern auf eine gleiche verfahrensrechtliche Ebene zu stellen.

### **10. Vorbringen nach Anberaumung einer mündlichen Verhandlung**

Den Schlusspunkt im Verfahren bildet Vorbringen nach Anberaumung und vor allem in einer mündlichen Verhandlung.

Hierzu bestimmt Artikel 10b (3) VOBK, dass Änderungen des Vorbringens in diesem Verfahrensstadium nicht mehr zugelassen werden, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist. Auf die Relevanz des Vorbringens kommt es dann nicht mehr an.

10.1 Die Vorschrift geht über eine Kodifizierung bisheriger Grundsätze, wie sie z. B. in der Entscheidung T 633/97<sup>23</sup>, dargestellt werden, hinaus, indem sie als einzige der Verspätung betreffenden Regelungen dem entscheidenden Organ kein Ermessen mehr einräumt. Im Gegenteil ordnet sie als zwingende Rechtsfolge an, dass Vorbringen, dessen Behandlung der Kammer oder den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht mehr zuzumuten ist, nicht mehr zugelassen wird, d. h. dass es nicht mehr zugelassen werden darf, und zwar auch nicht, um das Verfahren zur Prüfung des Vorbringens an die erste Instanz zurückzuverweisen<sup>24</sup>. Eine Ausnahme soll gemäß T 874/03<sup>25</sup>, in Analogie zu G 9/91<sup>26</sup> dann gelten, wenn der Patentinhaber mit der Zulassung des neuen Vorbringens einverstanden ist.

10.2 Artikel 10b (3) VOBK ist im Zusammenhang damit zu lesen, dass in Verfahren nach dem EPÜ die mündliche Verhandlung am Ende des Verfahrens steht. Anders als Regel 71a EPÜ gilt sie unabhängig davon, ob die Kammer einen Ladungsbescheid erlassen hat, in dem sie eine vorläufige Auffassung geäußert hat. Sie gilt auch unabhängig von den Gründen für die spätere Änderung des Vorbringens. Lediglich wenn das Vorbringen der Partei eine Reaktion auf ein Vorbringen einer anderen Partei ist, das die Kammer vorher zugelassen hatte, muss es auch in diesem späten Verfahrensstadium zugelassen werden, und zwar dann unabhängig davon, ob es zu einer Verfahrensverzögerung führt. Das folgt

where, in the interests of procedural economy, it would be easier to decide that a submission is not relevant than to justify why it should not now be taken into consideration. The fact remains, however, that the relevance of submissions at this late stage in the proceedings, in keeping with the definition in Article 10b(1) RPBA, is no longer a factor in its own right, let alone a major factor.

9.2 If the board admits an amended submission from one party or at least if it has not held it to be inadmissible *ex officio*, it must, under Article 10b(2) RPBA, also allow the other parties to file an amended submission in response.

The thinking behind these provisions is to give opposing parties equal means of challenge and defence at the procedural level.

### **10. Submissions made once oral proceedings have been convened**

The last point in time when submissions can be made is after oral proceedings have been convened or even during such proceedings.

On this question, Article 10b(3) RPBA stipulates that amendments at this stage will not be admitted if they raise issues which the board or other parties cannot reasonably be expected to deal with without adjournment of the oral proceedings. The submission's relevance is no longer an issue.

10.1 This provision goes beyond the codification of existing principles, as set out in e.g. T 633/97<sup>23</sup>, since it is the only provision governing lateness that grants the decision-making body no discretion. On the contrary, it makes it a legal imperative that submissions that the board or other parties cannot reasonably be expected to deal with without adjournment of the oral proceedings are not admitted, i.e. are inadmissible, even for remittal to the first instance for examination<sup>24</sup>. The only exception, in keeping with T 874/03<sup>25</sup> and analogous to G 9/91<sup>26</sup>, is when the patent proprietor agrees to the admission of the new submission.

10.2 Article 10b(3) RPBA is to be read in the knowledge that oral proceedings take place at the end of EPC procedures. Unlike Rule 71a EPC it applies irrespective of whether the board has issued a summons giving a provisional opinion. It also applies irrespective of the reasons for the subsequent amendment of the submission. Only if the party's submission is a reaction to the submission of another party previously admitted by the board does it have to be admitted at this late stage in the proceedings, irrespective of whether it delays the proceedings. This is to ensure that the principle of the right to be heard is observed. Article 10b(2) RPBA must also apply in this case for the same reason.

désormais les circonstances de la procédure ayant une incidence sur sa durée. On peut argumenter que, dans certaines circonstances, cela peut favoriser encore l'économie de la procédure, car il est plus clair de décider qu'un moyen invoqué n'est pas pertinent que de motiver pourquoi ce moyen ne doit plus être pris en considération. Il n'en reste pas moins que la pertinence des moyens, à ce stade avancé de la procédure, conformément à la définition de l'article 10ter (1) RPCR, n'a plus d'importance en soi, voire d'importance primordiale, pour l'exercice du pouvoir d'appréciation.

9.2 Si la chambre autorise une partie à présenter ultérieurement des modifications ou si elle n'a pas considéré ces modifications comme irrecevables d'office, elle est tenue, conformément à l'article 10ter (2) RPCR, d'autoriser également l'autre partie à produire des modifications, c'est-à-dire à présenter des observations.

Ces dispositions sont dictées par le souci de placer sur un même niveau procédural les moyens d'attaque et de défense de parties opposées.

## 10. Moyens invoqués après fixation de la date d'une procédure orale

L'invocation de moyens une fois fixée la date d'une procédure, en particulier lorsqu'il s'agit d'une procédure orale, représente un point final de la procédure.

A cet effet, l'article 10ter (3) RPCR dispose que les modifications de l'objet, à ce stade de la procédure, ne sont plus admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée. La pertinence des moyens ne représente plus un critère.

10.1 La disposition va au-delà d'une codification de principes fondamentaux s'appliquant jusque-là, tels qu'ils sont présentés, par exemple, dans la décision T 633/97<sup>23</sup>, dans la mesure où, en tant qu'unique disposition traitant du retard, elle ne confère plus de pouvoir d'appréciation à l'instance chargée de statuer. Elle prescrit au contraire, comme effet juridique obligatoire, que les moyens invoqués que la chambre ou les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée, ne sont plus admis, c'est-à-dire qu'ils ne doivent plus être admis, même pour renvoyer l'affaire en première instance afin d'examiner ces moyens<sup>24</sup>. Conformément à la décision T 874/03<sup>25</sup>, par analogie avec la décision G 9/91<sup>26</sup>, une exception peut s'appliquer lorsque le titulaire du brevet consent à l'admission des nouveaux moyens.

10.2 Il convient de lire l'article 10ter (3) RPCR en gardant à l'esprit que la procédure orale figure à la fin des procédures prévues par la CBE. A la différence de la règle 71bis CBE, il est valable indépendamment du fait que la chambre a émis une lettre de citation exprimant un avis provisoire. Il est également valable indépendamment des motifs justifiant la modification ultérieure des moyens. Ce n'est que lorsque les moyens invoqués par une partie le sont en réaction aux moyens d'une autre partie, admis préalablement par la chambre, qu'ils doivent également être considérés comme recevables à ce stade avancé de la procédure, que cela retarde ou non la procédure. Cela résulte du principe de la garantie du droit d'être entendu. C'est pour cette raison que l'article 10ter (2) RPCR est également applicable dans ce cas.

<sup>23</sup> Vom 19. Juli 2000, Punkt 2.1 ff.

<sup>24</sup> T 764/03 vom 10. Februar 2005, Punkt 6.9 und T 1192/03 vom 9. Dezember 2005, Punkt 3.5.3, für nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung bzw. nach dem im Ladungsbescheid der Kammer gesetzten Endtermin eingereichte Hilfsanträge, T 648/03 vom 12. September 2005, Punkt 2, für eine verspätet eingereichte Übersetzung einer Entgegnung; für als zumutbar angesehene und deshalb zugelassene Änderungen siehe z. B. T 300/04 vom 21. April 2005, insbesondere Punkt 7.2, T 648/03 vom 12. September 2005, insbesondere Punkt 1, T 411/03 vom 23. Februar 2006, insbesondere Punkt 1.

<sup>25</sup> Vom 28. Juni 2005, Punkt 3.3.

<sup>26</sup> A. a. O., Punkt 17.

<sup>23</sup> Of 19 July 2000, point 2.1 ff.

<sup>24</sup> T 764/03 of 10 February 2005, point 6.9 and T 1192/03 of 9 December 2005, point 3.5.3, for auxiliary requests submitted after oral proceedings have been arranged or after the final date set in the board's summons; T 648/03 of 12 September 2005, point 2, on a late-filed translation of a cited reference; on amendments regarded as reasonable and therefore admissible see e.g. T 300/04 of 21 April 2005, in particular point 7.2; T 648/03 of 12 September 2005, in particular point 1; T 411/03 of 23 February 2006, in particular point 1.

<sup>25</sup> Of 28 June 2005, point 3.3.

<sup>26</sup> Loc. cit, point 17.

<sup>23</sup> Du 19 juillet 2000, point 2.1 et suivants.

<sup>24</sup> Décisions T 764/03 du 10 février 2005, point 6.9 des motifs et T 1192/03 du 9 décembre 2005, point 3.5.3 des motifs, pour le dépôt de requêtes subsidiaires après fixation de la date de la procédure orale ou après le dernier délai fixé dans la lettre de citation de la chambre, T 648/03 du 12 septembre 2005, point 2 des motifs, pour production tardive de la traduction d'un document cité; pour les modifications pouvant être raisonnablement traitées, et donc acceptées, voir p.ex. décisions T 300/04 du 21 avril 2005, en particulier point 7.2 des motifs, T 648/03 du 12 septembre 2005, en particulier point 1 des motifs, T 411/03 du 23 février 2006, en particulier point 1 des motifs.

<sup>25</sup> Du 28 juin 2005, point 3.3 des motifs.

<sup>26</sup> Op. cit. point 17 des motifs.

schon aus dem Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs. In diesem Fall muss deshalb Artikel 10b (2) VOBK ebenfalls angewendet werden.

### **11. Weiteres Verfahren bei Berücksichtigung verspäteten Vorbringens**

Das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs kann erfordern, dem Gegner Gelegenheit zur Vorlage neuer Beweismittel, dem Patentinhaber auch zur Vornahme – weiterer – Änderungen des Patents zu geben. Unter Umständen führt es, jedenfalls in der Praxis, auch zur Zurückverweisung.

### **12. Kosten als Sanktion für verspätetes Vorbringen**

12.1 Eine Möglichkeit zur Kostenauflegung besteht naturgemäß nur im Einspruchsverfahren. Jedoch können einer Partei gemäß Artikel 104 (1) EPÜ gegenwärtig lediglich die durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursachten Kosten auferlegt werden, und dies auch nur, wenn und soweit die Kostenauflegung der Billigkeit entspricht. Wie bereits der Wortlaut von Artikel 11a (1) VOBK mit der Formulierung "vorbehaltlich Artikel 104 (1) EPÜ" besagt, können die in Artikel 11a (1) VOBK genannten Kostentatbestände a) bis e) nur im Rahmen der durch Artikel 104 (1) EPÜ vorgegebenen Grenzen zur Kostenauflegung führen.

Im Fall einer mündlichen Verhandlung entstehen einer Partei durch verspätetes Vorbringen im Vergleich zu rechtzeitigem Vorbringen aber nur dann Mehrkosten, wenn das verspätete Vorbringen die Vertagung der Verhandlung und die Durchführung einer zweiten mündlichen Verhandlung notwendig macht. Zwar ist in der Rechtsprechung darüber hinaus bereits seit langem entschieden, dass sich Artikel 104 (1) EPÜ ganz allgemein auf die Entgegennahme von Beweismitteln aller Art im Einspruchsverfahren durch die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer bezieht und auch Dokumente zum Stand der Technik Beweismittel sind, deren verspätete Einreichung die Auferlegung der Mehrkosten rechtfertigen kann, die der Gegenpartei durch die verspätete Vorlage entstanden sind<sup>27</sup>. Gleichwohl erlaubt diese Vorschrift damit nur eine sehr begrenzte Auferlegung von Verfahrenskosten auf den Gegner und z. B. kaum die Auferlegung der gesamten Kosten eines Beschwerdeverfahrens. Auf die verspätete Vorlage von Anträgen und anderem Vorbringen ist die Vorschrift, außer wenn dies eine Vertagung der mündlichen Verhandlung notwendig machen würde, überhaupt nicht anwendbar.

12.2 Das EPÜ 2000 wird eine Verschärfung der Kostenvorschriften mit sich bringen. Artikel 104 (1) EPÜ 2000 in Verbindung mit Regel 88 der neuen Ausführungsordnung sehen keine Einschränkung auf bestimmte kostenverursachende Tatbestände mehr vor. Damit können einer Partei in Zukunft im Extremfall die gesamten Verfahrenskosten des Gegners auferlegt werden, die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte der Partei notwendig waren (Regel 88 (1) AusFO EPÜ 2000). Man darf gespannt sein, ob die verschärften Möglichkeiten zur Kostenauflegung eine größere Effektivität in dem Sinn haben werden, dass sie verspätetem Vorbringen durch die Parteien entgegenwirken.

### **11. Procedure when late submissions are taken into account**

The principle of the right to be heard may require giving the opponent the chance to submit new evidence and the patent proprietor the chance to make further amendments to the patent. Under certain circumstances it also leads in practice to remittal.

### **12. Costs as a sanction against late submissions**

12.1 The practice of issuing an order to pay costs naturally arises only in opposition proceedings. At present, however, under Article 104(1) EPC a party can only be ordered to pay the costs of oral proceedings or the taking of evidence, and then only if this is equitable. The five grounds for ordering the payment of costs referred to in Article 11a(1) RPBA can, under the terms of that provision, only give rise to such orders within the limits laid down by Article 104(1) EPC.

In the case of oral proceedings, a party will only incur additional costs for late submission if the late submission calls for the adjournment of the proceedings and makes a second oral proceedings necessary. Case law has, moreover, long held that Article 104(1) EPC applies generally to the receipt of all types of evidence in the opposition procedure by the opposition division or by the board of appeal, and that prior-art documents also constitute evidence, which if submitted late may result in an order to pay the additional costs incurred by the opposing party owing to late submission<sup>27</sup>. However, this provision only provides for orders to pay very limited procedural costs to the opposing party and, for example, there is hardly any scope for ordering a party to pay the entire cost of the appeal proceedings. In fact, this regulation does not apply to the late filing of requests and other submissions at all unless this entails the adjournment of oral proceedings.

12.2 The rules on costs will become stricter under EPC 2000. Under Article 104(1) EPC 2000 in conjunction with Rule 88 of the new Implementing Regulations, payment orders can be issued irrespective of the situation in which the costs arose. Taken to extremes, this means that in future a party could be ordered to pay all the legal costs incurred by the other party to protect the latter's rights (Rule 88(1) Imp. Reg. EPC 2000). It remains to be seen whether the more stringent provisions on the payment of costs will have the desired effect of dissuading parties from making late submissions.



## 11. Poursuite de la procédure en cas de prise en considération de moyens invoqués tardivement

Le principe du respect du droit d'être entendu peut exiger de laisser la partie adverse produire de nouvelles preuves, et de laisser également le titulaire du brevet modifier – encore – le brevet. Dans certaines circonstances, cela entraîne également, en tous cas dans la pratique, un renvoi de l'affaire.

## 12. Les frais, sanction de la présentation tardive de moyens

12.1 Par nature, il n'existe de possibilité de condamnation aux dépens que dans la procédure d'opposition. Cependant, au titre de l'article 104(1) CBE, seuls les frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction peuvent actuellement être mis à la charge d'une partie et ce, uniquement dans la mesure où l'équité exige une telle condamnation aux dépens. Comme l'indique déjà le texte de l'article 11bis (1) RPCR qui contient la formule "sous réserve de l'article 104 (1) CBE", les situations a) à e), énoncées à l'article 11bis (1) RPCE, ne peuvent donner lieu à une prise en charge des frais que dans les limites prescrites par l'article 104 (1) CBE.

Mais en cas de procédure orale, une partie présentant tardivement des moyens, par comparaison avec une invocation en temps voulu, ne doit payer que des frais supplémentaires, lorsque la présentation tardive rend nécessaire le report de la procédure et la tenue d'une deuxième procédure orale. En outre, il a été décidé depuis longtemps, dans la jurisprudence, que l'article 104 (1) CBE se réfère généralement au recueil de preuves effectué, lors d'une opposition, par la division d'opposition ou la chambre de recours, quelle que soit la forme de ces preuves fournies, et que les documents sur l'état de la technique constituent également des preuves dont la production tardive peut justifier que soient réclamés des frais supplémentaires occasionnés à la partie adverse du fait de la présentation tardive<sup>27</sup>. Toutefois, cette disposition n'autorise ainsi qu'une imposition très limitée des frais de procédure à la partie adverse et, par exemple, ne requiert pratiquement jamais la prise en charge de la totalité des frais d'une procédure de recours. La disposition n'est absolument pas applicable à l'invocation tardive de requêtes et d'autres moyens, sauf si ce retard devait entraîner un report de la procédure orale.

12.2 La CBE 2000 va entraîner un durcissement des dispositions relatives aux frais. L'article 104 (1) CBE 2000 ensemble la règle 88 du nouveau règlement d'exécution ne prévoient plus de limitation à certaines situations engendrant des frais. A l'avenir, il sera ainsi possible, dans un cas extrême, de mettre à la charge d'une partie la totalité des frais de procédure de la partie adverse nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits de la partie (règle 88 (1) Règlement d'exécution CBE 2000). On peut attendre avec impatience de voir si la plus grande sévérité des possibilités de fixation des frais entraînera une plus grande efficacité au sens où elle empêchera peut-être l'invocation tardive de moyens par les parties.

<sup>27</sup> T 117/86, ABI. EPA 1989, 401, LS I und Punkt 3 ff. der Gründe.

<sup>27</sup> T 117/86, OJ EPO 1989, 401, headnote I and point 3 ff of the grounds.

<sup>27</sup> Décision T 117/86, JO OEB 1989, 401, sommaire I et point 3 et suivants des motifs.

**Stelios NATHANAEL\***

## Praxis im Hinblick auf die Berücksichtigung verspätet eingereichter Anträge und Beweismittel

1. Fristen sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Rechtssystems. Der Gedanke, für alle Verfahren genaue Fristen vorzugeben, beruht auf der Notwendigkeit einer klaren Handlungsmethodik, die als solche die Rechte und Pflichten der Verfahrensbeteiligten regelt. Deswegen beinhalten alle Rechtsinstrumente, die die materiellen Rechte von Personen betreffen, zeitliche Regelungen. Fristen dienen in erster Linie dazu, die nötige Sicherheit, Genauigkeit und Abgrenzung der Rechte zu gewährleisten, die ordnungsgemäß und rechtsgültig verfolgt oder verweigert werden können.

Somit sind die verschiedenen Fristen, die im Zivil- und im Strafverfahren, in den Gesetzen und Ausführungsbestimmungen in jeder Rechtsordnung vorgesehen sind, so auch in zwei- oder mehrseitigen Übereinkommen, einerseits als Verfahrenserfordernisse anzusehen, andererseits aber auch Teil des materiellen Rechts, denn ein Recht kann erlöschen oder rechtlich wirkungslos bleiben, wenn es nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens ausgeübt wird.

Verjährung ist ein Bestandteil jedes Systems der Rechtsprechung, denn seit 1623 gilt, dass ein Recht oder eine potenzielle Klage, insbesondere wenn ein Schaden verursacht wurde, nicht unbefristet geltend gemacht bzw. erhoben werden kann.<sup>1</sup> Die Sicherung der erforderlichen Beweismittel für Kläger wie Beklagte ist dabei ein entscheidendes Instrument der geordneten Rechtspflege. Dahinter steht das Ansinnen, dass Personen mit berechtigten Ansprüchen ihre Rechte mit angemessener Sorgfalt verfolgen sollten, getreu der Maxime "vigilantibus non dormientibus subvenit aequitas".

2. Der inquisitorische Charakter des Verfahrens vor dem EPA im Gegensatz zum akkusatorischen System hat ganz eigene Konsequenzen. Das traditionelle Common-Law-System und das auf dem europäischen Kontinent praktizierte System unterscheiden sich in vielen Aspekten, was sich auch auf die jeweiligen Verfahren auswirkt. Während der Richter im Common-Law-System ein Schiedsrichter ist, der mit der Art und Weise, in der die Parteien ihre Sache vorzutragen haben, nichts zu tun hat und traditionell seine Aufgabe nicht darin sieht, in das Verfahren oder den Prozess einzugreifen, ist genau das beim kontinentaleuropäischen System die Norm. Das bedeutet zwangsläufig, dass der Richter eingreift und den Verfahrensablauf mitgestaltet. Er kann den Fall in der Sache untersuchen und die Belegbarkeit jeder von den Parteien vorgebrachten Behauptung hinterfragen und Beweise verlangen.<sup>2</sup> Diese ganze Art der Abwicklung des Falls hat wiederum eigene Auswirkungen auf die zu beachtenden Fristen und die zu erbringenden Beweise sowie das Verfahrensstadium, in dem dies zu erfolgen hat.

3. In Artikel 114 des Europäischen Patentübereinkommens ist der inquisitorische Charakter des Verfahrens verankert. Bekanntlich hat dieser Artikel für eine umfangreiche Rechtsprechung gesorgt und wird das auch künftig tun. Er gehört

**Stelios NATHANAEL\***

## Practice with regard to consideration of late-filed requests and evidence

1. The principle of having time limits is essential in every legal system. The philosophy of having a well-controlled timetable in any proceedings is based on the necessity to have a clear methodology of action which in itself determines the rights and obligations of parties. Rules about time are therefore contained in all legal instruments that deal with the substantial rights of people. Time limits aim primarily at preserving the need for certainty, precision and delineation of rights that may properly and validly be pursued or may be liable to dismissal.

Time schedules, largely contained in civil and criminal procedures, rules and regulations made under any law, including bilateral or multilateral conventions, are therefore viewed as procedural requirements, but partake also of substantive law, as a right can be extinguished or not emerge in the legal sense if not processed within the allotted time period.

Limitation of actions from a jurisprudential point of view is inherent in every system, the idea being as from 1623 that a right or a potential action, especially where damage has occurred, cannot possibly stand alive for ever<sup>1</sup>. Matters relating to the preservation of the necessary evidence for both the plaintiff and the defendant are but an essential tool in the proper administration of justice. The theory behind it is that persons with a good and valid claim should pursue their rights with due diligence, the maxim being "vigilantibus non dormientibus subvenit aequitas".

2. The inquisitorial nature of proceedings before the EPO as opposed to the accusatorial nature has its own consequences. The traditional common law system and the continental legal system differ in many respects that also affect the proceedings followed. Whereas in the common law system the judge is an umpire who has nothing to do with the way the parties before him are to present their case and does not traditionally view his role as one that obliges him to enter the arena of the proceedings or trial, in the continental system, this is the norm. By necessity this means that the judge steps into the arena and has a say in the management of the proceedings. He may enquire into the substance of the case and may ask the parties about the evidential aspect of each assertion they make and ask for such evidence to be produced<sup>2</sup>. This whole way of dealing with the case has its own consequences upon the principles that affect the time schedules to be observed, the evidence to be produced as well as the stage in the proceedings that this is to be done.

3. Article 114 of the European Patent Convention enshrines and entrenches the inquisitorial principle. It has given rise to a considerable body of case law as it is well known and will continue to do so. It is contained in Part VII of the EPC under

Stelios NATHANAEL\*

## La pratique de la prise en compte des requêtes et justifications produites tardivement

1. Dans tout système juridique, le recours aux délais est indispensable. La volonté de disposer d'un calendrier bien défini pour chaque procédure va de pair avec la nécessité d'avoir un plan d'action clair, qui détermine de lui-même les droits et obligations des parties. C'est pourquoi tous les instruments juridiques qui se rapportent aux droits individuels sont assortis de dispositions relatives aux délais. L'objectif premier des délais est de satisfaire les besoins en matière de sécurité juridique, de précision et de définition des droits susceptibles de s'imposer ou, au contraire, d'être désavoués lors d'une action en justice.

Par conséquent, les nombreux délais prévus dans les procédures civiles et pénales, les lois et leurs dispositions d'exécution, ainsi que les accords bilatéraux et multilatéraux sont considérés comme des exigences de procédure, bien qu'ils relèvent également du droit matériel, étant donné qu'un droit subjectif peut s'éteindre ou rester sans effet juridique s'il n'est pas exercé pendant la période fixée.

Il est inhérent à tout système juridictionnel de vouloir limiter dans le temps la possibilité des particuliers d'engager des actions en justice : dès 1623, l'idée s'est imposée qu'il ne fallait pas que ceux-ci puissent exercer leurs droits potentiels ou engager des actions en justice de façon illimitée, notamment lorsqu'il y avait eu préjudice<sup>1</sup>. Les règles sur la conservation des preuves requises, dans l'intérêt aussi bien du demandeur que du défendeur, constituent un outil absolument indispensable pour la bonne administration de la justice. La philosophie derrière tout cela est que ceux qui ont des prétentions valables sont censés faire valoir leurs droits avec la diligence requise, selon la sentence "vigilantibus non dormientibus subvenit aequitas".

2. Le caractère inquisitoire des procédures devant l'OEB, par opposition à la procédure accusatoire, entraîne des conséquences particulières. Le système traditionnel de *common law* et le système juridique continental se distinguent à de nombreux égards qui ont aussi une influence sur les procédures. Alors que, dans le système de *common law*, le juge est un arbitre, qui n'interfère pas sur la façon dont les parties doivent présenter leurs arguments et n'estime pas, traditionnellement, avoir un rôle actif à jouer dans l'arène de la procédure ou du procès, c'est tout le contraire dans le système continental. Ce dernier implique nécessairement que le juge siège au tribunal et soit responsable de la conduite de la procédure. Il peut enquêter sur les faits de la cause, poser des questions aux parties pour établir la véracité de leurs allégations et demander que des justifications correspondantes soient produites<sup>2</sup>. Cette façon de traiter les affaires a des conséquences sur les principes qui gouvernent les délais à observer et les justifications à produire, ainsi que sur le moment d'accomplir ces actes dans la procédure.

3. L'article 114 de la Convention sur le brevet européen consacre et adopte le principe inquisitoire. Comme on le sait, cet article a donné lieu à une jurisprudence abondante et continuera de le faire à l'avenir. Il est inclus dans la 7<sup>e</sup> partie

\* Vorsitzender Richter am Bezirksgericht Nikosia.

<sup>1</sup> Sir G. W. Paton: A textbook of Jurisprudence, 3. Aufl., S. 452.

<sup>2</sup> Eine philosophische Abhandlung der beiden Systeme findet sich in Albert A. Ehrenzweig: Psychoanalytic Jurisprudence, S. 219 – 235 (Zivilverfahren) und Glanville Williams: The Proof of Guilt: The Hamlyn Lectures (Strafverfahren).

\* President District Court, Nicosia.

<sup>1</sup> Sir G. W. Paton: A textbook of Jurisprudence, 3<sup>rd</sup> Ed., p. 452.

<sup>2</sup> For a philosophical exposition of the two systems see Albert A. Ehrenzweig: Psychoanalytic Jurisprudence, pp. 219-235 (on civil procedure) and Glanville Williams: The Proof of Guilt: The Hamlyn Lectures (on criminal procedure).

\* Président du Tribunal de grande instance de Nicosie.

<sup>1</sup> Sir G. W. Paton: A textbook of Jurisprudence, 3<sup>e</sup> éd., p. 452.

<sup>2</sup> Pour une dissertation philosophique sur les deux systèmes, voir Albert A. Ehrenzweig: Psychoanalytic Jurisprudence, p. 219-235 (concernant la procédure civile) et Glanville Williams: The Proof of Guilt: The Hamlyn Lectures (concernant la procédure pénale).

zu dem mit "Gemeinsame Vorschriften" überschriebenen siebenten Teil des EPÜ und innerhalb dieses Teils zu Kapitel I, das mit "Allgemeine Vorschriften für das Verfahren" überschrieben ist. In Artikel 114 (1) EPÜ werden dem Europäischen Patentamt weitreichende Befugnisse verliehen, denn ihm wird die Verantwortung übertragen, "den Sachverhalt von Amts wegen" zu ermitteln. Hierbei handelt es sich um ein inquisitorisches Grundprinzip, durch das dem EPA auferlegt wird, die Sachverhalte inhaltlich zu "prüfen". Ergänzt wird diese Befugnis durch eine zweite Bestimmung, die die erste vervollständigt und verstärkt, weil ihr zufolge das EPA "weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt" ist. In Artikel 114 (2) EPÜ wird allerdings auch der Grundsatz aufgestellt, dass das EPA verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen braucht. Diese beiden Prinzipien stehen im Widerspruch zueinander, wie die Rechtsprechung und verschiedene einschlägige Publikationen belegen.<sup>3</sup>

Der erste Absatz des Artikels 114 EPÜ deutet auf einen Unterschied zum traditionellen Common-Law-System Großbritanniens, Irlands und Zyperns hin.<sup>4</sup> Was Fristen anbelangt, so ist aus der Rechtsprechung des EPA und den verschiedenen Vorschriften des EPÜ sowie den diesbezüglichen Ausführungsvorschriften ersichtlich, dass die einzelnen Instanzen und der Präsident des EPA über einen beträchtlichen Ermessensspielraum verfügen, und zwar in allen Verfahrensstadien, einschließlich Prüfung, Einspruch, mündliche Verhandlung und Beschwerde.<sup>5</sup>

4. Die Entwicklung der Rechtsprechung im EPA belegt, dass das wichtigste Kriterium für die Zulassung verspätet eingereichter Anträge und Beweismittel zwar deren Relevanz ist, es dabei aber auch auf das Verfahrensstadium ankommt. Das Verfahren vor der ersten Instanz gilt als verwaltungsrechtliches Verfahren<sup>6</sup>, während das Beschwerdeverfahren ein gerichtliches Verfahren ist oder jedenfalls eine angemessene gerichtliche Überprüfung gewährleistet.<sup>7</sup> Im ersten Fall ist es leichter, verspätet eingereichte Anträge und Beweismittel wegen ihrer Relevanz zuzulassen, als im zweiten, wo die Kammer die beigebrachten Dokumente und Beweismittel nicht nur für relevant, sondern für hochrelevant erachten muss. Weitere Kriterien, die die Zulassung verspäteter Anträge beeinflussen und ebenfalls auf verschiedene Weise mit der Relevanz zusammenhängen, sind die Faktoren der Verzögerung, die Gründe für die Verzögerung, die Art des verspätet eingereichten Beweismaterials, die Komplexität des Vorbringens, das rechtliche Gehör, eine mögliche Änderung der Situation einer Partei oder ihres Vertreters oder sonstiger verfahrensfremder Umstände, ein möglicher Verfahrensmissbrauch und die Notwendigkeit, zu einer abschließenden Entscheidung zu gelangen.

5. In Zypern wurde das System des Common Law von den Briten während der Kolonialzeit zwischen 1878 und 1960 eingeführt. Es ist, was das Verfahren anbelangt, kein inquisitorisches, sondern ein akkusatorisches System. In der Praxis bedeutet das, dass der Richter oder das Gericht keine Tatsachen oder Beweismittel prüft und sich ebenso wenig damit belastet, die Beibringung und Vorlage von Beweismitteln und Argumenten zu verlangen. Die Gestaltung des Verfahrensverlaufs bleibt somit den Streitparteien überlassen. Der Kläger oder Antragsteller reicht seine Klage bzw. seinen verfahrenseinleitenden Antrag ein, wann er will, und wird darin einzig und allein durch eine möglicherweise zu beachtende

the general title of "Common Provisions" and the sub-title "Common provisions governing procedure". Article 114(1) gives the European Patent Office considerable power as it provides that it has the responsibility to "...examine the facts of its own motion". This is a basic principle of an inquisitorial nature that puts the burden on the EPO to "enquire" in essence into the facts. It is supplemented by a second provision that complements and also augments the first in that it provides that the EPO "...is not restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought". There is yet another principle to be found in Article 114(2) which states that the EPO may disregard facts and evidence not submitted in due time. These two principles are in contradiction as is evidenced by case law and various articles on the matter<sup>3</sup>.

The first subsection of Article 114 marks a difference with the traditional common law system of the UK, Ireland and Cyprus<sup>4</sup>. As far as time limits are concerned, it appears from the case law of the EPO and the various provisions of the EPC and the regulations made thereunder, that there is a considerable degree of discretion given to the various bodies of the EPO as well as the President and this holds true for all procedural stages, including the examination, the opposition, the oral proceedings and the appeal stage<sup>5</sup>.

4. It appears from the development of the case law in the EPO that although the most important principle that runs through the cases with regard to the acceptance of late-filed requests and evidence is the criterion of relevance, the stage involved in the proceedings makes a difference. First-instance proceedings are considered to be of an administrative character<sup>6</sup> while appeal proceedings are of a judicial nature or do provide adequate judicial review<sup>7</sup>. It is easier to accept a late-filed request and evidence because of its relevance in the first case rather than in the second case where the documents and evidence to be submitted should be considered to be highly relevant as opposed to just relevant. Other criteria that affect the acceptance of late requests which also interact with relevance in various ways are the factors of delay, the reasons for the delay, the nature of the late-filed evidence, the complexity of the issues involved, the right to be heard, the possible change in the circumstances of the party or his representative and other circumstances extraneous to the proceedings, the possible abuse of the proceedings and the need to have finality.

5. Cyprus was introduced into the Common Law System by the British during its colonial years from 1878-1960. Procedure wise it is an accusatorial system and not an inquisitorial one. This in practice means that the judge or tribunal will not enquire into facts or evidence nor will they take upon their shoulders the burden of requesting the production or submission of evidence or arguments. This leaves the handling of the case upon the opposing parties. The plaintiff or applicant, as the case may be, will submit his writ of summons or originating motion in the time he chooses to file a suit, his only restraint being any limitation period which by necessity must be observed. After filing the writ the

de la CBE, intitulée "Dispositions communes", et figure dans le chapitre qui a pour sous-titre "Dispositions générales de procédure". L'article 114(1), en prescrivant que l'Office européen des brevets "procède à l'examen d'office des faits", lui attribue un pouvoir considérable. Il s'agit d'un principe fondamental à caractère inquisitoire qui impose à l'OEB de mener une véritable "enquête" pour établir les faits. Une seconde disposition, qui prévoit que l'examen par l'OEB "n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties", vient compléter et élargir la portée de la première. Quant à l'article 114(2), il énonce un autre principe selon lequel l'OEB peut ne pas tenir compte des faits qui n'ont pas été invoqués ou des preuves qui n'ont pas été produites en temps utile. Il existe une contradiction entre ces deux principes, comme l'ont relevé la jurisprudence et diverses publications sur ce sujet<sup>3</sup>.

Le premier alinéa de l'article 114 s'inscrit en opposition au système traditionnel de la *common law* en vigueur au Royaume-Uni, en Irlande et à Chypre<sup>4</sup>. En ce qui concerne les délais, il ressort de la jurisprudence de l'OEB et des divers articles de la CBE, ainsi que du règlement d'exécution, que les divers organes de l'OEB, y compris le Président, disposent d'un pouvoir discrétionnaire considérable et que ceci s'applique à tous les stades de la procédure, notamment aux procédures d'examen, d'opposition et de recours, ainsi qu'à la procédure orale<sup>5</sup>.

4. En ce qui concerne l'admission de requêtes et justifications déposées tardivement, le critère le plus important, retenu dans de nombreuses affaires, est celui de la pertinence. Néanmoins, il ressort de l'évolution de la jurisprudence à l'OEB que le stade atteint par la procédure joue aussi un rôle. Les procédures devant la première instance sont considérées comme étant de nature administrative<sup>6</sup>, par opposition à la procédure de recours qui est de nature judiciaire ou, du moins, qui offre un moyen de recours judiciaire approprié<sup>7</sup>. Dans le premier cas, il est relativement facile d'accepter une requête ou une justification tardive en raison de sa pertinence, alors que, dans le second, il est nécessaire que les documents et moyens de preuve soient jugés non seulement pertinents, mais hautement pertinents. Les autres critères qui influencent l'admission des documents tardifs, et qui interfèrent de plusieurs façons avec le critère de la pertinence, sont le facteur de retard, ses causes, la nature des preuves fournies tardivement, la complexité des questions abordées, le droit d'être entendu, les changements éventuels affectant une partie ou son mandataire et d'autres circonstances indépendantes de la procédure, l'abus éventuel de la procédure et la nécessité de pouvoir clore la procédure.

5. L'île de Chypre a été intégrée dans le système de la *common law* par les Britanniques pendant la période coloniale de 1878-1960. Pour ce qui est de la procédure, il s'agit d'un système accusatoire et non pas inquisitoire. En pratique, cela signifie que le juge ou le tribunal ne procède pas à l'investigation des faits ou des preuves et qu'il n'est pas chargé de requérir des parties la production de certains moyens ou justifications. L'instruction de l'affaire est ainsi laissée à l'initiative des parties en présence. Pour engager l'action en justice, le demandeur ou le requérant, selon le cas, dépose l'assignation ou la requête introductive d'instance au moment qu'il a choisi, avec pour seule restriction l'obligation de respecter les délais

<sup>3</sup> Michael Lewenton: "Fristen für das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel im Verfahren vor den Gerichten oder Patentämtern", Sonderausgabe ABI. EPA 1999, S. 202.

<sup>4</sup> Wenngleich auch hier Änderungen in der Zivilprozessordnung im Verlauf der Jahre dazu geführt haben, dass Richter in verstärktem Maße eine verfahrensleitende Rolle ausüben.

<sup>5</sup> Siehe z. B. Regeln 56 (2), 57 (1), 57a, 71a (1) und 72.

<sup>6</sup> Siehe T 1002/92, ABI. EPA 1996, 605.

<sup>7</sup> Lenzing AG's European Patent (UK) [1997] R.P.C., 245, S. 277.

<sup>3</sup> Michael Lewenton: "Time limits for submitting new facts and evidence in proceedings before the courts or patent offices". Special Edition of the Official Journal of the EPO 1999, p. 202.

<sup>4</sup> Although changes in civil procedure rules over the years have given an enhanced managerial role to the judge.

<sup>5</sup> See, for example, rules 56(2), 57(1), 57(a), 71a(1) and 72.

<sup>6</sup> Case T 1002/92, OJ EPO 1996, 605.

<sup>7</sup> Lenzing AG's European Patent (UK) (1997) RPC 245 at p. 277.

<sup>3</sup> Michael Lewenton: "Time limits for submitting new facts and evidence in proceedings before the courts or patent offices". Edition spéciale du Journal officiel de l'OEB 1999, p. 202.

<sup>4</sup> Bien que des modifications des règles de la procédure civile au fil des ans aient contribué à renforcer le rôle du juge dans la conduite de la procédure.

<sup>5</sup> Voir, par exemple, les règles 56(2), 57(1), 57bis, 71bis(1) et 72.

<sup>6</sup> Affaire T 1002/92, JO OEB 1996, 605.

<sup>7</sup> Lenzing AG's European Patent (UK) (1997) RPC 245, p. 277.



Klagefrist eingeschränkt. Nach der Klageerhebung muss der Beklagte innerhalb von 10 Tagen eine Einlassung und innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung der Klagebegründung seine Klageerwiderung einreichen. All diese Schritte sind zeitlich klar geregelt.

Die zugrunde liegenden Mechanismen sind für diesen Beitrag nicht weiter wichtig; hervorgehoben werden soll lediglich, dass alle diese Verfahrensmaßnahmen die Einreichung von Schriftsätzen voraussetzen, in denen nach genau festgelegten Regeln die Klage bzw. Klageerwiderung formuliert ist. Wenn ein Schriftsatz einmal eingereicht wurde, ist der Verfahrensbeeteiligte in der Regel daran gebunden und kann ihn nicht ohne triftigen Grund ändern – egal, ob es sich um eine Klagebegründung, eine Klageerwiderung oder eine Widerklage handelt. Dieser gesamte Schriftsatzwechsel wird durch die in der Zivilprozessordnung vorgesehenen Fristen vervollständigt, damit das Verfahren – zumindest in der Theorie – schnell genug vorankommt.

Man könnte die Schriftsätze mit Eisenbahngleisen vergleichen, auf denen sich ein Zug reibungslos fortbewegt. Entsprechend wichtig ist es, dass der Kläger bzw. der Beklagte frühzeitig und mit größter Sorgfalt und Genauigkeit den gesamten Sachverhalt definiert, den er vorbringen will, damit er später im Gerichtsverfahren sein Beweismaterial innerhalb eines klar umrissenen Faktengerüsts einbringen kann. Die Parteien, Kläger wie Beklagter, müssen ihre Sache gemäß den für Schriftsätze geltenden Regeln vortragen, wobei sämtliche Aussagen und Behauptungen zur Sache in einfachen Worten darzulegen sind. Dasselbe gilt für etwaige Widerklagen oder Schriftsatzwechsel eines Beklagten mit einem Dritten, den er mit Zustimmung des Gerichts zum Verfahren hinzuziehen möchte. Außerhalb dieses grundlegenden Faktengerüsts vorgelegtes Beweismaterial bleibt in der Regel unberücksichtigt, weil es als Abweichung vom früheren Vorbringen anzusehen ist. In diesem Fall wäre der Zug also entgleist. In mehreren Entscheidungen wird betont, dass die vorgegebenen Regeln für Schriftsätze einzuhalten sind, denen zufolge nur Tatsachen in einfachen Worten vorgebracht werden sollen und nicht Beweise aufgestellt. Mit den Schriftsätzen werden die Parameter des Gerichtsverfahrens gesetzt<sup>8</sup>, d. h. die zu verhandelnden Sachverhalte abgesteckt. Im Zivilverfahren sollte sich das Gericht auf die Sachverhalte beschränken, die strittig sind und bis zum Ablauf der Schriftsatzfrist wirksam vorgetragen wurden oder vor Beginn des Gerichtsverfahrens vorschriftsgemäß hinzugefügt wurden<sup>9</sup>. Behandelt das Gericht Sachverhalte, die nicht in den Schriftsätzen vorgebracht wurden, so ist das ein Rechtsfehler, der im Berufungsverfahren zur Aufhebung des Urteils führen kann.<sup>10</sup>

Für den Vorbringenden ist es daher sehr wichtig, sich klargemacht zu haben, welche Sachverhalte er vor Gericht behandelt werden wissen will und mit welchem Beweismaterial sich diese belegen lassen, wenn er daran geht, die Klage oder Klageerwiderung zu verfassen.

6. Es kommt häufig vor, dass ein Schriftsatz entweder vor oder während der Verhandlung geändert werden muss. Die Möglichkeit, Schriftsätze zu ändern, mildert die strenge Regel,

defendant must enter an appearance within 10 days after service and also file his defence within 14 days after service of the statement of claim. All these are well-regulated time-wise.

Now, the mechanics of all these are not important for the purposes of this presentation except to stress that all these procedural measures necessitate the filing of pleadings, ie documents that set out in accordance with well-defined rules the claim or defence, as the case may be. Once a pleading is filed, a party is generally bound by it and no pleading, be it a statement of claim, a defence or counterclaim may be amended except for good cause. All time limits set out in the civil procedure rules complement the whole machinery of pleadings so that the whole process moves quickly enough, at least in theory.

Pleadings are likened to the rails upon which a train smoothly moves on. It is therefore necessary to define well in advance and with the utmost care and precision the set of facts that the pleader wishes to aver so that later, during the trial process, the claimant or the defendant may adduce his evidence within a well-established factual framework. The parties, both plaintiff and defendant, must prepare their case in a way that all material allegations and assertions, themselves conforming to the rules of pleadings, be stated in simple terms. The same holds true for any counterclaims or pleadings exchanged between a defendant and any third party the defendant chooses with the leave of the court, to bring into the proceedings. Evidence adduced outside this basic factual framework will as a rule be disregarded as it will be considered to have moved outside the pleadings and the train is therefore said to be derailed. A series of decisions emphasise the need to follow the prescribed rules of pleading so as to aver only facts in simple terms and not evidence. The pleadings set out the parameters of the trial<sup>8</sup>, while they delineate the triable issues. In civil actions the court should restrict itself to the issues that are in dispute and which are validly formulated at the close of the pleadings or lawfully added thereto by the trial time<sup>9</sup>. It is a mistake in law reversible on appeal for the court to deal with and decide issues that are not pleaded<sup>10</sup>.

It is therefore quite important for a pleader to have decided what issues are to be fought out in court and what evidence is there to support them by the time he is ready to settle the claim or defence.

6. It often happens that pleadings need to be amended either prior to or during the trial. The power to amend pleadings mitigates to a large extent the strict rule that a party is bound

éventuels. Après le dépôt de l'assignation, le défendeur est tenu de comparaître devant le juge dans les 10 jours suivant la signification et aussi de produire un mémoire en défense dans les 14 jours suivant la signification du mémoire de requête. Tous ces délais font partie d'un système bien réglé.

Il n'y a pas lieu d'évoquer ici tous les détails de ce mécanisme, qui sont sans importance pour les besoins du présent exposé, si ce n'est pour faire ressortir que tous les actes de procédure susmentionnés nécessitent le dépôt de mémoires, c'est-à-dire de documents dans lesquels sont exposées, selon des règles bien définies, les conclusions du demandeur ou du défendeur, selon le cas. Lorsque des conclusions ont été déposées par une partie, celle-ci est généralement obligée de s'y tenir ; elles ne peuvent être modifiées, qu'il s'agisse d'une requête, d'un mémoire en défense ou d'une demande reconventionnelle, sauf pour une raison valable. Les divers délais prévus dans le code de procédure civile viennent compléter ce mécanisme d'échange d'écritures pour assurer que la procédure avance à un rythme satisfaisant, du moins en théorie.

Le rôle des conclusions est comparable à celui de rails sur lesquels un train avance sans heurt. Par conséquent, il est nécessaire d'établir bien à l'avance et avec le plus grand soin l'ensemble des faits que le demandeur ou le défendeur souhaite faire valoir, afin que le plaident soit plus tard autorisé à produire les justifications correspondant à l'exposé des faits déjà bien circonscrits. Il est exigé des parties (demandeur et défendeur) qu'elles présentent leurs moyens de telle façon que toutes les allégations et arguments portant sur des faits soient énoncés en termes simples et en conformité avec les règles qui gouvernent les plaidoiries. Ceci s'applique également aux demandes reconventionnelles et aux échanges d'écritures entre le défendeur et tout tiers auquel le défendeur demande, avec l'accord du tribunal, d'intervenir dans la procédure. Les preuves fournies qui se rapportent à des faits autres que ceux de l'espèce ne sont généralement pas prises en compte : elles sont considérées comme sortant du cadre des conclusions soumises et donc comme susceptibles de faire "dérailer le train". Il existe un grand nombre de décisions qui soulignent la nécessité de suivre les règles sur la façon de rédiger les conclusions, notamment d'invoquer les faits en termes simples et non les justifications. Ce sont les conclusions qui déterminent les paramètres du procès<sup>8</sup>, en définissant les questions portées en justice. Dans les procédures civiles, le tribunal doit se limiter aux questions qui font l'objet du litige et qui ont été formulées en bonne et due forme avant la clôture de l'échange des conclusions ou qui ont été licitement ajoutées avant qu'intervienne le jugement<sup>9</sup>. Le fait, pour un tribunal, d'examiner des questions ne figurant pas dans les conclusions et de rendre une décision à leur sujet constitue une erreur de droit pouvant conduire à l'annulation de la décision en appel<sup>10</sup>.

Il est donc de première importance pour un plaident de bien choisir les questions à porter en justice et de vérifier de quelles justifications il dispose pour étayer sa position lorsqu'il s'apprête à déposer une assignation ou un mémoire en défense.

6. Il arrive fréquemment de devoir modifier les conclusions soit avant, soit pendant la procédure orale. La possibilité d'une telle modification atténue dans une large mesure la sévérité

<sup>8</sup> Loucaides *J.* Alithia Publishing Co. Ltd. (2003)1 C.L.R. (Cyprus Law Reports) 22.

<sup>9</sup> Merkis *J.* Intertobacco (Cyprus) Ltd. (2003)1 C.L.R. 1091.

<sup>10</sup> Latifundia Properties Ltd. *J.* Psakis (2003)1 C.L.R. 670.

<sup>8</sup> Loucaides v. Alithia Publishing Co. Ltd (2003)1 C.L.R. 22 (C.L.R. means Cyprus Law Reports).

<sup>9</sup> Merkis v. Intertobacco (Cyprus) Ltd (2003)1 C.L.R. 1091.

<sup>10</sup> Latifundia Properties Ltd v. Psakis (2003)1 C.L.R. 670.

<sup>8</sup> Loucaides v. Alithia Publishing Co. Ltd (2003)1 C.L.R. 22 (C.L.R. signifie Cyprus Law Reports).

<sup>9</sup> Merkis v. Intertobacco (Cyprus) Ltd (2003)1 C.L.R. 1091.

<sup>10</sup> Latifundia Properties Ltd v. Psakis (2003)1 C.L.R. 670.

wonach eine Partei an ihr schriftsätzliches Vorbringen gebunden ist, ganz erheblich ab.<sup>11</sup> In dieser Hinsicht kann man die Änderung von Schriftsätzen im Zivilverfahren durchaus mit verspätet eingereichten Anträgen im EPÜ-Verfahren vergleichen. Die Notwendigkeit, ein Vorbringen zu ändern, rührt normalerweise entweder daher, dass der ursprüngliche Schriftsatz von vornherein unvollständig oder nachlässig abgefasst war, weil der Vorbringende entweder seine Argumentation in der Sache und im Hinblick auf die einschlägigen Rechtsvorschriften nicht genau genug durchdacht hat, oder daher, dass er über keine ausreichenden Informationen verfügte, um eine vollständige Klagebeurteilung oder -erwiderung zu verfassen. Im ersten Fall wird das Gericht die Änderung in der Regel vor Beginn der Verhandlung zulassen, wie weiter unten noch ausgeführt wird, nicht aber nach Verhandlungsbeginn. Im zweiten Fall wird es die Änderung zulassen, wenn der Antragsteller es davon überzeugt, dass er bei Abfassung seines ursprünglichen Vorbringens nicht über alle erforderlichen Informationen verfügte. Stellt ein Kläger oder Beklagter fest, dass er seinen Schriftsatz ändern muss, so sollte er die Änderung schnellstmöglich beantragen, denn obwohl eine Änderung in jedem Verfahrensstadium – auch noch nach Eröffnung der Verhandlung und in Ausnahmefällen selbst noch im Berufungsverfahren – möglich ist, hat ein frühzeitiger Antrag größere Erfolgschancen.

7. Im Common Law gilt der übergeordnete Grundsatz, dass alle Änderungen zugelassen werden sollten, die dazu dienen, "die zwischen den Verfahrensbeteiligten tatsächlich strittige Frage zu eruieren und etwaige Mängel oder Irrtümer im Verfahren zu berichtigen"<sup>12</sup>, vorausgesetzt, die beantragte Änderung ist in der Sache relevant. Entscheidend ist letzten Endes, dass sich das Gericht ein vollständiges Bild vom Gegenstand der Verhandlung machen kann, also den Sachverhalt, die die Parteien vorbringen wollen, um von ihm eine rechtskräftige Entscheidung zu erwirken. Wie in einem Fall bekräftigt wurde, "sind die exakte Definition der Sachverhalte und die Darlegung der Position jeder Partei einschließlich ihrer Beweismittel innerhalb eines genau abgegrenzten Rahmens ein weiterer wichtiger Faktor, der bei der Ermessensausübung durch das Gericht ins Spiel kommt."<sup>13</sup> Eine Änderung wird grundsätzlich in jedem Verfahrensstadium zugelassen, solange der Antragsteller nicht bösgläubig handelt. Sie wird jedoch nicht zugelassen, wenn davon auszugehen ist, dass der anderen Partei nicht durch eine Kostenerstattung Genüge getan werden kann.

8. Je nachdem, in welchem Stadium und mit welcher Begründung eine Änderung beantragt wird, kann das Gericht sie zulassen oder ablehnen. Vor Verhandlungsbeginn wird das Gericht sie in der Regel ohne Weiteres zulassen, auch wenn das Vorbringen noch so nachlässig formuliert war. In einem bekannten Fall wurde dazu ausgeführt: "Vor der Verhandlung wird dem Antrag gegen Erstattung der entstehenden Kosten ohne Weiteres stattgegeben, sofern die Gegenpartei dadurch nicht schlechter gestellt wird, als sie es gewesen wäre, wenn der geänderte Schriftsatz von vornherein so gelautet hätte ..."<sup>14</sup>. Vor Beginn der eigentlichen Verhandlung, also bevor die Parteien Beweismaterial beibringen und Zeugen anhören oder ins Kreuzverhör nehmen, kann eine Änderung demnach offenbar selbst dann zugelassen werden, wenn der Schriftsatz insofern mangelhaft ist, als er Lücken aufweist und nicht auf alle relevanten

by his pleadings<sup>11</sup>. To this end one may properly correlate the amendment of pleadings in civil actions with late filed requests within the EPO procedure. The need to amend pleadings usually stems either from an incomplete or negligent pleading to begin with in the sense that the pleader has either not thought out his case well enough on the substantive issues and the applicable law on the facts, or from the fact that he did not have enough information to formulate a complete statement of claim or defence. If the first is the case, the court will usually allow the amendment prior to the hearing of the action, as will be discussed further below, but not after the trial begins. If the second be the case, the amendment will be allowed if the applicant satisfies the court that he did not have all the necessary information at the time he first settled his pleading. Should a claimant or a defendant find out that his pleading needs to be amended, he should ask for it at the earliest possible moment and as promptly as possible for although an amendment is possible at any stage of the proceedings down to the trial or even, exceptionally on appeal, a timely application stands a better chance of success.

7. The overriding principle in common law is that all amendments ought to be allowed "for the purpose of determining the real question in controversy between the parties to any proceedings or of correcting any defect or error in any proceedings"<sup>12</sup>, provided the amendment sought is relevant to the issues. The ultimate determining factor is that the court should have before it a complete picture of the triable issues, that is the issues that the parties select to bring before it in order to have the court's decision finally and fully. In one of the cases it has been reiterated that: "The exact definition of the issues, as well as the setting out of the position of each party, together with their proof in a well defined framework is another important factor that comes into play in exercising the court's discretion"<sup>13</sup>. An amendment, as a rule, is allowed at any stage of the proceedings as long as there is absence of mala fides on behalf of the applicant. An amendment however will not be allowed if it is considered that the other party cannot be satisfied by the payment of costs.

8. Depending on the stage of the application for an amendment and the reasons advanced the court may allow or decline the amendment. As a rule, prior to the hearing of the action leave is readily granted irrespective of the negligence shown in formulating the pleading. As stated in a well-known case<sup>14</sup>: "Before the hearing leave is readily granted, on payment of the cost occasioned, unless the opponent will be placed in a worse position than he would have been if the amended pleading had been delivered in the first instance ..." So it appears that prior to the beginning of the trial itself, before the parties start adducing evidence, examining and cross-examining witnesses, an amendment may be allowed despite the fact that the pleading is bad in the sense that it has omissions and does not adequately and sufficiently set out all the necessary facts. So, no matter how negligent, careless and late an application for amendment, the principle



du principe qui veut qu'une partie soit liée par ses propres conclusions<sup>11</sup>. A ce propos, il apparaît justifié de faire le rapprochement entre la modification des conclusions dans les actions civiles et les requêtes tardives déposées dans les procédures devant l'OEB. En règle générale, la nécessité de modifier des conclusions est due soit au fait qu'elles sont incomplètes ou rédigées de façon négligente, c'est-à-dire que leur auteur n'a pas suffisamment réfléchi aux questions de fond et aux règles de droit applicables en la matière, soit au fait que ce dernier ne disposait pas d'informations suffisantes pour exposer les motifs de la demande ou de la défense de manière complète. Dans le premier cas, le tribunal autorise généralement les modifications demandées avant l'audience, comme indiqué ci-après, mais pas après que celle-ci ait commencé. Dans le second cas, les modifications sont recevables si le demandeur parvient à convaincre le tribunal de ce qu'il ne disposait pas de toutes les informations nécessaires au moment où il a rédigé ses premières conclusions. Si un demandeur ou un défendeur se rend compte qu'il est nécessaire de compléter ses conclusions, il doit en demander l'autorisation dès que possible, étant donné que, même si une modification peut être effectuée à n'importe quel stade de la procédure, y compris à l'audience et même, exceptionnellement, en appel, les chances de succès sont meilleures si la demande de modification est présentée en temps utile.

7. Selon un principe capital dans le système de *common law*, il convient d'accepter toutes les modifications demandées "aux fins de clarifier les questions litigieuses entre les parties, de remédier à une irrégularité ou de rectifier une erreur, quelle que soit la procédure"<sup>12</sup>, à condition que les modifications en question soient utiles pour juger des questions litigieuses. L'ultime facteur décisif est la nécessité pour le tribunal d'avoir devant lui un tableau complet des questions à trancher, c'est à dire des questions que les parties ont choisi de porter en justice afin d'obtenir une décision finale complète. Dans l'une des affaires mentionnées, il a été affirmé de nouveau que : "La définition exacte des questions à trancher ainsi que l'exposé détaillé de la position de chaque partie, avec les justifications correspondantes, sont un autre facteur important dans l'exercice du pouvoir d'appréciation du tribunal"<sup>13</sup>. En règle générale, les modifications sont autorisées quel que soit le stade de la procédure, pourvu qu'il n'y ait pas intention de nuire de la part du requérant. Toutefois, le tribunal refuse son autorisation s'il estime que la partie adverse ne peut être indemnisée dans le cadre d'une condamnation aux frais et dépens.

8. La décision concernant l'admission d'une modification dépend du stade d'avancement de la procédure et des motifs invoqués. Avant l'audience, l'autorisation est généralement accordée sans difficulté, quelle que soit la négligence avec laquelle les conclusions ont été formulées. Comme indiqué dans une affaire célèbre<sup>14</sup> : "Avant l'audience, l'autorisation est facilement accordée, sous réserve du remboursement des frais occasionnés, à moins que cela puisse mettre la partie adverse dans une situation plus défavorable que si les conclusions modifiées avaient été produites dès la première instance...". Il apparaît donc qu'une modification peut être autorisée avant le début des plaidoiries, soit avant que les parties commencent à apporter des preuves et à questionner des témoins, même si les conclusions d'une partie sont déficientes au sens où elles comportent des lacunes et ne relatent pas les faits pertinents d'une manière appropriée et

<sup>11</sup> Bullen & Leake: Precedents of Pleadings, 12. Aufl., S. 123.

<sup>12</sup> G. L. Baker Ltd. / Medway Building and Supplies Ltd. (1958)1 W.L.R. 1216.

<sup>13</sup> Kallice Holding Co Ltd. / MTR Metals (Overseas) Ltd. (1996)1 C.L.R. 162.

<sup>14</sup> Tildesley / Harper 10 Ch. D. 393.

<sup>11</sup> Bullen & Leake: Precedents of Pleadings, 12<sup>th</sup> Ed., p. 123.

<sup>12</sup> G. L. Baker Ltd v. Medway Building and Supplies Ltd (1958)1 W.L.R. 1216.

<sup>13</sup> Kallice Holding Co Ltd v. MTR Metals (Overseas) Ltd (1996)1 C.L.R. 162.

<sup>14</sup> Tildesley v. Harper 10 Ch. D. 393.

<sup>11</sup> Bullen & Leake: Precedents of Pleadings, 12<sup>e</sup> éd., p. 123.

<sup>12</sup> G. L. Baker Ltd v. Medway Building and Supplies Ltd (1958)1 W.L.R. 1216.

<sup>13</sup> Kallice Holding Co Ltd v. MTR Metals (Overseas) Ltd (1996)1 C.L.R. 162.

<sup>14</sup> Tildesley v. Harper 10 Ch. D. 393.

Sachverhalte angemessen und ausführlich genug eingeht. Grundsätzlich wird einem Änderungsantrag somit stattgegeben, egal wie nachlässig abgefasst der Schriftsatz war oder wie spät der Antrag eingereicht wird, sofern die Gegenpartei durch seine Zulassung nicht in einem solchen Maße benachteiligt wird, dass für sie letztlich kein faires Verfahren mehr gewährleistet ist.

Die Sachlage ist jedoch eine völlig andere, wenn die Verhandlung bereits eröffnet wurde, Beweise vorgelegt wurden und die Parteien ihren Sachvortrag begonnen haben. Die Gerichte lehnen während der Verhandlung eingebrachte Änderungsanträge für gewöhnlich ab, wenn der Antragsteller den behaupteten Sachverhalt, dessen Aufnahme in den Schriftsatz er beantragt, vor der Verhandlung bereits kannte oder bei angemessener Sorgfalt hätte kennen können. Soll mit der Änderung Beweismaterial in das Verfahren eingeführt werden, das der betreffenden Partei längst zur Verfügung stand, so wird die Änderung nicht zugelassen, weil dadurch die Verhandlung in eine andere Richtung gelenkt und das Verfahren verzögert würde und die Gegenpartei nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt Gewissheit über ihre Rechte und Pflichten erlangen würde. Unter diesen Umständen kann die Gegenpartei nicht durch eine Kostenerstattung oder sonstige Mittel entschädigt werden;<sup>15</sup> das Verfahren wäre also nicht fair, weswegen die Änderung unter keinen Umständen zugelassen werden kann. Wenn z. B. die Verhandlung weit fortgeschritten ist, eine Partei ihren Beweisvortrag abgeschlossen und die andere ihre Zeugen aufgerufen hat, würde das Gericht einem Änderungsantrag, der in einem so späten Stadium gestellt wird, nicht stattgeben, wenn dem Antragsteller die Tatsachen schon vor der Verhandlung bekannt waren.<sup>16</sup>

In einem Fall, in dem es um Schadenersatz nach einem Verkehrsunfall ging, beantragte der Kläger in verschiedenen Verfahrensstadien vier unterschiedliche Klageänderungen, um Sachverhalte einzuführen, die sich auf chirurgische Eingriffe und ihm daraus erwachsende zusätzliche Schadenersatzansprüche bezogen. Den vierten und letzten Änderungsantrag ließ das Gericht jedoch in Bezug auf drei Antragsgegenstände nicht zu, weil es der Ansicht war, dass der Kläger diese bereits in seinem zweiten Änderungsantrag hätte geltend machen können. Es gab dem Antrag nur bezüglich einer folgenlosen Änderung statt, die Umstände betraf, die erst nach der Stellung des zweiten Antrags eingetreten waren.<sup>17</sup>

Insbesondere in Schadenersatzverfahren kann es mitunter vorkommen, dass das in der Verhandlung ohne Beanstandung vorgelegte Beweismaterial von den im Schriftsatz formulierten Sachverhalten divergiert. Wenn das Gericht solches Beweismaterial zulässt, wird es abschließend als Voraussetzung für den Urteilsspruch eine Änderung der Klageschrift anordnen, damit diese mit dem zugelassenen Beweismaterial und dem Urteil in Einklang steht.<sup>18</sup>

9. Unstrittig ist, dass jede Änderung zwangsläufig die zügige Abwicklung der Verhandlung und Feststellung der Rechte und Pflichten der Parteien beeinflusst. Der Grundsatz, wonach eine Duplizierung von Streitsachen und Verfahren zu vermeiden ist (der für die Zulassung notwendiger Änderungen spricht), steht in einem offenkundigen Widerspruch zu dem Grundsatz einer zügigen Verfahrensführung (der Teil des Rechts auf ein faires Verfahren ist). Das Recht auf volles

is to allow it if by so doing the other party is not prejudiced to such an extent that he may not have a fair trial at the end of the day.

It is quite a different matter, however, where the trial has already begun and evidence has been unfolding, each party fighting out the merits of his case. The courts usually disallow applications for amendment during the trial where the allegation of fact applied for to be inserted in the pleadings, has been known to the applicant or could, with due diligence, have been known to him prior to the trial. Where the evidence to be introduced by the amendment was with the party applying for it long ago, the amendment will not be allowed in view of the fact that the trial itself will be derailed, the hearing will be protracted while the opponent will not have his rights and obligations determined at the earliest possible time. When such factors are at stake the opponent cannot be compensated by an award of costs or other terms<sup>15</sup>, the trial will not be fair and thus the amendment cannot possibly be allowed. Where, for example, the trial was well on its way, and one party has completed his side of the evidence and the other party started calling his own witnesses, an application to amend at that late stage when the facts were known to the applicant, even before the trial began, was not allowed<sup>16</sup>.

In one case involving damages for a road traffic accident the plaintiff introduced at various stages four different applications for amendment of the statement of claim in order to introduce matters relating to surgical operations and consequential special damage resulting to the plaintiff. However, the fourth and last application was not allowed with regard to three of the items since the court found that they could have been included in the second application for amendment. The application was allowed only with regard to an inconsequential amendment concerning facts that have arisen later than the second application<sup>17</sup>.

It sometimes happens, especially in damages actions, that there is a variance between the evidence adduced at trial without objection with the exact facts pleaded. In such a case, if the court accepts the evidence so introduced it will, at the end of the day, and as a prerequisite to the judgment being drawn up, order the statement of claim to be amended, so as to accord with the accepted evidence and the judgment<sup>18</sup>.

9. It is incontrovertible that any amendment would by necessity affect the speedy trial and the adjudication of the rights and obligations of the parties involved. The principle of avoiding multiplicity of issues and proceedings, on the one hand (which might allow for necessary amendments), and the principle of speedy trial, on the other hand (a right included in the principle of fair trial), are in apparent contradiction. The right to be heard fully, which may allow amendments, must be

suffisamment complète. En résumé, quelle que soit la négligence avec laquelle les conclusions ont été rédigées et quel que soit le stade atteint par la procédure lorsque la requête est présentée, la modification demandée est généralement autorisée, à condition que la partie adverse n'en souffre pas de préjudice tel qu'il faille en conclure, à la fin de l'audience, qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable.

La situation est toute autre, cependant, lorsque l'audience a commencé et que les moyens de preuve ont été dévoilés, chaque partie cherchant à faire triompher ses arguments. En général, les tribunaux rejettent les requêtes en modification présentées en cours d'audience lorsque la partie qui allègue de nouveaux faits en complément de ses conclusions les connaissait déjà avant l'audience, ou aurait dû les connaître si elle avait fait preuve de la diligence requise. Lorsqu'il est demandé d'introduire des moyens de preuve dont le requérant disposait depuis longtemps, la modification n'est pas autorisée eu égard au fait que cela fausserait le cours du procès et prolongerait l'audience, tandis que la partie adverse serait spoliée de son droit de pouvoir évaluer sa situation au stade le plus précoce possible. Dans de telles circonstances, la partie adverse ne pourrait être indemnisée par une condamnation du requérant aux frais et dépens ou un autre moyen<sup>15</sup> et les conditions d'un procès équitable ne seraient pas réunies, de sorte qu'il est impossible de faire droit à une telle requête. A titre d'exemple, dans une affaire où la procédure était déjà avancée, l'une des parties ayant produit toutes les justifications qui lui incombait et l'autre ayant commencé à citer ses propres témoins, une requête en modification a été refusée au motif qu'elle avait été présentée à un stade tardif et que le requérant connaissait les faits en question avant même que l'audience ait commencé<sup>16</sup>.

Dans une affaire où il était question de dommages et intérêts suite à un accident de la route, le demandeur avait soumis successivement quatre requêtes en modification des conclusions de la demande afin d'introduire de nouveaux faits relatifs aux opérations chirurgicales qu'il avait subies et au préjudice supplémentaire qui en avait résulté. Toutefois, la quatrième et dernière requête avait été rejetée en ce qui concerne trois des modifications demandées, le tribunal ayant estimé qu'elles auraient pu être incluses dans la deuxième requête en modification. Seule une modification insignifiante avait été acceptée, qui concernait des événements intervenus après la deuxième requête<sup>17</sup>.

Dans les procédures relatives à des dommages et intérêts, il arrive parfois qu'il existe une divergence entre les preuves apportées au cours de l'audience sans rencontrer d'objection et les faits tels qu'exposés dans les conclusions. Dans ce cas, s'il accepte de telles preuves, le tribunal ordonnera à l'issue de la procédure orale, comme condition préalable à la rédaction du jugement, que les conclusions soient modifiées de façon à concorder avec les preuves admises et la décision rendue<sup>18</sup>.

9. Toute modification entrave inévitablement la bonne marche de la procédure et retarde le jugement, et avec lui la détermination des droits et obligations des parties impliquées. A première vue, il existe une certaine contradiction entre le principe d'économie de procédure, qui demande d'éviter la multiplication des litiges et procédures, d'une part, et le droit des parties à ce que leur affaire soit jugée dans un délai raisonnable (qui émane du droit à un procès équitable),

<sup>15</sup> Z. B. durch eine entsprechende Sicherheitsleistung (Budding *J.* Murdoch (1875)1 Ch D 42) oder eine Vertagung der Verhandlung.

<sup>16</sup> *Strintzis Aegean Nautical Lines Company J.* Always Travel Holidays Ltd. (1995)1 C.L.R. 606.

<sup>17</sup> *Dimitrov J.* Ioannou (2003)1 C.L.R. 1645.

<sup>18</sup> *Constantin J.* Antoniadis (2004)1 C.L.R. 1701.

<sup>15</sup> Such as security for costs, Budding v. Murdoch (1875)1 Ch D 42 or an adjournment of the trial.

<sup>16</sup> *Strintzis Aegean Nautical Lines Company v.* Always Travel Holidays Ltd (1995)1 C.L.R. 606.

<sup>17</sup> *Dimitrov v.* Ioannou (2003)1 C.L.R. 1645.

<sup>18</sup> *Constantin v.* Antoniadis (2004)1 C.L.R. 1701.

<sup>15</sup> Par exemple une caution judicatum solvi, Budding v. Murdoch (1875)1 Ch D 42 ou l'ajournement du procès.

<sup>16</sup> *Strintzis Aegean Nautical Lines Company v.* Always Travel Holidays Ltd (1995)1 C.L.R. 606.

<sup>17</sup> *Dimitrov v.* Ioannou (2003)1 C.L.R. 1645.

<sup>18</sup> *Constantin v.* Antoniadis (2004)1 C.L.R. 1701.

Gehör, dem zufolge Änderungen zuzulassen wären, muss hinter dem Recht auf ein insgesamt faires Verfahren zurückstehen, insbesondere wenn eine Änderung oder eine Reihe von Änderungen die Verhandlung über ein den Umständen angemessenes Maß hinaus verlängern würde. In mehreren Entscheidungen wird die Notwendigkeit betont, dass innerhalb einer angemessenen Frist Recht gesprochen wird, was das Recht der Gegenpartei auf ein frühestmögliches Urteil einschließt. Da letztlich das Gericht die Instanz ist, die das Verfahren insgesamt bestimmt und lenkt<sup>19</sup>, kann es entscheiden, eine Änderung nicht zuzulassen, wenn das Verfahren dadurch unnötig in die Länge gezogen und somit das Recht auf ein faires Verfahren verletzt würde<sup>20</sup>. Nach Artikel 30.2 der zypriotischen Verfassung bzw. seinem Gegenstück, Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, ist bei der Frage der Verfahrensverzögerung auch das Verhalten der Parteien selbst zu berücksichtigen.<sup>21</sup>

Es ist wichtig zu verstehen, dass es, wenn der Gegenstand nicht von vornherein richtig eingeführt wurde, nur nach einer Änderung des Schriftsatzes möglich ist, neues Beweismaterial vorzulegen. Eigentlicher Grund für die Änderung eines Schriftsatzes ist schließlich, dass sich die Partei dann auf Beweismaterial stützen kann, das ihre neuen Behauptungen untermauert. Ein entscheidender Faktor für die Zulassung einer Änderung ist ihre Relevanz für die Streitsache. Wenn also der Sachverhalt, dessen Aufnahme beantragt wird, hochrelevant für eine richtige Entscheidung der Streitsache ist, wird er in der Regel zugelassen, selbst wenn mit der Änderung ein neuer Klagegrund eingeführt wird, sich die Eigenschaft ändert, in der eine Partei klagt oder beklagt wird, eine Rechtsfrage oder neue Rechtsauslegung vorgelegt wird oder (nur in unvermeidlichen Fällen) der Vorwurf der Irreführung erhoben wird. Solche Änderungen sind hochrelevant, denn durch ihre Einführung kann sich ein Fall schon in einem frühen Stadium aus juristischen Gründen erledigen. Wird z. B. ein Einwand geltend gemacht, der die Klageberechtigung einer Partei oder die sachliche oder örtliche Zuständigkeit des Gerichts in Frage stellt, so muss darüber in der Regel als Erstes entschieden werden, weil sich das Verfahren schon dadurch erledigen kann, ohne dass auf den Fall in der Sache eingegangen werden müsste.<sup>22</sup> Änderungen, die das Gericht für unredlich und bösgläubig hält, wird es nicht zulassen, selbst wenn der aufzunehmende Gegenstand relevant ist. Wird ein Änderungsantrag nicht in gutem Glauben gestellt, d. h. ist die angestrebte Änderung ohne Substanz oder entspricht nicht der Wahrheit, wird sie in unlauterer Absicht vorgenommen oder wird damit eine Irreführung eingewendet, die ohne triftigen Grund nicht im ursprünglichen Vorbringen geltend gemacht worden war, so wird er zurückgewiesen. Desgleichen werden unerhebliche oder überflüssige Änderungen abgelehnt, weil sie den Verhandlungsablauf unnötig aufhalten würden. Verfahrensmissbrauch ist ein weiterer triftiger Grund, eine Änderung des Vorbringens abzulehnen. Er kann in den unterschiedlichsten Fällen vorliegen, so z. B. wenn dieselbe Sache oder Absicht mit unterschiedlichen Mitteln oder durch eine Vielzahl von Anträgen verfolgt wird.<sup>23</sup>

10. Für die Änderungen selbst gelten bestimmte Fristen, d. h., damit eine Änderung vom Gericht ordnungsgemäß zugelassen wird, muss sie innerhalb einer bestimmten Zeitspanne eingereicht werden, die normalerweise durch die Zivilprozessordnung oder vom Gericht selbst vorgegeben wird. Eine geänderte Klage hat ab dem Tag Gültigkeit, an

subdued to the right of an overall fair trial, especially where an amendment or a series of amendments would prolong the trial beyond what would be considered reasonable in the circumstances. Various decisions stress the need to administer justice within a reasonable time which includes the right of the opponent to have a judgment at the earliest possible moment. Since the court is the ultimate manager of the case<sup>19</sup> retaining overall control of the proceedings, an amendment may not be allowed where the trial is unnecessarily lengthened violating the principle of fair trial<sup>20</sup>. The conduct of the parties themselves is taken into account in relation to the delay of a trial under Art. 30.2 of the Cyprus Constitution or its counterpart Art. 6 of the European Convention on Human Rights<sup>21</sup>.

It must be understood that the introduction of new evidence is possible only upon an amended pleading where the matter was not properly introduced in the first place. After all the very reason for amending a pleading is to enable the party to rely on such evidence supportive of his new allegations. One basic factor in accepting amendments is their relevance to the issues. Therefore, if the matter to be introduced is highly relevant for the proper adjudication of the issues, it will usually be allowed even if the amendment would necessitate introducing a new cause of action, altering the capacity in which a party sues or is sued, putting forward a point of law or a new view of the law or adding, but only if thought unavoidable, fraud allegations. Such amendments are highly relevant since their introduction might dispose of the case on legal matters at an early stage. Pleading, for example, a point of law that disputes the capacity of the party to sue or the territorial or substantial jurisdiction of the court must be decided, usually upfront, as they are likely to dispose of the case without necessarily going to the merits<sup>22</sup>. Amendments which are thought to be dishonest and mala fides are not allowed, even if the matter to be introduced is relevant. Where an application for amendment is not made in good faith, that is the amendment sought is not substantial or true and is made for an ulterior motive or it tries to introduce matters of fraud which were not pleaded in the first instance, without good reason, it will be refused. Likewise, immaterial or useless amendments are not allowed as such an amendment will halt the flow of the trial without good cause. Abuse of proceedings is yet another good reason for disallowing an application to amend the pleadings. Abuse of process might arise in a variety of circumstances including pursuing the same cause or result with various means or by a multiplicity of applications<sup>23</sup>.

10. Amendments themselves have to conform to certain time limits, ie an amendment properly allowed by the court must be filed within a certain period of time usually set out by the civil procedure rules or decided upon by the court itself. An amended claim takes effect from the time the original claim was filed. Any subsequent pleading must also be filed within



d'autre part. Le droit d'être entendu sans restriction, qui peut justifier l'admission de modifications, doit passer après le droit à une procédure équitable dans son ensemble, notamment lorsqu'une ou plusieurs modifications allongeraient la durée du procès au-delà de ce qui paraît raisonnable compte tenu des circonstances. Dans plusieurs décisions, la nécessité d'administrer la justice sans retard excessif a été soulignée, ce qui inclut le droit de la partie adverse à obtenir un jugement dès que possible. Etant donné que c'est le tribunal, en dernier ressort, qui gère l'ensemble de la procédure et en contrôle la bonne marche<sup>19</sup>, il ne doit pas autoriser de modifications qui conduiraient à une prolongation indésirable du procès et à une violation du droit à un procès équitable<sup>20</sup>. Par ailleurs, l'article 30.2 de la Constitution chypriote, qui correspond à l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, permet de prendre en compte le comportement des parties elles-mêmes parmi les causes de retard dans un procès<sup>21</sup>.

Il convient de noter que l'introduction de preuves nouvelles n'est possible qu'en liaison avec une modification des conclusions lorsque les faits n'ont pas été exposés au début de manière appropriée. Car, la vraie raison, pour une partie, de modifier ses conclusions est de pouvoir s'appuyer sur des preuves qui soutiennent les allégations nouvelles. L'un des critères fondamentaux pour l'acceptation d'une modification est sa pertinence pour les questions à juger. Par conséquent, si les éléments à introduire sont hautement pertinents pour la décision à rendre, la modification est généralement autorisée, même si elle revient à introduire un moyen nouveau, tel que la modification de la capacité d'une personne à en poursuivre une autre ou à être poursuivie en justice, ou le fait de faire valoir un nouvel aspect juridique, une interprétation différente du droit ou (seulement si cela est jugé inévitable) des actes frauduleux. De telles modifications peuvent être extrêmement importantes dans l'intérêt du règlement des litiges à un stade précoce pour des motifs juridiques. Par exemple, lorsqu'une partie soulève une objection concernant l'incapacité d'une personne à ester en justice ou une exception d'incompétence territoriale ou d'attribution de la juridiction choisie, il est généralement nécessaire de statuer d'abord sur un tel moyen étant donné qu'il est susceptible de permettre de classer l'affaire sans avoir à la juger sur le fond<sup>22</sup>. Les modifications estimées abusives et de mauvaise foi sont refusées, même si les moyens nouveaux sont pertinents. Sera donc rejetée une requête en modification qui n'est pas de bonne foi, c'est-à-dire que la modification demandée n'est pas circonstanciée ou ne correspond pas à la vérité et est formulée avec une arrière-pensée ou vise à introduire des aspects frauduleux non mentionnés au départ, et cela sans excuse apparente. De même, ne seront pas autorisées les modifications sans importance ou inutiles, étant donné qu'elles ralentiraient le déroulement du procès sans raison valable. Une autre bonne raison de rejeter une requête en modification des conclusions est l'abus de procédure, qui peut se présenter dans toutes sortes de circonstances, y compris lorsqu'une partie fait valoir le même droit ou recherche le même résultat avec différents moyens ou à l'aide de plusieurs actions en justice<sup>23</sup>.

10. La demande de modifications doit elle-même respecter certains délais, c'est-à-dire que le tribunal n'a lieu d'autoriser les modifications que si elles sont présentées dans un certain délai, lequel est généralement prévu dans le code de la procédure civile ou imparti par le tribunal lui-même. La modification d'une requête prend effet à la date à laquelle la requête

<sup>19</sup> Koulermos *J.* Koumbaridou (2000)1 C.L.R. 493.

<sup>20</sup> Efsthathiou *J.* Police (1990)2 C.L.R. 294, Gregoriou *J.* Bank of Cyprus Ltd. (1992)1 C.L.R. 1222, Donna Damien: Short Guide to the European Convention of Human Rights, S. 58-59 (hrsg. vom Europarat).

<sup>21</sup> Municipal Council of Aglantzia *J.* Chariclides (2001)1 C.L.R. 1608, Union Alimentaria Sanders S.A. *J.* Spain Series A 157, Veröffentlichung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Abs. 35 (1989).

<sup>22</sup> Z. B. müssen alle angebrachten Einwände getrennt vorgebracht werden: Sutcliffe *J.* James 40 LT 875, Ioannou *J.* Charalambides (1998)1 C.L.R. 555.

<sup>23</sup> In Sachen Jennaro Perrella (Habeas Corpus Application) (1995)1 C.L.R. 217.

<sup>19</sup> Koulermos v. Koumbaridou (2000)1 C.L.R. 493.

<sup>20</sup> Efsthathiou v. Police (1990)2 C.L.R. 294, Gregoriou v. Bank of Cyprus Ltd (1992)1 C.L.R. 1222, Donna Damien: Short Guide to the European Convention of Human Rights, pp. 58-59 (A Council of Europe Publication).

<sup>21</sup> Municipal Council of Aglantzia v. Chariclides (2001)1 C.L.R. 1608, Union Alimentaria Sanders S.A. v. Spain Series A 157, Publication of the European Court on Human Rights, par. 35 (1989).

<sup>22</sup> For example, all equitable defences must be specifically pleaded: Sutcliffe v. James 40 LT 875, Ioannou v. Charalambides (1998)1 C.L.R. 555.

<sup>23</sup> In re Jennaro Perrella (Habeas Corpus Application) (1995)1 C.L.R. 217.

<sup>19</sup> Koulermos v. Koumbaridou (2000)1 C.L.R. 493.

<sup>20</sup> Efsthathiou v. Police (1990)2 C.L.R. 294, Gregoriou v. Bank of Cyprus Ltd (1992)1 C.L.R. 1222, Donna Damien: Short Guide to the European Convention of Human Rights, pp. 58-59 (une publication du Conseil de l'Europe).

<sup>21</sup> Municipal Council of Aglantzia v. Chariclides (2001)1 C.L.R. 1608, Union Alimentaria Sanders S.A. v. Spain Series A 157, publication de la Cour européenne des Droits de l'Homme, paragraphe 35 (1989).

<sup>22</sup> Il importe, par exemple, de faire valoir tout moyen légitime de défense : Sutcliffe v. James 40 LT 875, Ioannou v. Charalambides (1998)1 C.L.R. 555.

<sup>23</sup> Voir l'affaire Jennaro Perrella (Habeas Corpus Application) (1995)1 C.L.R. 217.

dem die ursprüngliche Klage eingereicht wurde. Jeder spätere Schriftsatz ist ebenfalls innerhalb der vorgeschriebenen Frist einzureichen; wird die geänderte Klage oder Klageerwiderung nicht fristgerecht eingereicht, so gilt sie als ipso facto ungültig. Das Gericht kann die Frist jedoch aus Gerechtigkeitsgründen verlängern, und zwar selbst dann, wenn der Verlängerungsantrag erst nach Ablauf der Frist eingereicht wird. Grundsätzlich liegt es im Ermessen des Gerichts, eine Frist zu verlängern oder sogar zu verkürzen, um eine ungerechte Behandlung einer Partei zu vermeiden. Eine Fristverlängerung ist vom Antragsteller zu begründen, ebenso wie er in der Regel die dadurch entstehenden Kosten zu tragen hat. Bei der Berechnung aller Fristen werden Samstage, Sonn- und Feiertage sowie der Tag, an dem sie angeordnet wurden, ausgenommen. Mit anderen Worten, wenn das Gericht die Frist festsetzt, innerhalb deren die Änderung einzureichen ist, sollte diese in vollen Tagen angegeben werden.<sup>24</sup> Versäumt es der Antragsteller, umgehend oder innerhalb einer gegebenenfalls verlängerten Frist seine Änderung vorzunehmen, steht es der Gegenpartei frei, die Abweisung der Klage wegen Prozessverschleppung zu beantragen. Wird eine Partei nicht innerhalb einer angemessenen Frist tätig, so kann dies auch als Verfahrensmisbrauch gewertet werden.<sup>25</sup>

11. Im Folgenden soll eine Gegenüberstellung der Grundsätze des Common-Law-Systems und des EPÜ-Systems versucht werden. Vorauszuschicken ist, dass das Wort "Gegenüberstellung" möglicherweise schlecht gewählt ist, da hier im Grunde zwei konzeptionell völlig unterschiedliche Systeme verglichen werden, von denen jedes seinem eigenen Zweck dient. Insofern sollte man besser von einer Gegenüberstellung einiger hervorstechender Punkte sprechen. Wie schon gesagt, gibt es praktisch eine direkte Parallele zwischen verspätet eingereichten Anträgen und Änderungsanträgen. Da im Titel auch von Beweismitteln die Rede ist, sei noch einmal betont, dass in keinem der beiden Systeme neue Beweismittel berücksichtigt werden können, ohne dass zuvor einem Antrag oder einer Änderung stattgegeben wurde, durch den oder die der Rahmen für den Patenterteilungsantrag bzw. die Klage sozusagen neu gesteckt wird. Einige grundlegende Unterschiede sind sofort erkennbar, die durch das inquisitorische EPÜ-System und den jeweiligen Verfahrenscharakter bedingt sind. Die Instanzen des EPA haben die eindeutige Pflicht, den Sachverhalt zu ermitteln, wodurch ihnen wesentliche verfahrensleitende Befugnisse zukommen. Vornehmlich im Rahmen von Artikel 114 (1) EPÜ prüft das EPA von Amts wegen den Umfang einer Anmeldung, eines Einspruchs usw. (siehe z. B. T 387/89, ABI. EPA 1992, 583) und lässt jegliche Unterlagen zum Verfahren zu, die den Verfahrensausgang beeinflussen könnten (siehe T 588/89). Die Rechtsprechung des EPA geht nämlich dahin, dass der in Absatz 1 des Artikels 114 EPÜ verankerte Grundsatz Vorrang vor der Ausschlussregelung des Absatzes 2 hat (siehe T 156/84, ABI. EPA 1988, 372), auch wenn Artikel 114 (1) EPÜ später – zumindest im Beschwerdeverfahren – restriktiver gehandhabt wurde.<sup>26</sup> Aufgrund des administrativen Charakters des erstinstanzlichen Verfahrens ist dort das Hauptkriterium für die Zulassung von verspäteten Anträgen deren Relevanz, womit im Wesentlichen auf die möglichen Konsequenzen abgehoben wird, die verspätet eingereichte Anträge und Unterlagen für die Aufrechterhaltung des Patents haben könnten. Im Beschwerdeverfahren dagegen, das einen weniger investigativen Charakter hat und eher als gerichtliches Verfahren gilt, sind die Kriterien für die Zulassung verspätet eingereichter Anträge wesentlich strenger, weswegen solchen Anträgen nur in

the prescribed period and if either the amended claim or defence are not filed they will be considered ipso facto void. However, the court may extend or enlarge the time in the interests of justice and such enlargement may be ordered although the application for the same is not made until after the expiration of the time so allowed. The principle is that the court has the discretion either to extend and enlarge the time, or even abridge the time in order to avoid injustice to the parties. The reasons for extending the time must be given by the applicant and he will ordinarily be made to pay the costs occasioned. Any time limits are calculated on the basis that Saturdays, Sundays, public holidays, as well as the day the order is made are excluded. In other words, when an order is given specifying the time within which an amendment should be filed, the days given should be clear days<sup>24</sup>. Should the applicant fail to proceed promptly or within any extended or enlarged period of time with his amendment, the other party is free to apply to dismiss the action for want of prosecution. Failure to proceed within a reasonable time might also be considered as an abuse of the proceedings<sup>25</sup>.

11. A comparison may now be attempted between the principles obtained in a common law country and those in the EPO: It should be pointed out at the outset, however, that the word "comparison" might be unfair as one compares in essence two conceptually different systems each designed to promote its own end. It would therefore be more accurate to say that what follows is just a few highlights that stand out. As stated before, there is almost a direct parallel between late-filed requests and applications for amendment. It is crucial, since the title encompasses evidence, to stress once again that neither system will allow new evidence to be taken into account unless there has been a prior successful request or amendment to redefine, so to speak, the framework of an application for granting a patent or of proceeding with an action in court. Certain basic differences may immediately be discerned. They stem from the inquisitorial system of the EPO and the characterisation of proceedings. The EPO bodies have clearly a duty to enquire into facts which gives them substantial managerial powers. Acting mainly under Article 114(1) EPC, the EPO ex officio examines the scope of an application, opposition, etc. (see, for example, T 387/89, OJ EPO 1992, 583) and admits into the proceedings whatever material may have a bearing on the outcome of the case (see T 588/89). The case law of the EPO has established that the principle of Article 114(1) takes precedence over the exclusionary rule of Article 114(2) (see T 158/84, OJ EPO 1988, 372), although later Article 114(1) EPC has been applied more restrictively at least in appeal proceedings<sup>26</sup>. In the first instance proceedings, due to their administrative character, relevance is mainly the criterion for late-filed requests, relevance in essence meaning the bearing the late request and material might have on the maintenance of the patent. The less investigative nature of appeals, however, considered as of a judicial nature, sets the criterion for acceptance of late-filed requests much higher and only very exceptionally are such requests admitted. This dichotomy and possibly the emergence of different standards of acceptance does not exist in the common law system where all stages and procedures are of a judicial character applying the same principles and standards.

originelle a été introduite. Les conclusions ultérieures doivent également être produites pendant le délai prescrit et, si la requête du demandeur ou le mémoire en défense n'est pas produit sous forme modifiée en temps utile, elles seront considérées comme nulles et non avenues *ipso facto*.

Toutefois, le tribunal peut proroger le délai dans l'intérêt de l'équité et une telle prorogation peut être accordée bien que la demande n'en ait été faite qu'après expiration du délai en cause. Par principe, le tribunal a le pouvoir de proroger ou même d'abréger un délai afin éviter aux parties un traitement inéquitable. Il appartient au requérant d'indiquer les raisons de la prorogation demandée et, généralement, il devra supporter les frais occasionnés. Tout délai est calculé de telle façon que les samedis, dimanches, jours fériés et aussi le jour où la prorogation a été accordée en sont exclus. En d'autres termes, lorsqu'il est décidé d'impartir un délai pour la production de modifications, les jours mentionnés doivent être des jours entiers ne comportant aucun obstacle<sup>24</sup>. Si le demandeur omet d'agir en temps utile ou pendant une période d'extension d'un délai, la partie adverse est libre de demander qu'il soit débouté faute d'avoir contribué à la poursuite de la procédure. Le fait de ne pas réagir dans un délai raisonnable peut aussi être considéré comme un abus de procédure<sup>25</sup>.

11. Le moment est venu de tenter une comparaison des principes en vigueur dans un pays appliquant le système de *common law* et à l'OEB : toutefois, il y a lieu de faire remarquer d'abord que le mot "comparaison" est peut-être mal choisi, étant donné que l'on est en présence de deux systèmes de conceptions différentes, destinés chacun à promouvoir leurs propres objectifs. Il serait donc plus exact de dire que ce qui suit est seulement une mise en relief de quelques points marquants. Comme indiqué précédemment, il est possible de mettre presque directement en parallèle les requêtes tardives et les requêtes en modification. Etant donné que cette formulation englobe les justifications, il est très important de souligner à nouveau qu'aucun des systèmes susmentionnés ne permet la prise en compte de preuves nouvelles, à moins que la requête ou modification correspondante n'ait été admise précédemment, ce qui permet de redéfinir en quelque sorte le cadre juridique d'une demande de brevet ou d'une action en justice. Il est possible de distinguer d'emblée certaines différences fondamentales qui résultent du système inquisitoire caractéristique des procédures à l'OEB. Il est clair que les organes de l'OEB sont tenus d'établir les faits, ce qui justifie leurs pouvoirs étendus en matière de conduite de la procédure. L'OEB examine d'office, en vertu de l'article 114(1) CBE, la teneur d'une demande ou d'une opposition, etc. ( voir, par ex., la décision T 387/89 (JO OEB 1992, 583)) et accepte d'introduire dans la procédure tout document pouvant avoir une incidence sur son résultat (cf. T 588/89). La jurisprudence de l'OEB a permis d'établir que le principe de l'article 114(1) prime sur la disposition à caractère exceptionnel de l'article 114(2) (cf. T 156/84, JO OEB 1988, 372), bien que l'article 114(1) ait été appliqué ultérieurement de façon plus restrictive, du moins pour ce qui est de la procédure de recours<sup>26</sup>. Devant la première instance, en raison de sa nature administrative, la pertinence est le principal critère pour l'acceptation des requêtes tardives, ce qui signifie essentiellement qu'une telle requête et les documents qu'elle contient doivent être susceptibles d'influencer la décision sur le maintien du brevet. Toutefois, dans la procédure de recours, dont le caractère inquisitoire est moins prononcé et qui est considérée comme étant de nature judiciaire, la barre est placée beaucoup plus haut pour

<sup>24</sup> Siehe die vergleichbare Bestimmung in Regel 83 EPÜ.

<sup>25</sup> Iacovides ./ Georgiou (1999)1 C.L.R. 1048.

<sup>26</sup> M. Lewenton – siehe oben, S. 1999.

<sup>24</sup> See the similar provisions in Rule 83 EPC.

<sup>25</sup> Iacovides v. Georgiou (1999)1 C.L.R. 1048.

<sup>26</sup> M. Lewenton – supra – p. 1999.

<sup>24</sup> Voir les dispositions similaires de la règle 83 CBE.

<sup>25</sup> Iacovides v. Georgiou (1999)1 C.L.R. 1048.

<sup>26</sup> M. Lewenton – supra – p. 1999.

ausgesprochenen Ausnahmefällen stattgegeben wird. Diese Dichotomie und die Möglichkeit der Entwicklung unterschiedlicher Maßstäbe für die Zulassung gibt es im Common-Law-System nicht, wo alle Verfahren in allen Stadien gerichtlichen Charakter haben und auf denselben Prinzipien und Maßstäben beruhen.

Ein weiterer Unterschied gegenüber Gerichten des Common-Law-Systems besteht darin, dass die Kammer, wenn sie von Artikel 114 (1) EPÜ Gebrauch macht, Gründe anführen muss, während sie, wenn sie nach Artikel 114 (2) EPÜ die Einführung verspätet eingereichter Entgegnungen in das Verfahren nicht zulässt, dies nicht näher begründen muss (siehe T 71/86 und T 11/88).

Das Prüfungs-/Einspruchsverfahren mit seinem inquisitorischen Charakter sorgt für einen weiteren Unterschied. Der Patentanmelder kann auf verschiedene Einwendungen des Berichterstatters oder Einsprechenden (siehe T 626/90, T 1059/92) in verschiedenen Verfahrensstadien reagieren. Im System der schriftsätzlichen Vorbereitung dagegen muss der Vorbringende, wie weiter oben ausgeführt, zumindest nach den Erfahrungen in Zypern, von Anfang an bei der Abfassung des Anliegens seines Mandanten sehr sorgfältig vorgehen. Normalerweise wird niemand in einem Gerichtsverfahren, ob in der ersten oder in der Berufungsinstanz, den Kläger auf Schwachstellen hinweisen. Jede Klageerwiderung, sei es ein Bestreiten oder ein Gegenvorbringen ohne Bestreitung des Klagevorbringens, ist Teil der Schriftsatzformalitäten, die einem ganz anderen Zweck dienen.

Eine Untersuchung der Rechtsprechung des EPA zeigt, dass zu dem Hauptkriterium der Relevanz neue Kriterien hinzuge treten sind, wie z. B. verspätete Antragstellung, Verzögerung, Verfahrensmisbrauch, so dass die Kriterien insgesamt nun denjenigen näher kommen, die im Common Law für Änderungen gelten. Als Unterschied ließe sich die Handhabung solcher Grundsätze wie "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand" und "volenti non fit injuria" im Verfahren vor dem EPA anführen. Der Wiedereinsetzungsgrundsatz ist in Artikel 122 EPÜ ausdrücklich verankert und soll verspätetem Vorbringen und anderen nicht fristgerecht eingereichten Anträgen Rechnung tragen. Der Volenti-Grundsatz wurde in T 259/94 angewendet, um zwei Jahre nach Beschwerdeeinlegung die Einführung neuer Beweismittel und Dokumente in das Verfahren zuzulassen. Beide Grundsätze betreffen, zumindest in der Art und Weise, wie sie in den Common-Law-Ländern angewendet werden, materiellrechtliche deliktische oder vertragliche Ansprüche und haben nichts mit Verfahrens- aspekten oder -taktik zu tun.

Es scheint aber auch eine Reihe von Gemeinsamkeiten zu geben. Erstens sollte der mit der Änderung eingeführte Gegenstand für die Streitsache relevant sein. Zweitens muss der Änderungs- oder sonstige Antrag fristgerecht gestellt werden. Je später im Verfahren ein Antrag gestellt wird, umso geringer sind die Chancen, dass ihm stattgegeben wird. Ein weiteres Kriterium ist die Komplexität des Falls. So wird in einem hoch komplizierten Fall eine Änderung oder ein Antrag abgelehnt, wenn damit Gegenstände eingeführt werden, die ihn noch komplizierter machen. Das gilt insbesondere für das EPÜ-System, wo eine technische Kammer mit einer komplexen neuartigen technischen oder wissenschaftlichen Erfindung konfrontiert sein kann und der Anmelder möglicher-

Another difference that does not hold true for the common law courts is that under Art. 114(1) EPC reasons need be given but not so if the board decides not to admit new citations filed late under Art. 114(2) EPC, where no detailed reasons are necessary (see T 71/86, T 11/88).

The examination/opposition process with its inquisitorial nature paves the way for yet another difference. The applicant for a patent might react to various observations made by the rapporteur or the opponent (see T 626/90, T 1059/92), or at various stages of the proceedings. As stated before in the system of pleadings, at least in the Cyprus experience, the pleader has to be very careful right from the beginning as regards the settlement of his client's case. There is in general no observation made by anyone so as to put the claimant on his guard in the judicial proceedings before any court, first instance or appellate. Any averments in defence, be they a denial or a confession and avoidance, are part of the formalities of pleadings serving quite a different purpose.

It appears from a study of the case law of the EPO that, to the main criterion of relevance, new criteria have been added such as belated requests, delay of proceedings, abuse of process, etc., thus bringing the overall criteria closer to the common law principles of amendment. One could also count as a difference the way such notions as "restitutio in integrum" and "volenti non fit injuria" are applied in the EPO proceedings. The restitutio principle is expressly set out in Article 122 and it is designed to accommodate late submissions and other applications filed out of time. The volenti principle has been used in T 259/94 so as to allow, two years after filing the appeal, new evidence and documents. Both notions, as applied at least in the common law countries, deal with substantive tortious or contractual rights and have nothing to do with procedural aspects or tactics.

It appears that there are also a number of similarities. First of all, the matter to be introduced as an amendment should be relevant to the issues. Secondly, the request or application for amendment must be filed or asked for timely. The later the stage at which it is applied for the lesser the chances of success. The complexity of the case is also a factor for consideration. If the case is highly complicated, then an amendment or request will be refused if the amendment will introduce matters which will complicate the case even further. This is particularly true in the EPO system, where a technical board may have before it a complicated and novel technical or scientific invention and the applicant might wish to introduce the outcome of further experiments which will not



l'admission des requêtes tardives et il n'est fait droit à de telles requêtes que très exceptionnellement. Cette dichotomie, qui peut conduire à l'émergence de différents critères d'admission, n'existe pas dans le système de *common law* où toutes les étapes et procédures sont de nature judiciaire, de sorte que les mêmes principes et critères leur sont applicables.

Une autre différence par rapport aux juridictions de *common law* est que la chambre de recours, si elle décide – lors de l'examen d'office selon l'article 114(1) CBE – de ne pas accepter de nouveaux documents produits tardivement, est tenue d'en donner les raisons détaillées, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle applique l'article 114(2) CBE (cf. T 71/86, T 11/88).

Il existe encore une autre différence qui résulte du caractère inquisitoire des procédures d'examen et d'opposition. Le titulaire du brevet a la faculté de réagir aux diverses observations faites par le rapporteur ou par l'opposant (cf. T 626/90, T 1059/92), et cela à différents stades de la procédure. Comme indiqué précédemment, dans le système qui accorde la primauté aux plaidoiries, c'est du moins l'expérience faite à Chypre, le plaidant doit dès le début accorder beaucoup de soin à la façon de présenter les arguments de son client. En général, dans les procédures judiciaires devant une juridiction quelconque de première ou deuxième instance, personne ne fait d'observations pour mettre en garde le demandeur. Toute déclaration en défense, qu'il s'agisse d'une contestation ou d'un acquiescement, et tout manquement font partie intégrante des plaidoiries, dont le but est bien différent.

Une étude de la jurisprudence de l'OEB a montré que d'autres critères sont venus s'ajouter au critère principal de la pertinence, tels que le caractère tardif d'une requête, l'allongement et l'abus de la procédure, etc., ce qui a pour effet de rapprocher l'ensemble de ces critères des principes gouvernant les modifications dans le système de *common law*. La façon dont certains concepts tels que la "restitutio in integrum" et le principe "volenti non fit injuria" sont appliqués dans les procédures de l'OEB peut aussi être comptée au nombre des différences. La possibilité de rétablir des droits est explicitement prévue par l'article 122 CBE et elle est conçue pour permettre la production tardive de documents et le traitement de requêtes déposées hors délai. Le principe "à qui consent..." a été appliqué dans la décision T 259/94 pour permettre, deux ans après la formation du recours, le dépôt de preuves et documents nouveaux. Ces deux concepts, tels qu'employés du moins dans les pays de la *common law*, se rapportent aux droits substantiels résultant d'un préjudice ou d'un contrat et n'ont rien à voir avec les aspects procéduraux ou la stratégie.

Par ailleurs, il semble qu'il existe aussi un certain nombre de similitudes. Tout d'abord, les éléments à introduire par voie de modification doivent être pertinents pour les questions à trancher. Deuxièmement, la requête ou demande de modification doit être déposée ou formulée en temps utile. Plus la requête est tardive, moins elle a de chances de succès. Un autre facteur à prendre en considération est la complexité de l'affaire. Dans le cas d'une affaire très compliquée, la modification demandée sera refusée si elle consiste à introduire des éléments qui rendraient les choses encore plus difficiles. Cela s'applique surtout au système de l'OEB, notamment lorsqu'une chambre de recours technique est confrontée à une invention technique ou scientifique dans un domaine ardu

weise weitere Versuchsergebnisse einbringen will, ohne dass die Gegenpartei genügend Zeit hätte, eigene Versuche durchzuführen. Die Notwendigkeit, das Verfahren zügig abzuwickeln und so bald wie möglich zu einer endgültigen Entscheidung über die Rechte und Pflichten der Parteien zu gelangen, ist ebenfalls ein Kriterium, das in beiden Systemen gilt. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs impliziert auch das Recht der Gegenpartei auf ein frühestmögliches Urteil.

Es ist nicht immer leicht, die Grundsätze mit der tatsächlichen Rechtsprechung in Einklang zu bringen. Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass es viele Fälle gibt, in denen offenbar ausgehend von denselben Grundsätzen unterschiedliche Entscheidungen getroffen wurden, und man könnte zu dem Schluss kommen, dass es sich dabei nicht um eine widersprüchliche Rechtsprechung, sondern um widersprüchliche Grundsätze handelt. Doch wie bei jeder Rechtsanwendung hängt auch bei Änderungsanträgen und verspäteten Anträgen viel von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab. Eine geringfügig andere Konstellation kann zu einem andersartigen Ergebnis führen. Man kann daher eigentlich nicht von einander widersprechenden Grundsätzen sprechen, sondern muss vielmehr von einer unterschiedlichen, durch die jeweiligen Gegebenheiten bestimmten Rechtsanwendung ausgehen. Letztendlich ist beiden Systemen das Ziel gemeinsam, je nach den Gegebenheiten eines Falls Recht zu sprechen, um nach Anhörung allen Für und Widers eine Entscheidung in der Sache zu treffen. Die neue Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ist so auszulegen, dass sie es einem Patentinhaber gestattet, "während des schriftlichen Verfahrens und innerhalb einer angemessenen Zeitspanne vor Beginn der mündlichen Verhandlung", also vielleicht ein oder zwei Monate vor der mündlichen Verhandlung, Hilfsanträge zu stellen.<sup>27</sup>

Abschließend lässt sich vielleicht sagen, dass in einem System, in dem es von übergeordneter Bedeutung ist, zu einer abschließenden Entscheidung zu gelangen und unnötige Verzögerungen zu vermeiden, besser geregelte Fristen in Bezug auf Beschwerden das gesamte Gerüst des Verfahrens vor dem EPA stärken könnten. Zu verweisen ist hier insbesondere auf Artikel 110 EPÜ, wonach jede Beschwerdekammer befugt ist, "die Beteiligten so oft wie erforderlich [aufzufordern], innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme ... einzureichen" – eine Vorschrift, die wohl dem inquisitorischen Charakter des Verfahrens entspricht, den Beschwerdekammern aber vielleicht einen zu großen Ermessensspielraum einräumt und dadurch möglicherweise zu Verfahrensverzögerungen führt. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass gemäß Artikel 10b (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern bei Änderungen des Vorbringens einer Partei die Verfahrensökonomie zu berücksichtigen ist.

Allgemein könnte man sagen, dass Fristen immer eine heikle Angelegenheit sind. Zu Recht ist angemerkt worden, dass eben diese Fristen für die Komplexität des gesamten Systems von Patentanmelde- und -registrierverfahren mitverantwortlich sind.<sup>28</sup>

give enough time to the other party to make its own experiments. The necessity of having a speedy trial and a final adjudication of the rights and obligations of the parties at the earliest possible moment is also a criterion that holds true in both systems. The right to be heard also includes the right of the opponent to have a judgment pronounced as soon as possible.

It is not always easy to reconcile the principles with the actual case law. One finds upon a study of the subject that there are many cases that are decided differently apparently applying the same principles and one might come to the conclusion that there are conflicting principles instead of conflicting case law. However, as with any legal application, also in the field of amendments or late-filed requests, a lot depends upon the particular circumstances of each case. A slight variation in a given set of facts might produce a different outcome. One therefore cannot properly speak of conflicting principles, but of different applications according to the circumstances. The end result, however, might be the same in that both systems have as a common denominator to do justice in the circumstances of a case, the purpose being to give a decision on the merits having heard everything that can be said for and against. The new rules of procedure of the Boards of Appeal are to be interpreted so as to enable a patentee to file any auxiliary requests "... during the course of the written procedure as well as within a reasonable time period before the oral procedure", maybe allowing for one or two months<sup>27</sup>.

Finally, it could perhaps be said that in a system in which finality of proceedings and the need to see that there is no undue delay are of primary concern, better regulated time limits as regards appeals could strengthen the whole substratum of procedure within the administration of the EPO. Reference here is particularly made to the provision of Article 110 EPC, which gives the power to the Board of Appeal to invite the parties "as often as necessary to file observations within a period to be fixed by the Board of Appeal ..." a provision that adheres to the inquisitorial nature of the proceedings but which, perhaps, leaves too much to the discretion of the Boards and might delay the proceedings, although it is noted that amendments to a party's case will be viewed with "procedural economy" in mind in accordance with Article 10b(1) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal.

As a general remark one could say that time limits are always tricky. It has rightly been observed that these very time limits are partly responsible for the complexity of the whole system of patent application and registration<sup>28</sup>.

et nouveau, et que le titulaire souhaite introduire les résultats d'expériences supplémentaires, ce qui ne laisserait pas suffisamment de temps à la partie adverse pour réaliser ses propres tests. La nécessité d'assurer la bonne marche de la procédure et de parvenir le plus tôt possible à une décision finale établissant les droits et obligations des parties est également un critère valable dans les deux systèmes. Le droit d'être entendu englobe aussi le droit de l'opposant à obtenir un jugement dès que possible.

Il n'est pas toujours facile de réconcilier les principes évoqués avec la jurisprudence concrète. Une étude de ces questions montre que dans beaucoup de cas les décisions rendues diffèrent les unes des autres, bien que les mêmes principes aient été appliqués, et l'on pourrait en tirer la conclusion qu'il s'agit de principes incompatibles plutôt que d'une jurisprudence contradictoire. Cependant, dans le domaine des modifications ou des requêtes tardives, comme pour toute autre requête, l'issue de la procédure dépend beaucoup des circonstances particulières de l'espèce. Une légère divergence dans les faits de la cause peut entraîner un résultat différent. On ne saurait donc parler de principes incompatibles au sens propre, mais plutôt d'applications différentes de ces principes selon les circonstances. Il semble toutefois que le résultat final soit le même, c'est-à-dire que les deux systèmes aient pour objectif commun de dire le droit en fonction des circonstances particulières, le but étant de rendre une décision sur le fond après avoir entendu tous les arguments pour ou contre la demande. Il convient d'interpréter le nouveau règlement de procédure des chambres de recours comme visant à permettre à un titulaire de brevet de déposer toute requête subsidiaire "... au cours de la procédure écrite et dans un délai raisonnable avant la procédure orale", par exemple dans un délai d'un ou deux mois<sup>27</sup>.

Enfin, il paraît judicieux d'ajouter que, dans un système où le caractère définitif des procédures et la nécessité d'éviter tout retard indu sont de première importance, une meilleure régulation des délais de la procédure de recours pourrait renforcer la structure de la procédure toute entière devant l'OEB. Il y a lieu ici de citer en particulier l'article 110 CBE, qui donne à la chambre de recours la possibilité d'inviter les parties, "aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations...", disposition qui est liée au caractère inquisitoire de la procédure, mais qui donne peut-être un trop grand pouvoir d'appréciation aux chambres de recours et peut contribuer à l'allongement de la procédure. Il faut toutefois noter que l'examen des modifications présentées par une partie a lieu en tenant compte du principe de l'économie de la procédure, conformément à l'article 10ter(1) du règlement de procédure des chambres de recours.

De manière générale, on peut dire que la gestion des délais de procédure est toujours délicate. Il a été observé à juste titre que ces délais sont justement en partie responsables de la complexité du système de délivrance et d'enregistrement des brevets dans son ensemble<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> Axel Casalonga: Attitude of the Boards of Appeal toward Auxiliary requests filed shortly before the Oral Procedure.

<sup>28</sup> Cornish & Llewlyn: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 5. Aufl., S. 157, Rdn. 4-23.

<sup>27</sup> Axel Casalonga: Attitude of the Boards of Appeal toward Auxiliary requests filed shortly before the Oral Procedure.

<sup>28</sup> Cornish & Llewlyn: "Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 5<sup>th</sup> Ed., p. 157, par. 4-23.

<sup>27</sup> Axel Casalonga: Attitude of the Boards of Appeal toward Auxiliary requests filed shortly before the Oral Procedure.

<sup>28</sup> Cornish & Llewlyn: "Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 5<sup>e</sup> éd., p. 157, paragraphes 4-23.

Petre OHAN\*

## Die Praxis des rumänischen Amts im Hinblick auf die Berücksichtigung verspätet eingereichter Anträge und Beweismittel

### 1. Einführung

#### 1.1 Zivilrechtssystem in Rumänien

In Rumänien gilt das auf dem europäischen Kontinent praktizierte Rechtssystem, das auf dem französischen Code Napoléon basiert und am 26.11.1864 verabschiedet wurde (rumänisches Zivilgesetzbuch, zuletzt geändert im Juli 2005).

#### 1.2 Rumänisches Patentsystem

Nach dem rumänischen Patentgesetz wird eine Sachprüfung von Amts wegen durchgeführt (Art. 26 Patentgesetz). Dieses System wurde am 12.12.1967 eingeführt (zuvor bestand ein System der Direkterteilung, das am 17.1.1906 per Gesetz geschaffen worden war).

#### 1.3 Hybrider Charakter der Beschwerdekammer

Die Überprüfungskammer des Staatlichen Amts für Erfindungen und Marken (OSIM) – so die Bezeichnung der **Beschwerdekammer** – ist ein **Organ mit administrativen und gerichtlichen Aufgaben**.

Dies rührt daher, dass das rumänische Patentgesetz zwar mehrere Vorschriften über das Verfahren vor der Überprüfungskammer enthält (R. 43 bis 46), die Vorschriften über die gerichtlichen Befugnisse der Kammer jedoch durch die Bestimmungen der rumänischen Zivilprozessordnung wie auch durch andere Rechtsvorschriften ergänzt werden, soweit im Patentgesetz nichts anderes vorgesehen ist.

Der gerichtliche Charakter der Kammer tritt im mehrseitigen Verfahren stärker in Erscheinung und wird dadurch unterstrichen, dass sich ein Beteiligter nicht nur durch einen zugelassenen Vertreter, sondern auch durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen kann.

#### 1.4 Zusammensetzung der Kammer

Die Kammer setzt sich zusammen aus

- a) einem Vorsitzenden: dem Generaldirektor des OSIM oder, im Wege der Delegation, dem Leiter der Beschwerdeabteilung,
- b) einem Berichterstatter: einem technisch vorgebildeten Mitglied aus der Beschwerdeabteilung,
- c) zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern: Prüfern aus der Prüfungsabteilung, die über mindestens 5 Jahre Erfahrung verfügen, sowie
- d) einem rechtskundigen Mitglied aus der Beschwerdeabteilung.

Petre OHAN\*

## Romanian practice with regard to consideration of late-filed requests and evidence

### 1. Introductory notes

#### 1.1 The civil law system in Romania

In Romania, we follow the Continental system of law based on the French Code Napoléon, which was adopted on 26.11.1864 (last amendments of the Romanian Civil Code: in July 2005).

#### 1.2 Romanian patent system

According to the patent law, the Romanian patent system is an *ex officio* substantive examination system (Art. 26/patent law). This system was adopted on 12.12.1967 (the previous system was a direct granting one and it was established by law in 17.01.1906).

#### 1.3 Hybrid nature of the Board of Appeal

The Re-examination Board of the State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), as the **Board of Appeal** is named, **is a body having administrative – jurisdictional duties**.

This situation derives from the fact that, even if Romanian patent legislation has some specific rules for the procedure before the Re-examining Board (rules 43 to 46), however, the provisions relating to the jurisdictional attributions of the board shall be completed with the provisions of the Romanian Code of Civil Procedure and with any other legal provisions as well, if not otherwise provided for by the patent law.

The jurisdictional character of the board becomes more evident in *inter partes* cases and is highlighted by the possibility that a party can be represented not only by a professional representative but also by an attorney at law.

#### 1.4 Composition of the board

The board consists of:

- a) chairman – the Director general of OSIM or, by delegation of competence, the Head of Appeal Department,
- b) rapporteur of the case, technical qualified member, from the Appeal Department.
- c) 2 technical qualified members – examiners from examining division, having at least 5 years experience,
- d) legal qualified member, from the Appeal Department.

**Petre OHAN\***

## **Pratique suivie par la Roumanie pour la prise en compte des requêtes et preuves déposées tardivement**

### **1. Introduction**

#### **1.1 Le système du droit civil en Roumanie**

La Roumanie suit le droit continental fondé sur le Code Napoléon, qui a été adopté le 26 novembre 1864 (dernière modification du code civil roumain : juillet 2005)

#### **1.2 Système du brevet roumain**

Conformément à la loi sur les brevets, le système du brevet roumain est un système d'examen d'office quant au fond (art. 26/loi sur les brevets). Ce système a été adopté le 12 décembre 1967 (le système précédent était un système de délivrance directe établi par une loi du 17 janvier 1906).

#### **1.3 Nature hybride de la Chambre de recours**

La **Chambre de recours**, appelée "Chambre de réexamen de l'Office d'Etat pour les inventions et les marques (OSIM)", est un **organe dont le rôle est à la fois administratif et juridictionnel**.

Cette situation est liée au fait que, même si la législation roumaine sur les brevets comporte des règles spécifiques régissant la procédure devant la Chambre de réexamen (règles 43 à 46), les dispositions relatives à la fonction juridictionnelle de cette chambre sont complétées par les dispositions du Code roumain de procédure civile ainsi que par d'autres dispositions légales, à moins que la loi sur les brevets n'en dispose autrement.

Le caractère juridictionnel de cette chambre, plus manifeste dans les affaires *inter partes*, est mis en évidence par la possibilité qui est donnée aux parties d'être représentées non seulement par un mandataire agréé, mais également par un avocat.

#### **1.4 Composition de la Chambre de recours**

La Chambre est composée :

- a) d'un président – le Directeur général de l'OSIM ou, par délégation, le Directeur de la division des recours,
- b) d'un rapporteur, membre technicien de la division des recours
- c) de deux membres techniciens, examinateurs de la division d'examen ayant au moins cinq ans d'expérience, et
- d) d'un membre juriste de la division des recours.

---

\* Leiter der Beschwerdeabteilung, rumänisches Patentamt (OSIM).

---

\* Head of Appeal Department, Romanian Patent Office (OSIM).

---

\* Directeur de la division des recours, Office roumain des brevets (OSIM).

## 1.5 Zuständigkeiten der Kammer

Die Kammer ist in erster Linie zuständig für:

Beschwerden gegen Entscheidungen des Amts zur teilweisen Erteilung oder Zurückweisung einer Anmeldung,

Anträge auf Aufhebung durch das Amt und

Anträge auf Beschränkung des Schutzzumfangs der Ansprüche.

**Hinweis:** Die Kammer wird im Beschwerdeverfahren und im Beschränkungsverfahren als zweite Instanz und im Aufhebungsverfahren als erste Instanz tätig.

## 2. Rechtsvorschriften zum Thema Fristen

### 2.1 Frist für die Einreichung von Beschwerden

Im Rahmen der Prüfung durch das OSIM getroffene Entscheidungen können von den **Beteiligten** (Anmelder/Patentinhaber) **innerhalb von drei Monaten nach ihrer Zustellung** beim Amt angefochten werden (Art. 53 Patentgesetz).

**Hinweis:** Dieser Artikel betrifft Beschwerden von Anmeldern gegen Entscheidungen einer Prüfungsabteilung wie auch Beschränkungsanträge von Patentinhabern.

### 2.2 Frist für die Einreichung von Anträgen auf Aufhebung durch das Amt (Einsprüchen)

Jeder Beteiligte kann **innerhalb von sechs Monaten nach Veröffentlichung** der Entscheidung über die Patenterteilung im Patentblatt des OSIM (BOPI) schriftlich und unter Angabe der Gründe **die Aufhebung** dieser Entscheidung **beantragen**, wenn er der Auffassung ist, dass

- die Entscheidung getroffen wurde, obwohl die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit (Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit) nicht erfüllt waren,
- die Erfindung einen Gegenstand umfasst, der von der Patentierbarkeit ausgenommen ist (fehlender technischer Charakter), oder
- die Erfindung von der Patentierbarkeit ausgenommen ist (Art. 54 Patentgesetz).

**Hinweis:** Weder im Beschwerde- noch im Aufhebungsverfahren ist eine **Wiedereinsetzung in den vorigen Stand** möglich (Art. 46 Patentgesetz).

Beim ersten festgesetzten Termin für die Entscheidung (mündliche Verhandlung) kann die Kammer – wenn schwerwiegende Gründe vorliegen – auf Antrag eines Beteiligten eine neue Frist für die Vorlage der Beweismittel zur Stützung seines Vorbringens setzen.

### 2.3 Frist für die Einreichung von Anspruchsänderungen

Auf Verlangen des OSIM oder auf eigenen Wunsch kann der Anmelder oder sein Rechtsnachfolger **bis zum Erlass einer Entscheidung die Patentansprüche**, die Zeichnungen oder die Beschreibung **ändern**, soweit diese Änderungen nicht über die Offenbarung der Erfindung am Anmeldetag der Patentanmeldung hinausgehen (Art. 27 Patentgesetz).

## 1.5 Competences of the board

Mainly, the Board of appeal has competence to solve:

appeals against office decisions for grant in part or to reject applications,

administrative revocation applications,

application for limitation of the scope of the claims.

**Note:** The board acts as a second instance in appeals and applications for limitation cases and as first instance in administrative revocation cases.

## 2. Law provisions in relation to the topic

### 2.1 Time limit for filing an appeal

Decisions taken by OSIM examination may be contested at the Office by any **interested** party (applicant or patentee) **within three months from communication** thereof (Art. 53/patent law).

**Note:** This article allows both applicant appeal against a decision of an examining commission and request for limitation of the patentee.

### 2.2 Time limit for filing administrative revocation request (opposition)

Any interested party shall be entitled to **apply** in writing, on valid grounds, to the Office **for the revocation** of the decision to grant a patent **within six months of the publication** thereof in the OSIM official gazette (BOPI), if the party considers that:

- the decision was made without meeting the patentability criteria (novelty, inventive step, industrial applicability) or
- whether the invention consists in a subject-matter which was excluded from patentability (lack of technical character) or
- whether the invention belongs to an exception to patentability (Art. 54/patent law).

**Note:** the request for **restitutio in integrum** is not accepted both in appeal and in revocation action (Art. 46/patent law).

At the first time established for judgement (oral procedure), where serious conditions exist, the Board may grant, at a party's request, a new time limit with a view to completing the proof sustaining the case.

### 2.3 Time limit for filing claims amendments

At the request of the OSIM or on his own initiative, the applicant or his successor in title may, **until such time as a decision is made, modify the claims**, the drawings or the description if such modifications do not extend beyond the limits of disclosure of the invention on the filing date of the patent application (Art. 27/patent law).



## 1.5 Attributions de la Chambre

La Chambre de recours est essentiellement compétente pour traiter :

les recours dirigés contre des décisions prises par l'Office (délivrance partielle, rejet d'une demande),

les demandes de révocation administrative,

les demandes en vue d'une limitation de la portée des revendications.

**Remarque :** La Chambre fait fonction de seconde instance pour les recours et les demandes de limitations, et de première instance pour les affaires de révocation administrative.

## 2. Législation pertinente

### 2.1 Délai pour former un recours

Les décisions prises par les examinateurs de l'OSIM peuvent être contestées auprès de l'Office par toute partie **intéressée** (déposant ou titulaire du brevet) **dans un délai de trois mois à compter de leur signification** (art. 53/loi sur les brevets).

**Remarque :** cet article permet à la fois au demandeur de former un recours contre une décision de la division d'examen et au titulaire d'un brevet de déposer une requête en limitation.

### 2.2 Délai pour déposer une demande de révocation (opposition)

Toute partie intéressée peut **demandeur** à l'Office par écrit, en invoquant des motifs valables, qu'une décision de délivrance soit **révoquée**, et ce **dans un délai de six mois à compter de sa publication** dans le bulletin officiel (BOPI) de l'OSIM, si elle considère que :

- la décision a été prise sans que les critères de brevetabilité soient remplis (nouveau, activité inventive, applicabilité industrielle), ou que
- l'invention porte sur un objet exclu de la brevetabilité (absence de caractère technique), ou que
- l'invention est exclue de la brevetabilité (art. 54/loi sur les brevets).

**Remarque :** les demandes de *restitutio in integrum* ne sont acceptées ni dans les recours ni dans les actions en nullité (art. 46/loi sur les brevets).

A la première date fixée pour la décision (procédure orale), la chambre peut, pour des motifs sérieux, accorder un délai supplémentaire, à la demande de la partie concernée, afin que celle-ci puisse compléter les preuves étayant sa requête.

### 2.3 Délai pour déposer des modifications des revendications

A la demande de l'OSIM ou de sa propre initiative, le demandeur ou son ayant droit peut, **jusqu'à ce qu'une décision soit prise, modifier les revendications**, les dessins ou la description si ces modifications ne vont pas au-delà du contenu de l'invention telle que divulguée à la date de dépôt de la demande de brevet (art. 27/loi sur les brevets).

Nach Artikel 53 des Patentgesetzes kann der Patentinhaber **innerhalb von drei Monaten nach der Zustellung des Erteilungsbeschlusses** die Beschränkung des Schutzzumfangs der Ansprüche beantragen.

### 3. Verfahrensaspekte

Das Beschwerdeverfahren besteht aus zwei Phasen, einer schriftlichen und einer mündlichen.

#### 3.1 Einstufiges schriftliches Verfahren

Das schriftliche Verfahren umfasst:

den schriftlichen Antrag und seine Zustellung an den Beschwerdegegner,

die schriftlichen Bemerkungen des Beschwerdegegners und ihre Zustellung an den Beschwerdeführer.

Als Beweismittel werden nur schriftliche Unterlagen akzeptiert. Es gibt keine Vernehmung von Zeugen, stattdessen notarielle Erklärungen.

#### 3.2 Mündliche Verhandlung in allen Fällen

Nach Regel 44 (21) gewährt die Beschwerdekammer in allen Fällen eine Anhörung, bevor sie eine Entscheidung trifft.

Im einseitigen Verfahren kann auf Antrag des Beschwerdeführers auf die mündliche Verhandlung verzichtet werden. Die Kammer entscheidet dann allein aufgrund der Aktenlage. In jedem Fall legt die Prüfungsabteilung eine Stellungnahme zum Vorbringen des Beschwerdeführers/der Beteiligten vor.

#### 3.3 Treffen von Ausnahmeregelungen

Gemäß Artikel 127 der Zivilprozessordnung und Regel 45 (7) des Patentgesetzes kann die Beschwerdekammer von Amts wegen oder auf Antrag der Beteiligten – bevor sie eine Sachentscheidung erlässt – **zunächst Ausnahmeregelungen treffen**, um das Verfahren zu beschleunigen.

Am häufigsten geht es dabei um folgende Fälle:

- nicht oder in falscher Höhe entrichtete Gebühr,
- Verfahrensmangel,
- fehlende Berechtigung des Beteiligten,
- verspätet gestellter Antrag.

**Hinweis:** Die Ausnahmeregelung sollte vorab getroffen werden.

#### 3.4 Erforderliche Fristen zur Erledigung eines Falls

Durchschnittlich setzt eine Kammer pro Fall zwei Fristen für mündliche Verhandlungen.

Stellt die Kammer nach der mündlichen Verhandlung bei der Beratung fest, dass noch Aspekte unklar sind, kann sie die Sache unter Setzung einer neuen Frist nochmals den Beteiligten zur Stellungnahme vorlegen.

In the framework of Art. 53/patent law, an application for limitation of the scope of the claims can be filed by the owner of a new patent **within three months from communication of the grant decision**.

### 3. Procedural aspects

The appeal procedure consists of two stages: written and oral

#### 3.1 One step written stage

Written procedure consists in:

written application, service of the application to the defendant

written observations of the defendant (defence), service of the observations to the appellant;

Only written documents are accepted as proof. The witness depositions are not allowed, but notarial statement instead.

#### 3.2 Oral procedure for all cases

According to Rule 44 (21), the board of appeal shall ensure the conditions of hearing for each case before a decision to be made by the board.

The oral procedure did not take place only in an *ex parte* case, if the appellant so requested. In such a case the board will decide on the case only based on documents existing in the file. In each case, the examining commission shall present a point of view in respect to arguments of the appellant/parties.

#### 3.3 Take exceptions first

According to Art. 127/Civil Procedure Code and Rule 45 para (7) patent law, in order to expedite the proceedings, the Board of appeal, before dealing with the merit of the case, *ex officio* or on the parties' request, will **take exceptions first**.

The most frequent exceptions the board have to consider are:

- missing fee or wrong payment fee,
- lack of the active procedural quality,
- lack of the party interest,
- late-filed request.

**Note:** The exception should be risen *in limine litis*.

#### 3.4 Terms need to set a case

The board spend, on average, 2 terms for oral proceedings per each case.

Whether, after the oral proceedings, during deliberation, the board finds out that some aspects are still remained unclear, the board can put once more the case in debate to the parties, at a new time limit.



Au titre de l'art. 53 de la loi sur les brevets, une requête en limitation de la portée des revendications peut être déposée par le titulaire d'un nouveau brevet **dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de délivrance**.

### 3. Caractéristiques de la procédure

La procédure de recours comprend deux étapes, l'une écrite et l'autre orale.

#### 3.1 Procédure écrite (un seul degré)

La procédure écrite se compose de :

la requête écrite, avec transmission de la requête à l'intimé,

la formulation par l'intimé d'observations écrites, ces observations étant transmises au requérant.

Seuls les documents écrits sont acceptés comme preuves. Les dépositions de témoins ne sont pas acceptées, mais les déclarations devant notaire le sont.

#### 3.2 Procédure orale dans tous les cas

Conformément à la règle 44 (21), la Chambre de recours doit veiller à ce que les conditions d'audition dans chaque affaire permettent de prendre une décision.

La procédure orale peut ne pas avoir lieu dans les affaires *ex parte*, si le requérant le demande. En pareil cas, la chambre statue sur l'affaire en se fondant uniquement sur les pièces figurant au dossier. Dans chaque affaire, la division d'examen donne son avis sur les arguments du requérant/des parties.

#### 3.3 Dérogations à la procédure

Conformément à l'art. 127 du Code de procédure civile et à la règle 45, paragraphe (7) de la loi sur les brevets, afin d'accélérer la procédure, la Chambre de recours peut, d'office ou à la demande des parties, **procéder à des dérogations** avant d'aborder le fond de l'affaire.

Les motifs de dérogation les plus fréquents sont les suivants :

- taxe non payée ou montant du paiement erroné,
- lacunes de la procédure,
- partie non habilitée,
- requête déposée tardivement.

**Remarque :** L'exception doit être soulevée au début de la procédure.

#### 3.4 Délai nécessaire pour traiter une affaire

En moyenne, la Chambre accorde par affaire deux délais pour des procédures orales.

Si, à l'issue de la procédure orale, lors de ses délibérations, la Chambre estime que certains aspects restent à clarifier, elle peut à nouveau soumettre l'affaire aux parties, en fixant un nouveau délai.

#### 4. Praxis der Beschwerdekammer des OSIM bei verspätetem Vorbringen

##### 4.1 Keine genaue Zeitangabe im einseitigen Verfahren

Weil die Entscheidungen der Prüfungsabteilungen ohne Empfangsbescheinigung versandt werden, ist "drei Monate nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung" eine zweifelhafte Formulierung. Deshalb gibt es im einseitigen Verfahren keine genaue Zeitangabe.

Bringt ein Beschwerdeführer vor, dass er aus verschiedenen Gründen die Entscheidung der Prüfungsabteilung nicht zum erwarteten Zeitpunkt (zehn Tage nach Postversand durch das Amt) erhalten habe, so könnte der von Richter *Vincenzo Manzini* vertretene Grundsatz "*in dubio pro reo*" Anwendung finden. In diesem Fall sollte der Beschwerdeführer den Tag des tatsächlichen Eingangs der angefochtenen Entscheidung geltend machen und nachweisen.

Bei natürlichen Personen zeigt sich die Kammer entgegenkommender und spielt eine aktivere Rolle. So teilt sie bei einer Verspätung von mehreren Monaten (oder Wochen) dem Beschwerdeführer die gesetzliche Frist mit und erteilt gegebenenfalls Ratschläge.

4.2 Zu gegebener Zeit sollte der Beschwerdeführer zumindest eine kurze schriftliche Beschwerde (auch ohne konkrete Argumente und Beweismittel) beim Amt einreichen und eine neue Frist für die Vorlage von Argumenten beantragen; die Argumente und Beweismittel können dann innerhalb einer neuen, von der Kammer gewährten Frist oder – bei sehr triftigen Argumenten – auch beim ersten Termin für die mündliche Verhandlung vorgelegt werden. Die Verschleppung der Sache durch Verfahrensmissbrauch ist nicht zulässig.

4.3 Nach Artikel 26 des Patentgesetzes ist das OSIM verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu prüfen; somit ist die Prüfung von Amts wegen nicht auf die von den Beteiligten eingereichten Unterlagen beschränkt. So hat der Kammervorsitzende die Möglichkeit, jedes Dokument in das Verfahren einzuführen, das er für entscheidungsrelevant hält (R. 45 (9) Patentgesetz). Dabei ist das Vorgehen der Beschwerdekammer aber auf jeden Fall weniger auf Ermittlungen ausgerichtet als das der Prüfungsabteilungen, und das in der Zivilprozessordnung (Art. 296) verankerte Verbot der *reformatio in peius* wird nicht verletzt.

Dagegen gilt in mehrseitigen Verfahren der Grundsatz "*audiatur et altera pars*".

Nach Abschluss der mündlichen Verhandlung sind somit keine neuen Beweismittel mehr zulässig, selbst wenn sie für den Fall von größerer Relevanz ("Beweiskraft in Bezug auf andere bereits im Verfahren befindliche Unterlagen") sein sollten. Dann könnten die Unterlagen berücksichtigt werden, wenn die Sache an die Prüfungsabteilung (erste Instanz) zurückverwiesen (R. 46 (2) Patentgesetz) oder indem gegen die Kammerentscheidung vor dem Gericht Bukarest eine weitere Beschwerde eingelegt wird.

#### 4. OSIM Appeal Board practice in late submissions cases

##### 4.1 No precise time reference in *ex parte* cases;

Because the decisions of the examining units are sent without confirmation of receiving, "three months from the notification of the appealed decision" is a questionable formula. Consequently, there is no precise time reference in *ex parte* cases.

If an appellant invokes the fact that, for various reasons, he did not receive the decisions of the examining units in expected time (ten days after office date of the despatch to post), Judge's *Vincenzo Manzini* principle "*in dubio pro reo*", could be applied. In this case the appellant should claim and prove an actual date of the receiving of the appealed decision.

The board has a more permissive approach for natural persons. In these cases the Board of Appeal is used to play a more active role. For instance, where the delay consists in months (or weeks), the board notifies to the appellant the legal term provided by the law and can give him/her some pieces of advice.

4.2 In due time the appellant should file at the office at least a short written appeal (even without any concrete argument and proof) under request for a new time limit for filing arguments; the arguments and proofs could be filed in a new time limit granted by the board or, whether, in certain cases, strong arguments exist, even at the first time established for oral proceedings. Delaying case by procedural abuse is not allowed.

4.3 According to Art. 26/patent law, OSIM is obliged to examine the facts of its own motion; consequently *ex officio* examination is not restricted to the documents provided by the parties. In this respect, the chairman of the board has the possibility to put in the parties' debate any document if he considers that document as being relevant for setting the case (rule 45, para.(9)/patent law). In any case, the board of appeal is less investigative than the examining commissions and there is no violation of the principle *no reformatio in pejus* provided by the Civil Procedure Code (Art. 296).

On the other hand, the principle of *audiatur et altera pars* applies in *inter partes* cases.

Accordingly, no new evidence is allowed after the oral proceedings are concluded even if they are more relevant for the case (have "evidential weight in relation to other documents already in the case"). The documents in this situation could be taken into consideration by remitting the case to the examining division (first instance) – (rule 46, para. (2)/patent law) or in a further appeal against the board decision before the Bucharest Tribunal.

#### **4. Pratique de la Chambre de recours de l'OSIM en cas de présentation tardive de pièces**

##### **4.1 Aucun délai précis dans les affaires *ex parte***

Les décisions étant envoyées sans accusé de réception, l'expression "trois mois à compter de la signification de la décision objet du recours" est discutable. Il n'existe donc aucun délai de référence précis dans les affaires *ex parte*.

Si un requérant fait valoir que, pour diverses raisons, il n'a pas reçu les décisions des divisions d'examen en temps utile (dix jours après la date d'envoi du courrier par l'Office), le principe du juge Vincenzo Manzini, selon lequel "le doute profite à l'accusé", peut s'appliquer. Dans ce cas, le requérant doit déclarer et prouver la date à laquelle il a effectivement reçu la décision objet du recours.

La Chambre est plus indulgente avec les personnes physiques. Elle joue alors habituellement un rôle plus actif. Par exemple, quand le délai est de quelques mois (ou semaines), la Chambre signifie au requérant le délai prévu par la loi et peut lui donner des conseils.

4.2 Le requérant doit déposer en temps utile auprès de l'Office au moins un bref recours écrit (même s'il ne comporte aucun moyen ou preuve concrets) et solliciter un délai supplémentaire pour produire des arguments. Les moyens et preuves peuvent être présentés au cours d'un nouveau délai accordé par la Chambre, voire dans certains cas, si les arguments sont convaincants, à la première date fixée pour la procédure orale. Il est interdit de retarder le traitement de l'affaire par des abus de procédure.

4.3 En vertu de l'article 26 de la loi sur les brevets, l'OSIM est tenu d'examiner les faits d'office ; l'examen d'office ne se limite donc pas aux documents produits par les parties. A ce titre, le président de la Chambre a la possibilité de proposer au débat entre les parties tout document qu'il juge pertinent pour statuer sur l'affaire (règle 45, paragraphe (9)/loi sur les brevets). En tout état de cause, la Chambre de recours approfondit moins ses investigations que les divisions d'examen, et il ne peut y avoir violation du principe d'interdiction de la "reformatio in pejus" prévu à l'art. 296 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, le principe selon lequel l'autre partie doit être entendue s'applique dans les affaires *inter partes*.

En conséquence, aucune nouvelle preuve n'est admise après la clôture de la procédure orale, même si elle est plus pertinente pour statuer sur l'affaire (c'est-à-dire si le document en question a "plus de poids que les autres pièces figurant déjà au dossier".) Le cas échéant, les documents de ce type peuvent être pris en considération à condition que l'affaire soit renvoyée devant la division d'examen (première instance) (règle 46, paragraphe (2) de la loi sur les brevets) ou en cas de nouveau recours contre la décision de la Chambre, devant le tribunal de Bucarest.

4.4 Im Beschwerdeverfahren sind Änderungen der Patentansprüche zulässig, wenn sie nicht über die Offenbarung der Erfindung am Anmeldetag der Patentanmeldung hinausgehen und keine neue Recherche erforderlich machen.

## 5. Fazit

Das OSIM verfolgt die Rechtsprechung des EPA (grundlegende Entscheidungen), um Erkenntnisse daraus zu gewinnen und die rumänische Praxis an die des EPA anzugleichen.

Dabei trägt die Kammer den Besonderheiten des rumänischen Patentsystems Rechnung und versucht, die Lösungen an dessen Erfordernisse anzupassen.

4.4 Claim amendments are allowed during the appeal procedure, if such modifications do not extend beyond the limits of disclosure of the invention on the filing date of the patent application and they do not require a new search.

## 5. Conclusion

The OSIM board of appeal is watching EPO case law (landmark decisions) in order to learn from and to keep the Romanian practice in line with EPO practice.

At the same time, the board takes into account the specificity of the Romanian patent system, trying to adapt some solutions to the needs thereof.

4.4 Les revendications peuvent être modifiées pendant la procédure de recours si elles ne vont pas au-delà du contenu de l'invention telle que divulguée à la date de dépôt de la demande de brevet et qu'elles ne nécessitent pas de nouvelle recherche.

## **5. Conclusion**

La Chambre de recours de l'OSIM suit la jurisprudence de l'OEB (décisions fondamentales) afin d'en tirer des enseignements et de maintenir la pratique roumaine en conformité avec la pratique de l'OEB.

La chambre tient toutefois également compte de la particularité du système de brevet roumain, en essayant d'adapter certaines solutions à ses besoins spécifiques.

**2. Arbeitssitzung****Fallstudie**

Vorsitzender: Gisbert Steinacker (DE)

**Fallstudie\*****"Reflektor für Licht- und andere Wellen"**

Unterlagen:

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Darstellung der Fallstudie                                                 | 78  |
| EP 0 806 606 B1                                                            | 83  |
| Englische Übersetzung der Europäischen Patentschrift<br>EP 0 806 606 B1    | 91  |
| Französische Übersetzung der Europäischen<br>Patentschrift EP 0 806 606 B1 | 101 |
| Verletzungsform                                                            | 114 |
| Stand der Technik<br>(R 1) US 4 594 645b)                                  | 115 |
| (R 2) Reflektorschirm                                                      | 123 |

**Second working session****Case study**

Chairman: Gisbert Steinacker (DE)

**Case study\*****"Reflector for light and other waves"**

Documents:

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Presentation of the case study                                 | 78  |
| EP 0 806 606 B1                                                | 83  |
| English translation of EP patent specification<br>0 806 606 B1 | 91  |
| French translation of EP patent specification<br>0 806 606 B1  | 101 |
| Infringing embodiment                                          | 114 |
| Prior art<br>(R 1) US 4 594 645(b)                             | 115 |
| (R 2) reflector umbrella                                       | 123 |

**2<sup>e</sup> séance de travail****Etude de cas**

Président : Gisbert Steinacker (DE)

**Etude de cas\*****"Réflecteur pour ondes lumineuses  
et autres ondes"**

Documents soumis :

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Présentation d'étude de cas                                    | 79  |
| EP 0 806 606 B1                                                | 83  |
| Traduction anglaise du fascicule de brevet<br>EP 0 806 606 B1  | 91  |
| Traduction française du fascicule de brevet<br>EP 0 806 606 B1 | 101 |
| Contrefaçon                                                    | 114 |
| Etat de la technique                                           |     |
| (R 1) US 4 594 645b)                                           | 115 |
| (R 2) parapluie-réflecteur                                     | 123 |

---

\* Erstellt von Dieter Stauder und Ulrich Joos.

\* Prepared by Dieter Stauder and Ulrich Joos.

\* Etude de cas par Dieter Stauder et Ulrich Joos.

## Darstellung der Fallstudie

Der **Kläger** ist ein in den Vertragsstaaten des EPÜ eingetragener Inhaber des am 8. April 1997 angemeldeten europäischen Patents EP 806 606 (Klagepatent), das in deutscher Sprache abgefasst ist und die Priorität einer deutschen Patentanmeldung vom 8. Mai 1996 in Anspruch nimmt. Das Klagepatent wurde mit Wirkung vom 2. Dezember 1998 erteilt.

Die Erfindung bezieht sich auf einen schirmartig aufspannbaren Reflektor für Lichtwellen, elektromagnetische Wellen, akustische Wellen usw. Solche Reflektoren werden insbesondere für Beleuchtungszwecke in Fotografie und Film, aber auch für das Senden und Empfangen von Funkwellen, das Sammeln von Sonnenenergie, sowie das Senden und Empfangen von Schallwellen benutzt. Für die genannten Einsatzbereiche besteht ein Bedarf an mobilen Reflektoren, die zum Zwecke des Transports zusammenlegbar sind und am Einsatzort auf ihre volle Größe gebracht werden können.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen konstruktiv einfachen schirmartigen Reflektor zu schaffen, bei dem das fokussierende Element, beispielsweise die Lampe, relativ zum Reflektor verschiebbar ist. Dadurch sind auch kleine Brennweiten erreichbar.

Die **patentgemäße Vorrichtung** besteht aus einem schirmartig aufspannbaren Reflektor, mit einem Lagerkörper (5), Schirmspeichen (11), einem auf dem rohrförmigen Träger (1) verschiebbaren Schieber (15), Spreizspeichen (13) und einem elektromagnetische oder ähnliche Wellen emittierenden Element (2).

Die **Beklagte** stellt schirmartig aufspannbare Reflektoren her, bei denen im Lagerkörper (5) ein rohrförmiger Träger (1) verschiebbar gehalten ist, der unmittelbar einen Kranz von Kniegelenken für die Spreizspeichen (11) als auch einen Schlitten (15) trägt, der sich auf dem L-förmig abgewinkelten Teil des Trägers (1) befindet; der Schlitten trägt ein "emittierendes Element", nämlich eine Lampe.

In Abweichung vom Klagepatent befindet sich bei der angegriffenen Ausführungsform der Kranz von Kniegelenken (10) für die Spreizspeichen unmittelbar an dem rohrförmigen Träger. Weiterhin ist das "emittierende Element" bei der angegriffenen Ausführungsform nicht unmittelbar und fest an dem Träger angeordnet, sondern mittelbar über einen Schlitten (15), der auf einem L-förmig abgewinkelten Ende des Trägers (1) verschiebbar ist.

Die Beklagte macht geltend, sie habe von der beanspruchten Erfindung weder dem Wortlaut nach noch äquivalent Gebrauch gemacht. Konstruktiv sei ihre Lösung einfacher als die im Klagepatent beschriebene, weil der Kranz von Kniegelenken unmittelbar an dem rohrförmigen Träger angeordnet sei, so dass ein Schieber entfalle. Weiterhin könne der verschiebbare Schlitten mit der Lampe leicht ausgewechselt werden. Schließlich könne bei ihrer Vorrichtung die Lampe nicht so weit in Richtung des Lagerkörpers verschoben werden wie beim Klagepatent, so dass nicht ganz so geringe Brennweiten zu erreichen seien.

## Presentation of the case study

The **plaintiff** is registered in the EPC contracting states as the proprietor of European patent EP 806 606 (the patent in suit); the patent application was filed in German on 8 April 1997 and claimed the priority of a German patent application of 8 May 1996. The patent in suit was granted with effect from 2 December 1998.

The invention relates to an umbrella-style expandable reflector for light waves, electromagnetic waves, acoustic waves, etc. Such reflectors are used in particular for lighting purposes in photography and film, but also for transmitting and receiving radio waves, for collecting solar energy, and for transmitting and receiving sound waves. For such applications there is a demand for mobile reflectors that are collapsible for transport and expandable to full size on site.

The object of the invention is to provide an umbrella-style reflector of simple design in which the element being focused, typically a lamp, is displaceable relative to the reflector, such that it is also possible to achieve short focal distances.

The **patented device** comprises an umbrella-style expandable reflector with a bearing body (5), umbrella spokes (11), a slider (15) which is displaceable on the tubular carrier (1), spreading spokes (13) and an element (2) which emits electromagnetic or similar waves.

The **defendant** manufactures umbrella-style expandable reflectors in which a tubular carrier (1) displaceably mounted in the bearing body (5) directly carries both a ring of knee joints for the spreading spokes (11) and a runner (15), which is positioned on the L-shaped arm of the carrier (1); the runner carries an "emitting element", namely a lamp.

Unlike the patent in suit, the contested embodiment has the ring of knee joints (10) for the spreading spokes directly on the tubular carrier. Moreover, in the contested embodiment the "emitting element" is not mounted directly and securely on the carrier, but indirectly via a runner (15) which is displaceable on an L-shaped arm of the carrier (1).

The defendant maintains that it had made no use of the claimed invention either literally or by equivalent means. Its solution was simpler in design than that described in the patent in suit because the ring of knee joints was arranged directly on the tubular carrier and there was thus no need for a slider. Furthermore, the displaceable runner with the lamp could easily be replaced. Finally, in its device the lamp could not be moved so far in the direction of the bearing body as in the patent in suit, so the achievable focal distances were not quite so short.



## Présentation d'étude de cas

Le **plaignant**, inscrit dans un Etat contractant de la CBE, est titulaire du brevet européen EP 806 606 (brevet litigieux) déposé le 8 avril 1997. Ce brevet est rédigé en allemand et revendique la priorité d'une demande allemande en date du 8 mai 1996. Le brevet litigieux a été délivré avec effet au 2 décembre 1998.

L'invention concerne un réflecteur s'ouvrant comme un parapluie pour ondes lumineuses, électromagnétiques, acoustiques etc. De tels réflecteurs servent notamment à l'éclairage en photographie et au cinéma, à l'émission et à la réception d'ondes radioélectriques, à la collecte d'énergie solaire ainsi qu'à l'émission et la réception du son. Dans les domaines d'application précités, il existe un besoin de réflecteurs mobiles pouvant être repliés pour le transport et redéployés sur le lieu d'utilisation.

L'invention a pour but de créer un réflecteur en forme de parapluie de construction simple, dans lequel l'élément à focaliser, par exemple la lampe, peut coulisser par rapport au réflecteur, de sorte à pouvoir obtenir également des distances focales courtes.

Le **dispositif selon le brevet** est constitué d'un réflecteur pouvant s'ouvrir comme un parapluie, comportant un corps formant palier (5), des rayons de parapluie (11), un coulisseau (15) translatable sur le support tubulaire (1), des rayons d'écartement (13) et un élément (2) émettant des ondes électromagnétiques ou des ondes similaires.

La **défenderesse** fabrique des réflecteurs pouvant s'ouvrir comme des parapluies, où, dans le corps formant palier (5), peut coulisser un support tubulaire (1) où sont fixés une couronne de genouillères pour les rayons d'écartement (11) ainsi qu'un chariot (15) se trouvant sur la partie en équerre du support (1) ; le chariot porte un "élément émetteur", à savoir une lampe.

Contrairement au brevet litigieux, dans le mode de réalisation attaqué, la couronne de genouillères (10) pour les rayons d'écartement sont fixés au support tubulaire. Par ailleurs, dans le mode de réalisation attaqué, l'"élément émetteur" n'est pas directement fixé au support, mais il se trouve sur un chariot (15) coulissant sur une extrémité en équerre du support (1).

La défenderesse affirme n'avoir fait usage de l'invention revendiquée ni littéralement, ni par équivalence. Du point de vue de la construction, sa solution aurait l'avantage de la simplicité par rapport au brevet litigieux car la couronne de genouillères est directement placée sur le support tubulaire sans qu'il faille prévoir un coulisseau. En outre, le chariot coulissant avec la lampe est facilement remplaçable. Enfin, dans son dispositif, la lampe ne peut pas être déplacée aussi loin vers le coulisseau que dans le brevet litigieux, de sorte qu'il n'est pas possible d'obtenir des distances focales aussi courtes.

Die Beklagte macht weiter geltend, ihre Ausführungsform habe sich am Prioritätstage des Klagepatents in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben:

Aus der US-Patentschrift 4 594 645 sei am Prioritätstage des Klagepatents ein schirmartig aufspannbarer Reflektor (R1) bekannt gewesen, bei dem die Schirmspeichen an einem Lagerkörper (7) angelenkt seien; in diesem Lagerkörper lasse sich ein rohrförmiges Element (6) verschieben, das die Spreizspeichen trage. Man könne also den Reflektor in ähnlicher Weise wie die angegriffene Ausführungsform aufspannen und zuklappen. Der Reflektor weise aber eine Lampe (3) auf, die fest in der Nähe des Lagerkörpers (7) angebracht sei und sich daher nicht relativ zu dem aufgespannten Reflektor in verschiedene Positionen bewegen lasse.

Stand der Technik sei auch ein weiterer Reflektor-Schirm (R2) gewesen, der einen Schirm der üblichen Bauart mit feststehendem Schirmstock enthalte. Auf dem Schirmstock lasse sich ein Schieber mit angelenkten Spreizspeichen zum Zwecke des Auf- und Zuklappens des Schirms verschieben. Der Schirmstock befinde sich auf der inneren, reflektierenden Seite des Schirmes, wo er an einem Stativ befestigt sei. Jenseits der Befestigungsstelle sei der Schirmstock abknickbar; der abknickbare Teil trage eine auf dem Schirmstock verschiebbare Lampe.

Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass eine Kombination des Reflektorschirms R2 mit der Lösung gemäß der oben genannten US-Patentschrift dem Durchschnittsfachmann vor dem Prioritätstage nahe gelegen habe.

Der Kläger teilt diese Auffassung der Beklagten nicht. Um mit einem Reflektorschirm R2 eine geringe Brennweite zu erreichen, hätte man die Lampe so anordnen müssen, dass sie sich näher an das Lager für die Schirmspeichen des Schirmes hätte schieben lassen. Der Durchschnittsfachmann, der am Prioritätstage des Klagepatents diesen Schirm dahin hätte abwandeln wollen, dass sich mit ihm geringe Brennweiten hätten erreichen lassen, hätte den festen Schirmstock über die Bespannung hinaus verlängern müssen, um die Befestigungsstelle für das Stativ an die Außenseite des Schirmes zu verlegen und so ein Verschieben der Lampe näher zur Innenseite des Schirmes hin zu ermöglichen. Allenfalls durch eine in diesem Zusammenhang unzulässige rückschauende Betrachtungsweise könne man so zu der angegriffenen Ausführungsform gelangen. Der Vortrag der Beklagten, ihr Gerät ergebe sich für den Durchschnittsfachmann aus dem Stand der Technik, stelle keinen wirksamen Angriff gegen das Klagepatent dar.

Fragen:

1. Verletzt die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent wortsinngemäß?
2. Verletzt die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent durch die Benutzung äquivalenter Mittel?

a) Reicht die Verwirklichung der patentgemäßen Lehre durch die Benutzung äquivalenter Mittel aus, um eine Patentverletzung zu begründen?

b) Wie ist der vorliegende Fall zu beurteilen?

3. Wie ist der Einwand zu beurteilen, die angegriffene Ausführungsform ergebe sich aus dem Stand der Technik?
4. Ist der Einwand, die angegriffene Ausführungsform ergebe sich aus dem Stand der Technik, im vorliegenden Fall begründet?

The defendant further maintains that its embodiment had been obvious in the light of the prior art on the priority date of the patent in suit:

On the priority date of the patent in suit, US patent specification 4 594 645 had already disclosed an umbrella-style expandable reflector (R1) in which the umbrella spokes were articulated on a bearing body (7); a tubular element (6) carrying the spreading spokes could be displaced within this bearing body. Thus the reflector could be expanded and collapsed in a manner similar to that found in the contested embodiment. However, the reflector featured a lamp (3) which was securely mounted near the bearing body (7) and therefore could not be moved to different positions relative to the expanded reflector.

The prior art also included a further reflector umbrella (R2) featuring an umbrella of the usual design with a fixed support rod. A slider with articulated spreading spokes could be moved up and down the rod to expand and collapse the umbrella. The rod was on the inner, reflecting side of the umbrella, where it was attached to a stand. On the other side of the attachment point the rod was pivotable; the pivoting part carried a lamp that could be moved up and down the rod.

The defendant's view is that a combination of reflector umbrella R2 with the solution in the above-mentioned US patent specification had been obvious to the average skilled person before the priority date.

The plaintiff does not share this view. To achieve a short focal distance with reflector umbrella R2, the lamp would have had to be arranged such that it could be moved closer to the bearing for the umbrella spokes. The average skilled person wishing on the priority date of the patent in suit to convert the said umbrella to enable it to achieve short focal distances would have had to extend the fixed support rod beyond the canopy in order to shift the attachment point for the stand to the outer side of the screen and thus enable the lamp to be moved nearer to the inner side of the screen. The only way to arrive thus at the contested embodiment was by means of an ex post facto approach that was inadmissible in the context. The defendant's argument that its device was obvious to the average skilled person in the light of the prior art did not constitute a valid challenge to the patent in suit.

Questions:

1. Does the contested embodiment infringe the patent in suit literally?
2. Does the contested embodiment infringe the patent in suit by using equivalent means?

(a) Is implementation of a patent's teaching by equivalent means sufficient to constitute infringement of the patent?

(b) How is the case in point to be assessed?

3. How is the objection that the contested embodiment is derived from prior art to be assessed?
4. Is the objection that the contested embodiment is derived from prior art justified in the case in point?

La défenderesse fait également observer qu'à la date de priorité du brevet litigieux, son mode de réalisation découlait d'une manière évidente de l'état de la technique :

A la date de priorité du brevet litigieux, le fascicule de brevet US 4 594 645 divulguait un réflecteur déployable en forme de parapluie (R1), comportant des rayons d'écartement articulés sur un support (7) dans lequel coulisse un élément tubulaire (6) portant des rayons d'écartement. Le réflecteur pouvait donc être ouvert et refermé de la même façon que le mode de réalisation attaqué. Le réflecteur comportait toutefois une lampe (3) placée de façon fixe à proximité du corps formant palier (7) et ne pouvant donc pas être positionnée de façon variable par rapport au réflecteur déployé.

L'état de la technique est également représenté par un parapluie-réflecteur (R2) comportant un parapluie de fabrication commune avec manche fixe. Le manche comporte un coulisseau avec des rayons d'écartement articulés afin d'ouvrir et refermer le parapluie. Le manche se trouve à l'intérieur, du côté réflecteur du parapluie, fixé à un pied. Au-delà de son point de fixation sur le pied, le manche est pliable ; la partie pliable du manche porte une lampe pouvant coulisser sur le manche.

La défenderesse affirme que l'homme du métier aurait trouvé évident, avant même la date de priorité, de combiner le parapluie-réflecteur R2 et la solution selon le fascicule de brevet US précité.

Le plaignant s'inscrit en faux contre cette affirmation. Pour obtenir une distance focale plus courte avec le parapluie-réflecteur R2, il aurait fallu agencer la lampe de sorte à ce qu'elle puisse coulisser plus près du palier des rayons du parapluie. L'homme du métier qui, à la date de priorité du brevet litigieux, aurait voulu modifier ce parapluie de façon à en obtenir des distances focales plus courtes, aurait dû prolonger le manche au travers de la voile réflectrice et placer du côté externe le point de fixation du manche au pied : ceci aurait permis de rapprocher la lampe de l'intérieur du parapluie. Cette démarche rétrospective, irrecevable en l'occurrence, est la seule qui permettrait d'arriver au mode de réalisation attaqué. L'argument de la défenderesse selon lequel son appareil découle de l'état de la technique pour l'homme du métier, ne constitue pas une attaque valable contre le brevet litigieux.

Questions :

1. Le mode de réalisation attaqué représente-t-il une contrefaçon du brevet litigieux d'un point de vue littéral ?
2. Le mode de réalisation attaqué représente-t-il une contrefaçon du brevet litigieux par l'utilisation de moyens équivalents ?
  - a) La mise en œuvre de l'enseignement du brevet par utilisation de moyens équivalents est-elle suffisante pour qu'il y ait contrefaçon ?
  - b) Comment juger la présente espèce ?
3. Que dire de l'argument selon lequel le mode de réalisation attaqué découle de l'état de la technique ?
4. L'objection selon laquelle le mode de réalisation attaqué découle de l'état de la technique est-il fondé dans le cas présent ?





**Europäisches Patentamt**  
**European Patent Office**  
**Office européen des brevets**



(11) **EP 0 806 606 B1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des  
 Hinweises auf die Patenterteilung:  
**02.12.1998 Patentblatt 1998/49**

(51) Int Cl.<sup>6</sup>: **F21V 7/18**, H01Q 15/16,  
**G03B 15/06**

(21) Anmeldenummer: **97105734.4**

(22) Anmeldetag: **08.04.1997**

(54) **Reflektor**

Reflector

Réfecteur

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**DE FR GB IT**

(30) Priorität: **08.05.1996 DE 19618434**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**12.11.1997 Patentblatt 1997/46**

(73) Patentinhaber: **Briese, Hans-Werner**  
**22459 Hamburg (DE)**

(72) Erfinder: **Briese, Hans-Werner**  
**22459 Hamburg (DE)**

(74) Vertreter: **Patentanwälte**  
**Hauck, Graalfs, Wehnert, Döring, Siemons**  
**Neuer Wall 41**  
**20354 Hamburg (DE)**

(56) Entgegenhaltungen:  
**EP-A- 0 225 105 DE-A- 3 124 757**  
**DE-B- 2 606 650 US-A- 4 594 645**

**EP 0 806 606 B1**

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).

## Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf einen schirmartig aufspannbaren Reflektor für Lichtwellen, elektromagnetische Wellen, akustische Wellen usw. Der Reflektor kann insbesondere für Beleuchtungszwecke in Fotografie und Film, für das Senden und Empfangen von Funkwellen, für das Sammeln von Sonnenenergie sowie für das Senden und Empfangen von Schall dienen.

In den vorerwähnten Einsatzfeldern besteht ein Bedarf für mobile Reflektoren, die zum Zwecke des Transports zusammenlegbar sind und am Einsatzort in ihre volle Größe gebracht werden können.

Aus der deutschen Patentanmeldung DE 31 24 757 A1 ist eine Blitzlampenanordnung bekannt, die als einziges mit Anspruch 1 gemeinsames Merkmal einen schirmartigen Faltreflektor hat. Bei dieser Anordnung sind an einer Haltevorrichtung für einen Lampensockel Schirmspeichen gelagert. Die Schirmspeichen stützen sich über Spreizspeichen an einem Führungsring ab. Der Führungsring ist auf dem rohrförmigen Lampensockel geführt. Durch Verschieben des Führungsringes auf dem Lampensockel ist der Faltreflektor zusammenlegbar oder aufklappbar. In aufgeklappter Stellung wird der Führungsring mit einer Rasteinrichtung am Lampensockel verrastet. Zwecks Anpassung an verschieden große Faltreflektoren können zwischen Haltevorrichtung und Lampenkörper zylindrische Sockel verschiedener Länge angeordnet werden. Bei dieser Vorrichtung ist die Lampe stets starr bezüglich des Reflektors angeordnet. Außerdem erlaubt die regenschirmartige Speichenkonstruktion nicht das Erreichen kleiner Brennweiten. Große Faltreflektoren sind mit diesem Konstruktionsprinzip nur schwer aufklappbar. Die Rasteinrichtung muß dann große Rückstellkräfte abstützen. Dies ist auch der Fall, wenn durch viele Speichen eine feine Segmentierung zwecks Annäherung an eine ideale Reflektorform erreicht werden soll.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen konstruktiv einfachen schirmartigen Reflektor zu schaffen, bei dem das zu fokussierende Element relativ zum Reflektor verschiebbar ist, so daß auch kleine Brennweiten erreichbar sind.

Die Aufgabe wird durch einen Reflektor mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Reflektors sind in den Unteransprüchen angegeben.

Der erfindungsgemäße Reflektor hat einen rohrförmigen Träger, der das zu fokussierende Element - beispielsweise eine Lampe - an einem Ende aufweist. Des weiteren hat er einen Lagerkörper, der wie die Krone eines Schirmes einen Kranz Gelenke aufweist. Im Unterschied zu bekannten Schirmkonstruktionen ist jedoch der rohrförmige Träger nicht fest, sondern axial verstellbar in dem Lagerkörper gehalten. An den Gelenken des Lagerkörpers sind Schirmspeichen gelagert, die in einem Abstand von ihren Anlenkungen an den Lagerkörper Spreizgelenke aufweisen. An diesen Spreiz-

gelenken sind Spreizspeichen gelagert, die andererseits an einem Kranz Kniegelenke eines an dem Träger geführten Schiebers gelagert sind. Dabei sind die Spreizspeichen so bemessen, daß sie sich entgegen der beim Aufspreizen wirksamen Rückstellkräfte durch Verformung von Schirmspeichen und Schirmbespannung bis etwa zur Ebene der Spreizgelenke oder über diese hinaus zum Lagerkörper hin in eine Aufspannstellung mit einer Arretierung drücken lassen. Die Spreizspeichen entsprechen also Kniehebeln, die beim Aufspreizen bis in die Nähe des Kniehebelpunktes oder über diesen hinausgeschwenkt werden, um in eine stabile Aufspannstellung zu gelangen. Wenn der Schieber über die Ebene der Spreizgelenke hinaus in eine Aufspannstellung verschiebbar ist, kann die Arretierung besonders einfach durch Abstützen des Schiebers am Lagerkörper als Anschlag bewirkt werden. Dann ist die Aufspannstellung selbststabilisierend. Wenn hingegen der Schieber etwa bis kurz vor oder bis in die Ebene der Spreizgelenke verschiebbar ist, kann die Arretierung durch eine Verriegelung des Schiebers bewirkt werden, beispielsweise am Lagerkörper oder auch am Träger. Eine Verriegelung kann ferner als zusätzliche Sicherung einer selbststabilisierenden Aufspannstellung vorhanden sein. Die Verriegelung kann durch Formschluß und/oder Kraftschluß bewirkt werden (z.B. eine verfederte Rastklinke im Schieber, die in verschiedene Vertiefungen eines Rohrstutzens des Lagerkörpers einrastbar und manuell aushebbar ist, eine Schraubverbindung zwischen einem drehbar am Schieber gelagerten Schraubenelement und einem Mutterngewinde des Lagerkörpers, eine Schnappverbindung zwischen Schieber und Lagerkörper). Die Erfindung begünstigt ein axiales Verstellen oder Verdrehen des Trägers bezüglich des Lagerkörpers und eine Fokussierung durch Verschieben des Trägers bei aufgespanntem Schirm. Falls der Schieber in Aufspannstellung bis an den Lagerkörper herangeschoben werden, sind sehr geringe Brennweiten erreichbar. Des weiteren sind sehr große und fein segmentierte Schirmreflektoren möglich, da mittels des Schiebers gerade in der Nähe des Kniehebelpunktes sehr hohe Aufspreizkräfte auf die Schirmspeichen ausgeübt werden können. Ein schneller Auf- und Abbau des Reflektors ist somit ohne den Einsatz von Werkzeugen oder sonstigen Hilfsmitteln möglich. Ferner begünstigt die Konstruktion ein geringes Gewicht und Transportvolumen.

Über die stufenlose Fokussierbarkeit hinaus ist auch ein schnelles Wechseln des fokussierenden Elements möglich, ohne daß der Reflektor entspannt oder demontiert werden muß. Hierzu kann der Träger der Konstruktion herausgezogen werden. Auch ist es möglich, das fokussierende Element austauschbar am Träger zu befestigen. Am entgegengesetzten Ende kann der Träger eine Einrichtung zum Ein- und/oder Auskoppeln von Energie tragen, die durch den Träger mit dem zu fokussierenden Element verbunden ist.

Bevorzugt trägt der Lagerkörper innen Führungs-

und/oder Bremsselemente für den rohrförmigen Träger. Zudem kann der Lagerkörper über eine Schelle drehbar mit einer Halterung verbunden sein. So kann der Lagerkörper an einem Stativ befestigt sein.

Bevorzugt ist der Abstand zwischen den Spreizgelenken und den Gelenken am Lagerkörper kleiner als der Abstand zwischen den Spreizgelenken und dem gelenkfreien Ende der Schirmspeichen. Hierdurch wird eine große wirksame Reflektorfläche erreicht. Des weiteren reicht es aus, wenn der Schieber in Aufspannstellung nur geringfügig über den Kniehebelpunkt hinweggeschoben ist. Dann ist der Reflektor unter geringem Kraftaufwand wieder zusammenlegbar.

Die Schirmbespannung kann an der Außenseite Säume haben, in die die Schirmspeichen eingesetzt sind. Hierdurch wird eine sehr glatte Reflektorfläche erreicht. Bevorzugt wird die Schirmbespannung mittels endseitig geschlossener Hülsen an den gelenkfreien Enden der Schirmspeichen gehalten und hierdurch an einem Verrutschen zum Lagerkörper hin gehindert.

Für verschiedene Zwecke kann die Schirmbespannung eine metallisierte Folie sein.

Zwecks Erleichterung des Aufspannens insbesondere bei sehr großen Schirmkonstruktionen kann der Schieber mit einem Kraftübertragungsorgan verbunden sein, das an der Seite des Lagerkörpers nach außen geführt ist. Das Kraftübertragungsorgan kann mittels eines manuellen oder motorischen Antriebes betätigbar sein. Insbesondere für eine ferngesteuerte Fokussierung kann der Träger mittels eines Antriebes axial bezüglich des Lagerkörpers verstellbar sein.

Der Reflektor kann beliebig viele Schirmspeichen aufweisen. Bei einer Feinsegmentierung können mindestens zwanzig Schirmspeichen vorhanden sein. Diese können aus Stabilitätsgründen aus kohlefaserverstärktem Werkstoff und/oder Stahl sein.

Der Träger für das zu fokussierende Element kann auch nach dem Aufspreizen in die vordere Öffnung des Reflektors eingeführt und von außen in einer gewünschten Lage zum Reflektor gehalten werden. Zum Führen des Schiebers kann dann der Lagerkörper einen Rohrstutzen halten. Der Rohrstutzen kann aber auch weggelassen werden, weil der Schieber von den Speichen geführt sein kann.

Der Reflektor kann auch als leicht und schnell aufspannbarer Wetterschutz, Dach oder dgl. mit erheblichen Abmessungen ausgeführt sein. Der rohrförmige Träger kann völlig weggelassen werden, da eine Führung des Schiebers durch die Speichenkonstruktion ausreicht. Die Schirmbespannung kann an den jeweiligen Schutzzweck angepaßt werden.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der anliegenden Zeichnung eines Ausführungsbeispiels näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 den Reflektor im Längsschnitt;

Fig. 2 den Reflektor in einer verkleinerten Teilan-

sicht von vorn.

Der Reflektor hat einen rohrförmigen Träger 1, der einenenden einen Lampenkopf 2 aufweist, in dem mindestens eine Lampe angeordnet ist. Anderenends sitzt auf dem Träger 1 eine elektrische Energieversorgung 3, die einen Bügelgriff 4 aufweist.

Der rohrförmige Träger 1 ist an einem ringförmigen Lagerkörper 5 gehalten. Der Lagerkörper 5 weist zum Führen und Fixieren des Trägers 1 in der jeweils eingestellten Axial- und Drehstellung innen Teflon-Ringe 6 auf. Statt dessen können auch Rollen oder Gleitnocken vorhanden sein.

An seinem Außenumfang ist der Lagerkörper 5 mittels einer Schelle 7 und eines Halters 8 an einem Stativ 9 befestigt. Der Lagerkörper 5 ist in der Schelle 7 drehbar.

An seinem Außenumfang hat der Lagerkörper 5 einen Kranz von vierundzwanzig Gelenken 10. An die Gelenke 10 sind Schirmspeichen 11 gelenkt. Die Schirmspeichen 11 haben in geringem Abstand von ihren Anlenkungen an den Lagerkörper 5 Spreizgelenke 12.

Spreizspeichen 13 sind über die Spreizgelenke 12 mit den Schirmspeichen 11 verbunden. Anderenends sind die Spreizspeichen 13 an Kniegelenken 14 gelagert. Die Kniegelenke 14 sind als Kranz am Außenumfang eines ringförmigen Schiebers 15 angeordnet.

An den Schirmspeichen 11 ist eine Schirmbespannung 18 befestigt. Diese hat nach außen gerichtete Säume 19, in die die Schirmspeichen 11 eingeschoben sind. Die Säume 19 sind innen mittels Nähten 20 geschlossen, so daß die Speichen 11 die Reflektorinnenfläche nicht stören. Die Schirmbespannung 18 erstreckt sich zwischen den Spreizgelenken 12 und den der großen Öffnung des Reflektors zugeordneten Enden der Schirmspeichen 11. An diesen Enden ist die Schirmbespannung 18 mittels beidseitig geschlossener Hülsen 21 oder Kugeln mit Sackbohrung auf den Schirmspeichen 11 festgelegt.

Der Träger 1 kann aus einem Aluminiumrohr bestehen. Lagerkörper 5, Speichen 11, 13 und Schieber 15 sind beispielsweise aus Stahl. Die Schirmbespannung kann eine an der Innenseite metallisierte Folie sein.

Die Spreizspeichen 13 sind so bemessen, daß sie durch Betätigung des Schiebers 15 bequem in die Ebene der Spreizgelenke 12 geschoben werden können, wobei sie wie Kniehebel die elastischen Rückstellkräfte der Schirmspeichen 11 und der Bespannung 18 überwinden. Außerdem ist die Konstruktion so dimensioniert, daß sich der Schieber 15 etwas über diese, einem Kniehebelpunkt entsprechende Position, zum Lagerkörper 5 hin verschieben läßt, bis er an diesem anliegt. Infolge der Rückstellkräfte und der Anschlagwirkung des Lagerkörpers 5 wird der Schieber 15 in dieser gezeichneten Lage, die die Aufspannstellung des Reflektors ist, stabil gehalten. Besondere Klemm- oder Rastmittel sind hierzu nicht erforderlich.

Der Abstand a zwischen den Kniegelenken 14 und

5

EP 0 806 606 B1

6

den Gelenken 10 in der Aufspannstellung ist kleinstmöglich gewählt, so daß der Abstand b zwischen den Spreizgelenken 12 und den gelenkfreien Enden der Schirmspeichen 11 mit den Hülzen 21 sehr groß ist. Hierdurch lassen sich große Reflektorflächen erzielen. Dabei läßt sich die Form des Reflektors in diesem Bereich durch die Schirmbespannung 18 beeinflussen.

Durch den geringen Abstand a zwischen den Gelenken 10 und den Kniegelenken 14 in Aufspannstellung ist es möglich, Reflektoren mit sehr kurzen Brennweiten zu erzielen.

Ein besonderes Merkmal der Konstruktion ist, daß ein sehr großer Fokusweg c zur Verfügung steht, der sich über den gesamten Bereich der Schirmbespannung 18 erstrecken kann. Die Fokussierung kann durch einfaches Verschieben des Trägers 1 bezüglich des Lagerkörpers 5 vorgenommen werden. Beliebige Über- oder Unterfokussierungen sind möglich. Das Befestigungselement in Form einer Schelle 6 ermöglicht ein Drehen des Reflektors um die Trägerachse.

Der Reflektor läßt sich durch Schieben des Schiebers 15 vom Lagerkörper 5 weg zusammenlegen. Sobald der Schieber 15 in dieser Richtung den Kniehebel totpunkt überschreitet, klappt die Konstruktion von selbst zusammen. Zusammengeklappt läßt sich die Schirmbespannung 18 leicht von den Schirmspeichen 11 abziehen und gegen eine andere Bespannung austauschen.

## Patentansprüche

### 1. Schirmartig aufspannbarer Reflektor mit

- einem Lagerkörper (5), in den ein rohrförmiger Träger (1) so einsetzbar ist, daß er im Lagerkörper (5) verschiebbar gehalten ist,
- einem am Lagerkörper (5) angeordneten Kranz von Gelenken (10), mit denen Schirmspeichen (11) am Lagerkörper (5) angelenkt sind, an denen eine reflektierende Schirmbespannung (18) befestigt ist,
- einem auf dem rohrförmigen Träger (1) verschiebbaren Schieber (15), an dem ein Kranz von Kniegelenken (14) angeordnet ist, an denen Spreizspeichen (13) gelagert sind, deren zur Schirmbespannung (18) zeigendes Ende mit Spreizgelenken (12) an den Schirmspeichen (11) befestigt ist, wobei die Spreizspeichen (13) so bemessen sind, daß der Schieber (15) zum Aufspannen des Reflektors gegen die beim Aufspreizen der Schirmspeichen (11) wirkenden Rückstellkräfte etwa bis zur Ebene der Spreizgelenke (12) oder über diese hinaus zum Lagerkörper (5) hin in eine Aufspannstellung mit einer Arretierung verschiebbar ist und mit
- einem elektromagnetische oder akustische Wellen emittierenden Element (2), das an dem

der Innenseite des schirmartigen Reflektors zugewandten Ende des rohrförmigen Trägers (1) angeordnet ist, so daß das Element (2) durch Verschieben des rohrförmigen Trägers (1) in dem Lagerkörper (5) in verschiedene Positionen relativ zum aufgespannten Reflektor bewegt werden kann.

2. Reflektor nach Anspruch 1, bei dem sich der Schieber (15) in Aufspannstellung am Lagerkörper (5) abstützt.
3. Reflektor nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Schieber (15) in Aufspannstellung von einer Verriegelung gesichert ist.
4. Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem das emittierende Element (2) abnehmbar am Träger (1) befestigt ist.
5. Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem der Träger (1) an dem vom emittierenden Element abgewandten Ende eine Einrichtung (3) zum Ein- und/oder Auskoppeln von Energie trägt, die durch den Träger (1) mit dem emittierenden Element (2) verbunden ist.
6. Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem der Lagerkörper (5) innen Führungs- und/oder Bremsenlemente (6) trägt.
7. Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem der Lagerkörper (5) über eine Schelle (7) drehbar mit einer Halterung (8) verbunden ist.
8. Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem der Lagerkörper (5) an einem Stativ (9) befestigt ist.
9. Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei dem der Abstand (a) zwischen den Spreizgelenken (12) und den Gelenken (10) am Lagerkörper (5) kleiner als der Abstand (b) zwischen den Spreizgelenken (12) und den gelenkfreien Enden der Schirmspeichen (11) ist.
10. Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei dem der Schieber (15) in Aufspannstellung nur geringfügig über den Kniehebelpunkt der Spreizspeichen (13) hinweggeschoben ist.
11. Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 10, bei dem die Schirmbespannung (18) außen Säume (19) hat, in die die Schirmspeichen (11) eingesetzt sind.
12. Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem die Schirmbespannung (18) mittels Hülzen



7

EP 0 806 606 B1

8

(21) an den gelenkfreien Enden der Schirmspeichen (11) gehalten ist.

13. Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 12, bei dem die Schirmbespannung (18) eine metallisierte Folie ist. 5
14. Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei dem der Schieber (15) über ein Kraftübertragungsorgan mittels eines Antriebes betätigbar ist. 10
15. Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 14, bei dem der Träger (1) mittels eines Antriebs axial bezüglich des Lagerkörpers (5) verstellbar ist. 15
16. Reflektor nach Anspruch 15, bei dem der Antrieb des Trägers (1) über eine Fernsteuerung steuerbar ist.
17. Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 16, bei dem mindestens zwanzig Schirmspeichen (11), insbesondere vierundzwanzig Schirmspeichen (11), vorhanden sind. 20
18. Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 17, bei dem die Speichen (11, 13) aus glasfaserverstärktem Kunststoff, aus kohlefaserverstärktem Kunststoff und/oder aus Stahl sind. 25

#### Claims

1. An umbrella-like reflector which can be spread out, with
- a bearing body (5) into which a tubular carrier (1) can be inserted in a manner such that it is displaceably held in the bearing body (5),
  - a ring of joints (10) arranged on the bearing body (5), with which joints umbrella spokes (11) are linked to the bearing body (5), and on which spokes a reflecting umbrella covering (18) is fastened, 40
  - a slider (15) which is displaceable on the tubular carrier (1) and on which a ring of knee joints (14) is arranged, on which knee joints spreading spokes (13) are mounted whose end pointing to the umbrella covering (18) is fastened to the umbrella spokes (11) with spreading joints (12), wherein the spreading spokes (13) are dimensioned such that the slider (15), for spreading out the reflector, is displaceable against the restoring forces acting when spreading out the umbrella spokes (11), roughly up to the plane of the spreading joints (12) or beyond these towards the bearing body (5) into a spreading out position with a locking, and with 50
  - an electromagnetic or acoustic wave emitting 55

element (2) which is arranged at the end of the tubular carrier (1), which faces the inner side of the umbrella-like reflector, so that the element (2), by displacing the tubular carrier (1) in the bearing body (5), may be moved into various positions relative to the spread out reflector.

2. A reflector according to claim 1, in which the slider (15) in the spread out position is supported on the bearing body (5).
3. A reflector according to claim 1 or 2, in which the slider (15) in the spread out position is secured by a locking.
4. A reflector according to one of the claims 1 to 3, in which the emitting element (2) is removably fastened on the carrier.
5. A reflector according to one of the claims 1 to 4, in which the carrier (1) at the end distant to the emitting element, carries a means (3) which is for coupling or decoupling energy and which is connected to the emitting element (2) by the carrier (1).
6. A reflector according to one of the claims 1 to 5, in which the bearing body (5) on the inside carries guiding and/or braking elements (6).
7. A reflector according to one of the claims 1 to 6, in which the bearing body (5) via a clip (7) is rotatably connected to a holder (8). 30
8. A reflector according to one of the claims 1 to 7, in which the bearing body (5) is fastened to a base (9). 35
9. A reflector according to one of the claims 1 to 8, in which the distance (a) between the spreading joints (12) and the joints (10) on the bearing body (5) is smaller than the distance (b) between the spreading joints (12) and the joint-free ends of the umbrella spokes (11). 40
10. A reflector according to one of the claims 1 to 9, in which the slider (15) in the spreading out position is only slightly displaced over the knee-lever dead centre of the spreading spokes (13). 45
11. A reflector according to one of the claims 1 to 10, in which the umbrella covering (18) on the outside has margins (19) into which the umbrella spokes (11) are inserted. 50
12. A reflector according to one of claims 1 to 11, in which the umbrella covering (18) by way of sleeves (21) is held at the joint-free ends of the umbrella spokes (11). 55

13. A reflector according to one of the claims 1 to 12, in which the umbrella covering (18) is a metallised foil.
14. A reflector according to one of the claims 1 to 13, in which the slider (15) can be actuated via a force transmission member by way of a drive.
15. A reflector according to one of the claims 1 to 14, in which the carrier (1) is adjustable axially with respect to the bearing body (5) by way of a drive.
16. A reflector according to claim 15, in which the drive of the carrier (1) can be controlled via a remote control.
17. A reflector according to one of the claims 1 to 16, in which at least twenty umbrella spokes (11) in particular twenty four umbrella spokes (11) are present.
18. A reflector according to one of the claims 1 to 17, in which the spokes (11, 13) are of glass-fibre reinforced plastic, of carbon-fibre reinforced plastic and/or are of steel.

#### Revendications

1. Réflecteur pouvant s'ouvrir comme un parapluie, comportant
- un corps formant palier (5) dans lequel un support tubulaire (1) peut être introduit de manière à être maintenu dans le corps formant palier (5) en pouvant coulisser,
  - une couronne d'articulations (10) fixée au corps formant palier (5), avec laquelle sont articulés des rayons de parapluie (11), auxquels est fixée une couverture de parapluie réfléchissante (18),
  - un coulisseau (15) translatable sur le support tubulaire (1), coulisseau auquel est fixé une couronne de genouillères (14), sur lesquelles sont placés des rayons d'écartement (13), dont l'extrémité dirigée vers la couverture de parapluie (18) est fixée par des articulations d'écartement (12) aux rayons de parapluie (11), les rayons d'écartement (13) étant calculés de telle manière que le coulisseau (15) peut être déplacé pour l'ouverture du réflecteur contre les forces de rappel agissant lors de l'ouverture par écartement des rayons de parapluie (11) à peu près jusqu'au plan des articulations d'écartement (12) ou au-delà de celui-ci jusqu'au corps formant palier (5) dans une position d'ouverture avec un dispositif d'arrêt, et comportant
  - un élément (2) émettant des ondes électromagnétiques ou acoustiques, qui est fixé à l'extré-

mité tournée vers la face intérieure du réflecteur en forme de parapluie du support tubulaire (1), de telle manière que l'élément (2) peut être amené par coulissement du support tubulaire (1) dans le corps formant palier (5) à différentes positions par rapport au réflecteur ouvert.

2. Réflecteur selon la revendication 1, dans lequel le coulisseau (15) s'appuie en position d'ouverture sur le corps formant palier (5).
3. Réflecteur selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le coulisseau (15) est bloqué en position d'ouverture par un verrouillage.
4. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel l'élément émetteur (2) est fixé au support (1) de manière amovible.
5. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel le support (1) porte, à l'extrémité opposée à l'élément émetteur, un dispositif (3) pour le couplage et/ou le découplage d'énergie, qui est relié par le support (1) à l'émetteur (2).
6. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel le corps formant palier (5) porte à l'intérieur des éléments de guidage et/ou de freinage (6).
7. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel le corps formant palier (5) est relié par un collier (7) à un support (8) avec possibilité de tourner.
8. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel le corps formant palier (5) est fixé à un pied (9).
9. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 8, dans lequel la distance (a) entre les articulations d'écartement (12) et les articulations (10) sur le corps formant palier (5) est plus petite que la distance (b) entre les articulations d'écartement (12) et les extrémités dépourvues d'articulations des rayons de parapluie (11).
10. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 9, dans lequel le coulisseau (15) en position d'ouverture n'est poussé que très faiblement au-delà du point mort des genouillères des rayons d'écartement (13).
11. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 10, dans lequel la couverture de parapluie (18) comporte des ourlets extérieurs (19), dans lesquels sont introduits les rayons de parapluie (11).

11

EP 0 806 606 B1

12

12. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 11, dans lequel la couverture de parapluie (18) est tenue au moyen de douilles (21) aux extrémités dépourvues d'articulations des rayons de parapluie (11). 5
13. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 12, dans lequel la couverture de parapluie (18) est une feuille métallisée. 10
14. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 13, dans lequel le coulisseau (15) peut être actionné par l'intermédiaire d'un organe de transmission de force d'un entraînement. 15
15. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 14, dans lequel le support (1) peut être déplacé, au moyen d'un entraînement, axialement par rapport au corps formant palier (5). 20
16. Réflecteur selon la revendication 15, dans lequel l'entraînement du support (1) peut être commandé par l'intermédiaire d'une télécommande.
17. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 16, dans lequel il existe au moins vingt rayons de parapluie (11), en particulier vingt-quatre rayons de parapluie (11). 25
18. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 17, dans lequel les rayons (11, 13) sont en matière synthétique renforcée par des fibres de verre, en matière synthétique renforcée par des fibres de carbone et/ou en acier. 30

35

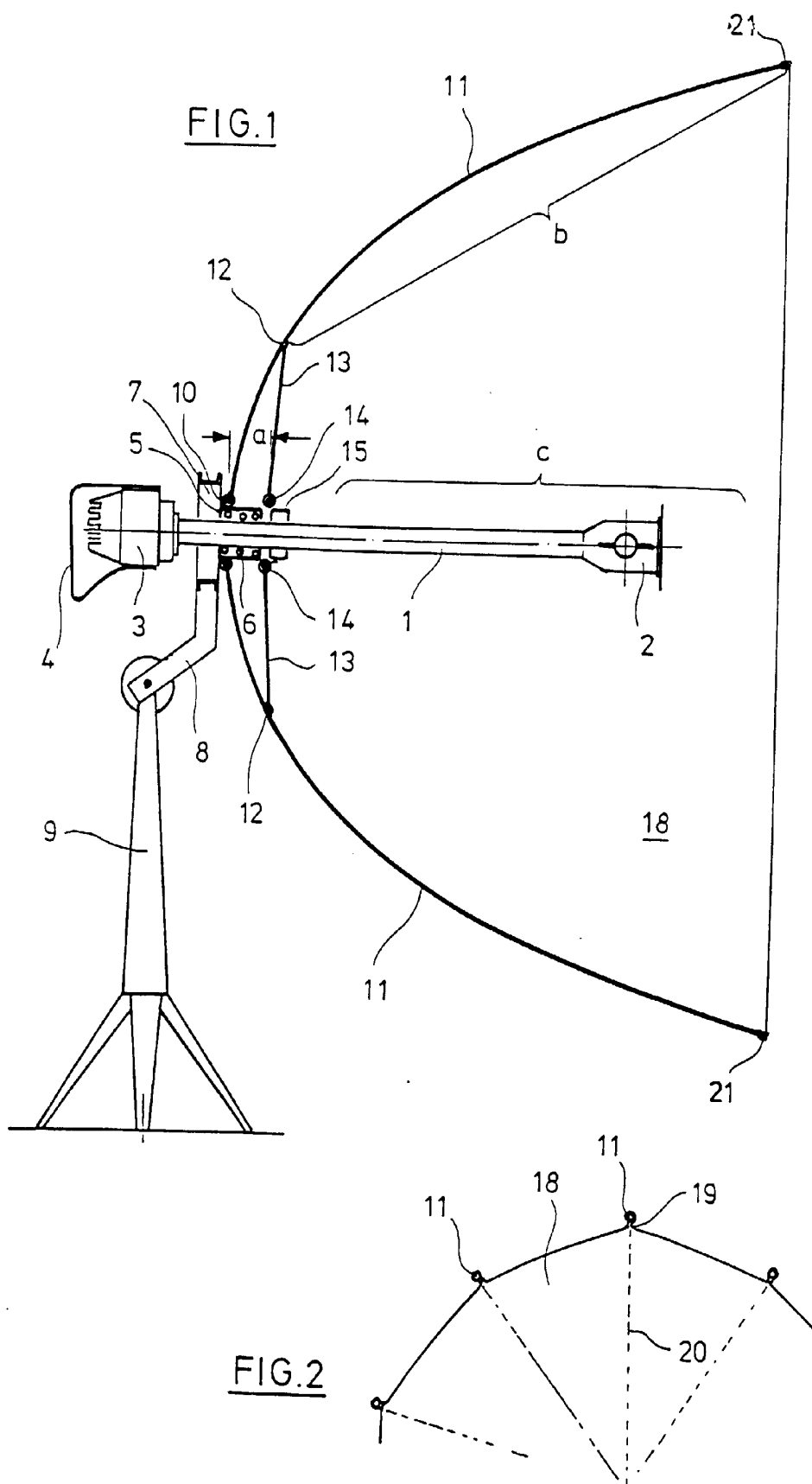
40

45

50

55

EP 0 806 606 B1



## Patents Form 54/77

Patent 1977/  
(Rule 8c and Schedule 4)

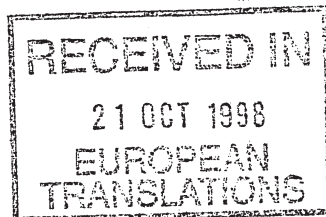


The  
Patent  
Office

54/77  
EP

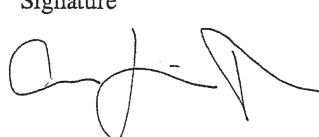
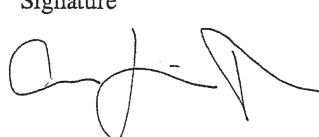
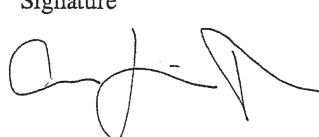
# Filing a translation in connection with a European patent or a European patent application

(See the notes on the back of this form)



The Patent Office

Cardiff Road  
Newport  
Gwent NP9 1RH

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Your reference                                                                                                                                                                              | JMT04736GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |      |                                                                                      |             |
| 2. European Patent number or publication number of application (or <i>International publication number</i> (see note (e)))                                                                     | 0806606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      |                                                                                      |             |
| 3. Full name and address of the or of each applicant for or proprietor of the European patent (UK)                                                                                             | Hans-Werner Briesse<br>22459 Hamburg,<br>Germany.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |      |                                                                                      |             |
| Patents ADP number (if you know it)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |                                                                                      |             |
| 4. What kind of translated document listed at note (c) are you sending with this form?                                                                                                         | 1(i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |                                                                                      |             |
| (Answer by writing 1(i), 1(ii), 1(iii) or 2)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |                                                                                      |             |
| 5. Date when the European patent (UK) was granted or amended<br>(See note (f))                                                                                                                 | 02 DEC 1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |                                                                                      |             |
| 6. Full name, address and postcode in the United Kingdom to which all correspondence relating to this form and translation should be sent                                                      | Gill Jennings & Every<br>Broadgate House<br>7 Eldon Street<br>London<br>EC2M 7LH                                                                                                                                                                                                                                                           |           |      |                                                                                      |             |
| Patents ADP number (if you know it)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |                                                                                      |             |
| 7. Do you want the address in part 6 above to be the address for service recorded on the Register or to replace the address for service currently on the Register?<br>(If so then write 'Yes') | YES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      |                                                                                      |             |
| 8.                                                                                                                                                                                             | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Signature</td> <td style="text-align: center;">Date</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">19 OCT 1998</td> </tr> </table> | Signature | Date |  | 19 OCT 1998 |
| Signature                                                                                                                                                                                      | Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |                                                                                      |             |
|                                                                                                            | 19 OCT 1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |                                                                                      |             |
| 9. Name and daytime telephone number of person to contact in the United Kingdom                                                                                                                | <u>Gill Jennings &amp; Every</u><br>Janet Taylor      0171 377 1377<br><div style="text-align: right;">854 1253</div>                                                                                                                                                                                                                      |           |      |                                                                                      |             |

**PATENTS ACT, 1977**

IN THE MATTER OF  
European Patent Application  
No. 97105734.4  
Publication No. 0 806 606  
in the name of  
Briese, Hans-Werner

I, Mark Neill

Koenigstrasse 104, D-23552 Luebeck, Federal Republic of Germany, do hereby declare that I am well acquainted with the English and German languages and I hereby certify that the following translation is, to the best of my knowledge and belief, a true and correct translation into the English language of the specification as accepted for grant in respect of European Patent Application No. 97105734.4 filed on the 8<sup>th</sup> of April 1997.

.....M. Neill.....

The invention relates to an umbrella-like reflector which can be spread out, for light waves, electromagnetic waves, acoustic waves, etc. The reflector may in particular serve illumination purposes in photography and film, for transmitting and receiving radio waves, for collecting solar energy as well as for transmitting and receiving sound.

In the previously mentioned fields of application there is the requirement for mobile reflectors which can be collapsed for the purpose of transport and may be brought to their complete size at the place of application.

From the German patent application DE 31 24 757 there is known a flash lamp arrangement which as a single feature common to claim 1, has an umbrella-like folding reflector. With this arrangement on a holding device for a lamp base there are mounted umbrella spokes. The umbrella spokes are supported on a guide ring via spreading spokes. The guide ring is guided on the tubular lamp base. By displacing the guide ring on the lamp base the folding reflector can be collapsed and folded out. In the folded out position the guide ring is latched on the lamp base with a latching means. For the purpose of adaptation to variously large folding reflectors between the holding device and the lamp body there may be arranged cylindrical bases of various lengths. With this device the lamp is always rigidly held with respect to the reflector. Furthermore the umbrella-like spoke design does not allow small focal distances to be achieved. Large folding reflectors are difficult to fold out with this design principle. The latching means must then support large restoring forces. This is also the case when by way of many spokes a fine segmentation is to be achieved for the purpose of achieving an ideal reflector shape.

It is the object of the present invention to provide an umbrella-like reflector which is simple in design, and with which the element to be focussed is displaceable relative to the reflector so that small focal distances are also achievable.

The object is achieved by a reflector with the features specified in claim 1. Advantageous formations of the reflector are specified in the dependent claims.

The reflector according to the invention has a tubular carrier which at one end comprises the element to be focussed, for example a lamp. Furthermore it has a bearing body which as the crown of an umbrella has a ring of joints. In contrast to known umbrella designs the tubular carrier is not however rigid, but is held axially adjustable in the bearing body. On the joints of the bearing body there are mounted umbrella spokes which comprise spreading joints at a distance from their linkings on the bearing body. On these spreading joints there are mounted spreading spokes which on the other end are mounted on a ring of knee-joints of a slider guided on the carrier. At the same time the spreading spokes are dimensioned such that against the restoring forces effective on spreading out by way of deformation of the umbrella spokes and the umbrella covering, they may be pressed roughly up to the plane of the spreading joints



- 2 -

or beyond this towards the bearing body into a spreading out position with a locking. The spreading spokes thus correspond to knee levers which on spreading out are pivoted out up to the vicinity of the knee lever dead centre and beyond this in order to get into a stable spreading out position. If the slider is displaceable beyond the plane of the spreading joints into a spreading out position, the locking may be effected in a particularly simple manner by supporting the slider on the bearing body as an abutment. Then the spreading out position is self-stabilising. If on the other hand the slider is displaceable up to shortly before or up to in the plane of the spreading joints, the locking may be effected by a locking of the slider, for example on the bearing body or on the carrier. A locking may also further be present as an additional securement of a self-stabilising spreading out position. The locking may be effected by a positive fit or a frictional fit (e.g. a sprung latching pawl in the slider which is latchable into various deepening of a tube connection piece of the bearing body and which can be manually levered out, a screw connection between a screw element rotatably mounted on the slider and a female thread of the bearing body, a snap-connection between the slider and the bearing body). The invention favours an axial adjustment or rotation of the carrier with respect to the bearing body and a focussing by displacing the carrier with a spread out umbrella. If the slider in the spreading out position is pushed onto the bearing body, very small focal distances can be achieved. Furthermore very large and finely segmented umbrella reflectors are possible, since by way of the slider just in the vicinity of the knee lever dead centre very high spreading out forces may be exerted on the umbrella spokes. A quick assembly and disassembly of the reflector is thus possible without the application of tools or other auxiliary means. Furthermore the design favours a low weight and transport volume.

Additional to the stepless focussability also a quick change of the element to be focussed is possible without the reflector having to be loosened or disassembled. For this the carrier may be suitably designed. It is also possible to exchangeably mount the focussing element on the carrier. On the opposite end the carrier may carry a means for coupling and/or decoupling energy, which is connected to the focussing element by way of the carrier.

Preferably the bearing body on the inside carries guiding and/or braking elements for the tubular carrier. Also the bearing body may be rotatably connected to a mounting via a clip. Thus the bearing body may be fastened to a stand.

Preferably the distance between the spreading joints and the joints on the bearing body is smaller than the distance between the spreading joints and the joint-free end of the umbrella spokes. By way of this a large effective reflector surface is achieved. Moreover it is sufficient when the slider in the spreading out position is only slightly pushed over the knee-lever dead centre. Then the reflector can be collapsed again with a low force effort.

.../3



- 3 -

The umbrella covering may on the outside have margins into which the umbrella spokes are inserted. By way of this a very smooth reflector surface is achieved. Preferably the umbrella covering by way of sleeves closed on the end side is held at the joint-free ends of the umbrella spokes and by way of this a slipping towards the bearing body is prevented.

For various purposes the umbrella covering may be a metallised foil.

For the purpose of simplifying the spreading out, particularly with very large umbrella designs, the slider may be connected to a force transition member which is guided outwardly on the side of the bearing body. The force transmission member may be actuated by way of a manual or motor drive. In particular for a remote controlled focussing the carrier may be axially adjustable with respect to the bearing body by way of a drive.

The reflector may have any number of umbrella spokes. With a fine segmentation there may be present at least twenty umbrella spokes. For reasons of stability this may be of carbon fibre reinforced material and/or steel.

The carrier for the element to be focussed may also be introduced into the front opening of the reflector after the spreading out and externally be held in a desired position to the reflector. For guiding the slider then the bearing body may hold a tube connection piece. The tube connection piece may however also be omitted since the slider may be guided by the spokes.

The reflector may also be designed as a weather protection, roof or likewise, with considerable dimensions, which can be easily and quickly spread out. The tubular carrier may be completely omitted since the guiding of the slider by the spoke design is sufficient. The umbrella covering may be adapted to the respective protective purpose.

Hereinafter the invention is described in more detail by way of the accompanying drawings of an embodiment example. The drawings show:

Fig. 1 the reflector in longitudinal section;

Fig. 2 the reflector in a reduced part view from the front.

The reflector has a tubular carrier 1 which at one end comprises a lamp head 2 in which at least one lamp is arranged. At the other end on the carrier 1 there is seated an electrical energy supply 3 which comprises a web grip 4.

- 4 -

The tubular carrier 1 is held on an annular bearing body 5. The bearing body 5 for guiding and fixing the carrier in the respective adjusted axial and rotational position on the inside comprises teflon rings 6. Instead of this also rollers or sliding cams may be present.

On its outer circumference the bearing body is fastened to a base 9 by way of a clip 7 and a holder 8. The bearing body 5 is rotatable in the clip 7.

On its outer circumference the bearing body 5 has a ring with twenty four joints 10. Umbrella spokes 11 are linked to the joints 10. The umbrella spokes 11 at a small distance to their linkages to the bearing body 5 comprise spreading joints 12.

Spreading spokes 13 are connected to the umbrella spokes 11 via spreading joints 12. On the other end the spreading spokes 13 are mounted on knee joints 14. The knee joints 14 are arranged as a ring on the outer circumference of an annular slider 15.

An umbrella covering 18 is fastened to the umbrella spokes 11. This covering has outwardly directed margins 19 into which the umbrella spokes 11 are inserted. The margins 19 on the inside are closed by way of stitches 20 so that the spokes 11 do not disturb the reflector inner surface. The umbrella covering 18 extends between the spreading joints 12 and the ends of the umbrella spokes 11 which are allocated to the large opening of the reflector. At these ends the umbrella covering 18 is fastened to the umbrella spokes 11 by way of sleeves 21 closed on both sides or balls with a pocket bore.

The carrier 1 may consist of an aluminium tube. The bearing body 5, the spokes 11, 13 and the slider 15 are for example of steel. The umbrella covering may be a foil metallised on the inner side.

The spreading spokes 13 are dimensioned such that by actuation of the slider 15 they may be comfortably pushed into the plane of the spreading joints 12, wherein like knee levers they overcome the elastic restoring forces of the umbrella spokes and of the covering 18. Furthermore the design is dimensioned such that the slider 15 may be displaced somewhat beyond this position, corresponding to a knee lever dead centre, towards the bearing body 5 until it bears on this. As a result of the restoring forces and the abutment effect of the bearing body 5, the slider 15 is stably held in this drawn position which is the spreading out position of the reflector. Particular clamping or latching means are not required for this.

The distance a between the knee joints 14 and the joints 10 in the spreading out position is selected as small as possible, so that the distance b between the spreading joints 12 and the joint-free ends of the umbrella spokes 11 with the sleeves 21 is very

.../5

- 5 -

large. By way of this, large reflector surfaces may be achieved. At the same time the shape of the reflector in this region may be influenced by the umbrella covering 18.

By way of the low distance  $a$  between the joints 10 and the knee joints 14 in the spreading out position it is possible to achieve reflectors with very low focal distances.

A particular feature of the design is that a very large focusing path  $c$  is available which may extend over the whole region of the umbrella covering 18. The focussing may be carried out by a simple displacing of the carrier 1 with respect to the bearing body 5. Any over or under-focussings are possible. The fastening element in the form of a clip 6 permits a rotation of the reflector about the carrier axis.

The reflector may be collapsed by sliding the slider 15 away from the bearing body 5. As soon as the slider in this direction exceeds the knee-lever dead centre the design folds together by itself. Folded together the umbrella covering 18 may be easily pulled from the umbrella spokes 11 and be exchanged for another covering.

- 6 -

### Claims

1. An umbrella-like reflector which can be spread out, with
  - a bearing body (5) into which a tubular carrier (1) can be inserted in a manner such that it is displaceably held in the bearing body (5),
  - a ring of joints (10) arranged on the bearing body (5), with which joints umbrella spokes (11) are linked to the bearing body (5), and on which spokes a reflecting umbrella covering (18) is fastened,
  - a slider (15) which is displaceable on the tubular carrier (1) and on which a ring of knee joints (14) is arranged, on which knee joints spreading spokes (13) are mounted whose end pointing to the umbrella covering (18) is fastened to the umbrella spokes (11) with spreading joints (12), wherein the spreading spokes (13) are dimensioned such that the slider (15), for spreading out the reflector, is displaceable against the restoring forces acting when spreading out the umbrella spokes (11), roughly up to the plane of the spreading joints (12) or beyond these towards the bearing body (5) into a spreading out position with a locking, and with  
an electromagnetic or acoustic wave emitting element (2) which is arranged at the end of the tubular carrier (1), which faces the inner side of the umbrella-like reflector, so that the element (2), by displacing the tubular carrier (1) in the bearing body (5), may be moved into various positions relative to the spread out reflector.
2. A reflector according to claim 1, in which the slider (15) in the spread out position is supported on the bearing body (5).
3. A reflector according to claim 1 or 2, in which the slider (15) in the spread out position is secured by a locking.
4. A reflector according to one of the claims 1 to 3, in which the emitting element (2) is removably fastened on the carrier.
5. A reflector according to one of the claims 1 to 4, in which the carrier (1) at the end distant to the emitting element, carries a means (3) which is for coupling or decoupling energy and which is connected to the emitting element (2) by the carrier (1).
6. A reflector according to one of the claims 1 to 5, in which the bearing body (5) on the inside carries guiding and/or braking elements (6).
7. A reflector according to one of the claims 1 to 6, in which the bearing body (5) via a clip (7) is rotatably connected to a holder (8).

.../7

- 7 -

8. A reflector according to one of the claims 1 to 7, in which the bearing body (5) is fastened to a base (9).
9. A reflector according to one of the claims 1 to 8, in which the distance (a) between the spreading joints (12) and the joints (10) on the bearing body (5) is smaller than the distance (b) between the spreading joints (12) and the joint-free ends of the umbrella spokes (11).
10. A reflector according to one of the claims 1 to 9, in which the slider (15) in the spreading out position is only slightly displaced over the knee-lever dead centre of the spreading spokes (13).
11. A reflector according to one of the claims 1 to 10, in which the umbrella covering (18) on the outside has margins (19) into which the umbrella spokes (11) are inserted.
12. A reflector according to one of claims 1 to 11, in which the umbrella covering (18) by way of sleeves (21) is held at the joint-free ends of the umbrella spokes (11).
13. A reflector according to one of the claims 1 to 12, in which the umbrella covering (18) is a metallised foil.
14. A reflector according to one of the claims 1 to 13, in which the slider (15) can be actuated via a force transmission member by way of a drive.
15. A reflector according to one of the claims 1 to 14, in which the carrier (1) is adjustable axially with respect to the bearing body (5) by way of a drive.
16. A reflector according to claim 15, in which the drive of the carrier (1) can be controlled via a remote control.
17. A reflector according to one of the claims 1 to 16, in which at least twenty umbrella spokes (11) in particular twenty four umbrella spokes (11) are present.
18. A reflector according to one of the claims 1 to 17, in which the spokes (11, 13) are of glass-fibre reinforced plastic, of carbon-fibre reinforced plastic and/or are of steel.





(19) REPUBLIQUE FRANCAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE  
PARIS

(11) Numéro de publication  
européen 0806606

(12) TRADUCTION DU BREVET EUROPEEN B

(21) Numéro de dépôt de la demande  
de brevet européen: 97105734.4

(51) Int Cl: F21V 7/18

H01Q 15/16

(22) date de dépôt de la demande  
de brevet européen: 08/04/97

G03B 15/06

(54) Titre: REFLECTEUR

(30) Priorités: 08/05/96 DE 19618434

(73) Titulaire:

BRIESE, HANS-WERNER

(45) Délivrance publiée au Bulletin européen  
des brevets:

n° 98/49 du 02/12/98

Remise de la traduction publiée au Bulletin  
officiel de la propriété industrielle:

n° 11 du 19/03/99

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

1

No. DE PUBLICATION EUROPEEN 0 806 606

No. DE DEPOT DE LA DEMANDE 97 105734.4

No. DU BULLETIN EUROPEEN 98/49 DU 02.12.98

L'invention concerne un réflecteur pouvant s'ouvrir comme un parapluie pour ondes lumineuses, ondes électromagnétiques, ondes acoustiques, etc. Le réflecteur  
5 peut, en particulier, servir pour l'éclairage en photographie et au cinéma, l'émission et la réception d'ondes radioélectriques, la collecte d'énergie solaire ainsi que pour l'émission et la réception du son.

Dans les domaines d'application précités, il existe  
10 un besoin de réflecteurs mobiles qui peuvent être repliés pour le transport et être complètement déployés à l'endroit où ils sont utilisés.

D'après la demande de brevet allemand DE 31 24 757 A1, on connaît un dispositif de lampe-flash dont la seule  
15 caractéristique commune avec la revendication 1 est d'avoir un réflecteur repliable comme un parapluie. Dans ce dispositif, sont placés des rayons de parapluie sur un organe de retenue pour un culot de lampe. Les rayons de parapluie s'appuient par l'intermédiaire de rayons  
20 d'écartement sur une bague de guidage. La bague de guidage est guidée sur le culot de lampe tubulaire. Par coulisement de la bague de guidage sur le culot de lampe, le réflecteur repliable peut être replié ou ouvert. En position ouverte, la bague de guidage est encliquetée sur  
25 le culot de lampe par un dispositif d'encliquetage. En vue



## 2

d'une adaptation à des réflecteurs repliables de différentes tailles, on peut placer entre l'organe de retenue et le culot de lampe des culots cylindriques de différentes longueurs. Dans ce dispositif, la lampe est  
5 toujours en position fixe par rapport au réflecteur. En outre, la construction à rayons en forme de parapluie ne permet pas d'obtenir des distances focales courtes. De grands réflecteurs repliables ne peuvent, avec ce principe de construction, être ouverts qu'avec difficulté. Le  
10 dispositif d'encliquetage doit ensuite supporter de grandes forces de rappel. C'est également le cas si on doit atteindre une segmentation fine avec beaucoup de rayons en vue de s'approcher d'une forme de réflecteur idéale.

15 L'invention a pour but de créer un réflecteur en forme de parapluie de construction simple, dans lequel l'élément à focaliser peut coulisser par rapport au réflecteur, de sorte qu'on peut obtenir également des distances focales courtes.

20 Le problème est résolu par un réflecteur possédant les caractéristiques indiquées dans la revendication 1. Des formes de réalisation avantageuses du réflecteur sont indiquées dans les sous-revendications.

Le réflecteur selon l'invention a un support  
25 tubulaire qui comporte à une extrémité l'élément à focaliser - par exemple une lampe. En outre, il a un corps formant palier, qui comporte une couronne d'articulations comme la couronne d'un parapluie. Cependant, à la différence de constructions connues de parapluie, le  
30 support tubulaire n'est pas fixé, mais maintenu dans le corps formant palier avec possibilité de se déplacer axialement. Sur les articulations du corps formant palier, sont placés des rayons de parapluie, qui comportent des articulations d'écartement à une certaine distance de  
35 leurs articulations avec le corps formant palier. Sur ces articulations d'écartement, sont placés des rayons d'écartement, qui sont fixés à l'autre extrémité à une

couronne de genouillères d'un coulisseau guidée sur le support. Là, les rayons d'écartement sont dimensionnés de telle manière qu'ils peuvent être poussés contre les forces de rappel qui agissent lors de l'écartement par une déformation des rayons de parapluie et de la couverture de parapluie à peu près jusqu'au plan des articulations d'écartement ou au-delà de celui-ci jusqu'au corps formant palier dans une position d'ouverture avec un dispositif d'arrêt. Les rayons d'écartement correspondent donc à des genouillères qui, lors de l'écartement, peuvent être orientés vers l'extérieur jusqu'au voisinage du point mort des genouillères ou au-delà de celui-ci, pour parvenir à une position d'ouverture stable. Lorsque le coulisseau peut être poussé au-delà du plan des articulations d'écartement dans une position d'ouverture, le dispositif d'arrêt peut être actionné de manière particulièrement simple en appuyant le coulisseau sur le corps formant palier comme butée. Ensuite, la position d'ouverture est autostabilisatrice. Lorsque, au contraire, le coulisseau peut être poussé à peu près jusqu'à une faible distance avant ou jusque dans le plan des articulations d'écartement, le dispositif d'arrêt peut être actionné par un verrouillage du coulisseau, par exemple sur le corps formant palier ou également sur le support. Un verrouillage peut en outre exister comme sécurité supplémentaire d'une position d'ouverture autostabilisatrice. Le verrouillage peut être réalisé par encliquetage et/ou par force (c'est-à-dire un cliquet à ressort dans le coulisseau, qui peut être encliqueté à différentes profondeurs d'une tubulure du corps formant palier et relevé manuellement, une liaison par vissage entre un élément fileté mâle placé sur le coulisseau en pouvant tourner et un filetage femelle du corps formant palier, un assemblage à enclenchement entre le coulisseau et le corps formant palier). L'invention favorise un déplacement ou une rotation axiale du support par rapport au corps formant palier et une focalisation par

coulissement du support lorsque le parapluie est ouvert. Si le coulisseau est poussé en position d'ouverture jusqu'au corps formant palier, on peut obtenir des distances focales très courtes. En outre, des réflecteurs  
5 en forme de parapluie très grands et segmentés de manière très fine sont possibles, car on peut exercer, au moyen du coulisseau, des forces d'écartement très élevées sur les rayons du parapluie juste au voisinage du point mort des genouillères. Un montage et un démontage rapide du  
10 réflecteur sont donc possibles sans utilisation d'outils ou d'autres moyens auxiliaires. La construction favorise, en outre, un faible poids et un faible volume de transport.

Outre la possibilité de focaliser de manière  
15 continue, un changement rapide de l'élément focalisant est également possible, sans que le réflecteur doive être détendu ou démonté. Pour cela, le support de la construction peut être tiré vers l'extérieur. Il est également possible de fixer l'élément focalisant sur le  
20 support de manière échangeable. A l'extrémité opposée, le support peut porter un dispositif pour le couplage et le découplage d'énergie, qui est lié par le support à l'élément à focaliser.

Le corps formant palier porte, de préférence, à  
25 l'intérieur des éléments de guidage et/ou de freinage pour le support tubulaire. En outre, le corps formant palier peut être relié par une bride à un support pouvant tourner. Ainsi, le corps formant palier peut être fixé à un pied.

30 La distance entre les articulations d'écartement et les articulations sur le corps formant palier est, de préférence, inférieure à la distance entre les articulations d'écartement et l'extrémité dépourvue d'articulation des rayons de parapluie. Ainsi, on obtient  
35 une grande surface efficace de réflecteur. En outre, il suffit que le coulisseau ne soit ramené en position d'ouverture que légèrement au-delà du point mort des

genouillères. Ensuite, le réflecteur peut être de nouveau replié avec une faible force.

La couverture du parapluie peut comporter des ourlets extérieurs, dans lesquels sont introduits les rayons de parapluie. Ainsi, on obtient une surface de réflecteur très lisse. La couverture de parapluie est maintenue, de préférence, au moyen de douilles à bout fermé aux extrémités dépourvues d'articulation des rayons de parapluie, ce qui empêche un glissement vers le corps formant palier.

Pour différentes applications, la couverture de parapluie peut être une feuille métallisée.

Afin de faciliter l'ouverture, en particulier pour les très grandes constructions de parapluie, le coulisseau peut être relié à un organe de transmission de force, guidé vers l'extérieur sur le côté du corps formant palier. L'organe de transmission de force peut être actionné au moyen d'un entraînement manuel ou motorisé. En particulier, pour une focalisation télécommandée, le support peut être réglable au moyen d'un entraînement axial par rapport au corps formant palier.

Le réflecteur peut, à volonté, comporter beaucoup de rayons de parapluie. Dans une segmentation fine, il peut y avoir au moins vingt rayons. Ceux-ci peuvent, pour des raisons de stabilité, être en matériau renforcé par des fibres de verre et/ou en acier.

Le support de l'élément à focaliser peut également être introduit après l'écartement dans l'ouverture avant du réflecteur et maintenu de l'extérieur dans une position souhaitée par rapport au réflecteur. Pour guider le coulisseau, le corps formant palier peut maintenir une tubulure. Cependant, la tubulure peut aussi être omise, parce que le coulisseau peut être guidé par les rayons.

Le réflecteur peut également être exécuté comme une protection contre le mauvais temps facile et rapide à ouvrir, un toit ou analogue avec des dimensions considérables. Le support tubulaire peut être complètement

omis, car un guidage du coulisseau par la construction des rayons suffit. La couverture de parapluie peut être adaptée à l'objectif de protection respectif.

L'invention va être décrite plus en détail ci-après  
5 au moyen du dessin d'accompagnement d'un exemple de réalisation. Sur le dessin,

La figure 1 représente le réflecteur en coupe longitudinale;

10 La figure 2 représente le réflecteur dans une vue partielle réduite de l'avant.

Le réflecteur a un support tubulaire 1, qui comporte à une extrémité une tête de lampe 2, dans laquelle est placée au moins une lampe. A l'autre extrémité, est placée, sur le support 1, une alimentation en énergie  
15 électrique 3, qui comporte une poignée à étrier 4.

Le support tubulaire 1 est maintenu sur un corps formant palier annulaire 5. Le corps formant palier 5 comporte à l'intérieur des bagues en téflon 6 pour le guidage et la fixation du support 1 dans la position  
20 réglée axialement et en rotation. Au lieu de cela, on peut également avoir des rouleaux ou des cames de glissement.

A sa périphérie extérieure, le corps formant palier 5 est fixé à un pied 9 au moyen d'une bride 7 et d'un support 8. Le corps formant palier 5 peut tourner dans la  
25 bride 7.

A sa périphérie extérieure, le corps formant palier 5 a une couronne de 24 articulations 10. Aux articulations 10, sont articulés des rayons de parapluie 11. Les rayons de parapluie 11 ont des articulations d'écartement 12 à  
30 faible distance de leurs articulations sur le corps formant palier 5.

Les rayons d'écartement 13 sont reliés aux rayons de parapluie 11 par des articulations d'écartement 12. A l'autre extrémité, les rayons d'écartement 13 sont placés  
35 sur les genouillères 14. Les genouillères 14 sont disposées en couronne à la périphérie extérieure d'un coulisseau annulaire 15.

Sur les rayons de parapluie 11, est fixée une couverture de parapluie 18. Celle-ci a des ourlets 19 dirigés vers l'extérieur, dans lesquels peuvent être introduits les rayons de parapluie. Les ourlets 19 sont fermés à l'intérieur au moyen de coutures 20, de sorte que les rayons 11 ne perturbent pas la surface intérieure du réflecteur. La couverture de parapluie 18 s'étend entre les articulations d'écartement 12 et les extrémités des rayons de parapluie 11 associées à la grande ouverture du réflecteur. A ces extrémités, la couverture de parapluie 18 est fixée aux rayons de parapluie 11 au moyen de douilles 21 fermées des deux côtés ou de sphères avec un trou borgne.

Le support 1 peut être constitué d'un tube en aluminium. Le corps formant palier 5, les rayons 11, 13 et le coulisseau 15 sont, par exemple, en acier. La couverture de parapluie peut être une feuille métallisée sur son côté intérieur.

Les rayons d'écartement 13 sont dimensionnés de telle manière qu'ils peuvent être poussés facilement par actionnement du coulisseau 15 dans le plan des articulations d'écartement 12, ces rayons dépassant comme des genouillères les forces de rappel élastiques des rayons de parapluie 11 et de la couverture 18. En outre, la construction est dimensionnée de telle manière que le coulisseau 15 peut être déplacé un peu au-delà de la position correspondant à un point mort des genouillères, vers le corps formant palier 5, jusqu'à venir en contact avec celui-ci. En raison des forces de rappel et de l'effet de butée du corps formant palier 5, le coulisseau 15 est maintenu stable dans cette position représentée, qui est la position d'ouverture du réflecteur. Des moyens de serrage ou d'encliquetage particuliers ne sont pas nécessaires pour cela.

La distance a entre les genouillères 14 et les articulations 10 dans la position d'ouverture est choisie aussi petite que possible, de sorte que la distance b



entre les articulations d'écartement 12 et les extrémités dépourvues d'articulations des rayons de parapluie 11 avec les douilles 21 est très grande. Ainsi, on peut obtenir de grandes surfaces de réflecteur. La forme du réflecteur peut alors être soumise dans ce domaine à l'influence de la couverture de parapluie 18.

Grâce à la faible distance  $a$  entre les articulations 10 et les genouillères 44 en position d'ouverture, il est possible d'obtenir des réflecteurs comportant des distances focales très courtes.

Une caractéristique particulière de la construction est qu'on dispose d'une très grande distance focale  $c$ , qui peut s'étendre sur toute la zone de la couverture de parapluie 18. La focalisation peut être effectuée par un simple glissement du support 1 par rapport au corps de palier 5. Des surfocalisations et sous-focalisations arbitraires sont possibles. L'élément de fixation en forme de bride 6 permet de faire tourner le réflecteur autour de l'axe du support.

Le réflecteur peut être replié en tirant le coulisseau 15 en s'éloignant du corps formant palier 5. Dès que le coulisseau 15 dépasse dans cette direction le point mort des genouillères, la construction se replie d'elle-même. Une fois qu'elle est repliée, la couverture de parapluie 18 peut être retirée facilement des rayons de parapluie 11 et échangée contre une autre couverture.

REVENDICATIONS

1. Réflecteur pouvant s'ouvrir comme un parapluie, comportant

5        - un corps formant palier (5) dans lequel un support tubulaire (1) peut être introduit de manière à être maintenu dans le corps formant palier (5) en pouvant coulisser,

10       - une couronne d'articulations (10) fixée au corps formant palier (5), avec laquelle sont articulés des rayons de parapluie (11), auxquels est fixée une couverture de parapluie réfléchissante (18),

15       - un coulisseau (15) translatable sur le support tubulaire (1), coulisseau auquel est fixé une couronne de genouillères (14), sur lesquelles sont placés des rayons d'écartement (13), dont l'extrémité dirigée vers la couverture de parapluie (18) est fixée par des articulations d'écartement (12) aux rayons de parapluie (11), les rayons d'écartement (13) étant calculés de  
20       telle manière que le coulisseau (15) peut être déplacé pour l'ouverture du réflecteur contre les forces de rappel agissant lors de l'ouverture par écartement des rayons de parapluie (11) à peu près jusqu'au plan des articulations d'écartement (12) ou au-delà de celui-ci  
25       jusqu'au corps formant palier (5) dans une position d'ouverture avec un dispositif d'arrêt, et comportant

30       - un élément (2) émettant des ondes électromagnétiques ou acoustiques, qui est fixé à l'extrémité tournée vers la face intérieure du réflecteur en forme de parapluie du support tubulaire (1), de telle manière que l'élément (2) peut être amené par coulissement du support tubulaire (1) dans le corps formant palier (5) à différentes positions par rapport au réflecteur ouvert.

35       2. Réflecteur selon la revendication 1, dans lequel le coulisseau (15) s'appuie en position d'ouverture sur le corps formant palier (5).



3. Réflecteur selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le coulisseau (15) est bloqué en position d'ouverture par un verrouillage.

5 4. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel l'élément émetteur (2) est fixé au support (1) de manière amovible.

10 5. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel le support (1) porte, à l'extrémité opposée à l'élément émetteur, un dispositif (3) pour le couplage et/ou le découplage d'énergie, qui est relié par le support (1) à l'émetteur (2).

15 6. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel le corps formant palier (5) porte à l'intérieur des éléments de guidage et/ou de freinage (6).

7. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel le corps formant palier (5) est relié par un collier (7) à un support (8) avec possibilité de tourner.

20 8. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel le corps formant palier (5) est fixé à un pied (9).

25 9. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 8, dans lequel la distance (a) entre les articulations d'écartement (12) et les articulations (10) sur le corps formant palier (5) est plus petite que la distance (b) entre les articulations d'écartement (12) et les extrémités dépourvues d'articulations des rayons de parapluie (11).

30 10. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 9, dans lequel le coulisseau (15) en position d'ouverture n'est poussé que très faiblement au-delà du point mort des genouillères des rayons d'écartement (13).

35 11. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 10, dans lequel la couverture de parapluie (18) comporte des ourlets extérieurs (19), dans lesquels sont introduits les rayons de parapluie (11).

12. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 11, dans lequel la couverture de parapluie (18) est tenue au moyen de douilles (21) aux extrémités dépourvues d'articulations des rayons de parapluie (11).

5        13. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 12, dans lequel la couverture de parapluie (18) est une feuille métallisée.

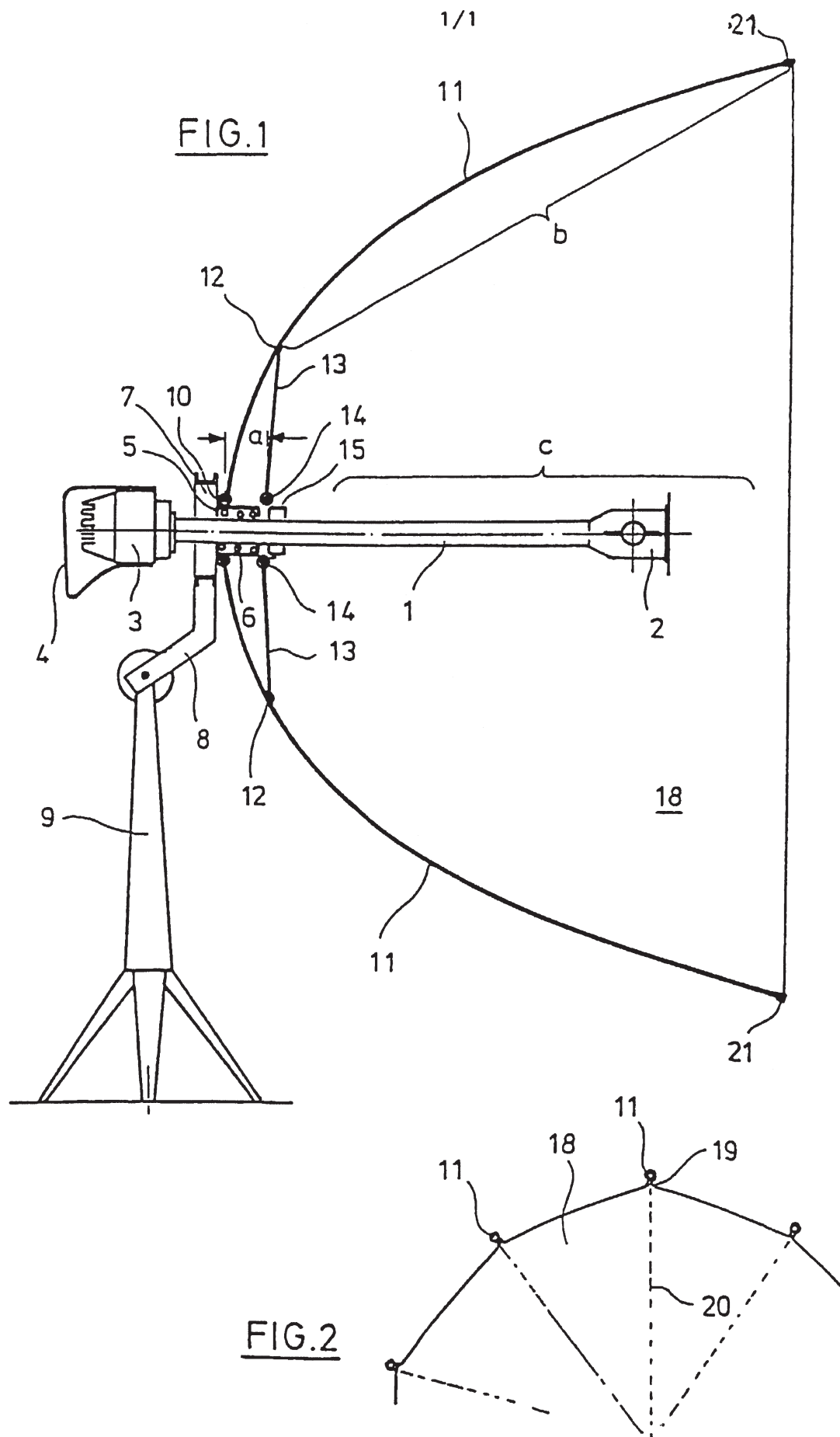
10       14. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 13, dans lequel le coulisseau (15) peut être actionné par l'intermédiaire d'un organe de transmission de force d'un entraînement.

15       15. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 14, dans lequel le support (1) peut être déplacé, au moyen d'un entraînement, axialement par rapport au corps formant palier (5).

16. Réflecteur selon la revendication 15, dans lequel l'entraînement du support (1) peut être commandé par l'intermédiaire d'une télécommande.

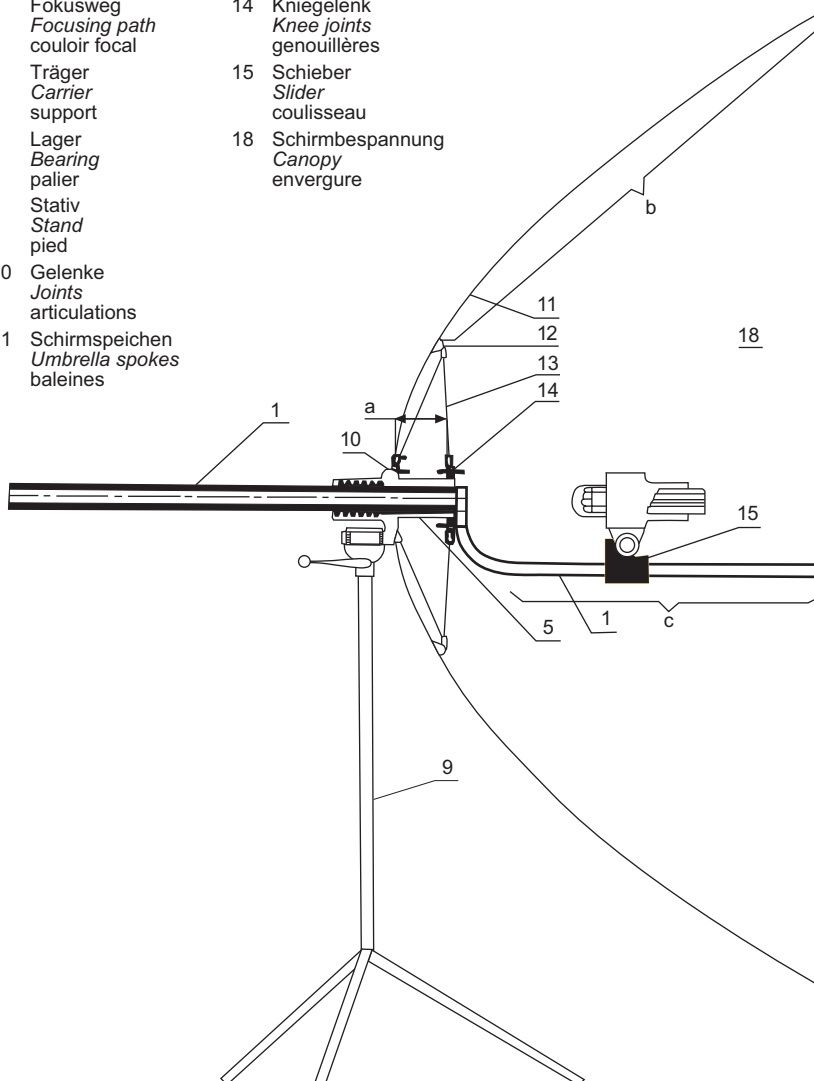
20       17. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 16, dans lequel il existe au moins vingt rayons de parapluie (11), en particulier vingt-quatre rayons de parapluie (11).

25       18. Réflecteur selon l'une des revendications 1 à 17, dans lequel les rayons (11, 13) sont en matière synthétique renforcée par des fibres de verre, en matière synthétique renforcée par des fibres de carbone et/ou en acier.



Verletzungsform  
*Infringing embodiment*  
 Contrefaçon

- |                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| a Abstand "a"<br>Distance "a"<br>distance "a"    | 12 Spreizgelenke<br>Spreading joints<br>articulations radiales |
| b Abstand "b"<br>Distance "b"<br>distance "b"    | 13 Spreizspeichen<br>Spreading spokes<br>rayons d'écartement   |
| c Fokusweg<br>Focusing path<br>couloir focal     | 14 Kniegelenk<br>Knee joints<br>genouillères                   |
| 1 Träger<br>Carrier<br>support                   | 15 Schieber<br>Slider<br>coulisseau                            |
| 5 Lager<br>Bearing<br>palier                     | 18 Schirmbespannung<br>Canopy<br>envergure                     |
| 9 Stativ<br>Stand<br>pied                        |                                                                |
| 10 Gelenke<br>Joints<br>articulations            |                                                                |
| 11 Schirmspeichen<br>Umbrella spokes<br>baleines |                                                                |



**United States Patent** [19]**Terashita**[11] **Patent Number:** **4,594,645**[45] **Date of Patent:** **Jun. 10, 1986**[54] **ILLUMINATING REFLECTOR**[76] **Inventor:** **Yutake Terashita**, 6-12,  
Nigawa-Takadai, 2-chome,  
Takarazuka-shi, Kyogo-ken, Japan[21] **Appl. No.:** **669,855**[22] **Filed:** **Nov. 9, 1984**[30] **Foreign Application Priority Data**

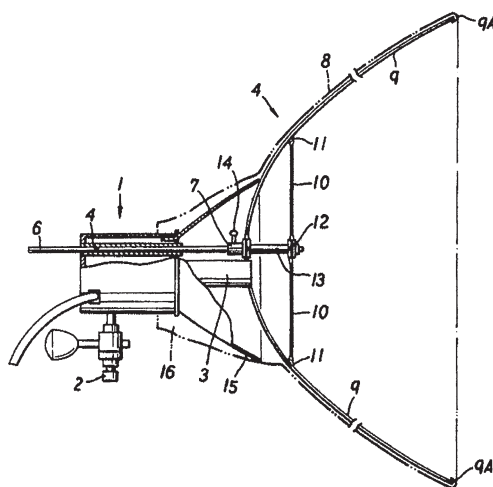
Nov. 11, 1983 [JP] Japan ..... 58-212946

[51] **Int. Cl.<sup>4</sup>** ..... **G03B 15/02**[52] **U.S. Cl.** ..... **362/18; 362/278;**  
362/352; 362/359[58] **Field of Search** ..... 362/16, 17, 18, 7, 8,  
362/307, 320, 327, 329, 277, 278, 352, 358, 359,  
450[56] **References Cited****U.S. PATENT DOCUMENTS**

|           |         |          |       |         |
|-----------|---------|----------|-------|---------|
| 2,205,860 | 6/1940  | Olds     | ..... | 362/18  |
| 2,907,873 | 10/1959 | Smith    | ..... | 362/320 |
| 3,851,164 | 11/1974 | Intrator | ..... | 362/18  |
| 4,052,607 | 10/1977 | Larson   | ..... | 362/320 |
| 4,446,506 | 5/1984  | Larson   | ..... | 362/18  |

*Primary Examiner*—William A. Cuchlinski, Jr.*Attorney, Agent, or Firm*—Oblon, Fisher, Spivak,  
McClelland & Maier[57] **ABSTRACT**

An illuminating reflector is composed of a stick which is adapted to be detachably inserted into a stick holding aperture formed in an illuminator, an actuating runner which pivotally connects a plurality of dome ribs and is slidably inserted onto the stick, a reflection sheet which is put on the ribs and cause diffusively reflection of light, a fixed collar secured at the top portion of the stick, and struts which are pivoted at their opposite ends respectively to the fixed collar and to the midway of the ribs. Therefore, the reflector can be opened by displacing the runner toward the fixed collar to flare the reflection sheet in a shape of a box, while when removing the runner counterwardly, the reflector can be folded into a compact form. The reflector further comprises a flexible cover which is provided in succession to a narrow end of the reflection sheet and to the flared open end of the reflection sheet being attached a light permeable diffuser screen so that an illuminant of the illuminator is accommodated within the box-shaped reflector.

**4 Claims, 6 Drawing Figures**

U.S. Patent Jun. 10, 1986 Sheet 1 of 3 4,594,645

FIG. 1

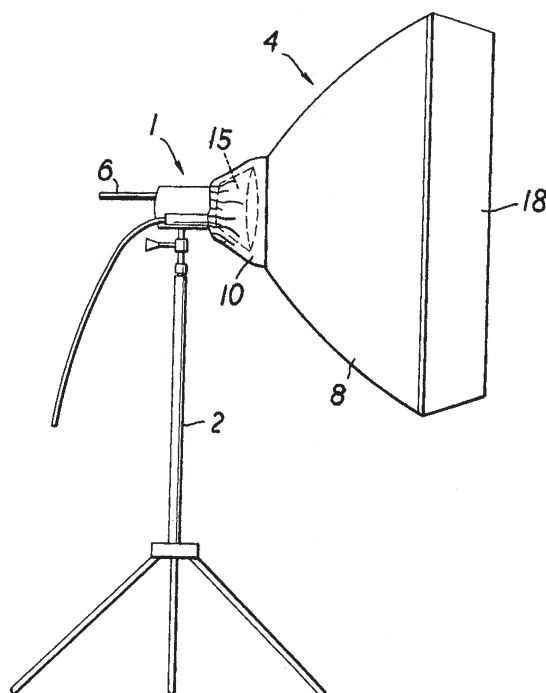
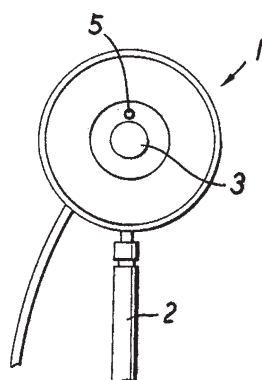
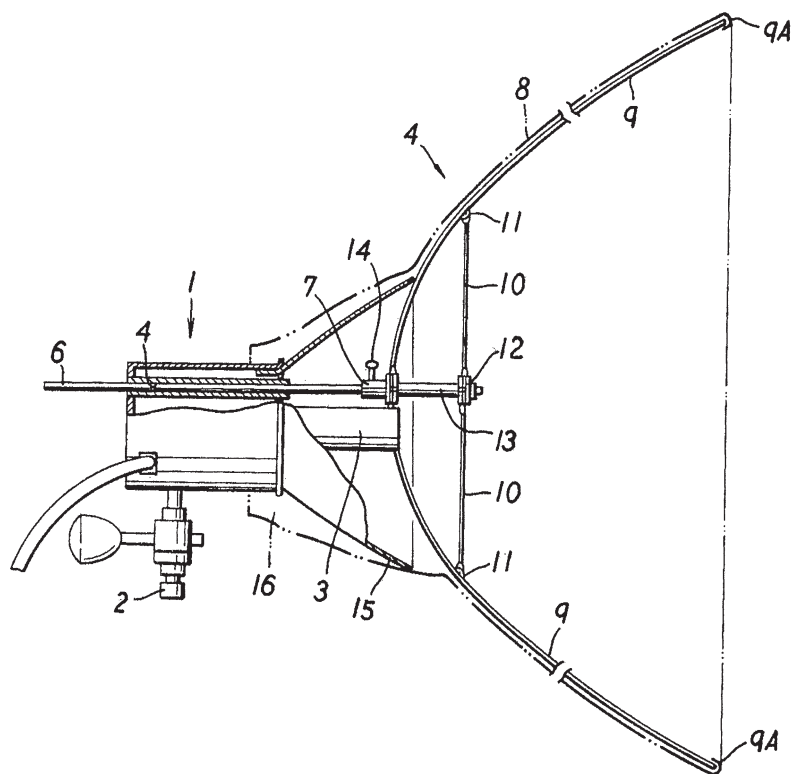


FIG. 2

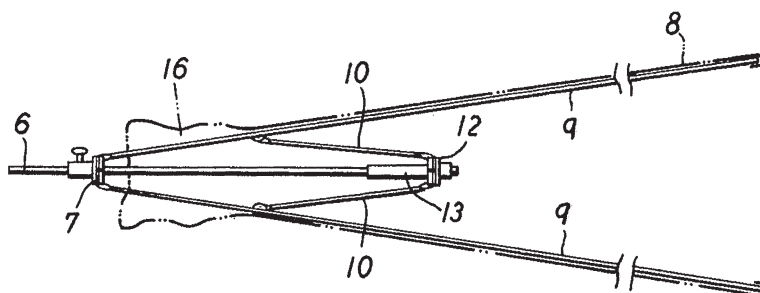


U.S. Patent Jun. 10, 1986 Sheet 2 of 3 4,594,645

F I G . 3



F I G . 4



U.S. Patent Jun. 10, 1986 Sheet 3 of 3 4,594,645

FIG. 5

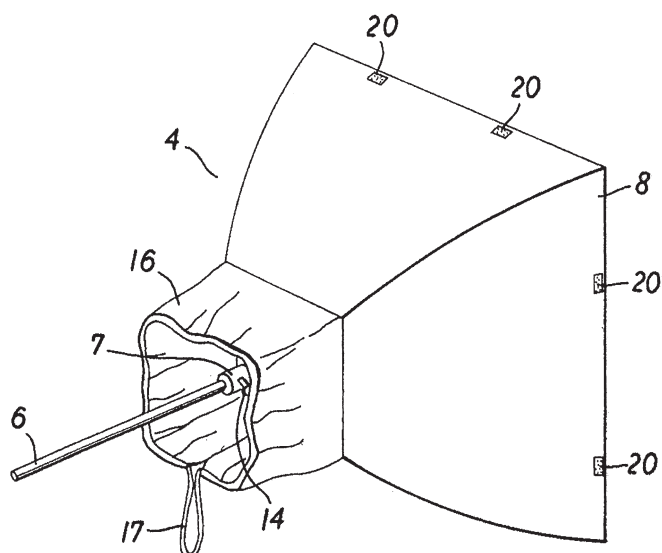
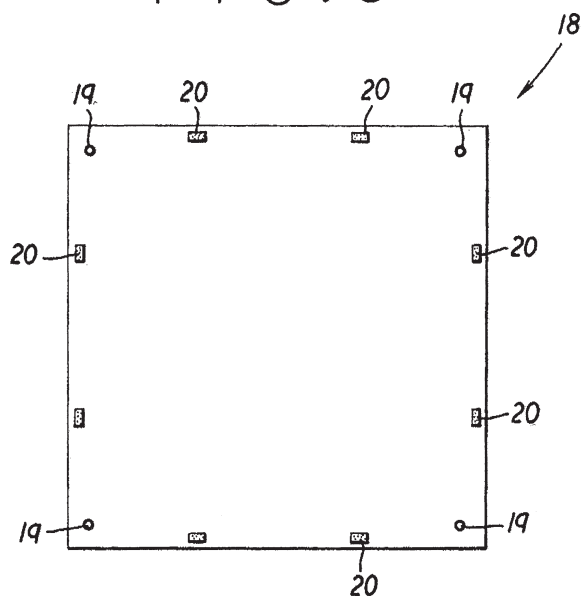


FIG. 6





4,594,645

1

**ILLUMINATING REFLECTOR****FIELD OF THE INVENTION**

This invention relates to an illuminating reflector which is capable of diffusing light from an illuminator provided with an illuminant such as an electric flash, lamp and the like so as to illuminate a shooting substance in an appropriate manner.

**BACKGROUND OF THE INVENTION**

On taking a photograph or a movie, besides directly illuminating from a light source to a shooting substance, a reflector is often used for diffusing light from an illuminator in order to adjust the emitted light from an illuminant as the light source for making suitable light to the shooting substance depending upon the circumstances, kinds and the like of the shooting. Two kinds of reflectors are generally used for such purposes, one of which is a parasol type reflector, the other being a box type one.

The conventional parasol type reflector has a generally similar construction of a normal parasol but is used the inner surface of the top cover as a reflecting surface for the purpose of causing diffusely reflection of the illuminating light. In order to support the reflector with the illuminator, an aperture is formed in the illuminator to be adapted for inserting a stick of the parasol to face the reflecting inner surface to the illuminant, thereby causing the illuminant light to diffuse and reflect toward the shooting substance. On the contrary, the other box type reflector has a configuration of a substantially pyramid-shaped box, the four side walls of which serves as a reflection surface and light permeable diffuser screen being covered over the opened fore end area. This type reflector is installed to the illuminator for accommodating the illuminant therewithin so that light emitted from the illuminant is caused to diffusely reflect on the reflection surface, then further bringing about additional diffusing upon passing through the diffuser screen, thereby ensuring uniform illumination to the shooting substance with wide range not going to waste. The thus constructed two types of reflectors are installed to an illuminant if occasion requires on taking a photograph or movie. However, since they are bulky in their fabricated states, it is essentially required to be kept in a compact form when out of use, and to attain easy and quick assembling to the operable form at the time of use.

In this instance, the parasol type reflector which is constructed similar to a parasol has such advantages that it is adapted to be installed to the illuminator merely by opening the top cover and inserting the stick into the holding aperture. The reflector can be compactly folded in a similar manner by closing the parasol when it is not used. However, this type of reflector has an inherent drawback that considerable amount of light will be unavailingly spreading out everywhere to become worse the illuminating efficiency.

On the other hand, the box type reflector is superior in illuminating efficiency to the parasol type one due to the fact that the spreading light can be substantially eliminated. In order to form this reflector into collapsible pyramid shape, it is required to have several number of supporting ribs along respective edges of the pyramid as a framework, a fitting member for fixing ends of the ribs and a connecting member provided around the illuminator so as to allow installation of the

2

reflector. Therefore, a detrimental disadvantage resides in the box type reflector that the structure of the device is complicated and increased members to be assembled, and further becoming costly as well as very troublesome of mounting and dismantling the same to and from the illuminator. Actually, commercially available box type reflectors take 10 to 15 minutes for installing to the illuminator.

**OBJECTS OF THE INVENTION**

Accordingly, it is an object of the present invention to provide an illuminating reflector which is capable of effectively and suitably illuminating a shooting substance.

It is another object of the present invention to provide an illuminating reflector which is able to form a box type reflector which is simple in construction, and easy in fabricating and folding operation as is a parasol type reflector.

It is further object of the present invention to provide an illuminating reflector wherein easy mounting to and dismantling out of the illuminator is assured as well as foldable into a compact form.

**SUMMARY OF THE INVENTION**

According to the present invention, there is provided a stick to be adapted for detachably inserting into a stick holding aperture formed in an illuminator having an illuminant, an actuating runner slidably inserted onto said stick, a plurality of dome ribs pivotally connected at respective one ends to said runner, a reflection sheet put on to said dome ribs for causing diffusely reflection of light emitted from said illuminant, a fixed collar being secured at the top portion of said stick, a plurality on a struts pivotally connected of respective opposite ends to said fixed collar and to each of said ribs at the midway, a flexible cover for covering said illuminator being attached to a narrowed end of said reflection sheet, and a diffuser screen detachably attached to an opening end of said reflection sheet.

As explained above, since the present invention has the construction that the reflection sheet which is adapted to surround the illuminant is composed in the form of a parasol to allow easy changing between the flared open state and the folded closed state, a box type reflector can be constructed with a simple construction and easy handling like a parasol type reflector. In addition, since a normal illuminator has an aperture to accept a stick of the parasol type reflector, the reflector of the present invention can be installed the conventional reflector without changing the design. Further, since the cover is formed with a flexible material, the reflector can be simply and easily mounted to any illuminator irrespective of the size of the illuminator per se or its lamp shade, or even if no lamp shade is equipped to the illuminator.

**BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS**

These and other objects, features and advantages of the present invention will become apparent more clearly upon a reading of the following detailed specification and drawing, in which:

FIG. 1 is an exterior view of an illuminating apparatus on which is installed the reflector of the present invention;

FIG. 2 is a front elevational view of the illuminator:

4,594,645

3

FIGS. 3 and 4 are diagrammatic structural views respectively showing different operations;

FIG. 5 is a perspective view of the reflector; and

FIG. 6 is a rear elevation view of the diffuser screen.

#### DETAILED DESCRIPTION OF THE PRESENTLY PREFERRED EMBODIMENT

Referring now to FIGS. 1 to 3, reference numeral 1 denotes a well-known illuminator which is supported at the upper portion of a stand 2, and attached at the front portion thereof is an illuminant 3 such as an electric flash, lamp and the like. The illuminator 1 has a stick holding aperture adapted to accept a stick of a reflector of known parasol type as explained hereinbefore, and a reflector 4 is capable of mounting to the illuminator 1 in the manner similar to the parasol type one.

The reflector 4 has a configuration of a truncated pyramid like box which is capable of accommodating the illuminant 3 therewithin and is detachably supported by the illuminator 1 by inserting a stick 6 into a stick holding aperture 5 of the illuminator 1.

An actuating runner 7 which is pivotally connected with respective one end of four dome ribs 9 is slidably inserted onto the stick 6. Between respective adjacent ribs 9, a circumferential reflection sheet 8 which has a white inner surface to facilitate the causing illuminant diffused reflection of light emitted from the illuminator 3 is put on. Further, struts 10 are pivoted by means of connecting members 11 to the midway of respective dome ribs 9, while the other ends of the struts 10 are, respectively, pivotally connected to a fixed collar 12 which is fixedly mounted at the top portion of the stick 6. A sleeve 13 for defining the movable range of the runner 7 is inserted onto the stick 6 in a position between the runner 7 and the collar 12.

The reflector 4 can, therefore, be opened and closed by bringing about a sliding movement of the runner 7 along the stick 6. When the runner 7 is moved toward the collar 12 to the position restricted by the sleeve 13, the reflection sheet 8 is brought into flared open position as shown FIG. 3. On the other hand, when the runner 7 is displaced counterwardly to the just-mentioned open position, the reflection sheet 8 can be folded as shown in FIG. 4. Then, a set screw 14 is provided on the runner 7 so as to lock the runner 7 at the opened operable position.

As seen from FIG. 1 and FIG. 5, a flexible cover 16 which is given a sleeve-shaped form is attached to the narrowed end of the reflection sheet 8 so as to envelope a lamp shade 15 surrounding the illuminant 3 of the illuminator 1. An operating rope 17 as an operation means is provided at the open edge portion of the flexible cover 16 so that light emitted from the illuminant 3 is prevented from leaking out by putting the cover 16 over the shade 15 and pulling the operation rope 17 to closely contact the cover 16 onto the periphery of the shade 15. On the other hand, the flared open end of the pyramid shaped reflection sheet 8 is covered by a diffuser screen 18 as shown in FIG. 6. The diffuser screen 18 is a white semi-transparent flexible sheet made of synthetic resin which has fine ruggedness on one side, and the other side of which has a flat surface. The diffuser screen 18 is attached to the opening end of the reflection sheet 8 with the rugged side directed outwardly so that the screen 18 permits to permeate almost all light of the illuminant 3 therethrough with causing diffusion.

4

To allow easy attachment of the diffuser screen 18 to the reflection sheet 8, mounting holes 19 are formed at the four corner portions of the screen for receiving free end portion 9A of respective ribs 9 and fastening members 20 consisting of paired male-and-female tape fasteners are affixed at the intermediate portions of respective sides of the diffuser screen 18 and the reflection sheet 8.

In a case of assembling the reflector and installing it to the illuminator 1, the actuating runner 7 is displaced up to the position that the sleeve 13 is held stationary between the runner 7 and the fixed collar 12 so as to make the reflection sheet 8 flare in the form of the truncated pyramid, and then the runner 7 is locked by screwing in the set screw 14. Further, the stick 6 is inserted into the aperture 5 of the illuminator 1 and is fixed with an appropriate fixing member (not shown). In this connection, an illuminator generally has an aperture for fitting a stick of a parasol type reflector so that this aperture can be used as the holding aperture 5 not only for inserting the stick of the parasol type reflector but also for the reflector of the present invention. Subsequently, the flexible cover 16 is put on the outer periphery of the lamp shade 15, then the rope 17 is pulled and tied to close tightly thereupon. After then, the diffuser screen 18 is attached to the opening end of the reflection sheet 8 with rugged surface faced outwardly. By the manner as explained above, the reflector is installed to the illuminator 1 in an operable fashion. The work for installing the reflector does not need more than one minute.

Since the illuminant 3 is disposed within the box defined by the reflection sheet 8 and diffuser screen 18, illumination to the subject to be shot can be made in such facilitated manner that the emitted light becomes soft and uniformly diffused over a wide area by diffusively reflected on the surface of the reflection sheet 8 and further widely diffused upon passing through the diffuser screen 18.

The stick holding aperture 5 is normally formed away from the center portion of the illuminator as shown in FIG. 2 due to mounting the illuminant 3 at this center portion. However, there is no problem to accommodate the reflector into the pyramid-shaped box despite of the eccentric arrangement of the aperture 5 because the cover 16 is made of a flexible material. In addition, providing relatively large opening to the cover 16, it can smoothly cover up any lamp shade irrespective of its configuration. Further, by arranging the tightening amount of the rope 17 which is provided for the cover 16, it can close tightly any lamp shade or even without shade for preventing completely from leakage of light. Moreover, the reflector can be folded in the compact form by removing the stick 6 from the illuminator 1 and also removal of the diffuser screen 18 from the reflection sheet 8.

In accordance with the foregoing embodiment, there is shown that the reflection sheet 8 has substantially square open end, but this may take any other shape such as, other rectangular or polygon. As other the fastening member for attaching the diffuser screen to the reflection sheet, it may be other means such as a hook, button, zipper and the like. Further, the operating rope 17 may be replaced by a rubber band.

Although the invention has been described in its preferred form with a certain degree of particularity, it is understood that the present disclosure of the preferred form may be changed in the details of construction, and other combination and arrangement of parts may be



4,594,645

5

resorted to without departing from the spirit and the scope of the invention as hereinafter claimed.

What is claimed is:

1. An illuminating reflector which comprises:

(a) a stick having a rearward end and a forward end, the rearward end of said stick being adapted to be detachably inserted into a stick holding aperture in an illuminator;

(b) an actuating runner slidably disposed on said stick;

(c) means for selectively fixing said actuating runner in either a first position on said stick or in a second position on said stick, said first position being forward of said second position;

(d) a plurality of dome ribs each of which has a rearward end and a forward end, the rearward end of each of said plurality of dome ribs being pivotally connected to said actuating runner;

(e) a fixed collar secured to the forward end of said stick;

(f) a plurality of struts each of which has a rearward end and a forward end, the forward end of each said plurality of struts being pivotally connected to said fixed collar and the rearward end of each plurality of struts being pivotally connected to a corresponding one of said plurality of dome ribs intermediate the rearward and forward ends thereof;

6

(g) a flexible reflection sheet having a forward end and a rearward end, said flexible reflection sheet being mounted on said plurality of dome ribs;

(h) a flexible cover having a forward end and a rearward end, the forward end of said flexible cover being attached to the rearward end of said flexible reflection sheet and the rearward end of said flexible cover being adapted to prevent light from the illuminator from leaking out rearwardly; and

(i) a diffuser screen detachably attached to the forward end of said flexible reflection sheet,

whereby, when said actuating runner is fixed in its first, forward position, said struts force said plurality of dome ribs outwardly, opening the illuminating reflector, and when said actuating runner is fixed in its second, rearward position, said struts pivot inwardly and rearwardly and said dome ribs pivot inwardly and forwardly.

2. An illuminating reflector as recited in claim 1 wherein the forward end of said reflection sheet is at least substantially square.

3. An illuminating reflector as recited in claim 1 wherein said diffuser screen is attached to the forward end of said flexible reflection sheet by means selected from the group consisting of male-female tape fasteners, hook-and-eye fasteners, and a zipper.

4. An illuminating reflector as recited in claim 1 and further comprising means for closing said flexible cover tightly around the outer periphery of the illuminator.

\* \* \* \* \*

35

40

45

50

55

60

65

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE  
**CERTIFICATE OF CORRECTION**

PATENT NO. : 4,594,645

DATED : June 10, 1986

INVENTOR(S) : Terashita, Yutaka

It is certified that error appears in the above-identified patent and that said Letters Patent is hereby corrected as shown below:

Title page:

The first name of the Inventor is misspelled.

--The first name of the Inventor should read  
as follows:

Yutakaa, Terashita--

**Signed and Sealed this**

**Twenty-fourth Day of February, 1987**

*Attest:*

DONALD J. QUIGG

*Attesting Officer*

*Commissioner of Patents and Trademarks*



### 3. Arbeitssitzung

#### Auslegung von Patentansprüchen und Äquivalenzlehre

Vorsitzender: Ivan Verougstraete (BE)

Gert KOLLE\*

#### Auslegung von Patenten und Äquivalenzlehre

##### Einführung

*"The name of the game is the claim", Judge Giles S. Rich, CAFC*

Die Auslegung von Gesetzen, Verträgen und anderen Rechtstexten ist das Handwerk und mitunter die Kunst der Juristen. Sie ist das tägliche Brot des Rechtsanwenders, kann doch kaum ein Sachverhalt ohne weiteres unter die maßgebenden Rechtsnormen subsumiert werden, ohne dass ihrer Anwendung die Auslegung vorausgehen müsste. Die rundum klare Rechtsnorm ist eine Fiktion, und schon die Feststellung ihrer Klarheit ist Ergebnis einer Auslegung. Viele Schulen und Methoden der Auslegung helfen auf dem oft beschwerlichen Weg zur richtigen Rechtsanwendung. All dies gilt auch für das Patentrecht, das freilich keine Domäne der Juristen ist, sondern auch von Menschen mit technischer oder naturwissenschaftlicher Vorbildung – Prüfer im Patentamt, Mitglieder von Beschwerdekammern oder Gerichten – anzuwenden, also auszulegen ist.

Die Ermittlung des Schutzbereichs von (europäischen) Patenten erfordert zwei Schritte:

1. die Auslegung der maßgebenden Vorschriften des Patentrechts, also des EPÜ und der nationalen Patentgesetze,
2. die Auslegung des Patents selber anhand der unter 1 gewonnenen Ergebnisse.

Als weiter führende Lektüre zu diesem Thema sei nachdrücklich empfohlen: Pagenberg/Cornish *"Interpretation of Patents in Europe – Application of Article 69 EPC"* (Heymanns 2006).

#### Schutzbereich und Auslegung europäischer Patente

##### Rechtsgrundlagen

"Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch (den Inhalt der) **die Patentansprüche** bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen" (Artikel 69 (1) EPÜ 1973 und **EPÜ 2000** – ab Dezember 2007).

Die Ansprüche definieren den Gegenstand, für den Schutz begehrt und gewährt wird; sie müssen deutlich, knapp gefasst und von der Beschreibung gestützt sein (Artikel 84 EPÜ). Bezugszeichen in Ansprüchen, die auf Merkmale in Zeichnungen verweisen, dürfen nicht zur einschränkenden Auslegung der Ansprüche herangezogen werden (Regel 29 (7) EPÜ).

### Third working session

#### Interpretation of claims and doctrine of equivalents

Chairman: Ivan Verougstraete (BE)

Gert KOLLE\*

#### Interpretation of patents and the doctrine of equivalents

##### Introduction

*"The name of the game is the claim", Judge Giles S. Rich, CAFC*

The interpretation of laws, contracts and other legal texts is the stock in trade, the art and the daily bread of the legal profession. After all, hardly any legal provision can be applied unless it has been interpreted. There is no such thing as a totally clear provision – and even establishing its clarity would mean interpreting it first. There are many schools and techniques of interpretation to help us in the often difficult task of applying the law correctly. And all this also holds true for patent law – which has to be applied and hence interpreted not only by lawyers but also by technically or scientifically qualified people such as patent examiners and members of boards of appeal or courts.

Determining the extent of the protection conferred by a (European) patent is a two-stage process involving the interpretation of

1. the relevant patent-law provisions, i.e. the EPC and national patent legislation
2. the patent itself, in the light of the knowledge derived from stage 1.

Strongly recommended further reading: Pagenberg/Cornish *"Interpretation of Patents in Europe – Application of Article 69 EPC"* (Heymanns 2006).

#### Extent of protection and interpretation of European patents

##### Legal basis

"The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by (the terms of) **the claims**. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims" (Article 69(1) EPC 1973 and – from December 2007 – **EPC 2000**).

The claims define the matter for which protection is sought and granted; they must be clear, concise and supported by the description (Article 84 EPC). Reference signs used in them which relate to features in drawings must not be construed as limiting the claims (Rule 29(7) EPC).

### 3<sup>e</sup> séance de travail

## Interprétation des revendications et doctrine des équivalents

Président : Ivan Verougstraete (BE)

**Gert KOLLE\***

## Interprétation des brevets et doctrine des équivalents

### Introduction

*"The name of the game is the claim." (Giles S. Rich, juge à la CAFC)*

L'interprétation des lois, contrats et autres textes juridiques est l'affaire des juristes et elle requiert parfois tout leur art. C'est même la tâche quotidienne du praticien juridique étant donné qu'il est rare de pouvoir appliquer une norme juridique pertinente aux faits de l'espèce sans l'avoir interprétée préalablement. Croire qu'il existe des normes juridiques d'une clarté absolue est illusoire et le fait même de conclure à cette clarté procède déjà d'une démarche interprétative. Mais il existe de nombreuses écoles et méthodes d'interprétation, qui aident à avancer dans la voie souvent difficile de l'application correcte des lois. Tout cela s'applique également au droit des brevets, qui, bien entendu, n'est pas le domaine exclusif des juristes, mais doit être appliqué et donc interprété aussi par des techniciens et scientifiques (examineurs des offices de brevets, membres des chambres de recours, juges).

L'étendue de la protection conférée par les brevets (européens) doit être déterminée en deux étapes :

1. Interprétation des dispositions pertinentes du droit des brevets, c'est-à-dire de la CBE et des lois nationales relatives aux brevets,
2. Interprétation du brevet lui-même, sur la base du résultat de l'interprétation visée au point 1.

On trouvera une étude intéressante de ce thème dans le livre de Pagenberg/Cornish intitulé *"Interpretation of Patents in Europe – Application of Article 69 EPC"* (Heymanns 2006), dont la lecture est vivement recommandée.

### Etendue de la protection et interprétation des brevets européens

#### **Principes juridiques fondamentaux**

"L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par (la teneur des) **les revendications**. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications." (Article 69(1) CBE 1973 et **CBE 2000** – à partir de décembre 2007).

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée et accordée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description (article 84 CBE). Les signes de référence qui figurent dans les revendications et renvoient à des caractéristiques des dessins ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication (règle 29(7) CBE).

\* Ehemals Hauptdirektor Internationale Rechtsangelegenheiten und Patentrecht im EPA.

\* Formerly EPO Principal Director for International Legal Affairs and Patent Law.

\* Ancien Directeur principal Affaires juridiques internationales et Droit des brevets à l'OEB.

Maßgebend für den Schutzbereich ist der Wortlaut des europäischen Patents in der Verfahrenssprache, sofern nicht die national vorgeschriebene Übersetzung des Patents einen engeren Schutzbereich festlegt (Artikel 70 (1) und (3) EPÜ).

Diese wenigen Regeln im EPÜ und der in Art einer Generalklausel formulierte Schutzbereich machen sofort deutlich, dass die Gerichte hohe Verantwortung tragen, sie mit Leben zu erfüllen und durch Auslegung zu konkretisieren. Hilfe dabei soll das Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPÜ leisten.

### **Das Auslegungsprotokoll zu Artikel 69**

Danach soll die Auslegung von Artikel 69 EPÜ angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden:

"Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Artikel 69 dahingehend auszulegen, dass die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden." (Artikel 1 i. d. F. des EPÜ 2000).

Der Richter ist also einerseits nicht an den genauen Wortlaut der Ansprüche gebunden, darf andererseits die Ansprüche nicht als bloße Richtlinie verstehen. Das Protokoll sieht damit einen Mittelweg zwischen der früheren UK Praxis, die als "peripheral claiming" umschrieben sich eng am Wortlaut der Ansprüche orientierte, und der früheren DE Praxis vor, die auch "central claiming" genannt einen über den Wortlaut hinausgehenden Schutz ermöglichte.

Artikel 2 des Auslegungsprotokolls i. d. F. des EPÜ 2000 erweitert nun den Schutzbereich um einen überaus wichtigen Grundsatz:

**"Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind".**

Auf eine Definition der Äquivalente, wie sie im Basisvorschlag enthalten war, konnte sich die Revisionskonferenz allerdings nicht einigen. Aus heutiger Sicht war diese Entscheidung richtig. Was als Äquivalent zu beurteilen ist, soll den Gerichten vorbehalten bleiben und nicht durch Gesetz festgeschrieben werden.

Das Auslegungsprotokoll soll Rechtsprechung und Praxis in Europa harmonisieren, lässt aber viel Spielraum für eigene Wege und die Beibehaltung nationaler Tradition. Die bisherige Rechtsprechung der nationalen Gerichte macht dies mehr als deutlich, besonders anschaulich vielleicht im UK, wo die für die Bestimmung des Schutzbereichs entwickelten (nationalen) Regeln auch die "Protocol questions" genannt werden.

In determining the extent of protection, the patent's authentic text is that in the language of the proceedings, unless the protection conferred by the translation prescribed by national law is narrower (Article 70(1) and (3) EPC).

These scanty and very generally formulated EPC provisions make it clear at once that the courts bear great responsibility for fleshing them out and interpreting them for practical application; and the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC is there to help them.

### **Protocol on the Interpretation of Article 69**

According to the Protocol, Article 69 EPC must be interpreted in a way which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of legal certainty for third parties:

"Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties." (Article 1 as worded in the EPC 2000).

So the judge is not tied to the strict, literal wording of the claims, but nor can he regard them as a mere guideline. The Protocol thus provides for a middle way between the earlier UK practice of "peripheral claiming", i.e. sticking closely to the wording of the claims, and the earlier DE practice of "central claiming", under which protection extending beyond that wording was possible.

Article 2 of the Protocol now adds a very important principle in the EPC 2000:

**"For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims".**

However, the Revision Conference failed to agree on the definition of equivalents set out in the Basic Proposal. Today, we can see that was the right decision. The courts should decide what is equivalent; this should not be laid down by law.

The Protocol aims to harmonise jurisprudence and practice in Europe, but still leaves the courts considerable room to go their own way and maintain national traditions. This is made very clear by the case law of national courts; indeed, in the UK the (national) rules developed for determining the extent of protection are even known as the "Protocol questions".



Le texte du brevet rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi, à moins que la traduction du brevet prescrite par la législation nationale ne lui confère une protection moins étendue (article 70(1) et (3) CBE).

Compte tenu du faible nombre de ces dispositions de la CBE et vu la définition de l'étendue de la protection sous forme de clause générale, il est évident que les tribunaux assument une haute responsabilité puisqu'ils sont chargés de mettre en pratique ces dispositions et de les concrétiser par le biais de l'interprétation. Les y aider, c'est le but du protocole interprétatif de l'article 69 CBE.

### **Protocole interprétatif de l'article 69**

Selon le protocole, l'interprétation de l'article 69 CBE doit viser à assurer à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de certitude juridique aux tiers :

"L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers." (Article 1 du protocole, version CBE 2000).

Le juge, d'une part, n'est donc pas obligé de s'en tenir au texte littéral des revendications, et, d'autre part, il ne doit pas considérer que les revendications servent uniquement de ligne directrice. Le protocole préconise ainsi une méthode d'interprétation située à mi-chemin entre la pratique antérieure britannique (appelée "*peripheral claiming*"), qui attache la plus grande importance au libellé des revendications, et la pratique antérieure allemande (appelée "*central claiming*"), qui permet d'obtenir une protection allant au-delà de ce libellé.

L'article 2 du protocole interprétatif, tel qu'il figure dans la CBE 2000, énonce à présent un principe d'importance fondamentale, qui a pour effet d'élargir l'étendue de la protection :

**"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 élément indiqué dans les revendications".**

Toutefois, la conférence diplomatique n'a pas pu s'entendre sur une définition des "équivalents", comme celle qui figurait dans la proposition de base, ce qui aujourd'hui s'avère judicieux. Il appartient aux seuls tribunaux de décider de ce qui doit être considéré comme un équivalent et il serait inapproprié de légiférer en la matière.

Le protocole interprétatif a pour objectif d'harmoniser la jurisprudence et la pratique en Europe, mais laisse toute latitude à des pratiques divergentes et au maintien des traditions nationales. Ceci est parfaitement illustré jusqu'ici par la jurisprudence des tribunaux nationaux, notamment au Royaume-Uni, où les règles (nationales) élaborées aux fins de déterminer l'étendue de la protection sont aussi appelées "*Protocol questions*".

### Allgemeine Regeln für die Auslegung von Patenten

*"A claim is not a nose of wax which can be turned and twisted in any direction"* (Graver Tank, US Supreme Court).

1. Patente definieren durch die Ansprüche Ausschließkeitsrechte, d. h. Verbotsnormen, die sich an jedermann richten. Sie sind daher wie Gesetze, nicht wie Verträge auszulegen.

2. Maßgebend für den Schutzbereich des Patents sind **allein die Patentansprüche**, die aber zwingend im Lichte der Beschreibung und Zeichnungen auszulegen sind. Was in der Patentschrift offenbart, jedoch nicht beansprucht ist, genießt keinen Schutz.

3. Die Auslegung der Ansprüche soll Unklarheiten beheben, technische Begriffe klarstellen, Bedeutung und Tragweite der geschützten Erfindung ermitteln. Die Patentschrift ist ihr eigenes Lexikon, namentlich in ganz neuen technischen Gebieten ohne etablierte Nomenklatur.

4. Die Ansprüche sind nicht wörtlich, sondern **zweckorientiert** auszulegen:

"A patent specification should be given a purposive construction rather than a purely literal one derived from applying to it the kind of meticulous verbal analysis in which lawyers are too often tempted by their training to indulge" (Catnic, UK House of Lords)

5. Die Auslegung richtet sich nach Sicht, Verständnis und Fachkenntnissen des **Durchschnittsfachmanns** im Prioritätszeitpunkt. In der Patentschrift zitierter Stand der Technik ist zu berücksichtigen.

6. Die Auslegung des Patents ist **Rechtsfrage**, setzt aber vielfach tatsächliche Feststellungen darüber voraus, was der Fachmann der Patentschrift entnimmt. Die stets gebotene Auslegung bedeutet nicht, dass in jedem Fall ein Sachverständiger beigezogen werden muss.

7. Der Richter ist nicht an die Anspruchformulierung (einteilig – zweiteilig) gebunden: Alle im Anspruch genannten Merkmale sind gleichwertig.

8. Der Schutz des Patents ist nicht auf in der Patentschrift offenbarte Ausführungsbeispiele beschränkt.

9. Verzichte oder beschränkende Erklärungen im Erteilungs-, Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren, die im Patent keinen Ausdruck finden, sind grundsätzlich unbeachtlich. Die aus den USA bekannte Rechtsfigur des "prosecution history estoppel" hat in Europa bisher – von wenigen Ausnahmen abgesehen – keine Anerkennung gefunden. Einen dahin gehenden Vorschlag hat die Revisionskonferenz 2000 abgelehnt.

### General rules for interpreting patents

*"A claim is not like a nose of wax which may be turned and twisted in any direction"* (Graver Tank, US Supreme Court).

1. Through the claims, patents define exclusive rights, prohibitions directed at all third parties. They must therefore be interpreted like laws rather than contracts.

2. The **claims alone** determine the extent of protection conferred by a patent, but they must be interpreted in the light of the description and drawings. Matter disclosed in the specification but not claimed is not protected.

3. Claim interpretation is intended to clarify ambiguities and technical terms, and the meaning and scope of the protected invention. A patent specification is its own dictionary, especially in technical fields too new to have their own established terminology.

4. The claims must be interpreted **purposively**, not literally:

"A patent specification should be given a purposive construction rather than a purely literal one derived from applying to it the kind of meticulous verbal analysis in which lawyers are too often tempted by their training to indulge" (Catnic, UK House of Lords).

5. The interpretation must be based on the viewpoint, understanding and knowledge of the **average skilled person** at the priority date, taking into account the prior art cited in the specification.

6. Interpreting the patent is a **question of law**, but to a large extent presupposes establishing what the skilled person actually gathers from the specification. This does not however mean that an expert always has to be consulted.

7. Judges are not bound by the claim's formulation (one-part, two-part); all features it mentions have equal value.

8. The protection conferred by a patent is not confined to the embodiments disclosed in the specification.

9. Waivers or limiting statements in grant, opposition or revocation proceedings are irrelevant if not contained in the patent itself. With few exceptions, US-style "prosecution history estoppel" has made no mark in Europe. A proposal along such lines was rejected by the 2000 Revision Conference.

### **Règles générales relatives à l'interprétation des brevets**

*"A claim is not a nose of wax which can be turned and twisted in any direction"* (Affaire Graver Tank, Cour suprême des Etats-Unis).

1. Par les revendications, les brevets définissent des droits exclusifs, c'est-à-dire des normes interdisant à toute personne de reproduire l'invention. Il convient donc de les interpréter comme les dispositions légales et non pas comme les contrats.

2. L'étendue de la protection conférée par le brevet se fonde **uniquement sur les revendications**, qui doivent toutefois absolument être interprétées à la lumière de la description et des dessins. Ce qui est divulgué dans le fascicule de brevet sans être revendiqué n'est pas protégé.

3. L'interprétation des revendications doit lever les ambiguïtés, clarifier les notions techniques et déterminer la signification et la portée de l'invention faisant l'objet de la protection. Le fascicule de brevet est son propre lexique, notamment dans les domaines techniques entièrement nouveaux, où il n'existe pas de nomenclature établie.

4. Les revendications ne doivent pas être interprétées de **manière** littérale, mais **téléologique** :

*"A patent specification should be given a purposive construction rather than a purely literal one derived from applying to it the kind of meticulous verbal analysis in which lawyers are too often tempted by their training to indulge"* (affaire *Catnic*, Chambre des Lords, Royaume-Uni).

5. L'interprétation se fonde sur le point de vue, les facultés de compréhension et les connaissances techniques de **l'homme du métier** de compétence moyenne à la date de priorité. L'état de la technique cité dans le fascicule de brevet doit être pris en compte.

6. L'interprétation des brevets est une **question juridique**, mais suppose généralement qu'ait été effectivement vérifié ce que l'homme du métier comprend en lisant le fascicule de brevet. Le fait de toujours devoir interpréter le brevet ne signifie pas qu'il soit nécessaire de faire appel à un expert dans tous les cas.

7. Le juge n'est pas obligé de s'en tenir à la formulation des revendications (une partie ou deux parties) : toutes les caractéristiques figurant dans une revendication ont la même valeur.

8. La protection conférée par le brevet ne se limite pas aux modes de réalisation divulgués dans le fascicule de brevet.

9. Les renonciations ou les déclarations restrictives faites dans le cadre de la procédure de délivrance, d'opposition ou de nullité ne sont en principe pas prises en compte si elles ne sont pas exprimées dans le brevet. Jusqu'à présent, l'instrument juridique connu aux Etats-Unis sous la désignation *"prosecution history estoppel"* n'a pas fait école en Europe, à quelques exceptions près. La proposition dans ce sens soumise à la conférence diplomatique 2000 a échoué.

Diese Grundregeln sind nicht nur in der europäischen Rechtsprechung explizit oder implizit weithin anerkannt. Sie bilden das Gerüst für eine einheitliche Rechtspraxis bei der Auslegung von Patenten.

### Äquivalenz

Ohne angemessene Einbeziehung von Äquivalenten in den Schutzbereich wird die Wirkung des Patentschutzes deutlich geschmälert. Auch wenn eine Erfindung voll ausgeschöpft wird, alle denkbaren Varianten und Ausführungsformen in der Anmeldung offenbart und beansprucht werden, ist es immer möglich, dass gleichwirkende Lösungsmittel bei der Anmeldung übersehen oder erst später erkannt werden. Die identische, wortlautgemäße Benutzungsform einer patentierten Erfindung ist die Ausnahme in Verletzungsstreitigkeiten. Meist stellt das als patentverletzend angegriffene Erzeugnis oder Verfahren eine Abwandlung der geschützten Erfindung dar, die auch bei günstigster Auslegung der Ansprüche nicht mehr in den durch deren Wortlaut bestimmten Schutzbereich fällt, einem Fachmann aber durchaus als gleichwertige Lösung erscheinen mag. Dann hilft nur ein Rückgriff auf die Äquivalenzlehre, um dem Patentinhaber angemessenen Schutz zu verschaffen.

Denn Äquivalente sind auch bei weitester Auslegung in aller Regel nicht unter den Wortlaut der Ansprüche zu subsumieren. Der Schutzbereich des Patents erfasst daher nicht nur jede dem Wortlaut des nach Sinn und Zweck ausgelegten Anspruchs voll entsprechende Ausführungsform, sondern auch eine solche, die äquivalente Mittel benutzt.

Die Äquivalenzlehre wird von den Gerichten in Europa seit jeher weithin anerkannt. Artikel 2 des Auslegungsprotokolls zu Artikel 69 EPÜ 2000 schreibt daher nur fest, was in der Rechtspraxis der meisten Vertragsstaaten schon bisher anerkannt ist: Der Schutzbereich des Patents erstreckt sich gegebenenfalls auch auf solche Abwandlungen des patentierten Gegenstands, die zwar vom Wortlaut des Anspruchs nicht erfasst werden, aber nach Sinn und Zweck der Erfindung **gleichwirkende** und gleichwertige **Austauschmittel** benutzen.

#### – Was sind Äquivalente?

Aus der US-Rechtsprechung ist der **3-Wege-Test** bekannt:

*Any element capable of performing substantially the same **function** in substantially the same **way** and producing substantially the same **result** as the element claimed.*

Soweit ersichtlich, haben die Gerichte in Europa keinen entsprechenden Test entwickelt.

Im **Basisvorschlag** für das Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPÜ 2000 findet sich folgende Definition:

"Ein Mittel ist in der Regel als Äquivalent anzusehen, wenn es für einen Fachmann nahe liegt, dass dieses Mittel im wesentlichen zu dem gleichen Ergebnis führt wie das im Patentanspruch genannte Mittel".

These basic rules are widely recognised, explicitly or implicitly, not only in European jurisprudence; they also provide a framework for uniform legal practice in interpreting patents.

### Equivalence

A patent's protective effect is significantly reduced if equivalents are not duly included within its scope. Even if the application discloses and claims all feasible variants and embodiments of the invention, it is always possible to overlook means of solving the technical problem which have the same effect. In infringement cases, use literally identical to the invention as patented is the exception; usually, the allegedly infringing product or process is an adaptation which even on a generous interpretation of the claims falls outside their actual wording, although for the skilled person it may well seem to be an equivalent solution. The doctrine of equivalents is then the only way of ensuring appropriate protection for the patentee.

Equivalents cannot normally be subsumed in the claim's wording, even on its widest interpretation. The protection conferred by a patent therefore covers not only all embodiments which fully correspond to the wording of a claim interpreted in accordance with its sense and purpose but also those using equivalent means.

Europe's courts have long widely recognised the doctrine of equivalents. So Article 2 of the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC 2000 merely formalises what legal practice in most contracting states already acknowledges: that the protection conferred by a patent also extends to adaptations of its subject-matter which – although not covered by the claim as worded – in accordance with the sense and purpose of the invention use equivalent **replacement means** which have the **same effect**.

#### – What are equivalents?

US case law operates a **3-way test**:

*Any element capable of performing substantially the same **function** in substantially the same **way** and producing substantially the same **result** as the element claimed.*

Europe's courts however do not appear to have devised such a test.

The **Basic Proposal** for the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC 2000 contains the following definition:

"A means shall generally be considered as being equivalent if it is obvious to a person skilled in the art that using such means achieves substantially the same result as that achieved through the mean specified in the claim".

Les règles de base susmentionnées sont largement reconnues, explicitement ou implicitement, non seulement par la jurisprudence en Europe. Elles forment la charpente d'une pratique juridique uniforme en matière d'interprétation des brevets.

### **Equivalence**

La protection par brevet n'est pas adéquate si les équivalents ne sont pas convenablement inclus dans l'étendue de la protection. Même lorsque la demande tire le maximum de l'invention et que toutes les variantes et tous les modes de réalisation imaginables sont divulgués et revendiqués, il peut toujours arriver d'oublier de mentionner des moyens équivalents dans la demande ou de ne réaliser leur existence qu'ultérieurement. Dans les litiges en contrefaçon, il est exceptionnel que l'invention brevetée ait été copiée à l'identique, sous une forme correspondant exactement au libellé du brevet. Le produit ou procédé litigieux est généralement une variante de l'invention qui n'entre pas dans le champ de protection défini par le libellé des revendications, même en pratiquant l'interprétation la plus favorable. Néanmoins, l'homme du métier peut très bien considérer que cette variante constitue une solution équivalente. Dans ce cas, seul le recours à la doctrine des équivalents peut aider le titulaire du brevet à obtenir une protection adéquate. En effet, il est rare que les équivalents soient couverts par le libellé des revendications, même d'après l'interprétation la plus large.

Par conséquent, la protection conférée par le brevet ne s'étend pas seulement aux modes de réalisation qui correspondent exactement au libellé des revendications interprétées de manière téléologique, mais aussi à ceux qui utilisent des moyens équivalents.

Depuis toujours, la majeure partie des tribunaux en Europe a reconnu la doctrine des équivalents: l'article 2 du protocole interprétatif de l'article 69 CBE ne fait donc qu'entériner ce qui est admis dans la pratique juridique de la plupart des Etats contractants. L'étendue de la protection conférée par le brevet couvre aussi, le cas échéant, les variantes de l'objet breveté qui ne sont pas comprises dans le texte littéral de la revendication, mais qui emploient, conformément à l'esprit et au but de l'invention, des **moyens de remplacement** ayant les **mêmes effets** (et donc équivalents).

– Qu'appelle-t-on **équivalents** ?

On connaît le test à trois critères utilisé par la jurisprudence américaine :

*"Any element capable of performing substantially the same **function** in substantially the same **way** and producing substantially the same **result** as the element claimed."*

Il ne semble pas que les tribunaux en Europe aient développé de test similaire.

Dans la proposition de base pour le protocole interprétatif de l'article 69 CBE figure la définition suivante :

"Un moyen est en général considéré comme un équivalent s'il est évident pour l'homme du métier que ce moyen permet pour l'essentiel d'obtenir le même résultat que celui obtenu par le moyen indiqué dans la revendication".

Diesen Vorschlag hat die Revisionskonferenz nicht angenommen und damit zum Ausdruck gebracht, dass es auch künftig Sache der Gerichte ist, den Begriff der Äquivalenz näher zu konkretisieren.

Dies hat in seiner neueren Rechtsprechung insbesondere der deutsche **Bundesgerichtshof** (BGH) getan und für das Vorliegen eines vom Schutzbereich des Patents erfassten Äquivalents drei Bedingungen gefordert:

Das Austauschmittel muss dieselbe technische Wirkung erzielen wie das im Anspruch genannte Lösungsmittel (**Gleichwirkung**). Der Fachmann muss ohne erfinderische Überlegungen in der Lage sein, dieses Austauschmittel als funktionsgleich aufzufinden (**Naheliegen**). Der Fachmann muss schließlich diese abweichende Ausführungsform als eine gleichwertige Lösung in Betracht ziehen (**Gleichwertigkeit**).

Dies erscheint mir als ein zielführender Ansatz, der Äquivalente grundsätzlich in den Schutzbereich einbezieht, jedoch vor allem mit dem Erfordernis der Gleichwertigkeit der abweichenden Ausführungsform dem Anwendungsbereich der Äquivalenzlehre enge Grenzen setzt. Damit wird dem Petition des Auslegungssprotokolls, angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte zu verbinden, sachgerecht entsprochen. Der vom BGH entwickelte Äquivalenztest sollte daher auch von den Gerichten in den anderen Vertragsstaaten als ein wichtiger Beitrag zur Rechtsfindung beachtet werden.

Anders als die deutsche Rechtsprechung sehen die **britischen Gerichte** jedenfalls bislang grundsätzlich keinen Raum für die Anwendung der Äquivalenzlehre. Die berühmten drei *Catnic* oder *Improver* (*Epilady*)-Fragen, wie sie Lord Hoffmann formuliert hat, lauten wie folgt:

1. *Does the variant have a material effect upon the way the invention works?*
2. *Would the fact that the variant had no material effect have been obvious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art?*
3. *Would the skilled reader nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention?*

Dieser als "*purposive construction*" verstandene Test enthält freilich mit den Fragen 1 und 2 typische Kriterien der Äquivalenzlehre, wie sie auch der BGH verwendet. Allein die Antwort auf die dritte Frage wird regelmäßig dazu führen, dass auch ein äquivalentes Austauschmittel, das vom Wortlaut der Ansprüche nach zweckorientierter Auslegung nicht mehr erfasst wird, nicht in den Schutzbereich des Patents fällt. Obgleich der BGH sich mit dem Erfordernis der Gleichwertigkeit wohl der britischen Rechtsprechung annähern wollte und beide Methoden im Einzelfall durchaus zu gleichartigen Ergebnissen führen mögen, liegt der Unterschied in der Sache auf der Hand. Es bleibt abzuwarten, wie die britischen Richter künftig an das Problem der Äquivalenz herangehen, wenn das revidierte Auslegungsprotokoll in Kraft ist.

The Revision Conference did not accept this proposal, so being more specific about equivalence remains a matter for the courts.

In Germany recently, the **Bundesgerichtshof** (BGH; Federal Court of Justice) has done just that, laying down three conditions for an equivalent to be covered by the patent:

The replacement means must have the same technical effect as the means specified in the claim (**same effect**). The skilled person must be able to see, without inventive considerations, that this replacement fulfils the same function (**obviousness**). Lastly, he must regard this variant embodiment as an equivalent solution (**equivalence**).

This seems a promising approach, allowing equivalents to be covered by the patent but setting strict limits through the third condition especially. This is a good way of achieving the Protocol on Interpretation's objective of combining fair protection for the patentee with reasonable legal certainty for third parties. The courts in other contracting states should therefore consider the BGH's equivalence test as an important contribution to the case law.

**British courts**, in contrast, have not yet seen their way to applying the doctrine of equivalents. The three famous *Catnic* or *Improver* (*Epilady*) questions formulated by Lord Hoffmann are as follows:

1. *Does the variant have a material effect upon the way the invention works?*
2. *Would the fact that the variant had no material effect have been obvious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art?*
3. *Would the skilled reader nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention?*

True, questions 1 and 2 of this "*purposive construction*" test are typical equivalence criteria as also applied by the BGH. Question 3 however will often cause an equivalent replacement means not covered by a purposive construction of the claim to fall outside the scope of protection conferred by the patent. No doubt the BGH's "equivalence" criterion was an attempt to move closer to the British position, and in individual cases both methods may have similar outcomes, but the substantive difference is clear. It remains to be seen how British judges will tackle equivalence once the revised Protocol on Interpretation comes into force.



Cette proposition n'a pas été adoptée par la conférence diplomatique, qui a signalé ainsi qu'il appartiendra encore aux tribunaux, à l'avenir, de concrétiser la notion d'équivalent.

C'est ce qu'a fait notamment la **Cour fédérale allemande de justice** (BGH) dans sa jurisprudence récente, en posant trois conditions pour conclure à l'existence d'un équivalent qui entre dans le champ de protection du brevet :

Le moyen de remplacement doit produire le même effet technique que le moyen cité dans la revendication (**effet identique**) ; l'homme du métier doit être en mesure de reconnaître sans réflexion inventive qu'il remplit la même fonction (**évidence**) ; enfin, il doit envisager cette variante comme une solution équivalente (**équivalence**).

A mon avis, cette approche va dans le bon sens. Il paraît approprié de considérer les équivalents comme inclus dans le champ de protection et, en même temps, de fixer d'étroites limites à l'application de la doctrine des équivalents, notamment par la condition d'équivalence de la solution constituée par une variante. Grâce à cette approche adaptée, il semble possible d'atteindre l'objectif du protocole interprétatif qui est d'assurer à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers. Il serait donc souhaitable que les tribunaux des autres Etats contractants tiennent compte du test d'équivalence élaboré par le BGH comme pouvant apporter une aide précieuse dans l'application du droit.

Contrairement aux juges allemands, leurs homologues **britanniques**, eux, ne voient en principe aucune possibilité d'appliquer la doctrine des équivalents. Les célèbres questions *Catnic* ou *Improver (Epilady)*, telles que formulées par Lord Hoffmann, s'énoncent comme suit :

1. *Does the variant have a material effect upon the way the invention works ?*
2. *Would the fact that the variant had no material effect have been obvious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art?*
3. *Would the skilled reader nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention?*

A l'évidence, les questions 1 et 2 de ce test, qui relève de l'interprétation téléologique ("purposive construction"), renferment aussi les critères typiques de la doctrine des équivalents telle qu'appliquée par le BGH. Seule la réponse à la troisième question devrait généralement mener à la conclusion qu'un moyen de remplacement équivalent, qui n'est pas couvert par le libellé des revendications interprété de façon téléologique, n'entre pas dans le champ de protection du brevet. Bien que le BGH ait vraisemblablement souhaité se rapprocher de la jurisprudence britannique en posant la condition d'équivalence et que les deux méthodes soient tout à fait susceptibles de conduire à des résultats similaires dans certains cas, la différence quant au fond est manifeste. Il conviendra d'observer comment les juges britanniques traiteront le problème de l'équivalence à l'avenir, lorsque la nouvelle version du protocole interprétatif sera entrée en vigueur.

– Eine offene Frage ist der **Zeitpunkt** für die Bestimmung der Äquivalenz.

Ist das Prioritätsdatum maßgebend oder aber der Zeitpunkt, zu dem die Verletzung begonnen hat? Für beide Wege gibt es gute Argumente. Nimmt man das Prioritätsdatum des Patents als Stichtag, so wird der Spielraum für Äquivalente mit Sicherheit weiter eingeschränkt. Stellt man auf den Zeitpunkt der Verletzung ab, so kann die technische Entwicklung seit dem Prioritätstag nicht außer Acht bleiben.

– **Keine äquivalente Benutzung** liegt vor,

wenn die angegriffene Ausführungsform gegenüber dem Stand der Technik nicht patentierbar wäre (Formstein-Einwand des BGH, Gillette-Defence im UK) oder eine klare, diese Ausführungsform ausklammernde Beschränkung aus der Patentschrift hervorgeht.

Umgekehrt wird eine Patentverletzung nicht dadurch ausgeschlossen, dass die äquivalente Ausführungsform ihrerseits patentiert ist (Beispiel *Epilady*).

Ungeklärt ist, ob jedenfalls eine äquivalente Benutzung mit Rücksicht auf eindeutige Einschränkungen des Anmelders oder Patentinhabers im Erteilungs-, Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren verneint werden kann, gestützt etwa auf der Rechtsfigur des "*prosecution history estoppel*" entsprechende Überlegungen.

### Sonderfragen

Die Unterscheidung zwischen erfindungswesentlichen und unwesentlichen Merkmalen (FR, CH) ist ein problematischer Ansatz für die Bestimmung des Schutzbereichs. Grundsätzlich haben alle Anspruchsmerkmale gleiches Gewicht, auch wenn der Anmelder vielleicht mit Rücksicht auf die Patentierbarkeit bestimmte Merkmale als wesentlich hervorgehoben haben mag. Eine Bewertung durch den Verletzungsrichter könnte unrichtig sein, den patentierten Gegenstand verändern oder gar seine Schutzfähigkeit in Frage stellen.

Unter Artikel 69 EPÜ nebst Auslegungsprotokoll ist **kein Raum** für den Schutz eines "allgemeinen Erfindungsgedankens" (wie früher in DE) oder einen Teilschutz (Unterkombination, einzelne Elemente), wenn dieser nicht für sich genommen im Patent beansprucht und gewährt worden ist. Ein solcher aus den Ansprüchen nicht mehr herleitbarer Schutzgegenstand bedürfte im übrigen einer vollen Prüfung auf Patentierbarkeit. Dies ist aber nicht Aufgabe der Gerichte, sondern der Patentbehörden.

Eine gegenüber dem patentierten Gegenstand schlechtere oder bessere Ausführungsform ist grundsätzlich patentverletzend, wenn alle Anspruchsmerkmale wörtlich oder äquivalent verwirklicht sind.

### Feststellung einer Patentverletzung

1) Ermittlung des Gegenstands der patentierten Erfindung anhand der Patentansprüche, die im Lichte der Beschreibung und Zeichnungen auszulegen sind, zweckmäßigerweise durch Gliederung aller Merkmale.

– One open question is the **point in time** for determining equivalence.

Is it the priority date, or when the infringement starts? There are good arguments for either. Taking the priority date would certainly further reduce the scope for equivalents. Taking the start of infringement instead would mean that technical developments since the priority date could not be ignored.

– There has been **no equivalent use** if

the challenged embodiment would not be patentable over the prior art ("Formstein" defence in DE, "Gillette" defence in UK) or the specification contains a limitation clearly excluding it.

Conversely, infringement is not excluded by the fact that the equivalent embodiment is patented itself (as in "*Epilady*").

It remains to be clarified whether there can be no equivalent use if the applicant or patentee makes clear *prosecution history estoppel*-style limiting statements in grant, opposition or revocation proceedings.

### Special issues

Distinguishing between an invention's "essential" and "non-essential" features (FR, CH) is a problematic approach to determining the extent of protection. Really, all the features of a claim have the same weight, even if the applicant may have emphasised particular ones to show patentability. An evaluation by the infringement judge might be incorrect, change the subject-matter patented or even call its protectability into question.

Article 69 EPC and the Protocol on Interpretation allow **no room** for the protection of a "general inventive concept" (as formerly in DE) or for partial protection (sub-combinations, individual elements) where not actually claimed in the patent as granted. Furthermore, subject-matter which could not be derived from the claims would have to be fully reviewed for patentability. But that is the job of patent offices, not the courts.

An embodiment – whether better or worse than the patented subject-matter – constitutes infringement if all the claim's features are realised in literal or equivalent form.

### Establishing infringement

(1) Determine the subject-matter of the patented invention on the basis of the claims as properly construed in the light of the description and drawings, preferably by structuring all their features.



– Le **moment** auquel l'équivalence doit être déterminée n'est pas précisé.

Est-ce la date de priorité qui importe ou le moment où la contrefaçon a commencé ? Il existe de bons arguments pour les deux alternatives. Si l'on retient la date de priorité du brevet comme décisive, il en résulte à coup sûr une restriction supplémentaire des possibilités de prendre en compte des équivalents. Si l'on se fonde sur la date de la contrefaçon, alors il n'est pas possible d'ignorer l'évolution technique depuis la date de priorité.

– **Il n'y a pas utilisation sous forme équivalente** dans

les cas où le mode de réalisation litigieux n'est pas brevetable par rapport à l'état de la technique (objection *Formstein* du BGH, objection *Gillette* au Royaume-Uni) ou lorsque le fascicule de brevet laisse clairement entendre que ce mode de réalisation est exclu.

A l'inverse, une contrefaçon n'est pas exclue du simple fait que le mode de réalisation équivalent est breveté de son côté (exemple : *Epilady*).

Reste à trancher la question de savoir si, du moins, une utilisation sous forme équivalente peut être réfutée eu égard aux restrictions claires formulées par le demandeur ou le titulaire du brevet dans le cadre de la procédure de délivrance, d'opposition ou de nullité, en se fondant sur des considérations correspondant à l'instrument juridique appelé "*prosecution history estoppel*".

### **Points particuliers**

La distinction entre caractéristiques essentielles et non-essentielles de l'invention (FR, CH) est un point de départ problématique pour la détermination de l'étendue de la protection. En principe, toutes les caractéristiques d'une revendication sont d'égale importance, même si le demandeur, dans l'intérêt de la brevetabilité peut-être, a souligné le caractère essentiel de certaines d'entre elles. Si le juge appelé à statuer sur une contrefaçon procédait à leur évaluation, il pourrait se tromper, modifier l'objet du brevet ou même jeter le doute sur sa brevetabilité.

L'article 69 CBE et son protocole interprétatif **ne permettent pas** la protection d'un "concept inventif général" (telle qu'accordée autrefois en Allemagne) ni une protection partielle (sous-combinaison, éléments pris séparément), sauf si celle-ci est revendiquée et brevetée en tant que telle. Par ailleurs, il serait nécessaire d'effectuer un examen complet de la brevetabilité d'un tel objet non couvert par les revendications. Or, ce n'est pas là la tâche des tribunaux, mais celle des offices de brevets.

Un mode de réalisation moins bon ou meilleur, par rapport à l'objet du brevet, constitue en principe une contrefaçon lorsque toutes les caractéristiques d'une revendication sont réalisées littéralement ou par équivalence.

### **Comment constater une contrefaçon de brevet**

1) Déterminer l'objet de l'invention brevetée à partir des revendications correctement interprétées à la lumière de la description et des dessins, de préférence en structurant toutes les caractéristiques.

2) Vergleich der Merkmale des angeblich verletzenden Erzeugnisses oder Verfahrens mit den Merkmalen des so ermittelten Gegenstands der beanspruchten Erfindung.

3) Das Patent ist verletzt, wenn die angegriffene Ausführungsform von allen Merkmalen der beanspruchten Erfindung entweder wörtlich oder in äquivalenter Weise Gebrauch macht.

### **Fazit**

Europäische Patente haben von wenigen Ausnahmen abgesehen den selben verbindlichen Wortlaut in den Vertragsstaaten, in denen sie gelten. Sie sollten daher in allen Vertragsstaaten denselben Schutzbereich haben und in gleicher Weise ausgelegt werden. Die Rechtsprechung bemüht sich nach Kräften, dieses Ziel zu erreichen. Eine einheitliche Praxis hat sich aber noch nicht herausgebildet.

Äquivalente sind nach dem Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPÜ 2000 nun ein fester Bestandteil des Schutzbereichs europäischer Patente und von den Gerichten aller Vertragsstaaten zu berücksichtigen.

Es wäre wünschenswert, dass die Patentgerichte über die wichtigsten Grundregeln für die Auslegung von Patenten übereinstimmen.

Letzten Endes wird nur ein europäisches Patentgericht gewährleisten können, dass Artikel 69 EPÜ einheitlich ausgelegt und angewendet wird, mit den entsprechenden Konsequenzen für den Schutzbereich und die Auslegung europäischer (und nationaler) Patente. Ich möchte daher schließen mit einem **Plädoyer für EPLA**, das European Patent Litigation Agreement, in der Hoffnung, dass dieses ehrgeizige, konferenzreife Projekt, das Richter, Industrie, Anwaltschaft und nicht zuletzt eine Reihe von Regierungen nachdrücklich unterstützen, bald zum Erfolg führt.

(2) Compare the features of the allegedly infringing product or process with those of the subject-matter of the claimed invention as thus determined.

(3) Infringement has occurred if the challenged embodiment embraces every feature of the claimed invention either literally or by use of equivalent means.

### **To sum up**

With few exceptions, European patents have the same binding wording in all the contracting states where they take effect. In all these countries, therefore, they should confer the same protection and be interpreted in the same way. The courts are working towards that goal, but uniform practice has not yet materialised.

Under the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC 2000, equivalents now form part of the scope of protection conferred by European patents and must be taken into account by the courts of all the contracting states.

Agreement amongst patent courts on the most important ground rules for interpreting patents would be desirable.

Ultimately, only a European Patent Court can guarantee uniform interpretation and application of Article 69 EPC, with due consequences for the extent of protection and the interpretation of European (and national) patents. That is an argument for the **European Patent Litigation Agreement** (EPLA); it is to be hoped that this ambitious project – which is ready for a diplomatic conference and firmly supported by judges, industry, the patent profession and indeed a number of governments – will soon come to fruition.

2) Comparer les caractéristiques du produit ou procédé supposé contrefaisant avec celles de l'invention revendiquée ainsi déterminée.

3) Le brevet est contrefait si le mode de réalisation litigieux comporte toutes les caractéristiques de l'invention revendiquée, soit littéralement, soit par le biais d'équivalents.

## Conclusion

En dehors de quelques rares exceptions, les brevets européens ont le même libellé qui fait foi dans tous les Etats contractants où ils sont en vigueur. Ils devraient donc conférer la même étendue de protection et être interprétés de la même manière dans tous ces Etats. La jurisprudence s'efforce du mieux possible d'atteindre cet objectif. Cependant, la pratique n'est pas encore unifiée.

Aujourd'hui, en vertu du protocole interprétatif de l'article 69 CBE, les équivalents font partie intégrale du champ de protection des brevets européens et doivent être pris en compte par les tribunaux de tous les Etats contractants.

Il serait souhaitable que les tribunaux de brevets s'accordent sur les principales règles à suivre en matière d'interprétation des brevets.

Enfin, seule une Cour européenne des brevets pourra garantir une interprétation et une application uniformes de l'article 69 CBE, avec les conséquences que cela entraîne pour l'étendue de la protection et l'interprétation des brevets européens (et nationaux) : c'est pourquoi je voudrais conclure par **un plaidoyer pour l'EPLA**, l'Accord sur le règlement des litiges en matière de brevets européens, dans l'espoir que ce projet ambitieux, qui est mûr pour une conférence diplomatique et que soutiennent fermement juges, industrie, avocats et enfin, ne l'oublions pas, bon nombre de gouvernements, permettra bientôt d'atteindre le but.

*Sir Robin JACOB\**

## Auslegung von Patentansprüchen und Äquivalenzlehre

Patente sind wirtschaftspolitische Instrumente und stellen damit eine Ausnahme von der allgemeinen Regel dar, dass freier Wettbewerb herrschen sollte. Gerechtfertigt wird diese Ausnahme dadurch, dass ein Anreiz für die Forschung geschaffen wird und dass Investitionen in Innovation benötigt werden. Den Patentinhabern steht eine Vielzahl von Möglichkeiten offen, ihr Monopolrecht im Laufe des Patenterteilungsverfahrens auszugestalten. Sobald dies geschehen ist, sollte das Rechtssystem keine Grauzonen schaffen. Doch genau das tut die Äquivalenzlehre. Europa braucht sie nicht. Es sollte wettbewerbsfähig sein – und die Ausgestaltung starker Patente ist in diesem Zusammenhang ein legitimer und wichtiger Anreiz für Innovationen.

Was die englische Sicht der Dinge anbelangt, so ist der Titel dieser Arbeitssitzung irreführend. Zwar haben wir klare Meinungen über die Grundsätze der Auslegung von Patentansprüchen, aber wir haben keine eigene "Äquivalenzlehre". Wenn die Bedeutung des Anspruchswortlauts nicht das betrifft, was der Beklagte tut, begeht er keine Verletzung. Das Monopolrecht erstreckt sich nur auf das, was beansprucht wird.

Ich beginne mit einer kleinen historischen Betrachtung. Im 19. Jahrhundert enthielten Patente keine Ansprüche, und wenn sie welche enthielten, waren sie rudimentär. Zwangsläufig war das Monopolrecht dann schlecht definiert, und die Gerichte mussten auf den generellen Begriff der "Ungerechtigkeit" zurückgreifen. Aber bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatte man festgestellt, dass die Industrie nicht so weitermachen konnte – man musste wissen, was man tun konnte und was nicht. Die Vorhersage, wie ein Gericht ohne Ansprüche vorgehen würde, war nicht zuverlässig genug. So entstand das Erfordernis der Patentansprüche. Ursprünglich waren sie pauschal formuliert – Aussagen wie "Ich beanspruche meine Erfindung im Wesentlichen wie beschrieben" waren erlaubt. Aber mit der Zeit wurden die Ansprüche mehr und mehr zum Schlüssel des Monopolrechts – was sie aussagten, war von Bedeutung.

Trotzdem gab es nach dem alten Gesetz weiterhin die Lehre von "pith and marrow" – ich gehe davon aus, dass es sich dabei um einen anderen Namen für die Äquivalenzlehre handelt. Es war nicht klar, was dies eigentlich bedeutete. In den sechziger Jahren entschied unser oberstes Gericht zweimal mit drei zu zwei Stimmen, ob die Lehre anzuwenden sei<sup>1</sup>. In beiden Fällen sagte die Mehrheit nein. Die Mehrheitsposition lässt sich wie folgt zusammenfassen:

"Wenn man daher von Diebstahl oder Nachahmung der Erfindung eines anderen spricht oder sagt, dass sie von einem angeblichen Verletzer 'weggenommen' wurde und dieser 'pith and marrow'-Grundsatz angeführt wird, um die Klage zu stützen, denke ich, muss man sehr sorgfältig prüfen, ob der Erfinder nicht durch die Form seines Anspruchs Dritten die Aneignung eben des Eigentums, das ihm nach seiner Aussage durch Nachahmung oder Diebstahl gestohlen wurde, offen gelassen hat."<sup>2</sup>

*Sir Robin JACOB\**

## Interpretation of Claims and the Doctrine of Equivalents

Patents are instruments of economic policy – an exception to general rule that people should be free to compete with one another. The justification is the research incentive and need for investment in innovation. Patentees are given every opportunity to shape their monopoly during the course of patent prosecution. Once they have done that, it is not for the law to create an uncertain penumbra beyond that. Yet that is exactly what the doctrine of equivalents creates. Europe does not need it. It should be competitive – designing round patents is a legitimate and important spur to innovation.

So far as the English way of seeing things is concerned, the title of this Session is misleading. For although we have clear views about the principles of interpretation of claims, we have no separate "doctrine of equivalents". If the meaning of the language of the claim does not "read on" to what the defendant does, the defendant does not infringe. The monopoly is only over what is claimed.

I begin with a little history. Back in the 19<sup>th</sup> century patents did not have claims, or if they did, the claims were rudimentary. Necessarily then the monopoly was ill-defined and the courts had to resort to generalised notions of "unfairness". But by the end of the 19<sup>th</sup> century it had been realised that industry could not go on like this – people needed to know what they could and could not do. Prediction of what a court would do without claims was not good enough. So the requirement for claims came in. Originally they were crude – things like "I claim my invention substantially as described" were allowed. But as time went on claims became more and more the key to the monopoly – and what they said was what mattered.

Nonetheless under the old law there remained a doctrine of "pith and marrow" – which I suppose is another name for a doctrine of equivalents. It was not clear what this actually amounted to. In the 1960s our highest court twice divided 3:2 over whether the doctrine applied<sup>1</sup>. In both cases the majority said no. A good summary of the majority position is this:

"When therefore one speaks of theft or piracy of another's invention or says it has been 'taken' by an alleged infringer and this 'pith and marrow' principle is invoked to support the accusation, I think that one must be very careful to that the inventor has not by the actual form of his claim left open to the world the appropriation of just that property that he says has been filched from him by piracy or theft."<sup>2</sup>

**Sir Robin JACOB\***

## Interprétation des revendications et doctrine des équivalents

Les brevets sont des instruments de politique économique, et constituent ainsi une exception à la règle générale de la libre concurrence. Cette exception est motivée par l'incitation à la recherche et la nécessité d'investir dans l'innovation. Les titulaires de brevets ont toute latitude pour définir leur monopole pendant le déroulement de la procédure. Une fois qu'ils l'ont fait, ce n'est pas à la loi de créer un flou par ailleurs. Or, c'est exactement ce que produit la doctrine des équivalents. L'Europe n'a pas besoin de cela, elle se doit d'être compétitive. L'élaboration de brevets clairs est un aiguillon légitime et essentiel pour l'innovation.

D'un point de vue anglais, le titre de la présente séance est équivoque. En effet, bien que nous ayons des idées très nettes sur les principes gouvernant l'interprétation des revendications, nous n'avons pas de doctrine des équivalents proprement dite. Si le sens d'une revendication tel qu'il ressort de son libellé ne correspond pas à ce qui est reproché au défendeur, ce dernier n'est pas coupable de contrefaçon. Le monopole conféré ne s'étend qu'à ce qui est revendiqué.

Je commencerai par une petite histoire. Au 19<sup>e</sup> siècle, les brevets n'avaient pas de revendications ou, s'ils en avaient, c'était des revendications rudimentaires. Il s'ensuivait nécessairement que l'étendue du monopole était mal définie et que les tribunaux étaient obligés de recourir à la notion générale d'injustice. Vers la fin du 19<sup>e</sup> siècle cependant, on réalisa que l'industrie ne pouvait pas continuer comme ça et que les gens avaient besoin de savoir ce qu'ils pouvaient faire ou non. Il était trop difficile de prévoir, en l'absence de revendications, qu'elle serait la décision d'un tribunal. C'est ainsi que fut introduite l'exigence de formuler des revendications. Au début, elles furent sommaires : on autorisa celles du type "Je revendique en substance l'invention telle qu'exposée dans la description". Mais au fil du temps, les revendications devinrent de plus en plus l'élément clé des droits conférés et leur contenu devint ce qui importait le plus.

Néanmoins, dans le droit ancien, une doctrine de l'essence de l'invention ('pith and marrow') subsista, ce qui, à mon avis, était une autre façon de désigner la doctrine des équivalents. On ne savait pas très bien ce qu'elle voulait dire. Dans les années 1960, par deux fois, les juges de notre cour suprême ont été partagés (à raison de trois contre deux) sur la question de savoir si cette doctrine s'appliquait<sup>1</sup>. Dans les deux cas, la majorité s'est prononcée contre. Le passage suivant constitue un bon résumé de la position majoritaire :

"Si donc quelqu'un parle de vol de son invention ou d'acte de piraterie, ou s'il dit que le contrefacteur présumé a copié son invention, et s'il invoque la doctrine de l'exploitation illégale de l'essence de l'invention à l'appui de son accusation, je pense qu'il faut faire très attention à ce que l'inventeur n'ait pas, par le libellé même de sa revendication, permis aux tiers de s'approprier cela même qui, à ses dires, lui a été volé."<sup>2</sup>

\* The Right Honourable Lord Justice Jacob, Mitglied des Court of Appeal von England und Wales, zuständig für Fälle im Bereich geistiges Eigentum.

<sup>1</sup> *Van der Lely v Bamfords* [1963] RPC 61, *Rodi & Weinenberger v Showell* [1969] RPC 367.

<sup>2</sup> Lord Radcliffe in der Sache *van der Lely*, S. 78.

\* The Rt. Hon Lord Justice Jacob, a member of the Court of Appeal of England and Wales, in charge of the Court of Appeal intellectual property list.

<sup>1</sup> *Van der Lely v Bamfords* [1963] RPC 61, *Rodi & Weinenberger v Showell* [1969] RPC 367.

<sup>2</sup> *Per* Lord Radcliffe in *van der Lely* at p. 78.

\* The Right Honourable Lord Justice Jacob, Membre de la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles, responsable du registre de la propriété intellectuelle de la Cour d'appel.

<sup>1</sup> *Van der Lely v Bamfords* [1963] RPC 61, *Rodi & Weinenberger v Showell* [1969] RPC 367.

<sup>2</sup> Citation de Lord Radcliffe dans *van der Lely*, p. 78.

Gleichzeitig gingen die Gerichte jedoch in der Regel bei ihrem Ansatz für die Auslegung jeder Art von Dokumenten eher allzu wörtlich vor. Sie konnten ohne jedes Gespür für den Zweck gelesen werden. Einige Richter taten dies mit Patentansprüchen – sie lasen sie ohne Zusammenhang, ignorierten den Text und die Zeichnungen, es sei denn, sie fanden etwas in dem Anspruch, das unklar war. Aus diesem Grund stellte das Protokoll zu Artikel 69 ausdrücklich klar, dass dieser Ansatz für Patente nicht angewandt werden sollte. Es war eine Warnung, dass die frühere britische allzu wörtliche Auslegung nicht angebracht war.

In den siebziger und achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts gingen die Gerichte von dieser Haltung bei der Auslegung von Dokumenten generell ab. Nunmehr gilt die Regel, dass alles im Kontext zu lesen und dabei der Zweck zu bedenken ist. 1981 wurde der berühmte *Catnic*-Test eingeführt. Er wurde von Justice Hoffmann im *Epilady*-Fall neu formuliert<sup>3</sup>. Die *Improver*-Fragen lauten wie folgt:

Wenn streitig sei, ob eine angeblich das Patent verletzende Ausführungsform, die außerhalb der grundlegenden, wörtlichen oder kontextfreien Bedeutung eines in dem Anspruch befindlichen deskriptiven Worts oder Ausdrucks liege ("eine Variante"), trotzdem unter den richtig ausgelegten Text falle, solle das Gericht die folgenden Fragen ("die drei Fragen von Lord Diplock") stellen:

- i) Hat die Abweichung eine wesentliche Auswirkung auf die Funktionsweise der Erfindung? Wenn ja, so liegt die Variante außerhalb des Patentanspruchs. Wenn nein:
- ii) Wäre dies (d. h. dass sich die Abweichung nicht in wesentlicher Weise auswirkt) zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Patents für einen Fachmann offensichtlich gewesen? Wenn nein, so liegt die Variante außerhalb des Patentanspruchs. Wenn ja:
- iii) Hätte ein Fachmann dennoch aus dem Text des Patentanspruchs geschlossen, dass der Patentinhaber die buchstäbliche Übereinstimmung mit der primären Bedeutung als ein entscheidendes Erfordernis der Erfindung verstanden wissen wollte? Wenn ja, so liegt die Variante außerhalb des Patentanspruchs.

Dieser Test wurde einige Jahre angewandt. Aber in Wirklichkeit war er wenig hilfreich, weil es nicht zweckmäßig ist, die Bedeutung eines Worts ohne Zusammenhang zu prüfen. Die wirklich wichtige Frage ist iii) – was bedeutet das Wort für den Fachmann im Kontext?

2004 ist Lord Hoffmann an das House of Lords (das oberste Gericht im Vereinigten Königreich) gekommen. Er gehörte dem Gericht an, das über die Sache *Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel*<sup>4</sup> entschied. In einem hervorragenden Urteil, das auch die Entwicklung in Deutschland und den USA berücksichtigte, ergriff er die Gelegenheit, die Regeln zur Auslegung eines Patents im Detail zu prüfen. Die *Improver*-Fragen waren nicht länger die Kernfragen:

Es gibt nur eine obligatorische Frage, nämlich die von Artikel 69 und dem Protokoll vorgegebene: Was hätte der Fachmann dem vom Patentinhaber verwendeten Anspruchswortlaut als gemeint entnommen?

At the same time, however, the courts were generally rather over-literal in their approach to the interpretation of all kinds of documents. They were apt to be read without any real sense of purpose. Some judges did this with patent claims – reading them out of context, ignoring the text and drawings unless they found something in the claim which was ambiguous. It was for this reason that the Protocol to Art. 69 made it expressly clear that that approach should not be used for patents. It was a warning that the earlier British overliteralism would not do.

During the 1970's and 1980's the courts drew back from this attitude to the construction of documents generally. Now the rule is that you have to read everything in context with its purpose in mind. In 1981 the celebrated *Catnic* test was devised. It was re-written by Hoffmann J in the *Epilady* case.<sup>3</sup> The *Improver* questions are:

"That, if the issue was whether a feature embodied in the alleged infringement which fell outside the primary, literal or acontextual meaning of a descriptive word or phrase in the claim ("a variant") was nevertheless within its language as properly interpreted, the court should ask itself the following questions ("Lord Diplock's three questions"):

- (i) Does the variant have a material effect upon the way the invention works? If yes, the variant is outside the claim. If no: –
- (ii) Would this (i.e. that the variant had no material effect) have been obvious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art? If no, the variant is outside the claim. If yes: –
- (iii) Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention? If yes, the variant is outside the claim."

This test was applied for some years. But it really did not help a lot. For it is not useful to consider the meaning of a word out of context. The really important question is (iii) – what does the word mean to the skilled man in context?

In 2004, Lord Hoffmann had reached the House of Lords (the British Supreme Court). He was on the court which heard *Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel*<sup>4</sup>. He took the opportunity to examine the rules as to patent construction in detail in a masterly judgment which looked also at what was happening in Germany and the USA. The *Improver* questions have ceased to be the key questions:

"there is only one compulsory question, namely that set by Art 69 and its Protocol: what would a person skilled in the art have understood the patentee have used the language of the claim to mean?"



Pendant la même période toutefois, les tribunaux avaient généralement une façon trop littérale d'aborder l'interprétation de toutes sortes de documents. Les juges pensaient qu'ils pouvaient les lire sans se préoccuper vraiment de leur finalité. Certains faisaient de même avec les revendications, les lisant en dehors de leur contexte et ignorant la description et les dessins, sauf s'ils trouvaient quelque chose d'équivoque dans une revendication. C'est la raison pour laquelle il a été clarifié expressément dans le protocole interprétatif de l'article 69 que cette approche était inappropriée pour les brevets. C'était une mise en garde contre l'interprétation trop littérale pratiquée antérieurement en Grande-Bretagne.

Dans les années 1970 et 1980, les tribunaux ont abandonné cette façon d'interpréter les documents en général. Aujourd'hui, ils suivent la règle selon laquelle tout document doit être lu dans son contexte et en tenant compte de sa finalité. C'est en 1981 qu'ont été rédigées les célèbres questions types "*Catnic*", reformulées ensuite par le juge Hoffmann dans l'affaire *Epilady*.<sup>3</sup> Les questions "*Improver*" s'énoncent comme suit :

"Si le problème était de savoir si une caractéristique réalisée dans la prétendue contrefaçon, qui n'était pas couverte par le sens premier, littéral ou contextuel d'un terme descriptif ou d'une phrase descriptive de la revendication ("une variante"), l'était néanmoins par son libellé interprété correctement, il convenait alors que la Cour se pose les questions suivantes ("les trois questions de Lord Diplock") :

(i) La variante a-t-elle un effet matériel sur la façon dont fonctionne l'invention ? Si oui, la variante n'est pas couverte par la revendication, si non :

(ii) Est-ce que cela (le fait que la variante n'ait pas d'effet matériel) aurait été évident à la date de publication du brevet pour le lecteur spécialisé dans le domaine technique en cause ? Si non, la variante n'est pas couverte par la revendication. Si oui :

(iii) Le lecteur spécialisé aurait-il néanmoins déduit du libellé de la revendication que le titulaire du brevet considérait que la stricte observation de son sens premier était une condition essentielle de l'invention ? Si oui, la variante n'est pas couverte par la revendication."

Ces questions types ont été employées pendant des années. Mais cela n'était pas d'une grande utilité puisqu'il ne sert à rien de réfléchir sur le sens d'un mot tiré hors de son contexte. La seule question qui importe vraiment est (iii) : comment l'homme du métier comprendrait-il ce mot dans son contexte ?

En 2004, Lord Hoffmann avait accédé à la Chambre des Lords (la Cour suprême britannique). Il faisait partie de la chambre qui a instruit l'affaire *Kirin-Amgen c/ Hoechst Marion Roussel*.<sup>4</sup> Dans une décision magistrale, qui tenait compte également de l'évolution en Allemagne et aux Etats-Unis, il a saisi l'occasion de procéder à un examen détaillé des règles concernant l'interprétation des brevets. Les questions *Improver* ont cessé de jouer un rôle clé :

"Une seule question s'impose, à savoir celle qui découle de l'article 69 et de son protocole : de quelle façon l'homme du métier aurait-il interprété le sens que le titulaire a voulu donner au texte de la revendication ?"

<sup>3</sup> *Improver v Remington* [1990] FSR 181. Der Anspruch bezog sich auf eine "Spiralfeder", und es wurde behauptet, dass er von einer mit Schlitzten versehenen Gummwalze nicht verletzt würde, die dieselbe Aufgabe erfüllt, aber nach dem Sprachgebrauch keine "Spiralfeder" war.

<sup>4</sup> [2005] RPC S. 169.

<sup>3</sup> *Improver v Remington* [1990] FSR 181. The claim called for a "helical spring" and was held not to be infringed by a slitted rubber rod which would do the same job but was not as a matter of language, a "helical spring".

<sup>4</sup> [2005] RPC p. 169.

<sup>3</sup> *Improver v Remington* [1990] FSR 181. La revendication portait sur un "ressort hélicoïdal". Il fut estimé qu'une tige fendue en caoutchouc, qui avait la même fonction mais n'était pas un "ressort hélicoïdal" au sens littéral, n'avait pas constitué une contrefaçon.

<sup>4</sup> [2005] RPC p. 169.



Bei der Beantwortung dieser Frage geht man davon aus, dass der Fachmann weiß, welchen Zweck ein Anspruch hat.

Er liest die Patentschrift in der Annahme, dass sie eine Erfindung sowohl beschreiben als auch abgrenzen soll.

Das Urteil von Lord Hoffmann stellt eine brauchbare Diskussion aller Überlegungen im Zusammenhang mit der Auslegung von Ansprüchen dar. Ich rate allen, die mit Patenten zu tun haben, es zu lesen. Im Anschluss an dieses Urteil fasste ich den Standpunkt im Fall *Mayne v Pharmacia*<sup>5</sup> wie folgt zusammen:

a) Der erste, übergreifende Grundsatz ist in Artikel 69 selbst enthalten.

b) Artikel 69 besagt, dass der Schutzbereich *durch den Inhalt der Patentansprüche* bestimmt wird. Er besagt weiterhin, dass die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind. Kurz gesagt, die Ansprüche sind im Zusammenhang auszulegen.

c) Daraus folgt, dass die Ansprüche zweckgerichtet auszu-legen sind – wobei der vom Erfinder verfolgte Zweck aus der Beschreibung und den Zeichnungen ermittelt wird.

d) Daraus ergibt sich ferner, dass die Ansprüche nicht so ausgelegt werden dürfen, als ob sie allein stünden, und die Zeichnungen und die Beschreibung nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten anzuwenden sind. Für die Auslegung der Ansprüche ist der Zweck von ausschlaggebender Bedeutung.

e) Trotzdem ist der Zweck nicht die Hauptsache. Letzten Endes geht es um die Bedeutung der verwendeten Formulierung. Daher ist die im Protokoll genannte andere extreme Auffassung – eine bloße Richtlinie – auch durch Artikel 69 selbst ausgeschlossen. Es ist der Inhalt der Ansprüche, der den Bereich des Patentinhabers abgrenzt.

f) Daraus folgt, dass das, was der Patentinhaber aufgenommen hat und offensichtlich eine gewollte Beschränkung seiner Ansprüche ist, eine Bedeutung haben muss. Offensichtlich gewollte Elemente dürfen nicht außer Acht gelassen werden.

g) Daraus folgt auch, dass, wenn ein Patentinhaber ein Wort oder einen Satz verwendet hat, das bzw. der, **ohne Kontext**, eine besondere (enge oder weite) Bedeutung haben kann, es bzw. er diese Bedeutung folglich nicht zwangsläufig im Kontext haben muss.

h) Daraus ergibt sich weiterhin, dass es keine allgemeine Äquivalenzlehre gibt.

j) Andererseits kann die zweckgerichtete Auslegung zu der Schlussfolgerung führen, dass ein technisch trivialer oder minimaler Unterschied zwischen einem Element eines Anspruchs und dem entsprechenden Element der angeblichen Verletzung trotzdem unter die Bedeutung des Elements fällt, wenn es zweckgerichtet gelesen wird. Dies ist nicht der Fall, weil es eine Äquivalenzlehre gibt: Es trifft zu, weil es die angemessene Art und Weise ist, den Anspruch im Kontext auszulegen.

In answering this question the skilled man is taken to know what a claim is for:

"He reads the specification on the assumption that its purpose is to both describe and demarcate an invention".

Lord Hoffmann's judgment is a valuable discussion of all the considerations concerned with claim construction. I advise all concerned with patents to read it. Following it I summarised the position in a case called *Mayne v Pharmacia*<sup>5</sup>

"(a) The first, overarching principle, is that contained in Article 69 itself.

(b) Article 69 says that the extent of protection is determined *by the terms of the claims*. It goes on to say that the description and drawings shall be used to interpret the claims. In short the claims are to be construed in context.

(c) It follows that the claims are to be construed purposively – the inventor's purpose being ascertained from the description and drawings.

(d) It further follows that the claims must not be construed as if they stood alone – the drawings and description only being used to resolve any ambiguity. Purpose is vital to the construction of claims.

(e) Nonetheless purpose is not the be-all and end-all. One is still at the end of the day concerned with the meaning of the language used. Hence the other extreme of the Protocol – a mere guideline – is also ruled out by Article 69 itself. It is the terms of the claims which delineate the patentee's territory.

(f) It follows that if the patentee has included what is obviously a deliberate limitation in his claims, it must have a meaning. One cannot disregard obviously intentional elements.

(g) It also follows that where a patentee has used a word or phrase which, **acentextually**, might have a particular meaning (narrow or wide) it does not necessarily have that meaning in context.

(h) It further follows that there is no general "doctrine of equivalents".

(j) On the other hand purposive construction can lead to the conclusion that a technically trivial or minor difference between an element of a claim and the corresponding element of the alleged infringement nonetheless falls within the meaning of the element when read purposively. This is not because there is a doctrine of equivalents: it is because that is the fair way to read the claim in context.

L'homme du métier répondant à cette question est censé savoir à quoi sert une revendication :

"Sa lecture du fascicule de brevet repose sur l'hypothèse que la finalité de la revendication est à la fois de décrire et de délimiter l'invention."

La décision de Lord Hoffmann constitue une étude précieuse abordant toutes les considérations pertinentes pour l'interprétation des revendications. Je recommande sa lecture à tous ceux qui s'intéressent aux brevets. Me fondant sur elle, j'ai résumé l'argumentation dans l'affaire *Mayne c/ Pharmacia*<sup>5</sup> :

(a) Le premier principe, essentiel, est celui de l'article 69 lui-même.

(b) L'article 69 énonce que l'étendue de la protection est déterminée *par la teneur des revendications*. Il est ajouté que la description et les dessins servent à interpréter les revendications. En résumé, les revendications doivent être interprétées dans leur contexte.

(c) Il s'ensuit que les revendications doivent être interprétées en tenant compte du but recherché par l'inventeur tel qu'il ressort de la description et des dessins.

(d) En outre, il ne faut pas interpréter les revendications comme si elles étaient seules, la description et les dessins servant uniquement à dissiper d'éventuelles ambiguïtés. La finalité est essentielle pour l'interprétation des revendications.

(e) Néanmoins, la finalité n'est pas la seule chose qui compte. On se heurte à une autre limite en considérant seulement le sens littéral des termes utilisés. L'article 69 lui-même exclut aussi cet autre extrême que mentionne le protocole interprétatif, en tant que simple directive. La teneur des revendications sert à délimiter le champ de protection.

(f) Il s'ensuit que, si le titulaire a inclus quelque chose qui, à l'évidence, constitue une limitation voulue de la portée de la revendication, cela a forcément une signification. On ne saurait ignorer des éléments choisis, à l'évidence, de façon délibérée.

(g) De plus, lorsque le titulaire a utilisé un mot ou une phrase qui, **en dehors de tout contexte**, a un sens particulier (étroit ou large), ce mot ou cette phrase n'a pas forcément le même sens dans le contexte du brevet.

(h) Il s'ensuit également qu'il n'y a pas de "doctrine des équivalents" générale.

(j) Par ailleurs, une interprétation fondée sur la finalité peut conduire à la conclusion qu'une différence insignifiante ou mineure entre un élément d'une revendication et l'élément correspondant de la prétendue contrefaçon est néanmoins couverte par le sens de la revendication, compte tenu de sa finalité. Ce résultat n'est pas dû à la doctrine des équivalents mais à l'équité, qui exige de lire la revendication dans son contexte.

<sup>5</sup> [2005] EWCA (Civ) 137.

<sup>5</sup> [2005] EWCA (Civ) 137.

<sup>5</sup> [2005] EWCA (Civ) 137.

k) Schließlich führt die zweckgerichtete Auslegung dazu zu vermeiden, was Lord Diplock in der Sache *Catnic* (auf S. 243) wie folgt bezeichnete: "die Art einer äußerst genauen wörtlichen Analyse, die Juristen auf Grund ihrer Ausbildung allzu häufig versucht sind anzuwenden".

Daher denken die Briten, dass es keine gesonderte, unabhängige Äquivalenzlehre gibt, wie es in den USA eindeutig der Fall ist. Dort wird das Gericht die Bedeutung des Anspruchs auslegen, um zu erreichen, was sie die "wörtliche" Bedeutung nennen. Liegt das Erzeugnis oder Verfahren außerhalb dieser Bedeutung, dann kommt die Äquivalenzlehre ins Spiel. Das Problem ist, dass niemand weiß, was die Lehre ist. Einige sagen, sie kommt nur ins Spiel, wenn die angebliche Verletzung zum Zeitpunkt der Anmeldung des Patents nicht vorhergesehen werden konnte – es ist dem Patentinhaber gegenüber unfair, dass der Beklagte das Patent umgehen könnte, indem er etwas tut, was der Patentinhaber nicht in die Ansprüche hätte aufnehmen können. Wenn der Patentinhaber etwas hätte beanspruchen können, aber es nicht tat, deckt sein Patent dies nach dieser Sichtweise nicht ab. Eine alternative Auffassung ist weiter gefasst: Jedes Äquivalent eines Anspruchselements ist abgedeckt. Und zu diesen beiden Auffassungen gibt es noch Varianten.

Es lässt sich nicht vermeiden, dass man große Unsicherheit verursacht, sobald man von dem richtig im Kontext gelesenen Anspruchswortlaut abweicht. Lord Hoffmann drückte dies wie folgt aus:

"Sobald die Lehre es zulässt, über die Ansprüche hinaus zu gehen, entwickelt sie zwangsläufig ein Eigenleben."

Einige mögen nahe legen, dass die jüngste Änderung des Protokolls zu Artikel 69 eine europäische Äquivalenzlehre einführt. Sie fügt Folgendes hinzu:

"Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind."

Damit wird Artikel 69 selbst nicht geändert. Er besagt nicht, dass Äquivalente von Anspruchselementen trotzdem verletzen. Er sagt Ihnen, dass Äquivalente zu prüfen sind, wenn die obligatorische und einzige Frage des Artikels 69 gestellt wird. Dies würde der Fachmann ohnehin tun.

So glaube ich nicht, dass es einen Spielraum gibt für eine europäische Äquivalenzlehre, wenn damit eine Rechtsvorschrift gemeint ist, die bei jemand greift, dessen Erzeugnis oder Verfahren außerhalb der Bedeutung der Ansprüche liegt, wie sie von einem Fachmann im Kontext gelesen würden, der weiß, dass sie das Monopolrecht definieren sollen. Allgemeine Beschwerden gegen die "Äquivalenzlehre" sind unfair, bedeutungslos, unsicher und entsprechend gefährlich. In den USA sagte Justice Jackson: "Der Kern der Äquivalenzlehre lautet, dass es keine betrügerische Handlung in Bezug auf das Patent geben darf<sup>6</sup>." Dies wird Unsicherheit heraufbeschwören. Es ist kein Betrug, das Patent von jemand anders zu sehen, die Ansprüche zu betrachten und etwas anderes zu tun.

(k) Finally purposive construction leads one to eschew what Lord Diplock in *Catnic* called (at p.243): "the kind of meticulous verbal analysis which lawyers are too often tempted by their training to indulge".

Thus the British think there is no separate, freestanding, doctrine of equivalents, such as is clearly the case in the US. There the Court will construe the meaning of the claim to reach what they call the "literal" meaning. If the accused article or process is outside this meaning, then the doctrine of equivalents can come into play. The trouble is that no-one knows what the doctrine is. Some say it only comes into play if the alleged infringement could not have been foreseen at the date of filing of the patent – it is unfair on the patentee for a defendant to be able to get round the patent by doing something which the patentee could not have put in his claims. On this view if a patentee could have claimed something but did not, his patent does not cover it. An alternative view is wider: that any equivalent of a claim element will be covered. And there are variants of these two views.

There is no escaping the fact that once you depart from the claim language read properly in context, you create enormous uncertainty. As Lord Hoffmann put it:

"Once the doctrine is allowed to go beyond the claims, a life of its own is exactly what it is bound to have."

Some may suggest that the recent amendment to the Protocol to Article 69 introduces a European doctrine of equivalents. It adds:

"For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claim."

This does not change Article 69 itself. It does not say equivalents of claim elements will nonetheless infringe. It is telling you to consider equivalents when asking the Article 69 compulsory and only question. That is something the skilled man would do anyway.

So, I do not believe there is any room for a European doctrine of equivalents, if, by that, is meant a rule of law which catches someone whose product or process is outside the meaning of the claims as they would be read in context by a skilled man who knows that they are there to define the monopoly. General appeals to "the doctrine of equivalents" are unfair, meaningless, uncertain and accordingly and dangerous. In the US Justice Jackson said: "the essence of the doctrine of equivalents is that one may not practice a fraud on the patent<sup>6</sup>." 339 U.S. at 608. That is a recipe for uncertainty. It is not a fraud to see another man's patent, look at his claims and do something else.

(k) Enfin, l'interprétation fondée sur la finalité incite à éviter ce que Lord Diplock a appelé, dans l'affaire *Catnic* (p. 243), "le genre d'analyse littérale minutieuse à laquelle les juristes sont trop souvent tentés de s'adonner en raison de leur formation".

Par conséquent, les Britanniques estiment qu'il n'y a pas de doctrine séparée et autonome des équivalents, comme c'est le cas aux Etats-Unis. Là-bas, les tribunaux ont coutume d'interpréter le sens des revendications pour obtenir ce qu'ils appellent le sens littéral. Si le produit ou le procédé incriminé n'est pas couvert par ce sens littéral, alors la doctrine des équivalents est appelée à jouer un rôle. Le problème est que personne ne sait ce que signifie cette doctrine. Pour certains, elle n'entre en jeu que s'il n'était pas possible de prévoir la prétendue contrefaçon à la date de dépôt du brevet : il serait injuste, à l'égard du titulaire, que le défendeur puisse contourner le brevet en faisant une chose que le titulaire n'aurait pas pu décrire dans ses revendications. Dans cette optique, si le titulaire avait pu revendiquer quelque chose, mais s'en est abstenu, celle-ci n'entre pas dans le champ de protection du brevet. Selon un autre point de vue, plus large, tout équivalent d'un élément d'une revendication est couvert par celle-ci. Il existe aussi des variantes de ces positions.

Le fait de s'éloigner du texte de la revendication, correctement interprété dans son contexte, crée une énorme incertitude. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Lord Hoffmann l'a exprimé en ces termes :

"Si l'on permet que la doctrine l'emporte sur le texte des revendications, elle prendra forcément de l'autonomie."

Certains laisseront entendre que la récente modification du protocole de l'article 69 consiste à introduire une doctrine des équivalents dans le droit européen. Il a été ajouté ce qui suit :

"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 élément indiqué dans les revendications."

L'article 69 lui-même n'en est pas modifié pour autant. Il n'est pas dit que les équivalents d'éléments de revendication aboutiront néanmoins à des contrefaçons. Il est seulement demandé de tenir compte des équivalents au moment de poser la seule et obligatoire question soulevée par l'article 69, ce que l'homme du métier ferait de toute façon.

En conclusion, je ne crois pas que cela laisse de la marge pour fonder une doctrine européenne des équivalents, si l'on entend par là une règle juridique s'appliquant à toute personne dont le produit ou le procédé n'est pas couvert par le sens des revendications dans leur contexte, telles que les lirait l'homme du métier, qui sait pertinemment qu'elles sont là pour définir l'étendue du monopole conféré. Il est injuste, inutile, incertain et donc dangereux d'invoquer "la doctrine des équivalents" en général. Aux Etats-Unis, le juge Jackson a dit : "La doctrine des équivalents revient essentiellement à dire qu'on ne doit pas exploiter le brevet de manière frauduleuse".<sup>6</sup> C'est le meilleur moyen d'introduire l'incertitude. Il n'y a aucune faute à lire le brevet d'un autre, à étudier ses revendications et à faire quelque chose de différent.

<sup>6</sup> *Sache Graver Tank* 339 U.S., 608.

<sup>6</sup> *Graver Tank case* 339 U.S. at 608.

<sup>6</sup> *Affaire Graver Tank* 339 U.S. at 608.

Von einem politischen Standpunkt betrachtet, ist das Erfinden um ein Patent herum einer der Wege, auf dem viele Erfindungen gemacht werden. Das Gesetz sollte dies zulassen und fördern. Es gibt keinen Nachweis, dass die unklare Äquivalenzlehre das Patentsystem gefördert hat. Eine so unsichere Regelung ist gegen die Interessen der Forschung, Entwicklung oder Investition gerichtet. Wir können aus den in den USA gemachten Fehlern lernen, die zu beträchtlichen Mehrkosten und Unsicherheit geführt haben. Ich meine nicht, dass die amerikanische Wirtschaft deshalb besser läuft. Im Gegenteil, die Masse der Patentstreitigkeiten, die es jetzt im Vergleich zu der geringen Zahl in den siebziger Jahren gibt, legt den Gedanken nahe, dass es die Juristen sind, die auf Grund dieser Unsicherheit reich werden.

Daher sage ich, wir sollten uns an die Ansprüche und deren sinnvolle Auslegung halten.

Ich habe hier nicht die Zeit, ein verwandtes Thema zu erörtern – das die Amerikaner als "file-wrapper estoppel" bezeichnen. Ich bin dagegen (wie meines Wissens auch die Deutschen und die Niederländer). Ganz sicher kann es auf dem Symposium ebenfalls diskutiert werden.

From the point of view of policy, inventing round a patent is one of the ways that many inventions are made. The law should permit and encourage it. There is no evidence that the fuzzy doctrine of equivalents has promoted the patent system. Such an uncertain rule is against the interests of research, development or investment. We can learn from the mistakes made in the US – which have led to considerable extra costs and uncertainty. I do not think the American economy is better for it. On the contrary the mass of patent litigation there now, compared with the small amount in the 1970s suggests that it is lawyers who are getting rich on the uncertainty.

So, I say, lets stick to claims and sensible claim interpretation.

I do not have time here to discuss a related topic – what the Americans call file-wrapper estoppel. I am against it (as I believe are the Germans and Dutch). Doubtless it may be discussed at the Symposium too.

Du point de vue de la politique en matière de brevets, on sait que de nombreuses inventions voient le jour en s'inspirant des brevets existants, tout en contournant leur champ de protection. Il est bon que le droit autorise et encourage cette pratique. Il n'est pas prouvé que la doctrine confuse des équivalents ait contribué à promouvoir le système des brevets. Une règle aussi incertaine est contraire aux intérêts de la recherche, du développement des produits et de l'investissement. Nous devons tirer la leçon des erreurs commises aux Etats-Unis, qui ont conduit à des surcoûts considérables et à l'insécurité juridique. Je ne pense pas que l'économie américaine soit meilleure que la nôtre grâce à cette doctrine. Au contraire, le grand nombre de litiges liés aux brevets qui existent actuellement là-bas, comparé au petit nombre de litiges dans les années 1970, donne à penser que seuls les juristes bénéficient de l'incertitude et s'enrichissent.

Je conseillerai donc de se fonder sur le texte des revendications et de les interpréter de façon raisonnable.

Je n'ai pas le temps ici d'aborder un thème lié à notre sujet, à savoir celui que les Américains appellent "file-wrapper estoppel". Je suis contre (comme le sont aussi, je crois, les Allemands et les Néerlandais). Sans aucun doute, cela pourra être discuté lors du Colloque.

#### 4. Arbeitssitzung

##### Zweck- oder funktionsgebundener Erzeugnisschutz, insbesondere im Hinblick auf biotechnologische Erfindungen

Vorsitzender: Alf Linder (SE)

Leonardo GALLIGANI\*

##### Zweck- oder funktionsgebundener Erzeugnisschutz, insbesondere im Hinblick auf biotechnologische Erfindungen

Der Schutzzumfang ist einer der wichtigsten Aspekte des gesamten Patentsystems, denn er bestimmt den Umfang des Ausschließungsrechts, dem zufolge der Patentinhaber Dritten untersagen kann, die beanspruchte Erfindung zu verwerten und damit das Patent zu verletzen. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, welcher Schutzzumfang angemessen ist und wie er sich im Hinblick auf die Anreize und die Belohnung, die Patentrechte bieten, innovationsfördernd auswirken kann. Bei einem zu engen Schutzzumfang würden triviale Verbesserungen durch Konkurrenten möglicherweise nicht als Patentverletzungen gelten – dies könnte dazu führen, dass Erfindungen verstärkt geheim gehalten werden. Ein zu breiter Schutz könnte hingegen ein Hemmschuh für die technische Entwicklung sein und Innovation und Wettbewerb behindern.

Als ein dem EPÜ zugrunde liegendes Prinzip ist anerkannt, dass ein Patent, in dem ein Gegenstand *per se* [z. B. auf dem Gebiet der Chemie eine Verbindung X] beansprucht wird, für diesen Gegenstand absoluten Schutz gewährt; d. h. unabhängig davon, wo und in welchem Sachzusammenhang er in Betracht zu ziehen ist, also für jede bekannte oder unbekannte Verwendung dieses Gegenstands (s. G 2/88, ABI. EPA 1990, 93, Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Wenn eine Verbindung X im Stand der Technik bereits "zur Verwendung als Farbstoff" bekannt ist, ist demnach ein Anspruch auf dieselbe Verbindung X *per se* "zur Verwendung als Katalysator" nicht neu. Dies bedeutet, dass die Angabe von Verwendung, Zweck oder Funktion in einem Erzeugnisanspruch normalerweise nicht als Einschränkung des Schutzzumfangs angesehen wird. Ein zweiter Erfinder muss sich mit einem Verwendungs- oder Verfahrensanspruch zufrieden geben, und sein Patent, wenn es denn erteilt wird, ist vom etwaigen früheren Patent auf die Verbindung X abhängig.

Nur wenn für ein bekanntes chemisches Erzeugnis (oder Stoffgemisch), z. B. die Verbindung X, **zum ersten Mal** eine medizinische Anwendung (z. B. die Behandlung von Hepatitis) gefunden wird, kann ein zweckgebundener **Erzeugnisanspruch** auf die sogenannte "erste medizinische Indikation" geltend gemacht werden. Ein solcher Anspruch kann allgemein formuliert sein, z. B. "Verbindung X zur Verwendung als Arzneimittel" oder spezifisch, z. B. "Verbindung X zur Behandlung von Hepatitis". In diesem Fall wirkt sich die Angabe der Verwendung oder des Zwecks, die **im Anspruch enthalten sein muss**, sehr wohl einschränkend auf den Schutzzumfang

#### Fourth working session

##### Use- or function-limited product protection, in particular with regard to biotechnological inventions

Chairman: Alf Linder (SE)

Leonardo GALLIGANI\*

##### Use- or function-limited product protection, in particular with regard to biotechnological inventions

The scope of protection is one of the most important issues in the whole patent system as it determines the extent of monopoly whereby the patent proprietor can prohibit third parties from exploiting the claimed invention and hence infringing the patent. This focuses attention on the appropriate scope of protection and the impact it may have on increase in innovation due to the incentive and reward that patent rights provide. If the scope of protection granted is too narrow, trivial improvements by competitors might not be regarded as infringing acts – a consequence that might encourage the tendency to keep inventions secret. On the other hand, a too broad scope of protection could be a disincentive to technological development, hindering further innovation and competition.

It is generally accepted as a principle underlying the EPC that a patent which claims a physical entity *per se* [e.g. in the chemical field: a compound X], confers absolute protection upon such physical entity; that is, wherever it exists and whatever its context, and therefore for all its uses, whether known or unknown (cf. decision G 2/88, OJ EPO 1990, 93, point 5 of the reasons).

It follows that if a compound X is already known in the state of the art "for use as a dye", a later claim to the same compound X *per se* "for use as a catalyst" lacks novelty. This means that the indication of the use, purpose or function in a product claim is normally not seen as having a limiting effect on the scope of protection. The second inventor has to be contented with a "use" or "method" claim and the patent, if granted, will be dependent upon the prior compound X patent, if any.

Only when a known chemical product (or composition), e.g. compound X, is found for **the first time** to have a medical application (e.g. for the cure of hepatitis), a so-called "first medical use"-limited **product** claim can be put forward. Such a claim can read generally eg: "Compound X for use as a medicament", or specifically: "Compound X for use in treating hepatitis". In this case, the indication of the use or purpose, **which must necessarily appear in the claim**, has indeed a limiting effect on the scope of protection. In fact, by restoring novelty *vis-à-vis* the same product (or composition) known in the art for other non-medical purposes (e.g. the compound X



## 4<sup>e</sup> séance de travail

### Protection de produit limitée à un usage ou une fonction, notamment dans le domaine des inventions biotechnologiques

Président : Alf Linder (SE)

Leonardo GALLIGANI\*

### Protection limitée à une utilisation ou une fonction spécifique, en particulier en ce qui concerne les inventions biotechnologiques

L'étendue de la protection est l'une des plus importantes questions du système des brevets, car elle détermine l'ampleur du monopole qui permet au titulaire d'un brevet d'interdire aux tiers d'exploiter l'invention revendiquée et, par là-même, de contrefaire le brevet. L'attention doit donc se concentrer sur ce qu'est la juste portée et sur l'impact qu'elle peut avoir sur le développement de l'innovation, favorisée par la stimulation qu'engendrent les droits résultant de brevets et par la récompense qu'ils représentent. Si l'étendue de la protection qui est accordée est trop restreinte, de légers perfectionnements apportés par des concurrents pourraient ne pas être considérés comme des actes de contrefaçon – une conséquence qui pourrait encourager la tendance à tenir les inventions secrètes. D'un autre côté, une portée trop large pourrait avoir un effet dissuasif sur le développement technologique, en faisant obstacle à la poursuite de l'innovation et à la concurrence.

Il est généralement admis comme un principe de base de la CBE qu'un brevet qui revendique une chose *en tant que telle* (p.ex. en chimie : un composé X), confère une protection absolue à cette chose ; et cela, en toutes circonstances et dans n'importe quel contexte, et donc confère une telle protection à toutes les utilisations de cette chose, connues ou inconnues (cf. décision G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 5 des motifs).

Il s'ensuit que, si un composé X est déjà compris dans l'état de la technique comme étant "destiné à être utilisé comme colorant", alors une revendication ultérieure relative au même composé X *en tant que tel* "destiné à être utilisé comme catalyseur" est dénuée de nouveauté. Ceci signifie qu'il n'est normalement pas considéré que l'indication de l'utilisation, de la finalité ou de la fonction, dans une revendication de produit, a un effet restrictif sur l'étendue de la protection. Le deuxième inventeur doit se contenter d'une revendication "d'application" ou "de méthode" et le brevet, s'il est délivré, dépendra du brevet antérieur portant sur le composé X, si tant est qu'il existe.

Ce n'est que lorsqu'on découvre **pour la première fois** qu'un produit chimique (ou une composition) connu(e), p.ex. un composé X, a une application médicale (p.ex. pour guérir l'hépatite) que ce que l'on appelle une revendication de **produit** limitée à une "première application thérapeutique" peut être présentée. Une telle revendication peut être rédigée de façon générale, p.ex. : "Composé X destiné à être utilisé comme médicament", ou de façon spécifique : "Composé X destiné à être utilisé pour traiter l'hépatite". Dans ce cas, l'indication de l'utilisation ou de la finalité, **qui doit nécessairement figurer dans la revendication**, a effectivement un

\* Vorsitzender der Technischen Beschwerdekammer 3.3.08  
Der Verfasser dankt Frau Chrysoula Pentheroudakis und Herrn Christopher Rennie-Smith für ihre hilfreichen Anregungen bei der Durchsicht dieses Beitrags.

\* Chairman of Technical Board of Appeal 3.3.08  
The author would like to thank Ms Chrysoula Pentheroudakis and Mr Christopher Rennie-Smith for their helpful suggestions in reviewing this article.

\* Président de la Chambre de recours technique 3.3.08  
L'auteur souhaite remercier Mme Chrysoula Pentheroudakis et M. Christopher Rennie-Smith de leurs précieuses suggestions lors de la révision de cet article.

aus. Durch Wiederherstellung der Neuheit gegenüber demselben Erzeugnis (oder Stoffgemisch), das im Stand der Technik für andere nichtmedizinische Zwecke (z. B. Verbindung X als Farbstoff oder Katalysator) bekannt ist, beschränkt diese Angabe nämlich den Schutzzumfang des Erzeugnisses auf seine (allgemeine oder spezifische) Anwendung in therapeutischen Behandlungen oder Diagnostizierverfahren *in vivo*. Wird auf einen solchen Anspruchsgegenstand ein Patent erteilt, so ist dieses natürlich abhängig vom etwaigen früheren Patent auf die Verbindung X.

Mit Inkrafttreten des EPÜ 2000 im Dezember 2007 wird es nach dem neuen Artikel 54 (5) möglich, einen zweckgebundenen **Erzeugnisanspruch** auf eine "zweite oder weitere medizinische Indikation" geltend zu machen, wenn eine zweite oder weitere (neue und erfinderische) spezifische medizinische Anwendung für dieselbe Verbindung X gefunden wird (z. B. "Verbindung X zur Behandlung von rheumatoider Arthritis" oder "Verbindung X zur Behandlung von Heuschnupfen"). Auch in diesem Fall wirkt sich die Angabe der spezifischen Verwendung oder des spezifischen Zwecks, **die im Anspruch enthalten sein muss**, einschränkend auf den Schutzzumfang aus. Wiederum wird die Neuheit gegenüber demselben Erzeugnis (oder Stoffgemisch) wiederhergestellt, das im Stand der Technik für andere nichtmedizinische und medizinische Zwecke (z. B. Verbindung X als Farbstoff oder Katalysator und als Arzneimittel zur Behandlung von Hepatitis) bekannt ist, und beschränkt diese Angabe den Schutzzumfang des Erzeugnisses auf seine neue spezifische medizinische Anwendung. Wird auf einen solchen Anspruchsgegenstand ein Patent erteilt, so ist dieses natürlich abhängig vom früheren Patent auf die Verbindung X und vom etwaigen früheren Patent auf die erste medizinische Indikation.

Unter bestimmten Umständen ist die Angabe von Zweck, Verwendung oder Funktion ein fester Bestandteil der strukturellen Definition einer Verbindung, weil sie deren Struktur eingrenzt. In einem Anspruch, der wie folgt lautet: "Alkyl-derivate der Verbindung X, die ihre katalytische Wirkung behalten" beschränkt beispielsweise das Funktionsmerkmal den Schutzzumfang auf Verbindungen, die nach Alkylierung ihre katalytische Wirkung **nicht eingebüßt** haben. Hier ist die Funktionseinschränkung Teil der Definition der beanspruchten Derivate.

Allgemein lässt sich sagen, dass das rechtliche Konstrukt eines zweckgebundenen Erzeugnisanspruchs nach dem EPÜ nicht existiert, die vorerwähnten Fälle ausgenommen.

Das EPÜ schreibt nicht vor, dass in einem Anspruch auf die Verwendung, den Zweck oder die Funktion einer Verbindung hingewiesen werden muss. Erforderlich ist hingegen nach dem EPÜ die Angabe in der Beschreibung, in welcher Weise der Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist, sofern es sich nicht aus der Art der Erfindung offensichtlich ergibt (R. 27 (1) f) EPÜ); dieses Erfordernis wird in Regel 23e (3) EPÜ in Bezug auf Sequenzen oder Teilsequenzen eines Gens wiederholt. Zu Form und Inhalt der Patentansprüche schreibt Regel 29 EPÜ vor, dass der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Patentansprüchen "durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung" anzugeben ist. In Erzeugnisansprüchen ist häufig die Funktion einer Verbindung

known as a dye or catalyst), this indication restricts the scope of protection of the product to its (generic or specific) use in therapy or diagnosis *in vivo*. If a patent is granted for such a claim, the patent will of course be dependent upon the prior compound X patent, if any.

When the EPC 2000 enters into force in December 2007, it will be possible under the new Article 54(5) to put forward a "second or further medical use"-limited **product** claim when a second or further new (and inventive) specific medical use is found for the same compound X (e.g. "Compound X for use in the treatment of rheumatoid arthritis" or "Compound X for use in the treatment of hay fever"). Also in this case, the indication of the specific use or purpose, **which has to appear in the claim**, has a limiting effect on the scope of protection. Again, novelty is restored *vis-à-vis* the same product (or composition) known in the art for other non-medical and medical purposes (eg the compound X known as a dye or catalyst and as a medicament for treating hepatitis) and this indication restricts the scope of protection of the product to its new specific medical use. If a patent is granted for such a claim, the patent will be dependent upon the prior compound X patent as well on the prior "first medical" use patent, if any.

There are situations in which the indication of purpose, use or function is an integral part of the structural definition of a compound because it adds a limiting effect to its structure. For example, in a claim reading: "Alkyl derivatives of compound X, which retain the catalytic activity" the functional feature limits the scope of protection to the compounds which, after alkylation, have **not lost** their catalytic effect. In this case, the functional limitation is part of the definition of the claimed derivatives.

In general, it can be said that the legal construct of a purpose-limited product claim does not exist under the EPC, with the exception of the cases just mentioned.

The EPC does not contain a requirement to include a reference to the use, purpose or function of a compound in a claim. The EPC, however, requires that the way in which the invention is capable of exploitation in industry be indicated in the description of the application, unless it is obvious from the nature of the invention (cf. Rule 27(1)(f) EPC), a requirement which is repeated in Rule 23e(3) EPC in relation to a sequence or partial sequence of a gene. As regards the form and contents of the claims, Rule 29 EPC requires that the claims define the matter for which protection is sought "in terms of the technical features of the invention". The function of a compound (eg "Compound X having antioxidant activity") or a reference to its use or purpose (eg "Compound X for use

effet restrictif sur l'étendue de la protection. De fait, en rétablissant la nouveauté *par rapport au* même produit (ou composition) compris dans l'état de la technique pour d'autres fins non thérapeutiques (p.ex. le composé X connu comme colorant ou catalyseur), cette indication limite l'étendue de protection du produit à son application thérapeutique (générale ou spécifique) ou à son utilisation dans le diagnostic *in vivo*. Si un brevet est délivré pour une revendication de ce type, il dépendra naturellement du brevet antérieur portant sur le composé X, si tant est qu'il existe.

Lorsque la CBE 2000 entrera en vigueur en décembre 2007, il sera possible, conformément au nouvel article 54(5), de présenter une revendication **de produit** limitée à une "deuxième application thérapeutique (ou application ultérieure)", lorsqu'une deuxième application (ou application ultérieure) thérapeutique spécifique, nouvelle (et inventive), est trouvée pour le même composé X (p.ex. "Composé X destiné à être utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde" ou "Composé X destiné à être utilisé dans le traitement du rhume des foins"). Dans ce cas également, l'indication de l'utilisation ou de la finalité spécifique, **qui doit figurer dans la revendication**, a un effet restrictif sur l'étendue de la protection. Là encore, la nouveauté est rétablie *par rapport au* même produit (ou composition) compris dans l'état de la technique pour d'autres fins non thérapeutiques et thérapeutiques (p.ex. le composé X connu comme colorant ou catalyseur et comme médicament destiné à traiter l'hépatite), et cette indication limite l'étendue de protection du produit à sa nouvelle application thérapeutique spécifique. Si un brevet est délivré pour une revendication de ce type, il dépendra du brevet antérieur portant sur le composé X, ainsi que du brevet antérieur portant sur la "première application thérapeutique", si tant est qu'il existe.

Il existe des situations où l'indication de la finalité, de l'utilisation ou de la fonction fait partie intégrante de la définition structurelle d'un composé, car elle ajoute un effet restrictif sur sa structure. Par exemple, dans une revendication relative à des "Dérivés alkylés du composé X conservant l'activité catalytique", la caractéristique fonctionnelle limite la portée aux composés qui, après alkylation, n'ont **pas perdu** leur effet catalytique. Dans ce cas, la limitation fonctionnelle fait partie de la définition des dérivés revendiqués.

En général, on peut affirmer que le concept juridique d'une revendication de produit limitée à une fonction n'existe pas dans la CBE, à l'exception des cas que nous venons de mentionner.

La CBE ne comporte pas la condition qu'une revendication comprenne une référence à l'utilisation, à la finalité ou à la fonction d'un composé. La CBE exige cependant que la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle soit indiquée dans la description de la demande, à moins qu'elle ne résulte à l'évidence de la nature de l'invention (cf. règle 27(1)(f) CBE), exigence qui est reprise à la règle 23sexies(3) CBE en relation avec une séquence ou une séquence partielle d'un gène. En ce qui concerne la forme et le contenu des revendications, la règle 29 CBE exige que les revendications définissent l'objet pour lequel la protection est recherchée "en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention". La fonction d'un composé (p.ex. "Composé X

(z. B. "Verbindung X mit antioxidierender Wirkung") oder ein Hinweis auf deren Verwendung oder Zweck (z. B. "Verbindung X zur Verwendung als Antioxidans") als technisches Merkmal enthalten. Im System des absoluten Schutzes hat dies normalerweise aber keine einschränkende Wirkung auf den Schutzbereich. So verleiht jeder der folgenden drei Ansprüche

- a) "Verbindung X mit antioxidierender Wirkung"
- b) "Verbindung X mit katalytischen Eigenschaften"
- c) "Verbindung X mit Bleichfunktion"

der Verbindung X **absoluten Erzeugnisschutz**, d. h. Schutz für sämtliche bekannten oder unbekannten Verwendungen dieser Verbindung. Der erste Anmelder, der ein Patent auf die Verbindung X mit der Wirkung a) anmeldet und bekommt, hat Anspruch auf absoluten Erzeugnisschutz für die Verbindung X. Den beiden späteren Erfindern der Wirkungen b) und c) stehen nur noch Verwendungs- oder Verfahrensansprüche zu, und ihnen werden abhängige Patente erteilt.

Wie ist die Sachlage bei DNA-Sequenzen und -Teilsequenzen?

Nach der ständigen Praxis im Rahmen des EPÜ gelten menschliche DNA- (oder RNA-)Sequenzen oder DNA-Teilsequenzen (Fragmente) als chemische Erzeugnisse und sind als solche potenziell patentierbar.<sup>1</sup> Absoluter Erzeugnisschutz gilt auch für sie.

Als chemische Verbindungen sind DNA-Sequenzen in den Ansprüchen häufig unter Verweis auf ihre Struktur, d. h. ihre jeweilige Nukleotidsequenz, definiert (z. B. "*eine menschliche DNA mit der Nukleotidsequenz SEQ ID Nr. 1*"). Einen Hinweis auf Funktion, Verwendung oder Zweck muss ein Anspruch nicht zwingend enthalten, und selbst dann würde sich ein solcher Hinweis bei der Prüfung nicht unbedingt einschränkend auswirken, außer in den vorstehend in Bezug auf chemische Verbindungen (oder Stoffgemische) genannten Fällen. Wo der Hinweis auf die Funktion, wie im Fall der chemischen Verbindungen, ein fester Bestandteil der strukturellen Definition ist, so etwa in der Formulierung "*Fragment der menschlichen DNA mit der Nukleotidsequenz SEQ ID Nr. 1, die das von Antikörpern gegen das Enzym Y erkannte Epitop codiert*", ist die einschränkende Wirkung des Funktionsmerkmals offensichtlich: Von allen möglichen Fragmenten fallen nur diejenigen unter den Anspruch, die der funktionellen Definition entsprechen.

Die folgenden drei Ansprüche

- a) "*eine DNA mit der Nukleotidsequenz SEQ ID Nr. 1*" (ohne Angabe von Verwendung oder Zweck)
- b) "*eine DNA mit der Nukleotidsequenz SEQ ID Nr. 1, die für das Enzym Y codiert*" (Angabe der Funktion)
- c) "*eine DNA mit der Nukleotidsequenz SEQ ID Nr. 1 zur Verwendung bei der prokaryotischen Expression des Enzyms Y*" (Angabe von Verwendung oder Zweck)

as antioxidant") is often included in product claims as a technical feature. Under the regime of absolute protection, it has normally no limiting effect on the scope of protection. For example, all three following claims:

- a) "Compound X having anti-oxidant activity"
- b) "Compound X having catalytic properties"
- c) "Compound X having a bleaching function"

confer **absolute product protection to compound X**, ie protection for all its uses, whether known or unknown. The first applicant who requests and obtains a patent for compound X with effect a) will be entitled to absolute product protection for compound X. The two subsequent inventors of effects b) and c) will merely be restricted to use or method claims and will be granted dependent patents.

What about DNA sequences or partial DNA sequences?

In the current practice under the EPC, human DNA (or RNA) sequences or partial DNA sequence (fragments) are considered to be **chemical products** and as such potentially patentable<sup>1</sup>. The regime of absolute product protection also applies to them.

As chemical compounds, DNA sequences are often defined in the claims by reference to their structure, ie to their actual nucleotide sequence (eg "*A human DNA having the nucleotide sequence SEQ ID No. 1*"). A reference to the function, use or purpose does not necessarily have to appear in the claim, and even if present, it would not necessarily have a limiting effect for the purposes of examination, save for the cases mentioned above in relation to chemical compounds (or compositions). As in the case of chemical compounds, when the reference to the function is an integral part of the structural definition, like e.g. in the following case: "*A fragment of the human DNA having the nucleotide sequence SEQ ID No. 1 which encodes the epitope recognised by antibodies against enzyme Y*", the limiting effect of the functional feature is manifest: among all possible fragments, only those satisfying the functional definition will fall under the scope of the claim.

The following three claims:

- a) "*A DNA having the nucleotide sequence SEQ ID No. 1*" (no indication of use or purpose)
- b) "*A DNA having the nucleotide sequence SEQ ID No. 1 which codes for enzyme Y*" (indication of the function)
- c) "*A DNA having the nucleotide sequence SEQ ID No. 1 for use in prokaryotic expression of enzyme Y*" (indication of use or purpose)

ayant une activité antioxydante") ou une référence à son utilisation ou sa finalité (p.ex. "Composé X destiné à être utilisé comme antioxydant") est souvent comprise dans les revendications de produit sous forme de caractéristique technique. Sous le régime de la protection absolue, elle n'a normalement aucun effet restrictif sur l'étendue de la protection. Par exemple, les revendications suivantes :

- a) "Composé X ayant une activité antioxydante"
- b) "Composé X ayant des propriétés catalytiques"
- c) "Composé X ayant une fonction blanchissante"

confèrent toutes trois une **protection absolue de produit au composé X**, c'est-à-dire une protection pour toutes ses utilisations, connues ou inconnues. Le premier demandeur qui demande et obtient un brevet pour le composé X avec l'effet a) aura droit à une protection absolue de produit pour le composé X. Les deux inventeurs ultérieurs des effets b) et c) seront simplement limités à des revendications d'application ou de méthode et on leur délivrera des brevets dépendants.

Qu'en est-il des séquences d'ADN ou des séquences partielles d'ADN ?

Dans la pratique actuelle gouvernée par la CBE, les séquences d'ADN (ou d'ARN) humain ou les séquences partielles d'ADN (fragments) sont considérées comme des **produits chimiques** et, à ce titre, sont potentiellement brevetables<sup>1</sup>. Le régime de la protection absolue de produit s'y applique également.

Comme les composés chimiques, les séquences d'ADN sont souvent définies, dans les revendications, en référence à leur structure, c'est-à-dire à leur séquence nucléotidique réelle (p.ex. "*Un ADN humain ayant la séquence nucléotidique SEQ ID No. 1*"). Il n'est pas forcément nécessaire de faire référence à la fonction, à l'utilisation ou à la finalité, dans la revendication et, même si référence il y a, elle n'aurait pas forcément d'effet restrictif en cas d'examen, à part dans les cas mentionnés ci-dessus en relation avec les composés (ou compositions) chimiques. Comme dans le cas des composés chimiques, lorsque la référence à la fonction fait partie intégrante de la définition structurelle, comme par exemple dans le cas suivant : "*Fragment d'ADN humain ayant la séquence nucléotidique SEQ ID No. 1 qui code l'épitope reconnu par les anticorps dirigés contre l'enzyme Y*", l'effet restrictif de la caractéristique fonctionnelle est manifeste : parmi tous les fragments possibles, seuls ceux qui répondent à la définition fonctionnelle tomberont sous le coup de la revendication.

Les trois revendications suivantes :

- a) "*Un ADN ayant la séquence nucléotidique SEQ ID No. 1*" (aucune indication de l'utilisation ou de la finalité)
- b) "*Un ADN ayant la séquence nucléotidique SEQ ID No. 1 qui code l'enzyme Y*" (indication de la fonction)
- c) "*Un ADN ayant la séquence nucléotidique SEQ ID No. 1 pour une utilisation dans l'expression, chez un procaryste, de l'enzyme Y*" (indication de l'utilisation ou de la finalité)

<sup>1</sup> Aus dem menschlichen Körper isolierte oder auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnene DNA-Sequenzen oder -Teilsequenzen (in Ansprüchen auch als Nukleinsäuren oder Gene bezeichnet) sind nicht a priori nach Artikel 52 (2) EPÜ (nicht erschöpfende Liste von Nichterfindungen) bzw. Artikel 53 a) EPÜ (Verwertung entgegen der öffentlichen Ordnung oder der guten Sitten) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, selbst wenn ihr Aufbau mit dem eines natürlichen Bestandteils identisch ist (s. T 272/95 vom 23. Oktober 2002; s. R. 23c a) und 23e (2) EPÜ).

<sup>1</sup> For DNA sequences or partial DNA sequences (also referred to in the claims as nucleic acids or genes) which are isolated from the human body or otherwise produced by means of a technical process, there is no *a priori* bar to patentability under Articles 52(2) (non-exhaustive list of non-inventions) and 53(a) EPC (exploitation contrary to "ordre public" and morality), even if their structure is identical to that of a natural element (cf. T 272/95 of 23 October 2002; cf Rules 23c(a) and 23e(2) EPC).

<sup>1</sup> En ce qui concerne les séquences d'ADN ou les séquences partielles d'ADN (que l'on appelle également, dans les revendications, les acides nucléiques ou les gènes), qui sont isolées du corps humain ou autrement produites par un procédé technique, il n'existe *a priori* pas d'obstacle à la brevetabilité au titre des articles 52(2) (liste non exhaustive de ce qui n'est pas considéré comme des inventions) et 53(a) CBE (mise en œuvre contraire à l'ordre public" et aux bonnes mœurs), même si leur structure est identique à celle d'un élément naturel (cf. décision T 272/95 du 23 octobre 2002 ; cf. règles 23quater (a) et 23sexies (2) CBE).



verleihen denselben Schutz, d. h. absoluten Erzeugnisschutz für jede bekannte oder unbekannte Verwendung einer DNA mit der identischen Nukleotidsequenz SEQ ID Nr. 1. Demnach fiele ein späterer Anspruch folgenden Wortlauts "*eine DNA mit der Nukleotidsequenz SEQ ID Nr. 1 zur Verwendung bei der eukaryotischen Expression des Enzyms Y*" (Angabe einer anderen Verwendung oder eines anderen Zwecks) in den Schutzzumfang dieser Ansprüche und wäre somit nicht neu.

Das System des absoluten Erzeugnisschutzes für genetisches Material ist umstritten. Zugunsten eines stärker eingeschränkten Schutzes werden unter anderem die folgenden Argumente vorgebracht:

- Im Gegensatz zu chemischen Erzeugnissen liegt der Wert einer DNA-Sequenz eher in ihrem Informationsgehalt (d. h. im codierenden Erzeugnis).
- Die starke Abhängigkeit nachgelagerter Patente von einem vorgelagerten Patent hemmt die Forschung.
- Eine DNA-Sequenz kann multifunktional sein, d. h. dieselbe Sequenz kann verschiedene Proteine codieren oder verschiedene Funktionen haben.
- Absoluter Erzeugnisschutz ist eine übertriebene Belohnung für die Isolierung natürlicher Erzeugnisse, die in der Natur in relativ begrenzter Zahl vorliegen (schätzungsweise 20 000 bis 25 000 menschliche Protein codierende Gene).

Die Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen wird häufig als Referenztext herangezogen, wenn es um das Ausmaß dieses Schutzes geht. Oft wird gefragt, ob sie das System des absoluten Erzeugnisschutzes für menschliche DNA-Sequenzen infrage stellt. Dabei werden häufig die folgenden Textstellen der Richtlinie angeführt:

- Erwägungsgründe 3 und 17, in denen hervorgehoben wird, dass Forschungsinvestitionen auf dem Gebiet der Biotechnologie mit Hilfe des Patentsystems gefördert werden sollten;
- Erwägungsgrund 46, wonach Patente Erfinder für ihre innovativen Leistungen mit ausschließlichen Nutzungsrechten belohnen sollen;
- Erwägungsgründe 8 und 12, in denen betont wird, dass alle technischen Gebiete einheitlich zu behandeln sind und für die Biotechnologie kein besonderes Recht erforderlich ist;
- Erwägungsgrund 28, wonach das geltende Patentrecht nicht von der Richtlinie berührt wird;
- Erwägungsgründe 22 und 24 sowie Artikel 5 (3), wonach die gewerbliche Anwendbarkeit konkret beschrieben werden muss;
- Erwägungsgrund 23, wonach ohne Angabe einer Funktion kein Patent erteilt werden kann;
- Erwägungsgrund 25, wonach DNA-Sequenzen, die sich in nicht wesentlichen Abschnitten überlagern, als selbstständige Sequenzen anzusehen sind.
- Artikel 8 und 9, wonach sich der Erzeugnisschutz für genetisches Material auf jedes Material erstreckt, in das es Eingang findet und in dem es seine Funktion erfüllt.

confer the same protection, ie absolute product protection for all the uses, whether know or unknown, of a DNA with identical nucleotide sequence SEQ ID No. 1. Consequently, a later claim reading "*A DNA having the nucleotide sequence SEQ ID No. 1 for use in eukaryotic expression of enzyme Y*" (indication of a different use or purpose) will fall under their scope, and lack novelty.

The regime of absolute product protection in relation to genetic material is controversial. A number of different reasons are put forward when arguing in favour of a more restricted regime of protection, among them:

- Unlike chemical products, the value of a DNA sequence lies more in its informational nature (ie the product which encodes);
- The high degree of dependency of downstream patents upon upstream patents is an obstacle to research;
- A DNA sequence may be multifunctional, ie the same sequence may encode different proteins or have different functions;
- Absolute product protection is an excessive reward for the isolation of natural products which are present in nature in a relatively limited amount (about 20-25 000 human protein coding genes?).

The EU Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions is often taken as a document of reference when discussing the issue of the extent of protection. It is often asked whether it brings into question the regime of absolute product protection for human DNA sequences. In this respect, frequently cited passages of the Directive include:

- Recitals 3 and 17 where it is emphasised that investments in biotechnological research should be encouraged by means of the patent system;
- Recital 46 which indicates that patents should reward inventors for their creative efforts by granting exclusive rights;
- Recitals 8 and 12 which emphasise the need for a unitary treatment for all technical fields and indicate that no special body of law is required for biotechnology;
- Recital 28 which indicates that current patent law is not affected by the Directive;
- Recitals 22 and 24 as well as Article 5(3) indicating that industrial application must be disclosed;
- Recital 23 which indicates that if no function is disclosed no patent can be granted;
- Recital 25 which indicates that DNA sequences overlapping in non-essential parts are to be seen as independent sequences;
- Articles 8 and 9 where it is stated that product protection for genetic material extends to all material in which it is incorporated and performs its function.

confèrent la même protection, c'est-à-dire une protection absolue pour toutes les utilisations, connues ou inconnues, d'un ADN avec une séquence nucléotidique SEQ ID No. 1 identique. Par conséquent, une revendication ultérieure relative à *"Un ADN ayant la séquence nucléotidique SEQ ID N° 1 pour une utilisation dans l'expression, chez un eucaryote, de l'enzyme Y"* (indication d'une utilisation ou d'une finalité différente) tombera sous le coup de celles-ci, et sera dénuée de nouveauté.

Le régime de la protection absolue de produit, lorsqu'il s'agit de matériel génétique, est sujet à controverse. Un certain nombre de raisons différentes sont invoquées en faveur d'un régime de protection plus limité, dont les arguments suivants :

- A la différence des produits chimiques, la valeur d'une séquence d'ADN réside plus dans les informations qu'elle donne (c'est-à-dire le produit qu'elle code) ;
- Le fait que les brevets en aval dépendent fortement des brevets en amont représente un obstacle pour la recherche ;
- Une séquence d'ADN peut être multifonctionnelle, c'est-à-dire que la même séquence peut coder différentes protéines ou avoir des fonctions différentes ;
- La protection absolue de produit représente une récompense excessive de l'isolement de produits naturels qui sont présents dans la nature en quantité relativement limitée (environ 20 à 25 000 gènes humains codant des protéines ?).

La directive européenne 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques est souvent prise comme document de référence lors des débats sur la question de l'étendue de la protection. On demande souvent si elle remet en cause le régime de la protection absolue de produit pour les séquences d'ADN humain. A cet égard, les passages fréquemment cités de la directive sont les suivants :

- Considérants 3 et 17 dans lesquels il est souligné que les investissements dans la recherche en biotechnologie doivent être encouragés par le système des brevets ;
- Considérant 46 qui indique que les brevets doivent récompenser les inventeurs par l'octroi de droits exclusifs, au titre de leur créativité ;
- Considérants 8 et 12 qui soulignent la nécessité d'un traitement unitaire de tous les domaines techniques et indiquent qu'il n'est pas nécessaire de créer un droit particulier pour la biotechnologie ;
- Considérant 28 qui indique que le droit des brevets en vigueur n'est en rien affecté par la directive ;
- Considérants 22 et 24, ainsi que l'article 5(3) qui indiquent que l'application industrielle doit être exposée ;
- Considérant 23 qui précise que si aucune fonction n'est indiquée, aucun brevet ne saurait être délivré ;
- Considérant 25 qui indique que des séquences d'ADN se chevauchant dans des parties non-essentielles à l'invention doivent être considérées comme des séquences autonomes ;
- Articles 8 et 9 où il est exposé que la protection de matériel génétique s'étend à toute matière dans laquelle il est incorporé et dans laquelle il exerce sa fonction.



Diese Textstellen sind natürlich offen für vielerlei Auslegungen, je nachdem, ob sie – mit unterschiedlichem Schwerpunkt – im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des "absoluten Erzeugnisschutzes" oder die Einführung eines "zweck- oder funktionsgebundenen Erzeugnisschutzes" angeführt werden.

Im Verlauf der Umsetzung der EU-Richtlinie 98/44/EG in das nationale Recht der EU-Mitgliedstaaten entstand eine Debatte über die Frage, ob Patente auf Gene (DNA) "**absoluten Erzeugnisschutz**" oder "**zweckgebundenen Schutz**" verleihen sollten. Einige EU-Mitgliedstaaten führten in ihr nationales Recht Bestimmungen ein, mit denen der Schutzbereich für DNA-Sequenzen auf deren spezifische Funktion beschränkt wird.

In Deutschland schreibt § 1a (4) des Patentgesetzes seit 28. Februar 2005 vor: "Ist Gegenstand der Erfindung eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, deren Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens übereinstimmt, so ist deren Verwendung, für die die gewerbliche Anwendbarkeit nach Absatz 3 konkret beschrieben ist, in den Patentanspruch aufzunehmen."

In Frankreich besagt Artikel L.613-2-1 des Gesetzbuchs des geistigen Eigentums (geändert durch Gesetz Nr. 2004-800 vom 6. August 2004 über Bio-Ethik, s. Art. 17): "Der Schutzbereich eines Anspruchs für eine genetische Sequenz erstreckt sich nur auf den Teil der Sequenz, der unmittelbar mit der spezifischen Funktion verbunden ist, die in der Beschreibung konkret beschrieben ist." (Übersetzung in BIPMZ)<sup>2</sup>. Weiter heißt es im geänderten Gesetz, dass die so geschaffenen Rechte nicht gegenüber einem jüngeren Anspruch auf die **gleiche Sequenz** geltend gemacht werden, der eine **andere Anwendung** betrifft.

Luxemburg hat eine Bestimmung ähnlichen Wortlauts verabschiedet (s. Art. 6 des Gesetzes vom 7. April 2006 zur Änderung des Patentgesetzes): "Der Schutzbereich eines Anspruchs für einen aus dem menschlichen Körper isolierten oder durch ein technisches Verfahren gewonnenen Bestandteil des menschlichen Körpers, einschließlich einer Gensequenz oder -teilsequenz, erstreckt sich nur auf die spezifische Funktion, die in der Beschreibung konkret beschrieben ist." (eigene Übersetzung)<sup>3</sup>. Wie in Frankreich heißt es im Gesetz weiter, dass die so geschaffenen Rechte nicht gegenüber einem jüngeren Anspruch auf die **gleiche Sequenz** geltend gemacht werden, der eine **andere Anwendung** betrifft.

Es muss sich erweisen, ob die Einführung derartiger Einschränkungen Auswirkungen auf den Schutzbereich europäischer Patente mit Ansprüchen auf menschliche DNA-Sequenzen (bzw. in Deutschland ggf. auch DNA-Sequenzen von Primaten) hat, die für diese Länder erteilt werden. Vermutlich wird sie aus folgenden Gründen ohne nennenswerte Auswirkungen bleiben:

i) Es gibt keine Rechtsgrundlage dafür zu verlangen, dass die Verwendung oder der Zweck als einschränkendes Merkmal in die Ansprüche aufgenommen wird, denn Deutschland,

The above passages are, of course, subject to various interpretations depending on whether they are quoted, each with a different emphasis, with a view to maintaining "absolute product protection" or with a view to adopting "use or function-limited product protection".

During the process of transposition of the Directive 98/44/EC into the national laws of the EU member states, a debate was initiated on the question whether patents on genes (DNAs) should be allowed according to "**absolute product protection**" or to "**purpose-bound protection**". Some EU member states have introduced in their national legislation provisions whereby the scope of protection of DNA sequences is restricted to their specific function.

In Germany, §1a(4) of the Patent Act prescribes since 28 February 2005 that, "if the subject-matter of an invention is a sequence or partial sequence of a gene whose structure coincides with that of a natural sequence or partial sequence of a human gene, its use, for which the industrial application is concretely described in pursuance of paragraph 3, shall be included in the claim" (translation from German found in the document EUROTAB 2/2005 drawn up by the DPMA).<sup>2</sup>

In France, according to Art. L 613-2-1 of the Intellectual Property Code (CPI as amended by the law No. 2004-800 of 6 August 2004 relative to bioethics, cf. Art. 17), "the scope of a claim covering a genetic sequence is limited to the part of the sequence directly linked to the specific function concretely reported in the description" (free translation from French into English by the author)<sup>3</sup>. The code as amended further points out that the rights so created cannot be invoked against a later claim for the **same sequence** for a **different application**.

Luxembourg adopted a similar text (cf. Art. 6 of the law dated 7 April 2006 modifying the patent law): "The scope of a claim covering an element isolated from the human body or otherwise produced by means of a technical process, including a sequence or partial sequence of a gene, is limited to the part of the sequence directly linked to the specific function concretely reported in the description." (free translation from French into English by the author)<sup>4</sup>. As in France, the code further points out that the rights so created cannot be invoked against a later claim for the **same sequence** for a **different application**.

It remains to be seen whether the introduction of such restrictions will have an impact on the extent of protection conferred by European patents granted for those countries with claims to human (or, possibly, in Germany also primate) DNA sequences. It seems that there will be no impact or a minimal impact in view of the fact that:

i. There is no legal basis for requiring that the use or purpose be inserted into the claims as a limiting feature because no reservations under Article 167(2)(a) EPC have been made by Germany, France or Luxembourg;

Les passages ci-dessus font naturellement l'objet de diverses interprétations, suivant qu'ils sont cités, en mettant chacun l'accent sur un aspect différent, dans le but de maintenir une "protection absolue de produit" ou dans celui d'adopter une "protection de produit limitée à une utilisation ou à une fonction".

Lors du processus de mise en œuvre de la directive 98/44/CE dans les législations nationales des pays de l'UE, un débat a été lancé sur la question de savoir si les brevets relatifs à des gènes (ADN) doivent être délivrés sur la base d'une "**protection absolue de produit**" ou sur celle d'une "**protection fondée sur les fonctions**". Certains pays européens ont introduit dans leur législation nationale des dispositions en vertu desquelles l'étendue de la protection de séquences d'ADN est limitée à leur fonction spécifique.

En Allemagne, le §1a(4) de la loi sur les brevets dispose depuis le 28 février 2005 que "si l'objet de l'invention est une séquence ou une séquence partielle d'un gène, dont la structure est identique à celle d'une séquence ou d'une séquence partielle naturelle d'un gène humain, son utilisation, dont l'application industrielle a été concrètement décrite conformément à l'alinéa 3, doit figurer dans la revendication" (traduction de l'allemand en anglais trouvée dans le document EUROTAB 2/2005 rédigé par l'Office allemand des brevets et des marques).<sup>2</sup>

En France, conformément à l'article L 613-2-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI tel que modifié par la Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, art. 17), "la portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description". Le code tel que modifié précise en outre que les droits ainsi créés ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure portant sur la **même séquence** pour une **application différente**.

Le Luxembourg a adopté un texte similaire (cf. art. 6 de la loi du 7 avril 2006 modifiant la loi sur les brevets): "La portée d'une revendication couvrant un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris une séquence ou une séquence partielle d'un gène, est limitée à la partie de la séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description". Comme en France, le code précise en outre que les droits ainsi créés ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure portant sur la **même séquence** pour une **application différente**.

Reste à voir si l'introduction de ces restrictions aura un impact sur l'étendue de la protection conférée par les brevets européens délivrés pour ces pays, comportant des revendications relatives aux séquences d'ADN humain (ou peut-être également de primates, en Allemagne). Il semble que l'impact sera nul ou minimal en raison du fait que :

i. Il n'existe pas de fondement juridique permettant d'exiger que l'utilisation ou la finalité figure dans les revendications, à titre de caractéristique restrictive, car aucune réserve au titre

<sup>2</sup> Französische Originalfassung: "La portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description."

<sup>3</sup> Französische Originalfassung: "La portée d'une revendication couvrant un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, est limitée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description."

<sup>2</sup> Original German text: "Ist Gegenstand der Erfindung eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, deren Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens übereinstimmt, so ist deren Verwendung, für die die gewerbliche Anwendbarkeit nach Absatz 3 konkret beschrieben ist, in den Patentanspruch aufzunehmen".

<sup>3</sup> Original text in French: "La portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description."

<sup>4</sup> Original text in French: "La portée d'une revendication couvrant un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, est limitée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description."

<sup>2</sup> Texte original en allemand : "Ist Gegenstand der Erfindung eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, deren Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens übereinstimmt, so ist deren Verwendung, für die die gewerbliche Anwendbarkeit nach Absatz 3 konkret beschrieben ist, in den Patentanspruch aufzunehmen".

Frankreich und Luxemburg haben keine Vorbehalte nach Artikel 167 (2) a) EPÜ gemacht.

ii) Europäische Patente können nicht deshalb für ungültig erklärt werden, weil eine menschliche DNA-(Gen-)Sequenz nicht auf einen bestimmten Zweck beschränkt ist (s. Art. 138 und 139 EPÜ).

iii) Gerichte, die über Verletzungsklagen zu befinden haben, sind durch die Patenterteilung gebunden (s. Art. 69 EPÜ) und nicht befugt, einschränkende Merkmale einzuführen.

Offen ist auch, ob solche Einschränkungen den Zweck erfüllen, für Rechtssicherheit und einen fest umrissenen Schutzzumfang zu sorgen, und ob sie den wirtschaftlichen und ethischen Belangen genügen, die zu ihrer Verabschiedung geführt haben. Dem ersten Anschein nach dürften sie zu einem Rückgang der nationalen Einreichungen und einer parallelen Zunahme der europäischen Einreichungen führen.

In der Frage des Schutzzumfangs für DNA-Sequenzen erkannte die EU-Kommission in ihrem Bericht an den Rat und das Europäische Parlament über "Entwicklung und Auswirkungen des Patentrechts im Bereich der Biotechnologie und der Gentechnik" (Juli 2005) an, dass *"es keinen Unterschied zwischen DNA und chemischen Stoffen gebe, der beim Umfang des Patentschutzes eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen würde"*, und somit keine objektiven Gründe für die Schaffung eines speziellen Systems des zweckgebundenen Schutzes, das vom klassischen Patentschutz abweicht. Andererseits verabschiedete das Europäische Parlament am 26. Oktober 2005 eine Entschließung über Patente für biotechnologische Erfindungen, in der es *"das Europäische Patentamt und die Mitgliedstaaten auffordert, Patente auf humane DNA nur in Verbindung mit einer konkreten Anwendung zu erteilen, und verlangt, dass der Geltungsbereich des Patents auf diese konkrete Anwendung begrenzt wird, sodass andere Anwender die gleiche DNA-Sequenz für andere Anwendungen nutzen und patentieren lassen können (zweckgebundener Schutz)"*. Diese divergierenden Feststellungen machen deutlich, wie kontrovers die Angelegenheit ist.

In diesem Zusammenhang mag man sich fragen, ob die Forderung nach einem zweckgebundenen Schutz für menschliche DNA-Sequenzen ein Versuch ist, Erzeugnisansprüche auf DNA auf den Status von Verwendungsansprüchen herabzustufen. Sie könnte auch als Ruf nach gründlicherer Prüfung von Patenten verstanden werden, die auf menschliche DNA-Sequenzen gerichtet sind, insbesondere im Hinblick auf das Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit. Es mag auch bezweifelt werden, ob ein zweckgebundener Erzeugnisschutz in den bestehenden Patentrechtssystemen möglich ist oder ob er Probleme eher schaffen als lösen würde.

Solange keine speziellen Vorschriften über die Form von Ansprüchen, die auf DNA-(Gen-)Sequenzen gerichtet sind, in das EPÜ aufgenommen werden, wird nach dem EPÜ wahrscheinlich weiterhin im Rahmen des klassischen Patentschutzes verfahren (s. vorgenannte Entscheidung G 2/88). Damit könnten Ansprüche auf menschliche DNA-Sequenzen ohne spezifische Angabe von Funktion, Verwendung oder Zweck zur Patenterteilung führen.

ii. European patents cannot be declared invalid for the reason that a human DNA (gene) sequence is not limited to a particular purpose (cf. Articles 138 and 139 EPC);

iii. Infringement courts are bound by the grant (cf. Article 69 EPC) and have no authority to introduce limiting features.

It is also an open question whether such restrictions will serve the purpose of providing legal certainty and a well-defined scope of protection, and whether they will meet the economic and ethical concerns which triggered their adoption. It seems *prima facie* that their first effect will be a decrease in national filings with a parallel increase in European filings.

As regards the issue of the scope of protection for DNA sequences, the EU Commission in its Report to the Council and to the European Parliament on the "Development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering" (July 2005) recognised that there are *"no differences between DNA and chemical substances which would justify different treatment as regards the scope of protection"* and thus no objective reasons for creating a specific regime of purpose-bound protection differing from the classic patent protection. However, the European Parliament issued on 26 October 2005 a resolution on patents for biotechnological inventions which called *"on the European Patent Office and the Member States to grant patents on human DNA only in connection with a concrete application and for the scope of the patent to be limited to this concrete application so that other users can use and patent the same DNA sequence for other applications (purpose-bound protection)"*. These divergent statements underline how controversial this issue is.

In this respect, one might wonder whether the emphasis placed on having purpose-bound protection for human DNA sequences is an attempt to devalue DNA product claims to use claims. This could also be viewed as a call for a more thorough examination of patents directed to human DNA sequences, especially in respect of the criterion of industrial applicability. Furthermore, one could also question whether a purpose-bound product protection is possible under the current patent law systems or whether it could create problems rather than solutions.

Unless specific provisions are introduced in the EPC as regards the form of claims directed to DNA (gene) sequences, the current practice under the EPC is likely to continue according to the regime of classic patent protection (cf. decision G 2/88 cited above). Thus, claims to human DNA sequences might be granted without any specific indication of function, use or purpose.

de l'article 167(2)a) CBE n'a été formulée par l'Allemagne, la France ou le Luxembourg ;

ii. Il ne peut être déclaré que des brevets européens ne sont pas valables au motif qu'une séquence d'ADN (de gène) humain n'est pas limitée à une fonction particulière (cf. articles 138 et 139 CBE) ;

iii. Les tribunaux compétents en matière de contrefaçon sont liés par la délivrance (cf. article 69 CBE) et ne sont pas autorisés à introduire des caractéristiques restrictives.

En outre, la question reste posée de savoir si ces restrictions serviront à garantir la sécurité juridique et à établir une portée bien définie, et si elles répondront aux préoccupations économiques et morales qui ont motivé leur adoption. A première vue, il semble que leur premier effet sera une baisse des dépôts nationaux et une augmentation parallèle des dépôts européens.

En ce qui concerne la question de l'étendue de la protection, pour les séquences d'ADN, la Commission européenne, dans son Rapport au Conseil et au Parlement européen intitulé "Evolution et implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique" (juillet 2005), a reconnu qu'il n'y a "*pas de différences entre les séquences d'ADN et les substances chimiques qui justifiaient un traitement différent concernant l'étendue de la protection*" et, par conséquent, pas de raison objective de créer un régime spécifique de protection fondée sur les fonctions, différent de la protection classique par brevet. Cependant, le Parlement européen a arrêté, le 26 octobre 2005, une résolution sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques demandant à "*l'Office européen des brevets et aux Etats membres de ne délivrer des brevets en matière d'ADN humain que lorsqu'ils se limitent à une application concrète*" et demandant également que "*le champ d'application du brevet soit limité à cette application concrète afin que les autres utilisateurs puissent utiliser et breveter la même séquence d'ADN pour d'autres applications (protection fondée sur les fonctions)*". Ces déclarations divergentes soulignent combien cette question donne lieu à controverse.

A cet égard, on peut se demander si l'importance accordée à l'existence d'une protection fondée sur les fonctions, pour les séquences d'ADN humain, vise à dévaluer les revendications de produit portant sur l'ADN pour les rétrograder en revendications d'application. On pourrait également y voir un appel à un examen plus approfondi des brevets relatifs à des séquences d'ADN humain, en particulier pour ce qui est du critère de l'application industrielle. De plus, on pourrait également poser la question de savoir si une protection de produit fondée sur les fonctions est possible, dans les systèmes de droit des brevets en vigueur, ou si elle créerait des problèmes plutôt que des solutions.

A moins que des dispositions spécifiques ne soient introduites dans la CBE sur la forme des revendications relatives aux séquences d'ADN (de gènes), il est probable que la pratique actuelle gouvernée par la CBE se poursuive sous le régime de la protection par brevet classique (cf. la décision G 2/88 citée ci-dessus). Ainsi, des revendications relatives à des séquences d'ADN humain pourraient faire l'objet d'une délivrance sans aucune indication spécifique de la fonction, de l'utilisation ou de la finalité.



Bei einer Sachprüfung von "guter Qualität" werden Ausschlussrechte, mit denen eine kommerzielle Tätigkeit Dritter unterbunden wird, nur für Ansprüche gewährt, die **deutlich** und auf einen **neuen** und **erfinderischen** Gegenstand gerichtet sind, und nur im Austausch gegen eine **vollständige Offenbarung** der Erfindung im Sinne einer Beschreibung dessen, wie die Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden kann und worin ihre gewerbliche Anwendbarkeit sowie ihr Beitrag zum Stand der Technik bestehen. Damit sollte sichergestellt sein, dass der Umfang der erteilten Ansprüche dem Beitrag zum Stand der Technik entspricht (s. T 409/91, ABI. EPA 1994, 653, Nrn. 3.3 bis 3.5 der Entscheidungsgründe).

Die derzeitige Prüfungspraxis nach dem EPÜ setzt insbesondere voraus, dass eine Patentanmeldung in der Beschreibung Funktion, Verwendung oder Zweck eines Erzeugnisses offenbart, für das Patentschutz begehrt wird. Bei Erfindungen, die DNA-Sequenzen oder -Teilsequenzen betreffen, unterscheidet sich diese Praxis nicht von der auf anderen Gebieten der Chemie: die Beschreibung von Funktion, Verwendung oder Zweck eines beanspruchten Erzeugnisses gilt als wesentliches Element der Offenbarung der Erfindung, d. h. als Schlüssel zu deren Verständnis.

Die Frage der "Funktion" isolierten genetisches Materials wird häufig in Bezug auf dessen Informationsgehalt betrachtet und kann daher recht komplex werden, weil die Funktion des codierten Proteins/Peptids auf verschiedenen Ebenen (z. B. molekulare, zelluläre oder biologische Ebene) untersucht werden und das codierte Protein/Peptid vielerlei Funktionen erfüllen kann. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Funktion der beanspruchten DNA bzw. DNA-Fragmente direkt mit deren Struktur verknüpft ist, so etwa bei Primern, Markern, Sonden, Promotoren, Enhancern u. a.

Welche Menge an Informationen über die Funktion muss die Anmeldung enthalten, um den Erfordernissen des EPÜ zu genügen? Auf diese Frage gibt es wohl keine allgemeingültige Antwort; sie muss in jedem Einzelfall anhand der Sachlage entschieden werden. Die Sachprüfung lässt eine Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln zu. Bei Fehlen der entsprechenden Informationen in einer Patentanmeldung können Einwände erhoben werden wegen **mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit** (z. B. in der Entscheidung T 870/04 vom 11. Mai 2005, in der keine Offenbarung einer gewinnbringenden Verwendung festgestellt werden konnte), **mangelnde erfinderische Tätigkeit** (z. B. im Fall T 1329/04 vom 28. Juni 2005, bei dem entschieden wurde, dass keine plausible Lösung der zugrunde liegenden technischen Aufgabe offenbart worden war) oder aber **unzureichende Offenbarung** (z. B. in der Entscheidung T 609/02 vom 27. Oktober 2004, der zufolge eine vage Angabe einer möglichen medizinischen Anwendung von noch zu ermittelnden Verbindungen als grundlegender, nicht zu behebender Offenbarungsmangel anzusehen ist).

Eine **gründliche Einzelfallprüfung** müsste denn auch dafür sorgen, dass die gewährten Ansprüche in Form und Umfang dem eigentlichen Beitrag der Anmeldung/des Patents zum Stand der Technik entsprechen. Damit dürften die Auswirkungen des von einigen als zu weitreichend erachteten Schutzes entschärft werden, der für menschliche DNA-Sequenzen innerhalb des bestehenden Systems eines absoluten Schutzes gewährt wird.

If a "good quality" substantive examination of patents is carried out, exclusive rights to prevent commercial activities of others are granted only for **clear** claims directed to **novel** and **inventive** subject-matter **and** in exchange for a **full disclosure** of the invention in terms of the description of how to perform it without undue burden, how to exploit it in industry and what it contributes to the art. This should ensure that the scope of the granted claims corresponds to the actual technical contribution to the state of the art (cf. T 409/91, OJ EPO 1994, 653, see points 3.3 to 3.5 of the reasons).

The current examination practice under the EPC places emphasis on the need for a patent application to disclose in its description the function, use or purpose of a product for which patent protection is sought. The practice in relation to inventions concerned with DNA sequences or partial DNA sequences is no different from that in the other fields of chemistry: the description of the function, use or purpose of a claimed product is considered to be an essential element of the disclosure of the invention, i.e. the gateway to understanding the invention.

The issue of the "function" of isolated genetic material is often viewed in relation to its informational content and can thus be quite complex because the function of the encoded protein/peptide can be considered at different levels (eg at the molecular, cellular or biological level) and the encoded protein/peptide can have multiple functions. There are, however, cases where the function of the claimed DNA or DNA fragment is directly linked to its structure, cf. primers, markers, probes, promoters, enhancers, etc.

How much information about the function has to be provided in the application in order to satisfy the requirements of the EPC? It does not seem possible to give a generally valid indication. This has to be decided for each case on its own merits. During substantive examination, this issue can be looked at from different perspectives. Failure by a patent application to provide the relevant information in this respect can result either in an objection of **lack of industrial application** (see, for example, T 870/04 of 11 May 2005, where no profitable use was found to be disclosed), or **lack of inventive step** (see, for example, T 1329/04 of 28 June 2005, where it was found that no plausible solution to the underlying technical problem was disclosed) or **lack of sufficient disclosure** (see, for example, T 609/02 of 27 October 2004, where a vague indication of a possible medical use of compounds yet to be identified was considered to amount to a fundamental, incurable insufficiency of disclosure).

A **thorough examination** of each case on its own merits should indeed achieve the goal of granting claims of a format and scope which corresponds to the actual technical contribution to the state of the art by the patent application/patent. This should mitigate the effects of what is perceived by some as an excessively broad protection granted to human DNA sequences under the current regime of absolute protection.

Si l'on pratique un examen quant au fond de "bonne qualité", des droits exclusifs permettant d'empêcher les activités commerciales de tiers ne sont accordés que pour les revendications **claires** destinées à protéger un objet **nouveau** et comportant un caractère **inventif et** en contrepartie d'une **divulgation complète** de l'invention décrivant comment la mettre en œuvre sans déployer d'efforts excessifs, comment l'exploiter dans l'industrie et quel est son apport technique. Ceci devrait garantir que la portée des revendications délivrées correspond à l'apport technique effectif (cf. T 409/91, JO OEB 1994, 653, voir points 3.3 à 3.5 des motifs).

La pratique actuelle en matière d'examen, dans le cadre de la CBE, insiste sur la nécessité qu'une demande de brevet expose, dans sa description, la fonction, l'utilisation ou la finalité d'un produit pour lequel la protection est recherchée. La pratique, en ce qui concerne les inventions relatives à des séquences d'ADN ou à des séquences partielles d'ADN, est la même que dans les autres domaines de la chimie : la description de la fonction, de l'utilisation ou de la finalité d'un produit revendiqué est considérée comme un élément essentiel de l'exposé de l'invention, c'est-à-dire ce qui permet de comprendre l'invention.

La question de la "fonction", lorsqu'il s'agit de matériel génétique isolé, est souvent examinée en relation avec son contenu informatif et peut donc être relativement complexe parce que la fonction de la protéine/du peptide codé(e) peut être considérée à différents niveaux (par exemple au niveau moléculaire, cellulaire ou biologique) et aussi parce que la protéine/le peptide codé(e) peut avoir de multiples fonctions. Il existe cependant des cas où la fonction de l'ADN ou du fragment d'ADN revendiqué est directement liée à sa structure, cf. les amorces, marqueurs, sondes, promoteurs, amplificateurs etc.

Quelle est la quantité d'informations sur la fonction qu'il faut fournir dans la demande pour satisfaire aux exigences de la CBE ? Il ne semble pas possible de donner une indication qui soit valable globalement. Pour chaque cas, ceci doit faire l'objet d'une décision sur le fond. Lors de l'examen quant au fond, ce problème peut être envisagé sous différentes perspectives. Si une demande de brevet ne fournit pas d'informations utiles à cet égard, elle peut se voir opposer une objection de **défaut d'application industrielle** (cf. par exemple l'affaire T 870/04 du 11 mai 2005 où il a été estimé qu'aucune utilisation profitable n'était divulguée), ou de **défaut d'activité inventive** (cf. par exemple l'affaire T 1329/04 du 28 juin 2005 où il a été jugé qu'aucune solution plausible au problème technique à la base de l'invention n'était exposée) ou une objection relative à **l'insuffisance de l'exposé** (cf. par exemple l'affaire T 609/02 du 27 octobre 2004 où il a été considéré qu'une vague indication d'une application thérapeutique possible de composés qu'il restait à identifier équivalait à une insuffisance fondamentale et incorrigible de l'exposé).

Un **examen approfondi** de chaque espèce, quant au fond, doit effectivement permettre de délivrer des revendications d'un format et d'une portée qui correspondent à l'apport technique effectif de la demande de brevet/du brevet. Ceci devrait atténuer les effets de ce que certains perçoivent comme une protection beaucoup trop large accordée aux séquences d'ADN humain sous l'actuel régime de la protection absolue.

Alice PEZARD\*

## Zweck- oder funktionsgebundener Erzeugnisschutz, insbesondere im Hinblick auf biotechnologische Erfindungen

Die EU-Richtlinie vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen hat Frankreich mit der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 2004-800 über Bio-Ethik vom 6. August 2004 erst spät und unvollständig umgesetzt.

Das heutige Thema gehört zu den umstrittensten Fragestellungen insoweit, als die neuen Artikel L.611-8 bis L.611-20 des französischen Gesetzbuches des geistigen Eigentums (Code de la propriété intellectuelle, CPI) in einem größeren Umfang Erfindungen vom Patentschutz ausschließen als die Richtlinie, namentlich Sequenzen oder Teilsequenzen eines Gens. Im Gegensatz zur Richtlinie, die diese Beschränkungen nicht vorsieht, besagt Artikel L.611-18:

*"Der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, können keine patentierbaren Erfindungen sein. Nur eine Erfindung, welche die technische Anwendung einer Funktion eines Bestandteiles des menschlichen Körpers darstellt, kann durch Patent geschützt werden. Ein solcher Schutz umfasst den Bestandteil des menschlichen Körpers nur in dem zur Realisierung und Verwendung dieser spezifischen Anwendung erforderlichen Rahmen. Die Anwendung muss in der Patentanmeldung konkret und genau beschrieben werden.*

Insbesondere werden Patente nicht erteilt für:

- a) Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;
- b) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität des menschlichen Lebewesens;
- c) die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken;
- d) Sequenzen oder Teilsequenzen eines Gens als solche."

In seiner Entscheidung vom 29. Juli 2004 (Nr. 2004-498 DC) musste der Verfassungsrat, um diesen Artikel für verfassungskonform zu erklären, sich darauf berufen, dass nur der erforderlichenfalls im Rahmen einer Vorabentscheidung angerufene EU-Richter dafür zuständig ist, die Einhaltung sowohl der in den Verträgen festgelegten Kompetenzen als auch der durch Artikel 6 EU-Vertrag garantierten Grundrechte durch eine EU-Richtlinie zu prüfen.

Ist das menschliche Genom nunmehr nicht länger vom Patentschutz ausgeschlossen, so "steht der Patentierbarkeit eines Gens nichts entgegen, sobald die erfinderische Tätigkeit zusammen mit der gewerblichen Anwendbarkeit nachgewiesen ist" (N. Lenoir, Bericht "Relever le défi des biotechnologies").

Alice PEZARD\*

## Use- or function-limited product protection, in particular with regard to biotechnological inventions

By adopting its new bioethics law, Act No. 2004-800 of 6 August 2004, France belatedly but incompletely implemented the European Directive of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions.

The more controversial issues include the one we are examining today, in that the new Articles L.611-8 to L.611-20 of the French Intellectual Property Code (FIPC) exclude more inventions from patentability than the Directive does, in particular full or partial gene sequences. Unlike the Directive, which provides for no such restrictions, Article L.611-18 stipulates that:

*"The human body, at the various stages of its formation and development, and the simple discovery of one of its elements, including the full or partial sequence of a gene, cannot constitute patentable inventions. Only an invention constituting the technical application of a function of an element of the human body may be protected by patent. Said protection shall cover the element of the human body only to the extent needed to implement and exploit that particular application. Said application must be specifically and precisely disclosed in the patent application.*

The following, in particular, shall be considered unpatentable:

- (a) processes for cloning human beings
- (b) processes for modifying the genetic identity of human beings
- (c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes
- (d) full or partial gene sequences as such."

In its decision of 29 July 2004 (Decision No. 2004-498 DC) the Constitutional Council, to find this article to be compliant with the French Constitution, had to resort to the argument that it was for the Community judge alone, if need be after a referral for a preliminary ruling, to determine whether a Community directive respected both the powers conferred by treaty and the fundamental rights guaranteed by Article 6 of the Treaty on European Union.

Now, with the human genome no longer excluded from patentability, "once the notion of invention is demonstrated with the potential for industrial application, there is nothing to stop a gene being patentable" (N. Lenoir, "Relever le défi des biotechnologies" (report on meeting the challenge of biotechnology)).



Alice PEZARD\*

## Protection de produit limitée à un usage ou une fonction, notamment dans le domaine des inventions biotechnologiques

Bien que tardivement, le France a transposé la directive européenne du 6 juillet 1998 sur la protection des inventions biotechnologiques en adoptant la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, mais de manière incomplète.

Parmi les sujets les plus controversés figure celui que nous examinons aujourd'hui dans la mesure où les nouveaux articles L.611-8 à L.611-20 du Code français de la propriété intellectuelle (CPI) excluent davantage d'inventions de la brevetabilité que ne le fait la directive, en particulier les séquences totales ou partielles de gènes. Contrairement à la directive qui ne connaît pas de telles restrictions, l'article L.611-18 dispose que :

*"Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. Seule une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l'élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet.*

*Ne sont notamment pas brevetables :*

- a) Les procédés de clonage des êtres humains ;*
- b) Les procédés de modification de l'identité génétique de l'être humain ;*
- c) Les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;*
- d) Les séquences totales ou partielles d'un gène prises en tant que telles."*

Dans sa décision du 29 juillet 2004 (déc. n° 2004-498 DC), le Conseil constitutionnel, pour déclarer cet article conforme à la Constitution française, a dû se retrancher derrière le fait qu'il n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union Européenne.

Désormais, si le génome humain n'est plus exclu de la brevetabilité, "à partir du moment où la notion d'invention est démontrée avec potentialité d'applications industrielles, rien ne s'oppose à la brevetabilité d'un gène" (N. Lenoir, rapport "Relever le défi des biotechnologies").

---

\* Vorsitzende einer Kammer am Berufungsgericht Paris.

---

\* Presiding judge at the Paris appeal court.

---

\* Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Paris.

## I. Sind die französischen Bestimmungen ausreichend?

### 1. Die drei Patentierbarkeitskriterien

Die Anforderungen des gemeinschaftlichen Patentrechts (Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit) bleiben bestehen (Art. 27 TRIPS und Erwägungsgründe 22 und 25 der Richtlinie).

Die Erfindung muss auf einem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft anwendbar sein. Sie muss also einen konkreten technischen Charakter haben. Aus diesem Grund sind Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, traditionell vom Patentschutz ausgeschlossen (Art. L.611-16 CPI und Art. 52 (4) EPÜ). Dieser Grundsatz wird übrigens im Erwägungsgrund 35 der Richtlinie von 1998 aufgegriffen. Darüber hinaus wird in der Richtlinie versucht, den Begriff der gewerblichen Anwendbarkeit im Bereich der Biotechnologie zu erhellen (Erwägungsgrund 24).

### 2. Ein zusätzliches Kriterium: die fest umrissene Funktion des Gens

Die Ermittlung einer Gensequenz ohne Angabe ihrer Funktion gilt nicht als gewerblich anwendbar und ist somit nicht patentierbar. Dieser Ausschluss entspricht dem in Artikel 5.1 der Richtlinie formulierten Grundsatz: *"Der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, können keine patentierbaren Erfindungen sein."*

Ferner muss entsprechend dem Artikel 5.3 der Richtlinie die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens in der Patentanmeldung konkret beschrieben sein: *"Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss in der Patentanmeldung konkret beschrieben sein."*

Die bloße Isolierung des Gens reicht für den Patentschutz nicht aus; vielmehr ist die Funktion des Gens anzugeben. Dabei müssen nicht alle, sondern wenigstens eine Funktion des Gens bezeichnet werden.

Diese Bedingung gilt nicht in den Vereinigten Staaten, wo sich der Begriff der Nützlichkeit der Erfindung stärker durchgesetzt hat. So hat das US-Patentamt "EST" (expressed Sequence Tags) für patentierbar erklärt, bei denen es sich um kurze DNA-Sequenzen ohne genaue biologische Funktion handelt. Nach Ansicht des amerikanischen Amts könnten diese nützlich sein, wenn die möglichen Anwendungen hinreichend beschrieben sind.

Hingegen hat das EPA ein Patent auf dem Gebiet der Gentechnik wegen fehlender gewerblicher Anwendbarkeit widerrufen, weil die Anwendungen des auf das Gen "V28" angemeldeten Patents auf einer "vorgeschlagenen" Funktion des Gens beruhten und somit "spekulativ" und "nicht hinreichend dokumentiert" waren.

## I. Are the French regulations adequate?

### 1. The three patentability criteria

The requirements of common patent law (novelty, inventive step, industrial application) are met (Article 27 of the TRIPS Agreement and Recitals 22 and 25 of the Directive).

An invention must be capable of being made or used in industry, including agriculture. Thus it must have a specific technical character. That is why methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods are traditionally excluded from protection under patent law (Article L.611-16 FIPC and Article 52(4) of the Munich Convention). This principle is also referred to in Recital 35 of the Directive. Furthermore, the 1998 Directive attempted to clarify the notion of industrial application in respect of biotechnology (Recital 24).

### 2. An additional criterion: gene function restrictive in scope

Mere identification of a gene sequence with no indication of its function is to be deemed incapable of industrial application and excluded from patentability. This exclusion is consistent with the principle underlying Article 5.1 of the Directive: *"The human body, at the various stages of its formation and development, and the simple discovery of one of its elements, including the sequence or partial sequence of a gene, cannot constitute patentable inventions."*

Furthermore, under Article 5.3 of the Directive, *"the industrial application of a sequence or a partial sequence of a gene must be disclosed in the patent application"*.

Simply isolating the gene is not sufficient to warrant protection; the gene's function has to be indicated. There is no need to give all the gene's functions, but at least one must be specified.

This condition does not exist in the USA, where more weight is attached to the notion of the utility of the invention. Thus the USPTO has accepted the patentability of expressed sequence tags (ESTs), short DNA sequences with no precise biological function. It held that they could have utility if the potential applications were adequately described.

The EPO conversely has revoked a genetics patent for lack of industrial application on the grounds that the applications for the patent on the claimed V28 gene are based on a "proposed" function and are therefore purely "speculative" and "insufficiently documented".

## I. Les dispositions françaises sont-elles suffisantes ?

### 1. Les trois critères de brevetabilité

Les exigences du droit commun des brevets (nouveau, activité inventive, application) sont maintenues (article 27 de l'accord ADPIC et considérants 22 et 25 de la directive).

L'invention doit être susceptible d'être réalisée ou utilisée dans l'industrie, y compris l'agriculture. Elle doit donc avoir un caractère technique concret. C'est pour cette raison que sont traditionnellement exclues de la protection par le droit des brevets les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic (article L.611-16 du CPI et article 52(4) de la Convention de Munich). Le principe de cette exclusion est d'ailleurs rappelé dans le considérant 35 de la directive. Pour aller plus loin, la directive de 1998 a tenté d'éclaircir la notion d'application industrielle pour les biotechnologies (considérant 24).

### 2. Un critère supplémentaire : la fonction du gène de portée restrictive

L'identification d'une séquence du gène sans indication de sa fonction sera considérée comme insusceptible d'application industrielle et exclue de la brevetabilité. Cette exclusion est conforme au principe de l'article 5.1 de la directive aux termes duquel : *"le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène ne peuvent constituer des innovations brevetables"*.

En outre, aux termes de l'article 5.3 de la directive, l'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet : *"l'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet"*.

Le simple fait d'isoler le gène ne suffit pas pour bénéficier de la protection ; il faut indiquer la fonction de ce gène. Il n'est pas nécessaire de donner toutes les fonctions du gène mais au moins d'en préciser une.

Cette condition n'existe pas aux Etats-Unis, où l'on s'attache davantage à la notion d'utilité de l'invention. L'Office américain a ainsi admis la brevetabilité des "EST" (*Expressed Sequence Tags*) qui sont de courtes séquences d'ADN sans fonction biologique précise. Il a considéré qu'elles pouvaient être utiles si les applications potentielles étaient suffisamment décrites.

Au contraire, l'OEB a annulé un brevet dans le secteur de la génétique pour défaut d'application industrielle aux motifs que les applications du brevet portant sur le gène "V28", objet de la demande de brevet, reposent sur une fonction "proposée" du gène et restent donc "spéculatives" et "non suffisamment documentées".

Der vorstehend [in Übersetzung] zitierte französische Wortlaut des Artikels L.611-18 CPI verlangt ausdrücklich, dass die Funktion des Erzeugnisses bekannt ist, während laut der englischen und der französischen Fassung von Erwägungsgrund 24 der Richtlinie das Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit voraussetzt, dass im Fall der Verwendung einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens zur Herstellung eines Proteins oder Teilproteins angegeben wird, welches Protein oder Teilprotein hergestellt wird *oder* welche Funktion es hat. In anderen Sprachfassungen sowie in den französischen Texten steht hier ein kumulatives "und".

Für den Prüfer ist die Beschreibung ihrer Funktion hingegen ein wesentliches Kriterium bei der Bewertung der anmeldungsgemäßen Gensequenz. Der französische geht wie der deutsche Gesetzgeber von dem Grundsatz aus, dass die Funktion so eng und genau wie möglich anzugeben ist. Er verlangt ferner, dass das Patent auf die für die beschriebene Funktion wesentliche Gensequenz beschränkt ist. Gensequenzen, die zur Erfüllung der genannten Funktion nicht erforderlich sind, müssen vom Schutz ausgeschlossen werden. Hierdurch müsste sich die in Erwägungsgrund 25 der Richtlinie 98/44/EG erwähnte Überlagerung von Gensequenzen weitgehend vermeiden lassen. Das Erfordernis der konkreten Beschreibung der gewerblichen Anwendung einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens in der Patentanmeldung unter Erwähnung der von der Sequenz oder Teilsequenz erfüllten Funktion stellt im geltenden Patentrecht einen maßgeblichen Vorteil gegenüber dem bislang gewährten Erzeugnisschutz dar.

## II. Sind Erweiterungen der Patentierbarkeit denkbar?

### 1. Gerichtliche Lösungen

In Artikel L.611-17 CPI sind die generellen Grundsätze niedergelegt, nach denen sich die Grenzen der Patentierbarkeit bestimmen, wobei für die besonderen Fälle der Erfindungen, die den Menschen bzw. Tiere und Pflanzen betreffen, auf Artikel L.611-18, L.611-19 bzw. L.611-20 verwiesen wird.

Der vorstehend zitierte Artikel L.611-18 benennt die Bedingungen, nach denen der in Artikel L.611-17 festgelegte Grundsatz der Menschenwürde zu befolgen ist:

*"Für Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die Menschenwürde, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, werden keine Patente erteilt; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die Verwendung der Erfindung durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist."*

Dieser Grundsatz der Wahrung der Menschenwürde hat naturgemäß eine größere Tragweite als die in Artikel L.611-18 genannten Bedingungen, so dass sich in einem nicht durch Artikel L.611-18 geregelten Fall die Gerichte darauf stützen könnten. Meines Wissens gibt es noch kein entsprechendes Gerichtsurteil.

The French text of Article L.611-18 FIPC explicitly calls for knowledge of the product's function, whereas according to the English and French versions of Recital 24 of the Directive, in order to comply with the industrial application criterion it is necessary, in cases where a sequence or partial sequence of a gene is used to produce a protein or part of a protein, to specify which protein or part of a protein is produced or what function it performs. Other versions of the Directive, like the French texts, have a cumulative "and" before the last clause.

For the examiner, on the other hand, the description of the function performed constitutes an essential evaluation criterion for the gene sequence claimed in the patent application. The French legislator, like the German legislator, applies the principle that the designated function has to be as restrictive and precise as possible. He also requires the patent to be limited to the gene sequence essential for the described function. Gene sequences not needed to perform the designated function have to be excluded from protection. This exclusion should largely prevent the overlapping of gene sequences in different patents, as referred to in Recital 25 of Directive 98/44/EC. The requirement for disclosure of the industrial application of a sequence or partial sequence of a gene in the patent application, with an indication of the function the sequence or partial sequence performs, is a crucially important aspect of the patent law currently in force compared with the product protection conferred beforehand.

## II. Are extensions to patentability conceivable?

### 1. Judicial solutions

Article L.611-17 FIPC defines the general principles of the limits to patentability, referring for the particular instances of inventions concerning human beings, animals and plants to Articles L.611-18, L.611-19 and L.611-20 respectively.

Article L.611-18 sets out the conditions in which the principle of human dignity laid down in Article L.611-17 has to be respected:

*"Inventions shall be considered unpatentable where their commercial exploitation would be contrary to human dignity, ordre public or morality; however, exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation."*

The principle of respect for human dignity has by its very nature a broader scope than the conditions laid down in Article L.611-18 and could be invoked by courts in cases not provided for in Article L.611-18. To the best of my knowledge, there have not yet been any judicial decisions in this respect.

Le texte français de l'article L.611-18 du Code de la propriété intellectuelle précité exige de manière explicite la connaissance de la fonction du produit alors que selon les versions anglaise et française du considérant 24 de la directive, pour que le critère d'application industrielle soit respecté, il est nécessaire lorsqu'une séquence complète ou partielle d'un gène est utilisée pour la production d'une protéine ou d'une protéine partielle, de préciser quelle protéine ou protéine partielle est produite ou quelle fonction elle assure. D'autres versions de la directive comme les textes français précisent que le "et" est cumulatif.

Pour l'examinateur, la description de la fonction remplie constitue au contraire un critère d'évaluation essentiel de la séquence de gènes faisant l'objet de la demande de brevet. Le législateur français comme le législateur allemand part du principe que la fonction mentionnée doit être la plus restrictive et précise possible. Il exige également que le brevet soit limité à la séquence de gènes essentielle pour la fonction décrite. Les séquences de gènes non nécessaires pour remplir la fonction désignée doivent être exclues de la protection. Cette exclusion devrait permettre d'éviter dans une large mesure le recoupement de séquences de gènes dans différents brevets, dont il est question dans le considérant 25 de la directive 98/44/CE. L'exigence relative à la description concrète de l'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène dans la demande de brevet, avec mention de la fonction remplie par cette séquence ou séquence partielle, représente un atout d'une importance cruciale dans le droit des brevets en vigueur par rapport à la protection de produit concédée jusqu'ici.

## **II. Des extensions de la brevetabilité sont-elles envisageables ?**

### *1. Les solutions jurisprudentielles*

L'article L.611-17 du CPI définit les principes généraux des limites de brevetabilité, en renvoyant pour les cas particuliers des inventions concernant l'Homme, les animaux et les végétaux respectivement aux articles L.611-18, L.611-19 et L.611-20.

L'article L.611-18 précité explicite les conditions dans lesquelles il convient de respecter le principe de la dignité humaine fixée à l'article L.611-17 :

*"Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, cette contrainte ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire".*

Ce principe du respect de la dignité humaine a par nature une portée plus large que les conditions prévues à l'article L.611-18 et pourrait être invoqué par les cours et tribunaux dans un cas non prévu par l'article L.611-18. En l'état, il n'y a pas encore, à ma connaissance, de décision judiciaire.

## 2. *De lege ferenda*

Das Konzept der gewerblichen Anwendbarkeit ist zweifellos veraltet und müsste im Kontext der "Patentierbarkeit von Leben" weiterentwickelt werden, um den Anliegen der Forschung und der zunehmenden wirtschaftlichen Konkurrenz gerecht zu werden.

Mehr und mehr beruht die Schwierigkeit auf der Komplexität der Bestimmung der Genfunktionen. Um eine genaue Anwendung "konkret" zu beschreiben, damit ein Patent beansprucht werden kann, sind zumindest Kenntnisse des neuen Wissenschaftszweigs der Proteomik erforderlich, der die Bioinformatik ergänzt. Bei einer relativ begrenzten Zahl von Genen (30 000) kann durch deren Kombination eine große Vielzahl von Strukturen und Funktionen hervorgerufen werden.

Abgesehen davon, dass die Trennlinie zwischen Entdeckung und Erfindung immer verschwommener wird, stellt sich die Frage, ob es nicht verfrüht ist, erneut Gesetze zu erlassen, nachdem die europäischen und nationalen Gesetzgeber nach bestem Wissen und Gewissen den Biologen für ihre Arbeit einen hinreichend engen ethischen Rahmen vorgegeben haben.

## 2. *Legislative solutions*

There can be no doubt that the concept of industrial application is outmoded and in need of change in the context of the patentability of life forms in order to face up to research concerns and the development of economic competition.

Problems increasingly arise due to the complexity of determining the function of genes. The need for "specific" disclosure of a precise application in order to be able to claim a patent entails having at least some knowledge of the new science of proteomics, which complements bioinformatics. A relatively restricted number of genes (30 000) can, when combined, produce a wide variety of structures and functions.

Beyond the increasingly fuzzy distinction between discovery and invention, it is perhaps still too early to legislate again, now that European and national legislators have wisely given biologists a sufficiently constraining ethical framework for their work.

## 2. *De lege ferenda*

Sans aucun doute, le concept d'application industrielle est désuet et requiert une évolution dans le contexte de la "brevetabilité du vivant" pour faire face aux soucis de la recherche et du développement de la concurrence économique.

De plus en plus, la difficulté est liée à la complexité de la détermination de la fonction des gènes. Or, la nécessité de décrire "concrètement" une application précise nécessaire pour pouvoir revendiquer un brevet implique d'avoir au moins connaissance de cette nouvelle science, la "protéomique" qui complète la "bioinformatique". Un nombre de gènes relativement restreint (30 000), mais par combinaison entre eux, peut produire une grande variété de structures et de fonctions.

Au-delà de la séparation entre découverte et invention qui devient de plus en plus floue, n'est-il pas encore prématuré de légiférer à nouveau, les législateurs européens et nationaux ayant à bon escient donné aux biologistes un cadre éthique suffisamment contraignant pour poursuivre leurs travaux ?



**Raimund LUTZ\***

## **Zweck- oder funktionsgebundener Erzeugnisschutz, insbesondere im Hinblick auf biotechnologische Erfindungen**

### **Der absolute Stoffschutz**

Nach deutschem Recht kann – entsprechend den Vorgaben des WTO-TRIPS-Übereinkommens – ein Erzeugnispatent beantragt werden, wenn sich die in Frage stehende Erfindung auf die Gestaltung oder die Konstruktion eines Erzeugnisses bezieht. Ein praktisch wichtiger Unterfall sind die so genannten Stoffpatente, bei denen ein bestimmter chemischer Stoff den Gegenstand der Erfindung bildet. Der Erzeugnis- und Stoffpatentschutz erstreckt sich grundsätzlich auf jedwede Verwendung des Stoffes, unabhängig davon, ob eine bestimmte Verwendung vom Erfinder erkannt oder gar ausdrücklich offenbart wurde. Der Stoffschutz ist in diesem Sinne "*absolut*".

Seit einem Beschluss des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 1972 ("Imidazoline") ist anerkannt, dass auf chemische Stoffe absolut wirkende Patente erteilt werden können. Sie können sogar dann mit absoluter Wirkung erteilt werden, wenn die *erfinderische Tätigkeit* nicht in der Schaffung des Stoffes selbst liegt, sondern in einer überraschend wertvollen Eigenschaft des neuen Stoffes. Der technische oder therapeutische Effekt braucht in der Patentanmeldung nicht konkret angegeben zu werden. Der Patentinhaber kann jeden gewerbsmäßigen Gebrauch des geschützten Stoffes untersagen.

### **Ausnahmen vom absoluten Stoffschutz**

Eine erste wichtige Ausnahme von diesem Grundsatz des absoluten Stoffschutzes findet sich im Arzneimittelbereich für die *erste medizinische Indikation*. Auch wenn der in Frage stehende Stoff zum Stand der Technik gehört, kann er zwar gemäß § 3 Abs. 3 Patentgesetz (§-Angaben beziehen sich auf das deutsche Patentgesetz) als Erzeugnis patentierbar sein. Allerdings gewährt die Sonderregel des § 3 Abs. 3 für die erstmalige Bereitstellung eines an sich bekannten Stoffes für den Arzneimittelbereich lediglich einen *zweckgebundenen Stoffschutz*.

Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf eine andere, *neue Einschränkung des absoluten Stoffschutzes*, die im Zuge der Umsetzung der Biopatentrichtlinie 98/44/EG Anfang 2005 in das deutsche Recht eingefügt wurde: den § 1a Abs. 4 des Patentgesetzes. § 1a Abs. 4 ist eine letztlich nur *ethisch* begründbare Sondernorm speziell für natürliche menschliche Gensequenzen, die nach langen kontroversen Diskussionen im Deutschen Bundestag in letzter Minute Bestandteil des Umsetzungsgesetzes zur Biopatentrichtlinie wurde. Diese Neuregelung wirft eine Reihe schwieriger Fragen und Probleme auf, von denen hier eine Auswahl präsentiert werden soll.

**Raimund LUTZ\***

## **Purpose- or function-related product protection, with particular regard to biotechnological inventions**

### **Absolute substance protection**

According to German law – and in line with the WTO TRIPS Agreement – a product patent may be granted if the invention concerned relates to the design or construction of a product. One important sub-category of the product patent is the so-called substance patent, in which the subject-matter of the invention is a chemical substance. The protection afforded by patents for products and substances extends to any application of the substance, regardless of whether a particular use was recognised or expressly disclosed by the inventor. The protection is therefore "absolute".

Since the "Imidazoline" judgment of the Bundesgerichtshof (Federal German Court of Justice) in 1972, patents conferring absolute protection may also be granted in respect of chemical substances. Such patents may even be granted in cases where the inventive activity resides not in the creation of the new substance itself, but in an unexpectedly valuable characteristic of said substance. The technical or therapeutic effect does not have to be explicitly indicated in the patent application. The patentee may prohibit any form of industrial use of the protected substance.

### **Exceptions to absolute substance protection**

One important exception to the principle of absolute substance protection can be found in the field of medicinal products and relates to the first medical use. Even if the substance in question belongs to the prior art, it may under Section 3, paragraph 3 (all section/paragraph numbers refer to the German Patent Law) be patentable as a product. However, for a new use of a known substance in the medical field Section 3, paragraph 3 allows purpose-related product protection only.

This paper will focus on a new restriction to absolute substance protection which was added to the German Patent Law with the implementation of the biotechnology directive 98/44/EG at the beginning of 2005. This restriction is contained in Section 1a, paragraph 4. Section 1a, paragraph 4 was ultimately added purely for ethical reasons, for the specific purpose of covering natural human gene sequences. Included at the last minute, only after long and controversial debate in the German Parliament, it throws up a number of complex issues and problems, a selection of which will be addressed in this paper.

Raimund LUTZ\*

## Protection de produit limitée à une utilisation ou une fonction, notamment en ce qui concerne les inventions biotechnologiques

### La protection absolue des substances

En droit allemand, conformément aux dispositions de l'accord sur les ADPIC/OMC, un brevet de produit peut être demandé quand l'invention porte sur la création ou l'élaboration d'un produit. Un cas particulier important sur le plan pratique concerne les brevets de produits chimiques, où l'objet de l'invention est une substance chimique. La protection par brevet des produits et des substances couvre par principe toutes les utilisations de la substance, peu importe que l'inventeur les ait reconnues ou les ait divulguées de façon explicite. En ce sens, la protection des substances est dite "*absolue*".

Depuis la décision rendue par la Cour fédérale de justice en 1972 ("Imidazoline"), il est reconnu que des brevets à effet absolu peuvent être délivrés pour des substances chimiques. Ils peuvent même être délivrés avec effet absolu lorsque *l'activité inventive* ne réside pas à proprement parler dans la création de la substance, mais dans une propriété inattendue et exploitable de la substance nouvelle. L'effet technique ou thérapeutique ne doit pas être indiqué de façon concrète dans la demande de brevet. Le titulaire du brevet peut se réserver toutes les utilisations commerciales de la substance protégée.

### Exception à la protection absolue des substances

On trouve une première exception importante au principe de la protection absolue des substances dans le domaine de la pharmacopée, en rapport avec la *première application médicale*. Même si la substance en question est comprise dans l'état de la technique, elle peut, selon l'article 3, paragraphe 3 de la loi sur les brevets, être brevetable comme produit. Toutefois, la disposition particulière de l'article 3, paragraphe 3 pour la première mise à disposition, dans le domaine pharmaceutique, d'une substance connue en tant que telle, n'offre qu'une *protection limitée à une utilisation donnée*.

Les considérations qui suivent portent principalement sur une autre *limitation de la protection absolue des substances*, limitation *nouvelle* celle-là, introduite dans le droit allemand début 2005, dans la foulée de la directive 98/44/EG sur les inventions biotechnologiques : *l'article 1bis, paragraphe 4 de la loi sur les brevets*. L'article 1bis, paragraphe 4 est, en fin de compte, une disposition juridique exceptionnelle reposant sur des considérations purement *éthiques* et adoptée par le Parlement allemand en dernière minute, au terme de longs et vifs débats, comme partie intégrante de la loi de transposition relative à la directive sur les inventions biotechnologiques. Cette nouvelle disposition soulève une série de questions difficiles dont certaines seront abordées ici.

---

\* Präsident des Bundespatentgerichts.

---

\* President of the Bundespatentgericht (German Federal Patent Court).

---

\* Président du Tribunal fédéral des brevets.

**Ausgangspunkt: Absoluter Stoffschutz bei Gensequenzen**

Nach gefestigter Rechtsprechung kommt in Deutschland ein alle Anwendungen umfassender „absoluter“ Patentschutz auch im Bereich der Biotechnologie und der Gentechnologie in Betracht, wenn erstmals mit technischen Mitteln ein bisher nicht bekannter Stoff gewonnen wird. Die sachliche Rechtfertigung für den absoluten Umfang des Stoffschutzes liegt in der Bereicherung des Standes der Technik durch die Lehre, auf deren Grundlage der Stoff erstmals zugänglich gemacht wird.

**Die Neuregelung durch das deutsche Biopatentgesetz**

Durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen vom 21. Januar 2005 (Biopatentgesetz) erfolgte jedoch eine bedeutende Einschränkung des absoluten Stoffschutzes bei menschlichen Gensequenzen. Die Kernvorschrift hierfür ist § 1a Patentgesetz, mit der im wesentlichen Artikel 5 der EU-Richtlinie umgesetzt wurde:

**"§ 1a**

*Absatz 1: (entspricht im Wesentlichen Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie)*

*Absatz 2: (entspricht Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie)*

*Absatz 3: Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss in der Anmeldung konkret unter Angabe der von der Sequenz oder Teilsequenz erfüllten Funktion beschrieben werden.*

*Absatz 4: Ist Gegenstand der Erfindung eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, deren Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens übereinstimmt, so ist deren Verwendung, für die die gewerbliche Anwendbarkeit nach Absatz 3 konkret beschrieben ist, in den Patentanspruch aufzunehmen."*

(Anmerkung: Der *kursiv* gedruckte Text des § 1a stellt die Ergänzung zu Artikel 5 der EU-Richtlinie dar.)

**Tatbestandlicher Anwendungsbereich des § 1a Absatz 4**

Ziel der Vorschrift des § 1a Absatz 4 ist es, menschliche Gensequenzen etc. vom absoluten Stoffschutz auszunehmen und insoweit lediglich zweck- oder funktionsgebundenen Erzeugnisschutz zuzulassen.

Zuerst stellt sich die Frage nach dem tatbestandlichen Anwendungsbereich dieser Norm. Konkret geht es dabei vor allem um das Problem der Abgrenzung zu anderen Gensequenzen, die von der Sondernorm des § 1a Abs. 4 nicht erfasst werden.

**Previous situation: absolute product protection for gene sequences**

According to established case law in Germany, in biotechnology and genetic engineering, "absolute" patent protection covering all uses of an invention may be granted in cases where a previously unknown substance is obtained using technical means, the justification for this being the enrichment of the prior art by the teaching on the basis of which the substance is first made accessible.

**New provisions under the German Biotech Patent Law**

However, under the Act implementing the directive on the legal protection of biotechnological inventions in Germany of 21 January 2005 (Biotech Patent Law) a significant restriction to absolute substance protection was introduced for human gene sequences. This restriction is contained in Section 1a German Patent Law, which implements Article 5 of the EU directive:

**"Section 1a**

*Paragraph 1: (corresponds essentially to Article 5, paragraph 1 of the directive)*

*Paragraph 2: (corresponds to Article 5, paragraph 2 of the directive)*

*Paragraph 3: The industrial applicability of a gene sequence or a partial sequence of a gene must be disclosed in the application, as must the function fulfilled by the sequence or partial sequence.*

*Paragraph 4: If the subject-matter of the invention is a gene sequence or a partial sequence of a gene whose structure corresponds to the structure of a natural sequence or partial sequence of a human gene, its use, for which the industrial applicability is disclosed in paragraph 3, must be included in the patent claim."*

Note: Text in *italics* represents text added to the original wording of Article 5 of the EU directive.

**Actual scope of application of Section 1a, paragraph 4**

The aim of Section 1a, paragraph 4 is to exclude human gene sequences, etc. from absolute substance protection and to allow only purpose- or function-related product protection to be granted in respect of such sequences.

This raises the issue of the actual scope of application of this provision, and more specifically the problem of delimitation with respect to other gene sequences not covered by it.

## **Point de départ : protection absolue de substances s'agissant de séquences génétiques**

D'après la jurisprudence constante, une protection par brevet "absolue" est également possible, en Allemagne, dans le domaine des biotechnologies et des technologies génétiques, lorsqu'une substance inconnue est obtenue pour la première fois par des moyens techniques. Le caractère absolu de la protection accordée à la substance trouve sa justification dans l'enrichissement de l'état de la technique par l'enseignement sur la base duquel la substance est pour la première fois mise à la disposition du public.

## **Nouvelles dispositions via la loi allemande sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques ("Biopatentgesetz")**

La loi de transposition de la directive relative à la protection des inventions biotechnologiques du 21 janvier 2005 ("Biopatentgesetz") est cependant venue apporter une limitation importante à la protection absolue des substances. L'article 1bis de la loi sur les brevets, par lequel s'est essentiellement effectuée la transposition de l'article 5 de la directive de l'UE, en constitue la disposition clé :

"Article 1bis

Paragraphe 1 : *(correspond, pour l'essentiel, à l'article 5, paragraphe 1 de la directive.)*

Paragraphe 2 : *(correspond à l'article 5, paragraphe 2 de la directive.)*

Paragraphe 3 : L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet, *avec indication de la fonction remplie par la séquence ou la séquence partielle.*

Paragraphe 4 : *Si l'objet de l'invention est une séquence ou une séquence partielle d'un gène dont la structure correspond à la séquence ou séquence partielle naturelle d'un gène humain, son utilisation, dont l'application industrielle est concrètement exposée en vertu du paragraphe 3, doit être comprise dans la revendication."*

(Remarque : les parties en *italique* de l'article 1bis sont celles qui viennent compléter l'article 5 de la directive de l'UE).

## **Champ d'application, dans les faits, de l'article 1bis, paragraphe 4**

Le paragraphe 4 de l'article 1bis vise à soustraire les séquences génétiques humaines de la protection absolue des substances pour n'autoriser que la protection de produit limitée à une utilisation ou une fonction.

Il convient tout d'abord de poser la question du champ d'application de cette disposition juridique dans les faits. Dans la pratique, le problème qui se pose est surtout celui de la délimitation par rapport aux autres séquences génétiques, lesquelles tombent en dehors du champ d'application du paragraphe 4 de l'article 1bis.

Zunächst ist festzustellen, dass sowohl der Wortlaut von § 1a Abs. 4 als auch die Gesetzesbegründung für ein weites Verständnis in dem Sinne sprechen, dass alle Gensequenzen erfasst werden, „die auch beim Menschen vorkommen“ und zwar in dem Sinne, dass es ausreicht, dass sie bei irgend-einem Menschen vorkommen.

Die nächste Frage betrifft das Merkmal der „Übereinstimmung“. Bedeutet dies vollständige Übereinstimmung im Sinne von Identität oder reicht eine weitgehende oder wesentliche Übereinstimmung aus? Ein Vergleich mit dem Gesetzeswortlaut von § 1a Abs. 2, wo ausdrücklich von „Identität“ die Rede ist, spricht auf den ersten Blick dafür, bei § 1a Abs. 4 einen geringeren Grad der Übereinstimmung ausreichen zu lassen. Andererseits wurden in der parlamentarischen Diskussion Alternativentwürfe im Sinne einer „wesentlichen Übereinstimmung“ ausdrücklich verworfen. Auch mit Blick auf die anzustrebende Rechtsicherheit ist es daher meines Erachtens vorzuziehen, Übereinstimmung auch hier im Sinne einer 100% chemischen Übereinstimmung und in diesem Sinne als Identität zu verstehen. Dies gilt auch für synthetische Gensequenzen, da der Gesetzestext nur auf die chemische Struktur und nicht auf die Art der Gewinnung der Gensequenz abstellt.

Praktische Probleme können sich ergeben, wenn die Identität erst später festgestellt wird. In solchen Fällen ist an eine Beschränkung des Patents zu denken.

#### Rechtsfolge von § 1a Abs. 4 Patentgesetz

Auf der Rechtsfolgenseite ist vorgesehen, dass die Verwendung, für die die gewerbliche Anwendbarkeit nach Abs. 3 konkret beschrieben ist, in den Patentanspruch aufzunehmen ist. Da § 1a Abs. 4 Patentgesetz ausdrücklich auf Abs. 3 Bezug nimmt, ist es notwendig, sich zunächst näher mit § 1a Abs. 3 Patentgesetz zu befassen. Ausweislich der Gesetzesbegründung wird damit klargestellt, dass es keine Patente für Genabschnitte geben kann, deren Verwendungszweck nicht bekannt ist. Zu einer Patenterteilung soll es nur kommen können, wenn der Patentanmelder die gewerbliche Anwendbarkeit konkret beschreibt.

Was bedeutet dies nun im Hinblick auf § 1a Abs. 4 Patentgesetz, wonach die Verwendung, für die die gewerbliche Anwendbarkeit konkret beschrieben ist, in den Patentanspruch aufzunehmen ist? Meines Erachtens ist die „Verwendung“ in § 1a Abs. 4 als Pendant zur konkreten gewerblichen Anwendbarkeit in § 1a Abs. 3 gedacht. Die Verwendung muss daher ebenso konkret formuliert werden, wie die Angabe der gewerblichen Anwendbarkeit nach § 1a Abs. 3. Es genügt also nicht, im Patentanspruch lediglich zu formulieren „Verwendung als Arzneimittel“ oder „Verwendung als Diagnosemittel“. Vielmehr muss die betreffende Krankheit und gegebenenfalls die Kodierungsfunktion im Anspruch genauso konkretisiert werden wie bei der Angabe der konkreten gewerblichen Anwendbarkeit nach Absatz 3.

Firstly, it can be seen that both the wording of Section 1a, paragraph 4 and the reasons for the law suggest a broad interpretation to the effect that all gene sequences, "including those occurring in humans", are covered; in other words, it is sufficient if such sequences occur in any human.

The next consideration relates to what is meant by "corresponds to". Does it mean "identical", or does it mean "largely or substantially alike"? Comparison with Section 1a, paragraph 2, which uses the word "identical", would initially suggest that in Section 1a, paragraph 4 a lesser degree of correspondence is sufficient. On the other hand, in the debates held in the German Parliament alternative formulations containing the phrase "substantially alike" were rejected. With a view to establishing legal certainty, it would therefore be preferable, in my opinion, to interpret "correspondence" as meaning 100% chemical correspondence, or in other words, "identity". This also applies to synthetic gene sequences, since the text of the law relates to the chemical structure only, and not to the manner in which the gene sequence is obtained.

Practical problems may arise if the identity is not ascertained until later. In such cases consideration should be given to limiting the patent.

#### Legal effect of Section 1a, paragraph 4

As far as the legal effect is concerned, it is stipulated that the use for which the industrial applicability referred to in paragraph 3 is disclosed must be included in the claim. Since Section 1a, paragraph 4 makes express reference to paragraph 3, it is necessary first of all to take a closer look at paragraph 3. According to the reasons for the law, this is intended to make it clear that there can be no patents for gene sequences whose specific use is not known. A patent can only be granted if the applicant discloses the specific industrial applicability.

So what does this mean with regard to paragraph 4, which states that the use for which the industrial applicability is specifically disclosed must be included in the claim? In my opinion, the "use" referred to in Section 1a, paragraph 4 is intended to be seen as a counterpart to the specific industrial applicability in Section 1a, paragraph 3. It too must therefore be specified, in the same way as the industrial applicability in Section 1a, paragraph 3. It is therefore not sufficient simply to employ the terms "use as a medicament" or "use as a means of diagnosis" in the claim. Instead, the illness or disease concerned and, where appropriate, the coding function, must be specified in the claim in exactly the same way as the industrial applicability in paragraph 3.

Force est tout d'abord de constater que tant le texte du paragraphe 4 de l'article 1bis que l'exposé des motifs plaident en faveur d'une compréhension au sens large : sont concernées toutes les séquences génétiques "présentes chez l'Homme". En d'autres termes, il suffit que ces séquences soient présentes chez n'importe quel être humain.

La question suivante porte sur la valeur à attribuer à la notion de "correspondance". S'agit-il d'une correspondance à cent pour-cent, c'est-à-dire d'une identité, ou d'une correspondance quasi-totale ou intrinsèque ? Une comparaison avec le libellé du paragraphe 2 de l'article 1bis, où la notion d'identité est explicite, suggère de prime abord qu'un degré de correspondance moindre serait jugé suffisant au titre du paragraphe 4 du même article. Par ailleurs, d'autres projets faisant état d'une "correspondance intrinsèque" ont été résolument rejetés lors du débat parlementaire. J'estime quant à moi, notamment pour des raisons de sécurité juridique, que la correspondance doit donc être ici comprise comme impliquant une correspondance à 100% au niveau chimique, c'est-à-dire comme une identité. Ceci vaut également pour les séquences de gènes obtenus par voie de synthèse car la loi porte sur la structure chimique et non pas sur le mode d'obtention de la séquence génétique.

Des problèmes peuvent surgir si l'identité n'est constatée qu'à posteriori. En pareils cas, une limitation du brevet est envisageable.

#### **Conséquences juridiques de l'article 1bis, paragraphe 4 de la loi sur les brevets**

A cet égard, il est prévu que l'utilisation dont l'application industrielle est concrètement exposée en vertu du paragraphe 3, doit être comprise dans la revendication. Comme le paragraphe 4 de l'article 1bis se réfère explicitement au paragraphe 3, il est nécessaire d'examiner au préalable le paragraphe 3 de l'article 1bis. Au vu de l'exposé des motifs, il apparaît clairement qu'aucun brevet ne peut être délivré pour des séquences génétiques dont l'utilisation est inconnue. Un brevet ne sera délivré que si le demandeur expose concrètement l'application industrielle.

Quelle signification en tirer pour l'article 1bis, paragraphe 4 de la loi sur les brevets, en vertu duquel l'utilisation dont l'application industrielle est concrètement exposée doit être comprise dans la revendication ? A mon avis, le terme "utilisation" au paragraphe 4 de l'article 1bis est le pendant de l'application industrielle "concrètement exposée" dont il est question au paragraphe 3 du même article. Dès lors, l'utilisation doit être formulée de manière aussi concrète que doit l'être l'application industrielle en vertu de l'article 1bis, paragraphe 3. Il ne suffit donc pas de mentionner, dans la revendication, "utilisation comme médicament" ou "utilisation comme moyen de diagnostic". Au contraire, la maladie concernée, et éventuellement la fonction codante, doivent être exposées concrètement dans la revendication, tout comme l'application industrielle doit être concrètement exposée en vertu du paragraphe 3.



Auch dies sind natürlich nur allgemeine Leitlinien für die Gesetzesanwendung: Probleme können sich etwa ergeben, wenn der Patentanmelder besonders viele konkrete Krankheitsbilder in seinen Anspruch aufnimmt. Hier wird man sich letztlich am Sinn und Zweck des § 1a Abs. 3 orientieren müssen, spekulative Verwendungsangaben zu verhindern.

#### **Gilt die Beschränkung auch für vom EPA erteilte Patente?**

Für die Praxis wichtig ist, dass die spezielle Regel des § 1a Abs. 4 Patentgesetz nur für die vom Deutschen Patent- und Markenamt erteilten Patente gilt, nicht aber für EPA-Patente. Der Gesetzgeber hat sich bewusst dafür entschieden, die Einschränkung des Stoffschutzes in § 1a Abs. 4 Patentgesetz als Schutzbereichsregelung auszugestalten und nicht bei den Wirkungen des Patents in § 9 Patentgesetz einzuordnen. Diese Unterscheidung ist letztlich durch das Europäische Patentübereinkommen verbindlich vorgegeben und darf nicht durch eine Sonderregelung im nationalen Recht in Frage gestellt werden. Dies folgt meines Erachtens aus einer konventionsfreundlichen Auslegung der Artikel 2 Abs. 2, 64 und 69 EPÜ und der Kontrollüberlegung, dass die Vorschriften des EPÜ andernfalls, bei einem restriktiven Verständnis des Schutzbereichs, ihrer praktischen Wirksamkeit beraubt werden könnten. Das EPA legt mit der Erteilung des europäischen Bündelpatents den Schutzbereich abschließend und verbindlich fest.

Als Fazit ist festzuhalten, dass über das EPA nach wie vor ein absoluter Stoffschutz im Bereich menschlicher Gensequenzen mit Wirkung auch für Deutschland erreicht werden kann. Das gilt auch für mögliche Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren in Deutschland (Artikel 138 EPÜ).

#### **Ausblick**

In Deutschland dauert die Diskussion um diese neuartige Sondernorm an, nicht nur wegen der skizzierten Anwendungsprobleme, sondern vor allem, weil viele es als unbefriedigend empfinden, dass die Regelung nur für die vom Deutschen Patent- und Markenamt erteilten Patente gilt. Es ist daher zu erwarten, dass es in diesem Punkt Bestrebungen in Richtung einer Anpassung zum Beispiel der Ausführungsordnung zum EPÜ geben wird, mit der die Biopatentrichtlinie dort "umgesetzt" wurde.

These are, of course, only general guidelines on how to apply the law. Problems may, for example, arise if the applicant includes a particularly large number of specific illnesses or diseases in the claim. In such case it would be necessary to have recourse to the intention and purpose of Section 1a paragraph 3, to prevent speculative examples of use.

#### **Does the restriction also apply to patents granted by the EPO?**

What is important in practice is that the special provision in Section 1a, paragraph 4 applies only to patents granted by the German Patent and Trade Mark Office, and not to European patents. The legislator made a conscious decision to associate the restriction of the protection afforded to substances in Section 1a, paragraph 4 with the provisions relating to the scope of protection, and not with Section 9, which relates to the effects of the patent. This distinction is laid down by the European Patent Convention and may not be circumvented by the introduction of any special provision under national law. In my opinion this is the result of an interpretation of Articles 2(2), 64 and 69 EPC in favour of the Convention, and the consideration that, given a restrictive interpretation of the scope of protection, the provisions of the EPC might otherwise be deprived of their validity. In granting the European bundle patent the EPO fixes the scope of protection finally and bindingly.

In summary, it continues to be possible to obtain absolute substance protection in the field of human gene sequences in Germany via the EPO. This also applies to potential infringement and revocation actions in Germany (Article 138 EPC).

#### **Outlook**

In Germany, debate on this new provision continues, not only because of the problems outlined above, but also primarily because the fact that it applies only to patents granted by the German Patent and Trade Mark Office is seen by many as unsatisfactory. It seems likely, therefore, that there will be moves to adapt, for example, the implementing regulations to the EPC with which the biotechnology directive was "implemented".



Il ne s'agit ici que de lignes directrices pour l'application de la loi. Des problèmes peuvent par exemple se poser lorsque le demandeur inclut un trop grand nombre de tableaux cliniques dans sa revendication. Il conviendra ici de s'inspirer de l'esprit de l'article 1bis, paragraphe 3 afin d'empêcher l'indication d'utilisations spéculatives.

### **La limitation s'applique-t-elle aux brevets délivrés par l'OEB ?**

Pour la pratique, il est important de noter que la disposition de l'article 1bis, paragraphe 4 de la loi sur les brevets ne vaut que pour les brevets délivrés par l'Office allemand des brevets et des marques, et non pas pour ceux délivrés par l'OEB. En plaçant consciemment la limitation de la protection des substances à l'article 1bis, paragraphe 4 de la loi sur les brevets et non pas à l'article 9 de la loi sur les brevets, le législateur a conçu cette limitation comme une disposition ayant trait à l'étendue de la protection et non pas comme une disposition ayant trait à l'effet du brevet. Cette distinction est, en définitive, imposée par la Convention sur le brevet européen, et elle ne peut en aucun cas être remise en question par des dispositions exceptionnelles dans le droit national. Ceci découle, à mon sens, d'une interprétation favorable à la CBE de son article 2, paragraphe 2 et de ses articles 64 et 69, et du fait que dans le cas contraire, les dispositions de la CBE pourraient perdre leur effet si l'étendue de la protection était comprise de façon restrictive. Par la délivrance du faisceau de brevets qu'est le brevet européen, l'OEB détermine l'étendue de la protection de façon exhaustive et contraignante.

On en retiendra qu'une protection absolue des substances, avec effet également pour l'Allemagne, peut toujours être obtenue via l'OEB dans le domaine des séquences génétiques humaines. Cela s'applique aussi aux actions en contrefaçon et en nullité en Allemagne (article 138 CBE).

### **Perspectives**

En Allemagne, les débats se poursuivent au sujet de cette disposition exceptionnelle, non seulement en raison des problèmes évoqués ici concernant son application, mais surtout parce que beaucoup trouvent gênant qu'elle ne s'applique qu'aux brevets délivrés par l'Office allemand des brevets et des marques. Il faut donc s'attendre à des mesures visant à adapter par exemple le règlement d'exécution de la CBE afin d'y "transposer" la directive sur les inventions biotechnologiques.

## 5. Arbeitssitzung

### Aktuelle Entwicklung in der nationalen und europäischen Rechtsprechung

Vorsitzender: Athanassios Kaissis (GR)

### Rechtsprechung der nationalen Gerichte

#### AT Österreich

Karl WOLF\*

Erkenntnis des Obersten Patent- und Markensenates (OPM) vom 28.9.2005 betreffend Swiss Type Claims

#### "Omeprazol"

§ 2 des PatG 1970 enthielt ein Stoffschutzverbot. Danach wurden u.a. Patente nicht erteilt für Heilmittel, sofern sie nicht ein *bestimmtes technisches Verfahren* zu deren Herstellung betrafen.

Anlässlich der Ratifizierung des EPÜ im Jahr 1979 hat Österreich von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, einen Vorbehalt gemäß Art. 167 Abs. 2 lit. a) EPÜ zu erklären. Nach dieser Bestimmung bestand die Möglichkeit, europäische Patente für das Gebiet der Republik Österreich nichtig zu erklären, sofern sie u.a. Schutz für Arzneimittel als solche gewährten.

Im Zuge der Patentrechts-Novelle (PatRNov) 1984 wurde der genannte § 2 PatG dem EPÜ angepasst, um eine spätere Novellierung nach Ablauf des Vorbehalts zu vermeiden. Das Stoffschutzverbot fand jedoch bis zum Auslaufen des Vorbehalts in Art. IV Abs. 1 der Novelle Berücksichtigung. Danach waren bis zum Auslaufen des Vorbehalts im Oktober 1987 u.a. Arzneimittel als solche dem Patentschutz nicht zugänglich, außer die Erfindung betraf ein *Verfahren* zur Herstellung eines Arzneimittels.

An Stelle des Begriffs "Heilmittel" trat somit mit der Novelle 1984 der Begriff "Arzneimittel" und an Stelle des Passus "ein bestimmtes technisches Verfahren" trat der Passus "ein Verfahren".

Das österr. Patent 389 995, angemeldet am 12.4.1979, betrifft die Verwendung neuer Benzimidazole (Trivialbezeichnung "Omeprazol") zur Herstellung von die Magensäuresekretion beeinflussenden pharmazeutischen Präparaten zur Behandlung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren.

Gegen dieses Patent wurde ein Verfahren auf Nichtigerklärung eingeleitet. Der Antragsteller begründete seinen Antrag auf Nichtigerklärung dieses Patent mit dem, dass die darin beschriebene Verwendung eines Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels bloß eine Umgehung des Arzneimittel-schutzverbotes darstelle. Es werden lediglich rein stoffliche Merkmale der neuen Wirkstoffe näher bestimmt.

## Fifth working session

### Recent development in European and national law and jurisprudence

Chairman: Athanassios Kaissis (GR)

### Reports of the national jurisprudence

#### AT Austria

Karl WOLF\*

Decision of the Oberster Patent- und Markensenat (Supreme Patent and Trademark Chamber, "OPM") of 28 September 2005 on Swiss-type claims

#### "Omeprazol"

Section 2 of the Austrian Patent Act 1970 ("PatG") prohibited substance protection. Accordingly, *inter alia*, patents could not be granted for medicinal products unless they related to a *specific technical process* for manufacturing those products.

On ratification of the EPC in 1979, Austria exercised its right to declare a reservation under Art. 167(2)(a) EPC and was thus entitled to declare European patents invalid in the territory of the Republic of Austria in so far as they conferred, *inter alia*, protection on pharmaceuticals as such.

As part of the 1984 amending law to the PatG, Section 2 PatG was brought into line with the EPC in order to avoid the need for a further amendment after expiry of the reservation. Nevertheless, Art. IV(1) of the amending law provided that the prohibition of substance protection continued to apply until expiry of the reservation. Accordingly, pharmaceutical products as such, *inter alia*, were denied patent protection until expiry of the reservation in October 1987, unless the invention related to a *process* for manufacturing such a product.

The 1984 amendment thus replaced the term "medicinal product" with "pharmaceutical product", while the phrase "a specific technical process" was replaced with "a process".

Austrian patent No. 389 995, the application for which was filed on 12 April 1979, relates to the use of new benzimidazoles (commonly known as "Omeprazol") to manufacture pharmaceutical preparations influencing the secretion of stomach acids and used to treat stomach and duodenal ulcers.

Revocation proceedings were brought against that patent. In support of its request for revocation, the requester submitted that the use of a substance to manufacture a pharmaceutical product described in the patent was merely a circumvention of the prohibition of protection for pharmaceutical products. It argued that the patent merely described in greater detail purely chemical features of the new active substances.

## 5<sup>e</sup> séance de travail

### Evolution actuelle de la jurisprudence européenne et nationale

Président : Athanassios Kaissis (GR)

## Rapports des juridictions nationales

### AT Autriche

Karl WOLF\*

**Décision du Oberster Patent- und Markensenat (OPM) (Chambre suprême des brevets et des marques), en date du 28 septembre 2005, relative aux revendications de type suisse**

#### "oméprazole"

En vertu de l'article 2 de la Loi autrichienne sur les brevets de 1970, les substances étaient exclues de la brevetabilité. Aucun brevet n'était donc délivré pour des médicaments, sauf si l'invention portait sur un *procédé technique déterminé* permettant leur fabrication.

Lors de la ratification de la CBE en 1979, l'Autriche a usé de la possibilité de faire une réserve au titre de l'article 167, paragraphe 2, lettre a CBE. Cette disposition permettait d'annuler des brevets européens produisant leurs effets sur le territoire de la République d'Autriche, dans la mesure où ils conféraient une protection (notamment) à des produits pharmaceutiques en tant que tels.

Dans le cadre de la loi de modification (PatRNov) de 1984, l'article 2 de la Loi sur les brevets a été aligné sur la CBE, afin d'éviter un amendement ultérieur après l'expiration de la réserve. L'article IV, paragraphe 1 de la loi de modification a toutefois continué d'exclure les substances de la brevetabilité jusqu'à l'expiration de la réserve. Il disposait que les produits pharmaceutiques en tant que tels (notamment) n'étaient pas brevetables avant l'expiration de la réserve en octobre 1987, à moins que l'invention ne porte sur un *procédé* de fabrication d'un produit pharmaceutique.

*La loi de modification de 1984 remplaçait ainsi le terme "médicament" ("Heilmittel") par celui de "produit pharmaceutique" ("Arzneimittel") et l'expression "un procédé technique déterminé" ("ein bestimmtes technisches Verfahren") par "un procédé" ("ein Verfahren").*

Le brevet autrichien 389 995, pour lequel une demande avait été déposée le 12 avril 1979, porte sur l'utilisation de nouveaux benzimidazoles (dénomination commune : "oméprazole") en vue de fabriquer des produits pharmaceutiques qui agissent sur les sécrétions d'acide gastrique et qui traitent l'ulcère gastrique et l'ulcère duodénal.

Ce brevet a fait l'objet d'une action en nullité. Selon le demandeur à l'action, l'utilisation d'une substance en vue de fabriquer un produit pharmaceutique, qui était décrite dans le brevet, ne faisait que contourner l'exclusion des produits pharmaceutiques de la brevetabilité. Le brevet se bornait à déterminer plus précisément les caractéristiques purement matérielles des nouveaux principes actifs.

---

\* Vizepräsident, Österreichisches Patentamt.

---

\* Vice-President, Austrian Patent Office.

---

\* Vice-Président, Office autrichien des brevets.

Die Antragsgegnerin setzt dem entgegen, dass Swiss Claims zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht von der Patentierung ausgeschlossen waren. Es handle sich dabei um Verfahren und nicht um Stoffe an sich.

Da im gegenständlichen Fall ein parallel laufendes Patentverletzungsverfahren anhängig war, beantragte der Antragsteller in der mündlichen Verhandlung, das Verfahren aus verfahrensökonomischen Gründen bis zur Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (OGH) im Verletzungsstreit auszusetzen. Die Nichtigkeitsabteilung (NA) wies diesen Antrag zurück. Daraufhin zog der Antragsteller den Antrag auf Nichtigerklärung des Patentes zurück.

Die Antragsgegnerin ersuchte die NA, das Verfahren wegen der Rechtsunsicherheit über die Zulässigkeit von Swiss Type Claims fortzusetzen.

Die NA setzte das Verfahren unter Bezugnahme auf § 112 Abs. 1 PatG fort und wies den Antrag auf Nichtigerklärung des angefochtenen Patentes mit der Begründung, dass Swiss Claims als zweckgebundene Verfahrensansprüche anzusehen seien, durch die ein Verfahren geschützt werde, in dem ein Stoff zur Erzielung eines Erzeugnisses eingesetzt werde, ab.

Gegen diese Entscheidung der NA legte der Antragsteller Berufung an den OPM ein. Der nunmehrige Berufungswerber bekämpfte sowohl die Entscheidung der NA als auch die dieser vorgegangenen Entscheidung, das Verfahren nach Rückziehung des Antrags auf Nichtigerklärung des Patentes on Amts wegen fortzuführen.

Der Berufung wurde nicht stattgegeben. Die wesentlichen Gründe für diese Erkenntnis des OPM lassen sich wie folgt zusammenfassen:

#### **Zulässigkeit der amtswegigen Fortführung**

Nach § 112 Abs. 1 PatG ist das Patentamt berechtigt, das über einen Nichtigkeitsantrag eingeleitete Verfahren im Fall der Rückziehung des Antrags von Amts wegen fortzusetzen. Das Gesetz stellt diese Fortsetzung in das Ermessen der NA.

Die NA kann damit ein Verfahren fortsetzen, um im Interesse der Rechtssicherheit eine strittige Frage zu entscheiden, die der Antragsteller nicht mehr geklärt haben will. Eine amtswegige Fortsetzung des Verfahrens liegt nicht nur dann im öffentlichen Interesse, wenn sie zur Nichtigerklärung des Patents führt. Eine Entscheidung, die die Rechtsbeständigkeit des Patents feststellt, dient in gleicher Weise der Rechtssicherheit und liegt daher im öffentlichen Interesse.

#### **Vereinbarkeit von Swiss Claims mit dem Stoffschutzverbot**

Nach Art. 52 Abs. 4 EPÜ sind Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers nicht patentierbar, soweit es sich nicht um die *Anwendung eines solchen Erzeugnisses* in einem solchen Verfahren handelt. Die Anwendung eines Erzeugnisses (Stoffes) in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers (= medizinische Indikation) ist somit als technisches Merkmal anzusehen. Diese Regelung bildet die Grundlage für Patentansprüche, deren Gegenstand die

The defendant countered that argument by submitting that, at the time of filing, Swiss-type claims were not excluded from patenting. The patent related to processes and not substances as such.

Since simultaneous patent infringement proceedings were pending in the same case, the requester during the oral proceedings asked that, on the grounds of procedural expediency, the revocation proceedings be stayed pending the decision of the Austrian Supreme Court on the infringement dispute. The revocation division refused that request. The requester then withdrew its request for revocation.

Given the legal uncertainty as to the admissibility of Swiss-type claims, the defendant requested that the revocation division continue the proceedings.

Citing Section 112(1) PatG, the revocation division continued the proceedings and dismissed the request for revocation of the contested patent on the grounds that Swiss-type claims were to be regarded as specific process claims which protected a process whereby a substance was used to obtain a product.

The requester lodged an appeal with the OPM against the revocation division's decision. Now the appellant, it contested both the revocation division's final decision and its previous decision to continue the proceedings of its own motion following the withdrawal of the request for revocation.

The appeal was dismissed. The essential reasons for the OPM's decision can be summarised as follows:

#### **Admissibility of the *ex officio* continuation**

Under Section 112(1) PatG, the Patent Office is entitled to continue of its own motion revocation proceedings initiated by request after that request has been withdrawn. The law renders it a matter for the revocation division's discretion whether to continue the proceedings.

The revocation division may therefore continue proceedings in order to settle, in the interests of legal certainty, a dispute which the requester no longer wishes to have settled. Such *ex officio* continuation is in the public interest not only where it leads to revocation of the patent. A decision that the patent is valid also creates legal certainty and is therefore in the public interest.

#### **Compatibility of Swiss-type claims with the prohibition of substance protection**

Under Art. 52(4) EPC, methods for treatment of the human body by therapy are not patentable, unless the patent sought relates to the *use of a product* in such a method. The use of a product (substance) in a method for treatment of the human body by therapy (= medical indication) is thus to be regarded as a technical feature. This provision provides a basis for patent claims with the following subject-matter:

Le défendeur a objecté que les revendications de type suisse n'étaient pas exclues de la brevetabilité au moment du dépôt et que le brevet portait sur des procédés et non sur des substances en tant que telles.

Etant donné qu'une procédure parallèle de contrefaçon de brevet était en instance, le demandeur a sollicité au cours de la procédure orale la suspension de la procédure pour des raisons d'économie de procédure, jusqu'à ce que le Oberster Gerichtshof (OGH) (Cour suprême de justice) statue dans l'affaire de contrefaçon. La division d'annulation a rejeté cette requête. Le demandeur a ensuite retiré sa requête en annulation du brevet.

Le défendeur a alors demandé à la division d'annulation de poursuivre la procédure, en raison de l'insécurité juridique concernant la recevabilité des revendications de type suisse.

La division d'annulation a poursuivi la procédure en se référant à l'article 112, paragraphe 1 de la Loi sur les brevets, et elle a rejeté la requête en annulation du brevet attaqué, au motif que les revendications de type suisse doivent être assimilées à des revendications de procédé limitées à une utilisation spécifique, qui confèrent une protection à un procédé qui prévoit l'utilisation d'une substance pour obtenir un produit.

Le demandeur a fait appel de la décision de la division d'annulation devant l'OPM. Désormais devenu l'appelant, il incriminait la décision finale de la division d'annulation ainsi que la décision qui l'avait précédée, qui avait consisté à poursuivre d'office la procédure après le retrait de la requête en annulation du brevet.

L'appel a été rejeté. Les motifs essentiels de la décision de l'OPM peuvent être résumés comme suit :

#### **Possibilité de poursuivre d'office la procédure**

En vertu de l'article 112, paragraphe 1 de la Loi sur les brevets, l'Office autrichien des brevets est habilité à poursuivre d'office une procédure relative à une requête en annulation dans le cas d'un retrait de la requête. La loi laisse cette poursuite à l'appréciation de la division d'annulation.

La division d'annulation peut ainsi poursuivre une procédure dans l'intérêt de la sécurité juridique, afin de trancher une question litigieuse que le demandeur ne souhaite plus voir clarifiée. La poursuite d'office de la procédure n'est pas seulement dans l'intérêt général lorsqu'elle entraîne l'annulation du brevet. Une décision qui entérine la validité juridique du brevet sert tout autant la sécurité juridique et est donc également dans l'intérêt général.

#### **Compatibilité des revendications de type suisse avec l'exclusion des substances de la brevetabilité**

En vertu de l'article 52, paragraphe 4 CBE, les méthodes de traitement thérapeutique du corps humain ne sont pas brevetables, sauf s'il s'agit de la *mise en œuvre d'un produit* dans une telle méthode. La mise en œuvre d'un produit (d'une substance) dans une méthode de traitement thérapeutique du corps humain (= indication médicale) doit ainsi être considérée comme une caractéristique technique. Ce principe est à la base des revendications qui portent sur

*Verwendung des Wirkstoffes X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y*

ist.

Art. IV Abs. 1 der PatRNov 1984 sieht für die Zeit der Wirksamkeit eines Vorbehalts gemäß Art. 167 Abs. 2 lit. a) EPÜ vor, dass u.a Patente für Erfindungen von Arzneimitteln als solchen nicht erteilt werden, es sei denn, die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels. Es wird jedoch nicht verlangt, dass ein solches Verfahren "*bestimmt*" sein muss.

Ein reines Mischverfahren würde nach der österr. Rechtsprechung eine Umgehung des Stoffschutzes darstellen. Für Swiss Claims trifft jedoch dies nicht zu, da die für die "augenfällige Herrichtung" eines Arzneimittels notwendigen Maßnahmen wie Formulierung und Dosierung des Wirkstoffes und die entsprechende Verpackung des Arzneimittels dem nicht gleich gehalten werden können. Sie sind nicht trivial, sondern ergeben sich aus der jeweiligen medizinischen Indikation und dienen dazu, die daraus folgende Einschränkung des Schutzbereiches umzusetzen. Dass sie im Patentanspruch nicht im Einzelnen angeführt sind, macht das Verfahren nicht unbestimmt, sondern hat seinen Grund darin, dass sie der Fachmann ohnehin kennt.

Die Berufung musste daher erfolglos bleiben. Swiss Type Claims waren somit während des Bestehens des österreichischen Vorbehaltes nach Art. 167 Abs. 2 lit. a) EPÜ dem Patentschutz grundsätzlich zugänglich.

*use of active substance X to manufacture a pharmaceutical product for use in treatment of condition Y.*

Art. IV(1) of the 1984 amending law provides that, for the period for which a reservation under Art. 167(2)(a) EPC is in force, patents, *inter alia*, will not be granted for inventions relating to pharmaceutical products as such, unless the invention relates to a process for manufacturing a pharmaceutical product. However, it does not require that the patent relate to a "*specific*" process.

According to the case law of the Austrian courts, a method which merely involved mixing would constitute a circumvention of the prohibition of substance protection. However, that does not apply to Swiss-type claims because the measures necessary to prepare a pharmaceutical product for use in treatment ("*augenfällige Herrichtung*"), such as formulation and dosage of the active substance and appropriate packaging of the product, cannot be regarded as the same thing. Such measures are not trivial, but derive from the relevant medical indication and serve to implement the corresponding limitation of the scope of protection. The fact that they are not set out in detail in the patent claim does not mean that the method is not specific; there is no need to include them because a skilled person knows them anyway.

Accordingly, the appeal had to be dismissed. It was thus possible, in principle, to obtain patent protection for Swiss-type claims during the period for which the Austrian reservation under Art. 167(2)(a) EPC applied.

*l'utilisation du principe actif X en vue de fabriquer un produit pharmaceutique pour traiter la maladie Y.*

Concernant la durée de validité d'une réserve au titre de l'article 167, paragraphe 2, lettre a CBE, l'article IV, paragraphe 1 de la loi de modification de 1984 prévoit que des brevets ne peuvent être délivrés pour des inventions de produits pharmaceutiques en tant que tels (notamment), à moins que l'invention ne porte sur un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique. Il n'est toutefois pas exigé qu'un tel procédé soit "déterminé".

Selon la jurisprudence autrichienne, un simple procédé de mélange contournerait l'exclusion des substances de la brevetabilité. Cela ne vaut toutefois pas pour les revendications de type suisse, puisque les mesures nécessaires à la préparation ("augenfällige Herrichtung" en allemand) d'un produit pharmaceutique telles que la formulation et le dosage du principe actif ainsi que le conditionnement correspondant du produit pharmaceutique ne peuvent pas être assimilés à un tel procédé. Ils ne sont pas triviaux, mais résultent d'une indication médicale et servent à mettre en œuvre la limitation de l'étendue de la protection qui s'ensuit. Le fait qu'ils ne soient pas cités en détail dans la revendication ne rend pas le procédé indéterminé, mais s'explique par la connaissance qu'en a l'homme du métier.

L'appel ne pouvait donc qu'échouer. Les revendications de type suisse étaient ainsi foncièrement brevetables pendant la durée de la réserve autrichienne au titre de l'article 167, paragraphe 2, lettre a CBE.



## DE Deutschland

Klaus-J. MELULLIS\*

### Einige ausgewählte Probleme des Patentrechts aus deutscher Sicht

Auf die von Seiten der Veranstalter geäußerte Bitte, durch Darstellung eines oder mehrerer Fälle zur Anregung der Diskussion unter den Teilnehmern beizutragen, kann ich leider nur mit einer gewissen Hilflosigkeit antworten. Herausragende Einzelentscheidungen mit europäischem Bezug, die zu einer solchen Diskussion durch ein konkretes Beispiel beitragen könnten, hat es in der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in der jüngeren Vergangenheit nicht gegeben, auch wenn natürlich das Gewicht der Tätigkeit bei den Gerichten in Deutschland auf der Beurteilung von nach dem EPÜ erteilten Schutzrechten liegt. Die zu beurteilenden Sachverhalte haben sich nahtlos in die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes eingefügt, die auch zum nationalen Patentrecht den gleichen Grundsätzen wie bei der Anwendung des Abkommens folgt, so dass ich mich darauf beschränken möchte, zur Anregung der Diskussion einige Punkte von – wie ich meine – allgemeinem Interesse herauszugreifen.

1. Ein seit längerem unter Patentrechtlern und in einer interessierten Öffentlichkeit mit großer Heftigkeit diskutiertes Problem betrifft die Patentfähigkeit von Computerprogrammen – oder Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, wie es im EPÜ mit einer etwas umfassenderen Formulierung heißt. Diese Diskussion ist auch das Ergebnis der Bemühungen einiger, vor allem der wirtschaftlichen starken Unternehmen dieser Branche, die trotz des Wortlauts des Abkommens, dass solche Programme als solche keinen patentrechtlichen Schutz erhalten können, um eben einen solchen Schutz bemüht sind und dabei eine Relativierung der gesetzlichen Regel anstreben, wenn schon ihre Abschaffung nicht zu erreichen ist. Leider ist die rechtliche Diskussion dem gefolgt und hat sich mit juristischen Spitzfindigkeiten mit einigem Erfolg bemüht, die von Haus aus nicht gerade mit präziser Klarheit ausgestattete Regelung des Abkommens weiter zu vernebeln und ist damit zumindest im Ergebnis diesen Bestrebungen entgegengekommen.

Der Bundesgerichtshof hat sich in mehreren Entscheidungen der letzten Jahre bemüht, einer Lösung des Problems unter Rückbesinnung auf Wortlaut und Funktion der gesetzlichen Regelung nahe zu kommen; mit diesen Entscheidungen ist die Entwicklung in Deutschland jedenfalls vorläufig zu einem Abschluss gekommen, der – anders als etwa die Bemühungen der Kommission der Europäischen Union – eher zu einer sachlichen Begrenzung der Schutzrechte auf den – wie wir meinen: berechtigten – Bereich führt.

Der Bundesgerichtshof geht zunächst davon aus, dass das Verbot einer Patentierung von Software als solcher das bedeutet, was im Gesetz steht. Für Software kommen Schutzrechte nicht schon deshalb in Betracht, weil sie im Zusammenwirken mit einem technischen Gerät – auch – technische Effekte auslöst. Umgekehrt heißt dieses Verbot, dass trotz der auf diese Weise mit der Benutzung von Software üblicherweise verbundenen technischen Effekte allein deshalb eine dem Schutz nach dem Patentgesetz zugängliche Lehre nicht enthalten ist oder – einfacher formuliert – Software ist nicht schon allein wegen des Zusammenwirkens mit einem Univer-

## DE Germany

Klaus-J. MELULLIS\*

### Some problems of patent law from a German viewpoint

The symposium organisers have asked me to take a particular case or a number of cases as a starting point for discussion. This puts me in something of a quandary, as the recent case law of the Federal Court of Justice does not include any landmark decisions with a European relevance that could serve as concrete examples for such a discussion – even though the work of the German courts in this area is, of course, mainly concerned with patents granted under the European Patent Convention. The specific questions are seamlessly integrated into the case law of the Federal Court of Justice (FCJ), which follows the same principles when dealing with national patent law as in applying the EPC. I shall therefore confine myself to outlining a few points which would seem to be of general interest.

1. The patentability of software or, in the broader wording of the EPC, "programs for computers", has been the subject of prolonged and intensive discussion among patent law professionals and interested sections of the public. This debate has also been fuelled by the efforts of some, mainly larger, companies in the field to obtain protection for software – although the Convention expressly excludes the patenting of computer programs as such – by relativising the rules, even if they cannot be abolished. This trend has been reflected, unfortunately, in the legal discussion. The relevant provision of the Convention is not a model of clarity, and legal sophistry has been employed with some success to obscure its meaning still further, in a way that in effect colludes with the efforts to extend patenting to software.

In several decisions over the past few years, the FCJ has sought to address this problem by looking again at the wording and purpose of the legal provision. These decisions have brought the developments in Germany to a conclusion, at least for the time being, which, unlike the efforts of, for example, the European Commission, limits the relevant industrial property rights to the area which – to us – appears legitimate.

The FCJ proceeds from the assumption that the prohibition on the patenting of software "as such" means what the law says. Software cannot be protected merely because it achieves, *inter alia*, technical effects when used in conjunction with a technical device. Conversely, the prohibition means that, despite the technical effects normally associated with the use of software, these effects alone do not imply that the software contains a teaching for which patent law offers protection – or, more simply, software is not patentable merely by virtue of being used in conjunction with a general-purpose computer<sup>1</sup>. This broadly corresponds to the earlier approach of the

## DE Allemagne

**Klaus-J. MELULLIS\***

### **Le point de vue de l'Allemagne sur le droit des brevets à la lumière de quelques problèmes choisis.**

La demande qui m'a été soumise par les organisateurs d'exposer un ou plusieurs cas afin de nourrir le débat entre les participants, me laisse quelque peu perplexe. En effet, il n'y a pas eu, parmi les récents arrêts de la Cour fédérale de justice, de décisions remarquables liées à une matière européenne susceptibles de fournir un exemple concret et adapté au débat, même s'il va sans dire que les décisions rendues par les tribunaux allemands se fondent majoritairement sur les droits de propriété accordés par la CBE. Les cas à juger se sont fondus dans la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, qui s'appuie, tant en matière de droit national des brevets que d'application de la convention sur le brevet européen, sur des principes identiques. Aussi me limiterai-je, dans le cadre de ma contribution au débat, à quelques points que je qualifierais d'intérêt général.

1. L'un de ces problèmes, à propos duquel le débat fait rage entre juristes des brevets et au sein d'une sphère spécialisée, concerne la brevetabilité des logiciels, ou, selon la terminologie employée dans la CBE, des programmes d'ordinateurs. Ce débat est également le fruit des efforts de certains, notamment des puissantes entreprises de ce secteur qui, malgré les termes de la Convention, disposant que les logiciels ne peuvent pas en tant que tels être protégés par des brevets, s'efforcent d'obtenir une telle protection pour les programmes, et de relativiser le texte de la législation à défaut de pouvoir l'abroger. Malheureusement, ces efforts ont nourri le débat juridique et l'argutie juridique qui s'en est suivie n'a eu pour résultat que de complexifier davantage encore la réglementation déjà peu claire de la Convention et d'apporter de l'eau au moulin des défenseurs de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs.

Au cours de ces dernières années, la Cour fédérale de justice s'est efforcée dans plusieurs de ses décisions de résoudre ce problème en revenant au sens premier et à la fonction originelle du texte. Ces décisions ont permis en Allemagne, du moins temporairement, de conclure – à la différence de la Commission de l'Union européenne – à une restriction plutôt objective des droits de protection à ce que nous considérons être la portée légitime de la protection.

La Cour fédérale de justice considère en premier lieu que l'interdiction de breveter un logiciel en tant que tel coïncide avec les termes de la loi. On ne saurait conférer des droits de protection à un logiciel au seul motif de son interoperabilité avec un appareil technique ou pour déclencher, aussi, des effets techniques. A l'inverse, l'interdiction de breveter un logiciel signifie que les effets techniques habituellement liés à l'utilisation d'un logiciel de cette manière ne constituent pas en soi une contribution technique susceptible d'être brevetée aux termes de la loi sur les brevets ou, pour s'exprimer plus clairement, qu'un logiciel n'est pas brevetable du fait de sa

---

\* Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe, Deutschland.

---

\* Presiding judge at the Federal Court of Justice, Karlsruhe, Germany.

<sup>1</sup> FCJ GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten.

---

\* Juge président de la Cour fédérale de justice allemande à Karlsruhe.

salcomputer patentfähig<sup>1</sup>. Im Ergebnis entspricht das dem früheren Ansatz des Europäischen Patentamtes<sup>2</sup>, das insoweit wenn auch aufgrund anderer Überlegungen für die Patentfähigkeit einen über das übliche Zusammenwirken von handelsüblichem Computer und Programm hinausgehenden technischen Effekt verlangt hat. Die Abweichung in der Grundüberlegung beruht in erster Linie auf der Erwägung, dass das der Spruchpraxis der Beschwerdekammern des EPA zugrunde liegende Ausweichen auf den Technikbegriff im Zusammenhang mit der Beurteilung von Software wenig hilfreich erscheint, zum einen deshalb, weil ein technischer Gehalt gerade der Software als solcher wegen ihrer Interdependenz mit dem technischen Gerät schwer zu leugnen ist<sup>3</sup> und sich die Spruchkammern deshalb des Kunstgriffs von der nicht so technischen Lehre bedienen mussten. Vor allem ist das Ausweichen auf die Diskussion des Technikbegriffes deshalb wenig hilfreich, weil hier die Auseinandersetzung um einen wenig klaren Begriff wie der Software als solcher auf einen anderen ebenso wenig eindeutig definierten und gewolltermaßen einer dynamischen Entwicklung unterworfenen Begriff wie den der Technik verlagert wird, der dann zusätzlich wegen der notwendigen Abgrenzung von dem nicht so technischen Gehalt weiter an Kontur verliert.

Schutzfähigkeit kann ein Computerprogramm nach dieser Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nur dann erlangen, wenn es über das übliche Zusammenwirken mit einem Universalcomputer hinaus ein konkretes technisches Problem löst, wobei das Darüberhinausgehen bedeutet, dass sich diese Wirkung nicht in der Ansteuerung eines Universalcomputers zur Lösung eines außertechnischen Problems erschöpfen darf, sondern darüber hinaus ein konkretes technisches Problem lösen muss. Auch wenn das bejaht wird, nehmen an der Beurteilung von Neuheit und erfinderischem Schritt nur die Elemente teil, die der Lösung des konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen; Besonderheiten der Entwicklung außerhalb des Bereichs der Technik können allenfalls in dem Umfang berücksichtigt werden, in dem sie die technische Entwicklung beeinflussen. Um dies an einem einfachen Beispiel zu erläutern: Ein neuartiges Programm für die geschäftliche Buchhaltung mit Hilfe eines Computers ist nicht schon deshalb patentfähig, weil die darin liegenden geschäftlichen Ideen neuartig und nicht ohne weiteres aufzufinden sind; Maßstab für die Beurteilung der Patentfähigkeit kann allenfalls die dahinterliegende technische Umsetzung sein, soweit sie die Lösung eines sich im Anschluss an diese Geschäftsidee stellenden technischen Problems mit Mitteln der Technik ist. Schutz kann eine solche Software daher nur erlangen, wenn diese Umsetzung, soweit sie über das übliche Zusammenwirken von Hard- und Software hinausgeht, das Können eines durchschnittlichen Entwicklers übersteigt.

Bei diesem Ansatz wird die Betrachtung – dem Ansatz der gesetzlichen Regelung entsprechend – von der im einzelnen schwer zu fassenden Frage nach dem Computerprogramm als solchen verlagert auf den Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit. An deren Feststellung, die das Ergebnis einer (be-)wertenden Würdigung ist, nehmen nur solche Umstände teil, die Bestandteil dieser Problemlösung sind. Das lässt eine Einbeziehung von Software nur in dem Umfang zu, in dem sie zu dieser Lösung beiträgt; eine darüber hinausgehende Berücksichtigung der Software oder deren Unterschutzstellung als solcher unabhängig von der Lösung eines solchen konkreten technischen Problems ist auf dieser Grundlage weitgehend ausgeschlossen.

European Patent Office<sup>2</sup>, which held, albeit on the basis of different thinking, that patentability required a technical effect beyond the normal use of a standard computer in conjunction with a program. The main difference in approach consists in the fact that the EPO boards of appeal resorted to the term "technical" for the purpose of assessing software: the FCJ found this unhelpful, firstly because, precisely when assessing software as such, the program's interdependence with the technical device makes technical content hard to deny<sup>3</sup>, so that the Court had to fall back on the expedient of the "not so technical teaching". In particular, resorting to the term "technical" was unhelpful because it shifted the focus of discussion from "programs as such", a concept which was already unclear, to a further, equally ambiguous term, the meaning of which was inherently evolving and, moreover, would become further obscured as a result of the necessary distinction from subject-matter of a "not so technical" nature.

According to this FCJ case law, a computer program can only qualify for patent protection if it solves a specific technical problem that goes beyond the normal interaction of software with a general-purpose computer. "Going beyond" means that this effect cannot be confined to controlling a general-purpose computer in order to solve a non-technical problem; apart from this, it must solve a specific technical problem. Even where this is deemed to be the case, only those elements which serve to solve the technical problem by technical means will be included in the assessment of novelty and inventive step; particular developments outside the technical field may only be considered to the extent that they influence the technical development. To take a simple example: a novel program for commercial accounting with a computer is not inherently patentable merely because the business idea it embodies is novel and not readily found elsewhere: the yardstick of patentability can only be the underlying technical implementation of that idea, in so far as the implementation solves a technical problem arising from the idea, and does so by technical means. Patent protection is only available for a program of this kind if the implementation, going beyond the normal interaction of hard- and software, exceeds the abilities of an average developer.

With this approach, the focus shifts – in accordance with the thrust of the legal provision – from the less tractable question of the computer program as such to the issue of inventive step. For the purpose of determining inventive step, via an evaluative assessment of the subject-matter, only those elements count which are part of the solution to the problem. Software may be included only in so far as it contributes to the solution in question; taking software into account otherwise, or protecting it as such outside the context of the solution of a specific technical problem, is largely ruled out.

seule interopérabilité avec un ordinateur universel<sup>1</sup>. Cette définition correspond à l'approche originelle de l'Office européen des brevets<sup>2</sup>, qui exige sur ce point, même si ses motifs sont différents, que pour qu'un logiciel soit jugé brevetable, les effets techniques doivent aller au-delà de ceux obtenus par l'interaction habituelle entre un ordinateur et un logiciel du commerce. La divergence au niveau de la réflexion fondamentale repose essentiellement sur la considération selon laquelle le recours à la notion de 'technique' semble peu utile dans la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB. D'abord parce que le contenu technique d'un logiciel considéré en tant que tel est précisément difficile à nier vu sa relation d'interdépendance avec un appareil technique<sup>3</sup>, ce qui oblige les chambres des tribunaux à recourir à un artifice, à savoir la notion de la contribution technique moindre. Or, amener le débat sur la notion de 'technique' est d'autant plus vain que la divergence qui porte sur la notion ambiguë de 'logiciel considéré en tant que tel' porte à présent sur une notion tout aussi vague et délibérément dynamique telle que le terme 'technique' dont la portée devient encore plus floue du fait de la limite nécessaire induite par la notion de 'contribution technique moindre'.

Cette jurisprudence de la Cour fédérale de justice dispose qu'un logiciel est brevetable uniquement si, au-delà de l'interopérabilité typique avec un ordinateur universel traditionnel, il permet de résoudre un problème technique concret, au-delà de l'interopérabilité typique' signifiant que l'effet obtenu par le logiciel ne se limite pas à la commande d'un ordinateur universel pour la résolution d'un problème non technique, mais qu'il doit permettre de résoudre un problème technique concret. Même dans l'affirmative, seuls les éléments contribuant à la résolution du problème technique concret par la mise en œuvre de moyens techniques sont pris en compte pour juger de la nouveauté et de la démarche inventive ; les caractéristiques de développement ne relevant pas du domaine technique peuvent à la rigueur être prises en compte que si elles influencent le développement technique du produit. Prenons un exemple simple pour illustrer ce point : un logiciel de comptabilité professionnelle d'un nouveau type ne saurait être brevetable au seul motif que les idées qu'il contient sont novatrices sur le plan commercial et qu'elles sont difficiles à trouver. Pour juger de la brevetabilité du programme, seule la mise en œuvre technique sous-jacente est pertinente, dans la mesure où elle permet de résoudre un problème technique découlant de l'idée commerciale grâce à des moyens techniques. Un tel logiciel est donc brevetable uniquement s'il dépasse les compétences d'un développeur moyen et pour autant qu'elle ne se limite pas à l'interopérabilité typique entre matériel et logiciel.

Dans cette approche, la réflexion portant – conformément à l'approche suivie par la législation – sur la question en soi difficilement cernable relative au programme d'ordinateur en tant que tel glisse sous l'angle de l'activité inventive. Participent au constat de ladite activité inventive uniquement des éléments qui font partie de la solution du problème, ce constat étant la résultante d'une appréciation évaluative et axiologique. Ceci autorise l'implication d'un logiciel uniquement si celui-ci contribue à cette solution. Dès lors, la prise en considération d'un logiciel en dehors de ce contexte ou sa brevetabilité en tant que telle et indépendamment de la solution d'un tel problème technique est tout à fait exclue.

<sup>1</sup> BGH GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten.

<sup>2</sup> Vgl. etwa EPA 8.9.2000 – T 931/95, ABI. EPA 2001, 441 – Steuerung eines Pensionssystems; 1.7.1998 – T 1173/97, ABI. EPA 1999, 609 – Computerprogrammprodukt.

<sup>3</sup> Vgl. dazu etwa BGH – Sprachanalyseeinrichtung.

<sup>2</sup> See, e.g., the EPO's decisions T 931/95 dated 8 September 2000, OJ EPO 2001, 441 – Controlling pension benefits system; and T 1173/97 dated 1 July 1998, OJ EPO 1999, 609 – Computer program product.

<sup>3</sup> See, for example, FCJ – Sprachanalyseeinrichtung.

<sup>1</sup> Cour fédérale de justice GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten (Recherche de chaînes de caractères erronées).

<sup>2</sup> Voir par ex. OEB 8.9.2000 – T 931/95, JO OEB 2001, 441 – Steuerung eines Pensionssystems (Commande d'un système de pension); 1.7.1998 T 1173/97, JO OEB 1999, 609 – Sprachanalyseeinrichtung (Produit de programme d'ordinateur).

<sup>3</sup> Voir par ex. Cour fédérale de justice – Dispositif d'analyse de la parole.

Diese Überlegungen lassen Patentschutz im Bereich der Datenverarbeitung zunächst zu für Entwicklungen, die sich aus einem spezifischen Zusammenwirken von Hard- und Software ergeben. Der Bundesgerichtshof ist von seiner frühen Entscheidung zur Schutzfähigkeit etwa eines aus einer Bremsanlage und dessen Steuerung durch Software gebildeten Antiblockiergerätes nicht angerückt; auf der Grundlage der Forderung nach einer der Lösung eines konkreten technischen Problems dienenden technischen Lehre besteht hierzu ebenso wenig Anlass wie vor dem Hintergrund der gesetzlichen Regelung. Bei einem System, in dem die Software der Steuerung einer technischen Vorrichtung mit einem technischen Effekt dient, wird nicht die Software als solche, sondern nur als Teil dieses Systems geschützt, wobei es dann allerdings auch genügen kann, dass sich Neuheit und Erfindungshöhe vor allem aus einem neuartigen, vor allem in der Software realisierten Konzept der Steuerung bei dem Zusammenwirken aller Teile ergibt.

Nach diesen Überlegungen im Ergebnis ausgeschlossen ist Patentschutz für softwarebezogene Erfindungen auch dort, wo sich die Beschreibung der technischen Umsetzung im Unklaren oder Vagen bewegt, der Sache nach also eher aufgabenhaft beschrieben wird, was mit Hilfe eines Computers erreicht werden soll. Fehlen Angaben zur technischen Umsetzung dieser Aufgabe, bleibt diese entweder dem Fachmann überlassen mit der Folge, dass es auch dann, wenn die außertechnische Problemstellung als solche eine eher außergewöhnliche Leistung darstellt, an einer erfinderischen Leistung fehlt. In diesem Fall geht schon die formulierte Lehre davon aus, dass die Umsetzung das Können eines durchschnittlich befähigten Fachmanns nicht übersteigen kann. Ist diese Umsetzung hingegen nicht möglich, mangelt es an einer hinreichenden Offenbarung, weil der Fachmann durch die bloße Aufgabenbeschreibung nicht in die Lage versetzt wird, eine über die außertechnischen Hinweise hinausgehende technische Handlungsanweisung, deren Offenbarung allein die Patentfähigkeit begründen kann, abzuarbeiten.

2. Ein weiterer wichtiger Punkt in der täglichen Praxis aller deutschen Gerichte in Patentsachen ist die Bestimmung des Schutzzumfangs von Patenten im Verletzungsprozess. Hier hat der Bundesgerichtshof vor einigen Jahren in dem in Deutschland so genannten Entscheidungsquintett<sup>4</sup> seine bisherige Rechtsprechung dahin präzisiert, dass der in diesem Zusammenhang üblicherweise bei Benutzungen außerhalb des reinen Wortsinns verwendete Begriff der Äquivalenz nicht nur eine für den Fachmann erkennbare Gleichwirkung verlange, sondern darüber hinaus eine Gleichwertigkeit zwischen der dem Angriff zugrunde liegenden Ausführungsform und der unter Patentschutz stehenden Lehre. Die bis dahin bei der Prüfung auf eine äquivalente Benutzung zugrunde gelegten Fragen

1) ob das der Erfindung zu Grunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln gelöst wird und

2) seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden

wurden ergänzt durch eine weitere dahingehend, ob

On the basis of these deliberations, patent protection in the field of data-processing is initially available for developments arising from a specific interaction of hard- and software. The FCJ has not advanced beyond its early decision on the patentability of, for example, an anti-blocking device formed from a braking device and the control thereof by means of software; and it sees no reason – considering the requirement for a technical teaching directed to the solution of a specific technical problem, and the intention of the legal provision – to deviate from its established position. With a system in which software serves to control a technical device with a technical effect, the software is not protected as such, but only as part of that system, although a sufficient basis for novelty and inventive step can be found in a novel concept of control realised especially in the software, if all the parts interact.

The same approach also effectively rules out patent protection for software-related inventions where the description of the technical implementation is unclear or vague, i.e. where the subject-matter is described in terms of a task to be accomplished with the aid of a computer. If no details of the technical implementation of the task are given, this is either left to the skilled person, with the result that, even where the non-technical problem as such constitutes a relatively exceptional achievement, there is no inventive step – in this case, the teaching as formulated already assumes that the implementation cannot go beyond the abilities of an averagely competent skilled person. Or, if the implementation is not feasible, there is a lack of sufficient disclosure, since the skilled person is not enabled, on the basis of a mere description of the task, to perform an act according to technical instructions which go beyond non-technical statements and the disclosure of which alone can establish patentability.

2. A further important point in the practice of German patent courts is the definition in infringement proceedings of the extent of the protection conferred by a patent. In a quintet of decisions<sup>4</sup> issued several years ago, the FCJ clarified its previous case law by ruling that the concept of equivalence, commonly employed in this connection in the case of uses that extend beyond the literal wording of the claim, requires not only an equivalent effect which is apparent to the skilled person, but also an equivalence between the challenged embodiment and the protected teaching. The questions previously used in assessment as to equivalent use, i.e. whether

(1) the problem of the invention is solved by means which are modified but have an objectively equal effect, and

(2) whether the skilled person would be able, on the basis of his technical knowledge, to determine that the modified means have an equal effect,

were supplemented by a further test, i.e.



Ces réflexions autorisent pour l'instant la brevetabilité dans le secteur du traitement des données de développements qui résultent d'une interaction spécifique entre matériel et logiciel. La Cour fédérale de justice ne s'est jamais éloignée de sa décision initiale en matière de brevetabilité, illustrée par le système antiblocage constitué d'un système de freinage et de son pilotage par logiciel ; et elle n'a pas lieu de le faire, qu'elle se fonde sur l'exigence d'une contribution technique servant à résoudre un problème technique concret ou sur la législation. Sur un système dans lequel le logiciel sert à la commande d'un dispositif technique produisant un effet technique, le logiciel considéré en tant que tel ne peut pas être protégé seul mais uniquement comme composant du système. Néanmoins, il est possible que le degré de nouveauté et d'inventivité d'un système suffise lorsqu'il résulte de l'interaction de tous les éléments grâce, avant tout, à un concept de commande d'un nouveau type dont la mise en œuvre est essentiellement logicielle.

Dans ce contexte, la protection par brevet est également exclue pour les inventions de nature logicielle, pour lesquelles la description de la mise en œuvre technique est vague et imprécise, ou ne s'attache qu'à énoncer point par point les étapes à suivre et les fonctions de l'ordinateur. Si des informations relatives à l'exécution technique de la tâche manquent, il ne reste plus qu'à l'homme de métier de deviner comment procéder : s'il n'est certes pas devant un problème non technique considéré comme tel, il se trouve toutefois face à un défi exceptionnel, mais certainement pas le fruit d'une idée inventive. Il est à ce stade déjà évident que le texte de la contribution décrit une réalisation dont le caractère novateur ne dépasse pas le génie commun des hommes de métier. A l'opposé, si l'utilisation du logiciel est impossible, cela signifie que le texte manque de clarté, parce que l'homme de métier n'est pas en mesure de mettre en œuvre les instructions techniques allant au-delà des instructions non techniques dont la seule divulgation devrait suffire à fonder la brevetabilité de l'invention.

2. La portée de la protection conférée par les brevets en cas de violation est un autre point important de la pratique quotidienne de tous les tribunaux allemands en matière de brevets. A cet effet, la Cour fédérale de justice a précisé sa jurisprudence il y a quelques années sur la base du processus décisionnel allemand appelé le "quintette de décisions"<sup>4</sup> de façon à ce que la notion d'équivalence généralement utilisée dans ce contexte au-delà de l'énoncé littéral accepte non seulement l'équivalence de fonction appréciable par l'homme de métier mais aussi une équivalence de valeur entre l'application contestée et la contribution technique protégée. Les questions fondamentales utilisées jusqu'à présent pour définir l'équivalence d'utilisation et visant à savoir

1) si le problème ayant donné lieu à l'invention a été résolu par des moyens certes transformés mais objectivement équivalents, et

2) si ses compétences techniques permettent à l'homme de métier d'apprécier ces moyens transformés comme équivalents dans leur fonction

ont été complétées par la question suivante, visant à savoir si

<sup>4</sup> BGH GRUR 2002, 515 – Schneidmesser I; GRUR 2002, 519 – Schneidmesser II; GRUR 2002, 523 – Custodiol I; GRUR 2002, 527 – Custodiol II; GRUR 2002, 511 – Kunststoffrohrteil.

<sup>4</sup> FCJ GRUR 2002, 515 – Schneidmesser I; GRUR 2002, 519 – Schneidmesser II; GRUR 2002, 523 – Custodiol I; GRUR 2002, 527 – Custodiol II; GRUR 2002, 511 – Kunststoffrohrteil.

<sup>4</sup> Cour fédérale de justice GRUR 2002, 515 – Schneidmesser I (Lame coupante I); GRUR 2002, 519 – Schneidmesser II (Lame coupante II); GRUR 2002, 523 – Custodiol I; GRUR 2002, 527 – Custodiol II; GRUR 2002, 511 – Kunststoffrohrteil (Pièce de tube en plastique).

3) darüber hinaus die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht<sup>5</sup>.

Die vergleichsweise kompliziert klingende dritte Frage soll klären, ob es sich infolge der in den ersten beiden geprüften (und danach bejahten) für den Fachmann erkenn- und auffindbaren Gleichwirkung um eine solche handelt, die von der Idee der geschützten Lehre dieser gegenüber gleichwertig Gebrauch macht, d. h. ob es sich auch bei wertender Betrachtung um eine Benutzung der dem Patent zugrunde liegenden Lehre handelt oder ob die Benutzung sich von dieser über die Verwendung anderer Mittel so unterscheidet, dass sie nicht mehr als Verwendung der patentgemäßen Lehre angesprochen werden kann.

Ein Vergleich dieser Fortentwicklung in der Rechtsprechung mit den in Europa bis dahin erzielten Resultaten schien zu einem weiteren Vorteil dieser Präzisierung zu führen, indem die bis dahin bestehenden Unterschiede insbesondere zur Rechtsprechung in Großbritannien, in der der dieser Wertung zugrunde liegende Gedanke in den sog. Catnic-Fragen ein deutlich größeres Gewicht zu haben schien, zumindest an Bedeutung verloren hatte.

Leider hat die weitere Entwicklung gezeigt, dass die damit verbundene Hoffnung auf eine größere Harmonisierung in Europa sich nicht ganz erfüllt hat. Nachdem zuvor bereits einige Signale für ein anderes Verständnis der Gerichte in Großbritannien zu uns gedrungen waren, hatte ich das Vergnügen, dem Referat meines verehrten Kollegen Lord Hoffmann auf der Jahrestagung 2006 der GRUR in Halle folgen zu dürfen. Lord Hoffmann hat bei dieser Gelegenheit dem deutschen Weg einer Gewährung von Schutz über den unmittelbaren Inhalt des Patents hinaus in einen Äquivalenzbereich eine Absage erteilt und statt dessen für eine großzügige Praxis bei der Auslegung der Patentansprüche plädiert. Nach meinem Eindruck läuft die Vorstellung der britischen Gerichte darauf hinaus zu ermitteln, was mit der Erfindung erreicht werden sollte und dies als den im Wege der Auslegung ermittelten Inhalt des Schutzrechtes zugrunde zu legen. In diesem abstrakten Ansatz besteht zwischen den britischen und den deutschen Vorstellungen kein wirklicher Unterschied; auch die deutsche Praxis bemüht sich, auf diese Weise den im Wortlaut der Patentansprüche beschriebenen Gegenstand der unter Schutz gestellten Lehre zu bestimmen. Wenn ich gleichwohl der von Lord Hoffmann geäußerten Erwartung, dass die britische und die deutsche Übung letztlich im wesentlichen zu vergleichbaren Ergebnissen führen werde, nicht vollen Umfangs zustimmen kann, so liegt das an meiner Befürchtung, dass sich in Umsetzung der jeweiligen Unterschiede doch zumindest nicht unerhebliche Abweichungen zeigen werden. Wie bereits die Diskussion in Halle zwischen Lord Hoffmann und meinem Kollegen Dr. Grabinski gezeigt hat, ist eine Auslegung von Patentansprüchen, die nach ihrem Wortlaut undenkbarer Ausführungsformen einbezieht, für das deutsche Recht nur schwer denkbar. Ausgangspunkt der Diskussion war eine technische Lehre, bei der – um einen ungehinderten Durchgang eines über zwei Zugänge zugeführten Gutes zu ermöglichen – jeweils eine vor dem Zugang im sonstigen Betrieb vorhandene Sperre abgesenkt wurde. Im Patentanspruch war ausdrücklich die Rede von

(3) whether the considerations taken into account by the skilled person would also be sufficiently directed towards the essential meaning of the technical teaching protected by the claim for the skilled person to consider the different embodiment with modified means as equivalent to the solution in question<sup>5</sup>.

The relatively complicated-sounding third question is designed to clarify whether the "equal effect" which can be established by the skilled person on the basis of the first two questions is an effect which uses the idea of the protected teaching in a way which is equivalent to the latter, i.e. whether it can be considered to be a use of the teaching underlying the patent or whether, because of the employment of other means, the use differs from that teaching to such an extent that it can no longer be regarded as a use thereof.

A further advantage of this clarifying development in case law vis-à-vis the position in other European countries was that the previously existing differences – especially vis-à-vis the United Kingdom, where the idea underlying this approach seemed to carry more weight in the "Catnic" questions – became, at least, less significant.

This raised hopes of greater harmonisation in Europe, which, alas, have not been entirely fulfilled. After we had already seen indications that the UK courts would be taking a different line, I had the pleasure of hearing the paper delivered by my esteemed colleague Lord Hoffmann at the GRUR annual meeting in 2006 in Halle. Rejecting the German approach to granting protection beyond the immediate subject-matter of the patent, extending into an area of equivalence, Lord Hoffmann instead advocated a generous attitude to the construction of claims. It seems to me that the approach of the UK courts is based on determining what the invention was intended to achieve, and then taking this purpose, established by interpretation, as the content which is protected. At the abstract level, there is no real difference between the UK and German positions: the German courts also endeavour to determine in this way the substance of the protected teaching according to the wording of the claims. However, I cannot fully agree with Lord Hoffmann's expectation that the UK and German approaches would ultimately yield essentially similar results, since I fear that there would be appreciable variations in the practical application of the respective differences. As the discussion in Halle between Lord Hoffmann and my colleague Dr Grabinski showed, a construction of claims to include embodiments not covered by their literal wording is scarcely conceivable in German law. The starting point of the discussion was a technical teaching in which – to facilitate the delivery of goods at two entrances – a barrier otherwise raised during normal operation was lowered at one of these entrances. The patent claim expressly referred to more than one of these barriers, and had to do so, since in the protected teaching a further element, which was not to be lowered, was present between these two barriers. The challenged embodiment omitted this element, since the result in this case did not depend on delivery at two entrances as required in the patent. From a German point of view, with this disclosure, interpreting the patent so as to include the lowering of a uniform lowerable part is scarcely conceivable, since the



3) par ailleurs, les réflexions que l'homme de métier doit développer relèvent par leur contenu de la contribution technique de la revendication de brevet protégée, si bien que l'homme de métier considère l'application contestée et ses moyens transformés comme une solution objectivement équivalente<sup>5</sup>.

La troisième question, dont l'énoncé paraît tout aussi difficile, doit permettre à l'homme de métier de préciser, après examen (et résultat positif) des deux premières questions lui permettant de reconnaître et de trouver une équivalence de fonction, s'il y a également utilisation équivalente de l'idée contenue dans la contribution technique, c'est-à-dire s'il peut constater une utilisation de la contribution technique à l'origine du brevet ou si la procédure diffère à tel point de cette contribution par l'emploi d'autres moyens qu'on ne peut plus parler d'utilisation de la contribution technique contenue dans le brevet.

En comparant l'évolution de notre jurisprudence et les résultats obtenus dans les autres pays d'Europe, on aurait pu croire que cette précision entraînerait un avantage supplémentaire, d'autant que les différences particulièrement importantes existant avec la jurisprudence britannique s'étaient estompées avec la jurisprudence à la lumière des questions posées dans l'arrêt *Catnic*.

Malheureusement, les développements ultérieurs ont montré que l'espoir d'une plus grande harmonisation de la jurisprudence européenne ne s'est pas entièrement concrétisé. Après que certains signes d'évolution de la compréhension des textes par les tribunaux britanniques nous furent parvenus, j'ai eu le plaisir d'écouter l'exposé de mon distingué collègue Lord Hoffmann à l'occasion de la session de la GRUR à Halle. Dans son exposé, Lord Hoffmann a dénoncé la solution allemande consistant à conférer une protection au-delà du contenu strict du brevet en accordant une certaine marge d'équivalence et a plaidé au contraire en faveur d'une interprétation large des revendications de brevet dans la pratique. Selon moi, les tribunaux britanniques cherchent à cerner le résultat visé par l'invention et à en faire, sur la base des conclusions de l'interprétation, le principe du droit de protection. Dans ce contexte abstrait, les approches britannique et allemande ne sont guère divergentes ; la pratique allemande s'efforce également de cerner de cette manière l'élément protégé de la contribution technique décrit dans les revendications de brevet. Pourtant, si je ne rejoins pas entièrement le point de vue exprimé par Lord Hoffmann, pour lequel les pratiques britannique et allemande aboutiraient en définitive à des résultats pour l'essentiel comparables, c'est parce qu'à leur mise en œuvre, les différences se transforment en divergences assez considérables. Comme le débat à Halle, entre Lord Hoffmann et mon collègue, le docteur Grabinski, l'a déjà montré, l'interprétation des revendications de brevets dont le libellé couvre par anticipation des applications encore impensables est difficilement concevable en regard du droit allemand. Le débat a commencé autour d'une contribution technique, mentionnant que – pour permettre le libre passage d'une marchandise amenée via deux accès – un dispositif de blocage présent en mode de fonctionnement normal était abaissé devant chacun des accès. La revendication de brevet mentionnait clairement l'existence de plusieurs dispositifs de blocage, point nécessaire dans la mesure où la contribution technique protégée

---

<sup>5</sup> Vgl. FN 4.

---

<sup>5</sup> See note 4.

---

<sup>5</sup> Voir FN 4.

mehr als einer dieser Sperren und musste das auch sein, weil bei der unter Schutz gestellten Lehre zwischen diesen Sperren ein weiteres Element vorhanden war, das nicht abgesenkt werden sollte und durfte. Bei der angegriffenen Ausführungsform hat man auf dieses Element verzichtet, weil es im Ergebnis auf die nach dem Patent erforderliche Zuführung auf zwei Wegen nicht ankam. Nach deutschem Verständnis ist bei dieser Offenbarung eine Auslegung des Patentbesitzes dahin, dass auch die Absenkung eines einheitlichen absenkbaren Teils eingeschlossen wird, nur schwer vorstellbar, weil sich damit mit dem Wegfall des zwischengeschobenen Teils die gesamte Technik verändert. Nach diesem Verständnis kann die Auslegung zwar einen nach dem Inhalt der Schrift erkennbaren Fehlgebrauch von Worten korrigieren. Maßgeblich für das Verständnis der Schrift ist nicht das, was sich unter Zugrundelegung von Wörterbüchern der Umgangssprache oder der Fachwelt aus ihrem Inhalt herleiten lässt, sondern was die Schrift selbst nach ihrem Inhalt an technischen Erkenntnissen vermittelt. Insoweit hat der Bundesgerichtshof seit vielen Jahren betont, dass eine Patentschrift ihr eigenes Lexikon ist; was mit der Erfindung bezweckt ist, muss unmittelbar ihr entnommen werden. Allgemeiner und besonderer Sprachgebrauch können in diesem Zusammenhang allenfalls Hilfsmittel sein, deren Ergebnisse zu korrigieren sind, soweit sie mit dem erkennbaren Anliegen der Schrift in Widerspruch stehen. In letzter Zeit ist darüber hinaus wieder der Gedanke in den Vordergrund gerückt worden, dass die Patentschrift wie eine Rechtsnorm allein durch das Gericht auszulegen und dabei der wirkliche, d.h. der nach dem Inhalt der Schrift tatsächlich offenbarte und in diesem Sinn vielleicht auch gewollte technische Sinn zu ermitteln ist<sup>6</sup>. Darüber hinaus muss die Auslegung auch im Interesse der Rechtssicherheit jedoch auf ein mit dem so bestimmten Wortlaut nicht mehr in Einklang zu bringendes Verständnis verzichten. Eine Auslegung, die sich auch mit einem so bestimmten Wortlaut nicht mehr vereinbaren lässt, im Wege einer Bewertung mit der Überlegung einzubeziehen, das sei etwas, was der Erfindung als solcher entspreche, nach deutschem Verständnis schwer vorstellbar. Sie ist vielmehr das Ergebnis einer von der Auslegung verschiedenen Bewertung, die als Akt wertender Betrachtung in stärkerem Maße entscheidungs-offen ist. Insoweit wäre es demgemäß auch nicht ohne weiteres sicher, dass bei der gebotenen wertenden Betrachtung die angegriffene Ausführungsform als gleichwertig betrachtet würde.

Ein größeres Problem im Hinblick auf diese Überlegungen zur Auslegung besteht aus deutscher Sicht im Übrigen in Fragen, die auf den ersten Blick scheinbar nichts mit der des Schutzzumfangs zu tun hat: der Neuheit und des erfinderischen Schritts. Bei deren Prüfung kann keine andere Auslegungsmethode zugrunde gelegt werden als bei der Bestimmung des Schutzzumfangs – die Auslegung des Standes der Technik muss sich nach den gleichen Grundsätzen richten wie die des Schutzrechtes im Verletzungsprozess. Eine solche Grundlage würde aber zum einen den Umfang der Prüfungsgrundlage bei der Neuheit im Erteilungsverfahren in einer Weise erweitern, dass der Abschluss dieser Prüfung durch die Erteilungsbehörden in angemessener Zeit eher fraglich erscheinen muss. Zugleich würde damit der Stand der Technik in seinem Umfang und Gegenstand erweitert und Umstände einbezogen, die erst aufgrund einer wertenden Betrachtung als Gegenstand der Vorveröffentlichung erscheinen. Das lässt zum einen die vom Gesetz gewollten Unterschiede zwischen der Neuheitsprüfung und der des erfinderischen Schritts (der

omission of the element between the two barriers alters the entire technology. According to this view, a misuse of words which is obvious in the context of the patent document may be corrected by interpretation. However, the basis for understanding the document is not what can be derived from it with the aid of dictionaries of standard or technical language, but the technical knowledge comprised in its contents. In this connection, the FCJ has emphasised for many years that a patent document is its own dictionary; the object of the invention must be taken directly from the document. General or specific uses of language can only serve as auxiliary aids to understanding, with results that must be corrected if they conflict with the obvious intention of the document. Latterly, furthermore, the idea has regained currency that a patent document, like a legal provision, may only be interpreted by the court, which must seek to establish the document's true meaning, i.e. the meaning actually disclosed according to the document's contents and, in this sense, possibly also its intended technical meaning<sup>6</sup>. In the interests of legal certainty, moreover, the interpretation must also dispense with any understanding of the document which is inconsistent with its literal meaning as thus established. From a German perspective, it is difficult to imagine the inclusion of an interpretation incompatible with this literal meaning in the assessment of a case, on the basis of the idea that the interpretation corresponds to the invention as such. Instead, this would be the result of an evaluation which is distinct from interpretation and offers more scope for decision, as an act of normative assessment. With such an assessment, where required, it is by no means certain that the challenged embodiment would be considered equivalent.

From the German viewpoint, furthermore, a greater problem with regard to these considerations of construction arises from the questions of novelty and inventive step, which at first sight have nothing to do with the issue of the extent of protection. The method of interpretation in assessing these aspects cannot differ from that used in determining the extent of protection – the construction of the prior art has to follow the same principles as those which apply to the extent of protection in infringement proceedings. However, this would increase the volume of material to be examined in the grant procedure to such a degree as to make it difficult for the authorities to complete the examination in reasonable time. At the same time, the prior art would be expanded in scope and nature, and circumstances would be included which could only be seen as previously disclosed on the basis of a normative assessment. This, firstly, blurs the distinction, intended by the law, between examination for novelty and for inventive step; secondly, with regard to the provision of Article 54(3) EPC (or the substantively identical provisions of

comprendait un élément supplémentaire entre les dispositifs de blocage, qui ne devait ni ne pouvait être abaissé. Dans l'application contestée, on avait renoncé à cet élément parce qu'en définitive, l'important ne résidait pas, comme aux termes du brevet, dans l'amenée nécessaire de marchandises par deux voies. D'après la lecture allemande de cet exposé, l'interprétation du brevet ne peut guère mener à conclure que l'abaissement d'un seul élément abaissable soit compris par le brevet dans la mesure où la suppression de l'élément intermédiaire modifie le dispositif technique dans son ensemble. D'après ce point de vue, l'interprétation peut corriger un usage incorrect des mots en se fondant sur le contenu du texte. La compréhension d'un texte n'est pas fixée par le contenu de dictionnaires dont la langue parlée ou le jargon des spécialistes découleraient, mais par le texte lui-même et les informations techniques qu'il contient. Sur ce point, la Cour fédérale de justice répète inlassablement depuis de nombreuses années que le texte d'un brevet est son propre dictionnaire : toute information sur les objectifs de l'invention doit être puisée directement dans le texte. Dans un tel contexte, langage commun et langage technique peuvent à la rigueur servir d'auxiliaire pour corriger les résultats du texte dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec l'objet reconnaissable du texte. Par ailleurs, l'idée selon laquelle le texte d'un brevet doit être exclusivement interprété par un tribunal, à l'instar d'une norme de droit, revient en force depuis quelque temps. En d'autres termes, il devrait revenir au tribunal de mettre en lumière le sens effectif du texte du brevet et aussi d'en déterminer le sens technique<sup>6</sup>. En outre, l'interprétation doit renoncer à une lecture qui s'éloignerait trop du libellé précis du texte, et ce dans l'intérêt de la sécurité juridique. Une interprétation qui ne s'accorderait plus avec le libellé précis du texte et se mêlerait après jugement à une idée de ce à quoi l'invention en tant que telle pourrait correspondre, est, au sens allemand, presque inconcevable. Une telle idée est bien plus le résultat d'un jugement s'éloignant de l'interprétation qui, en tant que considération sur la valeur d'un objet est largement sujette à discussion ouverte. Sur ce point, il ne serait même plus sûr que d'après l'appréciation de valeur proposée, l'application contestée serait encore considérée comme équivalente à l'application protégée.

Du point de vue allemand, il existe un problème plus important encore dans le cadre de ces réflexions sur la notion d'interprétation et qui concerne les questions qui, de prime abord, n'ont aucun rapport avec l'étendue de la protection, à savoir les questions portant sur la nouveauté et la démarche inventive. Pourtant, pour l'examen de ces deux questions, aucune autre méthode d'interprétation n'est plus conclusive que la définition de l'étendue de la protection : l'interprétation de l'état de la technique doit se fonder sur les mêmes principes que l'interprétation du droit des brevets en cas de violation. Un tel principe étendrait toutefois d'une part la portée du fondement de l'examen de la nouveauté dans la procédure d'octroi de manière telle que l'on doit plutôt douter de l'aboutissement de cet examen par les autorités d'octroi dans un délai raisonnable. D'autre part, la portée et l'objet de l'état de la technique s'en verraient à leur tour étendus et des éléments seraient pris en compte qui, simplement vus sous un angle axiologique, apparaissent comme étant l'objet de la publication. D'un côté, ce principe réduit la distinction voulue par la loi

<sup>6</sup> BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung.

<sup>6</sup> FCJ GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung.

<sup>6</sup> Cour fédérale de justice GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung (Dispositif de séparation côté sol).

erfinderischen Tätigkeit) unscharf werden; zum andern erscheint es im Hinblick auf die Regelung in Artikel 54 Abs. 3 EPÜ (bzw. die in nahezu jedem Vertragsstaat inhaltsgleichen Vorschriften der nationalen Patentgesetze) problematisch, weil es den Ausschluss von der Patentierung wegen einer solchen Vorwegnahme auch auf Erfindungen erstreckt, die nach klassischem Verständnis eben nicht vorweggenommen, sondern lediglich nahegelegt sind. Darüber hinaus würde auf diese Weise auch die Prüfung des erfinderischen Schritts im Erteilungsverfahren in einer Weise belastet, die sachgerechte Ergebnisse eher fraglich erscheinen lässt. Für diese gälte mit dem erweiterten Stand der Technik eine breitere Entscheidungsgrundlage als sie nach deutschem Verständnis zugrunde zu legen ist. Im Rahmen der bei der Prüfung des erfinderischen Schritts gebotenen wertenden Betrachtung muss das eigentlich zur Verneinung einer Erfindung auch dort führen, wo der bei einem allein auf den richtig verstandenen Wortlaut bezogenen Betrachtung (noch) nicht der Fall wäre. Das ist eine Konsequenz, die es eher angeraten erscheinen lässt, bei dem bisherigen Verständnis der Neuheit und der daran anknüpfenden Neuheitsprüfung als eines eher auf formale Kriterien abstellenden ersten Schrittes der Beurteilung der Schutzfähigkeit zu verbleiben. Das wiederum schließt es aber aus, alle die wertenden Überlegungen, die etwa der deutschen Praxis zur Behandlung von Schutzbereich und Äquivalenz zugrunde liegen, in die Auslegung einzubeziehen – auch daraus erklärt sich die Skepsis gegenüber der geäußerten Hoffnung.

3. In der Praxis des Bundesgerichtshofes haben in der jüngeren Vergangenheit Streitigkeiten im Zusammenhang mit der sog. mittelbaren Patentverletzung deutlich zugenommen. Dahinter scheinen vor allem zwei unterschiedliche Sachverhaltsgruppen zu stehen. Zum einen versuchen Hersteller dieses Institut nutzbar zu machen, um sich neben dem Erstverkauf auch das Ersatzteilgeschäft zu reservieren; zum andern weichen Hersteller zur Vermeidung eigener Patentverletzungen auf die Lieferung von Bestandteilen aus und überlassen es dem Abnehmer, diese in patentgemäßer Weise zu verwenden. Während die letzte Sachverhaltsgruppe der gesetzlichen Regelung im deutschen Recht uneingeschränkt entspricht, enthält die erstere eine durchaus phantasiereiche Nutzbarmachung dieser Regelung über ihren ursprünglich gedachten Anwendungsbereich hinaus.

Die Regelung der mittelbaren Patentverletzung in § 10 des deutschen PatG entspricht Artikel 26 GPÜ 1989, Artikel 30 GPÜ 1975; sie hat in dieser oder ähnlicher Form in zahlreiche nationale Patentgesetze Eingang gefunden, so dass sich ähnliche Probleme auch außerhalb Deutschlands stellen werden.

Nach deutschem Verständnis ist die mittelbare Patentverletzung keine bloße Beteiligung an der Rechtsverletzung eines Dritten etwa in Form der Mithilfe, Anstiftung oder Mittäterschaft, sondern ein eigenständiger Verbotstatbestand, der sich gegen bestimmte Formen der Gefährdung eines Patentes richtet. In diesem Sinne hat der Bundesgerichtshof die Regelung als Patentgefährdungstatbestand bezeichnet<sup>7</sup>. Dieser Einordnung entspricht es, dass – von besonderen Positionen im Umfeld eines Verstoßes gegen das Patentgesetz wie etwa den Kosten der Rechtsverfolgung gegen den

national patent law in nearly all the contracting states), it appears problematic because it extends the patentability exclusion on the basis of such anticipation to inventions which in the classic view are precisely not "anticipated" but merely "suggested". Moreover, examination for inventive step in the grant procedure would be burdened with extra considerations, to a degree that would jeopardise the prospect of an appropriate result. The expanded prior art would extend the basis for decision beyond the limits which German thinking considers legitimate. The normative assessment required in examination for inventive step would generally lead to the denial of invention even where the conclusion from an assessment based purely on correctly understood literal meaning was (initially) different. It would therefore seem advisable to maintain the previous view of novelty, and of examination for novelty, as a first step, applying mainly formal criteria, in the assessment of patentability. This, however, removes the possibility of including in the interpretation all the normative considerations involved in the German treatment of extent of protection and equivalence – which is a further reason to remain sceptical about the hopes referred to above.

3. The FCJ has recently heard a growing number of cases in connection with indirect infringement. The disputes over this issue would seem to fall into two categories: some manufacturers take advantage of the rules on indirect infringement to retain control over the sale of spare parts as well as the primary product, while others switch to selling components in order to avoid infringement themselves, and leave it to the purchaser to use the components in the patented manner. The latter case remains within the boundaries set by German law; the former, however, involves an imaginative exploitation of the rules beyond their original scope of application.

Section 10 of the German Patent Law, governing indirect infringement, corresponds to Article 26 CPC 1989 and Article 30 CPC 1975; the same or similar provisions are found in many other national patent laws, with the result that similar problems will also arise outside Germany.

In the German view, indirect infringement amounts to more than simply participating in an infringement of the law by a third party, in the form of aiding and abetting or complicity with an infringer; rather, it is the subject of a specific prohibition directed against certain forms of threat to a patent. The FCJ has described the provision accordingly as concerned with acts that may "jeopardise" a patent<sup>7</sup>. This description is reflected in the Court's view that – except for some special aspects in connection with violations of the Patent Law, such as the cost of taking legal action against the infringer or of

entre l'examen de la nouveauté et l'examen de la démarche inventive (l'activité inventive) et, de l'autre, se révèle problématique, à la lumière de la réglementation contenue à l'article 54, paragraphe 3 de la CBE (et pratiquement dans toutes les lois nationales sur les brevets au contenu identique de chaque Etat signataire) car il étend l'exclusion de la brevetabilité, en raison d'une telle antériorisation, à des inventions qui ne sont, dans l'acception classique, précisément pas antérieures mais seulement évidentes. En outre, l'examen de l'activité inventive dans le cadre de la procédure de délivrance gagnerait ainsi tant en complexité que l'on peut douter de l'obtention de résultats appropriés. Considérant l'état avancé de la technique, cet examen reposerait sur des principes plus étendus que ce n'est le cas dans la perspective allemande. Dans le cadre de l'approche axiologique requise en matière d'examen de la démarche inventive, cela doit en fait aboutir à la négation d'une invention également là où, sur la base seulement de l'examen du texte correctement compris, ce ne serait pas (encore) le cas. Il s'agit d'une conséquence tendant plutôt à conseiller d'en rester aux principes actuellement en vigueur relativement à l'interprétation de la nouveauté et à l'examen de la nouveauté qui s'y rattache plutôt que de se lancer dans une première démarche de jugement de la brevetabilité sur la base de critères formels. Ceci empêche cependant à son tour également d'inclure dans l'interprétation toutes les réflexions axiologiques sur lesquelles repose la pratique allemande en termes de définition de la portée de la protection et de l'équivalence. Un élément supplémentaire expliquant mon scepticisme à l'égard du point de vue de mon collègue.

3. Dans la pratique récente de la Cour fédérale de Justice, les litiges en relation avec ce que l'on appelle la contrefaçon indirecte sont en nette augmentation. Derrière cette notion se cachent deux groupes de cas différents. D'une part, les fabricants tentent d'utiliser cette institution en se réservant le secteur des pièces de rechange en plus de celui de la première monte ; d'autre part, ils esquivent le risque de porter atteinte à leurs propres brevets par le biais de la livraison de composants, et laissent aux acquéreurs le soin de les utiliser conformément aux brevets. Si le dernier groupe de cas est parfaitement conforme à la législation allemande, le premier l'exploite de manière extrêmement imaginative, très largement au-delà du domaine d'application pensé à l'origine.

Les règles relatives à la contrefaçon indirecte sont édictées au § 10 de la loi allemande sur les brevets (PatG) correspondant à l'article 26 CBC 1989 et l'article 30 CBC 1975. Sous des formes identiques ou similaires, elles ont été intégrées à la législation sur les brevets de nombreux pays, si bien que des problèmes semblables sont susceptibles de voir le jour hors des frontières allemandes.

Selon l'acception allemande du terme, la contrefaçon indirecte ne se restreint pas à désigner la simple participation d'un tiers à une violation du droit sous forme de soutien, d'incitation ou de complicité, mais qualifie un état de fait interdit par la loi, visant certaines formes de menaces faites aux brevets<sup>7</sup>. En vertu de quoi, la Cour fédérale de Justice a désigné cette forme de contrefaçon comme "état de fait menaçant l'intégrité d'un brevet". A cette classification correspond le fait que, au sens de la Cour fédérale de justice, on ne saurait déduire de la réalisation seule d'un état de fait défini juridiquement des

<sup>7</sup> BGH GRUR 1992, 40 – Beheizbarer Atemluftschlauch; GRUR 2001, 22 – Luftheizgerät.

<sup>7</sup> FCJ GRUR 1992, 40 – Beheizbarer Atemluftschlauch; GRUR 2001, 22 – Luftheizgerät.

<sup>7</sup> Cour fédérale de justice GRUR 1992, 40 – Beheizbarer Atemluftschlauch (Tuyau d'air respiratoire chauffant); GRUR 2001, 22 – Luftheizgerät (Appareil de chauffage de l'air).



Verletzer oder den Kosten einer Werbung zur Beseitigung einer Marktverwirrung abgesehen – nach Auffassung des Bundesgerichtshofes aus der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes allein noch keine bezifferbaren Ersatzansprüche hergeleitet werden können<sup>8</sup>. Die bloße Gefährdung beeinträchtigt das Recht als solches eben noch nicht, sondern erst dann, wenn sie sich etwa durch die patentgemäße Verwendung durch den Abnehmer verwirklicht, neben dem der Lieferant dann allerdings nach einer solchen Verwirklichung auf Ersatz haften kann.

Auf den ersten Blick ist der gesetzliche Tatbestand verwirrend und schwer verständlich. Noch vergleichsweise einfach sind die Mittel zu definieren, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Es sind dies alle Gegenstände, mit denen sich die geschützte Erfindung wortsinngemäß oder äquivalent verwirklichen lässt, wobei völlig untergeordnete Hilfsmittel und mit dem Vorbehalt nach Abs. 2 der Vorschrift im Handel allgemein erhältliche Mittel außer Betracht bleiben<sup>9</sup>.

Mit Blick auf einen möglichen Verbrauch des Schutzrechtes besonderes Gewicht gewinnt die Bestimmung der Mittel dann, wenn es um den Ersatz von Bestandteilen einer von dem Schutzrechtsinhaber gelieferten Vorrichtung geht. Die dafür erforderliche Abgrenzung zwischen einem bloßen nicht zur Patentverletzung führenden Ersatzteil und einer dem Rechtsinhaber vorbehaltenen Neuherstellung ist im Einzelfall schwierig; abstrakte Regeln für ihre Beurteilung lassen sich auch deshalb kaum aufstellen, weil sie im Einzelfall das Ergebnis einer Wertung je nach der Schutzbedürftigkeit und den Interessen des Rechtsinhabers und der Allgemeinheit sein kann. Als solche hat sie jedenfalls der Bundesgerichtshof in seiner grundlegenden Entscheidung „Flügelradzähler“ angesehen<sup>10</sup>. Die Abgrenzung im Einzelnen lässt sich an einem gegenüber dem entschiedenen Fall vereinfachten Beispiel darstellen. Der Austausch einer Dichtung an einem Wasserhahn gehört für gewöhnlich nicht zu den dem Rechtsinhaber vorzubehaltenden Bereichen; er ist daher ein patentfreies Ersatzteilgeschäft. Besteht die Erfindung jedoch gerade in Verwendung und Gestaltung der Dichtung, kann deren Ersatz eine dem Patentinhaber vorbehaltene Verwirklichung der patentgemäßen Lehre und daher eine zur Patentverletzung führende Neuherstellung sein. Maßgebend ist dabei auch, welche konkrete technische Lehre in dem Patent jeweils unter Schutz gestellt ist. In der Entscheidung „Flügelradzähler“, der aus einer Verschleiß unterliegenden Messeinrichtung mit Antrieb durch ein Flügelrad und einem korrespondierenden, in seiner Gestalt auf die Bewegung des Flügelrades und eine Selbstreinigung optimierten Rohrabschnittes bestand, wurde in der Lieferung des Messteils mit Flügelrad eine mittelbare Patentverletzung gesehen, weil mit der Zusammenfügung mit dem verbleibenden Rohrabschnitt stets erneut der in der Sicherung dieses Durchflusses liegende Erfindungsgedanke verwirklicht wurde. Demgegenüber hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Laufkranz“<sup>11</sup> eine mittelbare Patentverletzung verneint bei Ersatzlieferungen für den allein dem Verschleiß unterliegenden Laufkranz eines Eisenbahnrades. Dieses Rad ist mehrschichtig aufgebaut. Um die (metallene) Nabe herum ist ein Teil aus einem federnden Material mit unregelmäßiger Oberfläche angebracht, an das sich der Laufkranz anschließt, der auf seiner zur Nabe gerichteten Seite korrespondierende Oberflächen aufweist, ohne dass diese allerdings überall fest an dem Zwischenteil anliegen. So verbleiben im Inneren des Rades Hohlräume,

placing advertisements to remedy market confusion – the mere fact that such an act has occurred does not in itself establish a specific entitlement to compensation<sup>8</sup>. The jeopardising of a right does not yet adversely affect that right as such; this only happens where the threat becomes a reality because the customer uses the subject-matter in a way that actually infringes the patent, in which case the supplier may then become liable for compensation.

The legal definition may at first appear difficult to understand. Defining the "means relating to an essential element of the invention" is still relatively simple. These comprise all the means by which the protected invention can be carried out either literally or equivalently, except for subsidiary means that serve a purely auxiliary function and/or "staple commercial products" as referred to in paragraph 2 of the provision<sup>9</sup>.

In view of the possible exhaustion of rights, the definition of the "means" becomes particularly important where the replacement of components in a device supplied by the right-holder is concerned. It is difficult to draw the necessary distinction between, on the one hand, a mere spare part not leading to a patent infringement, and, on the other, manufacturing a new product, which only the right-holder is allowed to do. Thus it is almost impossible to lay down abstract rules for the assessment of specific cases, which are to be evaluated individually on the basis of the legitimate interests of the right-holder and the public. This at least is the approach taken by the FCJ in its landmark "Flügelradzähler" decision<sup>10</sup>. The specific distinction can be illustrated with a somewhat simpler example. Replacing a washer in a water tap is normally not an activity reserved for the right-holder; it is a patent-free business transaction involving a spare part. However, if the invention consists precisely in using and making the washer, the act of replacing it can create an embodiment of the patented teaching and therefore resemble an infringing act of manufacture. The outcome here will also depend on the concrete technical teaching protected in the patent. In the "Flügelradzähler" decision, involving an impeller flow meter with a capsule which was subject to wear and tear and a corresponding self-cleaning shell, the supply of the capsules was held to infringe the patent indirectly, as joining the capsule to the shell reproduced the inventive idea, which consisted in ensuring the flow of water. By contrast, in the "Laufkranz"<sup>11</sup> decision, the Court denied indirect infringement in the case of the supply of replacements for a railway wheel tread which – unlike the other parts of the wheel – was subject to wear and tear. The wheel is constructed in several layers. The (metal) hub is surrounded by an intermediate part made of an elastic material with an irregular surface. This adjoins the tread, equipped with corresponding surfaces on the side facing the hub, which do not, however, connect firmly at all points with the intermediate part. Thus hollow spaces remain in the interior of the wheel, allowing the intermediate part, made of an elastic material such as rubber, to spring back, thus making for a smoother ride. The claimed subject-matter here was not the entire wheel tread, but principally the shape and – to some extent – the material of the intermediate part; therefore, supplying replacement parts for the outer wheel tread did not involve reproducing the inventive idea.

droits à dédommagement quantifiables – concernant certains postes relatifs à la violation du droit des brevets, notamment les frais d'instance contre le contrevenant ou les frais de publicité visant à réparer une confusion commerciale<sup>8</sup>. La simple menace ne porte pas encore atteinte au droit en tant que tel. Ceci n'arrive qu'à partir du moment où l'acquéreur procède à une utilisation conforme au brevet, sachant que le fournisseur est responsable à ses côtés en cas de dédommagement dans le cadre d'une telle réalisation.

Au premier abord, cet état de fait juridiquement défini peut paraître déconcertant et difficile à comprendre. En comparaison, les moyens mis en œuvre pour réaliser un élément essentiel de l'invention sont plus simples à définir. Il s'agit de tous les éléments participant littéralement ou par équivalence à la mise en œuvre de l'invention protégée, sachant que les moyens de moindre importance et les moyens disponibles dans le commerce visés au § 2 des dispositions sont exclus de cette appréciation<sup>9</sup>.

Pour donner un exemple d'utilisation du droit de protection, on pourrait citer la définition des moyens, dont l'importance apparaît dès que l'on pense au remplacement de composants d'un dispositif livré par le détenteur des droits de protection. La délimitation nécessaire dans un tel contexte entre une pièce de rechange d'intérêt moindre et non susceptible de porter atteinte à un brevet et une pièce essentielle à l'invention et exclusivement réservée au détenteur des droits est très difficile et sujette au cas par cas ; il n'est guère envisageable de fixer des règles abstraites d'appréciation, dans la mesure où l'appréciation se fait au cas par cas et en fonction du besoin de protection et des intérêts du détenteur des droits comme du public. C'est du moins de cette manière que la Cour fédérale de justice a défini une telle appréciation dans sa décision "Débitmètre à turbine"<sup>10</sup>. La question de la délimitation au cas par cas peut être exposée clairement à la lumière d'un exemple plus simple que le cas ayant fait jurisprudence. Le remplacement d'un joint sur un robinet d'eau ne relève pas normalement du domaine réservé exclusivement au détenteur des droits ; il s'agit par conséquent d'une activité du secteur des pièces de rechange qui ne tombe sous le coup d'aucun brevet. Néanmoins, si l'invention consiste justement en l'utilisation et la conception du joint, son remplacement risque de relever de la contribution technique décrite par le brevet et exclusivement réservé au breveté. Il risque alors de constituer une modification de la conception d'origine et de contrefaire le brevet. L'élément déterminant dans ce contexte consiste également à déterminer quel enseignement technique concret est protégé par le brevet. Dans la cadre de la décision portant sur le débitmètre à turbine, composé d'un dispositif de mesure soumis à usure et entraîné par une turbine et d'une section de tube correspondante optimisée conceptuellement par rapport aux mouvements de la turbine et autonettoyante, il a été constaté dans la livraison de l'élément de mesure avec turbine une violation indirecte du brevet car l'assemblage de cet élément avec la section de tube réalisait chaque fois l'idée inventive assurant la sûreté du débit. En revanche, la Cour fédérale de justice a rejeté la violation indirecte du brevet dans sa décision relative à la "couronne"<sup>11</sup> dans le cadre de la livraison de couronnes de rechange soumises à usure et destinées à une roue de chemin de fer. Cette roue est constituée de plusieurs couches. Autour du moyeu (métallique) se trouve une pièce en matériau élastique et de surface irrégulière sur laquelle

<sup>8</sup> BGH GRUR 2005, 848 – Antriebscheibenaufzug.

<sup>9</sup> BGH GRUR 2005, 848 – Flügelradzähler.

<sup>10</sup> BGH GRUR 2005, 848.

<sup>11</sup> BGH Urt. v. 3. Mai 2006 – X ZR 45/05, zur Veröffentlichung bestimmt.

<sup>8</sup> FCJ GRUR 2005, 848 – Antriebscheibenaufzug.

<sup>9</sup> FCJ GRUR 2005, 848 – Flügelradzähler.

<sup>10</sup> FCJ GRUR 2005, 848.

<sup>11</sup> FCJ, judgment dated 3 May 2006 – X ZR 45/05, to be published.

<sup>8</sup> Cour fédérale de justice GRUR 2005, 848 – Antriebscheibenaufzug (Élévateur à poulie d'entraînement).

<sup>9</sup> Cour fédérale de justice GRUR 2005, 848 – Flügelradzähler (Débitmètre à turbine).

<sup>10</sup> Cour fédérale de justice GRUR 2005, 848.

<sup>11</sup> Cour fédérale de justice, jugement du 3 mai 2006 – X ZR 45/05, pour publication.



die ein Ausweichen des federnden, etwa aus Gummi gefertigten Zwischenstückes und damit eine noch größere Laufruhe ermöglichen. Gegenstand des Schutzanspruches war hier nicht das gesamte Laufrad; unter Schutz gestellt war in erster Linie Form und – bedingt – auch Material des Zwischenstückes, so dass es bei einer Lieferung von Ersatzteilen in Form des äußeren Laufkranzes nicht zu einer erneuten Verwirklichung des Erfindungsgedankens kam.

Allgemein die größten Schwierigkeiten bereitet der subjektive Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung, auf dessen Verwirklichung das entscheidende Gewicht dieses Gefährdungstatbestandes liegt. Maßgebend ist dabei die Bestimmung der Mittel für den patentgemäßen Gebrauch, wobei es sich nach Auffassung des Bundesgerichtshofes nicht um eine Bestimmung durch den mittelbaren Patentverletzer, den Lieferanten, sondern durch den Abnehmer der Mittel handelt. Für eine Bestimmung durch den Lieferanten bedürfte es der gesetzlichen Regelung nicht; bei einer solchen Bestimmung läge bereits eine unmittelbare Verletzung vor. Andererseits kann es nicht darauf ankommen, ob der Abnehmer bereits eine solche Bestimmung getroffen hat<sup>12</sup>. Auch dann wäre die gesetzliche Regelung weitgehend überflüssig, weil der Lieferant als Teilnehmer an der fremden Verletzung herangezogen werden könnte.

Der Funktion der mittelbaren Patentverletzung als Patentgefährdungstatbestand entsprechend hat der Bundesgerichtshof die Frage der Bestimmung als ein Element des subjektiven Tatbestandes auf Seiten des Lieferanten gesehen, der in der Vorschrift des deutschen Patentrechts als Dritter bezeichnet wird. Das Verbot richtet sich an ihn; ihm ist bereits das Angebot zur Lieferung patentverletzender Mittel untersagt. Das schließt es aus, auf eine erfolgte Bestimmung durch den Dritten abzuheben, die bei einem Angebot noch nicht vorliegen muss. Dann kann sich die Bestimmung zum patentgemäßen Gebrauch aber nur in der Vorstellung des Lieferanten abspielen; maßgebend ist nicht das, was später geschieht, sondern das, was er erwartet. Dem entspricht die gesetzliche Regelung. Um die Haftung nicht ins Uferlose wachsen zu lassen, lässt sie an sich nur das Wissen (des Lieferanten) um einen Willen zur patentgemäßen Benutzung auf Seiten des Abnehmers genügen. Da ein solches Wissen im Innern des Lieferanten nur schwer festzustellen ist, versucht das Gesetz andererseits die Beweisnot der Gegenseite zu mildern, indem es dem Vorsatz gleichstellt, dass eine solche Bestimmung den Umständen nach offensichtlich ist<sup>13</sup>. So verstanden bildet diese auf den ersten Blick schwer verständliche Formulierung den Versuch, die Feststellung des positiven Wissens anhand der durch den äußeren Sachverhalt naheliegenden Fallgestaltungen zu erleichtern mit der Folge, dass der Lieferant auch dann haftet, wenn ein positives Wissen zwar nicht festzustellen ist, sich eine patentgemäße Verwendung nach den Umständen aber doch aufdrängen musste und er sie allenfalls dann übersehen konnte, wenn er vor dem realen Leben seine Augen verschlossen hat.

The greatest difficulties generally arise where indirect infringement involves a subjective or intentional element, with the problem of establishing whether the conditions for this are met. The main criterion here is whether the means are intended for exploiting the patented invention; "intended", that is, not by the indirect infringer, i.e. the supplier, but by the recipient of the means. There would be no need for special legal provision to cover an intention of the supplier, which would already establish direct infringement. On the other hand, the assessment of the case cannot depend on whether the customer already harboured such an intention<sup>12</sup>. Even in that case, there would be little need for legal provision, as the supplier could be held liable as a contributor to the infringement by the other party.

Having regard to the importance of indirect infringement as an act jeopardising the patent, the FCJ has considered the question of intention as an element in the conditions relating to the supplier, referred to in the relevant section of the German Patent Law as a "third party" or "person". The prohibition is directed at him: he is not allowed even to offer to supply means that would infringe the patent. This pre-empts the defence that an intention was indicated subsequently by a third party, after the offer was made. Then, however, suitability for infringing use can only be imagined by the supplier; what counts is not what happened later, but what he expects to happen. This is reflected in the law itself. To ensure that liability remains within reasonable bounds, it can only be claimed where there is knowledge (on the part of the supplier) of a customer's intention to make infringing use of the patented matter. However, since the existence of such knowledge (in the supplier's mind) is difficult to establish, the law tries to lighten the burden of proof for the other side by adding, as a condition of equal weight, the formulation "or [where] it is obvious from the circumstances" that such means are suitable and intended for exploiting the invention<sup>13</sup>. Although this wording may seem less than clear, its purpose is to simplify the task of establishing "knowledge", so that the supplier still remains liable in cases where positive knowledge on his part cannot be established but where it is apparent from the circumstances that there was a clear possibility of infringement, which he could only have overlooked by turning his back on reality.

s'applique la couronne dont le côté orienté vers le moyeu présente des surfaces correspondantes sans toutefois que celles-ci n'appuient uniformément contre la pièce intermédiaire. De cette manière, il subsiste des espaces vides à l'intérieur de la roue qui permettent un écartement de la pièce intermédiaire élastique fabriquée dans un matériau de type caoutchouc et ainsi d'assurer un fonctionnement encore plus silencieux. L'objet de la protection par brevet n'était ici pas l'ensemble de la roue, mais en premier lieu la forme et, par voie de conséquence, aussi le matériau de la pièce intermédiaire, de sorte qu'en cas de fourniture de pièces de rechange de la forme de la couronne extérieure, il n'y avait pas de nouvelle réalisation de l'idée inventive.

En général, c'est la constatation subjective d'une contrefaçon indirecte qui comporte le plus de difficultés, car toute l'importance de ces circonstances de menace réside dans leur réalisation. En tel cas, la définition des moyens mis en œuvre en vue d'une utilisation conforme au brevet est déterminante, sachant que selon la Cour fédérale de justice cette définition ne revient pas au responsable de la contrefaçon indirecte, le fournisseur, mais à l'acquéreur des moyens. Si la définition revenait au fournisseur, elle ne nécessiterait pas le recours à la loi ; mais une telle définition serait d'emblée une contrefaçon indirecte. Par ailleurs, on ne saurait partir du fait que l'acquéreur a déjà posé une telle définition<sup>12</sup>. Dans ce cas également, la législation serait totalement superflue, car le fournisseur serait susceptible d'avoir participé à la violation.

Conformément à la fonction de contrefaçon indirecte comprise comme état de fait menaçant l'intégrité d'un brevet, la Cour fédérale de justice a considéré la question de la définition comme un élément de la constatation subjective de l'état de fait relevant du fournisseur, désigné comme "tiers" dans la loi allemande sur les brevets. L'interdiction est formulée à son intention ; même l'offre de fourniture de moyens lui est interdite. Cela exclut la possibilité d'invoquer une définition par le tiers, qui n'est pas exigible au moment de l'offre. Par suite, la définition de l'utilisation conforme au brevet ne peut prendre forme que sur la base de la représentation que le fournisseur en a ; ce qui est déterminant, ce n'est pas ce qui se passera ultérieurement mais ce que le fournisseur attend. La législation se fonde sur ce constat. Pour ne pas étendre les limites de la responsabilité à l'infini, la législation se contente de la connaissance (par le fournisseur) de la volonté qu'a l'acquéreur d'utiliser les moyens fournis dans le respect des termes du brevet. Dans la mesure où une telle connaissance est très difficile à constater, la loi essaie par ailleurs d'atténuer le manque d'arguments de la partie adverse, en posant qu'une telle connaissance est manifeste si l'on s'en rapporte aux circonstances<sup>13</sup>. Cette formulation complexe au premier abord décrit donc la tentative qui est faite de faciliter la constatation d'un savoir effectif sur la base des manifestations extérieures liées au cas, avec pour conséquence que le fournisseur serait également responsable si, même si son savoir effectif n'étant pas constatable, une utilisation conforme au brevet survenait d'après des circonstances dont il n'aurait pas connaissance pour les avoir ignorées.

<sup>12</sup> BGH, Urt. v. 13. Juni 2006 – X ZR 153/03 – Deckenheizung – zur Veröffentlichung bestimmt.

<sup>13</sup> BGH, Urt. v. 13. Juni 2006 – X ZR 153/03 – Deckenheizung.

<sup>12</sup> FCJ, judgment dated 13 June 2006 – X ZR 153/03 – Deckenheizung – to be published.

<sup>13</sup> *ibid.*

<sup>12</sup> Cour fédérale de justice, jugement du 13 juin 2006 – X ZR 153/03 – Deckenheizung (Chauffage par plafond) – pour publication.

<sup>13</sup> Cour fédérale de justice, jugement du 13 juin 2006 – X ZR 153/03 – Deckenheizung (Chauffage par plafond).

## DK Dänemark

*Hans Christian THOMSEN\**

### Jüngste Entwicklungen in Dänemark im Jahr 2006

Jüngste Entwicklungen auf dem Gebiet des Patentrechts in Dänemark

Zum einen wurde die Prüfungspraxis in Bezug auf Recherchenberichte geändert; zum anderen ist Dänemark zum Aufgabe-Lösungs-Ansatz übergegangen.

In Sachen Recherchenberichte bestand die dänische Praxis bislang darin, eine Recherche auszusetzen, wenn das erste Hindernis gefunden wurde, sodass in der ersten Instanz niemals eine vollständige Recherche durchgeführt wurde. Hatte der Anmelder aber das Hindernis durch eine Änderung der Ansprüche ausgeräumt, so wurde die Recherche fortgesetzt. War ein neues Hindernis aufgetreten, so wurde die Recherche wieder unterbrochen und der Anmelder entsprechend unterrichtet usw. Diese dänische Praxis wurde dahingehend geändert, dass nun eine vollständige Recherche vorgesehen ist, wie sie im EPA durchgeführt wird; damit wird auch den PCT-Erfordernissen genügt, d. h. ein umfassender und nutzerfreundlicher Recherchenbericht bereitgestellt.

Für den Aufgabe-Lösungs-Ansatz hat sich Dänemark entschieden, um seine Praxis an die des EPA anzugleichen. Somit steht nun zweifelsfrei fest, wie die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen ist. Bislang hat Dänemark bei der Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik größeren Wert auf die Mittel als auf die Wirkung gelegt, sodass der Stand der Technik erweitert wurde. Nach dem neuen Ansatz werden in Dänemark oft kombinierte Entgegenhaltungen für eine Erfindung gefunden; bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird somit strenger vorgegangen.

Diese beiden Änderungen wurden in erster Linie als Folge der Schaffung des nordischen Patentinstituts (NPI) vorgenommen.

Das NPI ist eine zwischenstaatliche Organisation, die von Dänemark, Norwegen und Island eingerichtet wurde und rechtlich unabhängig ist. Das NPI wird sich in diesem Jahr um den Status einer PCT-Behörde bemühen und dann Recherchenberichte für andere Patentämter erstellen. Alle vom NPI erledigten Arbeiten werden den einschlägigen PCT-Qualitätsstandards entsprechen.

Dem Institut wird ein Aufsichtsgremium vorstehen; dieses bestellt einen Leiter, der für die laufende Geschäftstätigkeit des Instituts verantwortlich ist. Zur Ausführung seiner Aufgaben greift das NPI auf Verwaltungskräfte und Patentprüfer aus den nationalen Patentämtern Dänemarks, Norwegens und Islands zurück. Das Personal wird auf der Grundlage von Beratungsverträgen beschäftigt, sodass das NPI während der Vertragslaufzeit volle Weisungsbefugnis hat.

Die Tätigkeiten des NPI werden aus den Gebühren finanziert, die für die geleistete Arbeit erhoben werden, und der Haushalt muss ausgeglichen sein. Es ist geplant, dass das NPI seine Tätigkeit im Januar 2008 aufnimmt.

## DK Denmark

*Hans Christian THOMSEN\**

### Recent developments in Denmark in 2006

Recent developments within the field of Patent Law in Denmark:

First of all, there has been a change in the examination practice in respect of Search Reports. Furthermore, Denmark has turned towards the Problem Solution Approach.

Regarding the Search Reports, the Danish practice so far has been to halt a search when the first hindrance is found. Thus, a full search is never carried out in the first instance. However, if the applicant overcomes the hindrance by changing the claims a further search is carried out. If a new obstacle is found the search stops again and the applicant is informed accordingly, and so forth. The change in the Danish practice has been instigated to provide for a full search like in the EPO and to comply with the PCT requirements, thus providing a thorough and user-friendly report.

Concerning the Problem Solution Approach, Denmark has decided to adopt this principle to align itself with the practice of the EPO. Thus, there are no doubts regarding how the inventive steps have been judged. So far Denmark has tended to look more at the means than the effect when establishing the closest known technique. Accordingly, Denmark has broadened the area of the prior art. This approach means that Denmark often has found combined cited references towards an invention and thus has been stricter in the assessment of the inventive step.

The above-mentioned changes have primarily been made as a consequence of the creation of the Nordic Patent Institute (NPI).

NPI is an intergovernmental organisation established by Denmark, Norway and Iceland with an independent legal status. NPI will seek to become a PCT authority this year. NPI will carry out search reports for other patent offices. All case-handling work carried out by NPI is made according to the PCT quality standards.

The Institute is led by a board that appoints a director. The director is responsible for the daily operation of the Institute. In performing its tasks, NPI uses administrative personnel and patent experts from the national PTOs in Denmark, Norway and Iceland. The personnel are used on a consultancy basis which means that NPI has full authority of instruction over the particular individuals during the period of contract.

The activities of NPI are financed by fees levied on work performed and the intention is that the budget must balance. It is foreseen that the NPI will start working in January 2008.

## **DK Danemark**

**Hans Christian THOMSEN\***

### **Evolutions récentes intervenues au Danemark en 2006**

Evolutions récentes dans le domaine du droit des brevets au Danemark :

Signalons d'abord que la pratique de l'examen a changé pour ce qui est des rapports de recherche. En outre, le Danemark s'est tourné vers l'approche problème-solution.

En ce qui concerne les rapports de recherche, la pratique danoise était, jusqu'à présent, de suspendre la recherche dès le premier empêchement. Une recherche complète n'est donc jamais effectuée en première instance. Toutefois, si le demandeur fait disparaître l'empêchement en modifiant les revendications, une nouvelle recherche est effectuée. Si un nouvel obstacle apparaît, la recherche est interrompue une fois de plus, le demandeur en est informé, et ainsi de suite. Le changement dans la pratique danoise vise à instaurer une recherche complète, comme à l'OEB, et à remplir les conditions du PCT, avec pour résultat un rapport exhaustif et plus facile à utiliser.

Pour ce qui est de l'approche problème-solution, le Danemark a décidé de l'adopter dans un souci d'alignement sur la pratique suivie à l'OEB. Ainsi, aucun doute ne subsiste sur la façon dont l'activité inventive a été évaluée. Jusqu'ici, le Danemark a eu tendance à s'attarder davantage sur les moyens plutôt que sur les effets lorsqu'il s'agissait de déterminer l'état de la technique le plus proche. Par conséquent, le Danemark a élargi le champ de l'état de la technique. Cette approche signifie que le Danemark a souvent trouvé des combinaisons de documents cités eu égard à une invention, et qu'il est donc plus strict dans l'appréciation de l'activité inventive.

Les changements précités ont surtout été apportés suite à la création de l'Institut nordique des brevets (INB).

L'INB est une organisation intergouvernementale au statut juridique indépendant, créée par le Danemark, la Norvège et l'Islande. L'INB cherchera à devenir administration au titre du PCT dès cette année. L'INB effectuera des rapports de recherche pour le compte d'autres offices de brevets. Tout le travail de traitement des dossiers effectué par l'INB répond aux normes de qualité du PCT.

L'INB est dirigé par un conseil qui désigne un directeur. Le directeur est responsable du fonctionnement au jour le jour de l'Institut. L'INB emploie du personnel administratif et des experts en brevets issus des offices des brevets et des marques du Danemark, de la Norvège et de l'Islande. Le personnel a un statut de consultant : l'INB exerce donc la pleine autorité d'instruction sur les employés tout au long du contrat.

Les activités de l'INB sont financées par des taxes prélevées sur les travaux effectués et le budget doit en principe être en équilibre. L'INB devrait commencer ses activités en janvier 2008.

---

\* Richter am Obersten Gericht (Østre Landsret), Kopenhagen.

---

\* High Court Judge, Eastern High Court, Copenhagen.

---

\* Juge de la Haute Cour, Eastern High Court, Copenhagen.

## CH Schweiz

Kathrin KLETT\*

### Auswahl patentrechtlicher Urteile des Schweizerischen Bundesgerichts von Oktober 2004 bis August 2006

Zur Auslegung des harmonisierten Rechts ist eine – nicht amtlich publizierte – Entscheidung erwähnenswert. Das Bundesgericht bestätigte seine Rechtsprechung zum Nicht-naheliegen (Art. 56 EPÜ, Art. 1 Abs. 2 PatG). Danach beginnt das Erfinderische jenseits der Zone, die zwischen dem vorbekannten Stand der Technik und dem liegt, was der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann des einschlägigen Gebiets gestützt auf sein Wissen und seine Erfahrung weiterentwickeln und finden kann. Dieser ist kein Experte des maßgebenden technischen Sachgebiets und auch kein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen zum gesamten Stand der Technik, sondern verfügt über eine solide Ausbildung und hinreichende praktische Erfahrung auf dem einschlägigen Gebiet. Da der von der Vorinstanz beigezogene Experte die Anforderungen an die Fachperson nicht definiert hatte und auch sonst nicht erkennbar war, von welchen Anforderungen er ausgegangen war, wurde der kantonale Entscheid aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung zurückgewiesen. Das methodische Vorgehen der kantonalen Instanz war auch sonst nicht nachvollziehbar. Hier erwog das Bundesgericht, dass der in der Rechtsprechung des Europäischen Patentamts maßgebende "Aufgabe – Lösungs-Ansatz" zwar nicht die ausschließlich zulässige Methode ist. Aber erforderlich sind in jedem Fall Feststellungen zum Stand der Technik, zum maßgebenden Fachmann und zum (Nicht-) Naheliegen der im Streitpatent offenbarten Lösung, da ansonsten das Ergebnis der Streitentscheidung nicht überprüfbar ist (4C.52/2005 vom 18. Mai 2005).

Das Bundesgericht hatte zudem wiederum eine Frage des Gerichtsstandes für Patentverletzungen zu beurteilen. Im internationalen Verhältnis hat nach geltendem schweizerischen Recht (Art. 109 IPRG) eine ausländische Klägerin die inländische Beklagte an deren Sitz zu belangen. Da Art. 5 Ziffer 3 LugÜ nur anwendbar ist, wenn eine Partei außerhalb ihres Ansässigkeitsstaates eingeklagt wird, besteht eine Ungleichbehandlung gegenüber schweizerischen Klägern, denn diese haben nach dem schweizerischen Recht (Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 25 Gerichtsstandsgesetz) zusätzlich die Wahl zwischen Handlungs- und Erfolgsort. Art. 3 Abs. 1 des TRIPS-Übereinkommens in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) lässt jedoch Ungleichbehandlungen in der örtlichen Zuständigkeit zu, soweit dadurch der wirksame Schutz der Rechte am geistigen Eigentum nicht gefährdet ist und keine versteckten Handelshemmnisse entstehen, was vorliegend verneint wurde (4C.172/2004 vom 4. Oktober 2004, amtlich publiziert in BGE 131 III 76).

## CH Switzerland

Kathrin KLETT\*

### Patent-related judgments of the Swiss Bundesgericht (Federal Supreme Court) from October 2004 to August 2006

With regard to the interpretation of harmonised law, the Federal Supreme Court issued a noteworthy judgment (not officially published) confirming its own case law on non-obviousness (Article 56 EPC, Article 1(2) Swiss Patent Law). The Court held that inventiveness begins at a point beyond the area that lies between the known prior art and what the averagely qualified skilled person in the relevant field, on the basis of his knowledge and experience, could find and develop further. The "skilled person" is neither an expert in the technical field concerned nor a specialist with an excellent knowledge of the entire state of the art, but a person with sound qualifications and sufficient practical experience in the relevant field. The expert consulted by the lower-instance court had not defined the requirements to be met by the skilled person; nor were these requirements otherwise apparent. The decision at cantonal level was therefore set aside and the case remitted for rehearing. The method applied by the cantonal instance was also unclear in other respects. The Federal Supreme Court noted here that the "problem/solution" approach followed in the case law of the European Patent Office was not the sole valid method. However, it was essential at all events to establish the prior art, the relevant skilled person and the (non-)obviousness of the solution disclosed in the disputed patent; failure to do this made it impossible to review the outcome of the contested judgment (4C.52/2005 of 18 May 2005).

The Court also had to consider a further question regarding the place of jurisdiction for patent infringement. Where international disputes are concerned, the existing Swiss law (Article 109 Private International Law Act) provides that jurisdiction for an action by a foreign claimant lies with the court in the domestic defendant's place of residence. Since Article 5(3) of the Lugano Convention is only applicable where an action is brought against a party outside its country of domicile, there is inequality of treatment compared to Swiss claimants, who under Swiss law (Article 1(1) in conjunction with Article 25 of the Federal Law on Jurisdiction) also have a choice between the place of the tort ("*Handlungsort*" – *locus acti*) and the place where the damage occurred ("*Erfolgsort*" – *locus damni*). However, Article 3(1) of the TRIPS Agreement in conjunction with Article 2(3) of the Paris Convention permits inequalities of treatment between local jurisdictions, as long as the protection of IP rights is not jeopardised and no hidden obstacles to trade arise, which in the case at issue was denied (4C.172/2004 of 4 October 2004, official publication in BGE 131 III 76).



## CH Suisse

**Kathrin KLETT\***

### **Sélection de décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de brevets rendues entre octobre 2004 et août 2006**

A propos de l'interprétation du droit harmonisé, on peut mentionner une décision non publiée dans le recueil officiel. Le Tribunal fédéral y a confirmé sa jurisprudence sur la présence d'activité inventive (article 56 CBE, article 1, 2<sup>e</sup> alinéa, de la loi suisse sur les brevets). Selon cette jurisprudence, l'activité inventive suppose d'aller au-delà de la zone délimitée par l'état de la technique connu et ce que l'homme du métier de compétence moyenne dans le domaine considéré est à même de trouver et de développer, en s'appuyant sur ses connaissances et son expérience. Ce dernier n'est ni un expert du domaine technique considéré ni un spécialiste ayant une excellente connaissance de l'ensemble de l'état de la technique, mais quelqu'un qui a reçu une bonne formation et possède une expérience pratique suffisante dans le domaine en question. Etant donné que l'expert commis par la première instance n'avait pas défini les exigences auxquelles l'homme du métier devait satisfaire et que rien n'indiquait, par ailleurs, de quelles exigences il avait fait dépendre son appréciation, la décision du tribunal cantonal a été annulée et l'affaire a été renvoyée à ce tribunal pour nouveau jugement. En outre, il s'était avéré impossible de comprendre la méthode d'examen qu'avait appliquée l'instance cantonale. A ce sujet, le Tribunal fédéral a considéré que l'approche "problème-solution" suivie par la jurisprudence de l'Office européen des brevets n'est pas la seule méthode admissible. Mais il est en tout cas nécessaire de déterminer l'état de la technique, les exigences relatives à l'homme du métier et les faits qui établissent le caractère inventif (ou non) de la solution exposée dans le brevet en cause, faute de quoi une vérification des conclusions de la décision entreprise est impossible (décision 4C.52/2005 du 18 mai 2005).

De plus, le Tribunal fédéral avait de nouveau à statuer sur la question de la compétence judiciaire dans le domaine des contrefaçons. Dans un litige à caractère international, une demanderesse étrangère est tenue, d'après le droit suisse en vigueur (article 109 LDIP), de poursuivre la défenderesse devant la juridiction de son siège. Etant donné que l'article 5 alinéa 3 CL s'applique uniquement lorsqu'une partie est poursuivie devant une juridiction étrangère, il en résulte une inégalité de traitement des demandeurs ayant leurs sièges à l'étranger par rapport aux demandeurs suisses qui peuvent normalement, en droit suisse (article 1, 1<sup>er</sup> alinéa de la loi suisse sur les fors) aussi agir au lieu de l'acte ou du résultat de la contrefaçon. Toutefois, l'article 3, 1<sup>er</sup> alinéa TRIPS en liaison avec l'article 2, 3<sup>e</sup> alinéa de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) autorise les différences de traitement en ce qui concerne la compétence territoriale, pour autant que la protection efficace des droits de propriété intellectuelle ne soit pas compromise et qu'il n'en résulte pas une restriction déguisée au commerce; de tels risques n'existent pas en l'espèce (décision 4C.172/2004 du 4 octobre 2004, publiée dans le recueil officiel BGE 131 III 76).

---

\* Bundesrichterin am Bundesgericht in Lausanne, Schweiz.

---

\* Federal judge at the Federal Supreme Court in Lausanne, Switzerland.

---

\* Juge au Tribunal fédéral, Lausanne, Suisse.

Für das Maßnahmeverfahren auf vorsorglichen Rechtsschutz bestätigte das Bundesgericht in einem Urteil, dass die Beweisanforderung des Glaubhaftmachens sowohl für die behauptete Patentverletzung wie für die Gültigkeit des Schutzrechts gilt. Allerdings ist auch im Rahmen dieses Beweismaßes der Beizug eines gerichtlichen Experten – der sich in einem Kurzgutachten aussprechen kann – erforderlich, wenn ein Merkmal aus dem maßgebenden Fachgebiet umstritten und das Maßnahmegericht nicht fachkundig besetzt ist; widersprechenden Parteigutachten kommt nur die Bedeutung von Parteibehauptungen zu (4P. 145/2005 vom 21. September 2005, amtlich publiziert in BGE 132 III 83). Die Anforderungen an die Formulierung eines Unterlassungsbegehrens wurden sodann in einem Urteil aufgrund der allgemein geltenden prozessualen Prinzipien in dem Sinne definiert, dass Unterlassungsbegehren auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein müssen, damit die verpflichtete Partei und auch die mit der Vollstreckung des Verbots befassten Behörden wissen, welche Handlungen untersagt sind. Diese Voraussetzungen erfüllt ein Rechtsbegehren nicht, das sich auf die Wiedergabe der Patentschrift beschränkt, ohne den angegriffenen Verletzungsgegenstand konkret zu beschreiben (4C.207/2004 vom 8. Oktober 2004, amtlich publiziert in BGE 131 III 70).

Erwähnenswert ist schließlich ein Urteil zum Schadenersatz bei festgestellter Patentverletzung. Das Bundesgericht entschied, dass die allgemeinen Grundsätze des Schadenersatzrechts auch hier gelten und folgte insbesondere der Lehrmeinung nicht, welche Schadenersatz nicht (nur) zum Ausgleich von Vermögenseinbussen, sondern aus Erwägungen der Prävention und als Sanktion zusprechen möchte. Die Lizenzanalogie kommt daher mangels besonderer Regelung im geltenden Recht nicht als selbständige Methode der Schadensermittlung, sondern nur für die Schadensbemessung in Frage. Sie setzt den Nachweis voraus, dass ein Gewinn in Höhe der mutmaßlichen Lizenzgebühr entgangen ist (4C.337/2005 vom 19. Dezember 2005, amtlich publiziert in BGE 132 III 379).

For provisional measures proceedings, the Federal Supreme Court confirmed that the requirement to provide a beginning of evidence applies not only to the alleged infringement but also to the validity of the patent in question. However, the taking of such evidence also requires the involvement of a court-appointed expert – who can give a brief opinion – if a feature from the relevant field is contentious and the court deciding on the provisional measures lacks the necessary expertise; conflicting expert opinions supplied by the parties themselves only have the status of party submissions (4P. 145/2005 of 21 September 2005, official publication in BGE 132 III 83). In a further judgment, the requirements to be met when drafting an application for an injunction were specified, on the basis of general procedural principles, to the effect that the application must be directed against a precisely defined behaviour, so that the party bound by the injunction and the enforcing authorities know which acts are prohibited. These requirements are not met by an application which merely reproduces the patent specification, without giving a concrete description of the alleged infringing matter (4C.207/2004 of 8 October 2004, official publication in BGE 131 III 70).

Finally, attention may be drawn to a judgment on damages where infringement is established. The Federal Supreme Court decided that the general principles of the law of damages apply to such cases, too, and declined in particular to follow the teaching that awarding damages is not (only) a means of compensation for financial loss but also serves the aims of prevention and sanction. In the absence of specific rules under existing law, the analogy with licensing cannot therefore be considered as an independent method of determining liability for damages, but only as a means of evaluating their amount, and requires proof of lost revenue (4C.337/2005 of 19 December 2005, official publication in BGE 132 III 379).



Concernant la procédure de référé en vue de l'ordonnance de mesures conservatoires, le Tribunal fédéral a confirmé dans un arrêt que l'exigence de fournir un début de preuve s'applique aussi bien aux faits de la contrefaçon alléguée qu'à la validité du droit de protection. Même dans le cadre de cette instruction limitée, il est cependant nécessaire de commettre un expert judiciaire, qui pourra donner son avis dans une expertise sommaire, lorsque le litige porte sur une caractéristique relevant du domaine technique considéré et que le tribunal ne dispose pas des connaissances techniques pertinentes ; les expertises contradictoires produites par les parties ont seulement valeur d'allégations (décision 4P. 145/2005 du 21 septembre 2005, publiée dans BGE 132 III 83). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a défini les exigences concernant la formulation d'une injonction de ne pas faire. En raison des principes généraux, une telle injonction doit viser à interdire un comportement bien défini, afin que la partie enjointe de s'abstenir et aussi les autorités chargées de l'exécution sachent exactement quels sont les actes frappés d'interdiction. Une requête dans laquelle le demandeur se contenterait de reproduire le contenu du fascicule de brevet, sans décrire concrètement l'objet de la contrefaçon qu'il attaque, ne remplirait pas les conditions susmentionnées (décision 4C.207/2004 du 8 octobre 2004, publiée dans BGE 131 III 70).

Enfin, il est intéressant de citer un arrêt concernant les dommages-intérêts en cas de contrefaçon établie. Le Tribunal fédéral a conclu que les principes généraux du droit dans le domaine des dommages-intérêts s'appliquent ici également. En particulier, il n'a pas suivi la doctrine qui préconise les dommages-intérêts non seulement pour compenser des pertes financières mais aussi à des fins préventives ou à titre de sanction. Faute d'une réglementation spécifique dans le droit en vigueur, l'analogie avec le droit des licences ne saurait être envisagée comme méthode autonome permettant de déterminer l'étendue du préjudice subi, mais seulement dans le cadre de l'évaluation du dommage et elle suppose que soit apportée la preuve d'un manque à gagner (décision 4C.337/2005 du 19 décembre 2005, publiée dans BGE 132 III 379).

## IT *Italien*

**Massimo SCUFFI\***

**Die Rolle der besonderen Kammern für geistiges Eigentum bei der Durchsetzung von europäischen Patenten: neue Perspektiven**

### 1. Die besonderen Kammern für geistiges Eigentum

Im Juli 2003 haben in Italien spezielle Kammern für Rechte aus geistigem Eigentum (nachfolgend auch: "IP-Kammern"), die bei den Gerichten und Berufungsgerichten der 12 Gerichtsbezirke mit der größten wirtschaftlichen und industriellen Bedeutung (Bari, Bologna, Catania, Florenz, Genua, Mailand, Neapel, Palermo, Rom, Triest, Turin und Venedig) eingerichtet wurden<sup>1</sup>, ihre Tätigkeit aufgenommen.

Von dieser tiefgreifenden Reform der Behandlung von Streit-sachen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums waren 165 Gerichte und 29 Berufungsgerichte betroffen; im Zuge einer Reorganisation erfolgte eine Konzentration auf 12 Eingangs- und Berufungsinstanzen, denen die ausschließliche Zuständigkeit für Marken, Patente, neue Pflanzensorten, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, Urheberrechtsfragen sowie direkt mit Angelegenheiten des geistigen Rechtsschutzes zusammenhängende Verfahren wegen unlauteren Wettbewerbs übertragen wurde.

Im neuen italienischen Gesetzbuch für gewerbliche Schutzrechte<sup>2</sup>, das im September 2005 in Kraft getreten ist und die bestehenden Gesetze und Verordnungen auf dem Gebiet des Rechts am geistigen Eigentum (mit Ausnahme des Urheberrechts) durch eine Reform und Konsolidierung vereinfacht hat, wird diesen 12 Gerichten außerdem die in den EG-Verordnungen Nr. 40/94 (Art. 91) und 6/2002 vorgesehene Zuständigkeit für Gemeinschaftsmarken und -geschmacksmuster übertragen.

Damit ist Italien nunmehr Teil des europäischen Netzwerks der Gemeinschaftsmarkengerichte (siehe Schaubild (I) im Anhang).

Mit der Konzentration der Fälle auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes bei einer begrenzten Anzahl von Gerichten konnte eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung eingeleitet werden; hinzu kommt die besondere Befähigung der Richter, die nicht nur nach der Dauer ihrer Tätigkeit im Amt, sondern auch ihrer "besonderen Sachkunde" ausgewählt wurden.

Dies kommt auch Verfahren im Zusammenhang mit europäischen Patenten zugute, mit denen die genannten 12 Gerichte aufgrund der ihnen nach der *lex fori* zugewiesenen Zuständigkeit für Entscheidungen über die Gültigkeit bzw. Verletzung des nationalen Teils derartiger Patente befasst werden.

Wie aus Schaubild (II) hervorgeht<sup>3</sup>, betrafen etwa 50 % der Streitsachen, mit denen sich die Kammern für geistiges Eigentum zwischen Juli 2003 und Juli 2005 auseinanderzusetzen hatten (bei einem jährlichen Gesamtaufkommen von etwa tausend Fällen, mit denen vor allem die Gerichte von Mailand, Turin, Rom und Neapel befasst wurden), im Ausland begründete Rechte.

## IT *Italy*

**Massimo SCUFFI\***

**The role of the specialised IP courts in enforcing European patents: a new perspective**

### 1. Patent litigation and specialised IP courts

In July 2003 specialised IP courts started to operate in Italy. Such courts are located in the tribunals and courts of appeal set up in the 12 judiciary districts among the most significant from the economic and industrial point of view (namely Bari, Bologna, Catania, Florence, Genoa, Milan, Naples, Palermo, Rome, Turin, Trieste and Venice)<sup>1</sup>.

This revolution in the management of IP litigation involved 165 courts and 29 courts of appeal, which were reorganised and concentrated in 12 first instance and appeal circuits with exclusive jurisdiction over trademarks, patents, new plant varieties, utility models, designs, copyright issues and unfair competition claims directly related to IP matters.

The new Italian Code of Industrial Property (IP Code)<sup>2</sup> – enacted in September 2005 and simplifying the existing laws and regulations concerning IP (except for copyrights) by reforming and consolidating them – has assigned to these 12 courts also the functions of the Community Trademarks and Design Courts (TMDCs) as provided for by EC Reg. 40/94 (Art. 91) and EC Reg. 6/2002 (Art. 80).

In this way Italy began to be part of the European network of the TMDCs, as can be seen from the attached chart (I).

The concentration of IP-related cases into a limited number of courts has assured the establishment of a more consistent case law, enhanced by the competence of the judges, chosen not only on the basis of the number of years in office but also on the basis of their "specific skills".

These optimal results have also involved actions relating to European patents, which have been decided by the above-mentioned 12 courts according to the *lex fori* granting them jurisdiction over validity and infringement issues relating to the national portion of such patents.

As may be seen from the following chart (II)<sup>3</sup>, in the period from July 2003 to July 2005, approximately 50% of the contentious matters discussed in IP courts (a thousand cases per year, mainly involving the courts of Milan, Turin, Rome and Naples) were based on IP rights issued abroad.

## IT *Italie*

**Massimo SCUFFI\***

### **Le rôle des chambres spécialisées en matière de propriété intellectuelle pour assurer le respect des brevets européens : une nouvelle perspective**

#### **1. Litiges en matière de brevets et chambres spécialisées**

En juillet 2003, des chambres spécialisées en matière de propriété industrielle et intellectuelle (PI) ont entamé leur activité en Italie. Ces chambres ont été mises en place au sein des tribunaux et cours d'appel des 12 centres régionaux les plus importants du point de vue économique et industriel (à savoir Bari, Bologne, Catane, Florence, Gènes, Milan, Naples, Palerme, Rome, Turin, Trieste et Venise)<sup>1</sup>.

Ce fut une révolution dans la manière de traiter le contentieux en matière de PI, qui a impliqué 165 tribunaux et 29 cours d'appel, lesquels ont été réorganisés et concentrés en 12 structures judiciaires comportant une première et une deuxième instance et dotées de la compétence exclusive pour connaître des demandes fondées sur les marques, brevets, nouvelles obtentions végétales, modèles d'utilité, dessins et modèles, droits d'auteur et aussi pour statuer sur des affaires de concurrence déloyale directement liées à des questions de propriété industrielle ou intellectuelle.

De plus, le nouveau code italien de la propriété industrielle<sup>2</sup> – promulgué en septembre 2005, qui a remplacé la législation précédemment en vigueur en matière de PI (à l'exception des droits d'auteur) en la simplifiant et en la renforçant – a aussi alloué à ces 12 chambres les fonctions de tribunaux des marques communautaires et de tribunaux des dessins et modèles communautaires (TMDCs) prévus par les règlements CE 40/94 (art. 91) et 6/2002 (art. 80).

C'est ainsi que l'Italie a rejoint le réseau européen des TMDCs, comme on le voit dans la carte ci-jointe (I).

La concentration des affaires concernant la PI auprès d'un nombre limité de chambres spécialisées a permis d'élaborer une jurisprudence plus cohérente, favorisée par la compétence de juges qui n'ont pas été recrutés uniquement en fonction de leur ancienneté, mais aussi en raison de leurs "compétences spécifiques".

Ces très bons résultats s'appliquent aussi aux litiges concernant des brevets européens. Les 12 chambres susmentionnées ont statué sur ces litiges en vertu de la loi du for, qui leur donne compétence pour connaître des actions en contrefaçon et en nullité portant sur la partie nationale de tels brevets.

Comme on le voit dans le graphique ci-après (II)<sup>3</sup>, entre juillet 2003 et juillet 2005, environ 50 % du contentieux traité par les chambres spécialisées en PI (un millier d'affaires par an, traitées principalement par les chambres de Milan, Turin, Rome et Naples) portait sur des droits de PI délivrés à l'étranger.

\* Richter am obersten italienischen Gerichtshof. Nationaler Bericht (Italien) zum 13. Europäischen Patentrichtersymposium (Thessaloniki, 12.-16. September 2006).

<sup>1</sup> Gesetzesdekret Nr. 168 vom 27. Juni 2003.

<sup>2</sup> Gesetzesdekret Nr. 30 vom 2. Februar 2005.

<sup>3</sup> Die meisten in diesem Text zitierten Entscheidungen sind dem von Massimo Scuffi und Marina Tavassi herausgegebenen Rechtsprechungsbericht der italienischen IP-Kammern entnommen (<http://www.deferrari.it/sezionispecializzate.htm>); der vollständige Wortlaut wurde im italienischen Abschnitt der "darts"-Website veröffentlicht ([www.info-base.net/darts/italia.html](http://www.info-base.net/darts/italia.html)).

\* Judge of the Italian Supreme Court. National report (Italy) at the 13<sup>th</sup> European Patent Judges Symposium (Thessaloniki, 12-16 September 2006).

<sup>1</sup> Legislative decree No. 168 of 27 June 2003.

<sup>2</sup> Legislative decree No. 30 of 2 February 2005.

<sup>3</sup> Most of the decisions (from which the quotes in this text are taken) are extracted from the Review "*Italian IP courts case law report*" edited by Massimo Scuffi and Marina Tavassi (<http://www.deferrari.it/sezionispecializzate.htm>) and are published in full in the special Italian section of the "darts" website ([www.info-base.net/darts/italia.html](http://www.info-base.net/darts/italia.html)).

\* Juge à la Cour de cassation en Italie.

<sup>1</sup> Décret législatif n° 168 du 27 juin 2003.

<sup>2</sup> Décret législatif n° 30 du 2 février 2005.

<sup>3</sup> La plupart des arrêts (dont sont extraites les citations du texte) sont mentionnés dans la revue "*Italian IP courts case law report*" éditée par Massimo Scuffi et Marina Tavassi (<http://www.deferrari.it/sezionispecializzate.htm>) et sont publiés intégralement dans la section italienne du site "darts" créée à cet effet ([www.info-base.net/darts/italia.html](http://www.info-base.net/darts/italia.html)).

Nur in einem verschwindend geringen Prozentsatz der Fälle waren jedoch europäische Patente betroffen (etwa fünfzig pro Jahr).

Ungeachtet dieser Reform sind noch immer viele vor 2003 eingeleitete Verfahren vor nicht-spezialisierten (ordentlichen) Gerichten und Berufungsgerichten anhängig.

Den Schwerpunkt der Tätigkeit der neuen Kammern bilden einstweilige Maßnahmen, die dem Bedürfnis der durch eine Verletzung ihrer Rechte geschädigten Gesellschaften und Unternehmer nach einem raschen und effizienten Schutz besonders entgegenkommen.

Die italienischen *einstweiligen Maßnahmen* – die vollkommen TRIPS<sup>4</sup>-konform ausgestaltet sind – gehören zu den schnellsten in ganz Europa wie auch zu denen, die den Beteiligten die größten Verfahrensgarantien bieten, da sie sofort und *inaudita altera parte* angeordnet werden können (in diesem Fall müssen sie jedoch innerhalb von 14 Tagen nach ihrem Erlass nach Anhörung aller Beteiligten bestätigt, geändert oder aufgehoben werden); sie können innerhalb von 30 Tagen vor einer mit drei Richtern besetzten Kammer angefochten werden. Selbstverständlich darf der Richter, der die angefochtene Maßnahme erlassen hat, dieser Kammer nicht angehören.

Zusätzlich zu den bestehenden, der Beweissicherung dienenden vorläufigen Maßnahmen (wie etwa den "*Anton Piller orders*" oder der Beschlagnahme von Nachahmungen) sowie den für den Fall der Zuwiderhandlung mit einem Ordnungsgeld bewehrten Unterlassungsverfügungen, denen durch ihre Veröffentlichung in Zeitungen und Zeitschriften zusätzlich Nachdruck verliehen wird, sind den Richtern der Kammern für geistiges Eigentum durch die kürzlich erfolgte Umsetzung der EG-Richtlinie Nr. 48/2004 vom 19. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums<sup>5</sup> (sogenannter *TRIPS plus*) weitere Instrumente an die Hand gegeben worden (Sperrung von Bankkonten und vorsorgliche Beschlagnahme von Vermögenswerten<sup>6</sup>, Pflicht des Beklagten zur Offenlegung seiner 'Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen'<sup>7</sup> 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<sup>8</sup>).

Im Übrigen beeinflussen derartige Verfügungen auch die Entscheidungen, die im Anschluss an das Hauptsacheverfahren ergehen und "zivilrechtliche Sanktionen" wie endgültige Unterlassungsverfügungen, die Veröffentlichung der betreffenden Verfügung(en) sowie die Anordnung der Beseitigung oder Vernichtung von Verletzungsgegenständen, die Übertragung von Rechten auf den Patentinhaber oder Schadensersatz vorsehen<sup>9</sup>.

Mit der Umsetzung der europäischen "Durchsetzungsrichtlinie" in Italien wurde auch das den Richtern im Hinblick auf die Anordnung von *Schadensersatz* und *Abhilfemaßnahmen* zur Verfügung stehende Instrumentarium erweitert; dazu gehören etwa der gerichtlich angeordnete Rückruf von Nachahmungen und die Festsetzung von Schadensersatz unter Berücksichtigung sämtlicher negativen wirtschaftlichen

However, only a minimal percentage involved European patents (about fifty cases per year).

Nevertheless, a high number of proceedings started before 2003 are still pending before non-specialised (ordinary) courts and courts of appeal.

The activity of these new courts has focused mainly on provisional measures, which are most effective and timely in meeting the needs of companies and entrepreneurs damaged by the violation of their rights.

Italian *provisional measures* – the structure of which is perfectly in compliance with the provisions of the TRIPs<sup>4</sup> – are amongst the fastest in the whole European scene and also among those providing the highest procedural guarantees for the parties involved, as such measures may be granted *ex parte* and *ad horas* (but, in this case, they are to be confirmed, modified or revoked after hearing all the parties concerned within 15 days of the issuance) and can be appealed within 30 days to a panel of three judges. Obviously, the judge who issued the order appealed from cannot be part of this panel.

These precautionary measures aimed at collecting 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) on newspapers and magazines have been recently enriched by the enactment of EC Directive 48/2004 of 19 April 2004 on the enforcement of IPRs (the so-called *TRIPS plus*)<sup>5</sup> which has further widened the range of remedies available to judges sitting in IP courts (*freezing injunctions*<sup>6</sup>, obligation to disclose infringers' financial, commercial and bank documents<sup>7</sup> 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<sup>8</sup>).

Besides, such orders are reflected in the decisions issued after proceedings on the merits which impose "civil sanctions" such as final restraining orders, publication of the relevant order(s), disposal or destruction of infringing products, transfer of title to patentee, compensation for damages<sup>9</sup>.

The enactment in Italy of the EC Directive on the "enforcement" has also widened the scope of the sanctions which may be imposed with reference to *damages compensation* and to *corrective measures*, such as orders to recall counterfeited goods and liquidation of damages inclusive of all the adverse economic consequences and moral damages with assignment of the profits gained by the infringer (albeit as a

Toutefois, seul un pourcentage minime de ce contentieux concernait des brevets européens (environ 50 affaires par an).

Par ailleurs, un grand nombre de procédures engagées avant 2003 sont encore en instance auprès de juridictions non spécialisées (ordinaires) de première et deuxième instance.

L'activité des nouvelles chambres s'est concentrée principalement sur les mesures provisoires, particulièrement efficaces et opportunes lorsqu'il s'agit de répondre aux attentes des sociétés et entreprises qui ont subi une violation de leurs droits.

Les *mesures provisoires* italiennes – dont la conception correspond parfaitement aux exigences de l'Accord sur les ADPIC<sup>4</sup> – comptent parmi les plus rapides de l'espace européen et aussi parmi celles qui procurent aux parties les meilleures garanties procédurales. En effet, de telles mesures peuvent être ordonnées *ex parte* et selon une procédure d'urgence (mais, dans ce cas, elle doivent toujours être confirmées, modifiées ou abrogées après avoir entendu les autres parties concernées dans les quinze jours) et elles peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès d'un collège de trois juges. Bien entendu, le juge qui a émis l'ordonnance faisant l'objet du recours ne peut faire partie de ce collège.

Le but de ces mesures provisoires (telles que les ordonnances dites *Anton Piller* ou les *saisies contrefaçons*) est de recueillir des preuves en procédant à des saisies ou en rendant des injonctions de s'abstenir avec sanctions pécuniaires en cas de non-respect ou de retard d'exécution (*astreintes*). Ces mesures sont renforcées par la publication des injonctions en cause dans des journaux et revues appropriés. En outre, elles 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*)<sup>5</sup> qui a étendu la palette des moyens dont disposent les juges des chambres spécialisées en PI (*freezing injunctions*)<sup>6</sup> permettant de bloquer les avoirs du défendeur, obligation du contrevenant de communiquer à la Cour ses documents bancaires, financiers ou commerciaux<sup>7</sup>, 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<sup>8</sup>).

En outre, de telles injonctions se retrouvent dans les décisions rendues à l'issue de la procédure au fond, qui imposent des sanctions civiles comme les interdictions définitives, la publication des injonctions en question, la remise ou la destruction des marchandises contrefaisantes, la cession de titre au profit du titulaire du brevet et l'indemnisation du préjudice<sup>9</sup>.

En Italie, la mise en œuvre de la directive *ADPIC-plus* a également élargi la portée des sanctions pouvant être infligées à titre de réparation du préjudice et de mesures correctives telles que le rappel des marchandises litigieuses et le paiement de dommages-intérêts tenant compte de tous les inconvénients économiques et du préjudice moral subi par la partie lésée, y compris la rétrocession des bénéfices

<sup>4</sup> Alle Mitgliedstaaten und die Europäische Union selbst sind Parteien des TRIPS (*Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums*). Italien hat dieses Übereinkommen mit dem Gesetzesdekret Nr. 198 vom 19. März 1996 vollständig umgesetzt.

<sup>5</sup> Gesetzesdekret Nr. 140 vom 16. März 2006.

<sup>6</sup> Art. 145 des Gesetzbuchs zum gewerblichen Eigentum.

<sup>7</sup> Art. 126 des Gesetzbuchs zum gewerblichen Eigentum.

<sup>8</sup> Art. 121 Abs. 2bis, Art. 121bis, Art. 127 Abs. 1bis des Gesetzbuchs zum gewerblichen Eigentum.

<sup>9</sup> Art. 124 und 125 des Gesetzbuchs zum gewerblichen Eigentum.

<sup>4</sup> All member states and the European Union itself are party to TRIPS-ADIPC (*Agreement on trade related aspects of intellectual property rights/Aspects des droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce*). Italy has fully enacted the Agreement by Legislative decree No. 198 of 19 March 1996.

<sup>5</sup> Legislative decree No. 140 of 16 March 2006.

<sup>6</sup> Art. 145 IP Code.

<sup>7</sup> Art. 126 IP Code.

<sup>8</sup> Arts. 121 para. 2bis, 121bis, 127 para. 1bis IP Code.

<sup>9</sup> Arts. 124 and 125 IP Code.

<sup>4</sup> L'Union européenne et tous ses Etats membres ont ratifié l'Accord sur les ADPIC (*Accord sur les Aspects des droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce*). En Italie, le décret législatif n° 198 du 19 mars 1996 a permis la mise en œuvre complète de l'Accord.

<sup>5</sup> Décret législatif n° 140 du 16 mars 2006.

<sup>6</sup> Article 145 du Code de la propriété industrielle.

<sup>7</sup> Article 126 du Code de la propriété industrielle.

<sup>8</sup> Articles 121(2bis), 121bis, 127(1bis) du Code de la propriété industrielle.

<sup>9</sup> Articles 124 et 125 du Code de la propriété industrielle.



Folgen und des immateriellen Schadens sowie die Abtretung des vom Verletzer erzielten Gewinns (jedoch nur alternativ anstelle des dem Rechtsinhaber entgangenen Gewinns), wobei die Schwere der Rechtsverletzung zu berücksichtigen ist<sup>10</sup>.

Die Arbeit der speziellen Kammern für geistiges Eigentum hat sich in der Praxis – auch dank der ihnen an die Hand gegebenen Sanktionen unter gleichzeitiger Bündelung ihrer Interventionsbefugnisse – hervorragend bewährt, und die Verringerung der Anzahl der für derartige Verfahren zuständigen Gerichte ermöglicht es diesen, ihr Wissen ständig zu aktualisieren.

Tatsächlich wurden nur Richter, die bedeutende Erfahrungen und Sachkenntnisse auf dem Gebiet des IP-Rechts vorweisen konnten, zu diesen Gerichten berufen. Damit sind sie in der Lage, den durch die europäischen Rechtsvorschriften vereinheitlichten und integrierten rechtlichen Rahmen umzusetzen, womit eine Vereinheitlichung der Auslegungskriterien und eine konsistentere Rechtsprechung erreicht werden soll.

## **2. Fehlende Harmonisierung bei europäischen Patenten: italienische Erfahrungen – Licht und Schatten**

Obwohl auf nationaler Ebene auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und insbesondere der Patente eine gewisse Harmonisierung und eine relativ homogene Vorgehensweise erreicht worden sind, scheint sich dies auf der europäischen Ebene nicht auszuwirken, wie der unterschiedliche Ausgang von parallel eingeleiteten Verfahren zu europäischen Patenten in verschiedenen Mitgliedstaaten sowie das ungeklärte Verhältnis zu den Verfahren vor dem EPA zeigen.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass europäische Patente nach ihrer Erteilung in eine Vielzahl nationaler Patente zerfallen (das europäische Patent wird als "*Bündel*" nationaler Patente definiert), die dem jeweiligen nationalen Recht unterliegen und durch unterschiedliche nationale Systeme zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten geschützt werden, in denen die verschiedenen nationalen Rechtstraditionen zum Ausdruck kommen.

Als unglückselige Folge bleibt das durch ein europäisches Patent verliehene Monopol letztendlich auf diejenigen Länder beschränkt, in denen es nicht angefochten wurde (oder in denen Verletzungsverfahren zugunsten des Patentinhabers ausgegangen sind), wohingegen die Erfindung in Ländern, in denen das Patent für nichtig erklärt wurde, von jedermann frei verwertet werden kann.

In der Tat kann ein und dasselbe Verhalten in einigen EU-Staaten als Patentverletzung gewertet werden, in anderen hingegen nicht.

Die Möglichkeit der Austragung von Streitigkeiten an mehreren Gerichtsständen hat mangelnde Rechtssicherheit zur Folge, da die Gerichte verschiedener Länder dieselbe patentierte Erfindung unterschiedlich auslegen können.

Nebenbei bemerkt enthält das Münchner Übereinkommen keine der Koordinierung dienenden Kriterien, wie sie für die Gemeinschaftsrechte festgesetzt wurden.

mere alternative to loss of profit of the rights' owner) and on a rising scale proportional to the severity of the violations<sup>10</sup>.

Currently, the experience of the specialised IP courts – also thanks to the set of sanctions they have been provided with while concentrating their intervention powers – has proved to be of an excellent quality and the reduction of the number of courts entitled to deal with this kind of claim has promoted the uninterrupted updating of professional knowledge.

In fact, only judges who have gained significant experience and skill in IP matters have been appointed to these courts; the same courts are in a position to implement a legal framework, unified and integrated through the EU rules, so that a greater uniformity of the interpretative criteria and a more consistent case law are destined to be achieved.

## **2. Lack of harmonisation of European patents: light and shade of the Italian experience**

Although a certain level of harmonisation and a relatively homogeneous approach to IP matters and patents in particular has been achieved at a national level, this does not seem to be reflected at a European level, due either to different outcomes of parallel proceedings initiated in different member states or to an uncertain relationship with EPO procedures.

This is a consequence of the "*splitting-off*" of the European patent – once granted – into multiple national patents (the EP is defined as a "*bundle*" of national patents) governed by multiple national laws and protected by multiple national litigation systems underpinning multiple national legal cultures.

As an unfortunate consequence of the above, the monopoly afforded to European patents is ultimately confined to countries in which it has not been contested (or in which infringement proceedings have been decided in favour of the patentee), whereas the invention can be freely exploited by anyone in a country in which a patent has been revoked.

In fact, one and the same rule can be held to be infringing in some countries of the common market and not to be infringing in other countries of the EU.

The possibility of *multi-forum litigation* creates uncertainty, as different courts in different countries can deliver diverging interpretations on the same patent invention.

It is to be noted incidentally that the Munich Convention does not provide co-ordinating criteria such as those which are enacted for Community rights.

réalisés par le contrevenant (comme simple alternative au dédommagement du titulaire des droits pour manque à gagner). Ces sanctions doivent être proportionnelles à la gravité de l'atteinte constatée<sup>10</sup>.

A présent, l'expérience acquise avec les chambres spécialisées s'est avérée positive (grâce aussi à la panoplie de sanctions mises à leur disposition et à la concentration de leurs pouvoirs d'intervention), et la réduction du nombre des tribunaux autorisés à traiter ce type d'affaires a favorisé la mise à jour permanente des connaissances professionnelles.

Le fait est que seuls des juges qui avaient acquis une expérience et des connaissances suffisantes dans le domaine de la propriété intellectuelle ont été nommés membres de ces chambres. Celles-ci sont donc en mesure d'implémenter un cadre normatif que les dispositions européennes ont permis d'unifier et d'intégrer, de façon à obtenir une plus grande uniformité des critères interprétatifs et plus de cohérence dans la jurisprudence.

## **2. Harmonisation des brevets européens: l'expérience italienne est mitigée**

Bien qu'on ait atteint au niveau national un certain degré d'harmonisation et une approche relativement homogène des questions de propriété intellectuelle, en particulier de celles qui touchent aux brevets, il ne semble pas que cela soit le cas au niveau européen, qu'il s'agisse des procédures parallèles engagées dans différents Etats contractants, qui ont abouti à des résultats divergents, ou des relations plutôt floues avec les procédures de l'OEB.

C'est la conséquence de l'"éclatement" du brevet européen, une fois délivré, en de multiples brevets nationaux (le brevet européen étant défini comme étant un "faisceau" de brevets) soumis à de multiples législations nationales et protégés par différents systèmes nationaux concernant les litiges en contrefaçon, reflets des différentes cultures juridiques au niveau national.

La conséquence funeste de ce qui précède est que les monopoles conférés par les brevets européens finissent par se limiter aux pays dans lesquels ils n'ont pas fait l'objet de contestations (ou dans lesquels des litiges en contrefaçon ont été tranchés en faveur du titulaire du brevet), alors que l'invention peut être librement exploitée par quiconque dans les pays où le brevet a été révoqué.

En fait, un seul et même comportement peut être interprété comme constituant une contrefaçon dans certains Etats, mais pas dans d'autres Etats de l'Union européenne.

La possibilité de porter un litige devant de multiples forums judiciaires constitue une autre source d'incertitude, étant donné que des tribunaux situés dans différents pays peuvent avoir des vues divergentes sur la façon d'interpréter le même brevet.

Accessoirement, il est à noter que la Convention de Munich ne procure pas de critères d'harmonisation tels que ceux promulgués à l'égard des droits communautaires.

<sup>10</sup> Art. 124 und 125 des Gesetzbuchs zum gewerblichen Eigentum.

<sup>10</sup> Arts.124 and 125 IP Code.

<sup>10</sup> Articles 124 et 125 du Code de la propriété industrielle.



Um nur ein Beispiel zu nennen, gibt es keine Vorschrift über die Aussetzung des nationalen Verfahrens für den Fall, dass ein Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren vor dem EPA anhängig ist, und insbesondere bei einem 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 hinsichtlich seines nationalen "Teils" vor einem nationalen Gericht angefochten wird.

Falls ein einstweiliges Verfahren vor einem ausländischen Gericht anhängig ist, können italienische Richter gegenwärtig die Aussetzung des Verfahrens nur aufgrund einer Vorschrift des internationalen Privatrechts<sup>11</sup> anordnen, wenn sie der Auffassung sind, dass die ausländische Entscheidung Wirkungen in Italien entfalten könnte.

Obwohl die Große Beschwerdekammer wiederholt bekräftigt hat, dass "das Beschwerdeverfahren als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen ist"<sup>12</sup>, kann das durch das EPÜ geschaffene "interne System" in der Regel keine Aussetzung von Gerichtsverfahren bewirken, die auf die Gewährung eines eigenständigen Schutzes für den nationalen Teil eines europäischen Patents gerichtet sind.

Im Gegensatz hierzu sehen die EG-Verordnungen Nr. 40/94 und 6/02 eine "Aussetzung von Amts wegen" von vor Gemeinschaftsmarkengerichten anhängigen Nichtigkeitsverfahren vor, die auf eine Verletzungsklage im Wege der Widerklage eingeleitet wurden, wenn ein Verfahren in derselben Sache vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) anhängig ist; selbst dann, wenn vor dem HABM kein Verfahren anhängig ist, muss dieses Amt auf jeden Fall von der Widerklage unterrichtet werden.<sup>13</sup>

#### **A. Der Einfluss der Rechtsprechung des EPA auf nationale Rechtsstreitigkeiten**

Vor den Gerichten mehrerer europäischer Staaten – einschließlich Italiens – ist der Ausgang von Verfahren vor dem EPA ein wichtiger *Anhaltspunkt* dafür, ob einstweilige Maßnahmen gewährt oder versagt werden<sup>14</sup>, doch sind die Richter im Hauptsacheverfahren nicht an die betreffenden Entscheidungen gebunden, die – obwohl sie auf triftigen technischen und rechtlichen Argumenten der Beschwerdekammern beruhen – einer vollständigen (Neu)Bewertung der Rechtsgültigkeit des Patents nach Maßgabe der nationalen Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen.

Somit kann die endgültige Entscheidung durch die Auffassung eines vom Gericht bestellten Sachverständigen beeinflusst werden, die erheblich von den Schlussfolgerungen abweichen kann, zu denen die europäischen Prüfer gelangt sind<sup>15</sup>.

Ich möchte das eben Gesagte etwas ausführen:

Die auf europäischer Ebene durchgeführten Recherchen zum Stand der Technik und die vertretenen Rechtsauffassungen sowie ganz allgemein die umfangreiche, auf der Erfahrung der Beschwerdekammern beruhende Rechtsprechung spielen im Allgemeinen eine wichtige Rolle in einstweiligen Verfahren, in denen vorläufige Maßnahmen angeordnet werden und aus Dringlichkeitsgründen kein Sachverständiger bestellt werden kann, um ein erstes technisches Gutachten zur Gültigkeit des streitigen Patents abzugeben.

Just to mention one, there is no provision for a stay of national proceedings whenever administrative and jurisdictional EPO proceedings are pending, especially in the event of "post-grant or belated opposition", which may possibly result in revocation or limitation of the patent which has been granted and which may, at the same time, be the object of an invalidity action as to its national "portion" before a national court.

Currently, there is a private international law provision<sup>11</sup> enabling the Italian judge – should preliminary proceedings be pending in another jurisdiction – to grant a stay of the proceedings should he deem the foreign decision to have effect in Italy.

However, although the Enlarged Board of Appeal has repeatedly emphasised that "the appeal procedure is to be considered as a judicial procedure"<sup>12</sup>, it is a general rule that the "inner system" provided for by the Convention cannot stop the judicial proceedings aimed at granting autonomous protection to the national portions of European patents.

On the contrary, a "compulsory stay" of nullity proceedings pending before TMDCs as a counterclaim against a claim for infringement is provided by EC Regs. 40/94 and 6/02, if the same claim is pending before the OHIM; even if no proceedings are pending before the OHIM, the counterclaim has to be notified to the Office in any case.<sup>13</sup>

#### **A. The influence of EPO case law on national litigation**

In several continental jurisdictions – including Italy – the outcome of the EPO procedure represents a strong *reference point* in determining if provisional measures must be granted or denied<sup>14</sup>, but proceedings on the merits are not bound by the relevant decisions which – although founded on sound technical and legal arguments of the EPO boards of appeal – do not prevent the complete (re-)evaluation of the validity of the patent in the light of the national legislation.

Therefore, the final decision can be influenced by the opinion of a court-appointed expert, which may diverge substantially from the conclusions reached by the European examiner<sup>15</sup>.

I will try to further explain the above.

Technical investigations carried out and legal opinions expressed at a European level, or, more generally, the body of case law based on the experience of the boards of appeal, generally play a significant role in precautionary proceedings leading to the imposition of provisional measures, where the matter is too urgent for the previous appointment of an expert for a first technical opinion on the validity of the contested patent.

Pour n'en citer qu'un, il n'existe pas de disposition prévoyant le sursis à statuer dans les procédures nationales lorsque des procédures administratives ou judiciaires sont en cours à l'OEB, en particulier en cas d'opposition consécutive à la délivrance du brevet, pouvant conduire à la révocation ou modification du brevet européen délivré, lequel peut en même temps faire l'objet d'une action en nullité devant un tribunal national pour ce qui est de la partie nationale correspondante dudit brevet.

Actuellement, il n'existe qu'une disposition du droit international privé<sup>11</sup> qui permette au juge italien de surseoir à statuer lorsqu'une question de nature préjudicielle est en examen auprès d'une autre juridiction et que la décision de celle-ci est susceptible de produire des effets en Italie.

Toutefois, bien que la Grande Chambre de recours ait souligné à plusieurs reprises que "la procédure de recours doit être considérée comme étant de nature judiciaire"<sup>12</sup>, le "système interne" instauré par la Convention ne saurait, en règle générale, avoir pour effet de suspendre la procédure judiciaire nationale, dont le but est d'assurer la protection autonome des droits nationaux issus d'un brevet européen.

Par contre, les règlements CE 40/94 et 6/02 prévoient la "suspension obligatoire" des actions en nullité pendantes auprès des TMCDs, engagées à titre de demandes reconventionnelles dans le cadre de procédures en contrefaçon, lorsque la même action en nullité est pendante auprès de l'OHMI. En tout état de cause, l'OHMI doit être informé d'une telle demande reconventionnelle, même si aucune procédure en nullité n'a été engagée devant cet Office.<sup>13</sup>

#### A. L'influence de la jurisprudence de l'OEB sur les litiges nationaux

Pour les juridictions de bon nombre de pays d'Europe continentale, y compris l'Italie, l'issue des procédures à l'OEB constitue un point de repère important lorsqu'il s'agit de décider si des mesures provisoires doivent être prises<sup>14</sup>. Par contre, les décisions pertinentes des chambres de recours de l'OEB – bien que fondées sur de solides arguments techniques et juridiques – n'ont pas d'effet contraignant sur les procédures au fond et n'empêchent pas les juges nationaux de procéder au réexamen complet de la validité du brevet eu égard à la législation nationale.

Par conséquent, la décision finale peut être influencée par l'opinion d'un expert commis par le tribunal, opinion qui peut s'écarter considérablement des conclusions de l'OEB<sup>15</sup>.

On trouvera ci-après de plus amples explications.

Régulièrement, les expertises techniques réalisées au niveau européen, ainsi que les opinions juridiques, ou, plus généralement, l'ensemble de la jurisprudence fondée sur l'activité des chambres de recours jouent un grand rôle dans la procédure de référé, qui conduit à des mesures provisoires ou conservatoires lorsque l'affaire est trop urgente pour permettre la nomination préalable d'un expert en vue d'un premier avis technique sur la validité du brevet contesté.

<sup>11</sup> Art. 7 III° L. 218/95.

<sup>12</sup> Der High Court of Justice des Vereinigten Königreichs hat diesen Grundsatz in seiner Entscheidung vom 20. Dezember 1996 (*Lenzing*) bekräftigt. Es ist darauf hinzuweisen, dass das EPA seit 2003 an einem Projekt zur organisatorischen Verselbständigung der Beschwerdekammern arbeitet, die unter der Bezeichnung "Europäisches Patentbeschwerdegericht" gerichtliche Funktionen ausüben sollen.

<sup>13</sup> Art. 100 und 96 der EG-VO Nr. 40/94 und Art. 86 und 91 der EG-VO Nr. 6/02.

<sup>14</sup> IP-Kammer Mailand, Verfügung vom 5. April 2004 (*Fosco*); IP-Kammer Rom, Verfügungen vom 27. April 2005 (*Matutini*) und 8. Juli 2005 (*Opinion leaders*); IP-Kammer Neapel, Verfügung vom 26. November 2004 (*Tyco electronics*); Gericht Monza, Verfügung vom 20. Februar 2002 (*Breda*).

<sup>15</sup> Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 2. Mai 2002 (*Samsonite*), und Gericht Mailand, Urteil vom 23. Juli 2003 (*Merloni*), mit denen jeweils der italienische Teil eines europäischen Patents, dessen Rechtsgültigkeit im betreffenden Einspruchsverfahren vor dem EPA bestätigt worden war, für nichtig erklärt wurde.

<sup>11</sup> Art. 7 III° para. L.218/95.

<sup>12</sup> Accordingly, the UK High Court of Justice upheld this principle in its decision dated 20 December 1996 (*Lenzing*). It is to be noted that since 2003 the EPO has been working on a project aimed at granting organisational freedom and judicial functions to the boards of appeal under the name of "European Court of patent appeals".

<sup>13</sup> Arts.100 and 96 EC Reg. 40/94 and Arts. 86 and 91 EC Reg. 6/02.

<sup>14</sup> 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*); Monza District Court, order of 20 February 2002 (*Breda*).

<sup>15</sup> Milan Court of Appeal, judgment of 2 May 2002 (*Samsonite*) and Milan District Court, judgment of 23 July 2003 (*Merloni*), both deciding the invalidity of the Italian portion of EPs which were, anyway, maintained as valid in the relevant EPO opposition proceedings.

<sup>11</sup> Article 7 (III) L.218/95.

<sup>12</sup> La Haute Cour de justice britannique a donc maintenu ce principe dans sa décision du 20 décembre 1996 (*Lenzing*). Il est à noter que l'OEB travaille depuis 2003 à un projet visant à garantir l'autonomie organisationnelle et les fonctions juridictionnelles des chambres de recours sous la dénomination "Cour d'appel européenne en matière de brevets".

<sup>13</sup> Articles 100 et 96 du règlement CE 40/94 et articles 86 et 91 du règlement CE 6/02.

<sup>14</sup> Chambre spécialisée du Tribunal de première instance de Milan, ordonnance du 5 avril 2004 (*Fosco*); chambre spécialisée du Tribunal de première instance de Rome, ordonnance du 27 avril 2005 (*Matutini*) et ordonnance du 8 juillet 2005 (*Opinion leaders*); chambre spécialisée 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*).

<sup>15</sup> 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.

In diesen Fällen war der Ausgang des europäischen Verfahrens für die italienischen Gerichte oftmals entscheidend, zum einen, um das scheinbare Bestehen eines zu schützenden Rechts positiv festzustellen, und zum anderen, um während oder nach Abschluss eines Einspruchsverfahrens eine Patentverletzung auszuschließen, wenn das EPA den ursprünglichen Schutzbereich des Patents eingeschränkt hatte.

So wurde etwa eine einstweilige Verfügung wegen Verletzung des Patents am Rheumamittel "Naproxen" erlassen, das Gegenstand eines europäischen Patents war, obwohl im einstweiligen Verfahren ein wissenschaftliches Gutachten (*parere pro veritate*) vorgelegt worden war, in dem die Gültigkeit des Patents negativ beurteilt wurde<sup>16</sup>; in einem anderen Fall wurde die Erteilung eines europäischen Patents als hinreichende Gewähr für die Neuheit einer Erfindung (eines Filmprojektors) angesehen, obwohl die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen war<sup>17</sup>; in einem weiteren Fall wurde die Bedeutung des europäischen Verfahrens für die Aufrechterhaltung der Gültigkeitsvermutung eines Patents (auf eine Rohrbiegemaschine) unterstrichen, die Voraussetzung für die Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz ist<sup>18</sup>.

Zunächst wurde einstweiliger Rechtsschutz auch für das europäische Biotechnologiepatent (Amgen) zur Herstellung von menschlichem Erythropoietin mittels DNA-Rekombinantentechnik<sup>19</sup> gewährt; die einstweilige Verfügung wurde später jedoch eingeschränkt, weil die technische Beschwerdekammer zwischenzeitlich – im Einspruchsverfahren – die ursprünglichen Ansprüche eingeschränkt hatte. Das nationale Gericht konnte diese Einschränkung nicht unberücksichtigt lassen, die Zweifel daran aufkommen ließ, ob das Erfordernis des *fumus boni iuris* nach wie vor erfüllt war<sup>20</sup>.

Weniger einheitlich (und bisweilen sogar widersprüchlich) fallen hingegen die Sachentscheidungen italienischer Gerichte aus, wenn der "italienische Teil" eines europäischen Patents angefochten wird.

Die unterschiedlichen Auffassungen, die Sachentscheidungen zur Verletzung europäischer Patente kennzeichnen – die häufig in Urteile münden, die *endgültig* werden und *gegen jedermann* wirken – sind darauf zurückzuführen, dass sie ebenso wie die Entscheidungen zu nationalen Patenten nach wie vor durch die kritische Beurteilung des Patents durch den vom Gericht bestellten Sachverständigen beeinflusst werden.

Auf diese Weise kann ein europäisches Patent unter Umständen in technischer Hinsicht anders bewertet werden, als es das EPA getan hat, so dass es (bzw. genauer gesagt sein italienischer "Teil") vom Gericht für nichtig erklärt wird.

Italienische Patentverletzungsverfahren werden faktisch maßgeblich von der Auffassung des gerichtlich bestellten Sachverständigen bestimmt, die dieser nach Beratungen mit den Sachverständigen der Parteien äußert. Die Gerichte haben die Schlussfolgerungen ihrer Sachverständigen nur sehr selten verworfen, wenn sie von denjenigen des europäischen Prüfers abwichen.

Ich will nachfolgend einige Beispiele nennen:

Im Stadium der materiellen Prüfung eines Falles mit dem daran anschließenden Endurteil, so das Berufungsgericht Mailand, könne man sich nicht auf den möglicherweise durch

In these cases the outcome of the European procedure has often been a "milestone" for the Italian courts – in a positive way – for determining the appearance of the right to be protected, and – in a negative way – during or after the conclusion of opposition proceedings, to rule out infringement following EPO reduction of the original "scope" of the patent.

So, the injunction against the infringer of the anti-rheumatic substance "naproxene", which was the subject of a European patent, was granted notwithstanding the legal opinion (*parere pro veritate*) produced in the precautionary proceedings, contrary to the validity of the drug<sup>16</sup>; the grant of the European patent was deemed to be a valid token of the novelty of an invention (a cinematographic projector) even though the period for opposition had not yet expired<sup>17</sup>; and the value of the European procedure for upholding the presumption of validity of the patent (a pipe-bending machine) necessary for granting provisional protection was emphasised<sup>18</sup>.

Provisional protection was initially accorded to a European biotechnology patent (Amgen) for producing human erythropoietin by the recombinant DNA technique<sup>19</sup>, but the injunction was later qualified on the grounds that the technical board of appeal had meanwhile, at the opposition stage, reduced the original claims, so that the national court could not disregard this limitation, which introduced an element of doubt as to whether the requirement of *fumus boni iuris* persisted<sup>20</sup>.

By contrast, there is no unanimity (and sometimes there is even outright contradiction) in Italian decisions on the merits where the validity of a European patent has been disputed as to its "national" portion.

The disparity of views characterising European patent infringement actions on the merits – which often end with judgments that may well become *final* and have *erga omnes* effects – is due to the fact that, like those involving national patents, they are still influenced by the critical assessment of the court-appointed expert.

In this way, a European patent may undergo a technical assessment different from the EPO's, which may induce the judge to revoke it (i.e. its Italian portion).

In fact, Italian infringement proceedings essentially rest on the opinion of a court-appointed expert expressed after deliberation with the parties' experts: on very rare occasions, in the event that the expert's conclusions diverged from the solution adopted by the European examiner, the judge disregarded those of his expert.

Some examples.

It has been stated that, in the phase of consideration of a case on the merits, by the final judgment, nothing can be left to the "appearance" of the right possibly presented by European

Dans de telles affaires, le résultat de la procédure européenne a souvent constitué un jalon important pour les tribunaux italiens, au sens positif, quand il s'agissait de déterminer l'étendue des droits de protection recherchés, ou négatif, quand il fallait trancher une action en contrefaçon suite à la limitation de la portée originelle du brevet en procédure d'opposition.

Ainsi, une injonction contre le contrefacteur présumé de la substance anti-rhumatisme "naproxene", faisant l'objet d'un brevet européen, a été rendue malgré le parère (*parere pro veritate*) produit au cours de la procédure de référé, qui concluait à l'invalidité du brevet<sup>16</sup>. Dans une autre affaire, la délivrance du brevet européen a été considérée comme un gage de la nouveauté de l'invention (un projecteur cinématographique), alors que le délai d'opposition n'avait pas encore expiré<sup>17</sup>. Enfin, l'intérêt de la procédure européenne a été souligné pour le maintien de la présomption de validité du brevet (portant sur une machine à cintrer les tubes), condition *sine qua non* pour la prise de mesures provisoires de protection<sup>18</sup>.

Une protection provisoire a été accordée pour la production d'érythropoïétine utilisant la technologie de l'ADN recombinant sur la base d'un brevet européen (Amgen)<sup>19</sup>, mais l'injonction a été restreinte ultérieurement au motif que la chambre de recours technique avait depuis, au stade de l'opposition, limité la portée des revendications d'origine. Le tribunal national ne pouvait donc pas ignorer une limitation qui faisait douter que la condition tenant au "*fumus boni iuris*" (apparence de bien-fondé de la demande) soit encore remplie<sup>20</sup>.

Par contre, lorsque la validité de la "partie nationale" du brevet européen est contestée, les décisions au fond italiennes sont loin d'être unanimes (elles sont même parfois nettement contradictoires).

Les divergences de vues qui caractérisent les procédures au fond concernant les contrefaçons – procédures qui débouchent souvent sur des jugements définitifs avec effet *erga omnes* – sont dues au fait qu'elles subissent l'influence des avis des experts commis par les tribunaux, comme dans les procédures portant sur des brevets nationaux.

Il s'ensuit que l'appréciation technique portée sur un brevet européen peut diverger de celle de l'OEB et peut inciter le juge à révoquer le brevet (ou plutôt la partie italienne de celui-ci).

En effet, les procédures en contrefaçon italiennes sont essentiellement fondées sur l'avis de l'expert commis par le tribunal, après avoir entendu les experts des parties impliquées : il est très rare que le juge écarte les conclusions de son propre expert lorsqu'elles divergent de la position de l'examineur de l'OEB.

Quelques exemples :

Il a été indiqué dans les motifs au fond d'une décision finale que celle-ci ne peut se fonder sur l' "état" du brevet dans une procédure européenne antérieure, qui avait servi de point de

<sup>16</sup> Gericht Mailand, Verfügung vom 11. Mai 1988.

<sup>17</sup> IP-Kammer Mailand, Beschluss (aufgrund einer Beschwerde) vom 19. Februar 2004 (FAL).

<sup>18</sup> Gericht Bassano del Grappa, Beschluss vom 22. Januar 2001 (BLM).

<sup>19</sup> Gericht Mailand, Verfügung vom 22. November, und Gericht Monza, Verfügung vom 2. Mai 1994, in welcher der *fumus* unter Hinweis auf Präzedenzfälle aus der Gerichts- und Verwaltungspraxis anderer Länder, in denen bereits eine Prüfung erfolgt war, bejaht wurde (*Ortho/Cilag v. Boehringer*).

<sup>20</sup> Gericht Mailand, Beschlüsse vom 28. Januar 1999 und 19. Mai 1999 (a. a. O.).

<sup>16</sup> Milan District Court, injunction of 11 May 1988.

<sup>17</sup> IP Court of Milan, order (following a complaint) of 19 February 2004 (FAL).

<sup>18</sup> Bassano del Grappa District Court, order of 22 January 2001 (BLM).

<sup>19</sup> Milan District Court, injunction of 22 November, and Monza District Court, injunction of 2 May 1994, in which the *fumus* was also supplemented with reference to judicial and administrative precedents from other countries in which "prior examinations" were conducted (*Ortho/Cilag-Boehringer*).

<sup>20</sup> Milan District Court, orders of 28 January 1999 and 19 May 1999 (ibid.).

<sup>16</sup> Tribunal de première instance de Milan, injonction du 11 mai 1988.

<sup>17</sup> Chambre spécialisée du Tribunal de première instance de Milan, ordonnance (à la suite d'une plainte) du 19 février 2004 (FAL).

<sup>18</sup> Tribunal de première instance de Bassano del Grappa, ordonnance du 22 janvier 2001 (BLM).

<sup>19</sup> Tribunal de première instance de Milan, injonction du 22 novembre, et Tribunal de première instance de Monza, injonction du 2 mai 1994, fondées non seulement sur l'apparence de bien-fondé de la demande mais aussi sur des références à des précédents administratifs et judiciaires dans d'autres pays pratiquant un "examen préliminaire" (*Ortho/Cilag-Boehringer*).

<sup>20</sup> Tribunal de première instance de Milan, ordonnances du 28 janvier 1999 et du 19 mai 1999 (ibid.).



europäische Präzedenzfälle geschaffenen "Anschein" eines Rechts verlassen, von dem man sich im vorläufigen Verfahren leiten ließ. Selbst wenn das EPA festgestellt habe, dass die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents (einer "Druckvorrichtung") nicht entgegenstünden, schließe dies gemäß Artikel 138 (1) EPÜ eine erneute Prüfung der Gültigkeit der Erfindung nach den nationalen Rechtsvorschriften nicht aus<sup>21</sup>.

Obwohl die zuständige Kammer des EPA den Einspruch bereits zurückgewiesen hatte, schloss sich das Gericht im Fall eines europäischen Patents auf einen "Behälter für die unterirdische Installation von Flüssiggastanks" daher den Schlussfolgerungen seines eigenen Sachverständigen an, wonach die Erfindung keine erfinderische Tätigkeit beinhaltete, da ihre Merkmale zum Stand der Technik gehörten.

Das Gericht zeigte sich von der Entscheidung des EPA unbeeindruckt und führte aus, für die Beurteilung der Nichtigkeit des nationalen "Teils" des Patents sei gemäß Artikel 2 (2) und 138 (1) EPÜ allein das nationale Gericht zuständig<sup>22</sup>.

Die Kriterien der "erfinderischen Tätigkeit", des "Naheliegens", des "Standes der Technik" sowie der Begriff des "Fachmanns" werden nicht immer einheitlich und in Übereinstimmung mit den vom EPA in seinen Entscheidungen aufgestellten Grundsätzen ausgelegt.

Einige Sachverständige halten die italienischen Kriterien zur Beurteilung der "erfinderischen Tätigkeit" für strikter als die vom EPA zugrundegelegten, da europäische Prüfer ihrer Ansicht nach weniger stringente und strenge Standards anlegen als die von ihren Sachverständigen beratenen italienischen Richter.

Diese weit verbreitete Ansicht widerspricht offenkundig sowohl dem Geist als auch dem Buchstaben des italienischen Patentgesetzes, dessen Definition des Erfordernisses der *Neuheit* (*novità intrinseca* = Originalität, *novità estrinseca* = Abheben vom Stand der Technik) sich vollkommen mit derjenigen des Münchner Übereinkommens deckt: Die Erfindung muss nicht besonders oder gar ganz außergewöhnlich originell sein, sondern darf nur im Hinblick auf den *Stand der Technik* nicht nahe liegend sein<sup>23</sup>.

Bei der Beurteilung der Neuheit werden jedoch unterschiedliche Kriterien zugrunde gelegt, wie die folgenden Beispiele veranschaulichen:

Die heutigen Erfindungen sind meist Weiterentwicklungen oder Verbesserungen früherer Erfindungen, und es leuchtet daher ein, dass der Klärung des Zusammenhangs zwischen diesen Erfindungen große Bedeutung zukommt.

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).

Während der europäische Prüfer den funktionellen Zusammenhang zwischen den Elementen der Kombination für die Gewährung von Schutz für ausreichend erachtete, weil die

precedents that guided the precautionary proceedings; this means that, even if the EPO held that the grounds for opposition did not preclude the maintenance of the patent, this decision is without prejudice to the re-examination of the invention's validity in accordance with national legislation, as provided by Article 138(1) EPC<sup>21</sup>.

Thus, in the case of a European patent for a sealed container for the "underground installation of liquid gas tanks", the court espoused the conclusions of its own expert, who took the view that the invention lacked an inventive step because its characteristics had to be deemed already comprised in the state of the art even though the competent EPO division had already rejected the opposition.

The court, therefore, denied the European decision any influence, arguing that only the national court was competent to rule on the nullity of the national portion of the patent, having regard to Articles 2(2) and 138(1) EPC<sup>22</sup>.

The "inventive step", "obviousness", "prior art", "skilled person" criteria do not always rely on a sole interpretation which is consistent with the principles set out in EPO decisions.

Some experts assume that the Italian criteria for an "inventive step" 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.

This is a common opinion, manifestly inconsistent with both the spirit and the letter of the Italian patent legislation, whose definition of the requirement of (intrinsic and extrinsic) *novelty* is identical to that of the Munich Convention: no particular or exceptional originality is called for, it being merely necessary for the invention not to be obvious having regard to the *state of the art*<sup>23</sup>.

On this point, however, divergent criteria have been applied, as the following examples will show more clearly.

Most inventions today are developments or improvements of earlier inventions, so that the importance of identifying the relations between them is obvious.

Let us consider the example of a "combination invention" held to be validly patentable at the European level and having also successfully overcome the hurdle of opposition proceedings (i.e. the *Samsonite* case with three locks and a trim comprising an edge-to-edge elastic strip – all of these characteristics being already known).

While the European examiner considered that the functional relationship between the elements of the combination was sufficient for the granting of protection because the solution

repère à la procédure de référé. En d'autres termes, même si l'OEB avait considéré que les motifs d'opposition ne s'opposaient pas au maintien du brevet, cela n'empêchait pas le tribunal d'en réexaminer la validité conformément à la législation nationale, comme prévu par l'article 138(1) CBE<sup>21</sup>.

Ainsi, dans une affaire concernant un brevet européen portant sur un réservoir clos pour le "stockage souterrain de gaz liquide", bien que la division compétente de l'OEB ait déjà rejeté l'opposition, la chambre a repris les conclusions de son propre expert, lequel avait considéré que l'invention ne satisfaisait pas au critère d'activité inventive parce que ses caractéristiques figuraient déjà dans l'état de la technique.

La chambre a donc nié que la décision de l'OEB ait une influence quelconque, alléguant que seul le tribunal national était compétent, eu égard aux articles 2(2) et 138(1) CBE, pour connaître de la validité de la partie nationale du brevet<sup>22</sup>.

Les critères d'"activité inventive", d'"évidence", d'"état de la technique" ou d'"homme du métier" ne sont pas toujours interprétés d'une seule et même manière, qui soit compatible avec les principes exposés dans les décisions de l'OEB.

Certains spécialistes affirment que les critères italiens de l'"activité inventive" sont plus stricts que ceux de l'OEB, c'est-à-dire que les examinateurs de l'OEB appliquent des critères moins absolus et moins rigoureux que ceux des juges italiens et des experts qui les assistent.

Il s'agit là d'une opinion courante qui, manifestement, ne concorde pas avec l'esprit et la lettre de la législation italienne sur les brevets. Celle-ci définit l'exigence d'activité inventive (intrinsèque et extrinsèque) de manière identique à celle de la Convention de Munich : il n'y a pas lieu de faire preuve d'une originalité particulière, la seule condition nécessaire étant que l'invention ne soit pas évidente par rapport à l'état de la technique<sup>23</sup>.

Et pourtant, différents critères ont été appliqués en la matière, comme le montreront plus clairement les exemples suivants.

De nos jours, la plupart des inventions portent sur des mises au point ou des perfectionnements d'inventions antérieures, de sorte qu'il importe évidemment d'établir les liens entre ces inventions.

Considérons, par exemple, une "invention de combinaison", considérée comme 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).

L'examineur européen avait estimé qu'il existait un rapport fonctionnel suffisant entre les éléments de la combinaison et que la solution n'était pas évidente, alors que la Cour d'appel

<sup>21</sup> Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 4. Juli 1997 (*Markem*), mit dem der italienische Teil eines europäischen Patents auf eine "Druckvorrichtung" für nichtig erklärt wurde, wie zuvor schon der französische Teil durch das Pariser Tribunal de Grande Instance, und Urteil vom 2. Mai 2002 (*Samsonite*), mit dem eine Reihe von europäischen Patenten auf "Verschlussysteme für Hartschalenkoffer" für nichtig erklärt wurde.

<sup>22</sup> Gericht Mailand, Urteil vom 8. Mai 2003 (*Merloni*).

<sup>23</sup> Die Auffassung, dass selbst ein "begrenztes" Maß an Kreativität und Originalität ausreichend ist, wurde vom italienischen Kassationshof mehrfach bestätigt (s. statt vieler Kassationshof, Urteil Nr. 2965 vom 14. April 1988, wonach "eine Erfindung nicht nur dann patentierbar ist, wenn sie von Originalität und Kreativität zeugt, sondern auch, wenn einfach ein neues Ergebnis erzielt wird, das sich nicht durch einen schlichten und simplen Denkprozess aus dem Stand der Technik ableiten lässt – d. h., es darf sich nicht um eine unvermeidliche Anwendung des Bekannten handeln").

<sup>21</sup> Milan Court of Appeal, judgment of 4 July 1997 (*Markem*), which revoked the Italian portion of a European patent for a "printing device", just as the Paris Tribunal de Grande Instance had revoked the corresponding French portion, as well as the judgment of 2 May 2002 (*Samsonite*), which revoked a number of European patents for "locking systems for rigid cases".

<sup>22</sup> Milan District Court, judgment of 8 May 2003 (*Merloni*).

<sup>23</sup> The opinion that even a "limited" degree of creativity and originality is sufficient, is borne out by several decisions of the Italian Supreme Court (*ex multis* Court of Cassation, 14 April 1988 No. 2965 according to which "a patentable invention is not only one that is the fruit of original creativity but also one that by more simple means achieves a novel result that cannot be deduced by simple, easy mental work on the state of the art – that is, it must not be an inevitable application of the known").

<sup>21</sup> Cour d'appel de Milan, arrêt du 4 juillet 1997 (*Markem*), qui a déclaré nulle la partie italienne d'un brevet européen portant sur une imprimante, comme le Tribunal de Grande Instance de Paris l'avait fait pour la partie française correspondante, et arrêt du 2 mai 2002 (*Samsonite*), qui a déclaré nuls plusieurs brevets européens portant sur des systèmes de verrouillage pour valises à coque dure.

<sup>22</sup> Tribunal de première instance de Milan, jugement du 8 mai 2003 (*Merloni*).

<sup>23</sup> Selon la Cour de cassation italienne, un degré "limité" de créativité et d'originalité est suffisant (cf., entre autres, Cour de cassation, arrêt n° 2965 du 14 avril 1988, selon lequel "une invention est brevetable non seulement si elle est le fruit d'une création originale, mais également si elle conduit, par des moyens plus simples, à un effet nouveau non prévisible par simple déduction à partir de l'état de la technique, c'est à dire qu'elle ne doit pas résulter inévitablement de ce qui est connu").

Lösung nicht nahe liegend war, stellte sich das italienische Berufungsgericht auf den Standpunkt, die Kombination sei rein "konstruktiver" Natur – 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 wäre<sup>24</sup>.

Im Rahmen einer Klage auf teilweise Nichtigerklärung eines europäischen Chemiepatents (auf Stoffe, die vor Bakterien- oder Pilzinfektionen schützen) berief sich ein anderes Gericht aufgrund einer "objektiven" Auffassung von Priorität, wonach eine Erfindung dann als neu gilt, wenn sie nicht im Stand der Technik enthalten ist, auf die EPA-Richtlinien für die Prüfung (ohne sie jedoch auf den betreffenden Fall anzuwenden), wonach der Prüfer bei der Beurteilung der *erfinderischen Tätigkeit* nicht danach fragen darf, ob ein Fachmann die Erfindung ausführen *könnte*, sondern ob er sie ausführen *würde*<sup>25</sup>.

Das italienische Gericht erklärte den italienischen Teil des europäischen Patents *in parte qua* für nichtig (wie zuvor bereits der Bundesgerichtshof den deutschen Teil), da die streitigen Ansprüche keine "*Auswählerfindung*" darstellten (die die Erzielung eines neuen Ergebnisses durch Weiterentwicklung der Ausgangserfindung voraussetzt), sondern lediglich eine "Entdeckung", mit der die Aufmerksamkeit auf bereits vorhandene Vorzüge gelenkt wird, die bislang einfach übersehen wurden<sup>26</sup>.

## B. Das Anspruchssystem

Die durch ein Patent verliehenen Ausschließlichkeitsrechte können je nach Auslegung der betreffenden Patentschrift eingeschränkt oder erweitert werden; die Auslegung ist somit Dreh- und Angelpunkt in jedem Patentverletzungsstreit, d. h. immer dann, wenn das Vorliegen einer Patentverletzung zu beurteilen ist. Die einschlägige Rechtsprechung ist jedoch europaweit nicht einheitlich.

Dem "*Anspruchssystem*" – wonach sich die Grenzen des durch ein Patent verliehenen Schutzes nach dem Inhalt der Ansprüche bestimmen (während die Beschreibung und die Zeichnungen lediglich zu deren Auslegung heranzuziehen sind, ohne jedoch den Ansprüchen etwas "hinzufügen" zu dürfen) – war sogar bei den Gerichten ein und desselben Landes ein sehr unterschiedlicher Erfolg beschieden.

In Italien haben sich die Gerichte dieses System (das nunmehr im italienischen Gesetzbuch zum gewerblichen Eigentum in eine verbindliche Form gegossen ist<sup>27</sup>) erst seit Kurzem zu eigen gemacht<sup>28</sup> und dabei die Auslegungsregeln des EPA übernommen, 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 offenbart, darin aber nicht beansprucht wird, nicht geschützt ist.

In der Vergangenheit kam es nicht selten vor, dass ein gerichtlich bestellter Sachverständiger versuchte, aus dem gesamten Wortlaut des Patents die *Idee einer allgemeinen Lösung* abzuleiten und dessen Inhalt unter Missachtung des Rechts Dritter auf einen möglichst klaren und eindeutigen

was not obvious, the Italian Court of Appeal 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 "*synergic*" effect amounting to an original and ingenious contribution (*quid pluris*) that was patentable<sup>24</sup>.

In a legal action for partial revocation of a European chemical patent (for substances affording protection from bacterial or fungal infestation), another court, arguing on the basis of the "objective" concept of priority, according to which an invention is considered novel if not comprised in the state of the art, invoked the EPO's Guidelines for Examination (although not applying them to the specific case), which provide that, in assessing *inventive step*, examiners must consider not whether a person skilled in the art *could* carry out the invention, but whether he or she *would* do so<sup>25</sup>.

The Italian court revoked *in parte qua* the Italian portion of the European patent (as the Bundesgerichtshof [Federal Court of Justice] had already done for the German portion), on the grounds that the contested claims did not constitute a "*selection invention*" (which presupposed a novel result achieved by research on the basic invention), but were merely a "*discovery*" drawing attention to advantages already achieved but which had previously simply been ignored<sup>26</sup>.

## B. The claims system

The exclusive rights which are granted by a patent may be narrowed or widened according to the interpretation of the relevant text, such interpretation being the turning point in any patent infringement litigation, whenever infringement may take place, but it does not provide consistent decisions throughout the whole European case law.

The "*claims system*" – aimed at addressing the interpretation of European patents within the limits of protection determined in the light of the scope of the claims (to be evaluated in the light of the description of the patent and of the drawings thereof, which cannot anyway "add" anything to the claims themselves) – has had a heterogeneous success even in domestic case law.

In Italy only recently such a system has been adopted by the Italian courts<sup>27</sup> (and now "set in stone" in the Italian IP Code<sup>28</sup>) following the EPO rules of interpretation, 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 claimed is not protected.

In the past it was not so unusual that a court-appointed expert wanted to derive the *idea of a general solution* from the entire text of the patent, thus redefining it in spite of the right of third parties to a scope of protection as clear and certain as possible<sup>29</sup> but – currently – under Article 69 EPC and the



italienne a jugé que la combinaison était purement "constructive"; autrement dit, elle n'était que la somme d'éléments connus et, au total, elle ne présentait aucun effet "technique" ou "synergique" nouveau qui puisse être considéré comme une contribution originale et ingénieuse (*quid pluris*) susceptible d'être brevetée<sup>24</sup>.

Dans une action en nullité partielle d'un brevet européen (portant sur des substances chimiques antibactériennes ou antifongiques), une autre chambre a fondé son argumentation sur la notion "objective" de nouveauté, selon laquelle une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Elle a cité les directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (bien que sans les appliquer au cas d'espèce), qui prévoient pour l'examen de l'*activité inventive* que les examinateurs doivent se demander non pas si l'homme du métier aurait pu réaliser l'invention, mais s'il l'aurait fait<sup>25</sup>.

La chambre a révoqué partiellement la partie italienne du brevet européen (comme la Cour Fédérale de justice l'avait fait pour sa partie allemande), aux motifs que les revendications litigieuses ne constituaient pas une invention de sélection (qui suppose l'obtention d'un effet nouveau par des travaux de recherche sur l'invention de départ), mais plutôt une "découverte" faisant valoir des avantages déjà connus, mais auxquels il n'avait pas été prêté attention jusque-là<sup>26</sup>.

## B. Le système des revendications

La portée des droits exclusifs conférés par le brevet peut être restreinte ou élargie selon l'interprétation que l'on donne à son texte, interprétation qui constitue le point décisif dans tout litige en contrefaçon d'un brevet, mais qui ne conduit pas toujours à des décisions cohérentes si l'on considère l'ensemble de la jurisprudence européenne.

Le "système des revendications" – destiné à permettre l'interprétation des brevets européens dans les limites de la protection déterminée par l'étendue des revendications (qu'il convient d'apprécier à la lumière de la description et des dessins, bien qu'ils ne puissent rien "ajouter" à la teneur des revendications proprement dites) – a connu un succès mitigé même dans la jurisprudence nationale.

En Italie, ce système n'a été adopté par les tribunaux<sup>27</sup> que dans un passé récent (et maintenant, il vient d'être ancré dans le Code de la PI italien<sup>28</sup>). Il suit les règles d'interprétation de l'OEB, selon lesquelles l'étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée uniquement par les revendications (qui doivent, toutefois, être interprétées à la lumière de la description et des dessins), de sorte que ne sont pas protégés les éléments divulgués dans le fascicule de brevet mais non revendiqués.

Autrefois, il n'était pas rare que l'expert commis par le tribunal tente de déduire l'*idée générale d'une solution* à partir du texte intégral du brevet, et donc en redéfinissant celui-ci, malgré le droit des tiers de pouvoir se fier à ce que l'étendue de la protection soit définie de façon aussi claire et certaine

<sup>24</sup> Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 2. Mai 2002, a. a. O. (*Samsonite*).

<sup>25</sup> In jüngster Zeit wurde in Verletzungsverfahren, die europäische Patente (Stangen und Stützen für Gerüste) betrafen, der "*could/would-Ansatz*" befolgt; hierbei wurde festgestellt, dass bei der Beurteilung des "would"-Aspekts die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit vom Stand der Technik ausgehen und zur Erfindung führen müsse. Eine rückschauende Betrachtungsweise – bei der von der Erfindung als gegeben ausgegangen und auf den Stand der Technik geschaut wird, um nachzuweisen, dass die Erfindung als solche bereits im Stand der Technik enthalten war – ist daher unzulässig (IP-Kammer Turin, Beschluss vom 27. Februar 2004 – *Peri GmbH*).

<sup>26</sup> Gericht Turin, Urteil vom 9. Juni 1999 (*Thor Chemie*).

<sup>27</sup> Art. 52 des Gesetzbuchs zum gewerblichen Eigentum entspricht Art. 69 EPÜ und dem Auslegungsprotokoll.

<sup>28</sup> Berufungsgericht Mailand, Urteile 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*). Hiervon weicht das Berufungsgericht Mailand in seinen Urteilen vom 19. Januar 2001 (*Macall*) und 14. Mai 2004 (*Terragni*) anscheinend ab, in denen es die Verbindlichkeit einer außerhalb der Ansprüche (nämlich in der Beschreibung) zum Ausdruck gebrachten Willenserklärung offenbar bestätigt. In diesen Entscheidungen hebt das Gericht zwar hervor, dass die Beschreibung und die Zeichnungen lediglich Hilfsmittel zur Auslegung des beanspruchten Gegenstands seien und diese nicht ergänzen könnten, hält es aber theoretisch für möglich, dass eine Willenserklärung zwar nicht ausdrücklich in den *sedes materiae* (den Ansprüchen) formuliert wird, aber dem beschreibenden Teil der Patentanmeldung zu entnehmen ist, vorausgesetzt, ihr Wortlaut lässt unmissverständlich die bewusste Absicht erkennen, einen entsprechenden Schutz zu beantragen.

<sup>24</sup> Milan Court of Appeal, judgment of 2 May 2002 mentioned above (*Samsonite*).

<sup>25</sup> The "*could/would approach*" has been followed recently in patent infringement proceedings pertaining to EPs (poles and supports for scaffolds) in which it was maintained that the "would" aspect is to be evaluated having the prior art as the starting point and the invention as the ending point of the reasoning aimed at ascertaining whether the inventive step requirement is met. An *ex post* reasoning – starting from the invention as given and looking towards the prior art in order to demonstrate that the invention as such was included in the prior art itself – is therefore to be excluded (IP Court of Turin, order of 27 February 2004 – *Peri GmbH*).

<sup>26</sup> Turin District Court, judgment of 9 June 1999 (*Thor Chemie*).

<sup>27</sup> Milan Court of Appeal, judgments of 6 December 1996 (*Zanetti*), 18 January 2000 (*Atlas Copco*) and 11 July 2000 (*For.El*); IP Court of Turin, judgment of 13 January 2006 (*Bourgeois*). Apparently departing therefrom, Milan Court of Appeal, judgments of 19 January 2001 (*Macall*) and 14 May 2004 (*Terragni*) which seem to maintain, as binding, a declaration of will expressed outside the claims but drafted in the description. However, such decisions, stressing that the description and drawings constituted instruments that were merely interpretative of and not supplementary to the claimed subject-matter, postulated the possibility of a declaration of intention not made explicit in the *sedes materiae* (the claims) but contained in the descriptive part of the text of the application, provided that this was formulated in terms unequivocally reflecting the conscious intention of the protection requested.

<sup>28</sup> Art. 52 of the IP Code corresponds to Art. 69 of the EPC and to the Interpretation Protocol.

<sup>29</sup> The reason is that our system in the past did indeed lack a legislative provision that unequivocally reduced the "*scope*" of a patent to the contents of the claims, in a manner consistent with the provisions of the Munich and Strasbourg Conventions.

Schutzumfang<sup>29</sup> neu zu definieren; heute lassen Artikel 69 EPÜ und das Auslegungsprotokoll jedoch keinen Raum mehr für den Schutz einer "allgemeinen erfinderischen Idee".

### C. Prosecution history estoppel

Es ist eine Tatsache, dass in Europa keine gemeinsame Vorstellung darüber besteht, wie Ansprüche eigentlich auszu-legen sind.

Jedenfalls hat man bezüglich der "*file history*" auszuschließen, dass der Disclaimern zugemessene Wert im Erteilungsverfahren eine explizite oder implizite Rolle spielt.

Die Verfasser des Europäischen Patentübereinkommens haben sich die US-Lehre des "*prosecution history estoppel*" nicht zu eigen gemacht, und daher kommt es im Erteilungs-, Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren auf Verzichts- oder Beschränkungserklärungen nur insoweit an, als sie im Patent selbst enthalten sind.

Die italienische Rechtsprechung steht hiermit im Einklang: In der Anmeldungsakte enthaltene Unterlagen gelten nicht als zusätzliches Auslegungskriterium.

Daher wurden einschränkende Erklärungen als irrelevant erachtet, weil "es für den Patentinhaber unterschiedliche Gründe geben kann (zum Beispiel den Wunsch, die Kosten zu begrenzen oder das Verfahren abzukürzen), die ihn zu einer Erklärung gegenüber dem EPA veranlassen. Zwar kann seine Entscheidung, auf europäischer Ebene auf einen weiter gefassten Schutzbereich zu verzichten, als ein Anhaltspunkt für die Auslegung des Patents angesehen werden; dieser wiegt jedoch weniger als die Feststellungen des Gerichtssachverständigen zur unzureichenden Beurteilung des Stands der Technik"<sup>30</sup>.

Das Berufungsgericht Mailand hat bei der Bewertung der Umformulierung des Hauptanspruchs nur in einer einzigen Entscheidung auf die im Laufe des Anmeldeverfahrens vor dem Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen und auf die vom Anmelder als Reaktion auf die Einwände des europäischen Erstprüfers gegen die Ansprüche schrittweise vorgenommenen Anpassungen Bezug genommen<sup>31</sup>.

### D. Die Äquivalenzlehre

Auch darüber, ob bei der Auslegung von Ansprüchen eine Beschränkung auf den reinen Wortsinn geboten ist oder ob Äquivalente des betreffenden Anspruchs mit ähnlichen strukturellen und funktionellen Merkmalen einzubeziehen sind, besteht kein Konsens.

Zwar wurde im Zuge der Revision des EPÜ (von Dezember 2007 an geltender EPÜ 2000<sup>32</sup>) ein Klärungsversuch unternommen, indem das Auslegungsprotokoll um eine Bestimmung ergänzt wurde, wonach "bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ... solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen [ist], die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind" (Art. 2).

Protocol on Interpretation there is no more room for the protection of a "general inventive concept".

### C. Prosecution history estoppel

It is a fact that a common idea in Europe on how a claim should actually be interpreted does not exist.

With reference to the "*file history*" – in any event – it is to be excluded that the value to be accorded to *disclaimers* plays an explicit or implicit role in the patent granting procedure.

The US theory of "*prosecution history estoppel*" was not followed by the European lawmakers and therefore waivers or limiting statements in grant, opposition or revocation proceedings count only if contained in the patent itself.

Italian case law is consistent with this approach: documents included in the application file are not to be considered as an additional criterion for interpretation.

Thus, limiting declarations have been declared irrelevant because "there may be different reasons (for example a desire to limit expense or to shorten prosecution) that may have induced the patentee to make certain statements to the EPO and, even if the patentee's decision to forgo a broader scope of protection at a European level may be deemed a contributory element in the interpretation of the patent, the relevance of that element is overcome by the court-appointed expert's considerations regarding insufficient evaluation of the prior art"<sup>30</sup>.

Only in one decision did the Italian Court of Appeal, evaluating the reformulation of the main claim, refer to the documentation produced in the course of European registration and the applicant's gradual process of adaptation in response to the European primary examiner's objections to the claims<sup>31</sup>.

### D. The doctrine of equivalents

Neither has it been unanimously determined whether the interpretation of claims should be limited to the mere meaning of the words used, or whether it should be extended to what is equivalent to the same claim by means of similar structural and functional elements.

Indeed, there was a tentative clarification provided by the revision of the EPC (EPC 2000, applicable from December 2007<sup>32</sup>), which has resulted in a rewriting of the Interpretation Protocol, through the addition of a provision according to which "in determining the scope of protection of a patent, every element is to be considered, should it be equivalent to an element specified in the patent's claims (Art. 2)".

que possible<sup>29</sup>. Aujourd'hui, l'article 69 CBE et son protocole interprétatif ne laissent plus aucune latitude pour la protection d'un "concept inventif général".

### C. "Prosecution history estoppel"

C'est un fait qu'il n'existe pas en Europe de vue commune sur la façon correcte d'interpréter les revendications.

Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la "genèse" du brevet, il est exclu que l'importance accordée aux *disclaimers* joue un rôle explicite ou implicite dans la procédure de délivrance.

La doctrine américaine dite "*prosecution history estoppel*" n'a pas été suivie par les auteurs de la CBE. Pour cette raison, il n'est tenu compte des renoncements ou déclarations restrictives au cours de la procédure de délivrance, d'opposition ou de nullité que si ces déclarations se reflètent dans le texte du brevet lui-même.

La jurisprudence italienne concorde avec cette approche : les documents figurant dans le dossier de la demande ne sont pas considérés comme constituant des outils supplémentaires pour l'interprétation du brevet.

Par conséquent, les tribunaux ont considéré les déclarations restrictives comme non pertinentes, étant donné qu'il "peut exister différentes raisons (par ex., le désir de limiter les frais ou la durée de la procédure) pouvant avoir incité le titulaire du brevet à faire certaines déclarations devant l'OEB et [que], même si la décision du titulaire de renoncer à une protection plus étendue peut être considérée comme un élément utile pour l'interprétation du brevet, la pertinence de cet élément est annulée par les considérations de l'expert commis par le tribunal sur l'évaluation insuffisante de l'état de la technique"<sup>30</sup>.

Quant aux documents produits au cours de la procédure de délivrance devant l'OEB et à l'adaptation progressive du demandeur en réponse aux objections du premier examinateur concernant les revendications, la Cour d'appel italienne n'y a fait référence que dans une seule décision<sup>31</sup>, à propos de l'examen de la revendication principale modifiée.

### D. La doctrine des équivalents

Les vues sont également partagées sur la question de savoir si l'interprétation des revendications doit se limiter au sens littéral du libellé employé ou si elle doit s'étendre à ce qui est équivalent, selon l'idée directrice de la revendication considérée, en termes d'éléments structurels et fonctionnels similaires.

De fait, la révision de la CBE (CBE 2000, qui entrera en vigueur en décembre 2007<sup>32</sup>) a tenté d'apporter une clarification, ce qui a conduit à reformuler le protocole interprétatif en ajoutant la disposition suivante (article 2) : "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 élément indiqué dans les revendications".

<sup>29</sup> Der Grund ist das frühere Fehlen einer Rechtsvorschrift im italienischen Patentsystem, die den "Schutzbereich" eines Patents in Übereinstimmung mit dem Münchner und dem Straßburger Übereinkommen unmissverständlich auf den Inhalt der Ansprüche beschränkt hätte.

<sup>30</sup> Gericht Mailand, Urteil vom 13. Dezember 1999 (*LEM*).

<sup>31</sup> Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 19. März 2002 (*De Lama*).

<sup>32</sup> Die geänderte Fassung des Übereinkommens wurde auf der Diplomatischen Konferenz am 29. November 2000 angenommen und von fast allen Mitgliedstaaten ratifiziert.

<sup>30</sup> Milan District Court, judgment of 13 December 1999 (*LEM*).

<sup>31</sup> Milan Court of Appeal, judgment of 19 March 2002 (*De Lama*).

<sup>32</sup> The Diplomatic Conference approved the amended Convention text on 29 November 2000, which has been ratified by almost all the member states.

<sup>24</sup> Cour d'appel de Milan, arrêt du 2 mai 2002 déjà mentionné (*Samsonite*).

<sup>25</sup> Récemment, l'approche "could-would" a été appliquée dans une procédure en contrefaçon relative à des brevets européens (montants et supports pour échafaudages) ; il a été confirmé que, dans le raisonnement visant à établir si la condition d'activité inventive est remplie, l'aspect "would" devait être apprécié en fonction de l'état antérieur de la technique comme point de départ et de l'invention comme aboutissement de l'activité. Il convient d'exclure l'analyse *a posteriori* qui prend pour point de départ l'invention donnée, puis évalue l'état de la technique afin de démontrer que l'invention en tant que telle en faisait déjà partie (TGI Turin, chambre PI, ordonnance du 27 février 2004 -*Peri GmbH*).

<sup>26</sup> Tribunal de première instance de Turin, jugement du 9 Juin 1999 (*Thor Chemie*).

<sup>27</sup> Cour d'appel de Milan, jugements du 6 décembre 1996 (*Zanetti*), du 18 janvier 2000 (*Atlas Copco*) et du 11 juillet 2000 (*For.EL*); chambre spécialisée du Tribunal de première instance de Turin, jugement du 13 janvier 2006 (*Bourgeois*).

Par contre, la Cour d'appel de Milan, dans ses arrêts du 19 janvier 2001 (*Macall*) et du 14 mai 2004 (*Terragni*), semble maintenir qu'une déclaration reproduite non pas dans les revendications, mais dans la description, lie le demandeur. Toutefois, les décisions qui soulignent que la description et les dessins servent simplement à interpréter les revendications et non pas à compléter l'objet revendiqué ont reconnu la possibilité de faire une déclaration d'intention non reproduite dans la *sedes materiae* (les revendications) mais dans la description, sous réserve que cette déclaration soit formulée de telle façon qu'elle reflète sans ambiguïté l'intention poursuivie dans la demande de protection.

<sup>28</sup> L'article 52 du Code de la propriété industrielle correspond à l'article 69 CBE et à son protocole interprétatif.

<sup>29</sup> Cela est dû au fait qu'il n'existait pas, dans notre ancien système, de disposition juridique limitant, de façon non ambiguë et en accord avec les conventions de Munich et de Strasbourg, la portée du brevet à la teneur des revendications.

<sup>30</sup> Tribunal de première instance de Milan, jugement du 13 décembre 1999 (*LEM*).

<sup>31</sup> Cour d'appel de Milan, arrêt du 19 mars 2002 (*De Lama*).

<sup>32</sup> La Conférence diplomatique a approuvé le texte révisé de la Convention le 29 novembre 2000 ; il a été ratifié par presque tous les Etats contractants.

Zur Äquivalenzlehre – die eng mit Fragen der Patentauslegung zusammenhängt und auf das Fehlen besonderer Vorschriften in nationalen oder internationalen Rechtssystemen zurückgeht – gibt es keine allgemein anerkannte Definition.

Am weitesten fortgeschritten sind die diesbezüglichen US-amerikanischen und deutschen Arbeiten.

Der amerikanische (*objektive*) Ansatz geht von dem Grundsatz<sup>33</sup> aus, 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" (*FWR test = same function, way, result*).

Der deutsche (*subjektive*) Ansatz<sup>34</sup> stellt auf die Rolle und den Beitrag des Fachmanns sowie auf den Inhalt ab, den er der Erfindung zuschreibt, wenn ein bestimmter Zweck sich offenkundig mit äquivalenten Mitteln erreichen lässt.

Nach der deutschen Rechtsprechung muss ein Ersatzmittel die gleiche technische Wirkung haben wie das beanspruchte Mittel (Gleichwirkung), und für den Fachmann muss ohne erfinderische Überlegungen ersichtlich sein, dass sich damit dieselbe Funktion erfüllen lässt (Naheliegen); außerdem muss der Fachmann die abgewandelte Ausführungsform als äquivalente Lösung ansehen (Äquivalenz).

Der Basisvorschlag für das Protokoll zur Auslegung von Artikel 69 EPÜ 2000 ("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 nicht angenommen.

Wie in anderen Mitgliedstaaten auch sind in Italien noch keine einheitlichen Kriterien zur Beurteilung der Äquivalenz festgelegt worden, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass die Gerichte in ihren Entscheidungen von Fall zu Fall unterschiedliche Lösungen wählen, so dass eine durchgängige gemeinsame Linie kaum zu erkennen ist.

Ein erster theoretischer Ansatz ist in Italien auf dem Gebiet der mechanischen Erfindungen auszumachen; danach "liegt eine Verletzung durch äquivalente Mittel dann vor, wenn wesentliche und der erfindungsgemäßen Lösung eigene Elemente übernommen werden, so dass trotz vorhandener Unterschiede das gleiche Endergebnis erreicht wird; hingegen ist Äquivalenz auszuschließen, wenn die Lösung für ein technisches Problem mittels eines Verfahrens erzielt wird, das die gleiche Funktion erfüllt, sich jedoch strukturell von dem im Patent beanspruchten Verfahren unterscheidet".<sup>35</sup>

Wie zwischen *wesentlichen* und *nicht-wesentlichen* Merkmalen einer Erfindung zu unterscheiden ist, bleibt jedoch offen.

So wurde etwa Folgendes festgestellt: "Führt die Übertragung der einem Patent zugrunde liegenden Idee auf ein neues Erzeugnis nicht dazu, dass dieses Erzeugnis mindestens einen wesentlichen Aspekt der früheren patentierbaren Erfindung in identischer Weise oder durch äquivalente Mittel

The doctrine of equivalents – tightly linked to the patent interpretation issues and due to the lack of specific legal provisions in national and transnational legal systems – does not have a generally agreed definition.

The most advanced studies on this topic are American and German.

The American (*objective*) approach is based on the principle<sup>33</sup> according to which "any element capable of performing ultimately the same function ultimately in the same way and producing ultimately the same result as the element claimed is to be considered as equivalent" (*FWR test = same function, way, result*).

The German (*subjective*) approach<sup>34</sup> relies on the role and contribution of an expert and to the content that the invention has in his view, when it is obvious that a specific goal can be achieved through equivalent means.

According to German case law a replacement means must have the same technical effect as the means specified in the claim (*equal effect*); a skilled person must be able to see, without inventive considerations, that this replacement means fulfils the same function (*obviousness*) and he/she must consider this departing embodiment as an equivalent solution (*equivalence*).

The basic proposal for the Protocol on Interpretation of Article 69 EPC 2000 ("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 ultimately the same result as that achieved through the means specified in the claims") has not been adopted.

In Italy, as in the other member states, setting unique criteria for determining equivalence is still an open issue, also because national case law adopts different solutions on a case-by-case basis so that consistent and shared guidelines are hard to trace.

In Italy, a first theoretical approach can be found within the field of mechanical inventions, according to which "infringement through equivalent means is ascertained when essential and original elements which pertain to the solution provided for by the invention are adopted, leading to the achievement of the same final results although differences are present, while it is to be excluded when the solution to a technical problem is reached through a mechanism which has the same functions which are however enacted through a mechanism which differs in its structure from the one which is claimed in the patent".<sup>35</sup>

However, distinguishing between *essential* and *non-essential* features of an invention remains an issue.

For example, it has been affirmed that "if the idea of a previous patent which is then transferred to a new product does not cause the product to replicate, identically or through equivalent means, at least one essential aspect of the previous patented invention, no infringement can be ascer-



Il n'existe pas de définition généralement acceptée de la doctrine des équivalents, qui est étroitement liée aux questions relatives à l'interprétation des brevets. Cela est dû à l'absence de dispositions légales spécifiques dans les systèmes juridiques nationaux et internationaux.

Les études les plus poussées dans ce domaine sont d'origine américaine et allemande.

L'approche américaine (*objective*) est fondée sur le principe<sup>33</sup> 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" (*FWR test = same function, way, result*).

L'approche allemande (*subjective*)<sup>34</sup>, elle, s'appuie sur le rôle et la contribution du spécialiste, en particulier sur sa compréhension du contenu de l'invention lorsqu'il est évident qu'un effet spécifique peut être obtenu avec des moyens équivalents.

Selon la jurisprudence allemande, un moyen de substitution doit avoir le même effet technique que le moyen indiqué dans la revendication (*effet identique*) ; l'homme du métier doit pouvoir se rendre compte, sans faire preuve d'activité inventive, que le moyen de substitution remplit la même fonction (*évidence*) et il/elle doit pouvoir considérer ce mode de réalisation différent comme étant une solution équivalente au problème posé (*équivalence*).

La proposition de base pour la révision du 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.

En Italie, comme dans d'autres Etats contractants, la question reste ouverte de savoir s'il convient de fixer des critères uniformes pour déterminer l'équivalence, étant donné que la jurisprudence nationale emploie diverses solutions au cas par cas. Il est donc difficile d'identifier des principes cohérents et reconnus par tous.

En Italie, une première approche théorique se fait jour dans le domaine des inventions mécaniques, selon laquelle "il y a contrefaçon par des moyens équivalents lorsque sont employés des éléments essentiels originaux par rapport à la solution proposée dans l'invention, qui permettent d'obtenir les mêmes effets en finale, bien qu'il existe des différences, tandis que la contrefaçon est exclue lorsque la solution à un problème technique réside dans un mécanisme ayant les mêmes fonctions, mais qui diffère par sa structure de celui qui est revendiqué dans le brevet"<sup>35</sup>.

Toutefois, savoir distinguer entre les caractéristiques essentielles et non essentielles reste un exercice difficile.

Il a été statué, par exemple, qu'il n'y a pas contrefaçon lorsque quelqu'un utilise l'idée protégée par un brevet antérieur pour fabriquer un nouveau produit sans que ce transfert ait pour effet de reproduire, à l'identique ou par des moyens équivalents, au moins l'une des caractéristiques

<sup>33</sup> Graver Tank 339 U.S.605-1950.

<sup>34</sup> Formstein, BGH 29. April 1986.

<sup>35</sup> Gericht Mailand, Urteil vom 15. September 1994 (Baruffaldi).

<sup>33</sup> Graver Tank 339 U.S.605-1950.

<sup>34</sup> Formstein, BGH 29 April 1986.

<sup>35</sup> Milan District Court, judgment of 15 September 1994 (Baruffaldi).

<sup>33</sup> Graver Tank 339 U.S.605-1950.

<sup>34</sup> Arrêt *Formstein* de la Cour fédérale de justice du 29 avril 1986.

<sup>35</sup> Tribunal de première instance de Milan, jugement du 15 septembre 1994 (Baruffaldi).

nachbildet, so liegt keine Patentverletzung vor, da der Patentschutz Dritte zwar daran hindert, die Erfindung nachzuahmen, nicht aber, sie zu studieren, um ein anderes Erzeugnis herzustellen".<sup>36</sup>

Ein interessanter Fall von chemischer Äquivalenz auf dem Gebiet der Biotechnologie lässt sich am Beispiel eines Diagnoseverfahrens zum Nachweis des Hepatitis-C-Virus studieren. Der Beklagte hatte Aminosäuresequenzen beansprucht, die zwar nicht mit denjenigen identisch waren, die im betreffenden Patent unter Schutz gestellt wurden, jedoch gerade diejenigen Abschnitte mit ihnen gemeinsam hatten, mit denen sich die patentierten Ergebnisse sehr wirkungsvoll erreichen ließen.<sup>37</sup>

Hinsichtlich der sogenannten "*Patentverletzung durch Weiterentwicklung*" wurde beim Vergleich zwischen einer patentierten Maschine zum Formen von Heuballen mit unterschiedlicher innerer Dichte (weicherer Innerer zur Verbesserung der Luft- und Wasserzirkulation) in zwei Schritten (Zusammenpressen und anschließender Transport) und einer anderen Maschine, die die gleiche Funktion mit Hilfe eines effizienteren Verfahrens erfüllte (ein einziger Schritt), Äquivalenz bejaht.

Das Gericht gelangte zu der Auffassung, dass die zweite Erfindung eine "*abhängige Erfindung*" sei, die vom Inhaber des Patents an der Haupterfindung genehmigt werden müsse<sup>38</sup>.

Zum selben Ergebnis gelangte das Gericht von Mailand im ähnlich gelagerten *Epilady-Fall*<sup>39</sup> (bei diesem patentierten Erzeugnis werden Windungen beansprucht, die so geformt sind, dass sie beim Drehen durch abwechselndes Öffnen und Schließen wie eine Pinzette auf die Haare einwirken), und der dieses Patent angeblich verletzenden Vorrichtung mit der Bezeichnung "Lady Remington Liberty", in der statt des Gewindes ein kleiner Gummizylinder verwendet wird, der zwar auf eine kleinere Fläche einwirkt, dafür aber effizienter arbeitet.

Der weltweit bekannt gewordene Epilady-Fall ist symptomatisch für das vorliegende Problem, denn verschiedene Gerichte sind (auch in der Frage der erfinderischen Tätigkeit) in dieser Sache zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen gelangt:

In den Niederlanden wurde der Mechanismus zum Einklemmen der Haare aufgrund des dem Erfinder im Hinblick auf die beanspruchten Merkmale zuzuerkennenden *Abstraktionsgrads* geschützt<sup>40</sup>.

In Deutschland wurde derselbe Mechanismus anhand derselben Grundsätze, die auch das niederländische Gericht herangezogen hatte, als nahe liegend eingestuft<sup>41</sup>.

In Österreich wurde aufgrund der komplexen Studien, welche die gegenüber dem angeblich verletzten Patent vorgenommenen Änderungen voraussetzten, eine Patentverletzung verneint.<sup>42</sup>

Auch in der jüngsten Rechtsprechung der italienischen Kammern für geistiges Eigentum wurde in der Frage der Äquivalenz kein origineller Ansatz entwickelt, so dass sie zersplittet bleibt.

tained since patent protection prevents third parties from copying the invention but it does not prevent them from studying the invention itself to create a different product".<sup>36</sup>

An interesting case of chemical equivalence has been studied in the field of biotechnologies, with reference to a diagnostic method aimed at verifying the presence of the virus causing hepatitis C. The relevant patent claimed protection for sequences of amino acids which were not identical to the ones used by the infringer but did present common parts which caused a high efficiency in attaining the results covered by the patent itself.<sup>37</sup>

As far as the so-called "*evolutionary counterfeiting*" is concerned, equivalence has been ascertained when comparing a patented machine, which forms hay balls of a different inner density (i.e. softer on the inside in order to let air pass easily and to have a better dehydration) through two steps (squeezing and then transportation), with another machine having the same function but with a more efficient procedure (i.e. with a single step).

It was therefore concluded that the latter was a "*dependent invention*" which required the consent of the owner of the main invention<sup>38</sup>.

Under the same terms, the Court of Milan decided the *Epilady case*<sup>39</sup> (being the product covered by a patent claiming protection for the coils which are shaped so that their rotation provides an open/close action on hairs, similar to that of tweezers) and the infringing device named "Lady Remington Liberty" using a small rubber cylinder instead of the coils which operates on a smaller surface although more efficiently.

The Epilady case, which is known worldwide, is symptomatic of the problem at hand, having led to many different decisions in different jurisdictions, also as far as the inventive step issue is concerned.

In The Netherlands, the mechanism which engages the hairs has been granted protection on the basis of the *abstraction gradient* which the inventor is entitled to with reference to the characteristics which are claimed<sup>40</sup>.

In Germany, the same mechanism has been ascertained as being obvious on the grounds of the same principles followed by the Dutch court<sup>41</sup>.

In Austria, non-infringement has been declared on the grounds of the complex studies which were presumed with reference to the modifications introduced in the allegedly infringing device.<sup>42</sup>

Even the most recent case law of the Italian IP courts did not reach a specific creative valence on the point of the equivalence and is still fragmented.

essentiels de l'invention brevetée. Car, si la protection conférée par un brevet interdit aux tiers de copier l'invention protégée, elle ne les empêche pas de l'analyser pour créer un produit différent.<sup>36</sup>

Dans le domaine de la biotechnologie, un cas intéressant d'équivalents chimiques a été examiné, à propos d'une méthode de diagnostic destinée à mettre en évidence la présence du virus responsable de l'hépatite C. Le brevet en cause revendiquait une protection pour des séquences d'acides aminés. Le contrefacteur présumé avait utilisé des séquences différentes, mais présentant des segments communs avec les séquences brevetées, ceux-là précisément qui permettaient d'obtenir, avec beaucoup d'efficacité, les effets couverts par le brevet.<sup>37</sup>

En ce qui concerne la contrefaçon dite "évolutive" ("*evolutionary counterfeiting*"), il a été conclu à l'équivalence des moyens après avoir comparé une machine brevetée, permettant de produire des bottes de foin ayant une densité intérieure différente (à savoir moins élevée qu'à la périphérie, afin de laisser passer l'air et d'obtenir ainsi une meilleure déshydratation) en deux étapes (compactage, puis transport), et une autre machine ayant la même fonction, mais fonctionnant de manière plus efficace (en une seule étape).

Il a donc été estimé que cette seconde invention était "dépendante" de la première et que son exploitation nécessitait le consentement du propriétaire de l'invention principale<sup>38</sup>.

Le Tribunal de Milan a rendu une décision similaire dans l'affaire *Epilady*<sup>39</sup>, qui concernait un appareil à épiler breveté, la protection couvrant des éléments dépilatoires configurés de telle sorte que leur rotation les faisait s'écarter et se resserrer alternativement sur les poils avec un effet similaire à celui d'une pince à épiler, et un appareil contrefaisant dénommé "Lady Remington Liberty", comportant à la place des éléments dépilatoires rotatifs un petit cylindre en caoutchouc ne pouvant traiter qu'une surface plus réduite, mais avec une plus grande efficacité.

Cette affaire, célèbre dans le monde entier, est symptomatique du problème abordé puisqu'elle a conduit à de nombreuses décisions divergentes des différents tribunaux en ce qui concerne, entre autres, la question de l'activité inventive.

Aux Pays-Bas, le brevet protégeant le mécanisme de saisie des poils a été maintenu sur le fondement du *degré d'abstraction* auquel a droit l'inventeur eu égard aux caractéristiques revendiquées<sup>40</sup>.

En Allemagne, le même mécanisme a été considéré comme évident après avoir appliqué les mêmes principes qu'aux Pays-Bas<sup>41</sup>.

En Autriche, il a été conclu à la non-contrefaçon sur la base d'analyses complexes des modifications que présentait l'appareil litigieux par rapport au brevet.<sup>42</sup>

Et en Italie, même la jurisprudence la plus récente n'a pas encore développé d'approche originale spécifique de la question de l'équivalence et elle manque d'unité.

<sup>36</sup> Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 25. Mai 1999 (Pneumatici Pirelli).

<sup>37</sup> Gericht Mailand, Beschluss vom 10. Februar 1997 und vom 22. März 1997 (Sorin-Chiron); im gleichen Sinne (in Bezug auf chemische Erfindungen) Kassationshof, 16. November 1990 Nr. 11094 (Cimetidina-Fall), wonach ein "Zwischenprodukt" – d. h. ein Produkt, das in einem chemischen Syntheseprozess einen notwendigen Zwischenschritt darstellt – nicht losgelöst von dem Verfahren, auf das es sich bezieht, betrachtet (und patentiert) werden kann und daher von Dritten nicht als Ausgangsstoff für die Herstellung desselben Arzneimittels verwendet werden darf.

<sup>38</sup> Gericht Mailand, Urteil vom 18. Mai 1989 (Morra macchina agricola).

<sup>39</sup> Gericht Mailand, Urteil vom 4. Mai 1992.

<sup>40</sup> Berufungsgericht Den Haag, Urteil vom 20. Februar 1992.

<sup>41</sup> OLG Düsseldorf, Urteil vom 21. November 1991.

<sup>42</sup> OLG Wien, Urteil vom 31. Juli 1992.

<sup>36</sup> Milan Court of Appeal, judgment of 25 May 1999 (Pneumatici Pirelli).

<sup>37</sup> Milan District Court, orders of 10 February 1997 and 22 March 1997 (Sorin-Chiron); accordingly (with reference to chemical inventions), Court of Cassation, 16 November 1990 No. 11094 (cimetidina case) according to which the "intermediate" – i.e. the product which is a necessary step in a chemical synthesis process – cannot be considered (and patented) without the process it refers to and therefore cannot be used by third parties as starting material to manufacture the same drug.

<sup>38</sup> Milan District Court, judgment of 18 May 1989 (Morra macchina agricola).

<sup>39</sup> Milan District Court, judgment of 4 May 1992.

<sup>40</sup> The Hague Court of Appeals, judgment of 20 February 1992.

<sup>41</sup> Düsseldorf Court of Appeals, judgment of 21 November 1991.

<sup>42</sup> Vienna Court of Appeals, judgment of 31 July 1992.

<sup>36</sup> Cour d'appel de Milan, arrêt du 25 mai 1999 (Pneumatici Pirelli).

<sup>37</sup> Tribunal de première instance de Milan, ordonnances du 10 février 1997 et du 22 mars 1997 (Sorin-Chiron); de même (concernant des inventions chimiques), Cour de cassation, arrêt du 16 novembre 1990 n° 11094 (cimetidina), selon lequel le produit "intermédiaire", c'est-à-dire celui qui constitue une étape nécessaire dans un procédé chimique de synthèse, ne peut être considéré (et breveté) indépendamment du procédé auquel il se rapporte et, par conséquent, ne peut être utilisé par des tiers comme matériel de base pour fabriquer le même médicament.

<sup>38</sup> Tribunal de première instance de Milan, jugement du 18 mai 1989 (Morra macchina agricola).

<sup>39</sup> Tribunal de première instance de Milan, jugement du 4 mai 1992.

<sup>40</sup> Cour d'appel de La Haye, arrêt du 20 février 1992.

<sup>41</sup> Cour d'appel de Düsseldorf, jugement du 21 novembre 1991.

<sup>42</sup> Cour d'appel de Vienne, arrêt du 31 juillet 1992.



Einerseits wird die Auffassung vertreten, für Äquivalenz müssten sich die unterschiedlichen Lösungen für dasselbe technische Problem überschneiden<sup>43</sup>, und andererseits, für Äquivalenz müsse nicht nur dasselbe Ergebnis erzielt werden wie mit der geschützten Vorrichtung, sondern diese dürfe auch keine gegenüber der früheren eigenständige Lösung vorschlagen.<sup>44</sup>

Nebenbei bemerkt kann der Durchschnittsfachmann, der die Frage der Äquivalenz beantworten soll, nicht mit jemandem gleichgesetzt werden, der einfach nur in der Lage ist, im Stand der Technik vorhandene Lösungen anzuwenden; er sollte darüber hinaus auch fähig sein, sich diesen Stand der Technik zu erarbeiten, sofern dies gewöhnliche Fähigkeiten nicht übersteigt.<sup>45</sup>

Einige Entscheidungen folgen offenbar einem anderen Ansatz, wonach Äquivalenz, die zu einer Patentverletzung führt, das Fehlen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit voraussetzt<sup>46</sup> (wobei im "Epilady-Fall" festgestellt wurde, dass eine Patentverletzung nicht unbedingt ausgeschlossen ist, wenn das Äquivalent selbst patentierbar ist).

An diesen Beispielen wird deutlich, dass die fehlende Harmonisierung der Rechtsprechung zum Schutzbereich und zur Nichtigerklärung europäischer Patente – die sich auch im Verhältnis zum EPA und seinen Entscheidungen auswirkt – eine von Widersprüchen geprägte Gesamtszenarie zur Folge hat.

### 3. Das Ende der grenzüberschreitenden Verfahren und die erneute Durchsetzung Land für Land

Diese Unterschiede auf der inhaltlichen Ebene werden durch das Scheitern der – von einer pragmatischen Rechtsprechung oftmals unterstützten – grenzüberschreitenden Strategien zum Schutz des jeweiligen nationalen "Teils" eines europäischen Patents in den verschiedenen Mitgliedstaaten bei einer Patentverletzung zwangsläufig verstärkt.

Anfang der neunziger Jahre wurden unter Berufung auf die "grundlegende Einheit" des europäischen Patents, die den nach Art. 6.1 des Brüsseler Übereinkommens erforderlichen "qualifizierten" Zusammenhang zwischen den einzelnen Verfahren herstelle, "*grenzüberschreitende Verfahren*" vor den Gerichten des Ortes eingeleitet, an dem mindestens einer der (angeleglichen) Patentverletzer seinen Wohnsitz hatte (diese Zuständigkeit wurde später gemäß der "*Spinne-im-Netz*"-Doktrin auf den Ort des Hauptsitzes des Konzerns beschränkt).

Dies war das Ergebnis einer ursprünglich in den Niederlanden entwickelten Rechtsprechung, die von britischen Gerichten jedoch nicht angenommen wurde. Diese urteilten wiederholt, dass die Entscheidung über eine Patentverletzung eng mit der Entscheidung über dessen Rechtsgültigkeit zusammenhänge, die es vorab unter Beachtung der ausschließlichen Zuständigkeit nach Art. 16.4 des Brüsseler Übereinkommens zu überprüfen gelte.

Die italienischen Gerichte sind ebenfalls dieser Linie gefolgt; so verneinte etwa das Gericht von Turin<sup>47</sup> die grenzüberschreitende Wirkung einer in Italien gemäß Art. 24 des Brüsseler Übereinkommens (heute Art. 31 der VO Nr. 22/2001) beantragten einstweiligen Unterlassungsverfügung für

On the one hand, it is maintained that for the purpose of equivalence the different solutions to the same technical problem are required to overlap<sup>43</sup>, and, on the other, it is held that for the purpose of equivalence not only the same results of the protected device are required to be attained but also that the allegedly infringing device may not supply any original solution with respect to the previous one<sup>44</sup>.

Besides, the average technician who is required to provide the pertinent answer cannot be identified with an individual who can merely apply solutions provided for by the prior art, but should also be sufficiently competent to elaborate the same prior art, provided that this re-elaboration does not exceed normal skills<sup>45</sup>.

Some of these decisions seem to follow a different approach, according to which infringing equivalence implies lack of novelty and inventive step<sup>46</sup> (while, in the "Epilady case", it is maintained that infringement is not necessarily excluded if the equivalent itself is patentable).

The above-mentioned examples prove, therefore, that the lack of harmonisation of national courts' views with reference to the scope of protection and invalidation of European patents – which also affects their relationship with the EPO and its decisions – causes a distorted scenario.

### 3. The end of cross-border procedures and the return of country-by-country enforcement

These substantive differences will inevitably become more marked with the failure of defensive strategies – often supported by a pragmatic case law – aimed at obtaining cross-border protection for patents infringed as to their national portions in the various member states.

The "*cross-border procedures*" were enacted at the beginning of the nineties and brought before judges having territorial jurisdiction over the place where at least one of the (alleged) counterfeiters had its registered office (this venue was subsequently limited to the place where the group of companies has its core business centre pursuant to the so-called "*spider in the web*" doctrine) in accordance with the alleged "basic unity" of the European patent which would amount to the "qualified" link required by Art. 6.1 of the Brussels Convention.

This is the outcome of an evolutionary case law which originated in The Netherlands but which was rejected by British case law that repeatedly held that a decision on infringement is closely linked to the decision on validity, to be preliminarily ascertained in the light of the exclusive jurisdiction pursuant to Art. 16.4 of the Convention.

Italian case law has also followed this line of approach, for example, when the Turin court<sup>47</sup> denied cross-border effectiveness in France and Germany – where proceedings on the merits for invalidity and/or counterfeiting were pending – of a preliminary restraining order requested in Italy pursuant

D'un côté, elle maintient que l'équivalence suppose un chevauchement des différentes solutions proposées pour un même problème technique<sup>43</sup> et, de l'autre, que l'appareil litigieux doit produire non seulement les mêmes effets que l'appareil breveté, mais aussi ne pas apporter de solution originale par rapport à ce dernier<sup>44</sup>.

En outre, la jurisprudence considère que l'homme du métier de compétence moyenne, qui est censé trouver une réponse pertinente au problème à résoudre, n'est pas seulement une personne capable de mettre en œuvre les solutions appartenant à l'état de la technique, mais doit être suffisamment compétent pour développer les techniques connues, sans toutefois faire preuve de capacités supérieures à la moyenne<sup>45</sup>.

Une partie de ces décisions semblent suivre une approche différente selon laquelle l'équivalence, qui permet de conclure à une contrefaçon, implique le manque de nouveauté et d'activité inventive<sup>46</sup> (alors que dans "l'affaire Epilady" il a été estimé que la brevetabilité d'un équivalent n'exclut pas nécessairement la contrefaçon).

Les exemples susmentionnés prouvent donc que les vues des différentes juridictions nationales sur l'étendue de la protection conférée par les brevets européens et sur l'opportunité de prononcer leur nullité ne concordent pas, ce qui a des conséquences négatives sur les relations desdites juridictions avec l'OEB, et aussi sur l'acceptance de ses décisions, et conduit à une situation faussée.

### 3. La fin des procédures transfrontières et le retour au principe d'une procédure exécutoire par pays

Inévitablement, ces divergences sur le fond ont une importance d'autant plus grande qu'il manque des stratégies de défense, soutenues par une jurisprudence pragmatique, en vue d'obtenir une protection transfrontière des brevets européens contre les contrefaçons dans les différents Etats contractants désignés.

Les "procédures transfrontières" ont été instaurées au début des années 90 et portées devant les tribunaux du domicile ou siège de l'un des contrefacteurs présumés (ultérieurement, cette compétence territoriale a été limitée au lieu du siège principal d'un groupe de sociétés selon la doctrine dite de "l'araignée au centre de la toile"), conformément au principe de l'unité du brevet européen, ce qui remplit la condition posée par l'article 6(1) de la Convention de Bruxelles.

C'est le résultat de l'évolution de la jurisprudence qui a pris naissance aux Pays-Bas, mais a été rejetée par les tribunaux britanniques. Ces derniers ont estimé à de nombreuses reprises que la décision en matière de contrefaçon est étroitement liée à celle de la nullité, sur laquelle il convient de statuer en premier et en respectant la compétence exclusive prévue par l'article 16(4) de la Convention.

La jurisprudence italienne a suivi la même approche. Le tribunal de Turin<sup>47</sup>, par exemple, a déclaré qu'une ordonnance provisoire en cessation demandée en Italie, conformément à l'article 24 de la Convention de Bruxelles (soit, à présent, l'article 31 du règlement CE 44/2001), n'avait pas d'effet

<sup>43</sup> IP-Kammer Mailand, Beschluss vom 17. Juni 2004 (*Flexologic*).

<sup>44</sup> IP-Kammer Turin, Beschluss vom 13. Januar 2006 (*Bourgeois*), und italienischer Kassationshof, Beschluss vom 13. Januar 2004 Nr. 257.

<sup>45</sup> Gericht Mailand, Urteil vom 23. Juni 2004.

<sup>46</sup> Kassationshof, 5. September 1990, Nr. 9143.

<sup>47</sup> Gericht Turin, Beschluss vom 19. Mai 2005 (*Whirlpool*).

<sup>43</sup> IP Court of Milan, order of 17 June 2004 (*Flexologic*).

<sup>44</sup> IP Court of Turin, order of 13 January 2006 (*Bourgeois*) and Court of Cassation, order of 13 January 2004 No. 257.

<sup>45</sup> Milan District Court, judgment of 23 June 2004.

<sup>46</sup> Court of Cassation, 5 September 1990 No. 9143.

<sup>47</sup> Turin District Court, order of 19 May 2005 (*Whirlpool*).

<sup>43</sup> Chambre spécialisée du Tribunal de première instance de Milan, ordonnance du 17 juin 2004 (*Flexologic*).

<sup>44</sup> Chambre spécialisée du Tribunal de première instance de Turin, ordonnance du 13 janvier 2006 (*Bourgeois*) et Cour de cassation, ordonnance du 13 janvier 2004 n° 257.

<sup>45</sup> Tribunal de première instance de Milan, jugement du 23 juin 2004.

<sup>46</sup> Cour de cassation, arrêt du 5 septembre 1990 n° 9143.

<sup>47</sup> Tribunal de première instance de Turin, ordonnance du 19 mai 2005 (*Whirlpool*).

Deutschland und Frankreich, wo Nichtigkeits- und/oder Patentverletzungsverfahren zu dem betreffenden europäischen Patent anhängig waren.

Auch der Europäische Gerichtshof hat sich dieser Auffassung angeschlossen und hat nunmehr mit zwei Entscheidungen vom 13. Juli 2006 (*Gat v. Luk* und *Roche v. Primus*) dem grenzüberschreitenden System endgültig ein Ende gesetzt.

Zum einen bestätigte der Gerichtshof gemäß Art. 16.4 des Brüsseler Übereinkommens die ausschließliche Zuständigkeit der nationalen Gerichte des Staates, in dem die Anmeldung eingereicht bzw. die Registrierung bewilligt wurde (bei europäischen Patenten sind nach der ergänzenden Vorschrift des Art. 22 der VO Nr. 44/2001 die Gerichte eines jeden Mitgliedstaats zuständig, für welchen das Patent erteilt wurde). "Reine" Verletzungsverfahren sind von dieser Zuständigkeitszuweisung nicht betroffen, die hingegen bei allen Verfahren zum Tragen kommt, in denen die Rechtsgültigkeit des Patents – im Rahmen einer direkten Klage oder einer Widerklage – bestritten wird<sup>48</sup>.

Zum anderen stellte der Gerichtshof klar, dass Art. 6.1 des Brüsseler Übereinkommens nur dann anzuwenden ist, wenn die Gefahr besteht, dass getrennte, einander widersprechende Entscheidungen gemäß Art. 22 dieses Übereinkommens (heute Art. 6.1 der VO Nr. 44/2001) ergehen. Diese Gefahr bestehe nicht, wenn Patentverletzungen in verschiedenen Staaten begangen würden (selbst wenn die Verletzungshandlungen von demselben Konzern angehörenden Gesellschaften ausgeführt würden), da europäische Patente nach wie vor den Rechtsvorschriften und Verfahren des Mitgliedstaates unterlägen, für den sie erteilt worden seien, so dass "widersprechende Entscheidungen ... nicht möglich [sind], da etwaigen Abweichungen zwischen den Entscheidungen ... nicht dieselbe Sach- und Rechtslage zugrunde liegt"<sup>49</sup>.

Als einzig positiver Aspekt (und quasi als "Kehrseite der Medaille") bleibt festzuhalten, dass das Ende dieser "*paneuropäischen Rechtsprechung*" zwangsläufig auch den sogenannten "*Torpedos*" einen Riegel vorschieben dürfte.

"Torpedoklagen" zielen darauf ab, durch Einleitung eines negativen Feststellungsverfahrens in einem Staat eine Situation internationaler *Rechtshängigkeit* gegenüber einem zu erwartenden Patentverletzungsverfahren in einem anderen Staat herbeizuführen, damit das später eingeleitete Verletzungsverfahren nach Art. 21 des Brüsseler Übereinkommens (heute Art. 24 der VO Nr. 44/2001) vom Gericht von Amts wegen ausgesetzt wird<sup>50</sup>.

In Italien sind "Torpedoklagen" in verschiedenen Sachentscheidungen im Wesentlichen mit den beiden folgenden Begründungen abgewiesen worden:

In dem durch das EPÜ geschaffenen Rechtssystem sind nationale Gerichte nur für den nationalen Teil eines europäischen Patents zuständig, so dass das Gericht nicht befugt ist, im Hinblick auf im Ausland begangene Handlungen die Nichtverletzung festzustellen.<sup>51</sup>

Die Anwendung von Art. 5.3 des Brüsseler Übereinkommens ist an das Eintreten eines schädigenden Ereignisses geknüpft, wohingegen jemand, der Klage auf Feststellung der Nichtverletzung erhebt, gerade bestreitet, dass ein solches Ereignis

to Art. 24 of the Brussels Convention (nowadays, Art. 31 Reg. 44/2001).

Currently, the European Court of Justice – through two decisions, both dated 13 July 2006 (*Gat v. Luk* and *Roche v. Primus*) definitely put an end to the cross-border system in line with that approach.

On the one hand, the European Court has maintained the exclusive jurisdiction of the national courts of the state where the application was filed or registration was granted in accordance with Art. 16.4 of the Brussels Convention (as far as European patents are concerned, this place is to be determined in all the member states for which the patent has been granted in line with the additional provision of Art. 22 of Reg. 44/2001), this venue having no effect on "pure" counterfeiting proceedings but attracting all proceedings, by which validity – through direct action or via a counterclaim – is challenged<sup>48</sup>.

On the other hand, the same court has made it clear that Art. 6.1 of the Convention is to be applied only when there is a risk that different decisions, which are mutually "incompatible" according to Art. 22 (nowadays, Art. 6.1 Reg. 44/2001), are rendered: this risk does not arise whenever infringement occurs in different member states (even if the counterfeiting activities are implemented by companies which are part of the same group), since European patents continue to be subject to the regulations and actions provided for by the member state which has granted protection for it and – subsequently – "any diverging decision could not be treated as contradictory, in the absence of the same situation of law and fact"<sup>49</sup>.

The only positive fact is that the end of this sort of "*pan-European jurisdiction*" should inevitably have a deterring impact on "*torpedo actions*", which may be considered the "other side of the medal".

This kind of action aims at obtaining a situation of international *lis pendens* between a lawsuit for non-infringement previously initiated in one country and a lawsuit involving infringement initiated in another country, so that the subsequent proceedings ought to be stayed by the court of its own motion pursuant to Art. 21 of the Brussels Convention (nowadays, Art. 27 Reg. 44/2001)<sup>50</sup>.

In Italy, "torpedo actions" were blocked by various decisions on the merits for the following two basic reasons:

Because 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 decide on non-infringement regarding activities outside its own country<sup>51</sup>;

Because the enforcement of Art. 5.3 of the Brussels Convention entails the happening of a harmful event while the person who files a claim for a declaration of absence of infringement substantially denies that such event happened

transfrontière en France et en Allemagne, où des procédures (au fond) en nullité et/ou en contrefaçon étaient en cours.

Par deux décisions en date du 13 juillet 2006 (*Gat c/ Luk* et *Roche c/ Primus*) correspondant à cette approche, la Cour européenne de justice a maintenant mis définitivement fin au système transfrontière.

D'une part, la Cour européenne a confirmé que la compétence exclusive revient aux tribunaux nationaux de l'Etat dans lequel la demande de brevet a été déposée ou dans lequel le brevet a été enregistré, conformément à l'article 16(4) de la Convention de Bruxelles (en ce qui concerne les brevets européens, ce lieu doit être déterminé, dans tous les Etats contractants pour lesquels le brevet a été délivré, conformément aux dispositions supplémentaires de l'article 22 du règlement CE 44/2001). Ces tribunaux ne sont pas compétents en cas de procédure en contrefaçon "pure", mais le deviennent en cas de procédure en nullité engagée par action directe ou par voie de demande reconventionnelle<sup>48</sup>.

D'autre part, la Cour européenne a déclaré que l'article 6(1) de la Convention s'applique uniquement s'il existe un risque que soient rendues plusieurs décisions "inconciliables" entre elles au sens de l'article 22 de la Convention (soit, à présent, l'article 6(1) du règlement CE 44/2001): un tel risque n'existe pas lorsque les contrefaçons ont lieu dans différents Etats contractants (même si les activités litigieuses sont le fait de sociétés appartenant au même groupe), étant donné que les brevets européens continuent d'être soumis à la législation et aux procédures de l'Etat contractant qui accorde les droits de protection et que – ultérieurement – "les décisions divergentes ne peuvent être considérées comme contradictoires, faute d'une situation de fait et de droit identique"<sup>49</sup>.

Le seul aspect positif est que la fin de cette espèce de justice "paneuropéenne" devrait avoir un effet dissuasif sur les actions appelées "torpilles", qui constituent, en quelque sorte, l'"envers de la médaille".

Ce type d'action a pour but de créer une situation de litispendance internationale entre une première action en déclaration de non-contrefaçon dans un Etat membre de l'UE et une autre action en contrefaçon engagée dans un autre Etat membre, de sorte que le tribunal du second Etat surseoit d'office à statuer, en application de l'article 21 de la Convention de Bruxelles (soit, à présent, l'article 27 du règlement CE 44/2001)<sup>50</sup>.

En Italie, les "torpilles" ont été neutralisées grâce à plusieurs décisions au fond, principalement pour les deux motifs suivants :

D'une part, d'après le système juridique instauré par la CBE, les juges nationaux sont compétents uniquement pour statuer sur la partie nationale du brevet européen qui les concerne, de sorte qu'ils n'ont pas à connaître des litiges en contrefaçon portant sur des activités en dehors de leur propre pays<sup>51</sup>.

D'autre part, l'application de l'article 5(3) de la Convention de Bruxelles implique que se soit produit un fait dommageable, alors que celui qui engage une action en déclaration de non-contrefaçon nie précisément l'existence d'un tel fait. Par

<sup>48</sup> EuGH *Gat v. Luk* C-4/03.

<sup>49</sup> EuGH *Roche v. Primus* C-539/03.

<sup>50</sup> Das Problem der Rechtshängigkeit bzw. des Zusammenhangs zwischen Verfahren stellt sich bei vorläufigen Maßnahmen nicht, weil Art. 31 der VO Nr. 44/2001, der sich mit dem Verhältnis von vorläufigen Maßnahmen und Hauptsacheverfahren befasst, "gleichzeitigen einstweiligen Verfahren" in verschiedenen Mitgliedstaaten nicht entgegensteht (IP-Kammer Mailand, Beschluss vom 3. April 2006 – *Janssen*).

<sup>51</sup> Gericht Mailand, Urteile vom 26. Oktober 2000 (*Gen-Probe*), 21. März 2002 (*Behring*), 28. November 2002 (*Azkenta*); Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 2. März 2004 (*Optigen*).

<sup>48</sup> ECJ *Gat v. Luk* C-4/03.

<sup>49</sup> ECJ *Roche v. Primus* C-539/03.

<sup>50</sup> No *lis pendens* or connection of proceedings can be maintained with reference to *ad interim* measures on the grounds that Art. 31 of Reg. 44/2001, dealing with the relationship of *ad interim* measures with the proceedings on the merits, does not prevent "simultaneous *ad interim* procedures" in different member states. (IP court of Milan, order of 3 April 2006 – *Janssen*).

<sup>51</sup> Milan district court, judgments of 26 October 2000 (*Gen-Probe*), 21 March 2002 (*Behring*), 28 November 2002 (*Azkenta*); Milan Court of Appeal, judgment of 2 March 2004 (*Optigen*).

<sup>48</sup> CJCE *Gat c/ Luk* C-4/03.

<sup>49</sup> CJCE *Roche c/ Primus* C-539/03.

<sup>50</sup> Pour ce qui est des mesures provisoires, il n'y a pas de problème de litispendance ou de connexité entre les procédures, étant donné que l'article 31 du règlement 44/2001, qui concerne les rapports entre les mesures provisoires et la procédure au fond, ne s'oppose pas à ce que soient engagées des "procédures d'urgence simultanées" dans les différents Etats membres (Tribunal de première instance de Milan, chambre spécialisée, ordonnance du 3 avril 2006 – *Janssen*).

<sup>51</sup> 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*).



stattgefunden hat; somit ist es nicht möglich, vom allgemeinen Grundsatz der Zuständigkeit der Gerichte des Wohnsitzes des Beklagten abzuweichen<sup>52</sup>.

Zwar könnte der neu gefasste Art. 5.3 der VO Nr. 44/03 – der auch auf den Ort abstellt, an dem ein Schaden *"einzutreten droht"* – theoretisch ein neues Einfallstor für Torpedoverfahren bilden<sup>53</sup>, doch zeugen die jüngsten EuGH-Entscheidungen von einer ausgeprägten Abneigung gegen grenzüberschreitende Verfahren und lassen wohl keinen Raum für Manöver, mit denen Verletzungsklagen abgeblockt werden sollen.

#### 4. Das europäische Patentgericht und die nationalen Gerichte für geistiges Eigentum: die Handhabung paralleler Verfahren

Das durch die Europäische Patentorganisation geschaffene System – das den einzelnen Staaten die Zuständigkeit für die gerichtliche Regelung von Rechtsstreitigkeiten zu europäischen Patenten zusichert – wird durch die Folgen dieser Entscheidung beeinträchtigt, nämlich der Austragung von Rechtsstreitigkeiten in mehreren Ländern und den hieraus resultierenden Diskrepanzen; diese werden durch die neuerliche Durchsetzung der Rechte Land für Land noch verstärkt. Die Rechtssicherheit wird infolgedessen nicht zuletzt deshalb erheblich verringert, weil – wie weiter oben ausgeführt – die Gerichte verschiedener Staaten, die sich unterschiedlicher Verfahrens- und Beweisregeln bedienen, in der Frage der Rechtsgültigkeit und Reichweite eines Patents kaum zu demselben Ergebnis gelangen werden.

Die Einsetzung einer zentralen – oder vielmehr einer *"synchronisierenden"* – Gerichtsstanz ist daher dringend geboten.

Europa kann nicht danach trachten, zur weltweit wettbewerbsfähigsten Wirtschaft zu werden, wenn es im Hinblick auf Patentanmeldungen und Patentschutz keine praktikablen und funktionsfähigen Lösungen findet.

In seinen Schlussanträgen im Fall *Roche v. Primus* hat Generalanwalt Léger die Ineffizienz des gegenwärtigen Systems festgestellt und auf die Vereinbarung über das Gemeinschaftspatent und das Streitregelungssystem für europäische Patente (EPLA) als mögliche Lösungsansätze hingewiesen.

Ich persönlich halte es nicht für notwendig, den nationalen Gerichten die Zuständigkeit für europäische Patente völlig zu entziehen, wie dies im EU-Vorschlag für eine Gemeinschaftspatent-Verordnung von 2000 vorgesehen war, der ausgearbeitet wurde, nachdem die Luxemburger Vereinbarung von 1989 aufgegeben wurde.<sup>54</sup>

Eine Lösung könnte die Schaffung eines *integrierten* Gerichtswesens für europäische Patente sein. Hierbei würde ein europäisches Patentgericht mit ausschließlicher Zuständigkeit für Streitigkeiten zur Rechtsgültigkeit und zum Umfang von europäischen Patenten eingerichtet, dessen Entscheidungen in allen Mitgliedstaaten *"erga omnes"* wirken würden; Verletzungsstreitigkeiten würden hingegen an nationale Gerichte delegiert.

and therefore it is not possible to derogate from the general principle of the defendant's domicile<sup>52</sup>.

It is true that the new wording of Art. 5.3 of Reg. 44/03 – providing for a connection also to the location where damages *"might occur"* – would seem in principle to have opened new horizons in favour of the admissibility of torpedo actions<sup>53</sup>, but the scope of the latest ECJ decisions witnesses a great disfavour for the cross-border procedures and does not seem to leave any room for manoeuvre in these actions, aimed at "paralysing" claims for infringement.

#### 4. The European Patent Court and the national IP courts: dealing with simultaneous proceedings

The EPO-established system – protecting the national management of EP litigation – has remained constrained with regard to the outcomes of this choice: multinational disputes that – following the return to enforcement on a country-by-country basis – will diverge more and more, minimising the certainty of law, also because – as we have seen before – the decisions about validity and scope of protection of different national courts, using different rules of procedure and different laws of evidence, could hardly lead to the same result.

It is therefore of the utmost urgency to establish a central – or, better said, *"synchronised"* – jurisdiction.

Europe cannot aspire to be the most competitive economy in the world if it does not find practicable and workable solutions to patent application and protection.

AG Léger in his conclusions pertaining to the *Roche v. Primus* case recognised the inefficiency of the current system, pointing at CPC and EPLA for solutions.

I personally do not think that it is necessary to deprive national courts of jurisdiction with reference to European patents as devised – after the Luxembourg Agreement of 1989 was abandoned – by the EC Regulation proposal on the Community patent (2000).<sup>54</sup>

A solution may consist in creating an *integrated* judicial system for European patents, through the establishment of a European Patent Court having exclusive jurisdiction over disputes relating to the validity and scope of European patents and whose decisions would have *"erga omnes"* effects in all the member states, delegating to national courts litigation pertaining to patent infringement.

conséquent, il n'est pas possible de déroger à la règle générale qui veut que le juge du domicile du défendeur soit compétent<sup>52</sup>.

Il est vrai que le nouveau libellé de l'article 5(3) du règlement CE 44/2001 – qui prévoit aussi une compétence spéciale au lieu où le fait dommageable "risque de se produire" – semble, *a priori*, fournir de nouveaux arguments en faveur de la recevabilité des "torpilles"<sup>53</sup>. Toutefois, les dernières décisions de la CJCE révèlent une désapprobation marquée à l'encontre des procédures transfrontières et ne semblent laisser aucune marge de manœuvre aux actions visant à bloquer les procédures en contrefaçon.

#### 4. La Cour européenne des brevets et les tribunaux nationaux spécialisés en PI : comment traiter les procédures simultanées

Le système établi par la CBE, qui garantit le traitement national des litiges en matière de brevets européens, souffre des conséquences de ce choix : la multitude des litiges nationaux, résultant du retour à la procédure d'exécution pays par pays, conduira à un nombre de plus en plus grand de décisions divergentes, ce qui nuira à la sécurité juridique. Comme nous l'avons déjà vu, les décisions des différents tribunaux nationaux sur la validité et l'étendue d'un brevet peuvent difficilement aboutir au même résultat, étant donné que ces tribunaux sont soumis à des règles différentes en matière de procédure et d'instruction.

Par conséquent, il est particulièrement urgent d'instituer une juridiction centralisée, ou plutôt "synchronisée".

L'Europe ne saurait aspirer à être l'économie la plus compétitive du monde si elle ne trouve pas de solutions praticables et efficaces dans le domaine de l'application et du respect des brevets.

Dans ses commentaires concernant l'affaire *Roche c/ Primus*, A.G. Léger a souligné l'inefficacité du système actuel et a attiré l'attention sur l'intérêt de la CBC et de l'Accord EPLA sur le règlement des litiges pour la recherche de solutions.

Personnellement, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'abolir la compétence des tribunaux nationaux en ce qui concerne les brevets européens, comme prévu par la proposition européenne de règlement en matière de brevets communautaires (2000)<sup>54</sup>, après l'abandon de l'Accord de Luxembourg de 1989.

L'une des solutions possibles en matière de brevets européens pourrait être de créer un système juridictionnel *intégré*, en instituant une Cour européenne des brevets ayant compétence exclusive pour connaître des litiges concernant la validité ou l'étendue des brevets européens et dont les décisions auraient un effet "*erga omnes*" dans tous les Etats contractants, la compétence en matière de contrefaçon étant déléguée aux juridictions nationales.

<sup>52</sup> Kassationshof, 19. Dezember 2003 Nr. 19550 (*B.L. Macchine Automatiche*).

<sup>53</sup> EuGH VKI v. Henkel vom 1. Oktober 2002.

<sup>54</sup> Das in der EG-Verordnung über das Gemeinschaftspatent (Vorschlag vom 1. August 2000) vorgesehene Rechtssystem, mit dem eine neue, auf der Schaffung eines "Gemeinschaftspatents" beruhende Struktur geschaffen und einem Gemeinschaftsgericht für geistiges Eigentum die ausschließliche Zuständigkeit sowohl für Verletzungsklagen als auch für Streitigkeiten über die Gültigkeit von Gemeinschaftspatenten verliehen werden sollte, ist hinfällig geworden.

Nach wie vor aktuell ist hingegen der von der EU-Kommission auf der Grundlage des Vertrags von Nizza (2001) für die Gemeinschaftspatentgerichtsbarkeit vorgesehene neue Verfahrensrahmen (8. August 2002 und 23. Dezember 2003) mit einer erstinstanzlichen "Zentralkammer" in Luxemburg, die beim Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften eingerichtet werden soll (das als Rechtsmittelinstanz gegen deren Entscheidungen fungieren würde), und die auch über eine oder mehrere in den Mitgliedstaaten eingesetzte(n) "Regionalkammer(n)" tätig werden soll.

<sup>52</sup> Court of Cassation, 19 December 2003 No.19550 (*B.L. Macchine Automatiche*).

<sup>53</sup> ECJ VKI-Henkel 1 October 2002.

<sup>54</sup> The legal system provided for by the EC Regulation on the Community Patent (Proposal of 1 August 2000), which had introduced a new structure based on the creation of a "Community title" submitted – at the litigation stage concerning both validity and infringement – to the "unique jurisdiction" of a Community Intellectual Property Court, has become obsolete. More topical is the new procedural framework falling under the Nice Treaty (2001) and planned by the EU Commission on community patent jurisdiction (8 August 2002 and 23 December 2003) providing for a first-instance "Central Chamber" in Luxembourg consisting of a judicial panel, attached to the EC Tribunal of first instance (acting as Court of Appeal against the decisions of the Chamber) and operating also by means of one or more "regional chambers" established in the member states.

<sup>52</sup> Cour de cassation, arrêt du 19 décembre 2003 n° 19550 (*B.L. Macchine Automatiche*).

<sup>53</sup> Arrêt VKI-Henkel de la CJCE du 1<sup>er</sup> octobre 2002.

<sup>54</sup> Le système juridique prévu par le règlement CE sur le brevet communautaire (proposition du 1<sup>er</sup> août 2000), visant à introduire une nouvelle structure fondée sur la création d'un titre de propriété industrielle à caractère "communautaire" et à soumettre ce titre – en cas de litige portant à la fois sur la validité du brevet et sur la contrefaçon – à la juridiction exclusive d'une Cour européenne de la propriété intellectuelle est dépassé. Plus actuelle est la réforme du système juridictionnel du brevet communautaire envisagée par le Traité de Nice (2001) et menée par la Commission de l'UE (cf. propositions du 8 août 2002 et du 23 décembre 2003). Il est prévu de créer une première instance centralisée au Luxembourg, le Tribunal du brevet communautaire (TBC) constitué d'un collège de juges rattachés au Tribunal de première instance des CE (qui statuera sur les appels relatifs aux décisions du TBC) et fonctionnant aussi par le biais d'une ou plusieurs "chambres régionales" situées dans les Etats membres.



Die Übertragung von Patentverletzungsverfahren an spezialisierte, mit sachkundigen und erfahrenen Richtern besetzte nationale Gerichte wäre auch deshalb sinnvoll, weil damit die Sprachbarrieren zwischen Gericht und Parteien entfallen würden.

Außerdem weisen Patentverletzungsstreitigkeiten einen engen Bezug zu dem Ort auf, an dem die angebliche Verletzungshandlung und/oder das schädigende Ereignis stattgefunden hat.

Schließlich wären räumlich nicht begrenzte Unterlassungsverfügungen – und bei Patentverletzungsverfahren werden in den allermeisten Fällen einstweilige Verfügungen und gerichtliche Eilbeschlüsse erlassen – auch mit dem *Subsidiaritätsprinzip* (Art. 5 EGV) unvereinbar.<sup>55</sup>

Der EPLA-Entwurf<sup>56</sup>, der diesbezüglich als das ausgereifteste und realistischste Modell angesehen werden kann, scheint diesen grundsätzlichen Vorgaben zu entsprechen, wenngleich es die Rolle der nationalen Gerichte auf die Gewährung von einstweiligen Maßnahmen beschränkt<sup>57</sup>.

Meines Erachtens sollte die Zuständigkeit der nationalen Gerichte für Verletzungsfragen auch auf das Verfahren in der Sache einschließlich der Zuerkennung von Schadensersatz ausgeweitet werden, da hierbei – unter zivilrechtlichen wie auch unter strafrechtlichen Gesichtspunkten – die besonderen Gesetzesbestimmungen des jeweiligen Rechtssystems nicht unberücksichtigt bleiben können.

Ich könnte mir daher vorstellen, entweder die gegenwärtig in jedem der 25 Mitgliedstaaten eingerichteten Gemeinschaftsmarkengerichte – die in ihrer Gesamtheit ein für die Anwendung von gemeinsamen materiellrechtlichen Vorschriften und Verfahrensregeln zuständiges "Gerichtsnetzwerk" bilden – oder – noch besser – "*überregionale, bei verschiedenen Gerichten zusammentretende Kammern*", die von der Anzahl der Fälle und der wirtschaftlichen Bedeutung her bedeutende geographische Gebiete abdecken würden, auch zu "Regionalkammern" des Europäischen Patentgerichts zu bestimmen und entsprechend zu organisieren, wodurch keine zusätzlichen Kosten entstünden. Sie würden bei den bestehenden spezialisierten Gerichten tagen, deren Arbeit sich bereits bewährt hat. In der Tat würde eine begrenzte Anzahl von Richtern mit breiter Erfahrung auf dem Gebiet des geistigen Eigentums auf Klagen schnell und wirkungsvoll reagieren können, was sowohl den Beteiligten als auch der Rechtssicherheit zugute käme.

Da die Europäische Gemeinschaft nicht Vertragspartei des EPÜ ist, müsste die Europäischen Kommission hierfür natürlich mit einem entsprechenden Verhandlungsmandat ausgestattet werden<sup>58</sup>.

Tatsächlich fällt der Abschluss von internationalen Verträgen auf dem Gebiet der Gerichtsbarkeit in den "ausschließlichen Zuständigkeitsbereich" der Gemeinschaft<sup>59</sup>.

Auf dieser "*dezentralen Grundlage*" wäre es möglich, das Bedürfnis nach einer einheitlichen Anwendung des Patentrechts mit anderen, nicht weniger bedeutenden Aspekten zu vereinbaren, wie Schnelligkeit, Kosteneffizienz, räumliche Nähe zu den Betroffenen und vor allem optimale Nutzung der gesamten bereits vorhandenen Infrastruktur.

National specialised courts – in which skilled and experienced judges should sit – would be in a better position to deal with claims and actions filed by parties sharing the same language as the court.

Furthermore, litigation over patent infringement is closely linked to the territory in which the alleged infringement and/or the damage event take place.

Lastly – as proceedings relating to infringement involve, in the vast majority of cases, *ad interim* and urgent court orders – restraining orders which are not linked to the territory would conflict with the *principle of subsidiarity* (Art. 5 ECT).<sup>55</sup>

The EPLA draft<sup>56</sup> which can be considered as the most advanced and realistic model in this way seems in accordance with these principles, although it limits the role of the national courts to granting *ad interim* measures<sup>57</sup>.

I think that national jurisdiction should be extended to include also proceedings on the merits with reference to infringement issues, including the award of damages which – be it from a civil or criminal perspective – could hardly disregard the peculiar legal provisions of each legal system.

Therefore, I think that the current Community trademark and design courts – which constitute, as a whole, a "judiciary network" qualified to apply common substantive and procedural rules – sitting in each of the 25 member states, or – even better – "*ultra-regional (circuit) courts*", covering significant geographical areas with reference to the number of cases and their economic importance – could be appointed and structured, without additional costs, also as "*regional panels*" of the European Patent Court, thus sitting at the existing specialised courts that so far have been working well: in fact, a limited number of judges with broad experience of IP matters assure a rapid and effective response for the parties involved as well as the certainty of law.

Obviously, since the European Community is not a party to the EPC, it will be necessary to grant a negotiating mandate to the EU Commission to achieve this goal<sup>58</sup>.

In fact, the conclusion of international agreements on jurisdiction falls within the sphere of the "exclusive competence" of the Community<sup>59</sup>.

This "*decentralised basis*" should, thus, reconcile the need for uniform application of patent law with other equally important factors, such as rapidity, cost efficiency, proximity of the court to users and, above all, optimum use of all existing infrastructures.

Des chambres spécialisées auprès des tribunaux nationaux, où devraient siéger des juges compétents et expérimentés, auraient plus de facilité à traiter les demandes, dans la mesure où elles utiliseraient la même langue que les parties qui ont engagé ces actions.

De plus, les litiges en contrefaçon de brevets ont des rapports étroits avec le territoire sur lequel la contrefaçon présumée et/ou l'événement préjudiciable ont eu lieu.

Enfin, étant donné que les litiges en contrefaçon nécessitent très souvent de rendre d'urgence des ordonnances provisoires, il est à noter que des ordonnances restrictives non limitées à un territoire donné enfreindraient le principe de subsidiarité (article 5 TCE).<sup>55</sup>

Le projet d'accord EPLA<sup>56</sup>, que l'on peut considérer comme le modèle le plus avancé et le plus réaliste dans ce domaine, semble concorder avec ces principes, bien qu'il limite le rôle des tribunaux nationaux à la prise de mesures provisoires ou conservatoires<sup>57</sup>.

A mon avis, il convient d'étendre la compétence des tribunaux nationaux aux procédures au fond relatives à des affaires de contrefaçon, y compris à l'attribution de dommages-intérêts pour des motifs de droit civil ou pénal. En effet, on ne saurait ignorer les dispositions spécifiques des différents systèmes juridiques en la matière.

Cette compétence pourrait être attribuée aux tribunaux existants des marques et dessins ou modèles communautaires, qui, au total, constituent un "réseau judiciaire" qualifié, capable d'appliquer des règles communes du droit matériel et procédural et déployé dans les 25 Etats membres, ou, mieux encore, à des tribunaux "suprarégionaux" en service lors du passage de juges itinérants ("circuit courts"), dont la compétence couvrirait de vastes zones géographiques découpées en fonction de leur importance économique et du nombre des affaires à traiter. L'organisation de ces tribunaux n'occasionnerait pas de frais supplémentaires, en particulier s'il s'agissait de "divisions régionales" de la Cour européenne des brevets situées auprès des chambres spécialisées existantes, qui, jusqu'à présent, ont bien fonctionné : on constate, en effet, qu'un nombre limité de juges possédant une large expérience en matière de PI sont capables de réagir rapidement et efficacement aux actions engagées et d'assurer la sécurité juridique.

Bien entendu, vu que la Communauté européenne n'est pas un Etat partie à la CBE, il serait nécessaire de donner mandat à la Commission européenne pour conduire les négociations permettant d'atteindre ce but<sup>58</sup>.

En effet, la conclusion d'accords internationaux en matière de compétence judiciaire relève de la compétence "exclusive" de la Communauté<sup>59</sup>.

Cette approche "décentralisée" devrait ainsi réconcilier la nécessité d'une application uniforme du droit des brevets avec les autres facteurs importants, comme la rapidité des décisions, la réduction des frais de procédure, la proximité des tribunaux pour les utilisateurs et, surtout, l'utilisation optimale des structures existantes.

<sup>55</sup> Zur Eindämmung des "Forum shopping" hat der EuGH in mehreren Entscheidungen für die Anordnung von einstweiligen Maßnahmen die Gerichte des Ortes für zuständig erklärt, an dem diese Maßnahmen vollstreckt werden sollen (s. Rechtssachen "Denilauer", "Deco Line v. Van Uden").

<sup>56</sup> Auf den beiden Regierungskonferenzen der EPÜ-Mitgliedstaaten in Paris (1999) und London wurde eine Arbeitsgruppe damit beauftragt, "einen Entwurf eines fakultativen Protokolls zum EPÜ vorzulegen, mit dem sich die Unterzeichnerstaaten auf ein integriertes Gerichtswesen mit einheitlichen Verfahrensregeln und einem gemeinsamen Berufungsgericht einigen würden".

Diese Arbeitsgruppe ist ihrem Mandat nachgekommen und hat ein vorläufiges System zur Beilegung von Patentstreitigkeiten (zur Rechtsgültigkeit wie auch zur Verletzung von Patenten) in zwei Instanzen durch ein supranationales Gericht (Zentralkammer) ausgearbeitet, das über lokale Vertretungen in den Mitgliedstaaten (regionale Kammern) verfügen und soweit möglich auf die vorhandenen erfahrenen nationalen Patentrichter zurückgreifen soll. Dieses System ist in einem fakultativen Übereinkommen, dem Streitregelsystem für europäische Patente (EPLA), und einer Gerichtssatzung geregelt.

Das EPLA (September 2003 – Dezember 2005) umfasst auch Vorschriften des EPÜ, des TRIPS sowie des Gemeinschaftsrechts (Gemeinschaftspatent, Verordnung Nr. 44/01, Durchsetzungsrichtlinie Nr. 48/04) im Hinblick auf die Schaffung eines integrierten Gerichtssystems in Gestalt einer neuen internationalen Organisation mit der Bezeichnung "Europäische Patentjustizbehörde" (EPJ).

<sup>57</sup> Kapitel III EPLA "Zuständigkeit nationaler Gerichte", Art. 45 "Einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen": "Unbeschadet der Zuständigkeit des Europäischen Patentgerichts bleiben die nationalen Gerichte der Vertragsstaaten zuständig für die Anordnung der von ihrem nationalen Recht vorgesehenen einstweiligen Maßnahmen oder Sicherungsmaßnahmen. .... Ist kein Hauptsacheverfahren vor dem Europäischen Patentgericht anhängig und wird dieses Verfahren nicht innerhalb von 31 Kalendertagen nach dem Tag der Anordnung durch das nationale Gericht ... eingeleitet, so tritt die Anordnung des nationalen Gerichts ... außer Kraft" Art. 46: "... bleiben die nationalen Gerichte der Vertragsstaaten zuständig für die vorläufige Beschlagnahme von Erzeugnissen als Sicherheit für Schadenersatz, Entschädigung, Kosten oder sonstige Zahlungen, die sich aus Verfahren vor dem Europäischen Patentgericht ergeben".

<sup>58</sup> Um qualifizierte Stellungnahmen zu dieser Frage zu erhalten, hat die Europäische Kommission (GD Binnenmarkt und Dienstleistungen) im März 2006 einen "Fragebogen zum Patentschutzsystem in Europa" versandt.

<sup>59</sup> "Lugano-Gutachten" des EuGH (Plenum) vom 7. Februar 2006 und Dokument des Europäischen Rates Nr. 8140/06, wonach die Außendimension der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen eindeutig in die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft fällt.

<sup>55</sup> Establishing the venue for ad interim measures in the jurisdiction where enforcement is sought in order to limit "forum shopping" is stated by several Community decisions (see "Denilauer", "Deco Line", "Van Uden" cases).

<sup>56</sup> The two intergovernmental conferences of EPC members in Paris (1999) and London (2000) mandated a working party "to present a draft text for an optional protocol to the EPC, with regard to litigation concerning EP, which would commit its signatory states to an integrated judicial system, including uniform rules of procedure and a common court of appeal".

This working party has accomplished its task and devised a provisional system for patent litigation (both regarding validity and infringement) in two instances by a supranational court (central division) having a local representation in the member states (regional divisions) and making use as far as possible of the existing experienced national patent judges.

The system is embodied in an optional Treaty, the European Patent Litigation Agreement (EPLA) and in a Statute for the Court.

EPLA (September 2003 – December 2005) also includes the provisions of EPC, the TRIPS Agreement and Community law (Community patent, Regulation 44/01, Enforcement Directive 48/04) in order to establish an integrated judicial system consisting in a new international organisation called the "European patent judiciary" (EPJ).

<sup>57</sup> EPLA Chapter III: jurisdiction of national courts: Art. 45 Provisional and protective measures: "Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Court, the national courts of any contracting state shall retain jurisdiction to order such provisional or protective measures as are provided for by their national law. If no proceedings on the merits are pending before the European Patent Court and if such proceedings are not brought before that court within 31 calendar days of the date of the order by the national courts ... the order ceases to have effect..." Art. 46 "... the national courts of any contracting state shall retain jurisdiction in respect of the provisional seizure of goods as security for any damages, compensation, costs or any other payment resulting from proceedings before the European Patent Court".

<sup>58</sup> In order to collect authoritative opinions on the matter, the European Commission (Internal Market and Services DG) in March 2006 forwarded the "Questionnaire on the patent system in Europe".

<sup>59</sup> ECJ "Lugano opinion" (full court) 7 February 2006 and EU Council document 8140/06, according to which the external dimension of judicial co-operation in civil matters is firmly based on the exclusive competence of the Community.

Nach Einleitung eines Verletzungsverfahrens am Wohnort des Beklagten wäre das betreffende spezialisierte Gericht befugt, einstweilige "*grenzüberschreitende*" Verfügungen zu erlassen, um jede in einem beliebigen Staat der Europäischen Union begangene Verletzungshandlung im Rahmen des (am Wohnort durchgeführten) Hauptsacheverfahrens zu verfolgen (wie dies bei Gemeinschaftsmarken, -gebrauchs- und -geschmacksmustern bereits der Fall ist)<sup>60</sup>.

Hingegen könnte vor den Gerichten am Ort einer (drohenden) Patentverletzung keine negative Feststellungsklage erhoben werden, weil auch für derartige Klagen die Gerichte des Wohnsitzes des Beklagten ausschließlich zuständig wären<sup>61</sup>.

Für direkte Klagen zur Gültigkeit eines europäischen Patents sowie entsprechende Nichtigkeitsklagen wäre ausschließlich das europäische (Zentral)Gericht zuständig, das auch als Rechtsmittelinstanz für die Beschwerdekammern des EPA fungieren würde (so wie auch die Entscheidungen der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts (HABM) vor dem Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften angefochten werden können).

Auch über Widerklagen auf Nichtigerklärung eines europäischen Patents, die im Rahmen von Patentverletzungsverfahren erhoben werden, sollte unabhängig davon, ob die Nichtigkeit klage- oder einredeweise geltend gemacht wird, das europäische Zentralgericht befinden, es sei denn, beide Parteien kämen überein, das Verfahren (mit "*inter partes*" Wirkung) an das nationale Gericht zu übertragen.

Bei Befassung des europäischen Zentralgerichts mit einer Widerklage würde das Patentverletzungsverfahren ausgesetzt, doch blieben die nationalen Gerichte auf jeden Fall für den Erlass von einstweiligen Anordnungen zuständig.

Ein derartiges Gerichtssystem – bei dem Verletzungsverfahren einigen wenigen ausgewählten nationalen Gerichten vorbehalten blieben, die sich bereits mit Angelegenheiten im Zusammenhang mit Gemeinschaftsmarken und -mustern befassen – würde zu einer stärkeren Konvergenz der nationalen Praxis der verschiedenen Staaten führen und dank der einheitlichen Auslegung durch ein einziges europäisches Zentralgericht letztendlich eine vollständige Harmonisierung der Regelung von Patentstreitigkeiten in Europa ermöglichen.

These specialised courts – as is already the case for Community trademarks, models and designs – would therefore be entitled to grant – should an infringement action be initiated in the defendant's jurisdiction – provisional "*cross-border*" injunctions aimed at the repression – within main proceedings at the said venue – of any act of infringement which takes place on EU territory<sup>60</sup>.

It would not be possible to initiate proceedings aimed at deciding on the inexistence of infringement before the courts having jurisdiction over (threatened) infringement because for this cause of action the exclusive venue would be – once again – the defendant's jurisdiction<sup>61</sup>.

As the decisions of the OHIM boards of appeal can be appealed from to the Community Tribunal of first instance, direct actions to rule over validity issues and demands for revoking a European patent should be settled exclusively by the European (centralised) Court, acting also as judicial authority for the EPO boards.

In infringement cases, the counterclaims regarding the invalidity or revocation of a European patent (irrespective of whether the issue is raised by way of an action or as a counterclaim) should be decided by the central European court, save when both parties agree that the matter should be referred to the national court (with "*inter partes*" effects).

Should the decision on the counterclaim be referred to the central European court, proceedings on the merits for infringement should be suspended but national courts would in any event retain jurisdiction with reference to *ad interim* orders.

Such a judicial system – reserving infringement cases for a few selected national courts already dealing with Community trademark and design matters – should enable the different national practices better to converge and lead to complete harmonisation of patent litigation in Europe under the unifying interpretation of a single centralised European court.

Comme c'est déjà le cas des TMDCs, ces juridictions spécialisées seraient habilitées, si une action en contrefaçon était engagée devant le tribunal du lieu du défendeur, à rendre des injonctions provisoires "*transfrontières*" destinées à réprimer – dans les limites de la procédure au fond devant ledit tribunal – tout acte de contrefaçon qui se produirait sur le territoire de l'UE<sup>60</sup>.

Il serait impossible d'engager une action en déclaration de non-contrefaçon devant les tribunaux compétents en matière de (menace de) contrefaçon, étant donné que ce type de procès relèverait – une fois encore – de la compétence exclusive des tribunaux du lieu du défendeur<sup>61</sup>.

De même que les décisions des chambres de recours de l'OHMI peuvent faire l'objet d'un contrôle de légalité devant le Tribunal communautaire de première instance, les actions directes en nullité et les demandes visant à obtenir la déchéance d'un brevet européen devraient relever de la compétence exclusive d'une Cour européenne (centralisée), qui agirait comme autorité judiciaire à la place des chambres de l'OEB.

Dans les affaires de contrefaçon, la Cour européenne devrait avoir compétence pour statuer sur les actions en nullité ou en déchéance d'un brevet européen (qu'elles aient été engagées par voie directe ou par demande reconventionnelle), sauf lorsque les parties s'entendent sur la compétence du tribunal national (dont la décision aurait alors un effet "*inter partes*").

Si la décision concernant la demande reconventionnelle était portée devant la Cour européenne, il conviendrait alors de surseoir à statuer pour ce qui est de la procédure au fond relative à l'action en contrefaçon.

Mais de toute façon, il importe que les tribunaux nationaux restent compétents pour les ordonnances relatives à des mesures provisoires ou conservatoires. Un tel système juridictionnel, dans lequel les affaires en contrefaçon seraient traitées uniquement par un nombre limité de tribunaux nationaux déjà compétents pour les marques et les dessins et modèles communautaires, devrait faciliter le rapprochement des différentes pratiques nationales et conduire à une harmonisation totale, à l'échelle européenne, des décisions concernant les litiges en matière de brevets, grâce à l'action unificatrice exercée par la Cour européenne centralisée.

<sup>60</sup> Art. 94 und 99 EG-VO Nr. 40/94 und Art. 83-90 EG-VO Nr. 6/2002.

<sup>61</sup> Art. 93.5 EG-VO Nr. 40/94 und Art. 82.5 EG-VO Nr. 6/2002.

<sup>60</sup> Arts. 94 and 99 EC Reg. 40/94 and Arts. 83-90 EC Reg. 6/2002.

<sup>61</sup> Arts. 93.5 EC Reg. 40/94 and Art. 82.5 EC Reg. 6/2002.

<sup>55</sup> Dans plusieurs décisions (voir les affaires "*Denilauer*", "*Deco Line*" et "*Van Uden*"), la Cour de justice a attribué la compétence pour la prise de mesures provisoires à la juridiction du lieu où l'exécution est demandée afin de limiter le "*forum shopping*".

<sup>56</sup> Les deux conférences intergouvernementales des Etats parties à la CBE à Paris (1999) et à Londres (2000) ont mandaté un groupe de travail chargé de "présenter un projet de protocole facultatif à la CBE par lequel, pour les litiges concernant les brevets européens, les Etats signataires s'engageraient sur un système juridictionnel intégré, comprenant des règles de procédure uniformes et une cour d'appel commune". Le groupe de travail a rempli sa tâche et a élaboré un système provisoire pour les litiges relatifs aux brevets européens (portant sur la nullité et la contrefaçon), qui repose sur deux instances situées auprès d'une cour supranationale (division centrale), avec des antennes sises dans les Etats contractants (divisions régionales), et qui entend faire appel, autant que possible, à l'expérience des juges nationaux en matière de brevets. Le système fait l'objet d'un traité facultatif, l'Accord sur le règlement des litiges en matière de brevets européens (EPLA) et d'un statut, celui de la Cour européenne des brevets. L'Accord EPLA (septembre 2003 – décembre 2005) comprend également les dispositions de la CBE, celles de l'Accord sur les ADPIC et des éléments du droit communautaire (CBC, règlement 44/01, directive 48/04 sur l'"enforcement") en vue d'instaurer un système juridictionnel intégré fondé sur une nouvelle organisation internationale appelée l'"Organisation européenne du contentieux".

<sup>57</sup> Chapitre III de l'Accord EPLA (Compétence des juridictions nationales), Article 45 (Mesures provisoires et conservatoires): "Sans préjudice de la compétence de la Cour européenne des brevets, les juridictions nationales de tout Etat contractant restent compétentes pour ordonner les mesures provisoires et conservatoires prévues par leur législation nationale. Si aucune procédure au fond n'est en instance devant la Cour européenne des brevets, et si une telle procédure n'est pas envisagée devant la Cour dans un délai de 31 jours civils à compter de la date à laquelle la juridiction nationale a ordonné une telle mesure... la mesure ordonnée par la juridiction nationale cesse de produire ses effets...". Article 46: "... les juridictions nationales de tout Etat contractant restent compétentes pour ordonner la saisie provisoire de biens à titre de garantie pour tout dommages-intérêts, toute indemnité, tous frais ou tout autre paiement résultant d'une procédure devant la Cour européenne des brevets".

<sup>58</sup> En mars 2006, la Commission européenne (DG du Marché intérieur et des Services) a distribué le "Questionnaire sur le système des brevets en Europe" afin de recueillir des avis qualifiés en la matière.

<sup>59</sup> CJCE (assemblée plénière) "avis *Lugano*" du 7 février 2006 et document du Conseil de l'UE n° 8140/06, selon lesquels la dimension extérieure de la coopération judiciaire en matière civile est solidement ancrée dans la compétence exclusive de la Communauté.

<sup>60</sup> Articles 94 et 99 du règlement CE 40/94 et articles 83-90 du règlement CE 6/2002.

<sup>61</sup> Articles 93.5 du règlement CE 40/94 et article 82.5 du règlement CE 6/2002.

(Stand: 24.1.2006)

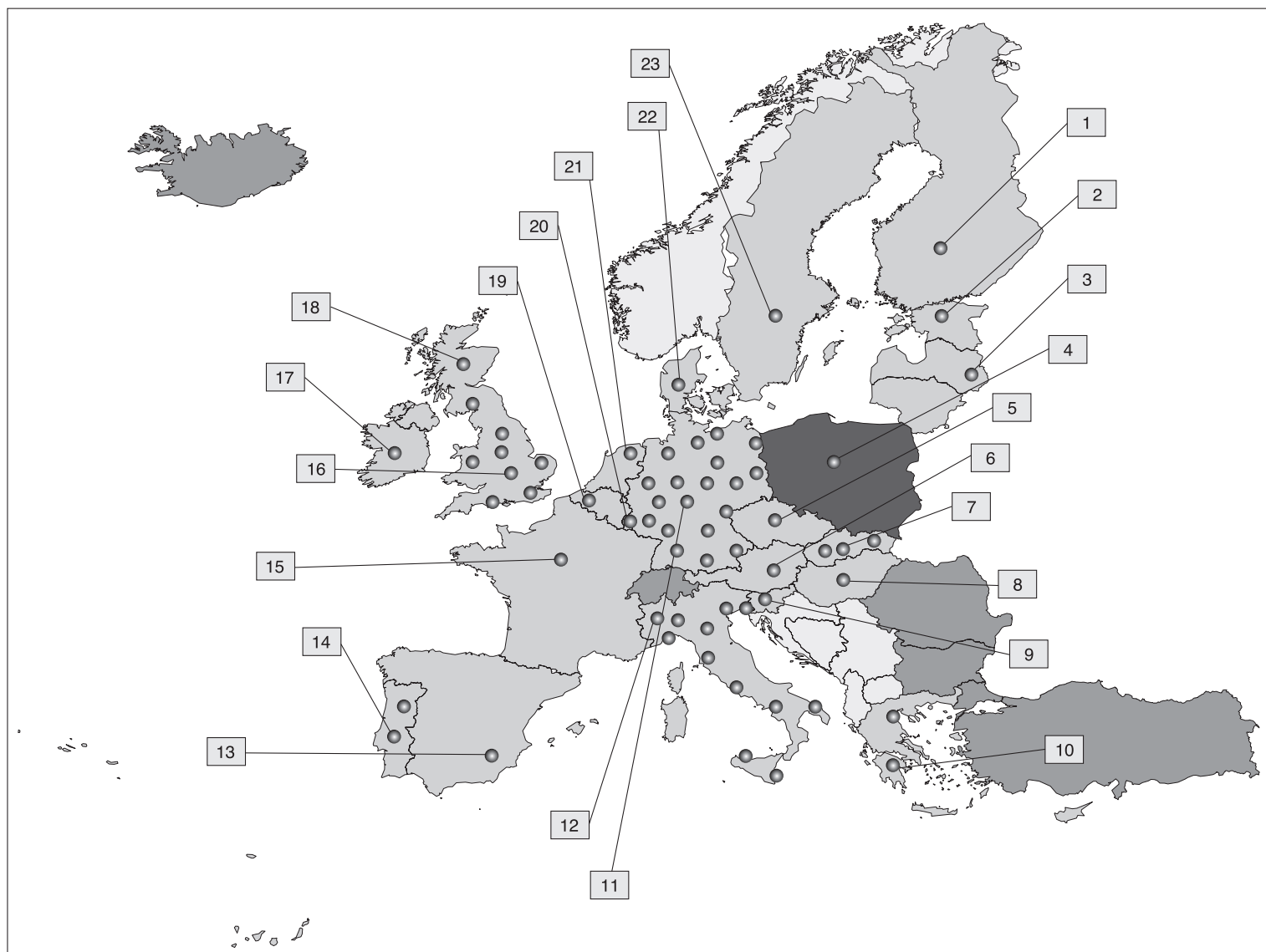
A  = EU-Mitglieder und EPÜ-Vertragsstaaten  
 B  = EU-Mitglieder

(status as of 24.1.2006)

A  = EU & EPC member,  
 B  = EU member,

(Situation : 24.1.2006)

A  = Etats membres de l'UE et parties à la CBE  
 B  = Etats membres de l'UE





<sup>1</sup> Helsinki  
<sup>2</sup> Tallinn  
<sup>3</sup> Vilnius  
<sup>4</sup> Warschau  
<sup>5</sup> Prag  
<sup>6</sup> Wien  
<sup>7</sup> Bratislava, Banská Bystrica, Košice  
<sup>8</sup> Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht:  
 Budapest  
<sup>9</sup> Ljubljana  
<sup>10</sup> Athen, Thessaloniki  
<sup>11</sup> Gemeinschaftsmarkengerichte: Mannheim,  
 Stuttgart, Nürnberg, München, Berlin,  
 Bremen, Hamburg, Frankfurt, Rostock,  
 Braunschweig, Düsseldorf, Koblenz,  
 Frankenthal, Saarbrücken, Leipzig,  
 Magdeburg, Kiel, Erfurt  
 Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte:  
 Gemeinschaftsmarkengerichte sowie  
 Neubrandenburg, Schwerin, Stralsund, Bad  
 Kreuznach, Kaiserslautern, Landau in der  
 Pfalz, Mainz, Trier, Zweibrücken, Bautzen,  
 Chemnitz, Dresden, Görlitz, Zwickau,  
 Flensburg, Itzehoe, Lübeck, Gera,  
 Meiningen, Mühlhausen  
<sup>12</sup> Bari, Bologna, Catania, Florenz, Genua,  
 Mailand, Neapel, Palermo, Rom, Turin,  
 Triest, Venedig  
<sup>13</sup> Alicante  
<sup>14</sup> Lissabon; Gemeinschaftsmarkengericht: Vila  
 Nova de Gaia  
<sup>15</sup> Paris  
<sup>16</sup> Gemeinschaftsmarkengerichte: London,  
 Birmingham, Bristol, Cardiff, Leeds,  
 Liverpool, Manchester, Newcastle;  
 Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht:  
 London  
<sup>17</sup> Dublin  
<sup>18</sup> Edinburgh  
<sup>19</sup> Brüssel  
<sup>20</sup> Luxemburg  
<sup>21</sup> Den Haag  
<sup>22</sup> Kopenhagen  
<sup>23</sup> Stockholm

<sup>1</sup> Helsinki,  
<sup>2</sup> Tallinn  
<sup>3</sup> Vilnius  
<sup>4</sup> Warsaw  
<sup>5</sup> Prague  
<sup>6</sup> Vienna  
<sup>7</sup> Bratislava, Bystrica, Kosice  
<sup>8</sup> Community Design Court: Budapest  
<sup>9</sup> Ljubljana  
<sup>10</sup> Athens, Thessaloniki  
<sup>11</sup> Community Trademark Courts : Mannheim,  
 Stuttgart, Nürnberg, Munich, Berlin, Bremen,  
 Hamburg, Frankfurt, Rostock, Braunschweig,  
 Düsseldorf, Koblenz, Frankenthal,  
 Saarbrücken, Leipzig, Magdeburg, Kiel,  
 Erfurt.  
 Community Design Courts: CTSs +  
 Neubrandenburg, Schwerin, Stralsund,  
 Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Landau in  
 der Pfalz, Mainz, Trier, Zweibrücken,  
 Bautzen, Chemnitz, Dresden, Görlitz,  
 Zwickau, Flensburg, Itzehoe, Lübeck, Gera,  
 Meiningen, Mühlhausen  
<sup>12</sup> Bari, Bologna, Catania, Florence, Genoa,  
 Milan, Naples, Palermo, Rome, Turin,  
 Trieste, Venice  
<sup>13</sup> Alicante  
<sup>14</sup> Lisbon; Community Trademark Court: Vila  
 Nova de Gaia  
<sup>15</sup> Paris  
<sup>16</sup> Community Trademark Courts: London,  
 Birmingham, Bristol, Cardiff, Leeds, Liverpool,  
 Manchester, Newcastle  
 Community Design Court: London  
<sup>17</sup> Dublin  
<sup>18</sup> Edinburgh  
<sup>19</sup> Brussels  
<sup>20</sup> Luxembourg  
<sup>21</sup> The Hague  
<sup>22</sup> Copenhagen  
<sup>23</sup> Stockholm

<sup>1</sup> Helsinki  
<sup>2</sup> Tallinn  
<sup>3</sup> Vilnius  
<sup>4</sup> Varsovie  
<sup>5</sup> Prague  
<sup>6</sup> Vienne  
<sup>7</sup> Bratislava, Bystrica, Kosice  
<sup>8</sup> Tribunal des dessins ou modèles  
 communautaires : Budapest  
<sup>9</sup> Ljubljana  
<sup>10</sup> Athènes, Thessalonique  
<sup>11</sup> Tribunaux des marques communautaires  
 (TMC) : Mannheim, Stuttgart, Nuremberg,  
 Munich, Berlin, Brême, Hambourg, Francfort,  
 Rostock, Brunswick, Düsseldorf, Coblenz,  
 Frankenthal, Sarrebruck, Leipzig,  
 Magdebourg, Kiel, Erfurt.  
 Tribunaux des dessins ou modèles  
 communautaires : TMC + Neubrandenburg,  
 Schwerin, Stralsund, Bad Kreuznach,  
 Kaiserslautern, Landau in der Pfalz,  
 Mayence, Trèves, Zweibrücken, Bautzen,  
 Chemnitz, Dresde, Görlitz, Zwickau,  
 Flensburg, Itzehoe, Lübeck, Gera,  
 Meiningen, Mühlhausen  
<sup>12</sup> Bari, Bologne, Catane, Florence, Gênes,  
 Milan, Naples, Palerme, Rome, Turin,  
 Trieste, Venise  
<sup>13</sup> Alicante  
<sup>14</sup> Lisbonne ; Tribunal des marques  
 communautaires : Vila Nova de Gaia  
<sup>15</sup> Paris  
<sup>16</sup> Tribunaux des marques communautaires :  
 Londres, Birmingham, Bristol, Cardiff, Leeds,  
 Liverpool, Manchester, Newcastle, Tribunal  
 des dessins ou modèles communautaires :  
 Londres  
<sup>17</sup> Dublin  
<sup>18</sup> Edimbourg  
<sup>19</sup> Bruxelles  
<sup>20</sup> Luxembourg  
<sup>21</sup> La Haye  
<sup>22</sup> Copenhague  
<sup>23</sup> Stockholm



(II)

Aufschlüsselung anhand einer Schätzung auf der Grundlage der im italienischen Rechtsprechungsbericht "Le Sezioni specializzate italiane della proprietà industriale ed intellettuale" zusammengestellten Fälle

– KAMMERN FÜR GEISTIGES EIGENTUM –

Juli 2003 – Juli 2005

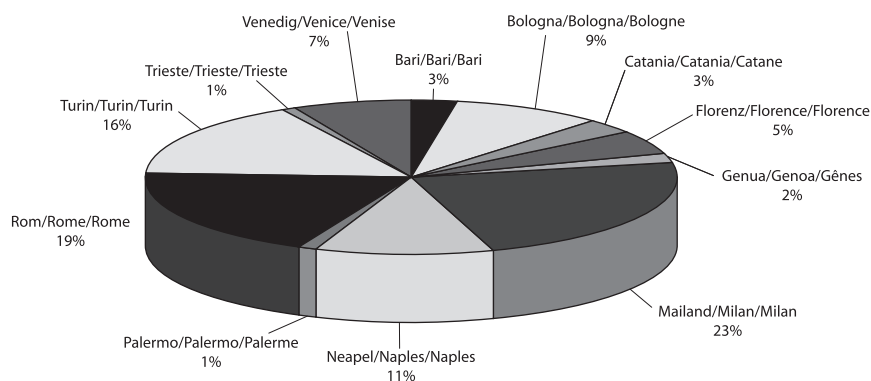
(II)

Breakdown estimate based on the selection of decisions compiled by the review  
"Italian IP courts case law report"

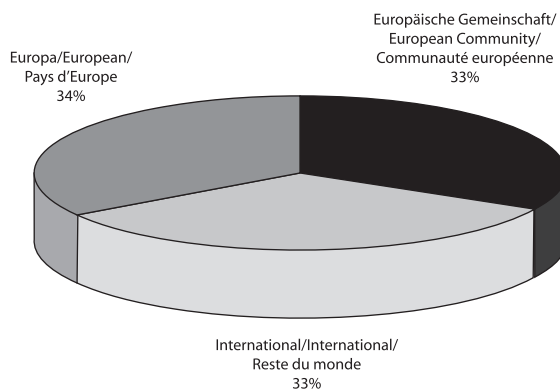
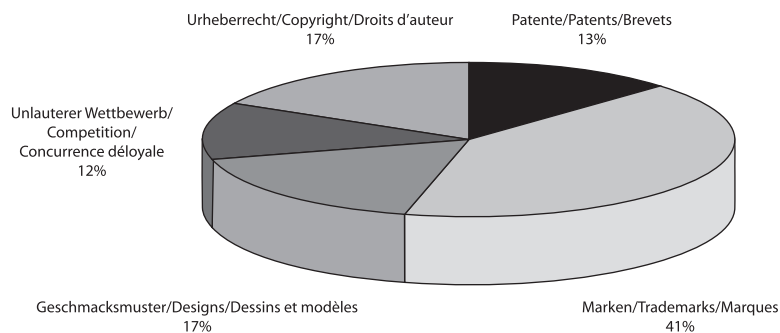
– IP SPECIALISED COURTS –

July 2003 – July 2005

ITALIEN / ITALY / ITALIE



Aufschlüsselung nach betroffenen Rechten / Rights /  
Répartition selon les droits en cause



(II)

Répartition des affaires d'après une estimation fondée sur la  
sélection de décisions dans la revue de jurisprudence intitulée  
"Le Sezioni specializzate italiane della proprieta industriale ed  
intellettuale"

**– CHAMBRES SPECIALISEES EN MATIERE DE  
PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE –**

juillet 2003 – juillet 2005

## GB Vereinigtes Königreich

David KITCHIN\*

### Wichtige neue Entscheidungen aus dem Vereinigten Königreich

Die Zahl der Patentstreitigkeiten in England und Wales hat im letzten Jahr erheblich zugenommen. Neben dem Patents County Court gibt es nun fünf erstinstanzliche Richter, die (nicht ausschließlich) mit Patentangelegenheiten befasst sind. Schottland verfügt über eine eigene kleine Patentgerichtsbarkeit. Ich werde im Folgenden nicht auf alle entschiedenen Fälle eingehen, sondern beschränke mich auf einige wenige.

*Synthon v Smithkline Beecham*<sup>1</sup>

Häufig spielt die Unterscheidung zwischen Neuheit und Offenbarkeit keine große Rolle. Gemäß Artikel 54 (3) EPÜ ist sie aber dann relevant, wenn der Stand der Technik aus einer unveröffentlichten Anmeldung besteht, die zur gleichen Zeit anhängig ist. Dieser Tatbestand war im vorliegenden Fall gegeben.

Das House of Lords hat den richtigen Ansatz zur Beurteilung der Neuheit erläutert. Es stellt klar, dass zwischen den beiden Erfordernissen Offenbarung und Ausführbarkeit zu unterscheiden ist, die nicht miteinander verwechselt werden dürfen. Seiner Auffassung nach hatte der Court of Appeal diesen Fehler begangen, so dass es die Revision zuließ und das erstinstanzliche Urteil von Justice Jacob wiederherstellte.<sup>2</sup>

Die Begründung, auf die sich das Urteil stützt, wurde von Lord Hoffmann verfasst. Er führte aus, dass das Erfordernis der Offenbarung immer dann erfüllt sei, wenn der im Stand der Technik beschriebene Gegenstand ausführbar und dergestalt sei, dass seine Ausführung *zwangsläufig* zu einer Verletzung des Patents führe.<sup>3</sup> Hierbei spiele es keine Rolle, ob dies zu dem Zeitpunkt für jeden ersichtlich wäre oder nicht.

Ausführbarkeit hingegen bedeute, dass der Durchschnittsfachmann in der Lage gewesen wäre, die Erfindung auszuführen, die das Erfordernis der Offenbarung erfülle. Dies werde mit genau derselben Methode geprüft wie die Vollständigkeit der Offenbarung.<sup>4</sup>

Lord Hoffmann betonte, dass die beiden Konzepte unbedingt voneinander zu trennen seien. In Bezug auf die Offenbarung reiche es nicht aus, sich darauf zu berufen, dass der Fachmann ausgehend vom Stand der Technik ohne unzumutbaren Aufwand zu der Erfindung hätte gelangen können. Im Stand der Technik müsse eine Erfindung offenbart werden, deren Ausführung *notwendigerweise* zu einer Verletzung führen würde. Wenn aber der Stand der Technik die spätere Erfindung offenbare und es darum gehe, ob sie ausführbar gewesen sei, müsse beim Fachmann die Bereitschaft zum Herumexperimentieren vorausgesetzt werden.

Im vorliegenden Fall ging es um den zur Depressionsbehandlung eingesetzten Wirkstoff Paroxetin. Synthon und Smithkline Beecham (SB) fanden unabhängig voneinander heraus, dass ein bestimmtes Paroxetinsalz, Paroxetinmethan-

## GB United Kingdom

David KITCHIN\*

### Some Recent Cases of Significance in the UK

Patent litigation in England and Wales has increased significantly in the last year or so. There are now five first instance judges assigned (not exclusively) for patent work besides the Patents County Court. There is a little patent litigation in Scotland. Rather than précis all the decided cases, I have picked on just a few.

*Synthon v Smithkline Beecham*<sup>1</sup>

Often the difference between novelty and obviousness does not matter greatly. But, under Art. 54(3) of the EPC it does when the prior art consists of a co-pending unpublished application. This was such a case.

The House of Lords explains the correct approach to novelty. It makes clear that there are two separate requirements: disclosure and enablement, and they must not be confused. The House held that this was an error into which the Court of Appeal had fallen. So it allowed the appeal and restored the decision of the trial judge, Jacob J.<sup>2</sup>

Lord Hoffmann gave the leading opinion. As to disclosure, he affirmed that this condition is satisfied whenever subject matter described in the prior disclosure is capable of being performed and is such that, if performed, it *must* result in the patent being infringed.<sup>3</sup> This is so whether or not it would be apparent to anyone at the time.

Enablement, on the other hand, means that the ordinary person would have been able to perform the invention which satisfies the requirement of disclosure. This is just the same test as for sufficiency.<sup>4</sup>

Lord Hoffmann emphasised the importance of keeping the two concepts distinct. In relation to disclosure it is not good enough to say that, given the prior art, the skilled person would have been able to come up with the later invention without undue effort. The prior art must disclose an invention which, if performed, would *necessarily* infringe. By contrast, and if the prior art does disclose the later invention and the question is whether it was enabled, the skilled person is assumed to be willing to make trial and error experiments.

The case concerned paroxetine which is used to treat depression. Synthon and Smithkline Beecham (SB) each discovered that a particular paroxetine salt, paroxetine methanesulfonate (PMS), has beneficial properties for

## GB Royaume-Uni

David KITCHIN\*

### Quelques récentes affaires importantes au Royaume-Uni

En Angleterre et au pays de Galles, les litiges en matière de brevets ont connu une forte croissance depuis environ un an. Outre le tribunal des brevets de comté, cinq juges de première instance sont désormais chargés, entre autres choses, de s'occuper des affaires relatives aux brevets. L'Ecosse traite également quelques litiges en matière de brevets. Plutôt que de passer en revue toutes les affaires jugées, j'ai choisi quelques exemples.

*Synthon/Smithkline Beecham*<sup>1</sup>

Souvent, la distinction entre la nouveauté et l'évidence importe peu. Selon l'art. 54(3) CBE, elle peut toutefois revêtir une certaine importance lorsque l'état de la technique comprend une demande de brevet simultanément en cours qui n'a pas été publiée. C'était le cas dans la présente espèce.

La marche à suivre en matière de nouveauté a été expliquée par la Chambre des Lords. Celle-ci indique qu'il existe deux critères distincts à ne pas confondre, à savoir l'étendue et la suffisance de l'exposé. La Chambre a estimé que la Cour d'appel avait commis une erreur en ce sens. Elle a donc fait droit au recours et rétabli la décision du juge de première instance, M. Jacob.<sup>2</sup>

L'avis principal a été émis par Lord Hoffmann. Concernant l'étendue de l'exposé, il a affirmé que cette condition était remplie lorsque l'objet décrit dans l'exposé antérieur pouvait être réalisé et était de telle nature que son exécution aboutirait *nécessairement* à une contrefaçon du brevet<sup>3</sup>, et ce que l'on s'en aperçoive ou non à ce moment-là.

La praticabilité, en revanche, signifie que le praticien normalement qualifié aurait été capable d'exécuter l'invention qui satisfait à la condition d'étendue de l'exposé. Le test est exactement le même que pour la suffisance de l'exposé.<sup>4</sup>

Lord Hoffmann a insisté sur la nécessité de bien distinguer les deux notions. En ce qui concerne l'étendue de l'exposé, il ne suffit pas de dire qu'au vu de l'état de la technique, l'homme du métier aurait été capable de trouver l'invention ultérieure sans effort excessif. L'état de la technique doit exposer une invention dont l'exécution constituerait *nécessairement* une contrefaçon. En revanche, si l'état de la technique expose l'invention ultérieure et que la question consiste à savoir si l'exposé est suffisant, l'homme du métier est supposé prêt à effectuer des recherches par tâtonnements.

L'affaire concernait la paroxétine, qui est utilisée dans le traitement de la dépression. Synthon et Smithkline Beecham (SB) ont tous deux découvert qu'un sel particulier de la paroxétine, le méthanesulfonate de paroxétine (MSP),

\* The Honourable Mr Justice Kitchin, Patentrichter, Royal Courts of Justice, London.

<sup>1</sup> [2006] RPC 10.

<sup>2</sup> Nun Rt Hon Lord Justice Jacob, Mitglied des Court of Appeal in England und Wales.

<sup>3</sup> Vgl. z. B. die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer in der Sache *UNION CARBIDE/high tear strength polymers*, [1992] EPOR 312.

<sup>4</sup> Zum Ansatz der Technischen Beschwerdekammer vgl. *ICI/Pyridine herbicides*, [1986] 5 EPOR 232; *COLLABORATIVE/Preprorennin*, [1990] EPOR 361.

\* The Honourable Mr Justice Kitchin, a Patents Judge, Royal Courts of Justice, London.

<sup>1</sup> [2006] RPC 10.

<sup>2</sup> Now The Rt Hon Lord Justice Jacob, a member of the Court of Appeal in England and Wales.

<sup>3</sup> See eg the decision of the TBA in *UNION CARBIDE/high tear strength polymers* [1992] EPOR 312.

<sup>4</sup> The approach adopted by the TBA: see *ICI/Pyridine herbicides* [1986] 5 EPOR 232; *COLLABORATIVE/Preprorennin* [1990] EPOR 361.

\* The Honourable Mr Justice Kitchin, Juge européen de brevets, Royal Courts of Justice, Londres.

<sup>1</sup> [2006] R.P.C. 10.

<sup>2</sup> Aujourd'hui Sir Robin Jacob, Membre de la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles.

<sup>3</sup> Cf. par exemple la décision de la chambre de recours technique dans l'affaire *UNION CARBIDE/Polymères à résistance élevée au déchirement* [1992] EPOR 312.

<sup>4</sup> Approche adoptée par les chambres de recours techniques : voir *ICI/Pyridine herbicide* [1986] 5 EPOR 232; *COLLABORATIVE/ Préprorennine* [1990] EPOR 361.

sulfonat (PMS), vorteilhafte pharmazeutische Eigenschaften aufweist. Synthon reichte eine Anmeldung nach dem PCT ein, in der explizit PMS, der damit verbundene Nutzen und eine Möglichkeit der Gewinnung in kristalliner Form beschrieben wurden.

Nachdem Synthon ihre Anmeldung eingereicht hatte, aber vor deren Veröffentlichung, reichte SB ebenfalls eine Anmeldung ein, in der PMS beansprucht wurde. Im Laufe des Verfahrens grenzte SB ihren Anspruch auf eine bestimmte Form von PMS ein, die durch die Maximalwerte ihres Infrarotspektrums gekennzeichnet ist.

Synthon strengte ein Verfahren auf Widerruf des SB erteilten Patents an mit der Begründung, dass die darin beanspruchte kristalline Form nicht neu sei. Hierbei stieß Synthon jedoch auf zwei Schwierigkeiten. Zum einen unterschieden sich die von SB offenbarten Maximalwerte im Infrarotbereich sowie der Anspruchsgegenstand von den von Synthon offenbarten. Ein Fachmann würde daher nach der Lektüre beider Dokumente zu der Auffassung gelangen, dass sie verschiedene Polymorphe kennzeichnen. Zum anderen beauftragte Synthon den anerkannten Spezialisten für organische Chemie, Sir Jack Baldwin von der Universität Oxford, nachzuweisen, dass das Erfordernis der Ausführbarkeit erfüllt war. Es gelang diesem jedoch nicht, das im Synthon-Patent beschriebene Verfahren nachzuarbeiten; nach erheblichem Manipulationsaufwand konnte er schließlich aber einige PMS-Kristalle erzeugen. Diese wiesen die im SB-Patent offenbarten Infrarot-Höchstwerte auf und nicht die von Synthon prognostizierten Werte.

Justice Jacob befand in der Verhandlung, dass PMS monomorph ist. Eine Offenbarung von kristallinem PMS musste damit zwangsläufig das von SB offenbarte Infrarot-Spektrum aufweisen. In erster Linie von der Befragung des von SB herangezogenen Spezialisten ausgehend, kam er ferner zu dem Schluss, dass der Fachmann in der Lage gewesen wäre, die PMS-Kristalle durch routinemäßiges Herumexperimentieren herzustellen. Daraus folgte, dass die Offenbarung das Erfordernis der Ausführbarkeit erfüllte.

Der Court of Appeal vertrat die entgegengesetzte Auffassung. Seine Argumentation stützte sich im Wesentlichen darauf, dass Synthon keine erfolgreiche Methode zur Erzeugung von PMS offenbart hatte und dass offensichtliche Änderungen bei der Neuheitsprüfung nicht berücksichtigt werden dürfen.

Das House of Lords hob das Urteil des Court of Appeal auf und bestätigte damit die Argumentation von Justice Jacob. Er hatte zu Recht befunden, dass das Synthon-Patent die von SB beanspruchten Kristalle offenbarte. Angesichts der von ihm festgestellten Monomorphie spielte es keine Rolle, dass das Synthon-Patent den PMS-Kristallen ein falsches Infrarot-Spektrum zuwies.

Zum Erfordernis der Ausführbarkeit stellte das House of Lords fest, dass Justice Jacob zu Recht befunden hatte, dass der Fachmann in der Lage gewesen wäre, die Kristalle durch routinemäßiges Herumexperimentieren herzustellen. Insgesamt hatte er richtig entschieden, dass die von Synthon eingereichte Anmeldung das von SB beanspruchte Erzeugnis offenbarte und das Erfordernis der Ausführbarkeit erfüllte – diese Feststellung ergab sich in erster Linie aus der Befragung. Das Urteil, mit dem der Richter das SB-Patent widerrufen hatte, wurde daher wiederhergestellt.

pharmaceutical use. Synthon filed an application under the PCT which specifically described PMS, its benefits and a way of making it in crystalline form.

After Synthon had filed its application, but before it was published, SB also filed an application which claimed PMS. During the course of prosecution it narrowed its claim to a particular form of PMS identified by reference to its infra red (IR) peaks.

Synthon began proceedings to revoke the SB patent on the basis that the crystalline form which it claimed was not new. But it faced two difficulties. First, the IR peaks disclosed by SB and the subject of its claim were different to those disclosed by Synthon. So a person skilled in the art, reading both documents, would think that they identified different polymorphs. Secondly, it engaged an eminent organic chemist, Sir Jack Baldwin of Oxford University, to show that the requirement of enablement was satisfied. He was not able to reproduce the method described in the Synthon patent but, after a great deal of manipulation, he did produce some crystals of PMS. These had the IR peaks disclosed in the SB patent, not those predicted by Synthon.

At trial Jacob J held that PMS was monomorphic. So a disclosure of crystalline PMS inevitably meant that it would have the IR spectrum disclosed by SB. He also found, essentially on the basis of the cross examination of SB's expert, that the skilled person would have been able to make the crystals of PMS by routine trial and error. The disclosure was therefore enabling.

The Court of Appeal took the contrary view. The heart of its reasoning was that Synthon had not disclosed a successful route to PMS and it was not permissible to consider obvious modifications when considering novelty.

In reversing the Court of Appeal the House of Lords affirmed the approach of Jacob J. He was right to find that the Synthon did disclose the crystals claimed by SB. In the light of his finding of monomorphism it mattered not that the Synthon patent attributed to PMS crystals an IR spectrum which was wrong.

Turning to enablement, the House held that Jacob J was entitled to find that the skilled person would have been able to make the crystals by routine trial and error. In summary, he had rightly found the Synthon application did disclose the product claimed by SB and that it was enabled – notably a finding that turned on the result of cross examination. His decision to revoke the SB patent was therefore restored.

possède des propriétés bénéfiques dans le cadre d'une utilisation pharmaceutique. Synthon a déposé une demande PCT décrivant spécifiquement le MSP, ses avantages et un procédé destiné à le produire sous forme cristalline.

Après le dépôt de la demande de Synthon, mais avant sa publication, SB a également déposé une demande revendiquant le MSP. Au cours de la procédure, il a limité sa revendication à une forme particulière de MSP identifiée par son spectre infrarouge (IR).

La société Synthon a engagé une action en nullité du brevet de SB au motif que la forme cristalline revendiquée par SB n'était pas nouvelle. Elle s'est alors heurtée à deux difficultés. Premièrement, le spectre IR divulgué par SB et l'objet revendiqué par elle étaient différents de ceux divulgués par Synthon. L'homme du métier, à la lecture des deux documents, aurait donc pensé qu'ils portaient sur des polymorphes différents. Deuxièmement, un éminent spécialiste de la chimie organique, Sir Jack Baldwin, de l'université d'Oxford, a été engagé pour démontrer que l'exigence de suffisance de l'exposé était remplie. Il n'a pas été en mesure de reproduire la méthode décrite dans le brevet Synthon, mais, en se livrant à diverses manipulations, il est parvenu à produire des cristaux de MSP. Leur spectre IR correspondait à celui qui était exposé dans le brevet SB et non à celui prévu par Synthon.

En première instance, le juge Jacob avait considéré que le MSP était monomorphe. Une divulgation de l'état cristallin du MSP impliquait donc inévitablement que le produit présente le spectre infrarouge exposé par SB. Il a également estimé, en se fondant sur la contre-expertise effectuée par l'expert de SB, que l'homme du métier aurait été à même de fabriquer les cristaux de MSP au moyen d'expérimentations conventionnelles par tâtonnements. Dès lors, l'exposé était suffisant.

La Cour d'appel a émis un avis contraire. Son raisonnement était, en substance, que Synthon n'avait pas exposé de méthode fiable pour la fabrication de MSP, et que la prise en compte de modifications évidentes n'était pas admissible au moment où il s'est agi de statuer sur la nouveauté.

En cassant le jugement de la Cour d'appel, la Chambre des Lords a confirmé l'approche adoptée par le juge Jacob et estimé qu'il avait conclu à juste titre que la demande de Synthon divulguait les cristaux revendiqués par SB. Dès lors que le cristal était défini comme monomorphe, il importait peu que le brevet de Synthon attribue aux cristaux de MSP un spectre infrarouge erroné.

S'agissant de la praticabilité, la Chambre a considéré que le juge Jacob était fondé à conclure que l'homme du métier aurait été en mesure de fabriquer les cristaux au moyen d'expérimentations conventionnelles par tâtonnements. En somme, il avait estimé à juste titre que la demande de Synthon divulguait le produit revendiqué par SB et que l'exposé était suffisant – de toute évidence, une conclusion qui se fondait sur le résultat de la contre-expertise. Sa décision de révoquer le brevet SB a donc été rétablie.



*Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel*<sup>5</sup>

In diesem Urteil befasste sich das House of Lords mit einer Reihe von Fragen. Die Auslegung von Patentansprüchen wird in einem Beitrag von Lord Justice Jacob zu diesem Symposium behandelt, so dass ich hierauf nicht weiter eingehen möchte. Darüber hinaus hat das House of Lords aber auch wichtige Feststellungen und Ausführungen zur Neuheit von Product-by-Process-Ansprüchen sowie zur Unvollständigkeit der Offenbarung gemacht.

Was die Product-by-Process-Ansprüche anbelangt, so hob das House of Lords das Urteil des Court of Appeal mit der Begründung auf, dass ein solcher Anspruch nur dann neu ist, wenn das durch das Verfahren hergestellte Erzeugnis neu ist. Damit hob es erneut hervor, wie wichtig es für das Vereinigte Königreich sei, dasselbe Recht anzuwenden wie das EPA und die übrigen Mitgliedstaaten<sup>6</sup>, und zwar auch dann, wenn dies eine Abweichung von der Praxis bedeutet, die sich im Vereinigten Königreich seit Längerem etabliert hat.

Was die Unvollständigkeit der Offenbarung betrifft, so gab das House of Lords wertvolle Anhaltspunkte für die Beurteilung der Zulässigkeit des Anspruchsumfangs und der Ausführbarkeit. Anlass hierfür war, dass der erstinstanzliche Richter und der Court of Appeal die Auffassung vertreten hatten, dass das Amgen-Patent einen "allgemein anwendbaren Grundsatz"<sup>7</sup> offenbarte, der einen breiten Schutz rechtfertige.

Das House of Lords erinnerte zunächst daran, dass die Offenbarung so beschaffen sein muss, dass sich die Erfindung im vollen Umfang des beanspruchten Monopolrechts ausführen lässt. Ob die Patentschrift dieses Kriterium erfüllt, hängt aber von der Art der Erfindung ab. Daher gilt es als erstes, die Erfindung zu kennzeichnen und zu ermitteln, was der Fachmann mit ihrer Hilfe erreichen können soll.

Anschließend erläuterte das House of Lords, dass der Begriff des "allgemein anwendbaren Grundsatzes" jedes noch so unscheinbare Element eines Anspruchs abdeckt, das ganz allgemein beschrieben ist. Ein solcher Anspruch ist dann ausführbar, wenn der Fachmann mit gutem Grund davon ausgehen würde, dass sich die Erfindung mit jeder Methode ausführen lässt, die im Anspruchsumfang enthalten ist. Hierzu ist es nicht erforderlich, dass der Patentinhaber sämtliche Methoden ausprobiert hat.

Dagegen ist ein Anspruch nicht schon allein deswegen ausführbar, weil sich die Erfindung nicht ohne die Offenbarung in der Patentschrift realisieren lässt. Hier hatte der erstinstanzliche Richter geirrt – er hatte fälschlicherweise entschieden, dass es ausreicht, dass HMR ihre "Genaktivierungs"-Technik nicht ohne die von Amgen offenbarte Sequenzinformation hätte entwickeln können. Die Offenbarung muss nicht nur das Kriterium der Notwendigkeit erfüllen, sie muss auch ausreichend sein.

*Saint Gobain v Fusion Provida*<sup>8</sup>

Ein weit verbreiteter Weg, ein Patent anzugreifen, besteht darin, geltend zu machen, dass die Erfindung durch einen "nahe liegenden Versuch" hätte ausgeführt werden können. Maßgebend hierfür war der Fall *Johns Manville*<sup>9</sup>, in dem Lord Justice Diplock aufgrund des Sachverhalts zu der Auffassung

*Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel*<sup>5</sup>

This decision of the House of Lords addresses a number of issues. Interpretation of claims is considered in a paper prepared for this symposium by Jacob LJ and I say no more about it here. But the House also made important findings and observations in relation to the novelty of product-by-process claims and insufficiency.

As to product-by-process claims, the House reversed the decision of the Court of Appeal and held that such a claim is only novel if the product of the process is new. In so doing it again emphasised the importance of the UK applying the same law as the EPO and the other Member States<sup>6</sup>, even where it means a change to the position established in the UK for some time.

As to insufficiency, the House gave helpful guidance as to permissible scope of claim and enablement. The issue arose because the trial judge and the Court of Appeal took the view that the Amgen patent disclosed a "principle of general application"<sup>7</sup> which merited broad protection.

The House began by re-iterating that the disclosure must enable the invention to be performed to the full extent of the monopoly claimed. But whether the specification is sufficient or not is sensitive to the nature of the invention. So the first step is to identify the invention and decide what it claims to enable the skilled man to do.

It then explained the notion "principle of general application" applies to any element of a claim, however humble, which is stated in general terms. Such a claim is enabled if the skilled person would reasonably expect the invention to work with any means within its scope. The patentee does not need to have experimented with all of them.

By contrast a claim is not enabled simply because the invention cannot be worked without the disclosure in the specification. Here the trial judge had fallen into error – he wrongly concluded that it was enough that HMR could not have developed their "gene activation" technique without the sequence information disclosed by Amgen. The disclosure must be not merely necessary; it must be sufficient.

*Saint Gobain v Fusion Provida*<sup>8</sup>

A commonly deployed attack on a patent is that the invention was "obvious to try". The leading authority was *Johns Manville*<sup>9</sup> in which Diplock LJ said, on the facts of that case, it was enough that the skilled person would assess the likelihood of success as sufficient to warrant trial.

*Kirin-Amgen/Hoechst Marion Roussel*<sup>5</sup>

Cette décision de la Chambre des Lords aborde plusieurs questions. L'interprétation des revendications faisant l'objet d'un exposé préparé par Sir Robin Jacob pour ce colloque, je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet. Mais la Chambre a également formulé d'importantes conclusions et observations liées à la nouveauté des revendications "product-by-process" et à l'insuffisance de l'exposé.

Concernant les revendications "product-by-process", la Chambre a infirmé la décision de la Cour d'appel, estimant qu'une telle revendication n'est nouvelle que si le produit issu du procédé est nouveau. Ce faisant, elle a de nouveau souligné à quel point il était important que le Royaume-Uni applique le même droit que l'OEB et les autres Etats membres<sup>6</sup>, même lorsque cela implique un changement de la position établie au Royaume-Uni depuis un certain temps déjà.

En ce qui concerne l'insuffisance de l'exposé, la Chambre a fourni des points de repère utiles sur la portée admissible des revendications et sur la suffisance de l'exposé. La question s'est posée car le juge de première instance comme la Cour d'appel avaient estimé que le brevet d'Amgen exposait un "principe d'application générale"<sup>7</sup> qui méritait une protection étendue.

La Chambre a d'abord répété que l'exposé doit permettre d'exécuter l'invention pour toute l'étendue du monopole revendiqué. Mais la suffisance ou l'insuffisance de la description dépend de la nature de l'invention. La première étape consiste donc à identifier l'invention afin de déterminer l'objet dont elle prétend permettre l'exécution par l'homme du métier.

La Chambre a ensuite expliqué que la notion de "principe d'application générale" renvoie à tout élément d'une revendication, tout modeste qu'il fût, qui est formulé en termes généraux. Une telle revendication est suffisante si l'homme du métier s'attend raisonnablement à ce que l'invention puisse être exécutée par tout mode de réalisation couvert par la demande. Il n'est pas nécessaire que le titulaire du brevet ait essayé tous ces modes de réalisation.

Cependant, la praticabilité d'une revendication n'est pas automatiquement avérée dès lors que l'invention ne peut être exécutée sans l'exposé figurant dans le fascicule de brevet. C'est sur ce point que le juge de première instance a commis une erreur en concluant, à tort, qu'il suffisait que HMR n'ait pas été en mesure de développer sa technique d'"activation de gène" sans les informations relatives à la séquence divulguées par Amgen. L'exposé ne doit pas être simplement nécessaire, il doit aussi être suffisant.

*Saint Gobain/Fusion Provida*<sup>8</sup>

L'un des moyens couramment utilisés pour attaquer un brevet consiste à dire que l'invention est "évidente à tenter". L'espèce qui a fait autorité dans ce domaine est l'affaire *Johns Manville*<sup>9</sup> dans laquelle le juge Diplock, examinant les faits de la cause, a considéré qu'il suffisait que l'homme du métier

<sup>5</sup> [2005] RPC 9, S. 169.

<sup>6</sup> Vgl. z. B. die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer in der Sache *International Flavors & Fragrances Inc*, ABI. EPA 1984, 309.

<sup>7</sup> Dieser Wortlaut wurde vom House of Lords in der Sache *Biogen* verwendet: [1997] RPC 1, S. 48 – 49.

<sup>8</sup> [2005] EWCA Civ 177.

<sup>9</sup> [1967] RPC 479.

<sup>5</sup> [2005] RPC 9 at p. 169.

<sup>6</sup> See eg the decision of the TBA in *International Flavors & Fragrances Inc* OJ EPO 1984, 309.

<sup>7</sup> An expression used by the House of Lords in the *Biogen* case: [1997] RPC 1 at pp. 48-49.

<sup>8</sup> [2005] EWCA Civ 177.

<sup>9</sup> [1967] RPC 479.

<sup>5</sup> [2005] R.P.C. 9, page 169.

<sup>6</sup> Voir par exemple la décision de la chambre de recours technique dans l'affaire *International Flavors & Fragrances Inc* JO OEB 1984, 309.

<sup>7</sup> Expression utilisée par la Chambre des Lords dans l'affaire *Biogen*: [1997] R.P.C. 1, pages 48-49.

<sup>8</sup> [2005] EWCA Civ. 177.

<sup>9</sup> [1967] R.P.C. 479.

gelangte, dass es ausreicht, wenn sich der Fachmann so gute Erfolgsaussichten ausrechnen würde, dass er einen Versuch für gerechtfertigt hält.

In der Sache *Saint Gobain* wurde diese Sichtweise vom Court of Appeal weiter differenziert. Die Erfindung bestand darin, anstelle von Zink eine Zink-Aluminium-Legierung als Schutzschicht für ein gusseisernes Erdrohr zu verwenden. Es war bekannt, dass eine poröse Zinkschicht, die mit einer porösen Bitumenschicht überdeckt ist, einen sehr wirksamen Schutz bietet. Die Funktionsweise war jedoch eher ungewöhnlich. Aus den porösen Schichten entstand eine starre, undurchlässige Schicht aus Zinkkorrosionsprodukten, die über viele Jahre hinweg wirksam abdichtete. Die Zn-Al-Legierung war zwar für ihren Einsatz in Wasser und Luft bekannt, nicht aber in Verbindung mit Erdrohren. Und im Stand der Technik deutete nichts darauf hin, dass die Legierung unter der Erde die gleiche Reaktion zeigen würde wie Zink.

Erwartungsgemäß machte Fusion Provida geltend, dass der Versuch nahe lag, im einfachen Austauschverfahren die Zn-Al-Legierung auszuprobieren. Der Court of Appeal wies dieses Argument zurück. Er entschied, dass die Verwendung von Zn-Al-Legierungen für unterirdische Vorrichtungen nicht auf der Hand lag, und folgte damit möglicherweise einer zunehmend strengeren Linie; in einer künftig wohl häufiger zitierten Passage führte er wie folgt aus:

"Das Kriterium, ob der Versuch 'nahe lag', greift nur dann richtig, wenn mehr oder weniger auf der Hand liegt, dass das, was getestet wird, funktioniert."

#### *Halliburtons Patente*<sup>10</sup>

In diesem wichtigen knappen Urteil befasste sich der Court of Appeal mit der Stellung eines Patentinhabers, der beabsichtigt, Beschwerde gegen eine Verfügung über den Widerruf seines Patents einzulegen, ohne dass ein Einspruch vorlag.<sup>11</sup> Im Vereinigten Königreich hatte sich eine Praxis herausgebildet, wonach das Patent ohne Weiteres wieder in das Register eingetragen und mit der Anmerkung versehen wurde, dass dies nicht bedeutet, dass das Patent für gültig erklärt wurde oder der Court of Appeal in irgendeiner Weise darüber befunden hat.

In diesem Fall bestand die Patentinhaberin aber auf einem Gerichtsurteil – sie wollte nicht, dass ihr Patent durch eine Verwaltungsverfügung wiederhergestellt wird. Der Leiter des britischen Patentamts machte zudem geltend, dass die frühere Praxis falsch und im Widerspruch zur Praxis stand, wonach der Court of Appeal in der Regel nicht per Verfügung einer Beschwerde stattgibt, wenn er nicht zu der Überzeugung gelangt ist, dass das Urteil der niedrigeren Instanz falsch ist.<sup>12</sup>

Der Court of Appeal befand, dass er keine andere Wahl hatte, als die Begründetheit der Klage zu überprüfen. Die frühere Praxis entsprach nicht mehr den aktuellen Erfordernissen. Offensichtlich gelangte das Gericht ohne jeden Enthusiasmus zu diesem Schluss – es sah voraus, dass solche einseitigen Beschwerden äußerst schwer zu entscheiden sind. Der Leiter

In *Saint Gobain* the Court of Appeal has taken the opportunity to refine this approach. The invention was the use of a zinc/aluminium alloy in place of zinc to protect a buried cast iron pipe. It was known that a porous layer of zinc covered with a porous layer of bitumen provided very effective protection. But it worked in a rather unusual way. The porous layers allowed the formation of a rigid impermeable layer of zinc corrosion products which provided an effective barrier for very many years. Although it was known to use a Zn/Al alloy in marine and atmospheric applications, it had not been used for buried pipe. And there was no suggestion in the prior art that it would work underground in the same way as zinc.

Not surprisingly, Fusion Provida contended that it was obvious to try the Zn/Al alloy by way of simple substitution. The Court of Appeal rejected the argument. Perhaps reflecting a hardening approach it held that the use of Zn/Al alloys for underground applications was not "self evident" and observed, in what no doubt will become an oft-cited passage:

"The "obvious to try" test really only works where it is more-or-less self-evident that what is being tested ought to work."

#### *Halliburton's Patents*<sup>10</sup>

In this important little decision the Court of Appeal considered the position of a patentee who seeks to bring an unopposed appeal against an order revoking his patent.<sup>11</sup> In the UK the practice had grown up of restoring the patent to the register without argument and with a comment that this did not mean that the patent had been held valid or ruled upon in any way by the Court of Appeal.

But in this case the patentee indicated it wanted a ruling of the court – it did not want its patents restored by an administrative order. The Comptroller also submitted the previous practice was wrong and inconsistent with the practice rule that the Court of Appeal will not normally make an order allowing an appeal unless satisfied that the decision of the lower court was wrong.<sup>12</sup>

The Court of Appeal held that it had no option but to consider the merits of the appeal. The previous practice was no longer appropriate. It evidently reached its conclusion with no enthusiasm – anticipating that such one-sided appeals will be very difficult to determine. To assist it the Comptroller may appear to argue the opposite point of view on the basis of the record

juge les chances de succès assez importantes pour justifier un essai.

Dans l'affaire *Saint Gobain*, la Cour d'appel a saisi l'occasion pour affiner cette approche. L'invention consistait en une utilisation d'un alliage zinc/aluminium à la place du zinc pour protéger une canalisation souterraine en fonte. Il est connu qu'une couche poreuse de zinc recouverte d'une couche poreuse de bitume offre une protection très efficace. Mais cette technique fonctionnait de manière assez peu usuelle. Les couches poreuses permettaient la formation d'une couche imperméable rigide composée de produits de la corrosion du zinc qui offrait une protection efficace pendant de nombreuses années. Bien que l'utilisation d'un alliage Zn/Al ait été connue dans des applications en environnement sous-marin et atmosphérique, elle n'avait jamais été mise en œuvre pour des canalisations enfouies. Et rien dans l'état de la technique ne laissait supposer que cet alliage fonctionnerait comme le zinc en milieu souterrain.

Comme on pouvait s'y attendre, Fusion Provida a affirmé qu'il était évident d'essayer l'alliage Zn/Al par simple substitution – argument rejeté par la Cour d'appel. Dans une décision qui constitue sans doute une radicalisation de l'approche habituelle, elle a estimé que l'utilisation d'alliages Zn/Al pour des applications souterraines "n'allait pas de soi" et a fait observer, dans un passage qui deviendra sans doute une référence souvent citée :

"Le test de l'"évidence de l'essai" ne fonctionne réellement que lorsqu'il va plus ou moins de soi que l'objet de l'essai est susceptible de fonctionner".

#### *Brevets Halliburton*<sup>10</sup>

Dans cette petite décision de grande portée, la Cour d'appel a examiné la situation d'un titulaire de brevet formant un recours contre un ordre de révocation de son brevet alors que la partie adverse s'était retirée<sup>11</sup>. Une pratique de plus en plus courante au Royaume-Uni consiste à réinscrire le brevet au registre sans débattre de la cause et en indiquant que cela ne signifie pas que le brevet ait été considéré comme valide par la Cour d'appel ni que cette dernière ait statué sur le brevet.

Dans la présente espèce, le titulaire du brevet a indiqué qu'il tenait à ce que la Cour prononce un jugement, car il ne souhaitait pas que ses brevets soient rétablis par ordre administratif. Le Comptroller a également suggéré que la pratique antérieure n'était pas correcte ni cohérente avec la règle pratique selon laquelle la Cour d'appel ne prononce pas d'arrêt faisant droit à un recours à moins qu'il soit établi que la décision de première instance était erronée.<sup>12</sup>

La Cour d'appel a estimé qu'elle n'avait pas d'autre solution que d'examiner l'affaire sur le fond et a considéré que la pratique antérieure n'était plus appropriée. A l'évidence, la Cour est parvenue à cette conclusion sans enthousiasme, pressentant qu'il serait très difficile de statuer sur ce type de recours unilatéral. Afin de l'assister, le Comptroller peut venir

<sup>10</sup> [2006] RPC 26.

<sup>11</sup> Dies ist meist dadurch bedingt, dass sich der Patentinhaber vorab mit der beklagten Partei darauf verständigt hat, dass diese keinen Einspruch gegen seine Klage erhebt; manchmal wird die Klage aber auch mit dessen Einverständnis erhoben.

<sup>12</sup> The Civil Procedure Rules, Regel 52 und Practice Direction 13.1.

<sup>10</sup> [2006] RPC 26.

<sup>11</sup> Most commonly because he has settled with the defendant prior to the appeal on terms that the defendant will not oppose the appeal; but sometimes on terms that the appeal will be allowed by consent.

<sup>12</sup> The Civil Procedure Rules, Rule 52 and Practice Direction 13.1.

<sup>10</sup> [2006] R.P.C. 26.

<sup>11</sup> Le plus souvent, aux termes d'un accord conclu avant l'appel entre l'appelant et le défendeur, celui-ci s'engage à ne pas s'opposer au recours ; parfois l'accord prévoit qu'il sera fait droit au recours sur la base d'un consentement.

<sup>12</sup> "The Civil Procedure Rules", règle 52 et "Practice Direction" 13.1.

des britischen Patentamts kann das Gericht aber unterstützen und den Standpunkt der Gegenpartei vertreten, indem er sich auf das Verhandlungsprotokoll der niedrigeren Instanz stützt – in diesem Fall muss der Patentinhaber auch die hiermit verbundenen Kosten tragen.

#### *Patent der InPro Licensing S.A.R.L.*<sup>13</sup>

In dieser Sache ging es um das bekannte, von RIM hergestellte BlackBerry-Gerät, das durch das Patent von InPro bedroht wurde. Sie führt warnend vor Augen, was geschehen kann, wenn eine Sache zu schnell vor Gericht gebracht wird.

Im Juni 2005, kurz nach Abschluss des Verfahrens, beantragte RIM ein vereinfachtes Gerichtsverfahren, das auch gewährt wurde.

Die Streitsache wurde im November verhandelt und erwies sich als wesentlich komplizierter als erwartet; die Verhandlungen dauerten insgesamt acht Tage, waren mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden und mussten zwei Mal vertagt werden. Der Richter sah sich hierdurch zu der Bemerkung veranlasst, dass eine zügige Abwicklung generell sehr wünschenswert ist, aber nicht zu Lasten der Gerechtigkeit.

Ich finde es nur billig, wenn die Streitparteien nach wie vor erwarten können, dass selbst der komplexeste Fall innerhalb eines Jahres in erster Instanz verhandelt und entschieden wird, wenn eine der Beteiligten dies wünscht.

#### *Markem v Zipher*

In den letzten Jahren kam es zu einer Häufung von Verfahren zur Geltendmachung eines Anspruchs; warum dies so ist, ist schwer zu beurteilen. Anhand zweier Fälle, die vom Court of Appeal entschieden wurden, lassen sich zwei der schwierigen Fragestellungen aufzeigen, die in diesem Zusammenhang aufgetreten sind.

Das erste Beispiel ist der Fall *Markem*<sup>14</sup>. Hier ging es um den Anspruch auf mehrere Patente im Bereich der Tintenstrahltechnologie, die auf den Namen der Beklagten eingetragen waren, eines Unternehmens, das von ehemaligen Mitarbeitern der Klägerin gegründet worden war. Die Klägerin argumentierte, dass es unfair wäre, wenn ein ehemaliger Mitarbeiter ein Patent erhalten könne, indem er Informationen (auch nicht vertraulicher Art) auswerte, die er während seines Arbeitsverhältnisses bei der Klägerin ausfindig gemacht habe, und es der Klägerin somit verwehren könne, ihre eigene Erfindung zu nutzen.

Der Court of Appeal wies das Argument zurück und stellte damit einen wichtigen Grundsatz auf. Demzufolge reicht es nicht aus, wenn A behauptet, dass die Erfindung ihren Mitarbeitern bekannt war und dass A ein Anspruch daraus erwuchs, eine Patentanmeldung einzureichen. Erforderlich war der Nachweis, dass A einen *Anspruch* auf die Anmeldung von B hat. Ein solcher Anspruch ergibt sich im Regelfall aus einem Rechtsgrundsatz, z. B. einem Vertrags- oder Vertrauensbruch.

of the proceedings below – and if he does the patentee must also pay his costs.

#### *Inpro Licensing SARL's Patent*<sup>13</sup>

This case concerned the well-known BlackBerry device made by RIM which was threatened by Inpro's patent. It provides a warning against the danger of forcing cases into court too quickly.

In June 2005, shortly after the issue of proceedings, RIM applied for and secured a trial according to the streamlined procedure.

In the event the case came on for trial in November but proved a good deal more complicated than anticipated and lasted for a total of eight days, causing considerable inconvenience and a need for two adjournments. It prompted the judge to observe that speed is highly desirable in all cases, but not at the expense of fairness.

I think it is fair to say, however, that litigants must still expect even the most complicated of cases to be heard and decided at first instance within a year, if either of the parties so wishes.

#### *Markem v Zipher*

Recent years have seen an outbreak of entitlement proceedings, and it is very difficult to say why. Two cases of the Court of Appeal show some of the difficult issues which have arisen.

The first is *Markem*<sup>14</sup>. It concerned the right to a number of patents in the ink jet technology field standing in the name of the defendant, a company founded by ex-employees of the claimant. The claimant contended that it would be unfair for an ex-employee to be able to take out a patent using information devised by the ex-employee when working for the claimant (even if not confidential) and so stop the claimant from using his own invention.

The Court of Appeal rejected the argument and, in doing so, established an important point of principle. It held that it is not enough for A to assert that the invention was known to its employees and that that gave A an entitlement to make a patent application. What has to be shown is that A is *entitled* to B's application. Such entitlement will normally arise by reason of some rule of law, such as breach of contract or breach of confidence.



défendre le point de vue opposé en se fondant sur le dossier de la procédure de première instance. Dans ce cas, ses frais doivent également être supportés par le titulaire du brevet.

#### *Brevet Inpro Licensing SARL<sup>13</sup>*

Cette affaire concernait le célèbre appareil BlackBerry de RIM, qui était menacé par le brevet Inpro. On peut y voir une mise en garde contre les dangers de l'accélération du traitement d'une affaire par le tribunal.

En juin 2005, peu après la fin de la procédure, RIM a demandé et obtenu que l'affaire passe en jugement conformément à la procédure rationalisée.

En l'occurrence, l'affaire a été jugée en novembre, mais elle s'est avérée nettement plus complexe que prévu puisque l'audience a duré huit jours au total, ce qui a causé de multiples désagréments, et a nécessité deux suspensions de séance. Ces circonstances ont conduit le juge à faire observer que la rapidité, bien qu'elle fût éminemment souhaitable dans toute affaire, ne devait pas être recherchée au détriment de l'équité.

Cependant, je dois à l'honnêteté de dire que les parties devraient tout de même prétendre à ce que les affaires, même les plus complexes, soient entendues et jugées en première instance dans un délai d'un an, si l'une des parties le souhaite.

#### *Markem/Zipher*

Depuis quelques années, on assiste à une explosion des actions en revendication du droit à la demande, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Deux affaires portées devant la Cour d'appel font ressortir quelques-unes des questions difficiles qui se sont posées.

La première est l'affaire *Markem*.<sup>14</sup> Elle concernait le droit à un certain nombre de brevets déposés dans le domaine de la technologie du jet d'encre au nom du défendeur, une société fondée par d'anciens employés du demandeur. Ce dernier était d'avis qu'il serait injuste qu'un ancien employé puisse obtenir un brevet utilisant des connaissances (même non confidentielles) acquises par l'ex-employé lorsqu'il travaillait pour le demandeur, empêchant ainsi celui-ci d'utiliser sa propre invention.

<sup>13</sup> [2006] RPC 20.

<sup>14</sup> [2005] RPC 31.

La Cour d'appel a rejeté cet argument, établissant par là même un principe essentiel. Elle a estimé que A ne pouvait se contenter d'affirmer que l'invention était connue de ses employés et que cela lui donnait le droit de déposer une demande de brevet. La preuve devant être apportée est que A possédait un *droit* sur la demande de B. Une telle prérogative prend habituellement naissance en vertu d'une règle de droit (s'il y a eu violation de contrat ou abus de confiance par exemple).

<sup>13</sup> [2006] RPC 20.

<sup>14</sup> [2005] RPC 31.

<sup>13</sup> [2006] R.P.C. 20.

<sup>14</sup> [2005] R.P.C. 31.



Die Tatsache, dass A selbst berechtigt sein kann, ein Patent anzumelden, ist nicht relevant dafür, ob sie Anspruch auf eine Anmeldung geltend machen kann, die von B eingereicht wurde. Hierzu muss sie nachweisen, dass B *nicht berechtigt* ist, das Patent anzumelden. Dies bedeutet, dass A sich auf einen Rechtsgrundsatz berufen muss, wonach sie, ganz oder teilweise, Anspruch auf die Anmeldung von B hat.

*Yeda v Rhone-Poulenc Rorer*

Das zweite Beispiel ist der Fall *Yeda*<sup>15</sup>. Gegenstand dieses Rechtsstreits war der Anspruch auf ein Patent, dessen Prioritätsdatum auf das Jahr 1988 zurückging und das 1989 beantragt, aber erst am 27. März 2002 – also sehr viel später – erteilt wurde.

Am 26. März 2004 verlangte Yeda, dass ihr gemäß Abschnitt 37 (5) des Patentgesetzes von 1977 die Mitinhaberschaft eingeräumt wird; dieser Abschnitt entspricht Artikel 23 GPÜ. Dort ist geregelt, dass ein solches Recht nur innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Jahren ab Erteilung gerichtlich geltend gemacht werden kann – damit hatte Yeda die Frist gerade noch eingehalten.

Anschließend und nach Ablauf der Zweijahresfrist versuchte Yeda, ihr Vorbringen zu ändern und einen alleinigen Anspruch auf das Patent geltend zu machen. Rorer erhob Einspruch und stützte sich dabei auf Artikel 23, der deutlich zwischen einem Anspruch auf alleinige Inhaberschaft und einem Anspruch auf Mitinhaberschaft unterscheidet – und die Frist zur Geltendmachung des ersten Anspruchs war nun abgelaufen.

Der Court of Appeal gab Rorer Recht. Artikel 23 soll die Rechtssicherheit wahren. Wenn innerhalb von zwei Jahren kein Recht auf alleinige Inhaberschaft geltend gemacht wurde, weiß der Inhaber, dass ihm die Verwertung der Erfindung nie verwehrt werden kann, und kann entsprechend planen. Die Entscheidung wurde durch Artikel 24 untermauert, wonach bei vollständigem Wechsel der Rechtsinhaberschaft alle Lizenzen erlöschen.

Bemerkenswerterweise befand das Gericht aber, dass ein Anspruch auf alleinige Inhaberschaft gegebenenfalls automatisch einen Anspruch auf Mitinhaberschaft einschließen würde. Für die Kläger ergibt sich daraus Folgendes: Im Zweifelsfall sollte von vornherein ein Recht auf alleinige Inhaberschaft geltend gemacht werden. Das Gericht vertrat ferner die Auffassung, dass nationale Ausschlussfristen in jedem Fall einzuhalten sind. Die Zweijahresfrist sollte vermutlich vor jeder nationalen Befristungsregelung greifen – denn man kann schwerlich davon ausgehen, dass die Verfasser des Übereinkommens damit gerechnet haben, dass jemals so viel Zeit zwischen Anmeldung und Erteilung vergehen könnte.

The fact that A may himself be entitled to apply for a patent is irrelevant to whether he can claim entitlement to an application filed by B. For that he must show that B is *not entitled* to apply for the patent. That means that A must invoke some rule of law which gives him title, wholly or in part, to B's application.

*Yeda v Rhone-Poulenc Rorer*

The second is *Yeda*<sup>15</sup>. This was a dispute about title to a patent with a priority date of 1988, applied for in 1989 but not granted until 27 March 2002 – a remarkable length of time.

On 26 March 2004, Yeda applied to be made a joint proprietor under s.37(5) of the Patents Act 1977, a section corresponding to Art. 23 of the CPC. This says that such legal proceedings may be instituted only within a period of not more than two years from the date of grant – so Yeda were just in the window.

Subsequently, and after the two year period had expired, Yeda sought to amend their case to introduce a claim to sole proprietorship of the patent. Rorer objected. They said that Art. 23 drew a clear distinction between a claim to sole proprietorship and a claim to joint proprietorship – and the former was now out of time.

The Court of Appeal agreed with Rorer. Art. 23 is for legal certainty. If no claim to sole proprietorship is made within two years then the proprietor knows he can never be prevented from exploiting the invention and can plan accordingly. The conclusion was reinforced by Art. 24 which makes all licences lapse if there is a complete change of proprietor.

Interestingly, however, the court considered that a claim to sole proprietorship would necessarily include within it, if necessary, a claim to joint proprietorship. So the lesson to claimants is clear: if in doubt include a claim to sole proprietorship at the outset. The court also thought that national limitation periods were in any event applicable. The two year period was probably intended to come into effect prior to any national limitation law – for it is hard to imagine the drafters of the convention ever expected that the period from application to grant could ever be so long.

Le fait que A soit lui-même en droit de déposer une demande de brevet ne préjuge en rien de sa capacité à réclamer un droit sur une demande déposée par B. Pour cela, il lui faut prouver que B n'est *pas en droit* de déposer cette demande de brevet. En d'autres termes, A doit invoquer une règle de droit lui conférant un droit, total ou partiel, sur la demande de B.

*Yeda/Rhone-Poulenc Rorer*

Le second exemple est l'affaire *Yeda*<sup>15</sup>. Il s'agissait d'un litige concernant le droit à un brevet dont la date de priorité remontait à 1988, la demande ayant été déposée en 1989 mais le brevet n'ayant été délivré que le 27 mars 2002, autrement dit au terme d'une période remarquablement longue.

Le 26 mars 2004, Yeda a demandé à être déclaré cotitulaire du brevet au titre de la section 37(5) du Patents Act de 1977, section qui correspond à l'article 23 de la Convention sur le Brevet communautaire. Cet article dispose qu'une telle procédure ne peut être entamée que dans une période de deux ans maximum suivant la date de délivrance : Yeda respectait donc de justesse ce délai.

Par la suite, et après l'expiration de la période de deux ans, Yeda a cherché à modifier sa requête en réclamant la propriété exclusive du brevet. Rorer s'y est opposé en indiquant que l'article 23 établissait une distinction claire entre transfert du brevet en qualité de titulaire et transfert du brevet en qualité de cotitulaire, et que le délai pour revendiquer le brevet en tant que titulaire exclusif avait expiré.

La Cour d'appel a donné raison à Rorer. L'article 23 a pour but d'assurer la sécurité juridique. Si nul ne revendique le brevet en qualité de titulaire dans un délai de deux ans, le titulaire sait qu'il ne pourra jamais être empêché d'exploiter l'invention, ce qui lui permet de planifier son activité en conséquence. La conclusion du tribunal est étayée par l'article 24 qui prévoit que toutes les licences s'éteignent en cas de changement intégral de propriété d'un brevet.

Il est intéressant de noter toutefois que le tribunal a considéré qu'une demande de transfert du brevet en qualité de titulaire incluait nécessairement, le cas échéant, une demande de transfert en qualité de cotitulaire. Ce que les demandeurs doivent retenir est donc clair : en cas de doute, il vaut mieux revendiquer d'emblée le transfert du brevet en qualité de titulaire. Le tribunal a également estimé que les délais nationaux étaient applicables en tout état de cause. Le délai de deux ans avait sans doute été conçu pour prendre effet avant tout délai national, car il n'est guère probable que les rédacteurs de la convention aient pensé que le délai écoulé entre la demande et la délivrance puisse jamais être si long.

<sup>15</sup> [2006] EWCA Civ 1094.

<sup>15</sup> [2006] EWCA Civ 1094.

<sup>15</sup> [2006] EWCA Civ. 1094.

## NL *Niederlande*

**Josine FASSEUR-VAN SANTEN\***  
**Robert VAN PEURSEM\*\***

### Neuere Entwicklungen im niederländischen Patentrecht

#### Statistischer Überblick

Seit dem Brüsseler Symposium im September 2004 hat der Oberste Gerichtshof der Niederlande in 5 Patentfällen entschieden.

Das Berufungsgericht hat Entscheidungen in rund 15 patentrechtlichen Fällen erlassen. Weitere Verhandlungen waren vorgesehen, doch wurden nicht wenige Streitigkeiten (17) aufgrund von Widerruf in München (Stent, Senseo) oder aus anderen Gründen außergerichtlich beigelegt.

Für das Bezirksgericht in Den Haag stellt sich die Statistik wie folgt dar:

- Zu europäischen Patenten ergingen 53 Urteile in normalen Verfahren und
- 30 weitere in summarischen Verfahren.
- Darüber hinaus gab es in diesen zwei Jahren 11 normale und 7 summarische Verfahren zu nationalen niederländischen Patenten.
- Ferner traf das Gericht in Patentfällen 11 Vorabentscheidungen, hauptsächlich in Zwischenverfahren.

Eine grobe Aufschlüsselung der vor dem Bezirksgericht verhandelten Fälle zeigt folgende thematische Verteilung:

- 12 Verfahren zu Stents und medizinischen Geräten
- 20 Verfahren zu Arzneimitteln
- 2 große Biotech-Fälle und
- 3 Fälle im Bereich komplexe Elektronik.

Im selben Zeitraum erklärte das Bezirksgericht 14 europäische Patente für nichtig, von denen einige jedoch in Teilen aufrechterhalten wurden.

Damit wurde in einem Viertel aller normalen erstinstanzlichen Verfahren der letzten zwei Jahre in den Niederlanden das Patent für ungültig erklärt, und zwar zum Teil, nachdem es in München im Einspruchsverfahren aufrechterhalten worden war.

Es ist unmöglich, hier ausführlich auf diese Vielzahl von Fällen einzugehen. Deswegen konzentrieren wir uns auf einige Schwerpunkte, die von Interesse sein könnten.

#### **Oberster Gerichtshof: *Impro* ./ *Liko*, niederländische Interpretation des Artikels 69 EPÜ bestätigt**

Die Frage zweckgerichtete Auslegung ("purposive construction") oder Äquivalenzdoktrin ist seit dem Urteil des House of Lords in der Sache *Kirin* ./ *Amgen* definitiv wieder auf dem Tisch. Der Oberste Gerichtshof bestätigte im November 2004 in *Impro* ./ *Liko* die niederländische Position. In seinem Urteil

## NL *Netherlands*

**Josine FASSEUR-VAN SANTEN\***  
**Robert VAN PEURSEM\*\***

### Some recent developments in Dutch patent law

#### Statistics

Since our Brussels Meeting in September 2004 the Supreme Court of the Netherlands gave 5 decisions in patent law cases.

The Court of Appeal gave judgments in 15 cases concerning patent law. More pleading sessions were planned but quite a number of cases were settled out of court (17), due to revocations in Munich (stent, Senseo) or other reasons.

For the The Hague District Court there are the following statistics:

- 53 judgments in full proceedings, and
- another 30 in summary proceedings on European patents.
- In addition there were 11 full and 7 summary proceedings on Dutch national patents in these two years.
- Other preliminary rulings in patent cases, mainly incidents, amounted to a further 11 orders by the court.

A short breakdown as to case matter of the District Court reveals:

- 12 proceedings on stents and medical devices
- 20 on pharmaceuticals
- 2 big biotech cases, and
- 3 cases in the field of complex electronics.

In this period the District Court found 14 European patents to be null and void, some of which were partially upheld, though.

So in the last two years in one quarter of all the cases in full proceedings we had to strike out the patent on nullity grounds for the first instance in The Netherlands. Partly this was after the patent was upheld in opposition proceedings in Munich.

It's impossible to deal with this caseload in depth now. So here are but a few headlines that might be of interest.

#### **Supreme Court *Impro/Liko*: Dutch view on Article 69 EPC confirmed**

Since the *Kirin/Amgen* decision of the House of Lords the issue of purposive construction vs. the doctrine of equivalents is firmly back on stage. The Dutch position was confirmed by the Supreme Court in the *Impro/Liko* case in November 2004. The Supreme Court restated (par. 3.6) its rule dating from

## NL Pays-Bas

Josine FASSEUR-VAN SANTEN\*

Robert VAN PEURSEM\*\*

### Quelques évolutions récentes en droit néerlandais des brevets

#### Statistiques

Depuis le colloque de Bruxelles qui s'est tenu en septembre 2004, la Cour suprême des Pays-Bas a rendu cinq arrêts en matière de droit des brevets.

La Cour d'appel a quant à elle statué sur quinze affaires relatives au droit des brevets. Davantage d'audiences étaient prévues, mais un certain nombre de litiges (17) ont abouti à un règlement extra-judiciaire, du fait de révocations à Munich (stent, Senseo) ou pour d'autres motifs.

Les statistiques sont les suivantes pour le Tribunal d'arrondissement de La Haye :

- 53 jugements dans le cadre d'une procédure au fond
- 30 jugements dans le cadre d'une procédure en référé (affaires de brevets européens).
- S'agissant des affaires de brevets néerlandais, 11 jugements ont été rendus dans le cadre d'une procédure au fond et 7 jugements ont été rendus dans le cadre d'une procédure en référé depuis septembre 2004.
- Des décisions intermédiaires dans des affaires de brevets, principalement rendues dans le cadre de demandes incidentes, ont été suivies de 11 autres jugements.

Parmi les affaires traitées par le Tribunal d'arrondissement de La Haye,

- 12 concernaient des stents et des dispositifs médicaux,
- 20 des produits pharmaceutiques,
- 2 les biotechnologies (affaires majeures) et
- 3 l'électronique complexe.

Depuis septembre 2004, le Tribunal d'arrondissement a annulé 14 brevets européens, tout en maintenant partiellement certains d'entre eux.

Au cours des deux dernières années, un quart des procédures au fond ont donc abouti à l'annulation du brevet devant la première instance aux Pays-Bas. Certains des brevets annulés avaient été auparavant maintenus à la suite de procédures d'opposition à Munich.

Il n'est pas possible d'examiner maintenant cette jurisprudence en profondeur. Les quelques aspects suivants peuvent toutefois être dignes d'intérêt.

#### Arrêt *Impro/Liko* de la Cour suprême : confirmation de l'interprétation néerlandaise de l'article 69 CBE

Depuis la décision *Kirin/Amgen* de la Chambre des Lords, la question de l'interprétation téléologique et de la théorie des équivalents est revenue au premier plan. La Cour suprême a confirmé la position néerlandaise dans l'affaire *Impro/Liko* en novembre 2004. Elle a réaffirmé (point 3.6) le principe qu'elle

\* Vizepräsident Berufungsgericht Den Haag.

\*\* Vizepräsident Bezirksgericht Den Haag.

\* Vice President Court of Appeal The Hague.

\*\* Vice President District Court The Hague.

\* Vice-Présidente de la Cour d'appel de La Haye.

\*\* Vice-Président du Tribunal d'arrondissement de La Haye.

(Ziff. 3.6) bekräftigte er seinen 1995 in der Sache *Ciba Geigy* ./ *Oté Optics* aufgestellten Grundsatz, dass es bei der Anspruchsauslegung vornehmlich den Sinn zu ermitteln gilt, der sich hinter dem exakten Wortlaut der Ansprüche verbirgt, und zwar unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen, unter Wahrung eines angemessenen Schutzes für den Patentinhaber und unter Berücksichtigung des berechtigten Anspruchs Dritter auf Rechtssicherheit. Dadurch soll eine zu wörtliche Auslegung der Ansprüche vermieden werden, die den angemessenen Schutz für den Patentinhaber gefährden könnte. Das bedeutet jedoch auch, dass der Richter prüfen muss, ob das Ergebnis seiner Anspruchsauslegung Dritten ausreichende Rechtssicherheit bietet, was wiederum heißen kann, dass eine wörtlichere Auslegung geboten ist, denn das Risiko mangelnder Klarheit sollte grundsätzlich vom Patentinhaber zu tragen sein.

Diese Haltung wäre vielleicht irgendwo zwischen der britischen "purposive construction" und der deutschen Äquivalenzdoktrin anzusiedeln.

Das Ergebnis ist in ähnlich gelagerten Fällen häufig dasselbe, doch muss dies nicht zwangsläufig so sein.

#### **Berufungsgericht: *Fokker* ./ *Parteurosa*, Haftung der Patentanwälte, Erfolgsquote vor dem Obersten Gerichtshof**

Der Fall *Fokker* ./ *Parteurosa* hat die Aufmerksamkeit der niederländischen Anwaltschaft auf sich gezogen, weil das Berufungsgericht den Hauptanspruch für nichtig erklärt und die Hilfsansprüche nicht zugelassen hatte. Wissenswert in diesem Zusammenhang ist, dass der niederländische Oberste Gerichtshof zu den Bedingungen für eine teilweise Nichtigkeit nicht nur nationaler, sondern auch europäischer Patente eine eigene Lehrmeinung vertritt. Diese Sache könnte im nächsten Jahr in den Niederlanden (erneut) Thema sein.

Neu waren einige Fälle, in denen eine Haftung des Patentanwalts geltend gemacht wurde.

Der Oberste Gerichtshof bestätigte die meisten Urteile des Berufungsgerichts.

#### **Grenzüberschreitende Praxis nach der Stellungnahme von Generalanwalt Geelhoed und dem Urteil des EuGH in der Sache *GAT* ./ *LuK***

Nach dem 16. September 2004 zögerte das Bezirksgericht Den Haag, den niederländischen und deutschen Ansatz im grenzüberschreitenden Bereich weiter zu verfolgen. An diesem Tag hatte Generalanwalt Geelhoed im Fall *GAT* ./ *LuK* seine viel diskutierte Stellungnahme zur grenzüberschreitenden Praxis im europäischen Patentwesen abgegeben.

Bis zum Ergehen eines Urteils im Fall *GAT* ./ *LuK*, also fast zwei Jahre lang, hatte das Bezirksgericht **alle die grenzüberschreitende Zuständigkeit betreffenden Entscheidungen im normalen Verfahren ausgesetzt**. Wie wir heute wissen, war das – ob es nun zu bedauern ist oder nicht – klug.

Das Bezirksgericht ist der Auffassung, dass nach dem 13. Juli 2006 nur noch rein theoretisch die Möglichkeit grenzüberschreitender Fälle besteht; in der Praxis wird es sie künftig nach dem derzeitigen System im normalen Verfahren kaum noch geben – es sei denn, der Beklagte verzichtet darauf, die

1995 in the *Ciba Geigy/Oté Optics* case that in claim construction it is paramount to look for the meaning behind the exact wording of the claims, be it in the light of the description and the drawings and bearing in mind a fair amount of protection required for the patentee as well as taking into account the justified needs in the field for legal certainty of third parties. This in order to prevent a too literal interpretation of the claims, which might jeopardise a fair amount of protection for the patentee. However, it also means for the judge that he has to verify whether the result of his claim construction provides legal certainty for third parties, which in turn can mean that a more literal construction is called for, while lack of clarity should basically be at the patentee's risk.

It may be somewhere in between the British purposive construction and the German doctrine of equivalents.

In many cases the actual outcome of comparable cases is the same, though not always necessarily so.

#### **Court of Appeal: *Fokker/Parteurosa*, patent attorney's liabilities, success rate in Supreme Court**

The case *Fokker/Parteurosa* draw the attention of the Dutch lawyers because the Court of Appeal nullified the main claim and did not accept the subsidiary claims. It is interesting to know that there is a doctrine of the Supreme Court of The Netherlands concerning the conditions for partial nullity not only of national patents but also European patents. Next year this might become a topic (again) in The Netherlands.

New were some cases in which the liability of a patent attorney was alleged.

The Supreme Court upheld most of the judgments of the Court of Appeal.

#### **Cross-border practice after Geelhoed's opinion and the ECJ's judgment in *GAT* vs. *LuK***

The Hague District Court proved hesitant continuing the Dutch and German cross-border approach after 16 September 2004. That day Geelhoed delivered his much debated opinion in *GAT/LuK* on European cross-border practice in the patent field.

Pending the outcome of the *GAT/LuK* case the District Court **suspended all rulings on cross-border jurisdiction in full proceedings**, so for nearly two years in a row. As we now know – be it sadly or not – this proved to be wise.

The District Court holds the view that the room left for cross-borders after 13 July is merely theoretical, in practice there will not be too many cross-borders in full proceedings any more under the current system. Unless the defendant does not raise the nullity issue of course, in which case there still is

avait énoncé en 1995 dans l'affaire *Ciba Geigy/Oté Optics*, selon lequel il est primordial de rechercher le sens des revendications au-delà de leur libellé exact, à la lumière de la description et des dessins, et en veillant à garantir un niveau correct de protection pour le titulaire du brevet, tout en tenant compte des besoins justifiés des tiers en matière de sécurité juridique. L'objectif est d'éviter une interprétation trop littérale des revendications, qui pourrait compromettre le niveau correct de protection dont doit bénéficier le titulaire du brevet. Cela signifie toutefois aussi que le juge doit déterminer si le résultat de son interprétation des revendications assure la sécurité juridique des tiers, ce qui peut en retour exiger une interprétation plus littérale, le risque d'un manque de clarté devant être supporté par le titulaire du brevet.

L'interprétation néerlandaise se situe sans doute quelque part entre l'interprétation téléologique britannique et la théorie allemande des équivalents.

Des affaires comparables aboutiront bien souvent au même résultat, même si ce constat souffre d'exceptions.

#### **Cour d'appel : *Fokker/Parteurosa*, responsabilité du conseil en propriété industrielle, taux de réussite à la Cour suprême**

L'affaire *Fokker/Parteurosa* a attiré l'attention des juristes néerlandais, dans la mesure où la Cour d'appel a annulé la revendication principale et rejeté les revendications subsidiaires. Il est intéressant de noter qu'il existe une doctrine de la Cour suprême des Pays-Bas concernant les conditions d'une nullité partielle non seulement pour les brevets néerlandais, mais aussi pour les brevets européens. Cette question pourrait être examinée (à nouveau) l'an prochain aux Pays-Bas.

Certaines affaires invoquant la responsabilité du conseil en propriété industrielle présentaient un caractère nouveau.

La Cour suprême a confirmé la plupart des arrêts de la Cour d'appel.

#### **Pratique transfrontière à la suite des conclusions de l'avocat général Geelhoed et de l'arrêt *GAT/LuK* de la CJCE**

Le Tribunal d'arrondissement de La Haye a hésité à conserver l'approche transfrontière allemande et néerlandaise après le 16 septembre 2004, date à laquelle l'avocat général Geelhoed a présenté dans l'affaire *GAT/LuK* ses conclusions très débattues sur la pratique transfrontière européenne dans le domaine des brevets.

Dans l'attente de l'arrêt de la CJCE dans cette affaire, c'est-à-dire pendant près de deux ans, le Tribunal d'arrondissement a **sursis à statuer sur la compétence transfrontière dans toutes les procédures au fond**. Comme nous le savons aujourd'hui, à regret ou non, cette décision était sage.

Le Tribunal d'arrondissement estime que la possibilité de prononcer des injonctions transfrontières est depuis le 13 juillet purement théorique et que dans le système actuel, peu d'injonctions de ce type seront dorénavant émises dans les procédures au fond. Bien entendu, si le défendeur ne soulève



Nichtigkeit des verletzten Patents geltend zu machen. Dann fällt eine grenzüberschreitende Unterlassungsverfügung nach wie vor in die Zuständigkeit des inländischen Gerichts. Obgleich dies auf der Hand liegt, tritt ein solcher Fall überraschenderweise dennoch hin und wieder ein.

Bei der **Mehrheit der normalen Verfahren** muss sich das Bezirksgericht, so seine Auffassung, **nach dem 13. Juli 2006** gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 oder gemäß den Übereinkommen von Brüssel und Lugano **für unzuständig erklären**, sobald jemand auf nicht triviale, also vom Gericht ernst zu nehmende Weise die Nichtigkeit eines ausländischen Patent einwendet.

In einem Fall hat das Bezirksgericht bereits so entschieden, und zwar in einer der zahlreichen Sisvel-Vorabentscheidungen über Zuständigkeit und Gerichtsbarkeit.

Das Echo in Fachkreisen war, wie nicht anders zu erwarten, geteilt: einerseits wurde das Urteil heftig kritisiert, andererseits als nach *GAT* ./ *LuK* juristisch korrekt begrüßt. Wir schließen uns in Anbetracht von *GAT* ./ *LuK* letzterer Meinung an.

Was **summarische Verfahren** angeht, so vertrat und vertritt das Bezirksgericht die Ansicht, dass nach niederländischem Recht der Sonderfall nach Artikel 22 (4) bzw. 16 (4) nicht eintritt, weil der Richter im summarischen Verfahren nicht befugt ist, mehr als eine vorläufige Einschätzung zum Ausgang einer Nichtigkeitsklage in den Niederlanden oder im Ausland abzugeben. Derzeit ist das Gericht der Auffassung, dass wir auch nach *GAT* ./ *LuK* weiterhin so verfahren können.

#### Durchsetzungsrichtlinie: rechtliche Kosten

Die Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums hätte bis 29. April dieses Jahres umgesetzt sein müssen. In den Niederlanden war das nicht der Fall. Bislang findet die Umsetzung nur teilweise statt; die verfahrenstechnischen Bestimmungen bleiben noch ausgeklammert.

Eine der in der Richtlinie vorgesehenen (und noch nicht umgesetzten) Neuerungen für unser Gerichtssystem ist die **Zusprechung zumutbarer und angemessener Prozesskosten**, wie es in Artikel 14 heißt. Nach niederländischem Zivilprozessrecht kann nur ein sehr kleiner Teil der Anwaltskosten (nicht der Kosten für den Patentvertreter) in Form von Festbeträgen wiedererlangt werden. Diese Festbeträge wurden nicht an die heutigen Verhältnisse angepasst. In mit geistigem Eigentum befassten Fällen spricht das Bezirksgericht Den Haag daher seit dem abgelaufenen Umsetzungs-termin sozusagen im Vorgriff tatsächliche (bzw. realistische) Anwalts- oder Patentvertreterhonorare zu.

Dies ist für uns recht neu.

Nach Umsetzung der Richtlinie werden wir uns auf eine niederländische "*saisie-contrefaçon*" (Beschlagnahme) und eine niederländische einstweilige Verfügung einstellen müssen, aber das ist noch Zukunftsmusik. In diesen Bereichen hält das Bezirksgericht eine vorgegreifende Anwendung nicht für möglich.

jurisdiction to grant a cross-border injunction. In our view that's also quite clear. Surprisingly, this still happens occasionally.

But for the **mainstream of full proceedings** the District Court takes the view that **after 13 July** as soon as the nullity issue under foreign law is raised in a non-trivial way – we must be made able to take it seriously – **we lose jurisdiction** under Article 2 EC Regulation 44/2001 or the Brussels or Lugano Convention.

The District Court already ruled so in one judgment since – in one of Sisvel's many preliminary cases on competence and jurisdiction.

This was received in the field as can be expected: Heavy criticism on the one hand, but also welcomed as legally correct under *GAT/LuK* on the other. We think, in the light of *GAT/LuK*, the latter is true.

In **summary proceedings** it was, and still is, the District Court's view that under Dutch law you do not enter the exclusive field of Article 22 (4) or 16 (4), because a judge in summary proceedings is not empowered to do anything but to make a preliminary evaluation of the outcome of a nullity proceeding in The Netherlands or abroad. At present it is the view of the court that we can continue to do so after *GAT/LuK*.

#### Enforcement Directive: Legal costs

Directive 2004/48/EC on enforcement of intellectual property rights should have been implemented by 29 April this year. In The Netherlands it was not. At present it is only done partially yet, but not the provisions concerning procedural matters.

One of its novelties (not yet implemented) in our jurisdiction is **adjudication of reasonable and proportionate legal costs**, as it says in Article 14. Under common civil procedural law in our country only a very small fraction of advocate's (not the patent lawyer's) fees can be recovered by way of fixed amounts. These fixed amounts are not adapted to modern times. By way of anticipation the Hague District Court adjudicates real (or realistic) lawyers' and patent lawyers' fees in IP cases started after the implementation date has expired.

This is quite new for us.

Under the coming implementation code we will have to welcome a Dutch *saisie contrefaçon* as well as a Dutch *Einstweilige Verfügung*, but that still is future yet. The District Court does not consider anticipation possible there.

pas la question de la nullité, le tribunal aura encore compétence pour prononcer une injonction transfrontière. A nos yeux, cela est assez clair. Ce cas de figure se produit pourtant occasionnellement.

Mais pour la **majorité des procédures au fond**, le Tribunal d'arrondissement considère qu'**à compter du 13 juillet, nous perdons toute compétence** au titre de l'article 2 du règlement CE 44/2001 ou de la Convention de Bruxelles ou de Lugano, dès que la question de la nullité est soulevée de façon sérieuse en vertu du droit d'un autre pays.

Le Tribunal d'arrondissement a déjà statué en ce sens dans un jugement, à savoir dans l'une des nombreuses procédures préliminaires engagées par Sisvel en matière de compétence.

Les réactions dans le secteur étaient prévisibles : le jugement a été très critiqué d'un côté, tout en étant accueilli favorablement de l'autre, car il est juridiquement correct au regard de l'arrêt *GAT/LuK*. Nous pensons à la lumière de l'arrêt *GAT/LuK* que ce dernier point de vue est le bon.

S'agissant des **procédures en référé**, le Tribunal d'arrondissement continue de croire que le champ exclusif de l'article 22(4) ou de l'article 16(4) n'est pas affecté en droit néerlandais. Le juge qui traite une procédure en référé est en effet uniquement habilité à faire une évaluation préliminaire de l'issue d'une procédure de nullité aux Pays-Bas ou à l'étranger. Le Tribunal estime à l'heure actuelle que nous pouvons continuer à procéder de cette manière après l'arrêt *GAT/LuK*.

#### **Directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle : frais de justice**

La directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle aurait dû être mise en œuvre le 29 avril de cette année. Cela n'a pas été le cas aux Pays-Bas. Elle n'est aujourd'hui que partiellement mise en œuvre, les dispositions relatives aux questions de procédure n'étant pas transposées.

L'une des nouveautés (non encore mise en œuvre) pour notre système juridictionnel concerne le **remboursement de "frais de justice raisonnables et proportionnés"**, pour reprendre le libellé de l'article 14. Le droit procédural civil néerlandais ne permet de récupérer qu'une part très réduite des honoraires des avocats (et non des conseils en propriété industrielle), sous forme de montants fixes. Ces montants ne sont pas adaptés à l'époque actuelle. A titre d'anticipation, le Tribunal d'arrondissement de La Haye ordonne le remboursement des honoraires réels (ou réalistes) des avocats et des conseils en propriété industrielle dans les affaires de propriété intellectuelle engagées après l'expiration du délai de mise en œuvre de la directive.

Ceci est assez nouveau pour nous.

Lorsque la directive sera transposée, nous devons prévoir une saisie-contrefaçon et une injonction provisoire (*Einstweilige Verfügung*) néerlandaises, mais cela n'est pas pour tout de suite. Le Tribunal d'arrondissement n'estime pas qu'une anticipation est possible dans ce cas-ci.

### **Fall BeerTender zu kompliziert für summarisches Verfahren**

Unter Berufung auf eine Vielzahl niederländischer und europäischer Patente auf seine erfolgreiche Heimzapfanlage BeerTender hatte Heineken im summarischen Verfahren ("kort geding") um vorläufigen Rechtsschutz gegen seinen Hauptkonkurrenten Inbev ersucht, um dessen System Perfect Draft vom Markt zu verdrängen.

Eine Unterlassungsanordnung wurde aus verfahrenstechnischen Gründen abgelehnt.

Nach zwei Verhandlungstagen (was für ein niederländisches "kort geding"-Verfahren ungewöhnlich lang ist) entschied der Gerichtspräsident, dass der Fall zu kompliziert für die Behandlung im summarischen Verfahren sei, da es eingehender Untersuchungen bedürfe, die in diesem Rahmen nicht angestellt werden könnten.

So etwas kommt praktisch nie vor; hier handelte es sich um einen wirklichen Sonderfall. Da der Oberste Gerichtshof vom Richter der Vorinstanz eine Begründung verlangt, wenn dieser wegen der Komplexität eines Falls die Abhilfe im summarischen Verfahren verweigert, umfasste das Urteil eine 49-seitige Erklärung (auch dies eine absolute Ausnahme in der niederländischen Rechtstradition). Gerüchteweise ist zu hören, dass auch das parallele Hauptverfahren in Deutschland in der mündlichen Verhandlung für ein halbes Jahr ausgesetzt worden ist, weil es ebenfalls komplexer war als erwartet.

### **Drei große biowissenschaftliche Fälle:**

#### **Paroxetin-Hemihydrat und -Anhydrat (Seroxat)**

##### **Taxol-Stents**

##### **Atorvastatin (Lipitor)**

Im geltenden europäischen Patentsystem ist es leider unvermeidlich, dass wir Richter den in der Sache gleichen Fall zwei- oder mehrfach hintereinander vor unterschiedlichen Gerichtsbaren behandeln. Dies ist, wie wir letztes Jahr in Venedig und heute in Thessaloniki festgestellt haben, aus verschiedenen Gründen denkbar unglücklich.

Die unterschiedlichen Ansätze in vergleichbaren Fällen zu beobachten, kann andererseits auch interessant sein und uns auf dem Gebiet des Patentrechts ein Stück voranbringen.

Als relativ deutlicher Trend ist in den letzten Jahren ein Bemühen erkennbar, voneinander zu lernen. Mehr als einmal ist es bei uns vorgekommen, dass in einem Urteil begründet wurde, warum es gegebenenfalls von dem eines anderen europäischen Gerichts abweicht. Es zeigt sich, dass englische und deutsche Gerichte ebenso verfahren. In unseren Augen ist das im derzeitigen System der beste Weg, um eine stärkere Harmonisierung zu erreichen.

### **Beertender case too complicated for summary proceedings**

Heineken sought interim relief measures against its major competitor Inbev invoking a multitude of Dutch and European patents concerning the protection of its successful Beertender to try to get Inbev's Perfect Draft off the market in summary proceedings (*kort geding*).

An injunction was refused on procedural grounds.

After two days of trial (exceptionally long for Dutch *kort geding*) the President of the Court ruled that the case was too complicated to be dealt with in the course of summary proceedings, elaborate investigations being necessary which cannot be conducted in the course of a summary trial.

This is hardly ever done with us, but this was an exceptional case. Since the Supreme Court requires the trial judge to explain and motivate why he refuses relief in summary proceedings based on the case being too complicated, the judgment did so in 49 pages (which again is highly exceptional in the Dutch legal tradition.) Rumour has it that the parallel German full proceedings were stayed for half a year at the oral hearing, also by reason of it being more complex than expected.

### **Three big life-science issues:**

#### **Paroxetine hemy- and anhydrate (Seroxat)**

##### **Taxolstents**

##### **Atorvastatine (Lipitor)**

Under the current patent system in Europe, unfortunately it is inevitable for us judges to do materially the same case twice or even more times in a row in different jurisdictions. This is, as we agreed last year in Venice and here in Thessaloniki, most unfortunate in several respects.

Being that said, it can also be interesting to see the different approaches in comparable cases. That might bring us a little further in the field of patent law too.

A relatively firm development in recent years is that we tend to try to learn from each other's judgments. It happened more than once that we explained in our judgment why we differ from our European friends, should the case be so. It is apparent that the English and German courts do the same. We feel that is the most we can do under the current system in trying to reach more harmonisation.

**Affaire Beertender trop complexe pour une procédure en référé**

Heineken avait cherché à obtenir au cours d'une procédure en référé (*kort geding*) des mesures provisoires à l'encontre de son principal concurrent Inbev, en invoquant une multitude de brevets néerlandais et européens concernant la protection de son système "Beertender" couronné de succès. Son but était d'exclure la tireuse à bière "Perfect Draft" d'InBev du marché.

Le Tribunal a refusé de prononcer une injonction pour des motifs de procédure.

Après deux jours de jugement (ce qui est exceptionnellement long pour une procédure en référé aux Pays-Bas), le Président du Tribunal a jugé l'affaire trop complexe pour être traitée dans le cadre d'une procédure en référé, étant donné que les recherches approfondies qui s'imposaient ne pouvaient pas être menées au cours d'une telle procédure.

Ce cas de figure est très rare aux Pays-Bas, mais cette affaire était exceptionnelle. La Cour suprême exigeant du juge de première instance qu'il explique et motive son rejet de mesures provisoires dans le cadre de la procédure en référé lorsque l'affaire est trop complexe, le juge a rendu un jugement dont la longueur – 49 pages – est aussi tout à fait exceptionnelle dans la tradition juridique néerlandaise. La procédure au fond allemande qui se déroulait en parallèle aurait semble-t-il été suspendue pendant six mois lors de la procédure orale, au motif également qu'elle était plus complexe que prévu.

**Trois affaires importantes en matière de sciences de la vie :****Paroxétine hémihydraté et anhydre (Seroxat)****Stents libérant du taxol****Atorvastatine (Lipitor)**

Dans le système actuel des brevets en Europe, les juges que nous sommes sont malheureusement contraints de traiter la même affaire à plusieurs reprises devant différentes juridictions. Comme nous en sommes convenus l'an dernier à Venise et ici à Thessalonique, cette situation est regrettable à plusieurs égards.

Ceci dit, il peut aussi être intéressant d'observer les approches différentes dans des affaires comparables. Cela peut nous faire un peu progresser dans le domaine du droit des brevets.

Une évolution assez profonde s'est produite ces dernières années, à savoir que nous essayons de tirer des enseignements des jugements des autres. Il est arrivé plus d'une fois que nous expliquions dans nos jugements pourquoi nous nous différencions de nos amis européens, si ce cas se présente. Les juridictions anglaises et allemandes en font manifestement de même. Nous estimons que c'est ce que nous pouvons faire de mieux dans le système actuel pour tenter de parvenir à une plus grande harmonisation.

Zur Veranschaulichung haben wir aus den zahlreichen Fällen, die in den letzten zwei Jahren vor dem Bezirksgericht verhandelt wurden, drei Beispiele herausgegriffen.

#### *Hemihydrat und Anhydrat*

Das umsatzstarke Antidepressivum Seroxat von Glaxo war jahrelang vor verschiedenen Gerichten auf der ganzen Welt stark angefochten worden.

In einem der niederländischen Verfahren, in dem es um das Hemihydrat- und das Anhydratsalz der freien Base von Paroxetin ging, war die Verunsicherung groß. Richter Pumfrey hatte zweimal über das Hemihydratsalz entschieden, allerdings mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Eine der Schwierigkeiten, der wir uns gegenübersehen, war die größere thermodynamische Stabilität des Anhydrats, die von Glaxo selbst im Labor nachgewiesen worden war. In der Nähe des Anhydrats neigt das Hemihydrat dazu, ebenfalls in Anhydrat überzugehen. Durch einen als "Seeding" bezeichneten Prozess kann dies zur vollständigen Auflösung des Hemihydrats führen. Das Hemihydrat gehört zum Stand der Technik, doch wie handhabt man ein Hemihydrat, das sich in ein Anhydrat umwandelt? Liegt hier eine Verletzung des Anhydrat-Patents vor oder nicht? Diese Frage stellte sich zwar nicht in England, aber in den USA.

Das Bezirksgericht ließ sich von dem amerikanischen Berufungsfall inspirieren, der auf einer zustimmenden Stellungnahme des Richters Gajarsa vom Bundesberufungsgericht der Vereinigten Staaten beruht. Gajarsa umschrieb den Sachverhalt sehr bildhaft wie folgt:

*"Stellen Sie sich vor [...], was passieren könnte, wenn der Wind Pollen von genetisch verändertem **blauen Mais**, der durch ein Patent geschützt ist, vom Feld eines einzelnen Farmers auf die benachbarten Maisfelder wehen würde. Sehr bald würde man von diesen Feldern neben dem herkömmlichen, nicht patentgeschützten gelben Mais zumindest einige der patentierten blauen Maispflanzen ernten, wodurch das Patent verletzt würde. Der Wind würde weiter wehen und den patentierten Mais über den gesamten Kontinent ausbreiten, sodass die meisten (wenn nicht gar alle) nordamerikanischen Maisfarmer ungewollt, aber unweigerlich zu Patentverletzern würden [...] Daraus den Schluss zu ziehen, der Patentinhaber hätte Anspruch auf Lizenzgebühren von jedem Farmer, auf dessen Maisfeldern auch nur ein paar der patentierten blauen Maispflanzen wachsen, kann unmöglich richtig sein."*

Das Bezirksgericht urteilte auf diesem relativ jungen Gebiet des Patentrechts in analoger Weise, dass unter den gegebenen Umständen das Anhydrat-Patent nicht verletzt werde, wenn eigentlich nur die Herstellung von Hemihydrat beabsichtigt gewesen sei – ähnlich der Geschichte von Richter Gajarsa über den blauen Mais. Auch eine Parallele zur Gillette-Doktrin ist hier zu erkennen.

#### *Taxol-Stents*

Im (ersten) Angiotech-Fall zu Taxol-Stents beurteilte das Bezirksgericht Den Haag die erfinderische Tätigkeit anders als der englische High Court und begründete seine abweichende Ansicht ausdrücklich. Hier traten die Unterschiede zwischen dem englischen und dem kontinentalen Ansatz

As an illustration we pick three such District Court cases from the last two years. They are but a few examples from more.

#### *Hemi- and anhydrate*

Glaxo's blockbuster antidepressive drug Seroxat was severely litigated worldwide for years.

In one of the Dutch trials, on the anhydrate and hemihydrate salt of the paroxetine free base, the confusion was substantial. Pumfrey J ruled twice on the hemihydrate salt, but with different outcomes.

One of the difficulties we had to tackle was the characteristic of anhydrate being thermodynamically more stable, being put into life in a laboratory by Glaxo itself. In the vicinity of anhydrate, hemihydrate tends to change in anhydrate. Due to a process called "seeding" this may result into complete vanishing of hemihydrate. Hemihydrate meanwhile being part of the state of the art, what should we do with hemihydrate converting itself into anhydrate? Infringement under the anhydrate patent, yes or no? This was not at issue in England, but had been in the US.

The District Court got inspired by the American case in appeal, be it based on a concurring opinion of Judge Gajarsa of the CAFC, though. In his wonderful prose he put it like this:

*Consider (...) what might happen if the wind blew fertile, genetically modified **blue corn** protected by a patent, from the field of a single farmer into neighbouring cornfields. The harvest from those fields would soon contain at least some patented blue corn mixed in with the traditional public domain yellow corn – thereby infringing the patent. The wind would continue to blow, and the patented crops would spread throughout the continent, thereby turning most (if not all) North American corn farmers into unintentional, yet inevitable, infringers. (...) The implication – that the patent owner would be entitled to collect royalties from every farmer whose cornfields contained even a few patented blue stalks – cannot possibly be correct.*

The District Court ruled along the same lines in this relative new field of patent law and said that in these circumstances there cannot be infringement under the anhydrate patent while only willingly producing hemihydrate, like the blue corn story of Judge Gajarsa. There is a resemblance with the Gillette doctrine too.

#### *Taxolstent*

In the (first) Angiotech case on taxolstents the Hague District Court differed from the English High Court on inventive step. The District Court explicitly explained why. In this case the differences between the English approach and the continental one in the field of *common general knowledge* came to the

En guise d'illustration, nous avons sélectionné trois affaires de ce type qui ont été traitées par le Tribunal d'arrondissement au cours des deux dernières années. Il ne s'agit que d'exemples parmi d'autres.

#### *Semi-hydrate et anhydride*

Le Seroxat, l'antidépresseur vedette de Glaxo, a fait l'objet de litiges importants dans le monde pendant des années.

L'un des jugements néerlandais, qui portait sur le sel anhydre et hémihydraté de la base libre de la paroxétine, a donné lieu à une grande confusion. Le juge Pumfrey a statué à deux reprises sur le sel hémihydraté, mais avec des résultats différents.

L'une des difficultés auxquelles nous étions confrontés était le fait que l'anhydride soit plus stable d'un point de vue thermodynamique et qu'il soit mis au point dans un laboratoire par Glaxo en personne. A proximité de l'anhydride, le semi-hydrate tend à devenir de l'anhydride. Du fait d'un processus dénommé "ensemencement", le semi-hydrate peut disparaître complètement. Le semi-hydrate étant désormais compris dans l'état de la technique, comment interpréter la transformation du semi-hydrate en anhydride ? Y avait-il ou non contrefaçon du brevet portant sur l'anhydride ? La question n'était pas en débat en Angleterre, mais l'avait été aux Etats-Unis.

Le Tribunal d'arrondissement s'est inspiré de l'affaire américaine en appel, qui reposait sur un avis concordant du juge Gajarsa de la Cour d'appel pour le circuit fédéral. Ainsi s'est exprimé ce dernier dans son style imagé :

*Imaginez (...) ce qui pourrait se passer si le vent soufflait du **maïs bleu** fertile, génétiquement modifié et protégé par un brevet, du champ d'un seul fermier aux champs de maïs voisins. La récolte de ces champs comporterait vite au moins un peu de maïs bleu mélangé au maïs jaune traditionnel du domaine public – d'où une contrefaçon du brevet. Le vent continuerait à souffler et les cultures brevetées se répandraient sur tout le continent, faisant ainsi de la plupart (voire de la totalité) des producteurs nord-américains de maïs des contrefacteurs involontaires, mais réels. (...) Or, on ne saurait en conclure que le titulaire du brevet serait habilité à prélever des redevances auprès de chaque fermier dont les champs de maïs contiennent ne serait-ce que quelques plants de maïs bleu breveté.*

Le Tribunal d'arrondissement a statué en ce sens dans ce domaine relativement nouveau du droit des brevets et a jugé qu'il ne pouvait pas y avoir en l'espèce de contrefaçon du brevet portant sur l'anhydride, alors que le seul but était de produire du semi-hydrate, comme dans l'histoire du maïs bleu du juge Gajarsa. Il existe aussi un parallèle avec la doctrine Gillette.

#### *Stents libérant du taxol*

Dans la (première) affaire Angiotech relative aux stents libérant du taxol, le Tribunal d'arrondissement de La Haye s'est prononcé de manière différente de la "High Court" anglaise en ce qui concerne l'activité inventive. Il s'en est expliqué précisément. Cette affaire a mis en évidence les



bezüglich des *allgemeinen Fachwissens* deutlich zutage. Kurz gesagt versuchen wir der Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern zu folgen, während im britischen System den in der Verhandlung auftretenden und im Kreuzverhör befragten Sachverständigen der Parteien eine wesentliche und möglicherweise entscheidende Rolle zukommt.

Die Abweichung betraf folgenden Sachverhalt:

Es ging im Grunde um die Frage, ob der Fachmann am Prioritätstag wissen konnte, dass man zur Prävention einer Koronararterienverengung nach einer Angioplastie ein stark toxisches Krebsmedikament wie Taxol verwenden kann, indem man den in das menschliche Herz einzuführenden Stent mit diesem Stoff beschichtet.

*Ja*, entschied der englische High Court und stützte sich dabei auf die Meinung der Sachverständigen hinsichtlich dessen, was der Fachmann am Prioritätstag getan hätte; den Aufgabe-Lösungs-Ansatz wandte er dabei nicht an. Die Frage, ob der Fachmann unter den aus dem Stand der Technik bekannten Alternativen ausgerechnet Taxol gewählt hätte, bezog der englische Richter offenbar nicht in seine Überlegungen ein.

*Nein*, meinte das Bezirksgericht in Den Haag, das nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz vorging und im Einklang mit der Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern zu dem Ergebnis kam, dass es keinen **Anhaltspunkt** dafür gab, ausgerechnet Taxol zu wählen.

In beiden Ländern wird es natürlich Berufungsverfahren geben.

Im Herbst dieses Jahres steht in Den Haag ein weiterer schwerer Angriff auf das Patent von Angiotech auf Taxol-Stents bevor; mit einem Urteil wird zum Jahresende gerechnet.

Der Fall ist also noch nicht abgeschlossen und ebenso wenig unser Lernprozess.

#### *Atorvastatin*

Jüngst hat sich das Bezirksgericht dem Urteil des High Court schließlich wieder angeschlossen, und zwar im Atorvastatin-Fall (dem Wirkstoff des von Pfizer vertriebenen Cholesterin-Hemmers Lipitor), der im Vereinigten Königreich mittlerweile sowohl die erste als auch die zweite Instanz durchlaufen hat.

In diesem Fall geht es um Stereochemie.

Diese spielt in der Pharmazie eine wichtige Rolle, denn unterschiedliche Isomere haben unterschiedliche biochemische Eigenschaften, und häufig wirkt nur ein bestimmtes Isomer optimal, auch wenn es dieselbe chemische Strukturformel hat wie andere Isomere, die als Medikament weniger oder überhaupt nicht wirksam sind.

Hier herrscht offenbar wieder Einigkeit über den Schutzzumfang des zugrunde liegenden europäischen Patents, in dem im Grunde nur die Racematform offenbart war, d. h. die äquimolare Menge mehrerer Isomere. Beide Gerichte gelangten bisher zu dem Schluss, dass es keinen Disclaimer

fore. In short, we try to follow the case law of the TBA, whilst in the British system there is a major and maybe overriding role for the party experts called to the stand and questioned under cross-examination.

The difference was this.

In short, the case boils down to the question whether the skilled man at the priority date had in focus that it was possible to use a potentially toxic anti-cancer drug as taxol to prevent post angioplastic restenosis of coronary arteries by putting taxol on a stent to be put in the human heart.

*It was*, ruled the English High court, it's ruling based on what the experts considered the skilled man would do at the priority date, while not in so many words applying the problem-and-solution approach. The English judge did not seem to have addressed the issue whether the skilled man would be tempted to take specifically taxol from a range of suggested alternatives in the prior art.

*It wasn't*, is what the Hague District Court believed, applying the problem-and-solution test and not overcoming the hurdle, in line with TBA case law, that there should be a **pointer** to specifically choose taxol.

In both countries there will be appeals, of course.

And this autumn another major attack on Angiotech's taxolstent patent is due in The Hague, judgment expected to be handed down at the end of the year.

So the story, as well as the learning from each other, goes on.

#### *Atorvastatine*

Finally and most recently the District Court concurred again with the High Court in the atorvastatine cases (on Lipitor, a cholesterol inhibitor marketed by Pfizer), that had meanwhile been tried in the UK both at trial level and in appeal.

It's a case on stereo chemistry.

In the pharmafield this is important, since different isomers have different biochemical characteristics and often only one isomer works the best, though having the same chemical structural formula as other isomers that have less or no effect as a drug.

It seems we are in agreement again as to the scope of protection of the basic European patent disclosing in essence only the racemate (that is the equimolar amount of several isomers). The outcome in both jurisdictions so far is that there is no disclaimer for the (later discovered) optically pure

différences entre l'approche anglaise et l'approche continentale dans le domaine des *connaissances générales de l'homme du métier*. Pour résumer, nous essayons de suivre la jurisprudence des chambres de recours techniques, tandis que le système britannique accorde un rôle important et peut-être même prépondérant aux experts qui sont convoqués et qui font l'objet de contre-interrogatoires.

La différence était la suivante.

En bref, l'affaire revenait à se demander si l'homme du métier aurait envisagé à la date de priorité d'utiliser un médicament anticancéreux très toxique tel que le taxol pour prévenir la resténose post-angioplastie des artères coronaires, en appliquant du taxol sur un stent placé ensuite dans le cœur.

La High Court anglaise a jugé que *oui*. Son jugement s'est fondé sur l'opinion des experts concernant les actes que l'homme du métier accomplirait à la date de priorité, l'approche problème-solution n'étant pas suivie. Le juge anglais n'a pas semblé aborder la question de savoir si l'homme du métier serait tenté d'opter précisément pour le taxol plutôt que pour d'autres alternatives suggérées dans l'état de la technique.

Le Tribunal d'arrondissement de La Haye a jugé que *non*. Suivant l'approche problème-solution, il a estimé que conformément à la jurisprudence des chambres de recours techniques, il devrait y avoir un **indice** pour choisir précisément le taxol.

Des appels seront bien entendu interjetés dans les deux pays.

Le brevet d'Angiotech relatif au stent libérant du taxol sera de nouveau attaqué cet automne à La Haye. Le jugement devrait être rendu à la fin de l'année.

L'histoire continue donc, de même que les enseignements que nous tirons les uns des autres.

#### *Atorvastatine*

Plus récemment, le Tribunal d'arrondissement est une nouvelle fois tombé d'accord avec la High Court dans des affaires relatives à l'atorvastatine (portant sur le Lipitor, qui inhibe la synthèse du cholestérol et est commercialisé par Pfizer), lesquelles avaient entre-temps été jugées au Royaume-Uni en première instance comme en appel.

L'affaire concerne la stéréochimie.

Cet aspect joue un rôle important dans le domaine pharmaceutique, étant donné que des isomères différents présentent des caractéristiques biochimiques différentes et qu'un seul isomère permet souvent d'obtenir une efficacité maximale, bien qu'il ait la même formule structurale chimique que d'autres isomères, dont l'efficacité en tant que médicament est moindre ou inexistante.

Il semble que nous soyons de nouveau d'accord quant à l'étendue de la protection du brevet européen de base qui ne divulgue intrinsèquement que le racémate (c'est-à-dire la quantité équimolaire de plusieurs isomères). Les deux juridictions ont jusqu'à présent conclu qu'il n'y a pas de disclaimer

für das (später entdeckte) optisch reine Enantiomer gibt und daher nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Schutzzumfang des ursprünglichen Patents nur das Racemat ein-, das biochemisch wirksamste Enantiomer aber ausschließt.

Dementsprechend entschied das Bezirksgericht auch, dass ein späteres Pfizer-Patent, in dem das optisch reine Enantiomer von Atorvastatin-Hemicalcium beansprucht wurde, ungültig sei, weil es gegenüber einer an seinem Prioritätstag noch nicht veröffentlichten, aber früher eingereichten PCT-Anmeldung von Pfizer nicht neu und gegenüber dem aus dem Stand der Technik bekannten Natriumsalz der Verbindung nicht erfinderisch sei. Genauso entschied auch das englische Berufungsgericht.

enantiomer and that it cannot be ruled that the basic patent's scope of protection is only the racemate, whilst excluding the biochemically most effective enantiomer.

It was also ruled in our District Court that a posterior Pfizer patent claiming the hemicalcium optically pure atorvastatine enantiomer was null and void because of both lack of novelty over an earlier filed, but at its priority date unpublished, subsequent Pfizer PCT application and lack of inventive step over a sodium salt of the compound that could be found in the prior art. As did the English Court of Appeal.

pour l'énantiomère optiquement pur (découvert ultérieurement) et qu'il ne peut pas être décidé que la portée du brevet de base se limite au racémate, tout en excluant l'énantiomère, qui présente la plus grande efficacité d'un point de vue biochimique.

Notre Tribunal d'arrondissement a également annulé un brevet ultérieur de Pfizer qui revendiquait un énantiomère optiquement pur d'atorvastatine hémicalcique, au motif que celui-ci était dépourvu de nouveauté par rapport à une demande PCT ultérieure de Pfizer qui avait été déposée auparavant mais qui n'était pas publiée à sa date de priorité, et qu'il était dénué d'activité inventive par rapport au sel de sodium d'un composé qui était compris dans l'état de la technique. La Cour d'appel britannique avait fait de même.

## Die Europäische Patentakademie

**Marielle PIANA\***

### Zusammenfassung der Präsentation

Die Europäische Patentakademie wurde im Juni 2004 auf gemeinsamen  *einstimmigen*  Beschluss des Präsidenten des Amts und der Mitgliedstaaten der Organisation ins Leben gerufen und damit  *durch*  und  *für*  die Vertragsstaaten geschaffen. 2005 nahm die Akademie ihre Tätigkeit auf, wobei die frühere Internationale Akademie eingegliedert wurde, die Schulungsveranstaltungen für Mitgliedstaaten wie auch für Drittstaaten angeboten hatte. Die Europäische Patentakademie hat die Aufgabe, externe Schulungsmaßnahmen im Bereich des Patentwesens für verschiedene Zielgruppen durchzuführen, und fungiert als Forum für die Aus- und Fortbildung, den Austausch über die optimale Praxis sowie Benchmarking.

Organisatorisch ist die Akademie in der GD 5 – Recht/Internationale Angelegenheiten angesiedelt. Die Akademie hat zwei Gremien: den Aufsichtsrat, der ein Unterorgan des Verwaltungsrats der Organisation ist und als "Lenkungsausschuss" der Akademie in Sachen Strategie und Haushaltsfragen tätig ist, und den Akademischen Beirat, der Vorgaben für Kursinhalte, Veranstaltungsorte und Lehrpläne festlegt.

Die Akademie selbst ist in verschiedene Einheiten untergliedert, die für die fünf zielgruppenorientierten Programmbereiche der Akademie zuständig sind: institutionelle Stärkung, Innovationsförderung, Wissenschaft, zugelassene Vertreter und Fortbildung für Richter. Der sechste Bereich mit der Bezeichnung "Materialien, Medien und Technologie" ist als Dienstleister für die fünf anderen Bereiche tätig. Darüber hinaus verwaltet die Akademie das Praktikumsangebot für junge Hochschulabsolventen.

Die mit der Fortbildung für Richter befasste Abteilung entwickelt Foren für Schulung und Austausch, die zur Harmonisierung der Durchsetzung von Patenten und der Streitregelung in Europa beitragen. Dabei wird das Ziel verfolgt, Richter aus ganz Europa, die mit einschlägigen Fragen befasst sind, durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen dabei zu unterstützen, in den Vertragsstaaten des EPÜ entsprechende Mindeststandards einzuführen. Auch ist die Zusammenarbeit mit Institutionen vor Ort wie Patentämtern und Ministerien von höchster Bedeutung. Die Akademie arbeitet nach den Grundsätzen der Komplementarität und der Subsidiarität.

2006 war das erste "richtige" Arbeitsjahr für die mit der Fortbildung für Richter befasste Abteilung, und die Akademie hat Seminare auf den Gebieten Streitregelung im Patentwesen, Durchsetzung von Patentrechten und Beschwerdeverfahren vor dem EPA abgehalten, an denen Richter mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund aus fast allen EPÜ-Vertragsstaaten teilgenommen haben. Die bisherigen Rückmeldungen der Teilnehmer sind äußerst positiv.

## The European Patent Academy

**Marielle PIANA\***

### Summary of presentation

The European Patent Academy was created in June 2004 in a joint unanimous decision of the President of the Office and the member states of the Organisation. It was therefore created  *by*  and  *for*  the contracting states. In 2005, the Academy began its work, and integrated the former International Academy, which had provided training to both member states and third countries in the past. The mission of the European Patent Academy is to provide external training in patent-related IP matters to the relevant target audiences. Its mission is to provide a platform for training, best practice exchange and benchmarking.

On an organisational level, the Academy sits within DG 5, Legal and International Affairs. The Academy has two boards: first, the Supervisory Board which is a sub-organ of the Administrative Council of the Organisation, and which is the Academy's "steering committee" in terms of strategy and budget matters. Second, there is the Academic Advisory Board, which provides guidelines in terms of programme content, location and syllabus.

The Academy itself comprises different units dedicated to five main programme areas, which are target-audience oriented: institutional strengthening, innovation support, academia, professional representatives, and judicial training. A sixth unit, Materials, Media and Technology, acts as a service provider for the five others. The Academy also manages the internship programme for young graduates.

The judicial training unit develops training and exchange platforms that contribute to harmonising patent enforcement and litigation practice in Europe. To achieve this, the goal is to provide judges dealing with these matters across Europe support in the form of training to establish minimum standards across the EPC member states. Furthermore, partnering with the local institutions, i.e. patent offices and ministries, is of utmost importance. The Academy operates under the principles of complementarity and subsidiarity.

2006 has been the first full "operating" year for the judicial training unit, and the Academy has organised seminars relating to patent litigation, enforcement, and EPO appeals procedures with audiences comprising judges with different levels of experience in these matters, coming from most EPC member states. So far, the feedback from the attending judges has been extremely positive.

## L'Académie européenne des brevets

**Marielle PIANA\***

### Résumé de présentation

L'Académie européenne des brevets a été créée en juin 2004 par décision commune unanime du Président de l'Office et des Etats membres de l'Organisation. Elle a donc été créée *par et pour* les Etats contractants. En 2005, l'Académie a commencé ses travaux et intégré l'ancienne Académie internationale, qui avait par le passé dispensé des formations à la fois aux Etats membres et à des pays tiers. La mission de l'Académie européenne des brevets consiste à assurer, pour les publics cibles concernés, des formations externes en ce qui concerne les questions de PI liées aux brevets. L'Académie doit également fournir une plateforme de formation, d'échange de meilleures pratiques et de parangonnage.

Au niveau organisationnel, l'Académie fait partie de la DG 5 (Questions juridiques/Affaires internationales). Elle dispose de deux conseils, à savoir d'une part le Conseil de surveillance, qui est un sous-organe du Conseil d'administration de l'Organisation et le "comité directeur" de l'Académie en matière de stratégie et de questions budgétaires, et, d'autre part, le Conseil consultatif académique, qui émet des directives concernant les contenus de programmes, les lieux de formation et les programmes.

L'Académie proprement dite comprend différentes unités, qui sont axées sur cinq principaux domaines s'adressant à des publics cibles : Renforcement institutionnel, Soutien à l'innovation, Milieux universitaires, Mandataires agréés, et Formation judiciaire. La sixième unité, intitulée "Documentation, technologies et médias", fait office de prestataire de services pour les cinq unités précitées. L'Académie gère également le programme de stages pour jeunes diplômés.

L'unité Formation judiciaire met en place des formations et des plateformes d'échange qui contribuent à harmoniser la pratique en matière de défense et de contentieux des brevets en Europe. Pour y parvenir, l'objectif est d'apporter aux juges traitant de ces questions en Europe un soutien par voie de formations, afin de définir des normes minimales dans l'ensemble des Etats parties à la CBE. La conclusion de partenariats avec les institutions locales, c'est-à-dire les offices de brevets et les ministères, est en outre extrêmement importante. L'Académie conduit ses activités en se conformant aux principes de complémentarité et de subsidiarité.

L'année 2006 est la première année "opérationnelle" complète pour l'unité Formation judiciaire, et l'Académie a organisé des séminaires sur les litiges en matière de brevets, l'exercice et la défense des droits de brevet et les procédures de recours de l'OEB. Ces séminaires s'adressaient à un public de juges disposant de différents niveaux d'expérience en la matière et venant de la plupart des Etats parties à la CBE. Jusqu'à présent, les échos de ces juges ont été extrêmement positifs.

---

\* Abteilungsleiterin, Fortbildung für Richter, EPA.

---

\* Unit Manager, Judicial Training, EPO.

---

\* Chef d'unité, Formation judiciaire, OEB.



**Fabienne GAUYE\***  
**Dieter STAUDER\*\***

## Tagungsbericht

Zum 13. europäischen Richtersymposium, das auf Einladung Griechenlands in Thessaloniki ausgerichtet wurde, kamen fast 130 Teilnehmer aus 35 Ländern (darunter 29 EPÜ-Vertragsstaaten und Japan) sowie Vertreter der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, der nationalen Patentämter und des Europäischen Patentamts zusammen.

Eröffnet wurde das Symposium durch die Begrüßungsansprachen des Präsidenten des Verwaltungsrats des hellenischen Patentamts (OBI) **Prof. Athanassios Kaissis**, des griechischen stellvertretenden Entwicklungsministers **Giannis Papathanasiou**, des Präsidenten des EPA **Prof. Alain Pompidou** und des für die Beschwerdekammern zuständigen Vizepräsidenten des EPA **Peter Messerli**. Außerdem wurde den Teilnehmern ein Grußwort des griechischen Justizministers **Anastassios Papaligouras** übermittelt.

Die erste Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von **Vincenzo Di Cerbo**, Richter am Kassationshof in Rom, war dem Thema "Praxis im Hinblick auf die Berücksichtigung verspätet eingereicherter Anträge und Beweismittel" gewidmet.

Laut **Brigitte Günzel**, der Vorsitzenden der Juristischen Beschwerdekammer des EPA, wird mit dem Begriff des verspäteten Vorbringens nicht nur der verspätete Vortrag von Tatsachen und Beweismitteln, sondern auch die Vorlage neuer Anträge oder das Vorbringen neuer Einspruchsgründe angesprochen. **Brigitte Günzel** rief einleitend die entsprechenden Rechtsgrundlagen ins Gedächtnis: Nach Artikel 114 EPÜ braucht das EPA, das den Sachverhalt von Amts wegen zu prüfen hat, verspätet vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel nicht zu berücksichtigen. Ob ein Vorbringen verspätet ist, richtet sich zunächst einmal nach den im fraglichen Verfahrensabschnitt für die Vornahme der Handlung geltenden Bestimmungen, so etwa nach Regel 86 (3) EPÜ für Anträge im Rahmen des Prüfungsverfahrens, nach Regel 55 c) für Vorbringen im Einspruchsverfahren und nach Regel 71a im mündlichen Verfahren; was schließlich das Beschwerdeverfahren betrifft, so gelten gemäß Regel 66 (1) EPÜ die jeweils auf das der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegende Verfahren anwendbaren Bestimmungen.

Mit Ausnahme von Artikel 10b (3) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK), der erst in einem sehr späten Stadium des Beschwerdeverfahrens zur Anwendung kommen kann, räumen all diese Vorschriften dem entscheidenden Organ ein Ermessen ein. Was "Ermessen" bedeutet und seine Ausübung verlangt, wird in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nur selten definiert. Jedenfalls ist anerkannt, dass die Kammer bei der Ausübung ihres Ermessens verpflichtet ist, allen rechtserheblichen Faktoren Rechnung zu tragen. Ein ganz wesentlicher Faktor ist hierbei die Rechtsnatur des betroffenen Verfahrensabschnitts. Als Kriterien, die bei der Ermessensausübung berücksichtigt werden, finden sich in der Rechtsprechung: *erstens* der Grad der Verspätung, insbesondere, wenn es im Hinblick auf das Erfordernis des rechtlichen Gehörs zu einer Verfahrensverzögerung kommen würde; *zweitens* der Grund für die

**Fabienne GAUYE\***  
**Dieter STAUDER\*\***

## Report of proceedings

The 13th European Patent Judges' Symposium, held in Thessaloniki at the invitation of Greece, was attended by nearly 130 participants from 35 countries, including 29 EPC contracting states and Japan, members of the boards of appeal of the European Patent Office (EPO) and representatives of the national patent offices and the EPO.

The Symposium opened with welcoming addresses by **Athanassios Kaissis**, chairman of the Administrative Council of the Hellenic Patent Office, **Giannis Papathanasiou**, Deputy Minister for Development, **Professor Alain Pompidou**, President of the EPO, and **Peter Messerli**, the EPO Vice-President responsible for the boards of appeal. A welcoming message from the Minister for Justice, **Anastassios Papaligouras**, was also passed on to the participants.

The first working session, chaired by **Vincenzo Di Cerbo**, a judge at the Rome Court of Appeal, was devoted to "Practice with regard to consideration of late-filed requests and evidence".

**Brigitte Günzel**, chairwoman of the EPO's Legal Board of Appeal, took the view that the term "late submissions" covered the late submission not just of facts and evidence but also of new requests and new grounds for opposition. She first of all outlined the legal bases applicable to late submissions. Under Article 114 EPC, the EPO, which was obliged to examine the facts of its own motion, could disregard facts or evidence not submitted in due time by the parties concerned. In assessing whether a submission was late, reference first had to be made to the provisions governing the action taken, such as, for example, Rule 86(3) EPC for requests submitted in examination proceedings, Rule 55(c) for grounds submitted in opposition proceedings and Rule 71a in oral proceedings, those provisions being applicable in appeal proceedings by virtue of Rule 66(1) EPC.

With the exception of Article 10b(3) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA), which did not come into effect until a very late stage in the appeal proceedings, all those provisions gave the decision-making body discretion to be exercised in the light of all the relevant circumstances. Board-of-appeal case law only seldom defined in abstract terms what was meant by "discretion" and when it was called for. It was, however, recognised that the board was obliged in exercising its discretion to take all the legally relevant factors into account. A major factor was the legal nature of the procedural step in question. The following criteria had been established by the case law: *first*, the degree of lateness, especially if the procedure would be delayed as a result of the need to uphold the right to be heard; *second*, the reason for the late submission, and whether it was justified or, on the other hand, whether it even represented an abuse of proced-

**Fabienne GAUYE\***

**Dieter STAUDER\*\***

## Compte rendu

La 13<sup>e</sup> édition du Colloque des juges européens de brevets a réuni à Thessalonique, à l'invitation de la Grèce, près de 130 participants provenant de 35 pays dont 29 Etats parties à la CBE, ainsi que du Japon, des chambres de recours de l'Office européen des brevets, des offices nationaux des brevets et de l'Office européen des brevets.

L'ouverture du Colloque a été marquée par les discours de bienvenue de **M. Athanassios Kaissis**, Président du Conseil d'administration de l'OBI, **M. Giannis Papathanasiou**, Vice-ministre du développement, du **Professeur Alain Pompidou**, Président de l'OEB et de **M. Peter Messerli**, Vice-président des chambres de recours de l'OEB. Un message de bienvenue émanant du ministre de la justice, **M. Anastassios Papaligouras**, a été également porté à la connaissance des participants.

La première séance de travail présidée par **M. Vincenzo Di Cerbo**, Juge à la Cour de Cassation de Rome, a été consacrée à "La pratique suivie pour la prise en compte des demandes et preuves déposées tardivement".

Pour **Mme Brigitte Günzel**, Présidente de la Chambre de recours juridique de l'OEB, la notion de présentation tardive de moyens évoque non seulement la production tardive de faits et preuves, mais également la soumission de nouvelles requêtes ou l'invocation de nouveaux motifs d'opposition. **Mme Günzel** rappela tout d'abord les bases juridiques applicables en la matière. Conformément à l'article 114 CBE, l'OEB, qui procède à l'examen d'office des faits, peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. Afin de déterminer si un moyen est invoqué tardivement, il convient d'abord de se référer aux dispositions applicables à l'accomplissement de l'acte lors de l'étape en question de la procédure, c'est-à-dire, par exemple la règle 86(3) CBE pour les requêtes dans le cadre des procédures d'examen, la règle 55c) pour les moyens invoqués dans les procédures d'opposition et la règle 71bis dans le cadre de procédures orales: pour ce qui concerne enfin les procédures de recours, ces dispositions sont applicables conformément à la règle 66(1) CBE.

A l'exception de l'article 10ter (3) du Règlement de procédure des chambres de recours (RPCR) qui ne peut s'appliquer qu'à un stade très avancé de la procédure, toutes ces dispositions confèrent à l'instance chargée de statuer un pouvoir d'appréciation qu'elle doit exercer en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. Il est rare que la jurisprudence des chambres de recours donne une définition du "pouvoir d'appréciation" et de ce qu'exige son exercice. Quoiqu'il en soit, l'exercice du pouvoir d'appréciation oblige les chambres à prendre en considération tous les facteurs pertinents pour prendre une décision. La nature juridique de l'étape de procédure concernée constitue à cet égard un facteur pertinent tout à fait fondamental. Les critères suivants ont été énoncés par la jurisprudence : *premièrement* l'importance du retard, en particulier lorsqu'il pourrait y avoir retardement de la procédure, eu égard à l'exigence de fondement des

---

\* Juristin, EPA, Internationale Rechtsangelegenheiten.

\*\* Prof. associé Université Robert Schuman, Dr. jur., Directeur de la Section Internationale du CEIPI, Strasbourg.

---

\* Lawyer, EPO International Legal Affairs Directorate.

\*\* Associate Professor, Université Robert Schuman, Dr. jur., Director of the International Section of CEIPI, Strasbourg.

---

\* Juriste, OEB, Affaires juridiques internationales.

\*\* Professeur associé, Université Robert Schuman, Dr. jur., Directeur de la Section Internationale du CEIPI, Strasbourg.

Verspätung und ob dieser als rechtfertigend anerkannt werden kann oder ob im Gegenteil gar von einem Verfahrensmissbrauch gesprochen werden muss; *drittens* die Komplexität des neuen Vorbringens und ob dessen Berücksichtigung in dem erreichten Verfahrensstadium das Verfahren verzögern würde; *viertens* die Effizienz des Verfahrens in dem Sinne, dass dem Interesse Rechnung getragen werden soll, den Rechtsbestand des Patents in angemessener Zeit möglichst zuverlässig zu klären; und schließlich wird im Verfahren erster Instanz die Relevanz des verspäteten Vorbringens nach wie vor als das überragende Kriterium dafür angesehen, ob dieses noch berücksichtigt werden muss. Im Beschwerdeverfahren relativiert sich die Bedeutung dieses letzten Aspekts.

**Brigitte Günzel** ging sodann auf die Behandlung von Vorbringen im Beschwerdeverfahren nach Maßgabe der neuen, seit 1. Mai 2003 geltenden Artikeln 10a, 10b und 11a VOBK ein. Diese Vorschriften seien Ausdruck eines Wandels in der Auffassung von der Rechtsnatur des Beschwerdeverfahrens und insbesondere des Einspruchsbeschwerdeverfahrens, wie er mit den Entscheidungen und Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer eingeleitet worden sei. In Fortführung dieser Entscheidungen wird das Beschwerdeverfahren seitdem als ein vom erstinstanzlichen Verfahren getrenntes verwaltungsgerichtliches Verfahren definiert, dessen Funktion es ist, die erstinstanzliche Entscheidung auf ihre sachliche Richtigkeit zu überprüfen. Die neuen Vorschriften der VOBK unterscheiden in Übereinstimmung mit der geltenden Rechtsprechung vier Verfahrensstadien, in denen neues Vorbringen in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden kann, und regeln diese unterschiedlich: An erster Stelle steht Vorbringen, das bereits in der ersten Instanz als verspätet zurückgewiesen wurde; in diesem Fall hat die Kammer die Befugnis, die betreffenden Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht im Verfahren zuzulassen; allerdings muss sie vorab prüfen, ob die erste Instanz ihr Ermessen rechtsfehlerfrei ausgeübt hat. Das zweite Stadium umfasst Vorbringen in der Beschwerdebegründung oder -erwiderung; hier hat die Kammer die Befugnis, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Das dritte Stadium betrifft Vorbringen im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens; in diesem Fall steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens zuzulassen und zu berücksichtigen; hierbei werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt; wohlgemerkt stellt die Relevanz des Vorbringens kein Kriterium für die Ermessensausübung mehr dar. Den Schlusspunkt im Verfahren bildet schließlich Vorbringen nach Anberaumung einer mündlichen Verhandlung. Änderungen des Vorbringens werden in diesem Verfahrensstadium nicht mehr zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist. Auf die Relevanz des Vorbringens kommt es dann nicht an. **Brigitte Günzel** schloss ihre Ausführungen mit einer Erörterung der als Sanktion für verspätetes Vorbringen zu tragenden Kosten und wies darauf hin, dass das EPÜ 2000 eine Verschärfung der Kostenvorschriften mit sich bringen wird. Artikel 104 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 88 der neuen Ausführungsordnung sehen keine Einschränkung auf bestimmte kostenverursachende Tatbestände mehr vor. Damit können einer Partei

ure; *third*, the complexity of the new submission, if considering it at the stage in question would delay the proceedings; *fourth*, procedural efficiency, bearing in mind that the legal validity of the patent had to be established with the highest possible degree of certainty but within a reasonable timeframe; *fifth*, the main factor in deciding whether late submissions should be taken into consideration in the first-instance proceedings had always been the relevance of the submission. This became less of an issue in appeal proceedings.

**Ms Günzel** then discussed the treatment of submissions in appeal proceedings under the new Articles 10a, 10b and 11a RPBA, which had come into force on 1 May 2003. Those provisions represented a shift – ushered in by decisions and opinions of the Enlarged Board of Appeal – in the way in which the judicial nature of appeal proceedings, in particular those following opposition, was perceived. The thrust of those decisions had been to define the appeals procedure as an adversarial procedure within administrative law, separate from the first-instance procedure, its purpose being to review the substantive accuracy of the first-instance decision. In keeping with existing case law, the new RPBA provisions distinguished between four stages at which submissions were made in appeal proceedings, each of which was handled differently. The first stage concerned submissions refused in the first-instance proceedings on the grounds of being late, in which case the board had the authority not to admit facts, evidence or requests into the proceedings that had not been admitted at the first-instance stage, but only after considering whether any legal error had been made when the first instance exercised its discretion. The second stage concerned submissions in the statement of grounds or the reply; in that case, the board was also entitled to find that facts, evidence or requests capable of being submitted in the first-instance proceedings were inadmissible. The third stage concerned submissions at a later stage in the appeal proceedings; in that case, it was at the board's discretion to admit and consider any amendment to a submission during the appeal proceedings, account being taken *inter alia* of the complexity of the new subject-matter submitted, the stage reached in the proceedings, and the need for procedural economy; the relevance of the submission had deliberately not been included as a factor in determining the exercise of discretion. Finally, the fourth stage concerned submissions made once oral proceedings had been convened. Amendments at this stage would not be admitted if they raised issues which the board or other parties could not reasonably be expected to deal with without adjourning the oral proceedings. Again, the submission's relevance was no longer an issue. **Ms Günzel** concluded with a discussion of costs serving as a sanction against late submissions, pointing out that the rules on costs would become stricter under the EPC 2000. Under Article 104(1) EPC 2000 in conjunction with Rule 88 of the new Implementing Regulations, payment orders could be issued irrespective of the circumstances. Thus, a party could in future be ordered to pay all the legal costs incurred by the other party to protect the latter's rights, which might have the effect of dissuading parties from making late submissions.

décisions ; *deuxièmement*, le motif du retard et s'il convient de le considérer comme justifiant ce dernier, ou si, au contraire, il faut aller jusqu'à parler d'abus de la procédure ; *troisièmement*, la complexité du nouvel objet, si elle est telle que la prise en considération de l'objet, au stade de procédure atteint, retarderait celle-ci ; *quatrièmement*, l'efficacité de la procédure, ce qui signifie qu'il faut d'une part prendre en compte l'intérêt qu'il y a à définir la validité formelle du brevet avec un maximum de fiabilité, dans un délai raisonnable ; *cinquièmement*, la pertinence des moyens, pour la procédure de première instance, continue à être considérée comme le critère décisif permettant de déterminer s'il convient encore de prendre en considération des moyens présentés tardivement. En procédure de recours, l'importance de cet aspect est relativisée.

**Mme Günzel** a ensuite abordé la question du traitement des moyens de preuve pendant la procédure de recours au regard des nouveaux articles 10bis, 10ter et 11bis RPCR en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 2003. Ces dispositions sont l'expression d'une évolution dans la conception de la nature juridique de la procédure de recours, en particulier de la procédure de recours après opposition, qui a été amorcée dans les décisions et avis de la Grande Chambre de recours. Dans la mouvance de ces décisions, la procédure de recours est définie, depuis, comme une procédure contentieuse à caractère administratif, séparée de la procédure de première instance, qui a pour fonction de vérifier que la décision de première instance est juste, sur le fond. Les nouvelles dispositions du RPCR, en accord avec la jurisprudence actuelle, établissent une distinction entre quatre stades de présentation de nouveaux moyens de preuve pendant la procédure de recours et les réglementent de façon différente. Le premier stade concerne les moyens déjà rejetés pour présentation tardive en première instance; dans ce cas, la chambre a le pouvoir de considérer comme irrecevables les faits, preuves ou requêtes qui n'ont pas été admis en première instance, mais ce après avoir vérifié que la première instance a exercé correctement son pouvoir d'appréciation. Le deuxième stade concerne les moyens produits dans le mémoire exposant les motifs du recours ou dans la réponse à celui-ci et, dans ce cas, la chambre a le pouvoir de considérer comme irrecevables les faits, preuves ou requêtes qui auraient pu être produits en première instance. Le troisième stade concerne les moyens invoqués pendant la suite de la procédure de recours; dans ce cas, l'admission et l'examen de toute modification des moyens invoqués, au cours de la procédure de recours, sont laissés à l'appréciation de la chambre qui va tenir compte en particulier de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure; la pertinence des moyens comme critère d'appréciation n'est délibérément pas mentionnée. Le quatrième stade, enfin, concerne les moyens invoqués après fixation de la date d'une procédure orale. Les modifications de l'objet, à ce stade de la procédure, ne sont plus admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée. La pertinence ne représente en outre plus un critère. **Mme Günzel** aborda en conclusion de son exposé la question des frais sanctionnant la présentation tardive de moyens et fit observer que la CBE 2000 allait entraîner un durcissement des dispositions relatives aux frais. L'article 104 (1) CBE 2000 ensemble la règle 88 du nouveau règlement d'exécution ne prévoient en effet plus de limitation à certaines situations engendrant des frais. Ainsi à l'avenir, il



in Zukunft die gesamten Verfahrenskosten des Gegners auferlegt werden, die zur zweckentsprechenden Wahrung seiner Rechte notwendig waren; dies dürfte verspätetem Vorbringen durch die Parteien entgegenwirken.

**Stelios Nathanael**, Vorsitzender Richter am Bezirksgericht Nikosia, erörterte das Thema anhand einer Gegenüberstellung des in Zypern geltenden traditionellen Common-Law-Systems und des auf dem europäischen Kontinent praktizierten Rechtssystems. Während der Richter im Common-Law-System ein Schiedsrichter ist, der mit der Art und Weise, in der die Parteien ihre Sache vorzutragen haben, nichts zu tun hat und seine Aufgabe nicht darin sieht, in das Verfahren oder den Prozess einzugreifen, ist genau das beim kontinentaleuropäischen System die Norm, so **Stelios Nathanael**. Diese Art der Abwicklung des Falls hat wiederum eigene Auswirkungen auf die Grundsätze, die für die zu beachtenden Fristen und die zu erbringenden Beweise gelten, sowie auf das Verfahrensstadium, in dem dies zu erfolgen hat. Im Common Law gilt der übergeordnete Grundsatz, dass alle Änderungen zugelassen werden sollten, die dazu dienen, die zwischen den Verfahrensbeteiligten tatsächlich strittigen Fragen zu eruieren und etwaige Mängel oder Irrtümer im Verfahren zu berichtigen, vorausgesetzt, die beantragte Änderung ist in der Sache relevant. Entscheidend ist letzten Endes, dass sich das Gericht ein vollständiges Bild vom Gegenstand der Verhandlung machen kann. Änderungen werden grundsätzlich in jedem Verfahrensstadium zugelassen, solange der Antragsteller nicht bösgläubig handelt. Je nachdem, in welchem Stadium und mit welcher Begründung eine Änderung beantragt wird, kann das Gericht sie zulassen oder ablehnen. Vor Verhandlungsbeginn wird das Gericht sie in der Regel ohne Weiteres zulassen, auch wenn das Vorbringen noch so nachlässig formuliert war. Anders verhält es sich jedoch, wenn die Verhandlung bereits eröffnet wurde. Die Gerichte lehnen während der Verhandlung eingebrachte Änderungsanträge für gewöhnlich ab, wenn der Antragsteller den behaupteten Sachverhalt, dessen Aufnahme in den Schriftsatz er beantragt, vor der Verhandlung bereits kannte oder bei angemessener Sorgfalt hätte kennen können. Jede Änderung wirkt sich nämlich zwangsläufig auf die zügige Abwicklung der Verhandlung und damit auf die Urteilsverkündung aus, und das Gericht kann entscheiden, eine Änderung nicht zuzulassen, wenn das Verfahren dadurch unnötig in die Länge gezogen und somit das Recht auf ein faires Verfahren verletzt würde. Eine Änderung kann jedoch ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie für die Entscheidung der Streitsache hochrelevant ist.

Zwar unterscheiden sich das Common-Law-System und das kontinentaleuropäische System, doch scheint es auch eine Reihe von Gemeinsamkeiten zu geben, so **Stelios Nathanael** abschließend. So sollte der mit der Änderung eingeführte Gegenstand für die Streitsache relevant sein. Des Weiteren muss der Änderungsantrag fristgerecht eingereicht werden; und schließlich wird eine Änderung abgelehnt, wenn damit Gegenstände eingeführt werden, die den Fall komplizierter machen.

Als dritter Redner meldete sich der Leiter der Beschwerdeabteilung des rumänischen Patentamts (OSIM) **Petre Ohan** zu diesem Thema zu Wort. Er erläuterte zunächst die Besonderheiten der Beschwerdekammer des OSIM, die insoweit einen hybriden Charakter aufweise, als sie sowohl eine adminis-

In his talk on the same subject, **Stelios Nathanael**, a judge at the Nicosia District Court, compared the traditional common law system applicable in Cyprus with the continental legal system. Whereas in the common law system the judge was an umpire who did not interfere in the way the parties before him presented their case and did not traditionally view his role as one obliging him to enter the arena of the proceedings or trial, the contrary was the norm in the continental system. The common law approach impacted on the principles applicable to the time limits to be observed, the evidence to be produced and the stage in the proceedings at which that was to be done. A chief principle of common law was that all amendments ought to be allowed for the purpose of determining the real question in dispute between the parties to any proceedings or of correcting any defect or error in the proceedings, provided the amendment sought was relevant to the issues. The ultimate determining factor was that the court should have before it a complete picture of the triable issues. An amendment, as a rule, was allowed at any stage of the proceedings, as long as there was no *mala fides* on the applicant's part. Depending on the stage at which the application for an amendment was filed and on the reasons advanced, the court could allow or refuse the amendment. As a rule, prior to the hearing of the action, leave was readily granted, irrespective of any negligence shown in formulating the pleading. It was quite a different matter, however, once the trial had already begun. The courts usually refused applications for amendment during the trial where the applicant had been aware of the alleged facts which he was seeking to add to the pleadings or could, with due diligence, have been aware of them prior to the trial. Any amendment would necessarily affect the speed of the trial and the court was obliged to refuse an amendment where the trial would be unnecessarily lengthened in breach of the principle of fair trial. Nevertheless, an amendment could be allowed exceptionally if it was highly relevant for the proper adjudication of the issues.

Finally, **Mr Nathanael** noted that, whilst there were differences between the common law and continental systems, there were also similarities. Thus, the matter to be introduced as an amendment had to be relevant to the issues. Secondly, the request for amendment had to be filed in due time. Lastly, a request for amendment would be refused if the amendment introduced elements which would complicate the case.

The third speaker to take the floor on this issue was **Petre Ohan**, Director of the Appeals Division of the Romanian Patent Office, who first of all presented the special features of his board of appeal, describing its hybrid nature as a body having both administrative and judicial duties. With regard to

sera possible de mettre à la charge d'une partie la totalité des frais de procédure de la partie adverse nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits de la partie, ce qui aura peut-être pour conséquence d'empêcher l'invocation tardive de moyens par les parties.

**M. Stelios Nathanael**, Magistrat à la *District Court* de Nicosie, exposa le sujet en comparant le système traditionnel du *common law*, applicable à Chypre, et le système juridique continental. Alors que dans le système de *common law*, le juge est un arbitre qui n'interfère pas sur la façon dont les parties doivent présenter leurs arguments et n'estime pas avoir un rôle actif à jouer dans l'arène de la procédure ou du procès, c'est tout le contraire dans le système continental. Cette façon de traiter les affaires a des conséquences sur les principes qui gouvernent les délais à observer et les justifications à produire ainsi que sur le moment d'accomplir ces actes dans la procédure. Selon un principe essentiel dans le système de *common law*, il convient d'accepter toutes les modifications demandées aux fins de clarifier les questions litigieuses entre les parties, de remédier à une irrégularité ou de rectifier une erreur, quelle que soit la procédure, à condition que les modifications en question soient utiles pour juger des questions litigieuses. L'ultime facteur décisif est la nécessité pour le tribunal d'avoir devant lui un tableau complet des questions à trancher. En règle générale, les modifications sont autorisées quel que soit le stade de la procédure, pourvu qu'il n'y ait pas l'intention de nuire de la part du requérant. La décision concernant l'admission d'une modification dépend du stade d'avancement de la procédure et des motifs invoqués. Avant l'audience, l'autorisation est généralement accordée sans difficulté quelle que soit la négligence avec laquelle les conclusions ont été formulées. La situation est cependant différente lorsque l'audience a commencé. En général, les tribunaux rejettent les requêtes en modification présentées en cours d'audience lorsque la partie qui allègue de nouveaux faits en complément de ses conclusions les connaissait déjà avant l'audience ou aurait dû les connaître si elle avait fait preuve de diligence. Toute modification entrave inévitablement la bonne marche de la procédure et retarde le jugement, et le juge est tenu de refuser des modifications qui conduiraient à une prolongation indésirable du procès et à une violation du droit à un procès équitable. Une modification peut néanmoins exceptionnellement être autorisée si elle est hautement pertinente pour la décision à rendre.

Si les systèmes de *common law* et continental présentent des différences, il existe en revanche des similitudes, releva enfin

**M. Nathanael**. Ainsi, les éléments à introduire par voie de modification doivent être pertinents pour les questions à trancher. En outre, la demande de modification doit être déposée ou formulée en temps utile; enfin, une demande de modification sera refusée si elle introduit des éléments qui augmenteraient la complexité de l'affaire.

Troisième orateur à prendre la parole sur le sujet,

**M. Petre Ohan**, Directeur de la division des recours de l'Office roumain des brevets (OSIM) présenta tout d'abord les particularités de la Chambre de recours de l'OSIM et en releva son caractère hybride dans la mesure où son rôle est



trative als auch eine gerichtliche Funktion erfülle. Zur Praxis im Zusammenhang mit verspätetem Vorbringen erklärte **Herr Ohan**, dass der Beschwerdeführer rechtzeitig eine kurze schriftliche Beschwerde beim OSIM einreichen und eine Nachfrist für die Einreichung der Begründung beantragen sollte; die Sache darf jedoch nicht in einer Weise verschleppt werden, die einen Verfahrensmissbrauch darstellen würde. Das OSIM ist verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu prüfen, und der Kammervorsitzende hat die Möglichkeit, jedes Dokument in das Verfahren einzuführen, das er für entscheidungsrelevant hält. Dabei ist das Vorgehen der Beschwerdekammer aber auf jeden Fall weniger auf Ermittlungen ausgerichtet als dasjenige der Prüfungsabteilungen. Nach Abschluss der mündlichen Verhandlung sind keine neuen Beweismittel mehr zulässig, selbst wenn sie für den Fall von größerer Relevanz sein sollten als die vorliegenden Beweismittel. Gegebenenfalls können verspätet eingereichte Dokumente berücksichtigt werden, wenn die Sache an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen wird. Ganz allgemein, so **Petre Ohan** abschließend, verfolgt die Beschwerdekammer des OSIM die einschlägige Rechtsprechung des EPA, trägt dabei aber auch den Besonderheiten des rumänischen Patentsystems Rechnung, um so die rumänische Praxis auf diejenige des EPA abzustimmen.

Auf der **zweiten Arbeitssitzung** am Nachmittag fand zusammen mit den Teilnehmern eine "**Fallstudie**" statt, dessen Gegenstand eine Patentverletzungsklage war.

Grundlage der Fallstudie war ein "Reflektor für Licht- und andere Wellen". Die anwesenden Richter teilten sich in drei Gruppen je nach Sprachzugehörigkeit ein. Die Arbeitssitzung wurde geleitet von Herrn **Gisbert Steinacker**.

In der deutschsprachigen Gruppe übernahm Richter **Klaus-J. Melullis**, in der englischsprachigen Richter **Sir Robin Jacob** und in der französischen Gruppe Richterin **Alice Pezard** den Vorsitz.

Die Patentverletzungsklage stützt sich auf ein europäisches Patent für einen Reflektor für Licht- und andere Wellen. Aufgabe der Erfindung ist ein konstruktiv einfacher schirmartiger Reflektor, der insbesondere für Beleuchtungszwecke in Fotografie und Film verwendet wird. Der Bedarf an mobilen Reflektoren verlangt einen zusammenlegbaren Reflektor, der am Einsatzort auf volle Größe gebracht werden kann.

Die Aufgabe der Erfindung besteht in einem konstruktiv einfachen schirmartigen Reflektor, bei dem die – beispielsweise – Lichtquelle, also die Lampe, relativ zum Reflektor verschiebbar ist.

Die Besonderheit der patentgemäßen Vorrichtung besteht darin, dass auf einem rohrförmigen Träger, der sich wie ein Schirmstock in der Mitte des aufgespannten Reflektors befindet, die Spreizspeichen für den Schirm verschiebbar angebracht sind, so dass der Schirm in seiner reflektierenden Form verändert werden kann. Weiterhin kann der rohrförmige Träger so verschoben werden, dass die an seinem Ende im Innenraum des Schirms befindliche Lampe in Bezug auf den Schirm verschiebbar ist. Das Patent ermöglicht dabei insbesondere die Herstellung kleiner Brennweiten durch nahes Heranführen der Lampe an den inneren Endpunkt des Schirmes.

its practice in cases of late submissions, **Mr Ohan** stated that the appellant had to file, in due time, at least a brief written appeal and request a new time limit for filing arguments, but that delaying the case by procedural abuse was prohibited. The board of appeal was obliged to examine the facts of its own motion and the chairman of the board could propose that the parties debate any document he considered relevant for judging the case. In any event, the board of appeal was less investigative than the examining divisions. No new evidence was admitted once the oral proceedings had been concluded, even if it was more relevant for judging the case. Account could, if appropriate, be taken of such late-filed evidence by remitting the case to the examining division. In conclusion, **Mr Ohan** pointed out generally that the board of appeal, whilst taking account of the special features of the Romanian patent system, monitored EPO decisions in order to keep the Romanian practice in line with that of the EPO.

In the **second working session** in the afternoon a **case study** concerning a patent infringement action was debated together with the participants.

The basis for the mock trial was the case study: "Reflector for light and other waves". The participating judges split up into three groups on the basis of language. The working session as a whole was directed by **Gisbert Steinacker**.

The German group was chaired by **Klaus-J. Melullis**, the English by **Sir Robin Jacob** and the French by **Alice Pezard**.

The infringement action is based on a European patent on a reflector for light and other waves. The invention relates to an umbrella-style reflector of simple design, to be used in particular for lighting purposes in photography and film. There is a demand for collapsible mobile reflectors which are expandable to full size on site.

The object of the invention is to provide an umbrella-style reflector of simple design in which the element being focused, typically a light source such as a lamp, is displaceable relative to the reflector.

One special feature of the patented device is that the canopy spreading spokes are displaceably mounted on a tubular carrier which forms a support rod at the centre of the expanded reflector, enabling the reflecting shape of the canopy to be modified. A further feature is that the tubular carrier can be moved such that the lamp located on its end within the interior of the canopy is displaceable relative to the canopy. The patent in particular allows short focal distances to be achieved because the lamp can be brought close to the inner end point of the canopy.

à la fois administratif et juridictionnel. Pour ce qui est de la pratique en cas de présentation tardive de pièces, **M. Ohan** a indiqué que le requérant doit déposer en temps utile un bref recours écrit auprès de l'OSIM et solliciter un délai supplémentaire pour produire des arguments mais il est interdit de retarder le traitement de l'affaire par des abus de procédure. L'OSIM est tenu d'examiner les faits d'office et le Président de la Chambre de recours a la possibilité de proposer au débat entre les parties tout document qu'il juge pertinent pour statuer sur l'affaire. En tout état de cause, la Chambre de recours approfondit moins ses investigations que les divisions d'examen. Aucune nouvelle preuve n'est admise après la clôture de la procédure orale même si elle est plus pertinente pour statuer sur l'affaire. Le cas échéant, les documents tardifs peuvent être pris en considération à condition que l'affaire soit renvoyée devant la division d'examen. De façon générale, indiqua en conclusion **M. Ohan**, la Chambre de recours de l'OSIM, tout en tenant compte de la particularité du système roumain des brevets, suit la jurisprudence de l'OEB en la matière afin de maintenir la pratique roumaine en conformité avec la pratique de l'OEB.

Lors de la **deuxième séance de travail**, l'après-midi, les participants ont pu prendre part à une "**étude de cas**" portant sur une action en contrefaçon.

L'étude de cas se basait sur l'invention "Réflecteur pour ondes lumineuses et autres ondes". Les juges présents étaient répartis en trois groupes, selon les langues.

**M. Gisbert Steinacker** arbitrait la séance.

Le juge **Klaus-J. Melullis** présidait le groupe germanophone, le juge **Robin Jacob**, le groupe anglophone, et la juge **Alice Pezard**, le groupe francophone.

L'action en contrefaçon reposait sur un brevet européen relatif à un réflecteur pour ondes lumineuses et autres ondes. L'invention proposait un réflecteur en forme de parapluie, de construction simple, servant notamment à l'éclairage dans le domaine de la photographie et du cinéma. Il existe une demande, sur le marché, pour des réflecteurs mobiles pouvant être repliés, puis redéployés sur le lieu d'utilisation.

Le problème de l'invention consiste à créer un réflecteur en forme de parapluie, de construction simple, où une source lumineuse – une lampe – peut être positionnée de façon mobile par rapport au réflecteur.

Le dispositif selon le brevet a pour particularité que les rayons d'écartement du parapluie peuvent coulisser le long d'un support tubulaire articulé comme un manche de parapluie au centre du réflecteur, de sorte que l'on puisse modifier la forme du réflecteur. En outre, le support tubulaire peut coulisser de façon à ce que la lampe située à son extrémité, à l'intérieur du parapluie, puisse être déplacée par rapport au parapluie. Le brevet permet notamment d'obtenir des distances focales courtes en rapprochant la lampe de l'extrémité interne du parapluie.

Der Beklagte stellt ebenfalls schirmartig aufspannbare Reflektoren her. In Abweichung vom Klagepatent befinden sich die Spreizspeichen für den reflektierenden Schirm unmittelbar an dem rohrförmigen Träger. Weiterhin ist die Lampe nicht unmittelbar und fest an dem Träger angeordnet, wie bei dem Patent. Vielmehr ist die Lampe mittelbar über einen Schlitten verschiebbar, der auf einem L-förmig abgewinkelten Ende des Trägers ruht.

Die Fragen lauteten:

1. Verletzt die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent wortsinngemäß?
2. Verletzt die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent durch die Benutzung äquivalenter Mittel?

- a) Reicht die Verwirklichung der patentgemäßen Lehre durch die Benutzung äquivalenter Mittel aus, um eine Patentverletzung zu begründen?
- b) Wie ist der vorliegende Fall zu beurteilen?

3. Wie ist der Einwand zu beurteilen, die angegriffene Ausführungsform ergebe sich aus dem Stand der Technik?
4. Ist der Einwand, die angegriffene Ausführungsform ergebe sich aus dem Stand der Technik, im vorliegenden Fall begründet?

Als Stand der Technik lag einmal ein US-Patent vor, bei dem zwar der rohrförmige Träger verschiebbar ist, die Lampe am Ende des verschiebbaren Teiles aber fest angebracht ist. Weiterhin gab es auf dem Markt einen Reflektor, der einen Schirm der üblichen Bauart mit fest stehendem Schirmstock enthielt. Allerdings war die verschiebbare Lampe jenseits der Befestigungsstelle für den Reflektor im äußeren Raum des Schirmes angebracht, so dass die Lampe nicht sehr nahe an den Reflektor herangeführt werden konnte.

Der Kläger vertrat die Auffassung, es liege eine äquivalente Verletzung vor.

Die drei Sprachgruppen berieten die gestellten Fragen in getrennten Sitzungen. Nach Rückkehr der Teilnehmer in den Sitzungssaal berichteten die Vorsitzenden der Gruppen die Ergebnisse der Beratung.

**Herr Melullis** berichtete zunächst für die deutschsprachige Gruppe, dass die Frage der wörtlichen Verletzung verneint worden sei, da wesentliche Merkmale des Patents von der Verletzungsform nicht erfasst seien. Zur Frage der äquivalenten Benutzung habe eine umfangreichere Diskussion stattgefunden. Man sei zu dem Ergebnis gekommen, dass allenfalls eine Benutzung des allgemeinen Erfindungsgedankens vorläge, aber damit keine Benutzung durch äquivalente Mittel. Daher hätten sich die Fragen nach der Beurteilung und Relevanz des Einwands des Standes der Technik nicht gestellt.

**Sir Robin Jacob** stellte zunächst die vier Merkmale des Patents fest, die von der Gruppe besprochen worden seien. Insbesondere die Merkmale des Schiebers, der auf dem rohrförmigen Träger verschiebbar ist und der die Spreizspeichen trägt, sowie die Verschiebbarkeit des Schiebers mit der Lampe insgesamt seien von dem verletzenden Gegenstand nicht erfasst. Daher läge keine wörtliche Patentverletzung vor.

The defendant likewise manufactures expandable umbrella-style reflectors, but they differ from the patent in suit in that the spreading spokes for the reflecting canopy are located directly on the tubular carrier. Moreover, the lamp is not directly and rigidly mounted on the carrier as in the patent, but indirectly via a runner which can be moved along an L-shaped arm of the carrier.

The questions were:

1. Does the contested embodiment infringe the patent in suit literally?
2. Does the contested embodiment infringe the patent in suit by using equivalent means?

(a) Is implementation of a patent's teaching by equivalent means sufficient to constitute infringement of the patent?

(b) How is the case in point to be assessed?

3. How is the objection that the contested embodiment is derived from prior art to be assessed?
4. Is the objection that the contested embodiment is derived from prior art justified in the case in point?

The prior art included a US patent in which the tubular carrier was movable, but the lamp was rigidly mounted on the end of the movable part. On the market there was also a reflector featuring an umbrella of the usual design with a fixed support rod; but the movable lamp was mounted on the other side of the reflector attachment point in the outer compartment of the canopy, which meant that the lamp could not be moved very close to the reflector.

The plaintiff's view was that its patent was infringed by equivalent means.

The three language teams discussed the above questions in breakout sessions. Once the participants had returned to the conference room, the group chairpersons presented their findings.

**Mr Melullis** first reported that the German group had found there was no literal infringement, as essential features of the patent were not covered by the infringing embodiment. On the issue of equivalent use there had been more extensive debate. The group had concluded that at most the general inventive idea had been used, but that did not constitute use by equivalent means. As a result it had not considered the questions about the assessment and relevance of the prior art objection.

**Sir Robin Jacob** began by defining the four features of the patent that his group had discussed. In particular, the features of the slider which is displaceable on the tubular carrier and carries the spreading spokes, as well as the displaceability of the slider with the lamp as a whole, were not covered by the infringing object. Hence there was no literal infringement.

Le défendeur fabrique aussi des réflecteurs déployables en forme de parapluies. Contrairement à ce qui est le cas dans le brevet litigieux, les rayons d'écartement du parapluie réflecteur viennent directement se placer sur le support tubulaire. En outre, la lampe n'est pas directement fixée au support, comme c'est le cas dans le brevet : elle coulisse sur un chariot qui se trouve sur l'extrémité en équerre du support.

Les questions posées :

1. Le mode de réalisation attaqué représente-t-il une contrefaçon du brevet litigieux d'un point de vue littéral ?
2. Le mode de réalisation attaqué représente-t-il une contrefaçon du brevet litigieux par l'utilisation de moyens équivalents ?
  - a) La mise en œuvre de l'enseignement du brevet par utilisation de moyens équivalents est-elle suffisante pour qu'il y ait contrefaçon ?
  - b) Comment juger la présente espèce ?
3. Que dire de l'argument selon lequel le mode de réalisation attaqué découle de l'état de la technique ?
4. L'objection selon laquelle le mode de réalisation attaqué découle de l'état de la technique est-il fondé dans le cas présent ?

L'état de la technique comprenait un brevet américain dans lequel le support tubulaire pouvait coulisser, mais où la lampe était fixée à l'extrémité de la partie coulissante. Par ailleurs, on trouvait, sur le marché, un réflecteur comportant un parapluie de fabrication commune avec manche fixe. Toutefois, la lampe coulissante étant placée au-delà du point de fixation du réflecteur, à l'extérieur du parapluie, elle ne pouvait pas être amenée très près du réflecteur.

D'après le requérant, il y avait contrefaçon par équivalence.

Les trois groupes linguistiques ont analysé les questions chacun de leur côté. Après retour des participants dans la salle, les présidents de chaque groupe ont présenté leurs conclusions.

**M. Melullis** a tout d'abord fait savoir que le groupe germanophone avait répondu par la négative à la question de la contrefaçon littérale, au motif que certaines caractéristiques importantes du brevet n'étaient pas couvertes par la réalisation contrefaisante. L'utilisation équivalente avait fait l'objet d'une longue discussion. On était arrivé à la conclusion qu'il y avait certainement utilisation de l'idée générale de l'invention, mais non pas utilisation par des moyens équivalents. La question de l'évaluation et de la pertinence de l'argument relatif à l'état de la technique ne se posait donc pas.

Le juge **Sir Robin Jacob** a commencé par noter les quatre caractéristiques du brevet débattues par son groupe. Ainsi, l'objet de la contrefaçon ne prévoyait ni un coulisseau pouvant être déplacé le long du support tubulaire et portant les rayons d'écartement, ni un coulisseau déplaçable conjointement à la lampe. Il n'y avait donc pas de contrefaçon littérale.

Nach englischer und irischer Auffassung sei eine Verletzung durch Benutzung äquivalenter Mittel nicht gegeben. Über diese Grundsatzfrage werde auf dem Symposium morgen diskutiert. Für den vorliegenden Fall sei aus der Sicht der genannten Rechtsordnungen keine Verletzung gegeben.

Die dritte Frage des Einwands des Stands der Technik und einer Kombination der beiden Gegenstände im Stand der Technik sei eher akademisch, die des Beweises bedürfe. Der Einwand des freien Standes der Technik sei jedenfalls im englischen Recht mit der Gültigkeit oder Nichtigkeit des Klagepatents verbunden. Auch hier werde jedenfalls keine Unterlassung gewährt.

Die Vorsitzende der französischen Gruppe betonte, die Fragen hätten insbesondere in ihrer Reihenfolge überrascht und seien daher nicht recht logisch. Die Frage 1 und wohl auch die Frage 2 bezögen sich auf den Schutzbereich, während die anschließenden Fragen wohl auf die Gültigkeit abzielten. Eine Verletzung nach Fragen 1 und 2 zusammengekommen sei denkbar. Eine Kombination zur Herstellung des Standes der Technik aus den beiden angeführten Gegenständen mit der Rechtsfolge der Nichtigkeit sei nicht bejaht worden.

Der Vorsitzende der Arbeitssitzung, **Herr Steinacker**, fasste zusammen, dass die deutsche Gruppe sich an der Rechtssicherheit und am Wortlaut des Anspruchs orientiert habe. Der Verletzungsgegenstand habe sich nach Auffassung dieser Gruppe außerhalb der Linie bewegt, die das Patent vorgebe. Es sei die Beweglichkeit der Lampe wesentlich gewesen. Die englischsprachige Gruppe habe als entscheidend angesehen, dass ein Schieber fehle und die Lampe nicht fest am Ende angebracht gewesen sei. Anders sehe es offensichtlich das französische Recht, das die wörtliche Auslegung so nicht kenne.

Die Erfahrung aus den drei Gruppen fasste **Herr Steinacker** so zusammen, dass eine wortwörtliche Verletzung nicht vorliegt, da das vierte Merkmal fehlt und das emittierende Element verschieden angebracht sei.

Das Merkmal des rohrförmigen Trägers sei in äquivalenter Form gegeben. Allerdings sei die Lampe auf dem Rohr nicht verschiebbar, das Ergebnis werde durch den Verletzungsgegenstand aber auch erreicht. Auch wenn es nicht so gut sei, sei durch den gleichen Aufbau der Gegenstände und durch das gleiche Ergebnis Äquivalenz zu bejahen.

Der Einwand des freien Standes der Technik sei schwer vorstellbar, es müsse ein Nichtigkeitsantrag gestellt werden. Dabei müsse der Fachmann gefragt werden, ob er durch Kombination der US-Patentschrift mit dem Reflektor auf dem Markt zu einem Ergebnis gekommen wäre, das die Nichtigkeit rechtfertige. In diesem Zusammenhang habe man sich dem Kläger angeschlossen, dass diese Kombination retrospektiv hergestellt werde.

**Herr Steinacker**, der Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf ist, berichtete, dass sowohl das Landgericht wie auch das Oberlandesgericht, letzteres rechtskräftig, die Verletzung bejaht haben. Zwar habe man eine wortsinn-gemäße Verletzung verneint, hingegen eine technische

In the English and Irish view there was no infringement by use of equivalent means. That was a fundamental issue which would be discussed the following day at the symposium. From the perspective of the two named legal systems there was no infringement in the present case.

The third issue of the prior art objection and a combination of the two prior-art objects was a rather academic question that needed to be proven. The public domain objection was at least in English law linked to the validity or nullity of the patent in suit. Here too in any case no injunction was granted.

The chairwoman of the French group stressed that the questions had been found surprising, especially the order in which they were arranged, and therefore not been entirely logical. Question 1 and perhaps also Question 2 related to the scope of protection, while the subsequent questions were more about validity. Infringement according to Questions 1 and 2 together was conceivable. The possibility of combining the two cited objects to produce the state of the art, which would have entailed revocation, had not been accepted.

Summing up, the chairman of the working session, **Mr Steinacker**, noted that the German group had focused on legal certainty and claim wording. In that group's view the infringing object took a different line to the patent. The movability of the lamp had been of the essence. The English-speaking group had held the significant factors to be the lack of a slider and the fact that the lamp was not rigidly mounted on the end. Things were evidently seen differently by French law, which did not recognise literal interpretation in that form.

**Mr Steinacker** summed up the findings of the three groups as being that there was no literal infringement because the fourth feature was absent and the emitting element was mounted in different ways.

The feature of the tubular carrier was present in equivalent form. The lamp was not displaceable on the tube, but the result was also achieved by the infringing object. Even if it was not so good, the configuration of the object was the same and the result was the same, so equivalence was to be confirmed.

The public domain objection was scarcely conceivable. Revocation proceedings should be instituted, with the skilled person being asked whether by combining the US patent specification with the reflector on the market he would have arrived at a result that justified revocation. In this context the groups had agreed with the plaintiff that this combination was arrived at by means of an ex post facto approach.

**Mr Steinacker**, who is the presiding judge at the Düsseldorf Oberlandesgericht, reported that both the Landgericht and the Oberlandesgericht<sup>1</sup>, the latter at final instance, had ruled that the patent had been infringed. They had denied literal infringement, but had confirmed that the patented invention



Du point de vue anglais ou irlandais, on n'avait pas affaire à une contrefaçon par utilisation de moyens équivalents. Cette question fondamentale serait débattue le lendemain. En l'espèce, les systèmes juridiques précités ne concluaient pas à la contrefaçon.

La troisième question relative à l'opposabilité de l'état de la technique et à la combinaison des deux objets dans l'état de la technique était une question plutôt académique exigeant des preuves. L'argument relatif au domaine public, tout au moins en droit anglais, était lié à la validité/nullité du brevet litigieux. En tout état de cause, ici non plus, aucune injonction n'était accordée.

D'après la présidente du groupe francophone, les questions avaient surpris, notamment en raison du manque de logique suscité par l'ordre dans lequel elles étaient posées. La question 1 et dans une certaine mesure également la question 2 portaient sur l'étendue de la protection tandis que les questions suivantes concernaient la validité. Une contrefaçon était concevable selon les questions 1 et 2. Il n'a pas été admis que les deux objets cités pussent être combinés pour donner un état de la technique entraînant la nullité.

**M. Steinacker**, président de la séance, a résumé celle-ci en constatant que le groupe germanophone s'était focalisé sur le principe de la sécurité juridique et le libellé de la revendication. D'après ce groupe, l'objet de la contrefaçon a évolué en dehors du cadre prescrit par le brevet. La mobilité de la lampe était essentielle. Le groupe anglophone a attaché la plus grande importance à l'absence de coulisseau et au fait que la lampe n'était pas rigidement fixée à l'extrémité. Le droit français, qui ne connaît pas ce genre d'interprétation littérale, voit manifestement les choses différemment.

Résumant les travaux des trois groupes, **M. Steinacker** a conclu qu'il n'y avait pas de contrefaçon littérale puisque la quatrième caractéristique manquait et que l'élément émetteur était monté différemment.

La caractéristique constituée par le support tubulaire était rendue sous forme équivalente. Bien que la lampe ne coulisse pas le long du tube, le résultat est atteint par la contrefaçon, même s'il n'est pas aussi bon. Il y a lieu de confirmer l'équivalence en raison de l'identité du résultat et de la configuration matérielle.

L'argument relatif au domaine public est difficilement concevable. Une demande en nullité est nécessaire. Il doit être demandé si l'homme du métier, en combinant le fascicule de brevet US avec le réflecteur disponible sur le marché, serait arrivé à un résultat justifiant la nullité. A cet égard, on s'est rallié à l'avis du requérant selon lequel cette combinaison est réalisée rétrospectivement.

**M. Steinacker**, juge président au Oberlandesgericht de Düsseldorf, a indiqué que la contrefaçon a été confirmée par le Landgericht<sup>1</sup> ainsi que, de façon définitive, par le tribunal de grande instance. Même si les juges n'ont pas conclu à une contrefaçon littérale, il a été reconnu que la contrefaçon

<sup>1</sup> Landgericht = regional court; Oberlandesgericht = higher regional court.

<sup>1</sup> Landgericht = cour d'appel; Oberlandesgericht = tribunal de grande instance.



Gleichwirkung zwischen der patentierten Erfindung und dem Verletzungsgegenstand aufgrund Äquivalenz bejaht. Die Funktion der Verschiebbarkeit des Schiebers auf dem rohrförmigen Träger sei im Verletzungsgegenstand durch einen einfachen Austausch des technischen Mittels erreicht worden.

Herr Steinacker erläuterte weiter, dass es sich in dem Rechtsstreit in Düsseldorf schwerpunktmäßig um den Einwand des Standes der Technik gehandelt habe, da keine Nichtigkeitsklage anhängig gemacht worden sei. Bei der US-Patentschrift habe die Lampe festgesessen, während im Falle des Stockschirms die Lampe nicht über die Spreizspeichen hinaus herangeführt werden konnte.

Gegenstand der dritten Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von **Ivan Verougstraete**, dem Präsidenten des belgischen Kassationshofs, war das Thema "Auslegung von Patentansprüchen und Äquivalenzlehre", das von jeweils einem Redner unter dem Aspekt des britischen bzw. des europäischen Rechts beleuchtet wurde.

Laut **Sir Robin Jacob**, *Lord Justice am Court of Appeal of England and Wales*, steht Patentinhabern eine Vielzahl von Möglichkeiten offen, ihr Monopolrecht im Laufe des Patenterteilungsverfahrens auszugestalten. Sobald das geschehen ist, sollte das Rechtssystem keine Grauzonen schaffen; doch genau das tue die Äquivalenzlehre, die im Übrigen im Vereinigten Königreich nicht angewandt werde! Nach einem kurzen historischen Rückblick erklärte **Sir Robin Jacob**, dass die britischen Gerichte heute die auf Artikel 69 EPÜ beruhende Regel befolgen, wonach die Ansprüche in ihrem Zusammenhang auszulegen sind, d. h. unter Berücksichtigung des vom Erfinders verfolgten Zwecks, wie er sich aus der Beschreibung und den Zeichnungen ergibt. Zur Illustration zitierte er die Gedankenführung des Richters **Lord Hoffman** beim *House of Lords* in der berühmten Entscheidung *Kirin-Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel Limited*, die **Sir Robin Jacob** selbst in der Sache *Mayne v. Pharmacia*, in der er an dieses Urteil anknüpfte, folgendermaßen zusammengefasst hat: Die am Zweck orientierte (oder teleologische) Auslegung kann zu dem Schluss führen, dass ein trivialer oder geringfügiger Unterschied zwischen einem Element eines Anspruchs und dem entsprechenden Element der angeblich das Patent verletzenden Ausführungsform von dem patentgemäßen Element sinngemäß erfasst wird.

**Sir Robin Jacob** betonte außerdem, dass mit der jüngsten Änderung des Protokolls zu Artikel 69 EPÜ keineswegs wie von mancher Seite zu hören eine europäische Äquivalenzlehre eingeführt werde. Abschließend erklärte **Sir Robin Jacob**, dass das Erfinden um ein Patent herum ein Weg sei, auf dem viele Erfindungen gemacht würden; das Gesetz sollte dies zulassen und fördern. Nichts belege, dass die Äquivalenzlehre das Patentsystem gefördert habe; denn eine so verschwommene Regel laufe den Interessen von Forschung, Produktentwicklung und Investoren zuwider. Wir sollten aus den in den USA gemachten Fehlern lernen, die zu beträchtlichen Mehrkosten und zu Rechtsunsicherheit geführt hätten, so **Sir Robin Jacob**, und uns ausschließlich an die Ansprüche und deren sinnvolle Auslegung halten.

and the infringing object had the same technical effect on the basis of equivalence. In the infringing object the function of the displaceability of the slider on the tubular carrier had been achieved by a simple substitution of technical means.

**Mr Steinacker** further explained that the action in Düsseldorf had essentially concerned the prior art objection, as no revocation action had been instituted. In the US patent specification the lamp had been rigidly attached, while in the case of the fixed-rod umbrella the lamp could not be moved beyond the spreading spokes.

The third working session, chaired by **Ivan Verougstraete**, President of the Belgian Court of Cassation, dealt with the issue of "Interpretation of claims and the doctrine of equivalents". Two speakers talked on the subject, one from a British and the other from a European point of view.

**Sir Robin Jacob**, Lord Justice at the Court of Appeal of England and Wales, stated that patentees were given every opportunity to shape their monopoly during the course of patent prosecution. Once they had done so, it was not for the law to create an uncertain penumbra. Yet exactly that was created by the doctrine of equivalents, which was not applied in the United Kingdom. Having explained the historical background, **Sir Robin Jacob** stated that today the courts followed the rule established by Article 69 EPC that claims were to be construed in context, taking account of the inventor's purpose as ascertained from the description and drawings. He illustrated his statement with the line of argument put forward by **Lord Hoffman**, a judge at the House of Lords, in the famous decision *Kirin-Amgen Inc and others v. Hoechst Marion Roussel Limited and others*, which he had himself followed and summarised in *Mayne v. Pharmacia*, pointing out that purposive construction could lead to the conclusion that a technically trivial or minor difference between an element of a claim and the corresponding element of the alleged infringement nonetheless fell within the meaning of the claim element.

**Sir Robin Jacob** went on to argue that, contrary to what some suggested, the recent amendment of the Protocol on Interpretation of Article 69 EPC did not create a European doctrine of equivalents. In conclusion, **Sir Robin Jacob** said that inventing round a patent was one of the ways that many inventions were made and that the law should permit and encourage that practice. Moreover, it had never been shown that the doctrine of equivalents promoted the patent system because, in his view, such an uncertain rule ran counter to the interests of research, development and investment. Finally, lessons had to be learnt from the mistakes made in the US – which had led to considerable extra costs and legal uncertainty – and therefore the courts should stick only to the text of the claims and sensible claim interpretation.

obtenait, par équivalence, le même effet que l'invention brevetée. Dans la contrefaçon, la mobilité du coulisseau le long du support tubulaire est réalisée par simple substitution d'un moyen technique.

**M. Steinacker** a par ailleurs expliqué que dans l'affaire de Düsseldorf, il a surtout été question de l'argument relatif à l'état de la technique, aucune action en nullité n'ayant été intentée. Dans le fascicule de brevet US, la lampe était fixée de façon rigide, tandis que dans le cas du parapluie, la lampe ne pouvait pas être amenée au-delà des rayons d'écartement.

La troisième séance de travail présidée par

**M. Ivan Verougstraete**, Président de la Cour de cassation belge, fut placée sous le thème de "l'Interprétation des revendications et doctrine des équivalents". Deux orateurs développèrent ce sujet du point de vue du droit britannique et européen.

Pour **Sir Robin Jacob**, *Lord Justice of the Court of Appeal of England and Wales*, les titulaires de brevets ont toute latitude pour définir leur monopole pendant le déroulement de la procédure de délivrance. Une fois qu'ils l'ont fait, ce n'est pas à la loi de créer un flou; or c'est exactement ce que produit la doctrine des équivalents, qui n'est d'ailleurs pas appliquée au Royaume-Uni ! Après un rappel historique, **Sir Robin Jacob** indiqua que les tribunaux suivent aujourd'hui la règle fondée sur l'article 69 CBE, selon laquelle les revendications doivent être interprétées dans leur contexte, soit en tenant compte de la finalité recherchée par l'inventeur telle qu'elle ressort de la description et des dessins. Il illustra son propos en rappelant l'argumentation de **Lord Hoffman**, Juge à la Chambre des *Lords*, dans la célèbre décision *Kirin-Amgen Inc and others v. Hoechst Marion Roussel Limited and others*, et qu'il a lui-même reprise et résumée dans l'affaire *Mayne c/Pharmacia* en soulignant qu'une interprétation fondée sur la finalité ou interprétation téléologique peut conduire à la conclusion qu'une différence insignifiante ou mineure entre un élément d'une revendication et l'élément correspondant de la prétendue contrefaçon est néanmoins couverte par le sens de la revendication.

**Sir Robin Jacob** releva également que la récente modification du protocole interprétatif de l'article 69 CBE ne permettait pas de fonder une doctrine européenne des équivalents, contrairement à ce que certains laissent entendre. En conclusion, **Sir Robin Jacob** déclara que de nombreuses inventions voyaient le jour en s'inspirant des brevets existants tout en contournant leur champ de protection et il souligna à cet égard qu'il était bon que le droit autorise et encourage cette pratique. En outre, il n'a jamais été prouvé que la doctrine des équivalents ait contribué à promouvoir le système des brevets car une règle aussi incertaine est contraire, selon lui, aux intérêts de la recherche, du développement des produits et de l'investissement. Il convient enfin de tirer la leçon des erreurs commises aux Etats-Unis qui ont conduit à des surcoûts considérables et à l'insécurité juridique et de se fonder en conséquence uniquement sur le texte des revendications et de les interpréter de façon raisonnable.

**Gert Kolle**, ehemaliger Hauptdirektor im EPA, erinnerte einleitend an die grundlegenden Rechtsprinzipien im Zusammenhang mit dem Schutzbereich und der Auslegung von Ansprüchen. Dem Protokoll zur Auslegung von Artikel 69 EPÜ in der Fassung des EPÜ 2000 zufolge ist bei der Bestimmung des Schutzbereichs solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind; eine Definition der Äquivalente wird jedoch nicht gegeben. **Herr Kolle** wies außerdem darauf hin, dass das Auslegungsprotokoll zwar Rechtsprechung und Praxis in Europa harmonisieren soll, aber viel Spielraum für eigene Wege und die Beibehaltung nationaler Tradition lässt.

Nach einer kurzen Darstellung der allgemeinen Regeln für die Auslegung von Ansprüchen stellte **Herr Kolle** die Äquivalenzlehre in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Zunächst einmal werde der Patentschutz ohne angemessene Einbeziehung von Äquivalenten in den Schutzbereich deutlich geschmälert. Die Äquivalenzlehre sei in Europa weithin anerkannt. Der Schutzbereich des Patents erstreckte sich gegebenenfalls auch auf solche Abwandlungen, die zwar vom Wortlaut des Anspruchs nicht erfasst würden, aber nach Sinn und Zweck der Erfindung gleichwirkende und gleichwertige Austauschmittel benutzten. Abschließend erklärte **Herr Kolle**, europäische Patente sollten in allen Vertragsstaaten denselben Schutzbereich haben und in gleicher Weise ausgelegt werden; es wäre wünschenswert, dass die Patentgerichte hinsichtlich der wichtigsten Grundregeln zur Auslegung von Patenten übereinstimmen und ihre Praxis somit vereinheitlichen. In diesem Zusammenhang plädierte **Herr Kolle** entschieden für die Einführung des Streitregelungssystems für europäische Patente (EPLA).

Im Anschluss an diese beiden Beiträge merkte **Herr Verougstraete** an, dass beide Redner trotz aller Divergenzen doch in mehreren Punkten übereinstimmen, insbesondere in ihrem Verständnis der Ansprüche und der Notwendigkeit, diese einheitlich auszulegen. Überdies sollte die Äquivalenzlehre restriktiv ausgelegt werden; ihre Anwendung müsse die Ausnahme bleiben und dürfe nicht zur Regel werden. Anschließend forderte **Herr Verougstraete** die Teilnehmer auf, sich zu diesem Thema zu äußern.

**Elisabeth Belfort**, Richterin am *Tribunal de Grande Instance* in Paris, führte aus, dass die deutsche Praxis in Frankreich aufmerksam verfolgt werde und man daher für die Äquivalenzlehre offen sei, sofern diese angesichts der damit potenziell verbundenen Gefahr von Rechtsunsicherheit möglichst restriktiv gehandhabt werde. **Bernard Corboz**, Richter am Schweizerischen Bundesgericht, sieht die Hauptaufgabe des Richters in einem Verletzungsverfahren darin, festzustellen, ob eine Patentverletzung begangen wurde oder nicht; dies sei eine schwierige Frage, und diese Schwierigkeit werde bei Heranziehung der Äquivalenzlehre noch verstärkt, da sie eine Vielzahl neuer Fragen aufwerfe. Die Entscheidungsfindung werde für den Richter nicht erleichtert.

Nach Auffassung von **David Kitchen**, Richter beim *Patents Court*, schließt das britische Recht Äquivalente nicht völlig aus; das habe **Lord Hoffmann** in der vorerwähnten Entscheidung *Kirin-Amgen* im Übrigen klargestellt. Doch könne die Berücksichtigung von Äquivalenten tatsächlich erhebliche

**Gert Kolle**, a former EPO Principal Director, first of all set out the principal legal bases for the extent of protection and interpretation of claims. In that connection, he stated that, according to the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC, as set out in the EPC 2000, due account was to be taken of any element which was equivalent to an element specified in the claims for the purpose of determining the extent of protection; however, equivalents were not defined.

**Mr Kolle** also stated that, whilst the Protocol on Interpretation aimed to harmonise case law and practice in Europe, it still left considerable room for different practices and the maintenance of national traditions.

Having reviewed the general rules for interpreting claims, **Mr Kolle** focused on the doctrine of equivalents and began by stating that a patent's protective effect would be significantly reduced if equivalents were not included within its scope. He then observed that the doctrine of equivalents was widely recognised in Europe: the protection conferred by a patent also extended to any embodiments which, although not covered by the literal wording of the claim, used equivalent replacement means having the same effect according to the sense and purpose of the invention. **Mr Kolle** concluded that European patents had to confer the same protection and be interpreted in the same way in all the contracting states and hoped that the patent courts would agree on the most important ground rules to be followed and thereby harmonise their practice. In that connection, he made a vibrant plea for the European Patent Litigation Agreement (EPLA).

Following those two talks, **Mr Verougstraete** said that, despite their diverging views, the speakers agreed on several points, including the definition of "claim" and the need for uniform interpretation. Moreover, the doctrine of equivalents had to be construed restrictively and remain an exception rather than the general rule. **Mr Verougstraete** then asked the participants to comment on the issue.

**Elisabeth Belfort**, a judge at the Paris Court of First Instance, said that France closely followed the German practice and was therefore open to the doctrine of equivalents, provided it was defined as restrictively as possible given the risk of legal uncertainty which it might entail. According to **Bernard Corboz**, a judge at the Swiss Federal Court, the court's chief task in infringement cases was to establish whether or not there had been an infringement of the patent. This was a difficult issue and application of the doctrine of equivalents would increase its complexity by raising a multitude of new questions. The doctrine therefore did not help the court to reach a decision.

**David Kitchen**, a judge at the Patents Court, took the view that English law did not entirely exclude equivalents, as **Lord Hoffmann** had made clear in the above-mentioned *Kirin-Amgen* decision. However, it was true that the consideration of equivalents might lead to a considerable increase in

**M. Gert Kolle**, ancien Directeur principal à l'OEB, rappela tout d'abord les principes juridiques fondamentaux de l'étendue de la protection et de l'interprétation des revendications. Il indiqua à cet égard qu'aux termes du Protocole interprétatif de l'article 69 CBE tel qu'il figure dans la CBE 2000, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications pour la détermination de l'étendue de la protection; les équivalents ne sont toutefois pas définis.

**M. Kolle** rappela en outre que le Protocole interprétatif a pour objectif d'harmoniser la jurisprudence et la pratique en Europe mais laisse toute latitude à des pratiques divergentes et au maintien des traditions nationales.

Après avoir passé en revue les règles générales d'interprétation des revendications, **M. Kolle** se concentra sur la doctrine des équivalents en déclarant d'abord que la protection par brevet n'était pas adéquate si les équivalents n'étaient pas inclus dans l'étendue de la protection. Il souligna ensuite que la doctrine des équivalents était largement reconnue en Europe : à cet égard, l'étendue de la protection conférée par le brevet couvre aussi, le cas échéant, les modes de réalisation qui ne sont pas compris dans le texte littéral de la revendication, mais qui emploient, conformément à l'esprit et au but de l'invention, des moyens de remplacement ayant les mêmes effets et la même valeur. **M. Kolle** déclara en conclusion que les brevets européens devaient conférer la même étendue de protection et être interprétés de la même manière dans tous les Etats contractants et a souhaité que les tribunaux de brevets s'accordent sur les principales règles à suivre et unifient ainsi leur pratique. A cet égard, **M. Kolle** lança un vibrant plaidoyer en faveur de l'Accord instituant un système de règlement des litiges en matière de brevets européens (EPLA).

Au terme de ces deux exposés, **M. Verougstraete** releva qu'en dépit de leurs divergences de vues, les deux orateurs étaient néanmoins d'accord sur plusieurs points, en particulier la notion de revendication et la nécessité d'une interprétation uniforme. En outre, la doctrine des équivalents devrait être construite de manière restrictive et demeurer une exception et non une règle générale. **M. Verougstraete** invita ensuite les participants à s'exprimer sur ce sujet.

**Mme Elisabeth Belfort**, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, indiqua que la France suivait de près la pratique allemande et était donc ouverte à la théorie des équivalents à la condition qu'elle soit la plus restrictive possible compte tenu du risque d'insécurité juridique qu'elle peut entraîner. Pour **M. Bernard Corboz**, Juge au Tribunal fédéral suisse, la tâche essentielle du juge dans une affaire de contrefaçon est de dire s'il y a eu ou non violation du brevet; c'est une question difficile et le recours à la doctrine des équivalents va encore accroître cette difficulté en entraînant une multitude de questions nouvelles. La prise de décision du juge n'en est donc pas facilitée.

**M. David Kitchin**, Juge au *Patents Court*, est quant à lui d'avis que le droit anglais n'exclut pas complètement les équivalents, ainsi que l'a par ailleurs clairement souligné *Lord Hoffmann* dans la décision *Kirin-Amgen* susmentionnée. Il est vrai cependant que la prise en compte des équivalents

Mehrkosten vor allem bei Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet der Chemie und der Pharmazie verursachen.

Die Diskussion fokussierte sich sodann auf die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Einführung des EPLA-Streitregulungssystems. In diesem Zusammenhang rief **Jan Willems**, Mitglied der Juristischen Beschwerdekammer des EPA, den Teilnehmern den Wortlaut der Erklärung ins Gedächtnis, die er ihnen vor dem Symposium zur Unterzeichnung übersandt hatte. Dieser Erklärung zufolge schließen sich die Teilnehmer der vom Richterforum in Venedig im Oktober 2005 verabschiedeten Resolution an, in der die Vertragsstaaten des EPÜ sowie die EU zur Annahme des EPLA-Systems aufgefordert werden. **Jan Willems** setzte die Teilnehmer über die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem EPLA ins Bilde und insbesondere über die neue Position der Kommission, die sich bereit erklärt habe, auf die ausschließliche Zuständigkeit der Europäischen Union für dieses System zu verzichten. Dessen ungeachtet dürfe der Druck in dieser wichtigen Frage nicht nachlassen, so **Herr Willems** abschließend. **Gert Kolle** seinerseits erklärte, das EPLA-System sei nunmehr reif für eine Regierungskonferenz und seine Einführung hänge de facto vom entsprechenden Willen der Staaten ab, die sich hierbei eng mit der Kommission abstimmen müssten. Es sei vordringlich, dass das EPLA ein fakultatives System bleibe. **Sir Robin Jacob** zeigte sich angesichts des starken Drucks seitens der Industrie zuversichtlich, dass das EPLA-System bald eingeführt werde.

Die vierte Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von **Alf Linder**, Präsident des Stockholmer Patentberufungsgerichts, befasste sich mit dem Thema "Zweck- oder funktionsgebundener Erzeugnisschutz, insbesondere im Hinblick auf biotechnologische Erfindungen".

Dem ersten Redner **Leonardo Galligani** (Vorsitzender einer technischen Beschwerdekammer des EPA) zufolge ist als ein dem EPÜ zugrunde liegendes Prinzip anerkannt, dass ein Patent, in dem ein Gegenstand *per se* (z. B. auf dem Gebiet der Chemie eine Verbindung X) beansprucht wird, für diesen Gegenstand absoluten Schutz gewährt, d. h. unabhängig davon, wo und in welchem Sachzusammenhang er in Betracht zu ziehen ist, also für jede bekannte oder unbekannte Verwendung dieses Gegenstands. Wenn eine Verbindung X im Stand der Technik bereits "zur Verwendung als Farbstoff" bekannt ist, ist demnach ein Anspruch auf dieselbe Verbindung X "zur Verwendung als Katalysator" *per se* nicht neu. In diesem Fall schränkt die Angabe von Verwendung, Zweck oder Funktion in einem Erzeugnisanspruch den Schutzzumfang nicht ein. Nur wenn für ein bekanntes chemisches Erzeugnis erstmals eine medizinische Anwendung gefunden wird, kann ein zweckgebundener Erzeugnisanspruch auf diese sogenannte "erste medizinische Indikation" geltend gemacht werden. In diesem Fall wirkt sich die Angabe der Verwendung oder des Zwecks, die im Anspruch enthalten sein muss, sehr wohl einschränkend auf den Schutzzumfang aus. **Herr Galligani** erinnerte weiter daran, dass menschliche DNA- oder RNA-Sequenzen oder -Teilsequenzen nach der ständigen Praxis des EPA als chemische Erzeugnisse gelten und als solche potenziell patentierbar sind; absoluter Erzeugnisschutz gilt auch für sie.

costs, particularly in litigation in the fields of chemistry and pharmaceuticals.

The discussion then focused on the urgent need to adopt the EPLA system. In that connection, **Jan Willems**, member of the Legal Board of Appeal of the EPO, reminded the participants of the wording of the declaration which he had sent them for signature prior to the Symposium. According to the declaration, the participants supported the resolution, adopted by the Judges' Forum in Venice in October 2005, urging the EPC and EC member states to approve the EPLA system. **Mr Willems** informed the participants of the latest developments in relation to the EPLA and, in particular, of the Commission's latest position on the matter, consisting of a declaration that it was prepared to drop its demand for exclusive competence of the European Union. Nevertheless, **Mr Willems** concluded that pressure had to be kept up on this important issue. **Mr Kolle** stated that the EPLA system was now ready for discussion at an intergovernmental conference and that introduction of the system depended on the willingness of the states to work closely with the Commission. It was of utmost importance, moreover, that the EPLA remain an optional system. **Sir Robin Jacob** said that, given the considerable pressure from industry, he was optimistic that the EPLA would soon be adopted.

Chaired by **Alf Linder**, President of the Stockholm Patent Appeals Court, the fourth working session was devoted to the subject of "Product protection limited to a use or function, in particular with regard to biotechnological inventions".

The first speaker to take the floor on this topic was **Leonardo Galligani**, chairman of an EPO technical board of appeal, who first of all observed that it was generally accepted as a principle underlying the EPC that a patent which claimed a physical entity *per se* (e.g. in the chemical field: compound X) conferred absolute protection upon that physical entity wherever it existed and whatever its context, and therefore for all its uses, whether known or unknown. It followed that if compound X was already known in the state of the art "for use as a dye", a later claim to the same compound X *per se* "for use as a catalyst" lacked novelty. Then, the indication of the use, purpose or function in a product claim was not seen as having a limiting effect on the scope of protection. Only when a known chemical product was found for the first time to have a medical application could a product claim limited to a "first medical use" be put forward. In that case, the indication of the use or purpose, which necessarily had to appear in the claim, had a limiting effect on the scope of protection. **Mr Galligani** also pointed out that, in the current practice under the EPC, human DNA or RNA sequences or partial sequences were considered to be chemical products and as such potentially patentable and that the regime of absolute product protection also applied to them.



peut conduire à une augmentation considérable des coûts principalement dans des contentieux dans les domaines chimique et pharmaceutique.

La discussion s'est ensuite focalisée sur la nécessité et l'urgence de l'adoption du système de l'EPLA. Dans ce contexte, **M. Jan Willems**, membre de la Chambre de recours juridique de l'OEB, a rappelé aux participants le texte de la Déclaration qu'il leur avait envoyée avant le Colloque pour signature. Aux termes de cette Déclaration, les participants s'associent à la Résolution adoptée par le Forum des juges réuni à Venise en octobre 2005 appelant les Etats parties à la CBE ainsi que la CE à accepter le système EPLA.

**M. Willems** a informé les participants des derniers développements liés à l'EPLA, en particulier la position nouvelle de la Commission à l'égard de ce système, la Commission se disant en effet maintenant prête à renoncer à exiger la compétence exclusive de l'Union européenne en la matière. Néanmoins, il convient de maintenir la pression sur ce sujet important, a conclu **M. Willems**. **M. Kolle** a quant à lui déclaré que le système EPLA était maintenant mûr pour une conférence intergouvernementale et que l'instauration de ce système dépendait en fait de la volonté des Etats en coopération étroite avec la Commission. Il est en outre primordial que l'EPLA demeure un système facultatif. **Sir Robin Jacob** s'est dit quant à lui optimiste quant à l'instauration prochaine du système EPLA, compte tenu de la forte pression de l'industrie.

Présidée par **M. Alf Linder**, Président de la Cour d'appel en matière de brevets de Stockholm, la quatrième séance de travail, avait pour thème "La protection de produit limitée à une utilisation ou une fonction spécifique, en particulier en ce qui concerne les inventions biotechnologiques".

Premier orateur à prendre la parole sur ce sujet, **M. Leonardo Galligani**, Président d'une chambre de recours technique de l'OEB, rappela tout d'abord qu'il est généralement admis comme un principe de base de la CBE qu'un brevet qui revendique une chose en tant que telle (par exemple en chimie : un composé X) confère une protection absolue à cette chose, en toutes circonstances et dans n'importe quel contexte, et donc confère une telle protection à toutes les utilisations de cette chose, connues ou inconnues. Il s'ensuit que si un composé X est déjà compris dans l'état de la technique comme étant "destiné à être utilisé comme colorant", alors une revendication ultérieure relative au même composé X en tant que tel "destiné à être utilisé comme catalyseur" est dénué de nouveauté. Dans ce cas, l'indication de l'utilisation, de la finalité ou de la fonction dans une revendication de produit n'a pas un effet restrictif sur l'étendue de la protection. Ce n'est que lorsqu'on découvre pour la première fois qu'un produit chimique connu a une application médicale que ce que l'on appelle une revendication de produit limitée à une "première application thérapeutique" peut être présentée. Dans ce cas, l'indication de l'utilisation ou de la finalité, qui doit nécessairement figurer dans la revendication, a effectivement un effet restrictif sur l'étendue de la protection. **M. Galligani** rappela également que dans la pratique actuelle de la CBE, les séquences d'ADN ou d'ARN humain, ou les séquences partielles sont considérées comme des produits chimiques et à ce titre potentiellement brevetables; le régime de la protection absolue de produit s'y applique également.



Mit Blick auf das Inkrafttreten des EPÜ 2000 im Dezember 2007 merkte **Leonardo Galligani** an, dass es nach Artikel 54 (5) EPÜ 2000 möglich sein wird, einen zweckgebundenen Erzeugnisanspruch auf eine "zweite oder weitere medizinische Indikation" geltend zu machen, wenn eine zweite oder weitere (neue und erfinderische) spezifische medizinische Anwendung für die bekannte Verbindung gefunden wird. Auch in diesem Fall wirkt sich die Angabe der spezifischen Verwendung oder des spezifischen Zwecks, die im Anspruch enthalten sein muss, einschränkend auf den Schutzzumfang aus.

Allgemein lässt sich sagen, so **Herr Galligani** weiter, dass das rechtliche Konstrukt eines zweckgebundenen Erzeugnisanspruchs nach dem EPÜ nicht existiert; hingegen muss nach dem EPÜ in der Beschreibung angegeben werden, in welcher Weise die Erfindung gewerblich anwendbar ist, sofern dies sich nicht aus der Art der Erfindung offensichtlich ergibt. In Erzeugnisansprüchen ist häufig die Funktion einer Verbindung oder ein Hinweis auf deren Verwendung oder Zweck als technisches Merkmal enthalten. Im System des absoluten Schutzes hat dies normalerweise aber keine einschränkende Wirkung auf den Schutzzumfang.

**Herr Galligani** ging sodann auf die Frage der Konsequenzen der Umsetzung der europäischen Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen in das nationale Recht ein und insbesondere auf die Frage, ob Patente auf Gene absoluten Erzeugnisschutz oder zweckgebundenen Schutz verleihen sollten.

Diesbezüglich haben einige europäische Länder wie Deutschland, Frankreich und Luxemburg in ihr nationales Recht Bestimmungen eingeführt, mit denen der Schutzzumfang für DNA-Sequenzen auf deren spezifische Funktion beschränkt wird. Nach **Herrn Galliganis** Einschätzung werden diese Einschränkungen jedoch für den Schutzzumfang europäischer Patente, die für diese Länder erteilt werden, ohne nennenswerte Auswirkungen bleiben. Es gibt nämlich keine Rechtsgrundlage dafür, zu verlangen, dass die Verwendung oder der Zweck als einschränkendes Merkmal in die Ansprüche aufgenommen wird, und die Gerichte, die über Verletzungsklagen zu befinden haben, sind durch die Patenterteilung gebunden und nicht befugt, einschränkende Merkmale einzuführen.

Solange keine speziellen Vorschriften über die Form von Ansprüchen, die auf DNA-Sequenzen gerichtet sind, in das EPÜ aufgenommen werden, so **Herr Galligani** abschließend, wird nach dem EPÜ wahrscheinlich weiterhin im Rahmen des klassischen Patentschutzes verfahren werden. Die derzeitige Prüfungspraxis setzt insbesondere voraus, dass eine Patentanmeldung in der Beschreibung Funktion, Verwendung oder Zweck eines Erzeugnisses offenbart, für das Patentschutz begehrt wird. Bei Erfindungen, die DNA-Sequenzen oder -Teilsequenzen betreffen, unterscheidet sich diese Praxis nicht von der Praxis auf anderen Gebieten der Chemie.

**Alice Pezard**, Vorsitzende einer Kammer am Berufungsgericht Paris, erläuterte sodann, wie sich das Thema im französischen Recht darstellt, insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Gesetzesänderungen zur Umsetzung der europäischen Richtlinie über biotechnologische Erfindungen. Die

In view of the entry into force of the EPC 2000 in December 2007, **Mr Galligani** pointed out that, under new Article 54(5) EPC, it would be possible to put forward a product claim limited to a "second or further medical use" where a second or further new and inventive specific medical use was found for the same compound. Again in that case, the indication of the specific use or purpose, which had to appear in the claim, had a limiting effect on the scope of protection.

In general, it could be said that the legal concept of a purpose-limited product claim did not exist under the EPC; however, the EPC required that the way in which the invention was susceptible of industrial application be indicated in the description of the application, unless it was obvious from the nature of the invention. The function of a compound or a reference to its use or purpose was often included in product claims as a technical feature. Under the regime of absolute protection, it normally had no limiting effect on the scope of protection.

**Mr Galligani** then addressed the issue of the implications of implementing European Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions in the national laws of the EU member states, focusing in particular on the question whether patents on genes should be allowed on the basis of "absolute product protection" or of "purpose-limited protection".

In that connection, he noted that some European countries, such as Germany, France and Luxembourg, had introduced provisions into their national legislation whereby the scope of protection of DNA sequences was restricted to their specific function. However, **Mr Galligani** took the view that those restrictions would have either no or only a minimal impact on the extent of protection conferred by the European patents granted for those countries. There was no legal basis for requiring that the use or purpose be inserted into the claims as a limiting feature; the courts hearing infringement claims were bound by the grant and had no authority to introduce limiting features.

Finally, **Mr Galligani** stated that unless specific provisions on the form of claims directed to DNA sequences were introduced into the EPC, the current practice under the EPC was likely to continue. The current examination practice under the EPC focused on the requirement that a patent application disclose in its description the function, use or purpose of a product for which patent protection was sought. The practice with regard to inventions relating to DNA sequences or partial DNA sequences was no different from that in the other fields of chemistry.

**Alice Pezard**, presiding judge at the Paris Court of Appeal, then discussed the issue from the point of view of French legislation, in particular the amendments recently made as a result of implementation of the European directive on biotechnological inventions. The main new feature was that the mere

Dans la perspective de l'entrée en vigueur de la CBE 2000 en décembre 2007, **M. Galligani** fit remarquer que, conformément à l'article 54(5) de la CBE 2000, il sera possible de présenter une revendication de produit limitée à une "deuxième application thérapeutique (ou application ultérieure)", lorsqu'une deuxième ou autre application thérapeutique spécifique, nouvelle et inventive est trouvée pour le composé connu. Dans ce cas également, l'indication de l'utilisation ou de la finalité spécifique qui doit figurer dans la revendication a un effet restrictif sur l'étendue de la protection.

De façon générale, le concept juridique d'une revendication de produit limitée à une fonction n'existe pas dans la CBE; néanmoins, la CBE exige que la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle soit indiquée dans la description de la demande, à moins qu'elle ne résulte à l'évidence de la nature de l'invention. La fonction d'un composé ou une référence à son utilisation ou à sa finalité est souvent comprise dans les revendications de produit sous forme de caractéristiques techniques. Sous le régime de la protection absolue, elle n'a normalement aucun effet restrictif sur l'étendue de la protection.

**M. Galligani** aborda ensuite la question des implications de la mise en œuvre de la directive européenne 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques dans les législations nationales, et s'attarda en particulier sur la question de savoir si les brevets relatifs à des gènes doivent être délivrés sur la base d'une protection absolue de produit ou sur celle d'une protection fondée sur les fonctions.

Il nota à cet égard que certains pays européens, tels l'Allemagne, la France et le Luxembourg, avaient introduit dans leur législation nationale des dispositions en vertu desquelles l'étendue de la protection de séquences d'ADN est limitée à leur fonction spécifique. **M. Galligani** estima toutefois que l'impact de ces restrictions sur l'étendue de la protection conférée par les brevets européens délivrés pour ces pays sera nul ou minimal. En effet, il n'existe pas de fondement juridique permettant d'exiger que l'utilisation ou la finalité figure dans les revendications, à titre de caractéristique restrictive, et les tribunaux compétents en matière de contrefaçon sont liés par la délivrance et ne sont pas autorisés à introduire des caractéristiques restrictives.

**M. Galligani** souligna enfin qu'à moins que des dispositions spécifiques ne soient introduites dans la CBE sur la forme des revendications relatives aux séquences d'ADN, il est probable que la pratique actuelle régie par la CBE se poursuive. La pratique actuelle en matière d'examen insiste sur la nécessité qu'une demande de brevet expose, dans sa description, la fonction, l'utilisation ou la finalité d'un produit pour lequel la protection est recherchée. La pratique en ce qui concerne les inventions relatives à des séquences d'ADN ou à des séquences partielles d'ADN est la même que dans les autres domaines de la chimie.

**Mme Alice Pezard**, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris, exposa ensuite le sujet du point de vue de la législation française, en particulier des récentes modifications intervenues du fait de la transposition de la directive européenne sur les inventions biotechnologiques. La principale nouveauté

wichtigste Neuerung besteht darin, dass die Ermittlung einer Gensequenz ohne Angabe ihrer Funktion fortan nicht als gewerblich anwendbar gelten und somit nicht mehr patentierbar sein wird. Bei der Bewertung der anmeldungsgemäßen Gensequenz ist die Beschreibung ihrer Funktion für den Prüfer ein wesentliches Kriterium. **Alice Pezard** hob diesbezüglich hervor, dass der französische wie der deutsche Gesetzgeber von dem Grundsatz ausgehen, dass die Funktion so eng und genau wie möglich anzugeben ist. Ferner wird verlangt, das Patent auf die für die beschriebene Funktion wesentliche Gensequenz zu beschränken. Gensequenzen, die zur Erfüllung der genannten Funktion nicht erforderlich sind, müssen vom Schutz ausgeschlossen werden. *De lege ferenda* erklärte **Frau Pezard** schließlich, das Konzept der gewerblichen Anwendbarkeit sei zweifellos veraltet und müsste im Kontext der "Patentierbarkeit von Leben" weiterentwickelt werden, um den Anliegen der Forschung und der zunehmenden wirtschaftlichen Konkurrenz gerecht zu werden. Es stelle sich die Frage, ob es abgesehen davon, dass die Trennlinie zwischen Entdeckung und Erfindung immer verschwommener werde, nicht verfrüht sei, erneut Gesetze zu erlassen, nachdem die europäischen und nationalen Gesetzgeber nach bestem Wissen und Gewissen den Biologen für ihre Arbeit einen hinreichend engen ethischen Rahmen vorgegeben hätten.

Letzter Redner zu diesem Thema war der Präsident des deutschen Bundespatentgerichts **Raimund Lutz**. Er wies zunächst auf den im deutschen Recht geltenden Grundsatz des absoluten Stoffschutzes hin, der jedoch Ausnahmen kennt; unter anderem hat die Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG über biotechnologische Erfindungen in das deutsche Recht Anfang 2005 eine bedeutende Einschränkung gebracht.

Nach den neuen Bestimmungen muss die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens in der Anmeldung konkret unter Angabe der von dieser Sequenz oder Teilsequenz erfüllten Funktion beschrieben werden. Ist Gegenstand der Erfindung eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, deren Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens übereinstimmt, so ist deren Verwendung, für die die gewerbliche Anwendbarkeit konkret beschrieben ist, in den Patentanspruch aufzunehmen. Damit wird klargestellt, dass kein Patent für Genabschnitte erteilt werden kann, deren Verwendungszweck nicht bekannt ist; zu einer Patenterteilung soll es nur kommen können, wenn der Patentanmelder die gewerbliche Anwendbarkeit konkret beschreibt. Wohlgermerkt gelten die neuen Bestimmungen nur für die vom Deutschen Patent- und Markenamt erteilten Patente, nicht aber für EPA-Patente. Der Gesetzgeber hat sich bewusst dafür entschieden, diese Einschränkung als Schutzbereichsregelung auszugestalten und nicht bei den Wirkungen des Patents einzuordnen. Diese Unterscheidung ist letztendlich durch das EPÜ verbindlich vorgegeben und darf nicht durch eine Sonderregelung im nationalen Recht in Frage gestellt werden. **Herr Lutz** erklärte abschließend, dass die Diskussion um diese neuartige Sondernorm in Deutschland andauert, nicht nur wegen der Anwendungsprobleme, sondern vor allem, weil viele es als unbefriedigend empfinden, dass sie nur für die vom Deutschen Patent- und Markenamt erteilten Patente gilt.

identification of a gene sequence with no indication of its function was to be deemed incapable of industrial application and, accordingly, excluded from patentability. At the examination stage, the description of the function performed constituted an essential evaluation criterion for the gene sequence claimed in the patent application. In that connection, **Ms Pezard** pointed out that the French legislator, like the German legislator, applied the principle that the designated function had to be as restrictive and precise as possible. It also required that the patent be limited to the gene sequence essential for the described function. Gene sequences not needed to perform the designated function had to be excluded from protection. Finally, **Ms Pezard** pointed out that, with respect to legislative solutions, there could be no doubt that the concept of industrial application was outmoded and in need of change in the context of the patentability of life forms, in order to face up to research concerns and the development of economic competition. Beyond the distinction between discovery and invention, which was becoming more and more diffuse, **Ms Pezard** concluded with the question whether it was perhaps still too early to legislate again, now that European and national legislators had wisely given biologists a sufficiently constraining ethical framework for their work.

The last speaker on this subject was **Raimund Lutz**, President of the German Federal Patent Court. **Mr Lutz** first of all outlined the principle of absolute substance protection under German law, pointing out, however, that the principle was subject to exceptions, including the important new exception introduced into German law in early 2005 by the law transposing Directive 98/44/EC on biotechnological inventions.

Under the new provisions, the industrial applicability of a sequence or partial sequence of a gene had to be specifically disclosed in the application, as did the function fulfilled by the sequence or partial sequence. Moreover, if the subject-matter of the invention was a sequence or partial sequence of a gene whose structure corresponded to the structure of a natural sequence or partial sequence of a human gene, the use for which its specific industrial applicability was disclosed had to be included in the patent claim. It was clear therefore that there could be no patents for gene sequences whose specific use was not known. A patent could only be granted if the applicant disclosed the specific industrial applicability. The new provisions applied only to patents granted by the German Patent and Trade Mark Office, not to European patents. In that connection, **Mr Lutz** pointed out that the German legislator associated the restriction with the scope of protection, and not with the effects of the patent. Ultimately, that distinction had been laid down by the EPC and could not be circumvented by special provisions of national law. Finally, **Mr Lutz** stated that the debate on this exceptional provision was continuing in Germany, not only because of the problems associated with its application, but also primarily because there was widespread concern that it applied only to patents granted by the German Patent and Trade Mark Office.

est que l'identification d'une séquence de gène sans indication de sa fonction sera considérée comme dénuée d'application industrielle et, partant, exclue de la brevetabilité. Au cours de l'examen, la description de la fonction remplie constitue un critère d'évaluation essentiel de la séquence de gènes faisant l'objet de la demande de brevet. **Mme Pezard** souligna à cet égard que le législateur français, à l'instar du législateur allemand, part du principe que la fonction mentionnée doit être la plus restrictive et précise possible. Il exige en outre que le brevet soit limité à la séquence de gènes essentielle pour la fonction décrite. Les séquences de gènes non nécessaires pour remplir la fonction désignée doivent être exclues de la protection. **Mme Pezard** déclara enfin que, *de lege ferenda*, le concept d'application industrielle était sans doute désuet et requerrait une évolution dans le contexte de la "brevetabilité du vivant" pour faire face aux soucis de la recherche et du développement de la concurrence économique. Au-delà de la séparation entre découverte et invention qui devient de plus en plus floue, **Mme Pezard** se demanda en conclusion s'il n'était toutefois pas prématuré de légiférer à nouveau, les législateurs européens et nationaux ayant en effet à bon escient donné aux biologistes un cadre éthique suffisamment contraignant pour poursuivre leurs travaux.

Le dernier orateur à s'exprimer sur ce sujet fut

**M. Raimund Lutz**, Président du Tribunal fédéral des brevets. **M. Lutz** rappela tout d'abord le principe de la protection absolue des substances en droit allemand en indiquant toutefois que ce principe souffrait d'exceptions, parmi lesquelles l'importante et nouvelle exception introduite dans le droit allemand début 2005 par la loi de transposition de la directive 98/44/CE sur les inventions biotechnologiques.

Conformément aux nouvelles dispositions, l'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet, avec la mention de la fonction remplie par cette séquence partielle. En outre, si l'objet de l'invention est une séquence ou séquence partielle d'un gène, dont la structure est identique à celle d'une séquence ou séquence partielle naturelle d'un gène humain, son utilisation, dont l'application industrielle a été concrètement décrite, doit figurer dans la revendication. Il apparaît clairement en conséquence qu'aucun brevet ne peut être délivré pour des séquences génétiques dont l'utilisation est inconnue; un brevet ne sera délivré que si le demandeur expose concrètement l'application industrielle. Ces nouvelles dispositions ne valent que pour les brevets délivrés par l'Office allemand des brevets et des marques et non pas pour ceux délivrés par l'OEB. **M. Lutz** fit observer à cet égard que le législateur allemand avait conçu cette limitation comme une disposition ayant trait à l'étendue de la protection et non à l'effet du brevet. Cette distinction est en définitive imposée par la CBE et ne peut en aucun cas être remise en question par des dispositions exceptionnelles du droit national. **M. Lutz** déclara enfin que les débats concernant cette disposition exceptionnelle se poursuivaient en Allemagne, non seulement en raison des problèmes suscités par son application mais surtout parce que beaucoup trouvaient gênant qu'elle ne s'applique qu'aux brevets délivrés par l'Office allemand des brevets et des marques.



**Alf Linder** forderte die Teilnehmer sodann auf, sich zu diesem höchst umstrittenen Thema zu äußern. Auf die Frage, wie in Frankreich mit einem für dieses Land erteilten europäischen Patent verfahren werde, in dem eine Gensequenz ohne Funktionsangabe beansprucht werde, merkte **Alice Pezard** an, dass es noch keine einschlägige Rechtsprechung gebe, das Patent aber sehr wahrscheinlich mit Blick auf die Gemeinschaftsrichtlinie sowie die Gleichbehandlung von Anmeldern von europäischen und nationalen Patenten für nichtig erklärt werden würde. **Massimo Scuffi**, Richter am Kassationshof in Rom, erklärte, die italienische Rechtsprechung habe sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. An die Stelle des jahrelang angewandten Grundsatzes des absoluten Schutzes sei seit den 90er Jahren das Konzept eines zweckgebundenen Schutzes getreten. Anschließend meldete sich **Raimund Lutz** zu Wort, um mehrere von **Gert Kolle** aufgeworfene Fragen zu klären. Zunächst bestätigte er, dass der deutsche Gesetzgeber bei der Verabschiedung der neuen Regelung klar zwischen deutschen und europäischen Patenten unterschieden und nur die deutschen Patente vom absoluten Schutz ausgenommen habe, wobei in Kauf genommen wurde, dass europäische Patente in Deutschland uneingeschränkt wirksam bleiben. Er bestätigte außerdem, dass schon allein die Angabe der Funktion in einem Anspruch genügt, um den Schutzzumfang einzuschränken. Schließlich führte er aus, dass dem Deutschen Patent- und Markenamt seit Inkrafttreten der neuen Regelung keine Anmeldungen mehr zuzugingen, in denen Gensequenzen beansprucht würden; derartige Anmeldungen würden nunmehr unmittelbar beim EPA eingereicht.

**Die fünfte und letzte Arbeitssitzung** unter dem Vorsitz von **Prof. Kaissis** befasste sich mit den aktuellen Entwicklungen in Recht und Rechtsprechung. Die meisten eingereichten Beiträge sind in der vorliegenden Sonderausgabe des ABI. EPA ab Seite 178 vollständig abgedruckt. Im Folgenden wird nur auf einige wesentliche Punkte dieser Beiträge eingegangen.

**Karl Wolf**, Vizepräsident des Österreichischen Patentamts, berichtete über die Entscheidung des *Obersten Patent- und Markensenats* vom 28. September 2005 "*Omeprazol*", in der festgestellt wurde, dass Swiss Type Claims während des Bestehens des österreichischen Vorbehaltes nach Art. 167 Abs. 2 lit. a) EPÜ dem Patentschutz zugänglich waren.

**Klaus-J. Melullis**, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe, erörterte in seinem Redebeitrag insbesondere das Konzept der mittelbaren Patentverletzung. In der Praxis des Bundesgerichtshofs haben Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Art von Patentverletzung in der jüngeren Vergangenheit deutlich zugenommen, so **Herr Melullis**. Die Regelung der mittelbaren Patentverletzung im deutschen Patentgesetz hat in dieser oder ähnlicher Form in zahlreiche nationale Patentgesetze Eingang gefunden. Nach deutschem Verständnis ist die mittelbare Patentverletzung keine bloße Beteiligung an der Rechtsverletzung eines Dritten in Form der Mithilfe, Anstiftung oder Mittäterschaft, sondern ein eigenständiger Verbotstatbestand, der sich gegen bestimmte Formen der Gefährdung eines Patents richtet. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof die Regelung als "Patentgefährdungstatbestand" bezeichnet. **Herr Melullis** fügte hinzu, der gesetzliche Tatbestand sei verwirrend, wobei der subjektive Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung die größten Schwierigkeiten bereite.

**Mr Linder** then invited the participants to comment on this highly controversial issue. Answering the question of how France treated a European patent granted for France and claiming a gene sequence for which the function was not disclosed, **Ms Pezard** said that there was as yet no case law on that point but that it was highly probable that such a patent would be annulled in accordance with the Community directive and the principle of equal treatment of European and national applicants. **Massimo Scuffi**, a judge at the Rome Court of Appeal, described the development of the Italian case law over the years. From the 1990s, the principle of absolute protection had given way to protection limited to a use. **Mr Lutz** then clarified several points raised by **Mr Kolle**. Firstly, he confirmed that, when the new rules were adopted, the German legislator had drawn a clear distinction between German and European patents, excluding only German patents from the scope of absolute protection and accepting that European patents retained their full validity in Germany. **Mr Lutz** also confirmed that the mere mention of the function in the claim was sufficient to limit protection. Finally, he observed that, since the new rules' entry into force, the German Patent and Trade Mark Office had ceased to receive applications claiming gene sequences, such applications being filed directly with the EPO.

**The fifth and final working session**, chaired by **Mr Kaissis**, was devoted to recent developments in the law and in judicial decisions. Most of the comments made have been set out in their entirety from page 178 of this Special edition of the EPO Official Journal. A brief account of some of the main points made in those comments is given below.

**Karl Wolf**, Vice-President of the Austrian Patent Office, reported on the "*Omeprazol*" decision of the Austrian Supreme Patent and Trademark Chamber dated 28 September 2005, according to which patent protection for Swiss-type claims could be obtained during the period for which the Austrian reservation under Article 167(2)(a) EPC applied.

**Klaus-J. Melullis**, presiding judge at the German Federal Court of Justice (FCJ) in Karlsruhe, focused his comments on the term "indirect infringement". The FCJ had recently heard a growing number of cases in connection with this type of infringement. The rules on indirect infringement were laid down in the German Patent Law and the same or similar provisions could be found in many other national patent laws. As defined in Germany, indirect infringement amounted to more than simple participation in an infringement of the law by a third party in the form of aiding and abetting or complicity with an infringer; rather, it was the subject of a specific prohibition directed against certain forms of threat to a patent. The FCJ had described the provision accordingly as concerned with acts that might "jeopardise a patent". **Mr Melullis** noted that the definition was complex, adding that the greatest difficulties generally arose in connection with the subjective assessment of indirect infringement.

**M. Linder** invita ensuite les participants à s'exprimer sur ce sujet fort controversé. En réponse à la question de savoir comment la France traitait un brevet européen délivré pour la France revendiquant une séquence de gène dont la fonction faisait défaut, **Mme Pezard** observa qu'il n'y avait pas encore de jurisprudence en la matière mais que très probablement ce brevet serait annulé, conformément à la directive communautaire et au nom du principe de l'égalité de traitement entre les déposants européens et nationaux. La jurisprudence italienne a quant à elle évolué au fil des années, ainsi que le souligna **M. Massimo Scuffi**, Juge à la Cour de Cassation de Rome.

Le principe de la protection absolue appliqué durant des années fit place à partir des années 90 à une protection limitée à une utilisation. **M. Lutz** clarifia ensuite plusieurs points soulevés par **M. Kolle**. Il confirma premièrement que lors de l'adoption de la nouvelle réglementation, le législateur allemand avait clairement distingué entre les brevets allemands et européens, n'excluant que les brevets allemands de la protection absolue et acceptant que les brevets européens conservent toute leur validité en Allemagne. **M. Lutz** confirma en outre que la seule mention de la fonction dans la revendication suffisait à limiter la protection. Il indiqua enfin que depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, l'Office allemand des brevets et des marques ne recevait plus de demandes revendiquant des séquences de gènes, ces demandes étant directement déposées auprès de l'OEB.

**La cinquième et dernière séance de travail**, présidée par **M. Kaissis**, fut 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 179 de la présente Edition spéciale du JO OEB. Il est brièvement rendu compte ici de l'un ou l'autre point essentiel des interventions.

**M. Karl Wolf**, Vice-président de l'Office autrichien des brevets, a rendu compte d'une décision du *Oberster Patent- und Markensenat* en date du 28 septembre 2005, "*Oméprazole*" aux termes de laquelle il a été admis que les revendications de type suisse étaient brevetables pendant la durée de la réserve autrichienne au titre de l'article 167(2)a) CBE.

**M. Klaus-J. Melullis**, Juge Président au *Bundesgerichtshof* de Karlsruhe, focalisa son intervention sur la notion de contrefaçon indirecte. Dans la pratique récente du *Bundesgerichtshof*, les litiges en relation avec ce type de contrefaçon sont en effet en très nette augmentation. Les règles relatives à la contrefaçon indirecte sont prévues dans la législation allemande sur les brevets et ont été intégrées, sous des formes identiques ou similaires, à la législation sur les brevets de nombreux pays. Selon l'acception allemande du terme, la contrefaçon indirecte ne se restreint pas à désigner la simple participation d'un tiers à une violation du droit sous forme de soutien, d'incitation ou de complicité, mais qualifie un état de fait interdit par la loi, visant certaines formes de menaces faites aux brevets. Le *Bundesgerichtshof* a d'ailleurs désigné cette forme de contrefaçon comme un "état de fait menaçant l'intégrité d'un brevet". **M. Melullis** souligna à cet égard la complexité de cette notion et ajouta que c'était en général la constatation subjective d'une contrefaçon indirecte qui comportait le plus de difficultés.



**Hans Christian Thomsen**, Richter am *Ostre Landstret* in Kopenhagen, berichtete von zwei neueren Änderungen der dänischen Praxis vor dem Hintergrund der Einrichtung des nordischen Patentinstituts (NPI) durch Dänemark, Island und Norwegen, das sich um den Status einer PCT-Behörde bemüht. Die erste Änderung betrifft die Recherchenberichte; die dänische Praxis wurde dahin gehend geändert, dass nun eine vollständige Recherche vorgesehen ist, wie sie im EPA durchgeführt wird. Die zweite Änderung ist der Übergang zum Aufgabe-Lösungs-Ansatz, der im Sinne einer Angleichung an die Praxis des EPA erfolgt ist.

Aus der jüngeren Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts griff die Bundesrichterin **Kathrin Klett** insbesondere ein Urteil zum Begriff der erfinderischen Tätigkeit heraus. Danach beginnt das Erfinderische jenseits der Zone, die zwischen dem vorbekannten Stand der Technik und dem liegt, was der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann des einschlägigen Gebiets gestützt auf sein Wissen und seine Erfahrung weiterentwickeln und finden kann. Der Fachmann ist hierbei jemand, der über eine solide Ausbildung und hinreichend praktische Erfahrung auf dem einschlägigen Gebiet verfügt. Zwar ist der in der Rechtsprechung des Europäischen Patentamts maßgebende "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" nicht die ausschließlich zulässige Methode, so das Bundesgericht weiter; erforderlich sind aber in jedem Fall Feststellungen zum Stand der Technik, zum maßgebenden Fachmann und zum (Nicht-)Naheliegen der im Streitpatent offenbarten Lösung, da ansonsten das Ergebnis der Streitentscheidung nicht überprüfbar ist.

**Elisabeth Belfort**, Vizepräsidentin des *Tribunal de Grande Instance (TGI)* Paris, erklärte, dass das TGI das Gericht in Frankreich ist, das über die meisten Patentstreitsachen zu befinden hat (etwa 150 jährlich), denen zu 50 % französische und zu 50 % europäische Patente zugrunde liegen. Anschließend ging **Elisabeth Belfort** auf mehrere neuere Entscheidungen französischer Gerichte ein. So hat das Berufungsgericht Paris in einem Urteil vom 28. Oktober 2005 den Begriff der gewerblichen Anwendbarkeit präzisiert und festgestellt, dass gewerbliche Anwendbarkeit dann gegeben ist, wenn das Verfahren oder die Vorrichtung, welche(r) Gegenstand der Erfindung ist, auf irgendeinem gewerblichen Gebiet hergestellt oder benutzt werden kann. Einem Urteil des Berufungsgerichts Paris zufolge entfaltet eine im Rahmen des europäischen Patenterteilungsverfahrens erlassene Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA gegenüber den nationalen Gerichten keine Rechtskraftwirkung, da diese für den französischen Teil des Patents ausschließlich zuständig seien.

**Frau Belfort** erwähnte schließlich noch ein Urteil des Berufungsgerichts Paris, in dem festgestellt wurde, dass ein diätetisches Präparat eine therapeutische Wirkung haben kann.

**David Kitchin**, Richter am *Royal Courts of Justice, Patents Court*, merkte an, dass die Zahl der Patentstreitigkeiten im letzten Jahr erheblich zugenommen hat und erwähnte einige neuen Entscheidungen, so unter anderem die Rechtssache *Synthon v. Smithkline Beecham*, in der das *House of Lords* den richtigen Ansatz zur Beurteilung der Neuheit erläutert und klargestellt hat, dass diesbezüglich zwischen zwei Erfordernissen zu unterscheiden ist, die nicht miteinander verwechselt werden dürfen, nämlich Offenbarung und Ausführbarkeit ("enablement"). Anschließend ging **David Kitchin** näher auf

**Hans Christian Thomsen**, a judge at the Copenhagen Regional Court, presented two recent changes resulting from the creation by Denmark, Norway and Iceland of the Nordic Patent Institute, the aim of which was to become a PCT authority. The first change related to search reports, the Danish practice having been introduced to provide for an extended search, as at the EPO. The second change was the adoption of the problem-solution approach with a view to aligning practice with that of the EPO.

In her talk on the recent case law of the Swiss Federal Court, **Kathrin Klett**, a Federal Court judge, referred in particular to a decision relating to the definition of inventiveness. Inventiveness went beyond the area that lay between the known prior art and what the averagely qualified skilled person in the relevant field, on the basis of his knowledge and experience, could find and develop further. The "skilled person" was a person with sound qualifications and sufficient practical experience in the relevant field. Moreover, the Federal Court had held that the "problem/solution" approach followed in the case law of the EPO was not the sole valid method. It was essential at all events to establish the prior art, the relevant skilled person and the (non-)obviousness of the solution disclosed in the disputed patent; failure to do so made it impossible to review the outcome of the contested judgment.

**Elisabeth Belfort**, Vice-President of the Paris Court of First Instance, stated that hers was the French court which heard the most patent cases, at approximately 150 a year, of which 50% related to French patents and 50% to European patents.

**Ms Belfort** then presented a series of recent judgments delivered by the French courts, including one dated 28 October 2005, in which the Paris Court of Appeal had clarified the definition of industrial application, holding that the condition relating to industrial application required that the process or apparatus invented be capable of being manufactured or used in any industrial sector. In accordance with a judgment of the Paris Court of Appeal, a decision issued by an EPO board of appeal in a grant procedure did not have the authority of *res judicata* for the national courts, which had exclusive competence. Finally Ms Belfort referred to a judgment of the Paris Court of Appeal in which it was held that a dietary product could have a therapeutic effect.

**David Kitchin**, a judge at the Royal Courts of Justice, Patents Court, observed that patent litigation had increased significantly in the last year or so and cited a number of recent decisions, including that in *Synthon v. Smithkline Beecham*, in which the House of Lords explained the correct approach to novelty, holding that there were two separate requirements which were not to be confused: disclosure and enablement. **Mr Kitchin** also gave details of the decision in *Kirin-Amgen Inc and others v. Hoechst Marion Roussel Limited and others*, previously cited by **Sir Robin Jacob** in his

**M. Hans Christian Thomsen**, Juge au *Ostre Landstret* de Copenhague, présenta quant à lui deux changements récents intervenus à la suite de la création de l'Institut nordique des brevets (INB) par le Danemark, la Norvège et l'Islande et dont le but est de devenir administration au titre du PCT. Le premier changement concerne les rapports de recherche; la pratique danoise vise à instaurer une recherche élargie, comme à l'OEB. Le second changement est l'adoption, dans un souci d'alignement sur la pratique de l'OEB, de l'approche problème-solution.

Parmi les récentes décisions du Tribunal fédéral suisse, **Mme Kathrin Klett**, Juge fédérale, mentionna notamment une décision concernant la notion d'activité inventive. L'activité inventive suppose d'aller au-delà de la zone délimitée par l'état de la technique connu et ce que l'homme du métier de compétence moyenne dans le domaine considéré est à même de trouver et de développer, en s'appuyant sur ces connaissances et son expérience. L'homme du métier est en fait quelqu'un qui a reçu une bonne formation et possède une expérience pratique suffisante dans le domaine en question. Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l'approche "problème-solution" suivie par la jurisprudence de l'OEB n'était pas la seule méthode admissible mais qu'il était en tout cas nécessaire de déterminer l'état de la technique, les exigences relatives à l'homme du métier et les faits qui établissent le caractère inventif (ou non) de la solution exposée dans le brevet en cause, faute de quoi une vérification des conclusions de la décision entreprise est impossible.

**Mme Elisabeth Belfort**, Vice-présidente du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris, indiqua que le TGI était le tribunal en France qui connaissait du plus grand nombre de dossiers en matière de brevets, environ 150 par an, qui se fondent pour 50 % sur des brevets français et 50 % sur des brevets européens. **Mme Belfort** évoqua ensuite une série d'arrêts récents rendus par les tribunaux français. Ainsi, dans un arrêt rendu le 28 octobre 2005, la Cour d'appel de Paris a affiné la notion d'application industrielle et a indiqué que l'exigence d'application industrielle suppose que le procédé ou le dispositif objet de l'invention, puisse être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie. Conformément à un arrêt de la Cour d'appel de Paris, une décision rendue par une chambre de recours de l'OEB dans le cadre de la procédure de délivrance d'un brevet européen est dépourvue de l'autorité de chose jugée à l'égard des juridictions nationales, seules compétentes. Mme Belfort a cité enfin un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui a précisé qu'un produit diététique pouvait avoir un effet thérapeutique.

**M. David Kitchin**, Juge aux *Royal Courts of Justice, Patents Court*, fit observer que les litiges en matière de brevets avaient connu une forte croissance depuis environ un an et cita un certain nombre de décisions récentes, parmi lesquelles l'affaire *Synthon/Smithkline Beecham* dans laquelle la Chambre des Lords a expliqué la marche à suivre en matière de nouveauté, indiquant à cet égard qu'il existait deux critères distincts à ne pas confondre, à savoir l'exposé de l'invention et l'exécutabilité de celle-ci ("*enablement*"). **M. Kitchin** a également détaillé la décision *Kirin-Amgen Inc and others*

die bereits von **Sir Robin Jacob** erwähnte Entscheidung *Kirin-Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel Limited* ein, die wichtige Feststellungen und Ausführungen des *House of Lords* zur Neuheit von Product-by-Process-Ansprüchen sowie zur Unvollständigkeit der Offenbarung enthält. Insbesondere ist ein Product-by-Process-Anspruch nur dann neu, wenn das durch das Verfahren hergestellte Erzeugnis neu ist; damit unterstrich das *House of Lords* erneut, wie wichtig es für das Vereinigte Königreich ist, dasselbe Recht anzuwenden wie das EPA und die übrigen Mitgliedstaaten, und zwar auch dann, wenn dies eine Abkehr von der Praxis bedeutet, die sich im Vereinigten Königreich seit längerem etabliert hat.

Der Vizepräsident des Bezirksgerichts Den Haag **Robert Van Peursem** führte zunächst aus, dass der Oberste Gerichtshof der Niederlande seit dem letzten Richtersymposium im September 2004 fünf Entscheidungen in Patentsachen erlassen hat, während das Berufungsgericht im selben Zeitraum über fünfzehn Patentfälle entschieden hat. In immerhin 17 Fällen, in denen Verhandlung anberaumt war, wurde der Rechtsstreit infolge des Widerrufs des Patents durch das EPA (*Stent, Senseo*) oder aus anderen Gründen außergerichtlich beigelegt. Von den vor dem Bezirksgericht Den Haag verhandelten Fällen betrafen 12 Stents und medizinische Geräte, 20 Arzneimittel, zwei (bedeutende) Fälle den Bereich der Biotechnologie und drei Fälle das Gebiet der komplexen Elektronik. Seit September 2004 hat das Bezirksgericht 14 europäische Patente zumindest in Teilen für nichtig erklärt. Damit führte ein Viertel der erstinstanzlichen Verfahren der letzten zwei Jahre in den Niederlanden zur Nichtigerklärung des Patents, dessen Rechtsgültigkeit in einigen Fällen zuvor im Einspruchsverfahren vor dem EPA in München bestätigt worden war.

**Robert Van Peursem** ging sodann auf einige Gerichtsentscheidungen ein und unter anderem auf das Urteil *Impro v. Liko* des Obersten Gerichtshofs der Niederlande zur Auslegung von Artikel 69 EPÜ. In diesem Urteil wurde der Grundsatz bekräftigt, dass es vornehmlich den Sinn der Ansprüche zu ermitteln gilt, der sich hinter deren Wortlaut verbirgt, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind und einem angemessenen Schutz für den Patentinhaber ebenso Rechnung zu tragen ist wie dem berechtigten Anspruch Dritter auf Rechtssicherheit. Wie **Herr Van Peursem** anmerkte, ist die niederländische Haltung damit irgendwo zwischen der britischen "purposive construction" (teleologischen Auslegung) und der deutschen Äquivalenzdoktrin anzusiedeln.

In seinem Beitrag wies **Massimo Scuffi**, Richter beim Kassationshof in Rom, auf die neuen Perspektiven hin, die sich durch die Einrichtung von speziellen Patentkammern bei den Gerichten und Berufungsgerichten von zwölf bedeutenden Wirtschafts- und Industriezentren eröffnen; diese Kammern haben ihre Tätigkeit im Juli 2003 aufgenommen. In diesem Zusammenhang sprach **Herr Scuffi** von einer tiefgreifenden Reform des Gerichtswesens auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Im Rahmen einer Umstrukturierung der Gerichte und Berufungsgerichte erfolgte eine Konzentration auf zwölf Spezialgerichte mit einer ersten und einer zweiten Instanz, denen die ausschließliche Zuständigkeit für Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes übertragen wurde. Mit der Bündelung der diesbezüglichen Verfahren bei einer begrenzten Anzahl von spezialisierten Gerichten konnte eine Vereinheitlichung der Recht-

talk, in which the House of Lords made important findings and observations in relation to the novelty of product-by-process claims and the insufficiency of disclosure. As to product-by-process claims, the Law Lords had held that such a claim was only novel if the product of the process was new. In so doing, they had again emphasised the importance of the UK's applying the same law as the EPO and the other member states, even where this meant a change to a position long established in the UK.

**Robert Van Peursem**, Vice-President of the Hague District Court, first of all stated that, since the previous Judges' Symposium in September 2004, the Dutch Supreme Court had delivered five judgments in patent-law cases, whilst the Court of Appeal had ruled on 15 cases. More hearings had been planned but quite a number of cases had been settled out of court (17), either following revocations in Munich (*stent, Senseo*) or for other reasons. Of the cases heard by the Hague District Court, 12 had related to stents and medical devices, 20 to pharmaceuticals, 2 to biotechnology (major cases) and 3 to complex electronics. Since September 2004, the District Court had found 14 European patents to be null and void, although some of them had been partially upheld. In the last two years, one quarter of all the cases in full proceedings had thus resulted in annulment of the patent at the first instance in the Netherlands. Some of the patents annulled had previously been upheld in opposition proceedings in Munich.

**Mr Van Peursem** then cited a series of judicial decisions, including that on the interpretation of Article 69 EPC given by the Supreme Court of the Netherlands in *Impro v. Liko*, which had confirmed the principle that it was paramount to ascertain the meaning behind the exact wording of the claims in the light of the description and the drawings and in a manner guaranteeing fair protection for the patentee, whilst also taking account of the legitimate need for legal certainty for third parties. **Mr Van Peursem** noted that the Dutch interpretation lay somewhere between the British purposive construction and the German doctrine of equivalents.

**Massimo Scuffi**, a judge at the Rome Court of Appeal, focused on the new opportunities offered by the specialised patent courts set up as part of the tribunals and courts of appeal in the 12 most important economic and industrial districts, which had begun to operate in July 2003. According to **Mr Scuffi**, this constituted a revolution in the management of IP litigation. The tribunals and courts of appeal had been reorganised and concentrated in 12 first-instance and appeal circuits with exclusive jurisdiction over cases relating to IP matters. The concentration of IP-related cases at a limited number of courts had assured the establishment of a more consistent case law, enhanced by the competence of the judges chosen on the basis of their specific skills. Finally, **Mr Scuffi** observed that, in two decisions, both dated July 2006, the European Court of Justice had definitively put an end to the system of cross-border injunctions and maintained

*v. Hoechst Marion Roussel Limited and others*, citée par **Sir Robin Jacob** dans son exposé, dans laquelle la Chambre des *Lords* a formulé d'importantes conclusions et observations liées à la nouveauté des revendications "product-by-process" et à l'insuffisance de l'exposé. Pour ce qui est en particulier des revendications "product-by-process", la Chambre a estimé qu'une telle revendication n'était nouvelle que si le produit issu du procédé est nouveau; ce faisant, elle a souligné à quel point il était important que le Royaume-Uni applique le même droit que l'OEB et les autres Etats membres, même si cela implique un changement de la position établie au Royaume-Uni depuis un certain temps.

**M. Robert Van Peurse**m, Vice-président du Tribunal d'Arrondissement de La Haye, déclara tout d'abord que depuis le précédent colloque des juges en septembre 2004, la Cour suprême des Pays-Bas avait rendu cinq arrêts en matière de droit des brevets tandis que la Cour d'appel avait quant à elle statué sur quinze affaires. Davantage d'audiences étaient prévues, mais un certain nombre de litiges (17) ont abouti à un règlement extra-judiciaire, du fait de révocations à Munich (*stent*, *Senseo*) ou pour d'autres motifs. Parmi les affaires traitées par le Tribunal d'arrondissement de La Haye, 12 concernaient des stents et des dispositifs médicaux, 20 des produits pharmaceutiques, 2 les biotechnologies (affaires majeures) et 3 l'électronique complexe. Depuis septembre 2004, le Tribunal d'arrondissement a annulé 14 brevets européens, tout en maintenant partiellement certains d'entre eux. Au cours des deux dernières années, un quart des procédures au fond ont donc abouti à l'annulation du brevet devant la première instance aux Pays-Bas. Certains des brevets annulés avaient été auparavant maintenus à la suite de procédures d'opposition à Munich.

**M. Van Peurse**m cita ensuite une série de décisions jurisprudentielles, parmi lesquelles l'Arrêt *Impro/Liko* de la Cour suprême des Pays-Bas concernant l'interprétation de l'article 69 CBE qui confirme le principe selon lequel il est primordial de rechercher le sens des revendications au-delà de leur libellé exact, à la lumière de la description et des dessins, et en veillant à garantir un niveau correct de protection pour le titulaire du brevet, tout en tenant compte des besoins justifiés des tiers en matière de sécurité juridique. Ainsi que le releva **M. Van Peurse**m, l'interprétation néerlandaise se situe quelque part entre l'interprétation téléologique britannique et la théorie allemande des équivalents.

**M. Massimo Scuffi**, Juge à la Cour de cassation de Rome, mit l'accent sur les nouvelles perspectives qu'offrent les chambres spécialisées en matière de brevets qui ont été mises en place au sein des tribunaux et cours d'appel des douze centres régionaux les plus importants du point de vue économique et industriel et qui ont commencé leur activité en juillet 2003. Ce fut une révolution dans la manière de traiter le contentieux en matière de propriété industrielle, déclara **M. Scuffi**. Les tribunaux et cours d'appel ont été réorganisés et concentrés en douze structures judiciaires comportant une première et une deuxième instance et dotées de la compétence exclusive pour connaître des demandes en matière de propriété industrielle. La concentration des affaires concernant la propriété industrielle auprès d'un nombre limité de chambres spécialisées a permis d'élaborer une jurisprudence plus cohérente, favorisée par la compétence de juges

sprechung eingeleitet werden, der die hohe Kompetenz der aufgrund ihrer besonderen Qualifikation ausgewählten Richter zugute kommt. **Herr Scuffi** merkte außerdem an, dass der Europäische Gerichtshof mit zwei Entscheidungen vom Juli 2006 dem System der "grenzüberschreitenden einstweiligen Verfügungen" ("*cross-border injunctions*") endgültig ein Ende gesetzt und die ausschließliche Zuständigkeit der nationalen Gerichte des Staates, in dem die Patentanmeldung eingereicht oder das Patent registriert wurde, bestätigt hat.

Zum Schluss des Symposiums stellte **Marielle Piana** den Teilnehmern die Europäische Patentakademie des EPA vor, bei der sie selbst die Abteilung "Fortbildung für Richter" leitet. Die Patentakademie ist im Juni 2004 auf gemeinsamen einstimmigen Beschluss des Präsidenten des EPA und der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation ins Leben gerufen worden. Sie hat die Aufgabe, für verschiedene Zielgruppen externe Schulungsmaßnahmen im Bereich des Patentwesens durchzuführen.

In ihrem Schlusswort ließen **Prof. Kaissis** und **Serafim Stasinou** noch einmal die Höhepunkte des Symposiums Revue passieren und gaben ihrer Freude über sein gutes Gelingen Ausdruck. Sie bedankten sich herzlich bei allen, die sich an der Organisation des Symposiums beteiligt und zu seinem Erfolg beigetragen hatten, insbesondere auch beim EPA für seine finanzielle Unterstützung sowie bei den Mitgliedern des Sekretariats des Symposiums. Sie sprachen außerdem den Dolmetschern ihre Anerkennung für ihre bemerkenswerte Arbeit aus und dankten schließlich allen Anwesenden für ihre Teilnahme. Dann ergriff **Peter Messerli** das Wort, um den griechischen Gastgebern im Namen des EPA für ihre großzügige Gastfreundschaft und die ausgezeichnete Organisation des Symposiums zu danken, und auch allen anderen, die sich aktiv an den Vorbereitungen zu diesem 13. Symposium beteiligt hatten, seinen Dank auszusprechen.

the exclusive jurisdiction of the national courts of the state in which the patent application had been filed or the patent had been granted.

Finally, **Marielle Piana** gave the participants a presentation on the European Patent Academy of the EPO, at which she was responsible for "judicial training". **Ms Piana** said that the Academy had been created in June 2004 by a unanimous joint decision of the President of the Office and the member states of the Organisation. The mission of the Academy was to provide external training in patent-related matters to the relevant target audiences.

In their closing speeches, **Messrs Kaissis and Stasinou** first of all reviewed the highlights of the Symposium and expressed their pleasure at the smooth running of the event. They then warmly thanked all those who had helped to organise the Symposium and contributed to its being a success, mentioning the EPO for its financial support and the members of the Symposium secretariat. They also acknowledged the marvellous job done by the interpreters and, lastly, thanked all the participants. Then, on behalf of the EPO, **Mr Messerli** thanked the Greek hosts for their warm hospitality and excellent organisation of the Symposium and all those who had been actively involved in preparing the 13th Symposium.



qui ont été recrutés en raison de leurs qualifications spécifiques. **M. Scuffi** observa enfin que la Cour européenne de justice avait dans deux décisions datées de juillet 2006 mis fin définitivement au système "d'injonctions transfrontières" ("*cross-border injunctions*") et confirmé la compétence exclusive des tribunaux nationaux de l'Etat dans lequel la demande de brevet a été déposée ou dans lequel le brevet a été enregistré.

Il revint enfin à **Mme Marielle Piana** de présenter aux participants l'Académie européenne des brevets de l'OEB, au sein de laquelle elle est responsable de l'unité "Formation judiciaire". **Mme Piana** rappela que l'Académie avait été créée en juin 2004 par décision commune unanime du Président de l'OEB et des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets. La mission de l'Académie consiste à assurer, pour les publics cibles concernés, des formations externes en ce qui concerne les questions de propriété industrielle liées aux brevets.

Dans leurs allocutions de clôture, **MM. Kaissis et Stasinou** ont tout d'abord rappelé les grands moments du Colloque et se sont félicités de son bon déroulement. Ils ont ensuite remercié chaleureusement toutes les personnes qui avaient participé à l'organisation du Colloque et contribué à son succès, en citant à cet égard l'OEB, pour le soutien financier, ainsi que les membres du Secrétariat du Colloque. Ils ont également salué le remarquable travail accompli par les interprètes et remercié enfin tous les participants. Ce fut au tour de **M. Messerli** de remercier, au nom de l'OEB, les hôtes grecs pour leur chaleureuse hospitalité et l'excellente organisation du Colloque, ainsi que toutes les personnes qui avaient pris une part active à la préparation de ce 13<sup>e</sup> Colloque.



**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

**Irmgard Griss**

Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofs,  
Bundesministerium für Justiz

**Karl Wolf**

Vorsitzender der Beschwerdekammer, Österreichisches Patentamt

*BE Belgien / Belgium / Belgique*

**Ivan Verougstraete**

Président de la Cour de Cassation

*BG Bulgarien / Bulgaria / Bulgarie*

**Anna Baeva Kourdalanova**

Judge, Commercial Department of the Sofia City Court

*CH Schweiz / Switzerland / Suisse*

**Dieter Brändle**

Ersatzoberrichter, Handelsgericht des Kantons Zürich

**Bernard Corboz**

Vice-président, Tribunal fédéral suisse

**Daniel Devaud**

Juge, Cour de justice de la République et Canton de Genève

**Kathrin Klett**

Bundesrichterin, Schweizerisches Bundesgericht

**Hansjürg Steiner**

Präsident, Handelsgericht des Kantons Bern

*CY Zypern / Cyprus / Chypre*

**Stelios Nathanael**

President of the Nicosia District Court

*CZ Tschechische Republik / Czech Republic /  
République tchèque*

**Karel Čada**

President, Industrial Property Office of the Czech Republic

**Yvona Svobodová**

High Court, Civil Section, Prague

**Vladimir Zamrzla**

Deputy President, Industrial Property Office of the Czech Republic

*DE Deutschland / Germany / Allemagne*

**Thomas Kühnen**

Vorsitzender Richter am Landgericht Düsseldorf

**Raimund Lutz**

Präsident des Bundespatentgerichts

**Klaus-J. Melullis**

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof

**Gisbert Steinacker**

Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf

**Wolfgang Tauchert**

Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht

*DK Dänemark / Denmark / Danemark*

**Michael Dorn**

High Court Judge, Østre Landstret

**Hans Christian Thomsen**

High Court Judge, Østre Landstret

*FI Finnland / Finland / Finlande*

**Antti Kuningas**

Judge, Court of Appeal of Helsinki

**Kimmo Mikkola**

Judge, District Court of Helsinki

**Oscar Wilder**

Chairman of the Board of Appeal, National Board of Patents and Registration of Finland

*FR Frankreich / France*

**Benoît Battistelli**

Directeur General, INPI

**Elisabeth Belfort**

Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris,  
3<sup>e</sup> chambre

**Alice Pezard**

Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Paris

*GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni*

**The Honourable Lord Glennie (Angus Glennie)**

Judge at the Court of Session, Scotland

**Sir Robin Jacob**

Lord Justice of the Court of Appeal of England and Wales

**The Honourable Mr Justice Kitchin (David Kitchin)**

The Royal Courts of Justice, Patents Court

**Phillip Thorpe**

Deputy Director, UK Patent Office

*GR Griechenland / Greece / Grèce*

**Harilaos Aggelopoulos**

Head of the Court of Appeal of Thessaloniki, Courthouse of Thessaloniki

**Dimitrios Alexopoulos**

Member of the Administrative Council of OBI

**Christos Choutopoulos**

President of the First Instance Court, Administrative Court of Athens

**Maria Dimitropoulou**

President of First Instance Court of Piraeus

**Eleytherios Doulas**

Member of the Administrative Council of OBI

**Stamatis Giakoumis**

Richter, Verwaltungsgericht Athen

**Athanassios Kaissis**

Chairman of the Administrative Council of OBI

**Matina Koumeniakou**

Member of the Administrative Council of OBI

**Erifyli Manoussou**

Head of the Communication Department, OBI

**Sofia Maravelaki**

President, Court of First Instance of Athens

**Katerina Margellou**

Director for Legal Matters, International Affairs, OBI

**Loukia Papa**

Attorney at Law, OBI

**Giannis Papathanasiou**

Deputy Minister of Development

**Konstantina Roidi**

Attorney at Law, OBI

**Theodora Simitsi**

Head of Legal Department, Attorney at Law, OBI

**Dimitris Sioufas**

Minister of Development

**Despoina Spanou**

Attorney at Law, OBI

**Serafim Stasinou**

Director General, Industrial Property Organisation

**George Vlahos**

Legal Adviser, Ministry of Development, General Secretariat for Research and Technology

**Irene Zacharopoulou**

Communication Department, OBI

*HU Ungarn / Hungary / Hongrie***Dezső Kalavszky**

Judge, Industrial Property Panel, Metropolitan Court of Justice

**Marta Lászlóné Dukai**

Technical Judge, Protection of Industrial Rights at Civil Division, Budapest Metropolitan Court

**Gábor Németh**

Legal Assistant, Legal and International Relations Department, Hungarian Patent Office

*IE Irland / Ireland / Irlande***Fidelma Macken**

Judge, The Supreme Court of Ireland

*IT Italien / Italy / Italie***Vincenzo Di Cerbo**

Judge at the Italian Supreme Court, Rome

**Massimo Scuffi**

Judge at the Italian Supreme Court, Rome

*LI Liechtenstein***Gerhard Mislik**

Senatsvorsitzender, Fürstliches Obergericht

*LT Litauen / Lithuania / Lituanie***Asta Virbickiene**

Head of Division of Appeals, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania

*LU Luxemburg / Luxembourg***Pierre Gehlen**

Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

*LV Lettland / Latvia / Lettonie***Mara Rozenblate**

Board of Appeals, Patent Office of the Republic of Latvia

**Ieva Viluma**

Director of the Legal Department, Patent Office of the Republic of Latvia

*MC Monaco***Jean-François Landwerlin**

Premier président honoraire de la Cour d'Appel, Conseiller juridique auprès du Ministre d'Etat, Ministère d'Etat

*NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas***Jos Driessen**

Senior Legal Advisor of the Netherlands Patent Office

**Josine C. Fasseur-van Santen**

Vice-President, Court of Appeal of The Hague

**Roel Grootoink**

Deputy Judge, Court of Appeal of The Hague

**Christoph Hensen**

Vice-President, District Court of The Hague

**Robert van Peurse**

Vice President, District Court of The Hague

*PL Polen / Poland / Pologne***Boleslaw Bialkowicz**

Rapporteur in Litigation Panels, Polish Patent Office

*PT Portugal***Maria José Costeira**

Judge, Commercial Court of Lisbon

*RO Rumänien / Romania / Roumanie***Andreia Liana Constanda**

Judge at the Bucharest Court of Appeal, Civil and Intellectual Property Section

**Constanta Moraru**

Head of the Legal International Affairs Division, State Office  
for Inventions and Trademarks

**Petre Ohan**

Director, Appeals and Policy Making Directorate, State Office  
for Inventions and Trademarks

*SE Schweden / Sweden / Suède*

**Christina Boutz**

Head of Division, Svea Court of Appeal

**Alf Linder**

President, Court of Patent Appeals

*SI Slowenien / Slovenia / Slovénie*

**Miriam Temlin Krivic**

High Court Judge, Administrative Court

*SK Slowakei / Slovakia / Slovaquie*

**Jarmila Badikova**

Judge, Regional Court of Banská Bystrica

b) Erstreckungsstaaten

Extension states

Etats autorisant l'extension

*AL Albanien / Albania / Albanie*

**Andi Civici**

Judge, First Instance Court, Albanian Court

*BA Bosnien und Herzegowina / Bosnia and Herzegovina /  
Bosnie-Herzégovine*

**Irma Isak-Gudelj, B. Sc.**

Patent Expert, Institute for Intellectual Property of Bosnia and  
Herzegovina

**Lidija Vignjevic**

Director, Institute for Intellectual Property of Bosnia and  
Herzegovina

*HR Kroatien / Croatia / Croatie*

**Kamelija Parac**

Judge, High Commercial Court

*RS Serbien / Serbia / Serbie*

**Jasmina Stamenkovic**

Judge, Supreme Commercial Court

c) Andere Staaten

Other countries

Autres Etats

*JP Japan / Japon*

**Misao Shimizu**

Judge, Tokyo District Court

*NO Norwegen / Norway / Norvège*

**Are Stenvik**

Member of Board of Appeal, Norwegian Patent Office

d) Beschwerdekammern des EPA

EPO Boards of appeal

Chambres de recours de l'OEB

**Leonardo Galligani**

Vorsitzender der technischen Beschwerdekammer 3.3.08

**Brigitte Günzel**

Vorsitzende der Juristischen Beschwerdekammer

**Richard Menapace**

Mitglied der Juristischen Beschwerdekammer

**Peter Messerli**

Vize-Präsident Generaldirektion 3 und Vorsitzender der  
Großen Beschwerdekammer

**Richard O'Connell**

Chairman of Technical Board of Appeal 3.4.03

**Konstantinos Poalas**

Mitglied der technischen Beschwerdekammer 3.2.07

**Jan Willems**

Mitglied der Juristischen Beschwerdekammer

**II. Ehrengäste****Guests of honour****Hôtes d'honneur****Alain Pompidou**

Président de l'Office européen des brevets

**Gert Kolle**

Former Principal Director in International Legal Affairs and  
Patent Law

**Dieter Stauder**

Professeur associé, Université Robert Schuman, Strasbourg

**III. Europäische Patentakademie****European Patent Academy****Académie européenne des brevets****Marielle Piana**

Unit Manager, Judicial Training

**IV. EPA Sekretariat****EPO Secretariat****Secrétariat de l'OEB****Franco Benussi**

Director, Legal Research and Administration, DG 3

**Christos Dimopoulos**

Head of Legal Service, DG 3

**Fabienne Gauye**

Lawyer, International Legal Affairs, DG 5

**Ulrich Joos**

Principal Lawyer, International Legal Affairs, DG 5