

ARBEITSSITZUNG**Aktuelle Entwicklungen in Recht und Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene***Vorsitz: Kai Härmand (EE)***BERICHTE NATIONALER RICHTER****CH Schweiz****Dieter BRÄNDLE****Präsident, Schweizerisches Bundespatentgericht****Jüngste Entwicklungen im Patentrecht und in der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene****I. Entscheidungen aus der Schweiz**

Werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde,

ich berichte Ihnen über drei Entscheidungen aus der Schweiz, zwei vom Bundespatentgericht und eine vom Bundesgericht, der (einzigen) Rechtsmittelinstanz. Alle drei Entscheidungen behandeln grundsätzliche Fragen, die auch in Ihren Ländern von Interesse sein dürften.

II. Äquivalenz (S2013_001)**1. Schweiz bisher**

Der erste Fall befasst sich mit der Frage, welches die Voraussetzungen für das Vorliegen von Äquivalenz sind.

In der Schweiz war gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichts Äquivalenz gegeben, wenn

- ein Verfahren oder ein Erzeugnis, obwohl es ein oder mehrere Merkmale des Anspruchs nicht verwirklicht, diese Merkmale durch andere ersetzt, die im Rahmen der der patentierten Lösung zugrunde liegenden Aufgabe die **gleiche Funktion** wie die anspruchsgemäßen Merkmale erfüllen

(BGE 97 II 85, E. 2), [erste Frage]

und

- diese anderen, die Anspruchsmerkmale ersetzenden Merkmale zudem dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die patentierte Lehre **nahegelegt** sind

WORKING SESSION**Recent developments in European and national patent law and case law***Chair: Kai Härmand (EE)***NATIONAL JUDGES' PRESENTATIONS****CH Switzerland****Dieter BRÄNDLE****President, Swiss Federal Patent Court****Recent developments in European and national patent legislation and case law****I. Decisions from Switzerland**

Dear colleagues and friends,

I will be reporting on three decisions from Switzerland, two taken by its Federal Patent Court and one by its Federal Supreme Court (BGE), the (only) court of appeal. All three decisions concern fundamental issues that are likely to be of interest in your countries.

II. Equivalence (S2013_001)**1. Switzerland in the past**

The first case relates to the criteria for equivalence.

In the past in Switzerland, according to Supreme Court case law, equivalence existed if

- a process or product, although not embodying one or more features of the claim, replaced those features with others which, in the context of the problem underlying the patented solution, performed the **same function** as the claim features

(BGE 97 II 85, E. 2), [first question]

and

- these other features replacing the claim features were also **made obvious** to the average skilled person by the patented teaching

SÉANCE DE TRAVAIL**Droit des brevets et jurisprudence au niveau européen et national : évolutions récentes***Présidence : Kai Härmand (EE)***EXPOSÉS PRÉSENTÉS PAR DES JUGES NATIONAUX****CH Suisse****Dieter BRÄNDLE****Président du Tribunal fédéral suisse des brevets****Évolutions récentes du droit des brevets et de la jurisprudence au niveau européen et national****I. Décisions des juridictions suisses**

Chers collègues, chers amis,

Mon intervention porte sur trois décisions rendues en Suisse, deux par le Tribunal fédéral des brevets, et une par le Tribunal fédéral, qui représente l'(unique) instance d'appel. Ces trois décisions traitent de questions fondamentales qui devraient également intéresser vos pays respectifs.

II. Équivalence (S2013_001)**1. Situation en Suisse jusqu'ici**

La première affaire porte sur la question de savoir dans quelles conditions il existe une équivalence :

En Suisse, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, on était en présence d'une équivalence si

- un procédé ou un produit qui, bien que ne reproduisant pas une ou plusieurs des caractéristiques de la revendication, leur en substituait d'autres qui, dans le cadre du problème sous-jacent auquel répondait la solution brevetée, remplissaient la **même fonction** que les caractéristiques de la revendication

(BGE 97 II 85, point 2 des motifs), [première question] ;

et qu'en outre...

- ces caractéristiques différentes, qui se substituaient aux caractéristiques de la revendication, étaient **rendues évidentes** par l'enseignement du brevet à un homme du métier doté de compétences normales

(BGE 97 II 85 E. 1; BGE 125 III 29 E. 3b; 115 II 490 E. 2a) [zweite Frage].

Es gab also zwei Fragen, eine nach der gleichen Funktion bzw. der Gleichwirkung und eine nach dem Naheliegen.

2. Deutschland

In Deutschland sind gemäß der Rechtsprechung des BGH drei Fragen zu beantworten:

(1) Löst die angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln? (**Gleichwirkung**, entspricht obiger erster Frage)

(2) Wenn ja: Befähigen seine Fachkenntnisse den Fachmann, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden? (**Auffindbarkeit** für den Fachmann, entspricht obiger zweiter Frage)

(3) Wenn ja: Sind die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine Lösung in Betracht zieht, die der wortsinngemäßen gleichwertig ist? (**Gleichwertigkeit**)

(BGH Schneidmesser I und II vom 12. März 2002, GRUR 2002, 515 und 519)

3. England und Wales

In England und Wales wird gefragt:

(1) Hat die Abweichung eine wesentliche Auswirkung auf die Funktionsweise der Erfindung?

Wenn ja, so liegt die Variante außerhalb des Patentanspruchs. Wenn nein –

(2) 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 –

(3) Hätte ein Fachmann dennoch aus dem Text des Patentanspruchs geschlossen, dass der Patentinhaber die

(BGE 97 II 85 E. 1; BGE 125 III 29 E. 3b; 115 II 490 E. 2a) [second question].

Thus two questions had to be answered: do the features have the same function/effect, and are they obvious?

2. Germany

In Germany, according to the case law of its Federal Court of Justice (BGH), three questions have to be answered:

(1) Does the contested embodiment solve the problem underlying the invention by means which, albeit modified, objectively have the same effect? (**same effect**, corresponds to the first question above)

(2) If yes: Does the skilled person's specialised knowledge enable him to identify the modified means as having the same effect? (**accessibility** to the skilled person, corresponds to the second question above)

(3) If yes: Is the effort that this requires of the skilled person based on the sense of the technical teaching protected by the claim in such a way that the skilled person would consider the variant embodiment with its modified means as a solution of equal value to the literal solution? (**equal value**)

(BGH Schneidmesser I and II of 12 March 2002, GRUR 2002, 515 and 519)

3. England and Wales

The questions asked in England and Wales are:

(1) Does the variant have a material effect upon the way the invention works?

If yes, the variant is outside the claim. If no –

(2) 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 –

(3) Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee

(BGE 97 II 85, point 1 des motifs ; BGE 125 III 29, point 3.b) des motifs ; 115 II 490, point 2.a) des motifs) [deuxième question].

Deux questions se posaient donc, à savoir celle de la "même fonction" ou du "même effet", et celle de l'évidence.

2. Allemagne

En Allemagne, conformément à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, il doit être répondu à trois questions :

(1) Le mode de réalisation attaqué résout-il le problème sous-jacent à l'invention avec des moyens, certes modifiés, mais ayant objectivement un effet identique ? (**même effet**, correspond à la première question ci-dessus)

(2) Dans l'affirmative : les connaissances de l'homme du métier lui permettent-elles de conclure que les moyens modifiés produisent des effets identiques ? (**accessibilité** pour l'homme du métier, correspond à la deuxième question ci-dessus)

(3) Dans l'affirmative : les réflexions que doit mener l'homme du métier à cet effet s'appuient-elles sur la signification de l'enseignement technique protégé par la revendication du brevet, au point qu'il peut considérer la variante et ses moyens modifiés comme une solution qui a la même valeur que la solution au sens littéral ? (**même valeur**)

(BGH Schneidmesser I et II du 12 mars 2002, GRUR 2002, 515 et 519)

3. Angleterre et Pays de Galles

En Angleterre et au Pays de Galles, les questions qui se posent sont les suivantes :

(1) La variante a-t-elle un effet essentiel sur la manière dont l'invention fonctionne ?

Dans l'affirmative, elle n'est pas comprise dans la revendication. Dans la négative –

(2) Cela (à savoir le fait que la variante n'ait pas d'effet essentiel) aurait-il été **évident** pour un homme du métier à la date de publication du brevet ?

Dans la négative, la variante n'est pas comprise dans la revendication. Dans l'affirmative –

(3) Un homme du métier aurait-il néanmoins déduit de la formulation de la revendication que le titulaire du

buchstäbliche Übereinstimmung mit der primären Bedeutung als ein entscheidendes Erfordernis der Erfindung verstanden wissen wollte?

Wenn ja, so liegt die Variante außerhalb des Patentanspruchs.

(Improver Corporation/Remington Consumer Products Ltd; R.P.C. 1990, 181; GRUR Int. 1993, 245)

4. Schweiz neu gemäß Bundespatentgericht

Das Bundespatentgericht hat sich in einem Maßnahmeverfahren (einstweiliger Rechtsschutz) in seinem Urteil vom 21. März 2013 mit der eben dargelegten Situation in der Schweiz, in Deutschland und in England und Wales auseinandergesetzt und hat dann ausgeführt:

"Bei der Festlegung des über den Wortlaut hinausgehenden Schutzbereichs von Patenten (Äquivalenzbereich, Bereich der Nachahmung) muss bei aller Würdigung des Beitrags der Erfindung auch der Rechtssicherheit Dritter Rechnung getragen werden. Dritte müssen ohne unzumutbaren Aufwand beim Studium des Patents erkennen können, was erlaubt ist und was nicht, was gerade im Äquivalenzbereich schwierig sein kann. Die erste Frage der Gleichwirkung und die zweite Frage der Auffindbarkeit oder des Naheliegens für den Fachmann tragen diesem Interesse Rechnung, orientieren sich aber im Lichte des Anspruchsprimats (vgl. Art. 51 PatG) zu wenig am effektiven Anspruchswortlaut. Die schweizerische Rechtsprechung kennt bisher die sich am effektiven Wortlaut der Ansprüche orientierende dritte Frage der Gleichwertigkeit bei der Beurteilung der Äquivalenz nicht. Im Hinblick auf das Vertragsziel der Rechtseinheit im Zusammenhang mit der Auslegung des Schutzbereichs europäischer Patente, und um solche geht es vorliegend, sind aber einschlägige Entscheide ausländischer Gerichte bei der Auslegung zu berücksichtigen, wobei höchstrichterliche Urteile besonderes Gewicht haben (vgl. BGE 121 III 336 E. 5c S. 338; BGE 117 II 480 E. 2b S. 486 f.; BGE 137 III 170E. 2.2). In diesem Sinn ist die oben diskutierte Frage der Gleichwertigkeit auch von der schweizerischen Rechtsprechung zu berücksichtigen, und zwar sowohl bei europäischen als auch bei schweizerischen Patenten, denn diese dritte Frage gewährleistet, dass der Äquivalenzbereich in für Dritte möglichst nachvollziehbarer Weise auf Abweichungen beschränkt wird, die aus dem Wortlaut

intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention?

If yes, the variant is outside the claim.

(Improver Corporation/Remington Consumer Products Ltd; R.P.C. 1990, 181; GRUR Int. 1993, 245)

4. Switzerland in future according to its Federal Patent Court

In a judgment of 21 March 2013 in preliminary proceedings the Federal Patent Court examined the above situation in Switzerland, Germany and England/Wales and then ruled as follows:

"In determining the extent to which patent protection goes beyond the actual wording (equivalence, imitation), due allowance must be made both for the contribution made by the invention and for the legal certainty of third parties. From studying the patent, third parties must, without undue effort, be able to establish what is and is not allowed, which can be particularly difficult in relation to equivalence. The first question (same effect) and the second (accessibility or obviousness to the skilled person) take this interest into account, but in the light of the primacy of the claims (see Art. 51 PatG) they focus too little on the effective claim wording. Hitherto, in assessing equivalence, Swiss case law has disregarded the third question (equal value), which centres on the effective wording of the claims. However, in view of the treaty objective of legal unity in interpreting the extent of protection of European patents (which are the subject of the present case), relevant judgments of foreign courts must be taken into consideration for purposes of interpretation, special significance attaching to supreme-court rulings (see BGE 121 III 336 E. 5c p. 338; BGE 117 II 480 E. 2b p. 486 f.; BGE 137 III 170E. 2.2). In that respect the question of equal value as discussed above should also be considered by Swiss courts in relation to both European and Swiss patents, as that third question ensures that equivalence is confined, as comprehensibly as possible for third parties, to variants that the skilled person would, on the basis of the claim wording, identify as being open to variation and of equal value." (S2013_001)

brevet entendait signifier que le respect strict du sens premier constituait une exigence fondamentale de son invention ?

Dans l'affirmative, la variante n'est pas comprise dans la revendication.

(Improver Corporation/Remington Consumer Products Ltd ; R.P.C. 1990, 181 ; GRUR Int. 1993, 245)

4. Nouvelle situation en Suisse, suite à un jugement du Tribunal fédéral des brevets

Dans le cadre d'une procédure en matière de mesures de protection provisoire, le Tribunal fédéral des brevets a examiné, dans son jugement en date du 21 mars 2013, la situation en Suisse, en Allemagne, ainsi qu'en Angleterre et au Pays de Galles présentée ci-dessus et a déclaré ce qui suit :

"Pour déterminer l'étendue de la protection conférée par les brevets au-delà du libellé (étendue de l'équivalence, étendue de l'imitation), il convient non seulement d'apprécier à sa juste valeur la contribution de l'invention, mais il est également nécessaire de tenir compte de la sécurité juridique des tiers. En examinant le brevet, les tiers doivent être en mesure de distinguer sans efforts excessifs ce qui est permis de ce qui ne l'est pas, tâche qui peut s'avérer difficile précisément en ce qui concerne l'étendue de l'équivalence. La première question relative au "même effet" et la deuxième concernant l'"accessibilité" ou l'"évidence" pour l'homme du métier tiennent compte de cette nécessité, mais, à la lumière de la primauté des revendications (cf. article 51 de la Loi sur les brevets), elles ne s'appuient pas suffisamment sur le libellé effectif de la revendication. La jurisprudence suisse ne connaissait pas jusqu'ici la troisième question relative à la "même valeur", qui repose sur le libellé effectif des revendications, pour trancher le problème de l'équivalence. Or, eu égard à l'harmonisation juridique visée par le traité en ce qui concerne l'interprétation de l'étendue de la protection conférée par les brevets européens, car c'est bien de cela dont il s'agit en l'occurrence, il est nécessaire de prendre en considération les décisions pertinentes des juridictions étrangères, les jugements des plus hautes juridictions revêtant à cet égard une importance particulière (cf. BGE 121 III 336, point 5.c) des motifs, p. 338 ; BGE 117 II 480, point 2.b) des motifs, p. 486 s. ; BGE 137 III 170, point 2.2 des motifs). La question traitée ci-dessus concernant la "même

des Anspruchs heraus vom Fachmann als der Abweichung zugänglich und gleichwertig erkannt werden." (S2013_001)

Das heißt, nach Auffassung des Bundespatentgerichts müssen für das Vorliegen von Äquivalenz folgende Fragen kumulativ bejaht werden können:

1. Erfüllen die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion? (Gleichwirkung)
2. Werden die ersetzten Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion dem Fachmann durch die Lehre des Patentes nahe gelegt? (Auffindbarkeit)
3. Hätte der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen? (Gleichwertigkeit)

(Sie finden diesen Entscheid – wie auch alle anderen Entscheide des Bundespatentgerichts – auf unserer Website.)

Mit diesem Entscheid hat das Bundespatentgericht – in Berücksichtigung höchstrichterlicher ausländischer Entscheide – einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Harmonisierung in Europa gemacht. Filigrane Unterschiede mögen bleiben. Der BGH spricht etwa in der dritten Frage vom "Sinnegehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre", während wir – etwas bodennäher – vom "Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung" sprechen. Aber das sollte letztlich in der Praxis wohl keinen großen Unterschied machen. Und auch die englische Formulierung, dass das Äquivalent mit der dritten Frage nur dann verneint wird, wenn der Fachmann erkennt, dass das Mittel gemäß Anspruch eine wesentliche Voraussetzung der Erfindung ist, dürfte zu ähnlichen Ergebnissen führen.

That means that in the court's view, to conclude that there is equivalence, the following questions must cumulatively be answered in the affirmative:

1. Do the replaced features have the same objective function? (same effect)
2. Are the replaced features and their same objective function made obvious to the skilled person by the teaching of the patent? (accessibility)
3. After reading the wording of the claim in the light of the description, would the skilled person have considered the replaced features as a solution of equal value? (equal value)

(You can find this and all other court judgments on our website.)

With this judgment the court, having taken foreign supreme-court decisions into account, has taken a further step along the road to harmonisation in Europe. Minor differences may remain. Germany's BGH, for example, on the third question refers to the "sense of the technical teaching protected by the claim", whereas we – more prosaically – talk of the "wording of the claim in the light of the description". But ultimately that is unlikely to make much difference in practice. And similarly the English formulation – that on the basis of the third question equivalence will be denied only if the skilled person understands that the claimed means is an essential requirement of the invention – is likely to produce similar results.

valeur" doit par conséquent être prise en compte elle aussi dans la jurisprudence suisse, et ce à la fois pour les brevets européens et pour les brevets suisses, car cette troisième question garantit que l'étendue de l'équivalence est limitée, d'une manière qui soit la plus claire possible pour les tiers, aux différences que l'homme du métier, en s'appuyant sur le libellé de la revendication, reconnaît comme ayant le caractère d'une différence et comme revêtant la même valeur." (S2013_001)

Selon le Tribunal fédéral des brevets, cela signifie que, pour conclure à la présence d'une équivalence, il doit être répondu par l'affirmative aux trois questions cumulatives suivantes :

1. Est-ce que les caractéristiques substituées remplissent la même fonction objective ? (Même effet)
2. Est-ce que les caractéristiques substituées et leur même fonction objective sont rendues évidentes à l'homme du métier par l'enseignement du brevet ? (Accessibilité)
3. Est-ce que l'homme du métier, en s'orientant selon la lettre de la revendication à la lumière de la description, aurait considéré que les caractéristiques substituées présentent une solution de même valeur ? (Même valeur)

(Cette décision, ainsi que toutes les autres décisions du Tribunal fédéral des brevets, peuvent être consultées sur le site Internet du Tribunal.)

Par cette décision, le Tribunal fédéral des brevets, tenant compte de jugements rendus par les plus hautes juridictions d'autres pays, a franchi une étape supplémentaire sur la voie de l'harmonisation en Europe. Des différences infimes peuvent subsister. Ainsi, s'agissant de la troisième question, la Cour fédérale allemande de justice parle de "signification de l'enseignement technique protégé par la revendication du brevet", tandis que le Tribunal fédéral des brevets, plus pragmatique, se réfère à la "lettre de la revendication à la lumière de la description". Dans la pratique, cela ne devrait cependant pas faire une grande différence. De même, les termes employés par les tribunaux anglais devraient aboutir à des résultats comparables, puisque, selon eux, il convient de ne conclure à l'absence d'équivalence au titre de la troisième question que si l'homme du métier reconnaît que le moyen tel qu'il découle de la revendication est une condition essentielle de l'invention.

Dieser Entscheid des Bundespatentgerichts wurde – erfolglos – beim Bundesgericht angefochten. Unsere Äquivalenzfragen wurden dabei – leider, muss man sagen – nicht gerügt, sodass offen bleiben musste, wie das höchste Gericht diese Frage beurteilt.

This Patent Court judgment has been challenged – unsuccessfully – before the Supreme Court. Somewhat unfortunately, our equivalence question was not discussed, so the Supreme Court's assessment of that aspect remains to be seen.

Cette décision a été attaquée, sans succès, auprès du Tribunal fédéral. Les questions énoncées par le Tribunal fédéral des brevets au sujet de l'équivalence n'ont pas été commentées à cette occasion – ce que l'on peut regretter –, si bien que l'on ne connaît pas l'avis de la plus haute juridiction à ce propos.

III. Zeitliche Wirkung des Patents

1. Sachverhalt

Kurz vor Ablauf eines ergänzenden Schutzzertifikats bietet ein Generikahersteller sein – unter das Zertifikat fallendes – Generikum Ärzten zur Bestellung an, wobei er Lieferung nach Ablauf des ergänzenden Schutzzertifikats in Aussicht stellt.

Frage: Stellt diese Einladung zur Bestellung während der Laufzeit zur Lieferung nach Ablauf des ergänzenden Schutzzertifikats eine Verletzung dar?

2. Beurteilung

Das Bundespatentgericht kommt, in Einklang mit der Simvastatin-Entscheidung des BGH (X ZR 76/05 vom 5. Dezember 2006, "Simvastatin", E. 10) zu folgendem Schluss:

"Aus dem Sinn und Zweck des Verbots des Anbietens von Erzeugnissen, die Gegenstand des Schutzrechts sind, folgt, dass dem Schutzrechtsinhaber während der Laufzeit des Schutzrechts der für Erzeugnisse gewährte Schutz hinsichtlich aller Verletzungstatbestände und damit auch hinsichtlich des Anbietens ungeschmälert zur Verfügung stehen soll. Deshalb ist es jedem Dritten, solange der Schutz besteht, schlechthin verboten, das geschützte Erzeugnis anzubieten." (S2014_003)

Nur auf diesem Weg ist der Schutz während der ganzen Laufzeit gewährleistet. Dürften Generika schon früher (und natürlich zu tieferen Preisen) angeboten werden, bestünde die Gefahr, dass Bestellungen beim ESZ-Inhaber zugunsten des Generikaherstellers zurückgestellt würden.

III. Duration of patent protection

1. Facts

Shortly before expiry of a supplementary protection certificate, a generics manufacturer offers its generic drug – covered by the certificate – for doctors to order, promising delivery after the certificate has expired.

Question: Does an invitation to order a drug during the term of a supplementary protection certificate for delivery after the certificate's expiry constitute infringement?

2. Ruling

In keeping with the BGH's Simvastatin decision (X ZR 76/05 of 5 December 2006, "Simvastatin", E. 10), the Federal Patent Court has reached the following conclusion:

"The object and purpose of prohibiting the offering of protected products imply that the title holder is, for the duration of the term of protection, unrestrictedly to enjoy the protection granted for products in respect of all infringing actions and hence also in respect of offering such products. Consequently, any third party is totally prohibited from offering the protected product for as long as the protection is in force." (S2014_003)

This is the only way to guarantee protection throughout the term of protection. If it were allowable to offer generics earlier (and of course at lower prices), there would be a risk of orders from the certificate holder being deferred to the benefit of the generics manufacturer.

III. Effet du brevet dans le temps

1. Exposé des faits

Peu avant l'expiration d'un certificat complémentaire de protection (CCP), un fabricant de génériques propose à des médecins de commander son générique, qui tombe sous le coup du certificat, en promettant une livraison après l'expiration du CCP.

Cette invitation à passer une commande pendant la durée du CCP, moyennant une livraison après l'expiration de celui-ci, constitue-t-elle une contrefaçon ?

2. Jugement

En accord avec la décision "Simvastatine" de la Cour fédérale allemande de justice (X ZR 76/05 du 5 décembre 2006, "Simvastatine", point 10 des motifs), le Tribunal fédéral des brevets est parvenu à la conclusion suivante :

"Il découle de l'objet et de la finalité de l'interdiction d'offrir des produits faisant l'objet du titre de protection, que la protection conférée au produit doit bénéficier sans restriction au détenteur du titre pendant la durée de celui-ci, à l'égard de tout acte constitutif de contrefaçon et donc aussi à l'égard de l'offre dudit produit. En conséquence, aussi longtemps que dure la protection, il est purement et simplement interdit à un tiers quelconque d'offrir le produit objet de la protection." (S2014_003)

Ce n'est que de cette manière que la protection est garantie pendant toute la durée du certificat. Si l'on autorisait l'offre de génériques à un stade antérieur (et à des prix évidemment plus bas), le titulaire du CCP risquerait de subir une baisse de ses commandes au profit du fabricant de génériques.

IV. Befangenheit nebenamtlicher Richter

1. Sachverhalt

Vor dem Bundespatentgericht findet ein Prozess *Nestlé gegen Denner* (ein großer Lebensmitteldetaillist) betreffend Patentverletzung durch Vertrieb gewisser Kaffeekapseln statt. In der Spruchkammer wirkt ein nebenamtlicher Richter R., ein Teilzeitrichter, mit, der haupt-

IV. Partiality of part-time judges

1. Facts

Nestlé v Denner (a large food retailer) is a patent infringement case pending before the Federal Patent Court, concerning the marketing of coffee capsules. The panel includes Judge R., a part-time judge who primarily works for a patent law firm. In clarifying a

IV. Partialité d'un juge suppléant

1. Exposé des faits

Nestlé intente une action contre *Denner* (important détaillant en produits alimentaires) devant le Tribunal fédéral des brevets pour contrefaçon de brevet résultant de la vente de certaines capsules de café. La cour appelée à statuer compte dans ses rangs le juge

amtlich in einer Patentanwaltskanzlei tätig ist. Im Zusammenhang mit der Abklärung möglicher Interessenkollision in einem anderen Verfahren stellt er fest, dass ein Kanzleikollege von ihm die Migros France in einer Markensache vertritt. Es ist ihm bekannt, dass Migros France zum Konzern Migros-Genossenschafts-Bund (dem größten Detailhandelsunternehmen in der Schweiz) gehört und dass auch Denner zu diesem Konzern gehört. Richter R orientiert das Bundespatentgericht über dieses Mandat seines Kollegen. Der Präsident orientiert seinerseits die Parteien und sagt, er sehe keinen Ausstandsgrund. Die Klägerin sieht das anders und stellt ein Ausstandsbegehren. Dieses wird vom Bundespatentgericht abgewiesen. Die Klägerin wendet sich an das Bundesgericht.

Wenn Sie jetzt denken, interessant, betrifft mich aber nicht, weil es bei uns keine Teilzeitrichter gibt und schon gar nicht solche, die hauptamtlich als Patentanwälte tätig sind, dann muss ich Ihnen sagen, noch nicht – aber bald. Ich komme darauf zurück.

2. Beurteilung

Das Bundesgericht geht bei seiner Beurteilung (BGE 139 III 433) von seiner Praxis zur hier anwendbaren Verfassungsbestimmung und von der Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu Art. 6 (1) EMRK aus. Letztere ist wichtig, weil sie in allen Ländern des Europarates zu beachten ist, und damit auch vom Einheitlichen Patentgericht.

Das Bundesgericht stellt vorab grundsätzlich fest, dass nebenamtliche Richter zwar eher berufliche Beziehungen zu Verfahrensparteien haben als Berufsrichter, aber das sei kein Grund, die Anforderungen an die Unabhängigkeit hinunterzuschrauben; im Gegenteil, man müsse genau hinsehen.

Zur Konzernproblematik, also wenn der nebenamtliche Richter zwar nicht unmittelbar für eine Verfahrenspartei anwaltlich tätig ist, aber für eine mit dieser eng verbundenen Person, so insbesondere eine Konzerngesellschaft, sagt das Bundesgericht, es gebe keine generelle Regel, sondern man müsse unter Berücksichtigung der konkreten

potential conflict of interest in another case he discovers that a colleague at the same firm is representing Migros France in a trade mark case. He knows that Migros France is part of the Migros Cooperative (Switzerland's largest retailer) and that Denner too is part of the same group. Judge R. informs the court of his colleague's brief. The President in turn informs the parties, saying that he sees no grounds for exclusion. The claimant disagrees and files a petition for exclusion, which the court rejects. The claimant appeals to the Supreme Court.

Very interesting, you may be thinking, but it doesn't affect me because we don't have part-time judges, and certainly not ones who primarily work as patent attorneys. If so, I have to say "not yet – but soon"; but I'll come back to that later.

2. Ruling

The Supreme Court bases its ruling (BGE 139 III 433) on its practice regarding the applicable constitutional provisions and on the practice of the European Court of Human Rights regarding Article 6(1) ECHR, which is significant because it is to be observed in all Council of Europe countries and hence also by the Unified Patent Court.

From the outset the court essentially finds that while part-time judges are more likely to have professional links with one of the parties than full-time judges, that does not justify relaxing the impartiality requirements; on the contrary, considerable vigilance must be exercised.

On the problems with major groups, i.e. where a part-time judge, while not working directly for a party, does work for a person with close links to that party, typically a company in the same group, the court says there is no general rule, but that it is necessary to assess in the light of the specific circumstances whether the open

suppléant R, qui exerce ses fonctions à temps partiel et travaille principalement dans un cabinet de mandataires en brevets. Alors que la question d'un éventuel conflit d'intérêt est traitée dans une autre procédure, le juge R constate qu'un de ses collègues du cabinet de mandataires représente Migros France dans une affaire de marque. Il sait que Migros France fait partie du groupe de la Fédération des coopératives Migros (la plus grosse entreprise de commerce de détail en Suisse) et que la société Denner appartient elle aussi à ce groupe. Le juge R avise le Tribunal fédéral des brevets du mandat de son collègue. Le président en informe à son tour les parties, en précisant qu'il ne voit en cela aucun motif de récusation. Le requérant, d'un avis différent, présente une demande de récusation, rejetée par le Tribunal fédéral des brevets. Le requérant saisit le Tribunal fédéral.

Si vous vous dites que cette affaire n'est pas inintéressante, mais qu'elle ne vous concerne pas, puisqu'il n'y a pas chez vous de juges qui exercent leurs fonctions à temps partiel, et encore moins de juges qui travaillent principalement en tant que mandataires en brevets, je me dois de vous informer que si cela n'est pas encore le cas, ce le sera bientôt. J'y reviendrai.

2. Jugement

Dans son jugement (BGE 139 III 433), le Tribunal fédéral se fonde sur sa pratique concernant la disposition constitutionnelle applicable dans ce domaine, ainsi que sur la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'article 6(1) CEDH. Cette dernière est importante dans la mesure où elle doit être respectée par tous les pays du Conseil de l'Europe, et donc également par la juridiction unifiée du brevet.

Le Tribunal fédéral constate tout d'abord de manière générale que les juges suppléants ont plutôt des relations professionnelles avec les parties à une procédure que les juges de carrière, mais que cela ne saurait justifier un assouplissement des conditions en matière d'indépendance et qu'il faut se montrer au contraire d'une grande vigilance.

Concernant la question du groupe d'entreprises, à savoir le cas où le juge suppléant ne représente pas directement une partie à la procédure, mais une personne étroitement liée à celle-ci, notamment une entreprise faisant partie de ce groupe, le Tribunal fédéral fait observer que s'il n'existe aucune règle générale, il convient

Umstände beurteilen, ob das offene Mandatsverhältnis zwischen dem nebenamtlichen Richter bzw. seiner Kanzlei und einer Konzerngesellschaft mit einer vergleichbaren Nähe zur mit dieser verbundenen Verfahrenspartei einhergeht.

Im vorliegenden Fall stellte das Bundesgericht fest, das Interesse des Migros-Genossenschafts-Bunds an sämtlichen Marken – auch denjenigen seiner Tochtergesellschaften – und den entsprechenden Verfahren sei offensichtlich. Nach objektiver Betrachtung sei davon auszugehen, dass sich die Kanzlei von Richter R auch diesen Interessen verbunden fühle und es daher im Hinblick auf die Beurteilung des Ausstandsbegehrens nicht darauf ankommen kann, ob das offene Mandat zur Eintragung einer Schweizer Marke von einer Tochtergesellschaft des Migros-Genossenschafts-Bunds oder von diesem selbst erteilt worden sei. Gleichzeitig habe der Migros-Genossenschafts-Bund ein gewichtiges Interesse an dem beim Bundespatentgericht eingeleiteten Verfahren.

Das Bundesgericht kommt deshalb zum Schluss, aufgrund der engen Verbindung des Migros-Genossenschafts-Bunds und seinen gewichtigen Interessen sowohl am offenen Mandatsverhältnis als auch am Ausgang des vorliegenden Patentverletzungsprozesses sei die Frage der Befangenheit im konkreten Fall nicht anders zu beurteilen, als wenn der Migros-Genossenschafts-Bund selbst gleichzeitig Verfahrenspartei vor dem Bundespatentgericht und Mandant der Patentanwaltskanzlei des abgelehnten Richters wäre. Das offene Mandat seiner Patentanwaltskanzlei sei daher bei objektiver Betrachtung geeignet, den Anschein der Befangenheit des nebenamtlichen Richters R zu erwecken.

Das ist alles bestens nachvollziehbar. Wo liegt das Problem? Wir haben es mit großen Konzernen zu tun, mit Hunderten von Konzerngesellschaften, von denen einige selbst wieder Milliardenkonzerne sein können. Deshalb ist es für einen nebenamtlichen Richter praktisch unmöglich, abzuklären, ob nicht er oder ein Kanzleikollege ein Mandat von einer Gesellschaft hat, welche dem Konzern einer Verfahrenspartei angehört. Und wenn dann eine Partei im Laufe des Prozesses erkennt, dass dem so ist, kann sie gegen den Richter einen Befangenheitsantrag stellen. Das ist sehr unbefriedigend. Entgegen der Auffassung des Bundesgerichts kann dem Problem auch nicht mit einer

lawyer-client relationship between the part-time judge or his law firm and a group company is accompanied by a comparable closeness to the party linked to the latter.

In the present case the court has ruled that the interest of the Migros Cooperative in all trade marks – including those of its subsidiaries – and in the related proceedings is self-evident. Viewed objectively it must be assumed that Judge R.'s law firm too considers itself bound by these interests and that in assessing the petition for exclusion it is not relevant that the open brief for the registration of a Swiss trade mark was issued by a subsidiary of the Migros Cooperative or by the Cooperative itself. At the same time the Migros Cooperative has a significant interest in the proceedings before the Patent Court.

The Supreme Court therefore concludes that, given the Migros Cooperative's close links and its significant interests both in the open client-lawyer relationship and in the outcome of the present patent infringement proceedings, assessment of the partiality issue must in the case in point be the same as if the Migros Cooperative itself were at the same time a party to proceedings before the Patent Court and a client of the patent law firm of the challenged judge. Therefore, viewed objectively, the open brief of his patent law firm is likely to give rise to the appearance of partiality for the part-time judge R.

That is all fairly easy to follow. What is the problem? We are dealing with major groups comprising hundreds of companies, some of which may be mega-corporations in their own right. So it is practically impossible for a part-time judge to establish whether he or a colleague in the same law firm has a brief from a company belonging to the same group as a party to the proceedings. And if a party notices in the course of the proceedings that this is the case, it can file a partiality petition against the judge. That is very unsatisfactory. Contrary to the Supreme Court's view, this problem cannot be solved by full disclosure of special links with a person with connections to a

néanmoins de déterminer, en tenant compte des circonstances concrètes, si le mandat en cours entre le juge suppléant ou le cabinet de mandataires dont il fait partie, et une entreprise du groupe implique une relation comparable avec la partie à la procédure qui est liée à cette entreprise.

Dans la présente espèce, le Tribunal fédéral a constaté que l'intérêt de la Fédération des coopératives Migros pour toutes les marques – y compris celles de ses filiales – et les procédures correspondantes est évident. En examinant objectivement la situation, il y a lieu de supposer que le cabinet de mandataires dont fait partie le juge R s'intéresse aussi à ces marques et à ces procédures, et que la question de savoir si le mandat en cours relatif à l'inscription d'une marque suisse a été donné par une filiale de la Fédération des coopératives Migros ou par la Fédération proprement dite ne saurait être déterminante pour l'instruction de la demande de récusation. L'action engagée devant le Tribunal fédéral des brevets revêt en même temps un intérêt important pour la Fédération.

Le Tribunal fédéral conclut par conséquent, au vu des relations étroites existant au sein de la Fédération des coopératives Migros, et des intérêts fondamentaux que représentent pour elle tant le mandat en cours que l'issue de la présente action en contrefaçon, que la question de la partialité ne saurait être tranchée en l'espèce autrement qu'en traitant la Fédération des coopératives Migros comme si elle était elle-même en même temps partie à la procédure devant le Tribunal fédéral des brevets et mandante du cabinet de mandataires en brevets du juge faisant l'objet de la récusation. Le mandat en cours de ce cabinet est donc objectivement propre à créer une impression de partialité du juge suppléant.

Tout cela est parfaitement limpide. Alors où est le problème ? Nous sommes en présence de grands groupes qui comptent des centaines d'entreprises, dont certaines mêmes peuvent constituer à leur tour de puissants groupes. Il est donc pratiquement impossible pour un juge suppléant de déterminer si lui ou l'un de ses collègues au sein d'un cabinet de mandataires est mandaté par une entreprise faisant partie d'un groupe dont relève également une partie à une procédure. Si, par la suite, une partie constate au cours de la procédure que tel est le cas, elle peut présenter une demande de récusation du juge pour partialité. Cette situation n'est pas du

"konsequenten Offenlegung besonderer Beziehungen zu einer mit einer Verfahrenspartei verbundenen Person" begegnet werden (E 2.1.6). Was der Richter weiß, legt er offen, das ist kein Problem. Das Problem liegt vielmehr darin, dass er sich nicht bewusst ist, dass ein Klient seiner Kanzlei zu einem bestimmten Konzern gehört.

Weshalb muss diese Ausstandsproblematik auch Sie interessieren?

Am Einheitlichen Patentgericht werden technisch qualifizierte Richter als Teilzeitrichter mitwirken (Satzung Art. 3 (6)):

"(6) Technisch qualifizierte Teilzeitrichter werden zu Richtern des Gerichts ernannt und auf der Grundlage ihrer spezifischen Qualifikation und Erfahrung in den Richterpool aufgenommen. Mit der Berufung dieser Richter an das Gericht wird gewährleistet, dass alle Gebiete der Technik abgedeckt sind."

Ihnen ist die Ausübung anderer Aufgaben (also z. B. als Patentanwalt) erlaubt, sofern kein Interessenkonflikt besteht (Übereinkommen Art. 17 (4)).

Besteht ein Interessenkonflikt, so nimmt der Richter nicht am Verfahren teil (Übereinkommen Art. 17 (5)). Die entsprechende Vorschrift über die Interessenkollision findet sich in der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts (Art. 7 (2)):

"Die Richter dürfen nicht an Verhandlungen zu einer Sache teilnehmen, in der sie

- a) als Berater mitgewirkt haben,
- b) selbst Partei waren oder für eine der Parteien tätig waren,
- c) als Mitglied eines Gerichts, einer Beschwerdekammer, einer Schieds- oder Schlichtungsstelle oder eines Untersuchungsausschusses oder in anderer Eigenschaft zu befinden hatten,
- d) ein persönliches oder finanzielles Interesse an der Sache oder in Bezug auf eine der Parteien haben oder
- e) in verwandtschaftlicher Beziehung zu einer Partei oder einem Vertreter einer Partei stehen."

Die Konzernproblematik sehe ich hier nicht wirklich behandelt. Das wird also

party to the proceedings (E 2.1.6). The judge discloses what he knows, but that's not the problem. The real problem is that he may not know that a client of his law firm belongs to a particular group.

Why should these partiality problems also be of interest to you?

At the Unified Patent Court there will be technically qualified judges working as part-time judges (Article 3(6) UPC Statute):

"(6) Part-time technically qualified judges shall be appointed as judges of the Court and shall be included in the Pool of Judges on the basis of their specific qualifications and experience. The appointment of these judges to the Court shall ensure that all fields of technology are covered."

They will be allowed to exercise other functions (e.g. as patent attorneys) provided there is no conflict of interest (Article 17(4) UPC Agreement).

In case of a conflict of interest, the judge will not take part in proceedings (Article 17(5) UPC Agreement). The provision governing conflicts of interest is in the Statute of the Unified Patent Court (Article 7(2)):

"Judges may not take part in the proceedings of a case in which they:

- (a) have taken part as adviser;
- (b) have been a party or have acted for one of the parties;
- (c) have been called upon to pronounce as a member of a court, tribunal, board of appeal, arbitration or mediation panel, a commission of inquiry or in any other capacity;
- (d) have a personal or financial interest in the case or in relation to one of the parties; or
- (e) are related to one of the parties or the representatives of the parties by family ties."

I fail to see that this really covers the problems with major groups. So I look

tout satisfaisante. Contrairement au point de vue du Tribunal fédéral, il n'est pas non plus possible de remédier à ce problème en "déclarant systématiquement les relations particulières avec une personne liée à une partie à la procédure" (point 2.1.6 des motifs). Le juge communique les informations dont il a connaissance. Cela ne pose aucun problème. La difficulté tient plutôt au fait qu'il ne sait pas qu'un client de son cabinet de mandataires fait partie d'un groupe en particulier.

En quoi cette problématique de récusation vous intéresse-t-elle ?

La juridiction unifiée du brevet comptera des juges qualifiés sur le plan technique qui ne siégeront pas de manière permanente (article 3(6) des statuts) :

"(6) Les juges qualifiés sur le plan technique qui ne siègent pas de manière permanente sont nommés juges de la Juridiction et intégrés au pool de juges sur la base de leurs qualifications et de leur expérience particulières. La nomination de ces juges à la Juridiction se fait de manière à ce que tous les domaines techniques soient couverts."

Ces juges sont autorisés à exercer d'autres fonctions (par exemple en tant que mandataires en brevets), pour autant qu'il n'y ait pas conflit d'intérêt (article 17(4) de l'Accord).

En cas de conflit d'intérêt, le juge concerné ne prend pas part à la procédure (article 17(5) de l'Accord). Les règles régissant les conflits d'intérêt sont énoncées dans les statuts de la juridiction unifiée du brevet (article 7(2)) :

"Les juges ne peuvent connaître d'une affaire dans laquelle :

- a) ils sont intervenus en tant que conseils ;
- b) ils ont été parties ou ont agi pour le compte de l'une des parties ;
- c) ils ont été appelés à se prononcer en tant que membres d'un tribunal, d'une cour, d'une chambre de recours, d'une commission d'arbitrage ou de médiation, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre ;
- d) ils ont un intérêt personnel ou financier, ou en rapport avec l'une des parties ; ou
- e) ils sont liés à l'une des parties ou aux représentants de celles-ci par des liens familiaux."

Il me semble que ces dispositions ne traitent pas de la question des groupes

spannend – wenn denn das Einheitliche Patentgericht tatsächlich irgendwann mal kommt.

forward to interesting times – if the Unified Patent Court does in fact eventually materialise.

d'entreprises. Nous suivrons donc la situation avec grand intérêt – lorsque la juridiction unifiée du brevet entrera réellement en fonction.