

Europäisches Patentamt (EPA)  
European Patent Office (EPO)  
Office européen des brevets (OEB)  
✉ D-80298 München  
☎ (+49-89) 2399-0  
Telex/Télex: 523 656 epmu d  
Fax: (+49-89) 2399-4465  
Internet: <http://www.european-patent-office.org>

Zweigstelle Den Haag  
Branch at The Hague  
Département de La Haye  
Postbus 5818  
✉ NL-2280 HV Rijswijk  
☎ (+31-70) 340-2040  
Telex/Télex: 31 651 epo nl  
Fax: (+31-70) 340-3016

Dienststelle Berlin  
Berlin sub-office  
Agence de Berlin  
✉ D-10958 Berlin  
☎ (+49-30) 25901-0  
Fax: (+49-30) 25901-840

Dienststelle Wien  
Vienna sub-office  
Agence de Vienne  
Postfach 90  
✉ A-1031 Wien  
☎ (+43-1) 52126-0  
Fax: (+43-1) 52126-3591



**Europäisches  
Patentamt**

**European  
Patent Office**

**Office européen  
des brevets**

**9. Symposium  
Europäischer  
Patentrichter  
Madrid  
6.–9. Oktober 1998**

**Ninth European  
Patent Judges'  
Symposium  
Madrid  
6 to 9 October 1998**

**9<sup>e</sup> Colloque des  
juges européens  
de brevets  
Madrid  
du 6 au 9 Octobre 1998**

**Sonderausgabe  
zum Amtsblatt  
1999**

**Special edition of the  
Official Journal  
1999**

**Edition spéciale du  
Journal officiel  
1999**

ISSN 0170/9291

| Inhalt  | Contents   | Sommaire  |
|---|--|---|
| <b>Eröffnung des Symposiums und Begrüßungsansprachen</b> 2  | <b>Opening of the Symposium and welcoming address</b> 2  | <b>Ouverture du colloque et allocutions de bienvenue</b> 3  |
| <i>Josep PIQUE I CAMPS</i> 2  | <i>Josep PIQUE I CAMPS</i> 2   | <i>Josep PIQUE I CAMPS</i> 3  |
| <i>José Luis GONZÁLES MONTES</i> 6  | <i>José Luis GONZÁLES MONTES</i> 6   | <i>José Luis GONZÁLES MONTES</i> 7  |
| <i>Peter MESSERLI</i> 8   | <i>Peter MESSERLI</i> 8  | <i>Peter MESSERLI</i> 9   |
| <b>1. Arbeitssitzung</b> 16   | <b>First working session</b> 16  | <b>1<sup>ère</sup> Session de travail</b> 17  |
| <b>Die Wechselwirkung von Entscheidungen auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts und ihre richtungweisende Bedeutung im Verhältnis EPA/Vertragsstaaten</b><br>Vorsitzende: Antje Sedemund-Treiber 16 | <b>Cross-jurisdiction persuasiveness of decisions dealing with European patent law EPO/contracting states</b><br>Chairwoman: Antje Sedemund-Treiber 16                           | <b>L'interaction de décisions dans le domaine du droit européen des brevets et leur valeur d'exemple dans le rapport OEB/Etats contractants</b><br>Présidente : Antje Sedemund-Treiber 17 |
| <i>Gisbert STEINACKER</i><br>Die Wechselwirkung von Entscheidungen auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts und ihre richtungweisende Bedeutung im Verhältnis EPA/Vertragsstaaten 16                  | <i>Gisbert STEINACKER</i><br>Cross-jurisdiction persuasiveness of decisions dealing with European patent law EPO/contracting states 16   | <i>Gisbert STEINACKER</i><br>L'interaction de décisions dans le domaine du droit européen des brevets et leur valeur d'exemple dans le rapport OEB/Etats contractants 17                  |
| <i>Alain GIRARDET</i><br>Der Einfluß der Entscheidungen des EPA auf die Beurteilung der Gültigkeit europäischer Patente durch den französischen Richter 30  | <i>Alain GIRARDET</i><br>The influence of EPO decisions on French judges when examining the validity of European patents 30  | <i>Alain GIRARDET</i><br>L'influence des décisions de l'OEB sur l'examen par le Juge français de la validité des brevets européens 31   |
| <i>Gillian DAVIES</i><br>Die Bedeutung der nationalen Rechtsprechung für die Praxis der Beschwerdekammern des EPA 44  | <i>Gillian DAVIES</i><br>The significance of national case law for the practice of the EPO's boards of appeal 44   | <i>Gillian DAVIES</i><br>L'importance de la jurisprudence nationale pour la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB 45   |
| <b>2. Arbeitssitzung</b> 64   | <b>Second working session</b> 64   | <b>2<sup>ème</sup> Session de travail</b> 65  |
| <b>Fallstudie: Vorrichtung zum Befüllen von Säcken</b><br>Vorsitzender: Sir Hugh Laddie 64  | <b>Case study: Apparatus for filling sacks</b><br>Chairman: Sir Hugh Laddie 64   | <b>Etude de cas : Dispositif de remplissage de sacs</b><br>Président : Sir Hugh Laddie 65   |
| <b>3. Arbeitssitzung</b> 100  | <b>Third working session</b> 100   | <b>3<sup>ème</sup> Session de travail</b> 101   |
| <b>Die künftige Gestaltung von Patentstreitigkeiten in Europa</b><br>Vorsitzender: Pierre Gehlen 100  | <b>The future shape of patent litigation in Europe</b><br>Chairman: Pierre Gehlen 100  | <b>La structure future des litiges en matière de brevet en Europe</b><br>Président : Pierre Gehlen 101  |
| <i>Jan J. BRINKHOF</i><br>Patentstreitigkeiten in Europa bedürfen der Änderung 100  | <i>Jan J. BRINKHOF</i><br>Patent litigation in Europe in need of change 100  | <i>Jan J. BRINKHOF</i><br>Les litiges en matière de brevets en Europe : nécessité d'un changement 101   |
| <i>Robin JACOB</i><br>Die künftige Gestalt des Gerichtswesens in Europa 114   | <i>Robin JACOB</i><br>The future shape of the judicial system in Europe 114  | <i>Robin JACOB</i><br>La structure future du système judiciaire en Europe 115   |
| <i>Peter MESSERLI</i><br>Ein europäisches Gerichtssystem in Patentsachen 128  | <i>Peter MESSERLI</i><br>A European system of patent courts 128  | <i>Peter MESSERLI</i><br>Un système judiciaire européen en matière de brevets 129   |
| <i>Dieter BRÄNDLE</i><br>Die künftige Gestaltung des Gerichtssystems in Patentsachen in Europa 158  | <i>Dieter BRÄNDLE</i><br>The future shape of the judicial system for patent litigation in Europe 158   | <i>Dieter BRÄNDLE</i><br>La future structure du système judiciaire en matière de brevets en Europe 159  |
| <i>José Ramón FERRANDIZ GABRIEL</i><br>Einfluß des Grünbuchs der Europäischen Kommission über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa auf das System der Rechtsprechung 168          | <i>José Ramón FERRANDIZ GABRIEL</i><br>The influence on the judicial system of the European Commission's Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe 168 | <i>José Ramón FERRANDIZ GABRIEL</i><br>Influence sur le système judiciaire du Livre vert de la Commission européenne sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe 169  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <i>Jan H. P. J. WILLEMS</i><br>Harmonisierung des Verfahrensrechts: Die Zeit drängt 196  | <i>Jan H. P. J. WILLEMS</i><br>Harmonisation of procedural law, no time to waste 196  | <i>Jan H. P. J. WILLEMS</i><br>Harmonisation des règles de procédure : il n'y a pas de temps à perdre 197   |
| <b>4. Arbeitssitzung 202</b>   | <b>Fourth working session 202</b>   | <b>4<sup>ème</sup> Session de travail 203</b>   |
| <b>Fristen für das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel im Verfahren vor den Gerichten oder Patentämtern</b><br>Vorsitzender: Yvan Verougstraete 202  | <b>Time limits for submitting new facts and evidence in proceedings before the courts or patent offices</b><br>Chairman: Yvan Verougstraete 202   | <b>Délais pour la présentation de nouveaux faits et preuves dans les procédures devant les juridictions ou les offices de brevets</b><br>Président : Yvan Verougstraete 203   |
| <i>Michael LEWENTON</i><br>Fristen für das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel im Verfahren vor den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes 202   | <i>Michael LEWENTON</i><br>Time limits for the submission of new facts or evidence in proceedings before the boards of appeal of the European Patent Office 202   | <i>Michael LEWENTON</i><br>Délais pour l'invocation de faits nouveaux et la production de preuves dans le cadre de la procédure devant les chambres de recours de l'Office européen des brevets 203   |
| <i>Massimo SCUFFI</i><br>Urkundenbeweis und Fristen bei italienischen Patentstreitigkeiten 210   | <i>Massimo SCUFFI</i><br>Documentary evidence and time limits in Italian patent cases 210   | <i>Massimo SCUFFI</i><br>Preuves documentaires et délais dans les affaires de brevets italiennes 211  |
| <b>5. Arbeitssitzung 220</b>   | <b>Fifth working session 220</b>  | <b>5<sup>ème</sup> Session de travail 221</b>   |
| <b>Die Anwendung der Übereinkommen von Brüssel und Lugano über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen bei Patentstreitigkeiten</b><br>Vorsitzender: Juan Manuel Fernández López 220 | <b>The application of the Brussels and Lugano Conventions on jurisdiction and the enforcement of judgment in civil and commercial matters in patent litigation</b><br>Chairman: Juan Manuel Fernández López 220 | <b>L'application des Conventions de Bruxelles et de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale aux litiges en matière de brevets</b><br>Président : Juan Manuel Fernández López 221 |
| <i>Juan Manuel FERNÁNDEZ LÓPEZ</i><br>Die Übereinkommen von Brüssel und Lugano und ihre Anwendung bei Patentstreitigkeiten 220   | <i>Juan Manuel FERNÁNDEZ LÓPEZ</i><br>The Brussels and Lugano Conventions and their application in patent litigation 220  | <i>Juan Manuel FERNÁNDEZ LÓPEZ</i><br>Les conventions de Bruxelles et de Lugano et leur application aux litiges en matière de brevets 221   |
| <i>Dieter STAUDER</i><br>Die Anwendung der Übereinkommen von Brüssel und Lugano auf Patentverletzungsklagen 228  | <i>Dieter STAUDER</i><br>The application of the Brussels and Lugano Conventions to actions for patent infringement 228  | <i>Dieter STAUDER</i><br>L'application des Conventions de Bruxelles et de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale en cas d'actions en contrefaçon de brevets 229                 |
| <i>José Manuel SUÁREZ ROBLEDANO</i><br>Die Anwendung der Übereinkommen von Brüssel und Lugano auf Streitigkeiten über Immaterialgüterrecht in den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens 234  | <i>José Manuel SUÁREZ ROBLEDANO</i><br>The application of the Brussels and Lugano Conventions to intellectual property proceedings in the contracting states of the European Patent Convention 234              | <i>José Manuel SUÁREZ ROBLEDANO</i><br>L'application des Conventions de Bruxelles et de Lugano aux litiges en matière de propriété intellectuelle dans les Etats contractants de la Convention sur le brevet européen 235                         |
| <b>6. Arbeitssitzung 250</b>   | <b>Sixth working session 250</b>  | <b>6<sup>ème</sup> Session de travail 251</b>   |
| <i>Byron G. SKELTON</i><br>Neueste Entwicklungen in der Rechtsprechung des Bundesberufungsgerichts 250   | <i>Byron G. SKELTON</i><br>Recent evolution of Federal Circuit case law 250   | <i>Byron G. SKELTON</i><br>Evolution récente de la jurisprudence de la Cour d'appel pour le Circuit fédéral 251   |
| <i>José Tomás GARCÍA MALDONADO</i><br>Patentsachen in Spanien aus unternehmerischer Sicht 268  | <i>José Tomás GARCÍA MALDONADO</i><br>Patent litigation in Spain – A business viewpoint 268   | <i>José Tomás GARCÍA MALDONADO</i><br>Les litiges en matière de brevets en Espagne du point de vue des entreprises 269  |

|                                  |            |                                  |            |  |            |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|--|------------|
| <b>Schlußansprachen</b>          | <b>276</b> | <b>Closing addresses</b>         | <b>276</b> | <b>Allocutions de clôture</b>                      | <b>277</b> |
| <i>Enrique Arnaldo ALCUBILLA</i> | <b>276</b> | <i>Enrique Arnaldo ALCUBILLA</i> | <b>276</b> | <i>Enrique Arnaldo ALCUBILLA</i>                   | <b>277</b> |
| <i>Carlos GONZÁLES-BUENO</i>     |            | <i>Carlos GONZÁLES-BUENO</i>     |            | <i>Carlos GONZÁLES-BUENO</i>                       |            |
| <i>CATALAN DE OCÓN</i>           | <b>284</b> | <i>CATALAN DE OCÓN</i>           | <b>284</b> | <i>CATALAN DE OCÓN</i>                             | <b>285</b> |
| <i>Ramón GARCÍA MENA</i>         | <b>288</b> | <i>Ramón GARCÍA MENA</i>         | <b>288</b> | <i>Ramón GARCÍA MENA</i>                           | <b>289</b> |
| <b>Tagungsbericht</b>            | <b>292</b> | <b>Report of proceedings</b>     | <b>292</b> | <b>Compte rendu sur le déroulement du Colloque</b> | <b>293</b> |
| <i>Fabienne GAUYE WOLHÄNDLER</i> |            | <i>Fabienne GAUYE WOLHÄNDLER</i> |            | <i>Fabienne GAUYE WOLHÄNDLER</i>                   |            |
| <i>Franco BENUSSI</i>            |            | <i>Franco BENUSSI</i>            |            | <i>Franco BENUSSI</i>                              |            |
| <i>Ulrich JOOS</i>               |            | <i>Ulrich JOOS</i>               |            | <i>Ulrich JOOS</i>                                 |            |
| <i>Gert KOLLE</i>                |            | <i>Gert KOLLE</i>                |            | <i>Gert KOLLE</i>                                  |            |
| <i>Dieter STAUDER</i>            |            | <i>Dieter STAUDER</i>            |            | <i>Dieter STAUDER</i>                              |            |
| <b>Teilnehmerliste</b>           | <b>320</b> | <b>List of participants</b>      | <b>320</b> | <b>Liste des participants</b>                      | <b>321</b> |

## Amtsblatt des Europäischen Patentamts

### Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt  
Direktion 5.2.2  
D-80298 München  
☎ (+49-89) 2399-5225  
Fax: (+49-89) 2399-5219  
E-Mail: iwendl@epo.org

### Für den Inhalt verantwortlich

Direktion 5.2.2

© EPA

### Bestellungen sind zu richten an:

Europäisches Patentamt  
Dienststelle Wien  
Postfach 90  
A-1031 Wien  
☎ (+43-1) 52126-411  
Fax: (+43-1) 52126-3591  
E-Mail: aweigel@epo.e-mail.com

### Druck

Druckerei Schüler AG  
Jurastrasse 10  
CH - 2501 Biel  
☎ (+41-32) 329 27 27  
Fax: (+41-32) 329 27 37  
E-Mail: info@schueler-printing.ch

### Nachdruck und Vervielfältigung

Alle Urheber- und Verlagsrechte an nicht-amtlichen Beiträgen sind vorbehalten. Der Rechtsschutz gilt auch für die Verwertung in Datenbanken.

## Official Journal of the European Patent Office

### Published and edited by

European Patent Office  
Directorate 5.2.2  
D-80298 Munich  
☎ (+49-89) 2399-5225  
Fax: (+49-89) 2399-5219  
E-mail: iwendl@epo.org

### Responsible for the content

Directorate 5.2.2

© EPO

### Please send your order to:

European Patent Office  
Vienna sub-office  
P. O. Box 90  
A-1031 Vienna  
☎ (+43-1) 52126-411  
Fax: (+43-1) 52126-3591  
E-mail: aweigel@epo.e-mail.com

### Printer

Druckerei Schüler AG  
Jurastrasse 10  
CH - 2501 Biel  
☎ (+41-32) 329 27 27  
Fax: (+41-32) 329 27 37  
E-mail: info@schueler-printing.ch

### Copyright

All rights over non-EPO contributions reserved - including use in databases.

## Journal officiel de l'Office européen des brevets

### Publication et rédaction

Office européen des brevets  
Direction 5.2.2  
D-80298 Munich  
☎ (+49-89) 2399-5225  
Fax : (+49-89) 2399-5219  
E-mail: iwendl@epo.org

### Responsable de la rédaction

Direction 5.2.2

© OEB

### Les commandes doivent être adressées à :

Office européen des brevets  
Agence de Vienne  
Boîte postale 90  
A-1031 Vienne  
☎ (+43-1) 52126-411  
Fax : (+43-1) 52126-3591  
E-mail: aweigel@epo.e-mail.com

### Impression

Druckerei Schüler AG  
Jurastrasse 10  
CH - 2501 Biel  
☎ (+41-32) 329 27 27  
Fax : (+41-32) 329 27 37  
E-mail : info@schueler-printing.ch

### Tirages et reproduction

Tout droit d'auteur et de publication sur les articles non officiels est réservé. Cette protection juridique s'applique également à l'exploitation de ces articles dans les banques de données.

## Eröffnung des Symposiums und Begrüßungsansprachen

*Josep PIQUE I CAMPS\**

Es ist mir eine Ehre, das Symposium europäischer Patentrichter zu eröffnen und Sie heute in Madrid zu begrüßen. Lassen Sie mich zunächst auf etwas hinweisen, was offensichtlich, aber deshalb nicht minder bemerkenswert ist, nämlich die Tatsache, daß dieses Symposium schon das neunte seiner Art ist. Diese Zahl spricht für sich, und so ist die jetzige Veranstaltung ein weiterer Schritt auf dem bereits eingeschlagenen Weg. Viele von Ihnen haben sich gewiß schon auf früheren Symposien getroffen, und die übrigen werden sicher vom gemeinsamen Gedankengut profitieren, das in den vorangegangenen Veranstaltungen erarbeitet wurde, und eigene Ideen zu den Themen beitragen, die in dieser Woche anstehen. Diese fruchtbare Mischung von Erfahrung und frischem Blut wird mit Sicherheit interessante Ergebnisse zeitigen.

Wie Sie wissen, bildet das Europäische Patentübereinkommen den grundlegenden rechtlichen Rahmen für den Patentschutz in Europa. Ebenso ist Ihnen bekannt, daß sich das nationale Recht der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation am Übereinkommen orientiert. Und keinen von Ihnen wird die Forderung überraschen, daß das europäische System und die nationalen Systeme an die rechtlichen Gegebenheiten in außereuropäischen Staaten angepaßt werden müssen, wenn wir ernsthaft an einer einheitlichen Struktur für den Erfindungsschutz interessiert sind. Natürlich ist die Vereinheitlichung des rechtlichen Rahmens des Patentwesens eine wichtige Voraussetzung für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und die Förderung von Forschung und Entwicklung in größeren Unternehmen. Beim rechtlichen Schutz von Erfindungen geht es ja nicht nur um den Erlaß von Gesetzen, die die ausschließlichen Rechte für deren Nutzung regeln. Wie ganz richtig bemerkt wurde, zielt das Patentrechtssystem vor allem darauf ab, die technische Innovation als Motor des Wirtschaftswachstums zu fördern, indem es den Erfinder für seine kreative Leistung belohnt und damit einen Anreiz schafft, erfinderisch tätig zu werden.

Aus dieser Sicht ist das Patentrecht die notwendige Synthese aus gesetzlichen Bestimmungen, wirtschaftlicher Entwicklung und gesellschaftlicher Realität. Nur die Rechtssicherheit, die der Schutz von Erfindungen bietet, kann gewährleisten, daß sowohl die Wirtschaft als auch die Gesellschaft den größtmöglichen Nutzen aus der Verwertung der Erfindungen zieht. Natürlich beschränkt sich dieser Schutz nicht auf die formale Aufstellung rechtlicher Regeln, sondern er hat auch einen dynamischen Aspekt, der sich in der Arbeit der Richter äußert, die die geltenden Gesetze auslegen und praktisch anwenden.

Wie im Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa festgestellt wird, hat das Münchner Übereinkommen die vor seinem Inkrafttreten herrschenden Gegebenheiten qualitativ verändert. Mit ihm wurde ein zentrales Patenterteilungsverfahren eingeführt, das auf einem einheitlichen Recht basiert und in einer einzigen Verfahrenssprache durchgeführt wird, und eine Verbilligung des Schutzes erreicht, wenn ein Patent für mehrere Mitgliedstaaten beantragt wird. Mehr noch: Es ist ein qualitativ hochwertiges Rechtssystem für den Erfindungsschutz entstanden. Das Europäi-

## Opening of the Symposium and welcoming address

*Josep PIQUE I CAMPS\**

I am honoured to open the Symposium of European Patent Judges and have pleasure in welcoming you to Madrid today. Let me begin by making a point that is no less important for being obvious, namely that the Symposium of European Patent Judges now commencing is the ninth. The figure is revealing in itself. This meeting constitutes a step forward along a route on which we have already embarked. Many of you will have met at previous symposia, and the others will surely benefit from the common patrimony built up at these meetings and contribute their own ideas on the matters you will be discussing. This fruitful blend of experience and new blood cannot but yield interesting results.

As you are all aware, the basic legal framework for patent protection in Europe is the European Patent Convention. We know, too, that the Convention has inspired the national legislations of the member states of the European Patent Organisation. Nor will anyone be surprised to be reminded here of the need to bring the European and national systems into line with the legislative situation prevailing in non-European states if we truly wish to arrive at a consistent structure for the protection of inventions. Harmonisation of the legal framework for patents is of course an essential requirement for stimulating competitiveness, research and development in the best undertakings. Legal protection of inventions is not merely a matter of enacting laws to specify the limit of exclusive rights to their exploitation. It has rightly been said that the main aim of the patent law system is to promote technical innovation, the engine of economic growth, by rewarding the inventor for his creative achievement so as to encourage inventive activity itself.

From this point of view, patent law epitomises the necessary combination of legal regulation, economic development and social reality. Only the legal certainty afforded by the protection of inventions can guarantee a maximum of both economic profitability and social advantage in their exploitation. Nor, of course, is this protection confined to the formal legal process of drawing up rules. Its dynamic aspect is precisely the work of the judges who interpret and give practical application to the legal instruments in force.

As noted in the Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe, the Munich Convention brought about a qualitative change in the situation that applied before it came into force. It introduced a centralised patent grant procedure based on uniform law, applied in a single language of proceedings. It also reduced the cost of protection where a patent for several member states was required. In addition, it introduced a high-quality system of legal protection for inventions. However, the European Patent Convention not only established a new common European patent law, but

## Ouverture du colloque et allocution de bienvenue

**Josep PIQUE I CAMPS\***

C'est pour moi un honneur d'ouvrir ce colloque des juges européens de brevets, et un plaisir de vous accueillir à Madrid aujourd'hui. Je commencerai par émettre une considération qui, pour être évidente, n'en est pas moins importante, à savoir que ce colloque est le neuvième du genre. Ce chiffre est en lui-même révélateur. La présente rencontre est un pas en avant sur la voie où nous nous sommes engagés. Bon nombre d'entre vous se sont déjà rencontrés lors de colloques précédents, et les autres profiteront certainement du patrimoine commun constitué au fil de ces réunions, tout en apportant leurs propres opinions sur les sujets dont vous allez débattre. Ce brassage fructueux d'expériences ainsi que l'apport de sang neuf ne pourront qu'aboutir à des résultats intéressants.

Comme vous le savez tous, le cadre juridique de base pour la protection par brevet en Europe est la Convention sur le brevet européen. Nous savons aussi que la Convention a inspiré les législations nationales des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets. Personne ne s'étonnera non plus de se voir rappeler ici la nécessité d'harmoniser le système européen et les systèmes nationaux avec la situation législative qui prévaut dans les Etats non européens, si nous voulons vraiment aboutir à un système cohérent de protection des inventions. L'harmonisation du cadre juridique des brevets est évidemment une condition essentielle pour stimuler la compétitivité, la recherche et le développement des meilleures entreprises. La protection juridique des inventions va au-delà de la promulgation de lois visant à délimiter les droits exclusifs concernant leur exploitation. Il a été dit à juste titre que le principal objectif du système du droit des brevets est de promouvoir l'innovation technique, qui est le moteur de la croissance économique, en récompensant l'inventeur pour son oeuvre créative, et d'encourager l'activité inventive proprement dite.

De ce point de vue, le droit des brevets incarne la combinaison nécessaire entre réglementation juridique, développement économique et réalité sociale. Seule la sécurité juridique offerte par la protection des inventions peut garantir au maximum la rentabilité économique ainsi que l'avantage social qui découle de leur exploitation. Cette protection ne se limite donc pas non plus au processus juridico-formel d'élaboration de règles. Son aspect dynamique réside précisément dans le travail des juges qui interprètent les instruments juridiques en vigueur et leur donnent une application pratique.

Comme l'indique le Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe, la Convention de Munich a contribué à améliorer la situation qui prévalait avant son entrée en vigueur. Cette Convention a instauré une procédure centralisée de délivrance de brevets qui est menée dans une seule langue et se fonde sur un droit uniforme. Elle a également réduit le coût de la protection lorsqu'un brevet est demandé pour plusieurs Etats membres et introduit un excellent système de protection juridique des inventions. Toutefois, la Convention sur le brevet européen n'a pas seulement

---

\* Minister für Industrie und Energie

---

\* Minister for Industry and Energy

---

\* Ministre de l'Industrie et de l'Energie

sche Patentübereinkommen hat uns aber nicht nur ein neues gemeinsames europäisches Patentrecht gebracht, sondern de facto auch eine Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften, die die Patentierungserfordernisse, die Laufzeit und den Schutzzumfang regeln.

Die Eckpfeiler des Europäischen Patentübereinkommens sind einfache Erlangung von Patenten, Rechtssicherheit und angemessener geographischer Geltungsbereich. Die Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts haben die Grundlage für die Entwicklung dieser Kernpunkte und der wesentlichen Aspekte des materiellen Patentrechts gelegt. Obwohl europäische Patente nach ihrer Erteilung dem nationalen Patentrecht unterliegen, wäre es undenkbar, daß bei der Beilegung von Streitigkeiten, die nach der Erteilung auftreten, in den betreffenden benannten Staaten Kriterien angewandt werden, die mit dem EPÜ nicht übereinstimmen oder gar kollidieren. Nach der durch das Europäische Patentübereinkommen erzielten Angleichung unserer nationalen Rechtssysteme gilt es nun auch, die für Gerichtsentscheidungen maßgebenden Kriterien zu harmonisieren. Dies spiegelt sich im umfangreichen Arbeitsprogramm dieses Symposiums wider. Die Auswirkungen der Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts auf die Praxis der nationalen Gerichte, die Wechselwirkungen zwischen den nationalen Rechtsprechungen, die Anwendung der Übereinkommen von Brüssel und Lugano und die Trends in der amerikanischen Rechtsprechung – das alles sind wichtige Anhaltspunkte für die Fortführung und Intensivierung der Arbeit der früheren Symposien.

Natürlich konnte dieses neunte Symposium europäischer Patentrichter an den jüngsten Bemühungen um eine Vereinheitlichung des Patentrechtssystems auf unserem Kontinent nicht vorbeigehen. Ein Großteil des Arbeitsprogramms ist daher der Untersuchung des Grünbuchs der Europäischen Kommission über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa gewidmet. Dieses enthält einen Überblick über die ersten Bemühungen zur Schaffung einer einheitlichen patentrechtlichen Regelung zum Schutz der Innovationstätigkeit innerhalb der Europäischen Gemeinschaft und nennt als Endziel die Zusammenfassung aller aus dem europäischen Patent erwachsenden Schutzrechte zu einem einzigen einheitlichen und autonomen Rechtstitel, der im gesamten Gemeinschaftsgebiet gilt. Zugleich soll ein einheitlicher Markt entstehen, der insbesondere gleiche Wettbewerbsbedingungen und einen freien Warenverkehr garantiert. Die Vorteile eines Gemeinschaftspatents, das im gesamten Gebiet der Gemeinschaft dieselben Wirkungen entfaltet und nur gemeinschaftsweit erteilt, übertragen und widerrufen werden sowie erlöschen kann, liegen auf der Hand, wie ich meine. Es würde nicht nur eine effizientere Verwaltung der Schutzrechte, sondern auch mehr Rechtssicherheit gewährleisten. Ich weiß, daß das Gemeinschaftspatent im Bereich der Rechtsprechung heikle und komplexe Fragen aufwirft: Die Klärung der gerichtlichen Zuständigkeit sowie das Verletzungs- und das Nichtigkeitsverfahren sind nur einige der relevanten Aspekte, die natürlich Auswirkungen auf das nationale Gerichtswesen wie auch auf das Europäische Patentamt selbst haben werden.

Ich habe versucht, die aktuellen Probleme im Bereich des Patentwesens hier kurz zu umreißen. Die Globalisierung der Wirtschaft wird Realität, und mit ihr die Globalisierung des gewerblichen Rechtsschutzes. Das Patentrechtssystem kann sich diesem Prozeß nicht einfach verschließen. Meiner Ansicht nach sind die Probleme, die Sie auf diesem Symposium behandeln werden, nicht nur wichtig, sondern unvermeidlich. Und weil

also effected a de facto harmonisation of national legal provisions on patentability, validity and the extent of protection.

In the present situation, the cornerstones of the European Patent Convention are ease of obtaining patents, legal certainty and an appropriate territorial field of application. The decisions of the European Patent Office's boards of appeal have supplied the basis for the development of these key features and the fundamental aspects of substantive patent law. Again, although European patents once granted are subject to national patent regimes, it would be inconceivable for any post-grant disputes arising to be resolved in the relevant designated states by criteria that conflict or are inconsistent with the EPC. The European Patent Convention having brought about a rapprochement between our national legal systems, the next step in this process of harmonisation must be the approximation of court decision criteria. This is borne out by the heavy work programme of your Symposium. The repercussions of the decisions of the European Patent Office's boards of appeal on national judicial practice; the mutual influence of national bodies of case law; the application of the Brussels and Lugano Conventions; and trends in American jurisprudence – all these are essential points of reference whereby the work of previous symposia can be pursued in greater depth.

Of course, the Ninth Symposium of European Patent Judges could not disregard the latest attempt to harmonise our continent's system of patent law. A major element of the work programme is therefore the study of the European Commission's Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe. This document epitomises the initial efforts deployed to establish a unitary body of law for protecting innovation by means of patents in the European Union. The aim is to combine all the protective rights accruing from a European patent into a single unitary and autonomous corpus of law applicable to the entire Community. A concomitant objective is to further the achievement of the single market, especially as regards equality of competitive conditions and the free movement of goods. The advantages of a Community patent, having the same effects throughout the territory of the Community, and which can be granted, transferred, revoked and expire only on a Community-wide basis, are, I believe, obvious. Not only would the management of rights be rendered more efficient, but legal certainty would also be better guaranteed. I am aware that the Community patent raises delicate and complex issues of jurisdiction: determination of competent courts, and infringement and revocation proceedings are just some of the relevant aspects, which will, of course, impact on national legal procedures and organisations, as well as on the European Patent Office itself.

I have attempted here to outline quickly and concisely the matters of concern to us today in the field of patents. Globalisation of the economy is becoming a reality, and with it globalisation of industrial property law. The system of patent law simply cannot escape this process. In my view, the problems you will be tackling at this Symposium are not only important but also inevitable. Because the inevitable is so important, it must be



établi un nouveau droit européen des brevets commun à plusieurs Etats, mais elle a également entraîné de facto l'harmonisation des dispositions juridiques nationales concernant la brevetabilité, la validité et l'étendue de la protection.

Actuellement, les pierres angulaires de la Convention sur le brevet européen sont la facilité d'obtention des brevets, la sécurité juridique et la garantie d'un champ d'application territorial approprié. Les décisions des chambres de recours de l'Office européen des brevets ont permis le développement de ces caractéristiques essentielles ainsi que des aspects fondamentaux du droit des brevets. Là encore, bien que les brevets européens délivrés soient soumis ultérieurement aux régimes des brevets nationaux, il serait inconcevable que les litiges survenant après la délivrance soient résolus dans les Etats désignés concernés par des critères qui entrent en conflit ou soient incompatibles avec la CBE. La Convention sur le brevet européen ayant rapproché nos systèmes juridiques nationaux, la convergence des critères de jurisprudence doit être la prochaine étape de ce processus d'harmonisation. Cela est confirmé par le programme de travail chargé de votre colloque. Les répercussions des décisions rendues par les chambres de recours de l'Office européen des brevets sur les juridictions nationales compétentes, l'influence réciproque des jurisprudences nationales, l'application des Conventions de Bruxelles et de Lugano, ainsi que l'évolution de la jurisprudence aux Etats-Unis sont autant de points de référence essentiels pour approfondir les travaux effectués lors des colloques précédents.

Bien entendu, ce neuvième colloque des juges européens de brevets ne saurait ignorer les tentatives les plus récentes visant à harmoniser le système du droit des brevets sur notre continent. Un élément majeur du programme de travail sera donc l'étude du Livre vert de la Commission européenne sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe. Ce document est l'illustration des premiers efforts en vue d'établir un système juridique unitaire pour la protection par brevet de l'innovation dans l'Union européenne. L'objectif est de combiner tous les droits de protection résultant d'un brevet européen dans un seul droit unitaire et autonome applicable dans toute la Communauté, et en même temps, de poursuivre la réalisation du marché unique, notamment en ce qui concerne l'égalité des conditions de concurrence et la libre circulation des biens. Je pense que les avantages d'un brevet communautaire qui produirait les mêmes effets dans tout le territoire de la Communauté et ne pourrait être octroyé, transféré, révoqué, ou venir à expiration que dans l'ensemble de la Communauté, sont évidents. Non seulement la gestion des droits serait plus efficace, mais la sécurité juridique s'en trouverait aussi mieux garantie. Je suis bien conscient du fait que le brevet communautaire soulève, sur le plan juridictionnel, des questions délicates et complexes : la détermination des instances compétentes, ou encore les actions en contrefaçon ou en nullité, ne sont que quelques-uns des aspects pertinents qui auront, bien entendu, des répercussions sur les structures et les procédures juridiques nationales, ainsi que sur l'Office européen des brevets lui-même.

J'ai tenté de définir ici brièvement et avec concision les aspects qui nous préoccupent aujourd'hui dans le domaine des brevets. La mondialisation de l'économie devient une réalité et, avec elle, la mondialisation du droit de la propriété industrielle. Le système du droit des brevets ne peut tout simplement pas échapper à ce processus. A mon avis, les problèmes que vous allez aborder au cours de ce colloque ne sont pas seulement

das Unvermeidliche so wichtig ist, muß es sofort untersucht und gründlich erörtert werden. Deshalb sind Sie heute hier zusammengekommen, und ich bin zuversichtlich, daß Ihr Einsatz nicht nur Ihnen selbst, sondern auch der Gesellschaft zum Nutzen gereichen wird, der Ihre Entscheidungen gelten.

Hiermit erkläre ich das neunte Symposium europäischer Patentrichter für eröffnet.

**José Luis GONZÁLES MONTES\***

Mir fällt die ehrenvolle Aufgabe zu, in Vertretung des Herrn Justizministers der Eröffnung dieses 9. Symposiums europäischer Patentrichter beizuwohnen.

Im spanischen Justizministerium warten wir gespannt auf die Ergebnisse dieses renommierten Forums, die maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung der unerläßlichen Reformen des Patentrechtssystems beitragen können.

Nachdem wir erst gestern den 25. Jahrestag der Unterzeichnung des Europäischen Patentübereinkommens gefeiert haben, kann ich nicht umhin, noch einmal kurz auf dieses dynamische Rechtsinstrument einzugehen, dessen Erfolg selbst die optimistischsten Erwartungen übertroffen hat. Immerhin hat das Anmeldungsaufkommen, das bei Errichtung des Europäischen Patentamts im Jahr 1977 auf 30 000 Anmeldungen im Jahr veranschlagt worden war, schon 1990 die Marke von 60 000 übersprungen.

Welche Bedeutung die Entwicklung eines flexiblen und dynamischen europäischen Patentsystems hat, veranschaulicht die Aussage eines modernen Autors, der technische und ökonomische Kreativität – also Erfindungen – als Rohstoff für das 21. Jahrhundert und als unentbehrliches Fundament für wirtschaftliches Wachstum bezeichnet hat; aus diesem Grund umfaßt das GATT-Abkommen auch Regeln für den Schutz des geistigen Eigentums.

Heute läßt uns die wirtschaftliche Realität keine andere Wahl, als unsere diesbezüglichen Anstrengungen zu verdoppeln. Seit 1986 hat Europa auf 26 der 31 technischen Gebiete der Internationalen Patentklassifikation an Boden verloren. Vor diesem Hintergrund ist das Patentsystem ein wichtiges Wettbewerbsinstrument, mit dem die europäische Industrie ihre Stellung in der Welt verteidigen kann.

Das Europäische Patentübereinkommen hat drei große Stärken, die wohl auch ein Indikator dafür sind, in welche Stoßrichtung unsere Bemühungen um eine Weiterentwicklung und Konsolidierung des Systems gehen sollten. Die erste – operative – Stärke ist meines Erachtens das zentralisierte Erteilungssystem, das die Möglichkeit bietet, Erfindungen in den europäischen Mitgliedstaaten schützen zu lassen, sofern bestimmte gemeinsame Patentierungsvoraussetzungen erfüllt sind. Als zweite Stärke sind die innerhalb dieses Systems unternommenen Anstrengungen zur Harmonisierung des materiellen Patentrechts zu nennen. Das so errichtete Rechtsgebäude verlangte dann geradezu auch eine Standardisierung der Rechtsgrundsätze, damit sich die nationalen Gerichte bei der Anwendung des Patentrechts auf einheitliche Leitlinien stützen können. Daß diese Standardisierung erreicht wurde, ist die dritte große Stärke.

studied immediately and thoroughly debated. That is why you are gathered here today, and I am confident that your work will bear fruit both for yourselves and for the societies to which your decisions are directed.

I hereby declare the Ninth Symposium of European Patent Judges open.

**José Luis GONZÁLES MONTES\***

I have the honour of representing the Minister of Justice at the opening of this Ninth Symposium of European Patent Judges.

However, we at the Spanish Ministry of Justice await the conclusions of this important forum as a basis for successful implementation of the inevitable forthcoming reforms to the system of patent law.

Again, since we only yesterday celebrated the twenty-fifth anniversary of the signing of the European Patent Convention, I must briefly comment on this dynamic instrument, whose success has exceeded even the most optimistic expectations. After all, when the European Patent Office came into being in 1977, the number of applications anticipated per year was 30 000, but the 60 000 mark was passed as long ago as in 1990.

The significance of the development of a flexible and dynamic European patent system is epitomised by a recent author's remark that technical and economic creativity – that is, invention – will be the raw material of the twenty-first century, the very foundation of economic growth, and that is why the GATT includes rules on the protection of intellectual property.

However, in view of economic trends, we must redouble our efforts in this field. Since 1986, Europe's market position has deteriorated in 26 out of the 31 technical fields covered by the International Patent Classification. Considered in this light, and as an instrument of competition, the patent system is an essential factor in the defence of European industry's worldwide position.

The European Patent Convention has three principal merits, which probably indicate, too, where efforts to develop and consolidate the system should be directed. The first, in my view, is the operational advantage of a centralised processing system whereby inventions can be protected in the European member states provided that a small number of common patentability requirements are satisfied. The second relates to the efforts made within this system to achieve harmonisation of substantive patent law. However, this construction surely called for the standardisation of legal principles so that the national courts have uniform guidelines for the application of patent law; the third has been the achievement of this standardisation.

importants : ils sont aussi inéluctables. Et puisque l'inéluctable est si important, c'est maintenant qu'il faut l'examiner et en discuter à fond. Voilà pourquoi vous êtes tous réunis ici aujourd'hui, et je suis convaincu que vos travaux seront fructueux, à la fois pour vous-mêmes et pour les entreprises concernées par vos décisions.

Je déclare ouvert le neuvième colloque des juges européens de brevets.

**José Luis GONZÁLES MONTES\***

J'ai l'honneur de représenter le Ministre de la Justice à l'ouverture du neuvième colloque des juges européens de brevets.

Néanmoins, au Ministère espagnol de la Justice, nous attendons avec intérêt les conclusions de cet important forum de réflexion, sur lesquelles nous allons nous fonder pour pouvoir mettre en oeuvre avec succès les prochaines réformes qui vont devoir être apportées au système du droit des brevets.

Par ailleurs, puisque nous venons tout juste de célébrer hier le vingt-cinquième anniversaire de la signature de la Convention sur le brevet européen, je voudrais vous parler brièvement de cet instrument dynamique dont le succès a dépassé les prévisions même les plus optimistes. N'oublions pas que lorsque l'Office européen des brevets a ouvert ses portes en 1977, il comptait recevoir quelque 30 000 demandes par an, mais que depuis, le cap des 60 000 demandes déposées a été allègrement franchi dès 1990.

Pour faire comprendre toute l'importance que nous attachons au développement d'un système européen des brevets flexible et dynamique, je citerai la remarque récente d'un auteur qui considère que la créativité dans le domaine technique et économique, c'est-à-dire l'invention, constituera la matière première du XXI<sup>e</sup> siècle et sera à la base même de la croissance économique (c'est la raison pour laquelle le GATT contient des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle).

Etant donné toutefois l'évolution économique, nous devons redoubler d'efforts dans ce domaine. Depuis 1986, la position occupée par l'Europe sur le marché s'est détériorée dans 26 des 31 domaines techniques couverts par la Classification internationale des brevets. De ce point de vue, et compte tenu du fait qu'il constitue également une arme dans le cadre de la concurrence, le système des brevets est un atout essentiel pour la défense de la position de l'industrie européenne dans le monde.

La Convention sur le brevet européen a trois grands mérites qui correspondent semble-t-il aussi aux trois directions dans lesquelles il nous faudra oeuvrer pour pouvoir développer et consolider le système. Le premier de ces mérites, ce sont à mon avis les avantages que présente du point de vue opérationnel un système de traitement centralisé, permettant de protéger les inventions dans les Etats membres européens, à condition qu'il soit satisfait à un certain nombre d'exigences communes en matière de brevetabilité. Le deuxième, ce sont les efforts accomplis dans le cadre de ce système pour harmoniser le droit matériel des brevets dans les différents pays. Enfin, troisième mérite, il a fallu bien entendu pour cette construction unifier les critères applicables, de manière à ce que les tribunaux nationaux puissent disposer de directives uniformes pour l'application du droit des brevets.

---

\* Staatssekretär für Justiz

---

\* Secretary of State for Justice

---

\* Secrétaire d'Etat à la Justice

Das Münchner Übereinkommen ist zweifellos ein komplexes Gefüge, da es beim Prozeß der europäischen Integration einen schwierigen Mittelweg zu finden galt: Während es einerseits der wirtschaftlichen Notwendigkeit entsprach, ein einheitliches Regelwerk festzulegen, blieb die Ausgestaltung der Integration andererseits der klassischen Verhandlungsdiplomatie unterworfen.

Der letztlich gefundene Mittelweg spiegelt dieses Spannungsfeld wider. Auf der einen Seite entwickelt jedes Patent nach seiner Erteilung im Rechtswesen der einzelnen Mitgliedstaaten ein Eigenleben, wobei die Überprüfung seiner Wirksamkeit und Rechtsgültigkeit sowohl im Verletzungsverfahren (Art. 2 (2) und 64 EPÜ) als auch im Nichtigkeitsverfahren (Art. 138 EPÜ) in die Zuständigkeit der Gerichte des betreffenden Staats fällt. Auf der anderen Seite sieht das Übereinkommen ein Einspruchsverfahren vor der Europäischen Patentorganisation selbst vor, das in der ersten Instanz verwaltungstechnischer Natur ist, in der Beschwerdephase aber starke Ähnlichkeit mit einem Gerichtsverfahren hat.

Dieser gerichtsähnliche Charakter kommt in den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer wie derjenigen vom 31. März 1993 klar zum Ausdruck; daran ändert auch die in Artikel 21 EPÜ verankerte organisatorische Einbindung in die Europäische Patentorganisation nichts.

Als Mitglied der Regierung und Professor für Verfahrensrecht kann ich nur hervorheben, welch innovative Errungenschaft das Europäische Patentübereinkommen ist, das auf unnachahmliche Weise selbst den Grundstein für eine allmähliche Harmonisierung seiner Anwendungskriterien gelegt hat. Und das ist mit Sicherheit nicht minder wichtig als die Begründung eines einheitlichen Rechtssystems.

Zum Abschluß dieser kurzen Ansprache möchte ich Ihnen allen nochmals für Ihre Teilnahme an diesem 9. Symposium europäischer Patentrichter danken. Seinen Ergebnissen sehen wir mit Interesse entgegen.

**Peter MESSERLI\***

Ich freue mich, hier Patentrichterinnen und Patentrichter in so großer Zahl begrüßen zu können. Ich heiße Sie auch im Namen des Präsidenten des Europäischen Patentamts willkommen, der leider nicht am Symposium teilnehmen kann, der Ihnen aber nebst seinen Grüßen auch die besten Wünsche für eine erfolgreiche Veranstaltung übersendet.

Aus vielen Ländern kommend, genießen wir die Gastfreundschaft der spanischen Regierung, die uns in die schöne spanische Hauptstadt eingeladen hat. Mein herzlicher Dank für die Organisation dieses Symposiums gilt daher zunächst unserem Gastgeber, der spanischen Regierung. Sie ist vertreten durch

- Herrn Josep Piqué i Camps, Minister für Industrie und Energie,
- Herrn José Luis Gonzáles Montez, Staatssekretär im Justizministerium, und
- die Vertreter des spanischen Patentamts.

The structure of the Munich Convention is admittedly complex, considering the delicate balance it is required to strike in the process of European integration: on the one hand, economic realities have demanded the creation of a consistent body of rules, while, on the other, the integration formulae have remained subject to negotiation by classical diplomacy.

The balance achieved reflects this tension. On the one hand, a patent once granted takes on a life of its own within the legal code of each member state, the verification of its efficacy and validity being the responsibility of the judicial authorities of the state concerned, as regards both infringement proceedings (Articles 2(2) and 64 of the European Patent Convention) and actions for revocation (Article 138 EPC). On the other hand, the Convention provides for an opposition system before the European Patent Organisation itself, which, at first-instance level, is administrative but, at the appeal stage, closely resembles court procedures.

This quasi-judicial character is evident in the decisions of the Enlarged Board of Appeal, such as that of 31 March 1993, notwithstanding its organic dependence on the European Patent Organisation as laid down in Article 21 of the Convention.

As a member of the Government and a professor of procedural law, I am bound to emphasise the innovative achievement represented by the European Patent Convention, which has in original fashion laid the foundations for progressive harmonisation of the criteria for its application. This is surely no less important than the establishment of a uniform system of law.

Let me end this brief address by thanking you once again for taking part in this Ninth Symposium of European Patent Judges; as I said earlier, we look forward with interest to its conclusions.

**Peter MESSERLI\***

I am pleased to see so many patent judges from so many different countries gathered here today. May I extend a warm welcome to you all on behalf of the President of the European Patent Office, who is unfortunately unable to be with us, but who has asked me to pass on his best wishes for an interesting and enjoyable event.

I would like to start by thanking the Spanish government for organising this symposium here in Spain's beautiful capital city. My particular thanks go to:

- Mr Josep Piqué i Camps, Minister for Industry and Energy
- Mr José Luis Gonzáles Montez, Secretary of State in the Ministry for Justice, and
- the Spanish Patent Office.

La structure de la Convention de Munich est, reconnaissons-le, d'une grande complexité, vu l'équilibre difficile qu'il lui faut établir dans le cadre d'un processus d'intégration européenne entre d'une part la réalité économique qui exigeait la création d'un ensemble de règles cohérent, et, d'autre part, la nécessité de négocier les formules d'intégration par la voie diplomatique classique.

L'équilibre auquel on est parvenu reflète cette tension entre des exigences opposées. En effet, d'une part, une fois délivré, le brevet acquiert une vie autonome au sein de l'ordre juridique propre à chaque Etat membre, du fait que le contrôle de sa validité et des effets qu'il produit incombe aux autorités judiciaires de l'Etat concerné, qu'il s'agisse des actions en contrefaçon (articles 2(2) et 64 de la Convention sur le brevet européen) ou des actions en nullité (article 138 CBE). D'autre part, la Convention prévoit un système de contestation géré par l'Organisation européenne des brevets elle-même, qui est en première instance un système administratif, mais qui, au stade du recours, présente beaucoup de similitudes avec les procédures judiciaires.

Ce caractère quasi judiciaire apparaît clairement dans les décisions de la Grande Chambre de recours, comme par exemple celle du 31 mars 1993, bien que la Grande Chambre soit un organe qui dépend de l'Organisation européenne des brevets, ainsi qu'il ressort de l'article 21 de la Convention.

Etant membre du Gouvernement et professeur de droit procédural, je me dois de souligner l'innovation que constitue la Convention sur le brevet européen, qui a jeté de manière originale les bases d'une harmonisation progressive des critères d'application du droit des brevets dans les différents pays, ce qui constitue certainement un exploit tout aussi remarquable que la création d'un ordre juridique uniforme.

Je terminerai cette brève allocution en vous remerciant une fois de plus d'avoir bien voulu prendre part à ce neuvième colloque des juges européens de brevets ; comme je l'ai dit au début de mon exposé, nous attendons avec intérêt les conclusions qui seront tirées à l'issue du colloque.

**Peter MESSERLI\***

Je suis heureux de pouvoir saluer ici des juges de brevets venus en si grand nombre. Je vous souhaite également la bienvenue au nom du Président de l'Office européen des brevets, qui ne peut malheureusement pas participer au colloque, mais qui, outre ses salutations, vous transmet ses meilleurs voeux de réussite pour cette rencontre.

Venus de nombreux pays, nous jouissons de l'hospitalité du gouvernement espagnol qui nous a invités dans cette belle capitale de l'Espagne. Mes remerciements sincères pour l'organisation de ce colloque s'adressent par conséquent d'abord à notre hôte, le gouvernement espagnol, qui est représenté par

- M. Josep Piqué i Camps, ministre de l'industrie et de l'énergie,
- M. José Luis Gonzáles Montez, secrétaire d'Etat au ministère de la justice, et
- les représentants de l'Office espagnol des brevets.

\* Vizepräsident GD 3, EPA

\* Vice-President DG 3, EPO

\* Vice-Président DG 3, OEB

Ich freue mich, die Richterinnen und Richter aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation willkommen zu heißen. Zum erstenmal in der Geschichte der Richtersymposia sind alle Vertragsstaaten vertreten. Besonders herzlich möchte ich Zypern begrüßen, das der Organisation am 1. April 1998 beigetreten ist.

Ein herzliches Willkommen auch den Vertretern Norwegens und dem Vertreter des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften. Es ist mir weiter eine große Freude, die Vertreterinnen und Vertreter von acht mittel- und osteuropäischen Staaten zu begrüßen, nämlich von Ungarn, der Tschechischen Republik, Slowenien, Litauen, Lettland, Estland, Albanien und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien.

Es ist mir eine Ehre, die Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika und Japans zu begrüßen.

Mit Spannung sehen wir alle den kommenden Tagen entgegen, in denen über wichtige und zukunftsweisende Themen im Bereich des Patentrechts berichtet und diskutiert werden wird. Da die europäische Patentorganisation in diesem Bereich eine wichtige Stellung einnimmt, werden Sie mir sicher einige Anmerkungen zu den aktuellen Entwicklungen in dieser Organisation erlauben:

1997 wurden erstmals 100 000 europäische Patentanmeldungen (direkt und Euro-PCT) eingereicht. Für 1998 erwarten wir, daß die Anmeldezahlen noch weiter steigen. Wenn man bedenkt, daß die Gründerväter der EPO von einer Höchstzahl von 30 000 Anmeldungen pro Jahr ausgingen, sind diese Zahlen beeindruckend und zeugen vom großen Erfolg des europäischen Patents. Die ungebrochene Attraktivität des Europäischen Patentübereinkommens zeigt sich auch darin, daß derzeit acht Staaten einen Antrag auf Beitritt zur EPO gestellt haben.

Eine große Herausforderung für die Europäische Patentorganisation ist die Revision des Europäischen Patentübereinkommens. Dieses Projekt wurde schon mit Verve in Angriff genommen.

Um Ihnen einen Eindruck von der Tragweite dieser Arbeiten zu geben, möchte ich einige der Punkte herausgreifen, die im Rahmen der Diskussion um eine Revision des EPU erörtert werden:

- Geprüft wird die Streichung des Artikels 52 (2) EPÜ, der unter anderem bestimmt, daß Computerprogramme nicht patentiert werden können.
- Angeregt wurde weiter die Streichung des Artikels 52 (4) EPÜ, der human- und veterinärmedizinische Verfahren von der Patentierbarkeit ausschließt. Die Tätigkeit des Arztes oder Tierarztes könnte dann durch eine besondere Vorschrift von den Patentwirkungen ausgenommen werden.
- Ebenfalls auf der Revisionsliste steht die Überprüfung von Artikel 53 Buchstabe b) EPÜ, der Pflanzensorten und Tierrassen von der Patentierung ausschließt. Im Bereich der biotechnologischen Erfindungen stellt sich übrigens die weitere Frage, welche Auswirkungen die kürzlich verabschiedete EU-Biotechnologie-Richtlinie auf das Europäische Patentrecht hat.

I am pleased to be able to welcome judges from the member states of the European Patent Organisation. For the first time in the history of these symposia, all the contracting states are represented. A special welcome must go to Cyprus, which joined the Organisation on 1 April 1998.

I would also like to take this opportunity to welcome representatives from Norway and from the Court of Justice of the European Communities, as well as representatives from eight central and eastern European states, namely Hungary, the Czech Republic, Slovenia, Latvia, Lithuania, Estonia, Albania and the former Yugoslav Republic of Macedonia.

I am honoured too to be able to welcome delegates from the United States of America and Japan.

I think I can safely say that we are all looking forward with great interest to the next few days, and to hearing about and discussing important and far-reaching topics from the world of patent law. As the European Patent Organisation has a significant role to play in these matters, I am sure you will allow me to say a few words about the latest developments at the EPO.

In 1997, the total number of patent applications filed (direct and Euro-PCT) reached the 100 000 mark for the first time, and this figure is expected to rise even further in 1998. Bearing in mind the fact that the founding fathers anticipated a maximum of 30 000 applications per year, the latest figures are extremely impressive and are a reflection of the success of the European patent. The European Patent Convention continues to be attractive: indeed, a further eight states have submitted a request for accession.

One major task facing the European Patent Organisation is the revision of the European Patent Convention, and an enthusiastic start has been made to this project.

To give you some idea of the scope of the work involved, I should like to outline a number of points already under discussion:

- One topic on the agenda is the deletion of Article 52(2) EPC, which, amongst other things, stipulates that computer programs are not patentable.
- It has also been proposed to delete Article 52(4) EPC, which excludes methods for the medical treatment of humans and animals. The activities of doctors and veterinary surgeons could then be exempted from the effects of patents by a special provision.
- The list of articles for revision includes Article 53(b) EPC, which excludes plant and animal varieties from patentability. Another question to be addressed, in the field of biotechnology, is the effect the recent EU biotechnology directive will have on European patent law.

Je suis heureux de souhaiter la bienvenue aux juges des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets. Tous les Etats contractants sont représentés pour la première fois dans l'histoire des colloques des juges. Je tiens à saluer très chaleureusement Chypre, qui a adhéré à l'Organisation au 1<sup>er</sup> avril 1998.

Je souhaite également cordialement la bienvenue aux représentants de la Norvège et au représentant de la Cour de justice des Communautés européennes. Je suis en outre particulièrement ravi d'accueillir les représentantes et représentants de huit Etats d'Europe centrale et orientale, à savoir la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, l'Albanie et l'ex-république yougoslave de Macédoine.

C'est pour moi un honneur de saluer les représentants des Etats-Unis d'Amérique et du Japon.

Nous attendons tous avec impatience les jours à venir, au cours desquels seront présentés et débattus d'importants thèmes porteurs d'avenir dans le domaine du droit des brevets. L'Organisation européenne des brevets occupant une place essentielle dans ce domaine, vous me permettrez sûrement de faire quelques remarques sur les développements actuels au sein de cette Organisation.

100 000 demandes de brevets européens, directes et euro-PCT, ont été déposées pour la première fois en 1997. Pour 1998, nous attendons une nouvelle augmentation du nombre de dépôts. Si l'on songe que les pères fondateurs de l'OEB étaient partis d'un nombre maximum de 30 000 demandes par an, ces chiffres sont impressionnants et témoignent du grand succès du brevet européen. Le fait qu'à l'heure actuelle huit Etats aient présenté une demande d'adhésion à l'OEB est une preuve supplémentaire de l'attrait que la Convention sur le brevet européen continue d'exercer.

La révision de la Convention sur le brevet européen est un grand défi pour l'Organisation européenne des brevets. Nous nous sommes déjà attaqués à ce projet avec ardeur.

Afin de vous donner une idée de la portée de ces travaux, je voudrais mettre en évidence un certain nombre de points qui seront abordés dans le cadre de la discussion à propos d'une révision de la CBE.

– La suppression de l'article 52(2) CBE, qui dispose, entre autres, que les programmes d'ordinateur ne sont pas brevetables, est à l'étude.

– La suppression de l'article 52(4) CBE, qui exclut de la brevetabilité les méthodes de traitement du corps humain ou animal, a été proposée. L'activité du médecin ou du vétérinaire pourrait être exclue de la brevetabilité au moyen d'une disposition particulière.

– La révision de l'article 53 lettre b) CBE, qui exclut les variétés végétales et les races animales de la brevetabilité, est également inscrite sur la liste des dispositions à réviser. Dans le domaine des inventions biotechnologiques, se pose par ailleurs la question des incidences exercées sur le droit européen des brevets par la directive Biotechnologie de l'Union européenne, récemment adoptée.

– Weiter werden Wege aus der sogenannten unentrinnbaren Falle gesucht, die uns auf dem letzten Symposium in Stockholm beschäftigt hat. Geht ein Anspruchsmerkmal, das den Schutzbereich des Patents beschränkt, auf eine unzulässige Erweiterung der Anmeldung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ zurück, so kann es nach der Erteilung des Patents nicht mehr gestrichen werden, ohne den Schutzbereich des Patents zu erweitern und damit Artikel 123 (3) EPÜ zu verletzen. Die Lösung, das Patent in einem solchen Fall zu widerrufen, bleibt unbefriedigend. Ob hier möglicherweise die Beschreibungslösung des deutschen Bundesgerichtshofs zum Zuge kommt, bleibt abzuwarten.

– Ein nicht ganz leichtes Unterfangen stellt die Einführung eines zentralen Beschränkungsverfahrens für europäische Patente dar und die Schaffung einer Möglichkeit für den zentralen Verzicht auf ein europäisches Patent.

– Für Sie als Richter dürfte schließlich von besonderem Interesse sein, daß Gegenstand der Überlegungen auch die Fragen rund um das Thema der Berücksichtigung verspätet vorgelegter Tatsachen und Beweismittel sind. Auch das ist ein nicht ganz einfaches Thema, wie wir im Laufe dieses Symposiums sicher noch hören werden.

Die gerade angesprochenen Projekte lassen sich erst mittelfristig verwirklichen. Doch kann ich Ihnen von einem anderen Vorhaben berichten, das schon zum 1. Juli nächsten Jahres Wirkung entfalten soll: Das Europäische Patentamt schlägt nämlich eine weitere Gebührensenkung vor, die die Recherche- und die Benennungsgebühr betrifft. Dies ist ein weiterer Schritt, um die am Anfang eines Erteilungsverfahrens anfallenden Gebühren im Interesse der Anmelder niedrig zu halten.

Auf einem Patentrichtersymposium soll selbstverständlich auch den Entwicklungen in der Rechtsprechungsinstanz des EPA, den Beschwerdekammern, Aufmerksamkeit geschenkt werden. Angesichts der rapide steigenden Zahl von europäischen Patentanmeldungen ist – mit einer gewissen Verzögerung – auch mit mehr Beschwerdeverfahren zu rechnen. 1997 stieg die Zahl der neu eingegangenen Beschwerden um 10 % auf 1305. 1998 wird die Zahl neu eingeleiteter Beschwerdeverfahren voraussichtlich ähnlich hoch sein.

Die Zahl der Erledigungen ist 1997 gegenüber dem Vorjahr um knapp 6 % auf 964 Fälle angestiegen und für 1998 rechne ich mit einem weiteren Zuwachs an Erledigungen.

Um der Herausforderung der steigenden Zahl von Beschwerdefällen, die in gewissen Bereichen, z. B. der Biotechnologie, auch zunehmend komplizierter und umfangreicher werden, zu begegnen, wurde im Oktober 1997 eine fünfte Beschwerdekammer Chemie errichtet. Für 1999 sind drei weitere neue Beschwerdekammern geplant, nämlich für Chemie, Physik und Mechanik. Zudem untersucht eine interne Arbeitsgruppe verfahrensmäßige und organisatorische Möglichkeiten, um die Effizienz im Beschwerdeverfahren weiter zu steigern.

Eine Arbeitsgruppe aus nationalen Richtern und Mitarbeitern des EPA unter dem Vorsitz von Frau Sedemund-Treiber, Präsidentin des deutschen Bundespatentgerichts, verfaßte 1997 einen Bericht zur Frage, wie die richterliche Unabhängigkeit der Beschwerdekammern gestärkt und nach außen deutlicher hervorgehoben werden kann. Dieser Bericht wurde Ende 1997 dem Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation vorgelegt. Eine EPA-interne Arbeitsgruppe prüft nun die

– Ways are also being sought of avoiding the “inescapable trap” which was a topic of discussion at the last symposium in Stockholm. If a feature in a claim which limits the protection conferred by the patent is based on an inadmissible extension of the application within the meaning of Article 123(2) EPC, it cannot be deleted again once the patent has been granted without extending the protection conferred by the patent and thus breaching Article 123(3) EPC. The revocation solution is unsatisfactory. It remains to be seen whether the German Federal Court of Justice’s “description solution” will be adopted.

– Another task which will not be easy is the introduction of a central limitation procedure for European patents and the creation of an option for the central surrender of European patents.

– Finally, and of particular interest to patent judges, discussion has also focussed on the issues surrounding the consideration of facts and evidence submitted late. This is not a straightforward matter either, as we will no doubt hear in the course of this symposium.

These projects can only be finalised in the medium term. However, there is one measure which should be implemented on 1 July next year: the European Patent Office has proposed a further fee reduction, this time for search and designation fees. The reduction is a further step towards keeping the fees due at the beginning of the patent grant procedure at a low level for all applicants.

No patent judges’ symposium would of course be complete without a look at developments in the jurisprudence of the EPO’s boards of appeal. In view of the rapidly increasing number of European patent applications, there is likely to be – with a certain time-lag – a corresponding increase in appeal proceedings. In 1997 the number of new appeals rose by 10% to 1 305, and is expected to reach similar levels in 1998.

The number of completed cases rose in 1997 over the previous year by just under 6% to 964, and is expected to increase further in 1998.

In order to meet the challenge of the rise in the number of appeals, which, in certain areas, notably biotechnology, are becoming increasingly more complex, a fifth board of appeal (chemistry) was set up in October 1997. Three more new boards – in chemistry, physics and mechanics – are planned for 1999. In addition, an internal working party is studying procedural and organisational measures with a view to further improving efficiency in appeal proceedings.

In 1997, a working party consisting of national judges and EPO staff under the chairmanship of Mrs. Sedemund-Treiber, President of the German Federal Patents Court, drew up a report on how the judicial independence of the boards of appeal could be reinforced and made more apparent to the outside world. This report was submitted to the Administrative Council of the European Patent Organisation at the end of 1997. An in-house EPO working party is currently



– D'autre part, des solutions aux cas dits inéluctables, qui nous ont occupés lors du dernier colloque à Stockholm, sont recherchées. Une caractéristique d'une revendication, qui limite la protection du brevet et dont l'origine remonte à une extension inadmissible de la demande au sens de l'article 123(2) CBE, ne peut plus être supprimée après la délivrance du brevet, sans étendre la protection du brevet, et de ce fait enfreindre l'article 123(3) CBE. La solution de la révocation du brevet n'est pas satisfaisante dans un tel cas. Reste à savoir si la solution de la description de la Cour fédérale de justice allemande sera éventuellement adoptée dans le cas d'espèce.

– L'introduction d'une procédure de limitation centralisée pour les brevets européens, ainsi que la création d'une possibilité de renonciation centralisée à un brevet européen, ne sont pas des entreprises aisées.

– Enfin, le fait que des questions liées au thème de la prise en considération de faits et de preuves soumis tardivement fasse également l'objet des réflexions, devrait vous intéresser particulièrement en tant que juges. Ce thème lui non plus n'est pas simple, comme nous aurons certainement encore l'occasion de le constater au cours de ce colloque.

Les projets que je viens d'évoquer ne sont réalisables qu'à moyen terme. Je peux toutefois vous informer d'un autre projet qui devrait déjà déployer ses effets au 1<sup>er</sup> juillet de l'année prochaine : l'Office européen des brevets propose en effet une nouvelle diminution des taxes qui concerne les taxes de recherche et de désignation. Il s'agit là d'une mesure supplémentaire destinée à maintenir à un niveau modeste, dans l'intérêt des déposants, les taxes à acquitter au début de la procédure de délivrance.

Un colloque de juges de brevets doit bien entendu s'intéresser aussi aux développements au sein des chambres de recours, l'instance jurisprudentielle de l'OEB. Vu l'augmentation rapide du nombre de demandes de brevets européens, un accroissement du nombre de recours est également à prévoir, avec un certain décalage dans le temps. En 1997, le nombre de recours nouvellement formés a augmenté de 10% pour passer à 1305. En 1998, le nombre de nouvelles procédures de recours engagées sera probablement aussi élevé.

En 1997, le nombre d'affaires réglées a progressé de 6% par rapport à 1996, et atteint 964. Pour 1998, j'escompte qu'un nombre d'affaires encore supérieur sera réglé.

Une cinquième chambre de recours Chimie a été créée en octobre 1997, afin de relever le défi du nombre croissant de recours. D'ailleurs, dans certains domaines tels que par ex. la biotechnologie, la complexité et le volume des cas ne cessent d'augmenter. Trois nouvelles chambres de recours sont prévues pour 1999, à savoir pour la Chimie, la Physique et la Mécanique. Un groupe de travail interne étudie en outre les possibilités procédurales et organisationnelles d'augmenter encore l'efficacité de la procédure de recours.

Un groupe de travail constitué de juges nationaux et d'agents de l'OEB, présidé par Mme Sedemund-Treiber, Présidente du Tribunal fédéral allemand des brevets, a rédigé en 1997 un rapport sur les possibilités de renforcer l'indépendance judiciaire des chambres de recours et de la mettre plus clairement en évidence vis-à-vis de l'extérieur. Ce rapport a été soumis au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets fin 1997. Un groupe de travail interne de l'OEB

Implementierung der vielfältigen Anregungen durch geeignete Änderungen der amtsinternen Praxis und der die Beschwerdekammern betreffenden Rechtsvorschriften. Hervorheben möchte ich in diesem Kreise nur den Vorschlag, daß in Zukunft vermehrt nationale Richter als externe Mitglieder in der Großen Beschwerdekammer des EPA mitwirken sollen. Die Bemühungen um ein europäisches Patentgerichtssystem (dieses Thema ist Gegenstand der Arbeitssitzung von morgen) und eine mögliche Revision des EPÜ können selbstverständlich noch tiefgreifendere Änderungen mit sich bringen.

Für alle, die keine Scheu vor neuen technischen Kommunikationsmitteln haben – und das wird bei den patentrechtlich Interessierten die große Mehrheit sein – kann ich ankündigen, daß die Beschwerdekammerentscheidungen in einer nahen Zukunft innerhalb von kurzer Zeit, d. h. im Schnitt ca. drei Wochen nach Fertigstellung der schriftlichen Entscheidungsbegründung und Zustellung an die Parteien, im Internet über die EPA Homepage der Öffentlichkeit zugänglich sein werden. Zunächst werden die neuen Entscheidungen auf diese Weise zugänglich gemacht werden. Nach und nach werden aber auch die früheren Entscheidungen, mittlerweile über 10 000, über Internet recherchierbar sein.

Ein weiteres Projekt will einen Beitrag zur Harmonisierung der Patentrechtsprechung in Europa leisten. In Zusammenarbeit mit der Direktion Internationale Rechtsangelegenheiten möchte die Generaldirektion 3 des EPA Leitsätze zu nationalen Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlichen und später, eventuell im Rahmen der bekannten Berichte über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, gesammelt veröffentlichen. Das größte Problem für das EPA ist es, zuverlässig und regelmäßig aus **allen** Vertragsstaaten über die aktuelle Rechtsprechung zum Patentrecht einschließlich des dafür einschlägigen Verfahrensrechts unterrichtet zu werden. Ich werde daher in allernächster Zeit eine große Zahl von Gerichten und einige Richter persönlich anschreiben mit der Bitte, solche Entscheidungen mit einem Leitsatz (möglichst in Deutsch, Englisch oder Französisch) zu versehen und uns zuzusenden. Es würde mich sehr freuen, wenn diese Bitte nicht achtlos beiseitegeschoben, sondern gehört würde und danke Ihnen schon im voraus herzlich dafür.

Ich freue mich auf die Vorträge und die Diskussionen in den nächsten Tagen und wünsche Ihnen allen, daß Sie die hier gegebenen Möglichkeiten, Gedanken mit Ihren Kollegen aus anderen Städten, Ländern und Rechtstraditionen auszutauschen, als berufliche und persönliche Bereicherung erfahren.

looking into ways of implementing the many suggestions contained in the report by making appropriate amendments to EPO practice and to the legal provisions affecting the boards of appeal. One of these proposals is to include more national judges as external members of the EPO's Enlarged Board of Appeal. Efforts to establish a European patent court system (on the agenda for tomorrow) and a possible revision of the EPC may of course result in even more far-reaching changes.

The technophiles amongst you – and I am assuming that you are in the majority in an audience so involved with patent law – will be pleased to hear that the decisions of the EPO's boards of appeal will be available to the public in the near future on the EPO's Internet homepage, shortly (probably around three weeks) after the reasons for the decision have been put in writing and communicated to the parties. It is planned to start with new decisions, and to incorporate existing ones (now numbering over 10 000) on a gradual basis.

Another project which I would like to mention will go some way towards ensuring harmonisation in patent jurisprudence in Europe. In co-operation with the Office's International Affairs Directorate, Directorate-General 3 plans to publish headnotes to national judgments in the EPO's Official Journal, and subsequently as a collection, possibly as part of the EPO's well-known board of appeal case law reports. The biggest problem for the EPO is obtaining, on a regular and reliable basis, information from **all** the contracting states on current patent law jurisprudence, including the relevant procedural law. I shall therefore shortly be writing to a large number of courts and some judges personally to ask them to send us their judgments together with a headnote (where possible in English, French or German). I would like to thank in advance all those who respond to my request and look forward to hearing from as many of you as possible.

May I conclude by saying how much I am looking forward to the papers and discussions scheduled for the next few days. I wish you all a pleasant time and hope you profit from this opportunity to exchange ideas with your colleagues from other cities, countries and legal traditions.

étudie actuellement la réalisation des diverses suggestions par l'introduction de modifications appropriées dans la pratique interne de l'Office et dans les dispositions juridiques concernant les chambres de recours. Devant cette assemblée, je soulignerai simplement l'intention de faire appel plus souvent à l'avenir à des juges nationaux comme membres externes de la Grande chambre de recours de l'OEB. Les efforts de mise en place d'un système judiciaire des brevets européens, ce thème est l'objet d'une séance de travail demain, et une révision éventuelle de la CBE, peuvent bien entendu s'accompagner de changements plus profonds encore.

A tous ceux que n'effarouchent pas les nouveaux moyens techniques de communication – ce qui doit être le cas de la grande majorité des personnes intéressées par le droit des brevets – je peux annoncer que les décisions des chambres de recours seront rapidement accessibles au public sur la page d'accueil Internet de l'OEB dans un futur proche, c.à.d. environ trois semaines en moyenne après la rédaction finale de l'exposé écrit des motifs de la décision et notification aux parties. Dans un premier temps, ce sont les décisions récentes qui seront ainsi rendues accessibles. Mais progressivement, les décisions anciennes, qui ont entre temps dépassé le chiffre de 10 000, pourront également être consultées sur Internet.

Un autre projet devrait contribuer à l'harmonisation de la jurisprudence en matière de brevets en Europe. En coopération avec la direction des affaires juridiques internationales, la direction générale 3 de l'OEB souhaite publier les sommaires des décisions nationales au Journal officiel de l'OEB, et les éditer ultérieurement sous forme de recueils, éventuellement dans le cadre des rapports bien connus sur la jurisprudence des chambres de recours. Le plus gros problème pour l'OEB consiste à obtenir des informations fiables et régulières de **tous** les Etats membres sur la jurisprudence actuelle en matière de droit des brevets, y compris sur le droit procédural y afférent. C'est pourquoi j'écrirai très prochainement et personnellement à un grand nombre de tribunaux et à certains juges pour leur demander de joindre un sommaire (si possible en allemand, en anglais ou en français) à leurs décisions et de nous les envoyer. Je serais très heureux que cette requête ne reste pas lettre morte, mais qu'elle soit entendue, et je vous en remercie sincèrement d'avance.

Je me réjouis des exposés et des discussions de ces prochains jours et je souhaite à tous que les possibilités qui vous sont offertes ici d'échanger des réflexions avec vos collègues d'autres villes, d'autres pays et d'autres traditions juridiques constituent pour vous un enrichissement professionnel et personnel.

## 1. Arbeitssitzung

### Die Wechselwirkung von Entscheidungen auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts und ihre richtungweisende Bedeutung im Verhältnis EPA/Vertragsstaaten

Vorsitzende: Antje Sedemund-Treiber\*

**Gisbert STEINACKER\*\***

#### 1. Einführung

Wenn nach der Wechselwirkung von Entscheidungen auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts gefragt wird, so wird eine einheitliche Auslegung des EPÜ, mit dem ein Einheitsrecht geschaffen worden ist<sup>1</sup>, vorausgesetzt. Darüber besteht wohl ein allgemeiner Konsens, und um diesen zu bestätigen, bedürfte es nicht der Durchführung weiterer Symposien europäischer Patentrichter. Immer wieder erneut stellt sich hingegen die Frage, wie diese einheitliche Auslegung im Detail und zu einzelnen Bestimmungen auszusehen hat. Hierbei ist daran zu erinnern, daß wesentliche Begriffe des materiellen Patentrechts dem StrÜ<sup>2</sup> entnommen sind und insoweit Gemeinsamkeiten mit den harmonisierten nationalen Patentgesetzen bestehen. Solange jedoch keine über-nationale europäische Auslegungsinstanz errichtet ist, über deren Notwendigkeit wohl kein Streit besteht, über deren Ausgestaltung aber um so mehr, kann die Gefahr nicht geleugnet werden, daß jedenfalls die jeweils letztinstanzlichen Entscheidungsträger die eigene Meinung als die "richtigere" ansehen und sich dabei auf eine eigene ständige Rechtsprechung berufen. Mit dieser Gefahr wird man aber aller Voraussicht nach noch geraume Zeit leben müssen.

Der Schwierigkeit, daß die gebotene einheitliche Rechtsanwendung bislang nicht durch eine übergeordnete über-nationale Gerichtsbarkeit gewährleistet wird, kann nach Lage der Dinge nur durch eine eingehende Auseinandersetzung mit anderen Entscheidungen zur selben Rechtsfrage begegnet werden, wozu insbesondere die Beschwerdeinstanz des EPA und die letztinstanzlichen nationalen Gerichte aufgerufen sind<sup>3</sup>. Daß ein solches Vorgehen angezeigt ist, um zu sachgerechten Entscheidungen zu gelangen, dürfte inzwischen – nicht zuletzt aufgrund des von den Symposien europäischer Patentrichter geförderten Meinungsaustauschs – allgemeine Rechtsüberzeugung sein, auch wenn die praktische Umsetzung keineswegs immer zu übereinstimmenden Entscheidungen führt, was nach Lage der Dinge auch gar nicht erwartet werden kann. Wichtig ist vor allem, daß die Bereitschaft aufrecht erhalten und vertieft wird, Argumente anderer Gerichte nicht nur dann zur Kenntnis zu nehmen, wenn sie die eigene Meinung stützen, sondern vor allem eine abweichende Ansicht sorgfältig und eingehend abzuwägen und ggf. als die bessere zu akzeptieren.

Die Forderung, andere Auslegungsergebnisse zu berücksichtigen, ist allerdings häufig ein unerfüllbarer Wunsch, wenn rechtsvergleichende Auslegung daran scheitert, daß gerade ausländische Entscheidungen insbesondere in parallelen Patentverletzungsprozessen aber auch sonst nicht oder nur mit großem Aufwand<sup>4</sup> zugänglich sind. Vor allem darf es nicht dem Zufall überlassen bleiben, ob die Parteien einschlägige ausländische Entscheidungen in das Verfahren einführen, sondern es wäre wünschenswert, wenn eine von Amts wegen durchzu-

## First working session

### Cross-jurisdiction persuasiveness of decisions dealing with European patent law EPO/contracting states

Chairwoman: Antje Sedemund-Treiber\*

**Gisbert STEINACKER\*\***

#### 1. Introduction

Any discussion concerning the interaction of decisions in the field of European patent law presupposes a uniform interpretation of the EPC which established unitary patent law.<sup>1</sup> This is probably not in dispute, and it would not take further Symposia of European Patent Judges to confirm it. On the other hand, the question of how this uniform interpretation should work in detail in relation to individual legal provisions is the subject of ongoing debate. It should be remembered in this context that important concepts of substantive patent law have been taken from the Strasbourg Convention<sup>2</sup> and therefore have some features in common with harmonised national patent laws. Until we have a supranational European authority responsible for matters of interpretation (there is general agreement on the need for this, although opinions differ considerably as to the form it should take), there will always be a risk that at least at final instance judges taking a decision in a particular case will regard their own opinion as "the more correct one" and, in so doing, rely on their own established case law. In all probability, however, this risk will have to be accepted for some time to come.

As matters stand at present, the problem of the absence of a supreme supranational judicial authority to ensure the uniform application of the law can only be solved by a detailed study of other decisions on the same point of law; this is something which the EPO boards of appeal and the national courts of last instance are required to do in particular<sup>3</sup>. Not least as a result of the exchange of opinion encouraged by the Symposia of European Patent Judges, legal circles must by now be generally convinced of the expediency of studying other decisions in order to reach the right decision in each case, even if this practice does not necessarily always lead to consistent decisions; as matters stand, such consistency of decisions cannot in any case be expected. What is important is a continuing and increasing willingness not only to take note of the arguments put forward by other courts if they support one's own opinion but also, and above all, to consider a different view carefully and thoroughly and to accept it as the better view where appropriate.

The requirement that the results of other interpretations should be taken into account is often only a pipe-dream, however, if an interpretation based on comparative law cannot be given because decisions issued abroad, particularly in parallel patent infringement cases, are not available or are accessible only at great expense<sup>4</sup>. Above all, the parties' introduction into the proceedings of relevant decisions given abroad must not be left to chance; a comparison of the law carried out ex officio would ideally have access to a multilingual, systemati-

## 1<sup>ère</sup> Session de travail

### L'interaction de décisions dans le domaine du droit européen des brevets et leur valeur d'exemple dans le rapport OEB/Etats contractants

Présidente : Antje Sedemund-Treiber\*

**Gisbert STEINACKER\*\***

#### 1. Introduction

Lorsque l'on s'interroge sur l'interaction de décisions dans le domaine du droit européen des brevets, on suppose qu'il existe une interprétation uniforme de la CBE, cette dernière ayant donné naissance à un droit unitaire<sup>1</sup>. Il existe certes un consensus général, et pour le prouver, point n'est besoin d'organiser d'autres colloques des juges européens de brevets. En revanche, une question qui revient régulièrement est celle de savoir comment cette interprétation uniforme doit se présenter dans le détail et lorsqu'elle porte sur des dispositions particulières. A ce propos, il convient de rappeler que des éléments essentiels du droit des brevets ont été empruntés à la CStr.<sup>2</sup>, et que dans cette mesure, il existe des aspects communs avec les lois de brevets nationales harmonisées. Toutefois, aussi longtemps qu'aucune instance européenne supranationale n'aura été créée pour interpréter ces dispositions (la nécessité de cette création n'est nullement contestée, mais c'est surtout sa forme qui pose problème), il y aura incontestablement un danger que chaque organe décidant en dernière instance considère son propre point de vue comme le "plus juste", et qu'il se réclame en l'occurrence de sa propre jurisprudence constante. Néanmoins, il faudra probablement vivre encore longtemps avec ce danger.

Dans ces conditions, l'application uniforme du droit qui s'impose est malaisée, puisqu'elle n'a jusqu'à présent pas été garantie par une juridiction supranationale, et il ne peut être obvié à cette difficulté que par une confrontation approfondie avec d'autres décisions portant sur la même question de droit, ce qui est notamment la vocation de l'instance de recours de l'OEB et des tribunaux nationaux de dernière instance<sup>3</sup>. Le fait qu'une telle démarche soit recommandée pour prendre des décisions appropriées devrait entre-temps faire partie des convictions juridiques générales, surtout en raison de l'échange de vues favorisé par les colloques des juges européens de brevets, même si la mise en pratique n'aboutit pas toujours à des décisions concordantes, ce que l'on ne peut guère espérer, dans ces circonstances. L'important n'est pas de retenir les arguments d'autres tribunaux seulement lorsqu'ils viennent étayer notre propre opinion, mais aussi et surtout d'examiner soigneusement un avis divergent et, éventuellement, de l'accepter comme étant le meilleur.

Toutefois, la volonté de tenir compte d'interprétations différentes est souvent irréalisable, lorsqu'une interprétation comparative échoue du fait que ce sont justement les décisions étrangères, notamment celles qui sont rendues dans des actions en contrefaçon parallèles, qui ne sont pas du tout accessibles, ou alors seulement à grand-peine<sup>4</sup>. Il ne faut surtout pas laisser au hasard le soin de déterminer si les parties introduiront des décisions étrangères pertinentes dans la procédure ; il serait plutôt souhaitable, pour procéder d'office à une compa-

\*Präsidentin des Bundespatentgerichts, München

\*\*Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf

<sup>1</sup> vgl. insbesondere Absatz 2 der Präambel zum EPÜ.

<sup>2</sup> Straßburger Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente vom 27.11.1963.

<sup>3</sup> vgl. dazu im einzelnen z. B. Singer, Komm. z. EPÜ, 1989, Rdn. 3 vor Präambel; Rogge GRUR Int. 1996, 1111, 1114; Brinkhof, The desirability, necessity and feasibility of co-operation between courts in the field of European patent law, in "Zehn Jahre Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer im Europäischen Patentamt", S. 49 ff.

<sup>4</sup> Z. B. sind fremdsprachige Erkenntnisse zu übersetzen.

\* President of Federal Patents Court

\*\* Presiding Judge at the Düsseldorf Court of Appeal

<sup>1</sup> See in particular the second paragraph of the Preamble to the EPC.

<sup>2</sup> Strasbourg Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention dated 27 November 1963.

<sup>3</sup> See for further details eg Singer, Commentary on the EPC, 1989, Preliminary Observations point 3; Rogge GRUR Int. 1996, 1111, 1114; Brinkhof, The desirability, necessity and feasibility of co-operation between courts in the field of European patent law, in "Ten Years of European Patent Office Enlarged Board of Appeal Case Law", page 49 ff.

<sup>4</sup> Rulings in foreign languages have to be translated, for example.

\* Présidente du Tribunal fédéral allemand des brevets

\*\* Juge président à l'"Oberlandesgericht" (Tribunal régional supérieur) de Düsseldorf

<sup>1</sup> Cf. notamment paragraphe 2 du préambule de la CBE.

<sup>2</sup> Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, du 27.11.1963.

<sup>3</sup> cf. à ce propos en particulier par ex. Singer, Komm. z. EPÜ, 1989, numéro 3 avant le préambule; Rogge GRUR Int. 1996, 1111, 1114 ; Brinkhof, The desirability, necessity and feasibility of co-operation between courts in the field of European patent law, dans "Zehn Jahre Rechtsprechung der Grossen Beschwerdekammer im Europäischen Patentamt" ; p. 49 s.

<sup>4</sup> Les conclusions en langue étrangère doivent par ex. être traduites.

führende Rechtsvergleichung auf eine vom EPA zu erstellende mehrsprachige, systematisch geordnete<sup>5</sup> Entscheidungssammlung Zugriff nehmen könnte. Ein Anfang ist insoweit bereits gemacht worden, als im Amtsblatt des EPA inzwischen auch auf wichtige letztinstanzliche Entscheidungen nationaler Gerichte hingewiesen wird.

## 2. Die Bedeutung von Vorentscheidungen des EPA für die nationalen Gerichte in Nichtigkeitsverfahren über europäische Patente

Entscheidungen des EPA im Erteilungs- und Einspruchsverfahren haben – selbstverständlich – Auswirkungen auf nationale Gerichte, die über die Gültigkeit europäischer Patente zu befinden haben. Die Frage kann nur sein, welche rechtliche Qualität diesen "Auswirkungen" beizumessen ist.

2.1 Art. 138 EPÜ eröffnet bekanntlich den Vertragsstaaten die Möglichkeit, das europäische Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet des Vertragsstaates, für den es erteilt ist, für nichtig zu erklären, wenn einer der in Absatz 1 lit a)–e) abschließend genannten Nichtigkeitsgründe vorliegt. Von dieser Ermächtigung an den nationalen Gesetzgeber ist auch Gebrauch gemacht worden<sup>6</sup>. Soweit die nationalen Gerichte infolgedessen das europäische Patent – genauer den jeweiligen nationalen Teil des europäischen Bündel-Patents<sup>7</sup> – im Streitfall auf seinen Rechtsbestand überprüfen, haben sie die Vorentscheidungen des EPA zu berücksichtigen. Das wird wohl von niemandem in Frage gestellt, vielmehr wird auch in der nationalen Rechtsprechung<sup>8</sup> die besondere Sachkompetenz des EPA – insbesondere der Beschwerdekammern – sowohl in Rechtsfragen, d. h. vornehmlich bei der Auslegung der zentralen Rechtsbegriffe des EPÜ wie Neuheit und erfinderische Tätigkeit hervorgehoben. Der nationale Richter wird die Sachkompetenz des EPA anerkennen und seine Entscheidungen akzeptieren, wenn diese – was regelmäßig der Fall ist – sorgfältig und überzeugend begründet sind. Fundiert begründete Entscheidungen der Beschwerdekammern stehen insoweit durchaus Entscheidungen letztinstanzlicher nationaler Gerichte gleich, die – außerhalb des Instanzenzuges – jedenfalls in Deutschland grundsätzlich nur durch die Kraft ihrer Argumente Gefolgschaft beanspruchen können<sup>9</sup>.

2.2 Eine Bindung des nationalen Richters an Rechtsauffassungen und Entscheidungen insbesondere der Beschwerdekammern sieht das EPÜ hingegen nicht vor<sup>10</sup>. Das gilt auch für Erwägungen, die in den Gründen der Entscheidung über den Gegenstand der Erfindung angestellt werden. Sie sind zwar gewichtige sachverständige Stellungnahmen, die als solche vom nationalen Richter bei der Auslegung der Ansprüche zu beachten sind, sie können ihn aber nicht binden, zumal es nicht Aufgabe des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens ist, durch Auslegung des Inhalts erteilter Patentansprüche den Schutzbereich eines Patents zu bestimmen<sup>11</sup>.

Eine Bindungswirkung besteht auch dann nicht, wenn dieselben Unwirksamkeitsgründe, die bereits in einem das europäische Patent betreffenden Verfahren vor dem EPA ohne Erfolg vorgebracht worden waren, vor dem nationalen Gericht erneut geltend gemacht werden.

Der Bundesgerichtshof hat einen entsprechenden in einem Nichtigkeitsverfahren erhobenen Einwand des Patentinhabers in dem Urteil "Zahnkranzfräser"<sup>12</sup> zurückgewiesen und betont, die Bewertung des Standes der Technik durch das EPA sei zwar als sachverständige Stellungnahme von erheblichem Gewicht, jedoch müsse

cally classified<sup>5</sup> collection of decisions produced by the EPO. A start has already been made on this, since the EPO Official Journal now also makes reference to important decisions by national courts of last instance.

## 2. The importance of preliminary EPO decisions for the national courts in European patent revocation proceedings

EPO decisions in patent grant and opposition proceedings naturally have consequences for the national courts, which have to rule on the validity of European patents. The only question is what the legal quality of these "consequences" might be.

2.1 As you know, Art. 138 EPC allows contracting states to revoke a European patent with effect for the territory of the contracting state for which it is granted on one of the grounds for revocation listed in Art. 138(1)(a)–(e). Use has also been made of the powers granted to the national legislature under this article<sup>6</sup>. Where, therefore in the event of a dispute national courts review the validity of a European patent or, to be precise, the relevant national part of the European bundle of patents<sup>7</sup>, they must take the preliminary EPO decisions into account. Probably no one disputes this fact; on the contrary, national case law<sup>8</sup> also acknowledges the particular expertise of the EPO, especially the boards of appeal, on both technical matters and points of law, above all in the interpretation of the central legal concepts of the EPC, such as novelty and inventive step. The national judge will acknowledge the EPO's expertise and accept its decisions if they are carefully and convincingly reasoned, as is usually the case. Soundly reasoned board of appeal decisions are thus equivalent to decisions by national courts of last instance which, outside the successive stages of appeal, are followed only through the force of their arguments, at least in Germany<sup>9</sup>.

2.2 On the other hand, the EPC does not provide for the national judge to be bound by legal opinions and decisions, particularly those of the boards of appeal<sup>10</sup>. The same applies to deliberations on the subject-matter of the invention in the reasons for the decision. Although these opinions are important expert opinions to be taken into consideration as such by the national judge when interpreting the claims, they are not binding on him, especially as it is not the task of the opposition and opposition appeal proceedings to determine the scope of protection of a patent by interpreting the content of patent claims as granted<sup>11</sup>.

Nor is the national court bound by a previous decision if the same grounds for invalidity already unsuccessfully presented in proceedings before the EPO relating to the European patent are reasserted before the national court.

In the "Zahnkranzfräser"<sup>12</sup> judgment, the German Federal Court of Justice (BGH) rejected the patent proprietor's objection to this effect in revocation proceedings and stressed that, although the EPO's assessment of the prior art was an expert opinion and therefore carried considerable weight, the revocation proceedings had to

raison juridique, de pouvoir accéder à une collection multilingue de décisions classées systématiquement<sup>5</sup>, que l'OEB devrait constituer. Un premier pas a déjà été fait, en ce sens que le Journal officiel de l'OEB mentionne entre-temps aussi des décisions importantes rendues en dernière instance par des tribunaux nationaux.

## 2. Importance de décisions préalables de l'OEB pour les tribunaux nationaux statuant dans des actions en nullité de brevets européens

Les décisions rendues par l'OEB dans des procédures de délivrance et d'opposition ont bien entendu des répercussions sur les tribunaux nationaux qui ont à statuer sur la validité de brevets européens. La seule question qui se pose est de savoir quelle qualité juridique il faut attribuer à ces "répercussions".

2.1 Comme on le sait, l'article 138 CBE donne aux Etats contractants la possibilité de déclarer le brevet européen nul, avec effet sur le territoire de l'Etat pour lequel il a été délivré, dès lors qu'il existe un des motifs de nullité cités à la fin du paragraphe 1, lettres a) à e). Il a d'ailleurs été fait usage de cette autorisation donnée au législateur national<sup>6</sup>. Par conséquent, lorsque les tribunaux nationaux vérifient, en cas de litige, si le brevet européen – ou plus précisément la partie nationale du brevet européen en faisceau<sup>7</sup> – est valide, ils doivent tenir compte des décisions préalables rendues par l'OEB. Ce fait n'est remis en cause par personne ; bien au contraire, la jurisprudence nationale<sup>8</sup> ne manque pas de souligner la compétence particulière dont l'OEB – et notamment ses chambres de recours – disposent dans des questions d'ordre juridique, surtout pour l'interprétation des concepts juridiques essentiels de la CBE que sont la nouveauté et l'activité inventive. Le juge national reconnaît la compétence de l'OEB dans ce domaine et accepte ses décisions lorsqu'elles ont été motivées avec soin et de façon convaincante, ce qui est régulièrement le cas. Dès lors, les décisions des chambres de recours sont dans cette mesure parfaitement égales aux décisions de dernière instance des tribunaux nationaux qui, en dehors de l'instance, ne peuvent en principe prétendre que l'on s'y rallie que par la force de leurs arguments<sup>9</sup>, en Allemagne du moins.

2.2 Par contre, la CBE ne prévoit pas que les juges nationaux doivent se tenir à des avis juridiques et à des décisions, notamment des chambres de recours<sup>10</sup>. Cela vaut également pour les réflexions qui sont développées dans les motifs de la décision quant à l'objet de l'invention. S'il est vrai qu'elles constituent des avis d'experts ayant un poids certain, et qu'elles doivent être considérées en tant que telles par le juge national lorsqu'il interprète les revendications, elles ne sont pas pour autant contraignantes, car les procédures d'opposition et de recours sur opposition ne visent pas à définir l'étendue de la protection d'un brevet par le biais d'une interprétation du contenu des revendications délivrées<sup>11</sup>.

Cet effet de contrainte n'existe pas non plus lorsqu'une personne fait valoir devant le tribunal national les mêmes motifs d'annulation que ceux qui avaient déjà été avancés sans succès devant l'OEB pendant une procédure relative au brevet européen.

Dans le jugement "Zahnkranzfräser"<sup>12</sup>, le Bundesgerichtshof (Tribunal fédéral des brevets) a rejeté une objection correspondante du titulaire de brevet, qui avait été soulevée dans une action en nullité, en signalant que l'appréciation de l'état de la technique par l'OEB représentait certes un avis d'expert d'un poids considérable,

<sup>5</sup> etwa nach Patentnummern und EPÜ-Bestimmungen; vgl. auch die Anregung von Brinkhof GRUR Int. 1996, 1115, 1119.

<sup>6</sup> z. B. in Deutschland Art. II § 6 IntPatÜG.

<sup>7</sup> vgl. Art. 2 Abs. 2 EPÜ.

<sup>8</sup> z. B. House of Lords, GRUR Int 1996, 825, 826 – Terfenadin; BGH, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräser; vgl. auch Rogge a.a.O. S. 1114.

<sup>9</sup> anders im Vereinigten Königreich, vgl. z. B. Court of Appeal, Urt. v. 16.06.1995, Kastner v. Rizla Ltd. et al., GRUR Int. 1997, 374, 375, 377.

<sup>10</sup> Eine derartige Wirkung ist nach Art. 111 Abs. 2; 112 Abs. 3 EPÜ in den dort genannten Fällen nur für Organe des EPA vorgesehen.

<sup>11</sup> BGH, Urt. v. 5.5.1998 – X ZR 57/96 – WRP 1998, 883 ff. – Regenbecken.

<sup>12</sup> Urt. v. 4.5.1995, GRUR 1996, 757, 759.

<sup>5</sup> By patent numbers and EPC provisions, for example; see also the suggestion made by Brinkhof GRUR Int. 1996, 1115, 1119.

<sup>6</sup> eg in Germany Art. II Section 6 of the Law on International Patent Treaties (LIPT).

<sup>7</sup> See Art. 2(2) EPC.

<sup>8</sup> eg House of Lords, GRUR Int 1996, 825, 826 – Terfenadin; BGH, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräser; see also Rogge loc. cit. 1114.

<sup>9</sup> The situation is different in the United Kingdom, see eg Court of Appeal, judgment of 16 June 1995, Kastner v. Rizla Ltd. et al., GRUR Int. 1997, 374, 375, 377.

<sup>10</sup> Under Art. 111(2) and 112(3) EPC such an effect is specified only for EPO departments or boards in the cases referred to.

<sup>11</sup> BGH judgment of 5 May 1998 – X ZR 57/96 – WRP 1998, 883 ff – Regenbecken.

<sup>12</sup> Judgment of 4 May 1995, GRUR 1996, 757, 759.

<sup>5</sup> Par exemple en fonction des numéros de brevets et des dispositions de la CBE ; cf. également la suggestion de Brinkhof GRUR Int. 1996, 1115, 1119.

<sup>6</sup> Par ex. en Allemagne art. II, § 6 IntPatÜg.

<sup>7</sup> Cf. art. 2 (2) CBE.

<sup>8</sup> Par ex. House of Lords, GRUR Int 1996, 825, 826 – Terfenadin ; BGH, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräser ; cf. également Rogge à l'endroit précité, p. 1114.

<sup>9</sup> Contrairement au Royaume-Uni, cf. par ex. Court of Appeal, jugement du 16.6.1995, Kastner v. Rizla Ltd. et al., GRUR Int. 1997, 374, 375, 377.

<sup>10</sup> Cet effet est prévu aux art. 111(2) et 112(3) CBE, dans les cas qui y sont cités et uniquement pour des instances de l'OEB.

<sup>11</sup> BGH, jugement du 5.5.1998 – XZR 57/96 – WRP 1998, p. 883 s. – Regenbecken.

<sup>12</sup> Jugement du 4.5.1995, GRUR 1996, 757, 759.

im Nichtigkeitsverfahren ohne Einschränkung der gesamte Streitstoff berücksichtigt werden; dies folge notwendig aus der Funktion dieses Verfahrens und seines Verhältnisses zum Einspruchsverfahren<sup>13</sup>. Dabei ist wohl die Überlegung entscheidend gewesen, daß das EPÜ eine Beschränkung der durch Art. 138 gegebenen Ermächtigung durch eine im Verfahren vor dem EPA ergangene Entscheidung nicht vorsieht und auch das deutsche nationale Recht in die Prüfung des europäischen Patents im Nichtigkeitsverfahren vielmehr ausdrücklich und uneingeschränkt auch die Frage der Patentfähigkeit einbezieht, so daß für die deutschen Gerichte gleichsam von einer doppelten Ermächtigung auszugehen ist, den Rechtsbestand der europäischen Patente überprüfen zu können.

Im wesentlichen auf der gleichen Argumentationslinie bewegt sich der Court of Appeal<sup>14</sup> für das englische Recht unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Entscheidung "Zahnkranzfräser".

Dieses Beispiel zeigt, daß sich die nationalen Gerichte auch an der einschlägigen Rechtsprechung anderer Vertragsstaaten orientieren und zu übereinstimmenden Ergebnissen gelangen, wie überhaupt ein hohes Maß an Übereinstimmung bei der Lösung gleicher Rechts- und Tatfragen auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts festgestellt werden kann.

### 3. Divergierende Auslegung des EPÜ durch die nationalen Gerichte und das EPA

Es gibt aber auch Beispiele für divergierende Auslegungsergebnisse – und das sind vielleicht die interessanteren, weil sie die Notwendigkeit eines vertieften Meinungsaustausches exemplarisch belegen.

Ein instruktives Beispiel für die Diskussion der nationalen Gerichte untereinander und mit dem EPA ist die Kontroverse um die zutreffende Auslegung des Art. 55 (1) EPÜ, der die sog. unschädliche Offenbarung betrifft. Diese Bestimmung beruht auf Art. 4 (4) StrÜ. Weitgehend in der Formulierung übereinstimmende Regelungen finden sich im harmonisierten nationalen Patentrecht der meisten Vertragsstaaten<sup>15</sup>, so daß die Auslegung des Art. 55 EPÜ nicht ohne Rückwirkung auf diejenige der entsprechenden nationalen Bestimmungen – und umgekehrt – erfolgen kann.

Streitig ist u. a., ob bei der Berechnung der 6-Monatsfrist stets vom Tag der Patentanmeldung auszugehen ist oder ob im Falle einer Prioritätsanmeldung der Prioritätstag als Anmeldetag zu gelten hat. Diese Streitfrage hat durchaus praktische Bedeutung, denn wenn man der Meinung folgt, daß der Tag der Anmeldung maßgebend ist, ist der Anwendungsbereich des Art. 55 sehr stark eingeschränkt, weil europäische Patentanmeldungen nahezu alle die Priorität einer nationalen Erstanmeldung in Anspruch nehmen und hierbei die zwölfmonatige Prioritätsfrist des Art. 87 (1) EPÜ weitgehend ausgenutzt wird<sup>16</sup>.

3.1 Der Gerichtshof Den Haag<sup>17</sup> und der Hoge Raad<sup>18</sup> haben wohl nicht zuletzt aus diesem Grunde befürwortet, das Prioritätsdatum auch bei der Berechnung der Frist des Art. 55 (1) EPÜ als maßgebend anzusehen; der Hoge Raad führt dabei aus, der Zweck von Art. 55 EPÜ – Schutz der Antragsteller – werde nicht zur Geltung

consider the whole of the matter in dispute without reservation; this inevitably followed from the function of those proceedings and their relationship with the opposition proceedings<sup>13</sup>. The reason for this view was probably that the EPC does not restrict the powers given under Art. 138 by a decision issued in proceedings before the EPO and German national law also explicitly and unreservedly includes the issue of patentability when a European patent is examined in revocation proceedings; the German courts can therefore be regarded as having, as it were, a two-fold power to review the validity of European patents.

The UK Court of Appeal<sup>14</sup> argues along more or less the same lines for English law, explicitly referring to the "Zahnkranzfräser" decision.

This example shows that national courts are also guided by the relevant case law of other contracting states and come to similar conclusions as to how a high degree of consistency can be established in solving the same points of law and fact in the field of European patent law.

### 3. Divergent interpretation of the EPC by the national courts and the EPO

There are, however, also examples of divergent interpretations, and these are perhaps the more interesting cases because they are prime examples of the need for a greater exchange of opinion.

One useful example of the discussion among the national courts and between national courts and the EPO is the controversy surrounding the correct interpretation of Art. 55(1) EPC. This concerns what is known as non-prejudicial disclosure and is based on Art. 4(4) of the Strasbourg Convention. Provisions with largely similar wording can be found in the harmonised national patent law of most contracting states<sup>15</sup>. Art. 55 EPC cannot therefore be interpreted without affecting the interpretation of the corresponding national provisions and vice versa.

One debatable point is whether the six-month period must always be calculated from the date of the patent application or whether, in the event of a priority application, the priority date has to be deemed the filing date. This issue is of great practical significance: if the date of the patent application is taken as the reference date, the scope of Art. 55 is very much restricted, since European patent applications almost all claim the priority of a national first filing and so largely enjoy the 12-month priority period of Art. 87(1) EPC<sup>16</sup>.

3.1 This was probably one of the reasons why the Hague Gerichtshof<sup>17</sup> and the Hoge Raad<sup>18</sup> decided to regard the priority date as decisive when calculating the Art. 55(1) EPC period; the Hoge Raad held that the purpose of Art. 55 EPC (to protect applicants) is not fulfilled if this provision is interpreted literally in cases where



mais que dans l'action en nullité, il fallait tenir compte sans restriction de tout l'objet du litige ; cela résulte nécessairement du rôle de cette procédure et du rapport qu'elle entretient avec la procédure d'opposition<sup>13</sup>. Toutefois, l'aspect déterminant en l'occurrence est la réflexion selon laquelle la CBE ne prévoit pas la possibilité de limiter le pouvoir conféré par l'article 138 au moyen d'une décision rendue pendant la procédure devant l'OEB, et aussi le fait que le droit allemand intègre expressément et sans limite la question de la brevetabilité dans l'examen du brevet européen, au cours de l'action en nullité, de sorte qu'il faut partir du principe que les tribunaux allemands sont pour ainsi dire doublement habilités à vérifier la validité des brevets européens.

La "Court of Appeal"<sup>14</sup> suit essentiellement le même raisonnement en droit anglais, en se référant expressément à la décision "Zahnkranzfräser".

Cet exemple montre que les tribunaux nationaux s'inspirent également de la jurisprudence pertinente d'autres Etats contractants et qu'ils aboutissent à des résultats concordants, et à quel point même on constate une grande concordance dans les solutions apportées à des questions de droit et de fait identiques en droit européen des brevets.

### 3. Interprétations divergentes de la CBE par les tribunaux nationaux et l'OEB

Cependant, il existe aussi des exemples d'interprétations divergentes, et ce sont peut-être les plus intéressants, parce qu'ils illustrent au mieux la nécessité d'approfondir l'échange d'opinions.

Un exemple instructif de discussion menée par les tribunaux nationaux entre eux et avec l'OEB est la controverse relative à l'interprétation exacte de l'art. 55 (1) CBE, qui concerne ce que l'on appelle la divulgation non opposable. Cette disposition est basée sur l'art. 4 (4) CStr. On retrouve des règles qui concordent largement au niveau du texte dans le droit national des brevets harmonisé de la plupart des Etats contractants<sup>15</sup>, de sorte qu'il n'est pas possible d'interpréter l'art. 55 CBE sans répercussions sur l'interprétation des dispositions nationales correspondantes, et inversement.

Un point controversé est notamment la question de savoir si, pour le calcul du délai de six mois, il convient toujours de se baser sur la date de dépôt de la demande de brevet ou si, dans le cas d'une demande ouvrant un droit de priorité, c'est la date de priorité qu'il faut considérer comme date de dépôt. Cette question litigieuse revêt une importance tout à fait pratique, car si l'on suit le point de vue que c'est la date de dépôt qui est déterminante, le champ d'application de l'art. 55 CBE s'en trouve très restreint, puisque les demandes de brevet européen revendiquent presque toutes la priorité d'une première demande nationale, et que le délai de priorité de douze mois prévu à l'art. 87 (1) CBE est largement utilisé en l'occurrence<sup>16</sup>.

3.1 C'est surtout pour ce motif que la "Gerechtshof" (Cour de justice) de La Haye<sup>17</sup> et la "Hoge Raad" (Cour de cassation)<sup>18</sup> ont préconisé de considérer également la date de priorité comme déterminante pour le calcul du délai prévu à l'art. 55 (1) CBE ; la "Hoge Raad" explique en l'occurrence que l'art. 55 CBE, à savoir la protection

<sup>13</sup> ebenso im Urt. v. 5.5.1998, s. o. Fußnote 10.

<sup>14</sup> Urt. vom 20.03.1998 in dem Verletzungsverfahren Buehler AG v. Chronos Richardson Ltd.

<sup>15</sup> z. B. § 3 Abs. 4 des deutschen PatG 1981 und der Überblick bei Loth, Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, 1990, Art. 55 Rdn. 10-22.

<sup>16</sup> vgl. z. B. Günzel, Festschrift Nirk, 1992, 441, 452; Loth, a.a.O. Art. 55 Rdn. 65 u. Fußnote 156.

<sup>17</sup> Urt. v. 3.2.1994, GRUR Int. 1995, 253, 254 – "Follikelstimulationshormon I".

<sup>18</sup> Urt. v. 23.6.1995, GRUR Int. 1997, 838, 839 – "Follikelstimulationshormon II".

<sup>13</sup> Similarly in the judgment of 5 May 1998, see footnote 10 above.

<sup>14</sup> Judgment of 20 March 1998 in the infringement proceedings Buehler AG v. Chronos Richardson Ltd.

<sup>15</sup> eg Section 3(4) of the 1981 German Patent Law (PatG) and the overview in Loth, Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, 1990, Art. 55 points 10-22.

<sup>16</sup> See eg Günzel, Festschrift Nirk, 1992, 441, 452; Loth, loc. cit. Art. 55 point 65 and footnote 156.

<sup>17</sup> Judgment of 3 February 1994, GRUR Int. 1995, 253, 254 – "Follikelstimulationshormon I".

<sup>18</sup> Judgment of 23 June 1995, GRUR Int. 1997, 838, 839 – "Follikelstimulationshormon II".

<sup>13</sup> Cf. également jugement du 5.5.1998, cf. note en bas de page n° 10 ci-dessus.

<sup>14</sup> Jugement du 20.3.1998 dans la procédure en contrefaçon Buehler AG v. Chronos Richardson Ltd.

<sup>15</sup> Par ex. § 3, alinéa 4 de la Loi allemande sur les brevets de 1981 et Loth (résumé), Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, 1990, art. 55, n° 10-22.

<sup>16</sup> Cf. par ex. Günzel, Festschrift Nirk, 1992, 441, 452 ; Loth, à l'endroit précité, art. 55, n° 65 et note en bas de page n° 156.

<sup>17</sup> Jugement du 3.2.1994, GRUR Int. 1995, 253, 254 – "Follikelstimulationshormon I".

<sup>18</sup> Jugement du 23.6.1995, GRUR Int. 1997, 838, 839 – "Follikelstimulationshormon II".

gebracht, falls man diese Bestimmung in den Fällen, in denen ein Prioritätsrecht existiere, wörtlich auslege. Der Gerichtshof berief sich zudem auf eine Entscheidung einer Einspruchsabteilung des EPA<sup>19</sup>, die zum selben Ergebnis gelangt sei.

3.2 Die Beschwerdekammern des EPA<sup>20</sup> haben die Rechtsfrage zwar erörtert, aber bisher noch nicht abschließend beantwortet. In der Sache T 436/92 verneinte die Beschwerdekammer eine unschädliche Offenbarung, weil der vom Patentinhaber geltend gemachte Mißbrauch nicht vorliege, stellte aber beiläufig fest, daß nach ihrer Ansicht Art. 55 EPÜ auf Ereignisse vor dem Prioritätstag Anwendung finde. Es scheint, daß die Kammer sich dabei vor allem – ebenso wie die niederländischen Gerichte – von der Erwägung leiten ließ, daß bei einem Abstellen auf den Anmeldetag insbesondere das Recht, einen Mißbrauch nach Art. 55 (1) lit a EPÜ geltend zu machen, nahezu bedeutungslos sei, denn sie referiert ausführlich die diesbezügliche Argumentation des beschwerdeführenden Patentinhabers.

3.3 Die gegenteilige Meinung haben das Schweizerische Bundesgericht<sup>21</sup> und der Bundesgerichtshof vertreten. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung "Corioliskraft"<sup>22</sup> zur Auslegung von mit Art. 55 (1) EPÜ inhaltsgleichen nationalen deutschen Bestimmungen<sup>23</sup> rechtsvergleichend die Regelung des EPÜ herangezogen und in Übereinstimmung mit der Auffassung des Schweizerischen Bundesgerichts gewertet.

3.4 Welche Auffassung ist nun die "richtigere"? Vertretbare Argumente lassen sich wohl für jede der dargestellten Meinungen finden. Sollte die Streitfrage beim EPA oder bei einem nationalen Gericht in Zukunft relevant werden, so wird man sich dort jedoch im einzelnen mit dem aufgezeigten Meinungsstand befassen müssen.

Dabei werden insbesondere folgende Argumente zu berücksichtigen und abzuwägen sein: Das EPÜ ist ein internationaler Vertrag und als solcher in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Völkerrechts auszulegen. Vorrang hat danach der Wortlaut, so wie er nach Treu und Glauben im Hinblick auf den Vertragszweck zu verstehen ist<sup>24</sup>. Nach dem Wortlaut stellt Art. 55 (1) EPÜ auf den Tag der "Einreichung der europäischen Patentanmeldung" ab<sup>25</sup>. Bestätigt wird dies durch Art. 89 EPÜ, wonach der Prioritätstag als Tag der europäischen Patentanmeldung lediglich im Rahmen von Art. 54 (2) und (3) sowie des Art. 60 (2) EPÜ gilt.

In der Sache T 585/92 hatte denn auch die Beschwerdekammer<sup>26</sup> akzeptiert, daß nach den für die Auslegung von Verträgen geltenden Regeln den Begriffen "Einreichung der europäischen Patentanmeldung" in Art. 55 und "Tag der europäischen Patentanmeldung" in Art. 89 EPÜ tatsächlich eine unterschiedliche Bedeutung zukomme.

Das Argument, in Art. 89 EPÜ sei Art. 56 EPÜ auch nicht erwähnt und gleichwohl beurteile sich das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nach dem Prioritätsdatum<sup>27</sup>, überzeugt wohl nicht, weil es einer solchen Verweisung nicht bedurfte; diese Rechtsfolge ergibt sich durch die in Art. 89 angeordnete Ersetzung des Anmeldetages durch den Prioritätstag für die Ermittlung des Standes der Technik automatisch<sup>28</sup>.

Der bereits angesprochene Gesichtspunkt, daß bei der Auslegung internationaler Verträge gerade auch der Zusammenhang mit harmonisierten nationalen und internationalen Vorschriften und der diesbezüglichen

there is a prior right. The Gerichtshof also relied on a decision by an EPO opposition division<sup>19</sup>, which had reached the same conclusion.

3.2 Although the EPO boards of appeal<sup>20</sup> have discussed this point of law, they have not provided a conclusive answer to the problem. In T 436/92 the board did not find there had been a non-prejudicial disclosure because there had been no abuse as alleged by the patent proprietor; the board stated in passing, however, that in its view Art. 55 EPC applied to events before the priority date. It appears that, like the Netherlands courts, the board was mainly guided by the consideration that, if the filing date was taken as the reference date, the right to assert an abuse under Art. 55(1)(a) EPC, in particular, was virtually meaningless; this was apparently the board's view since it presents the patent proprietor's (appellant's) detailed arguments in this regard.

3.3 The Swiss Federal Supreme Court<sup>21</sup> and the German Federal Court of Justice (BGH) have taken the opposite view. In its "Corioliskraft"<sup>22</sup> decision on the interpretation of national German provisions<sup>23</sup> identical in content to Art. 55(1) EPC, the BGH cited the EPC provision when making a comparison of the law and ruled in conformity with the view taken by the Swiss Federal Supreme Court.

3.4 Which view is therefore the "more correct"? There are probably tenable arguments for each of the views presented. If the issue becomes significant before the EPO or a national court in future, however, the various opinions expressed will have to be discussed in detail in each case.

The following arguments will need to be examined and considered in particular: the EPC is an international treaty and, as such, is to be interpreted in accordance with the principles of international law. Priority must accordingly be given to the wording as construed in good faith in the light of the purpose of the treaty<sup>24</sup>. According to its wording, Art. 55(1) EPC takes the date of "filing of the European patent application" as the reference date<sup>25</sup>. This is confirmed by Art. 89 EPC, according to which the date of priority counts as the date of filing of the European patent application only for the purposes of Art. 54(2) and (3) and Art. 60(2) EPC.

In T 585/92, the board of appeal<sup>26</sup> also accepted that, according to the rules governing the interpretation of treaties, the terms "filing of the European patent application" in Art. 55 and "date of filing of the European patent application" in Art. 89 EPC actually had a different meaning.

The argument that Art. 89 EPC does not mention Art. 56 EPC, even though the presence of an inventive step is assessed according to the priority date<sup>27</sup>, is not very convincing because no such reference was needed; this legal consequence follows automatically from the replacement of the filing date by the priority date for the purpose of establishing the state of the art, as ordered in Art. 89<sup>28</sup>.

The need to consider the interpretation of international treaties in relation to harmonised national and international regulations and interpretation practice, as already mentioned, could be a reason for endorsing the view

des demandeurs, ne déploierait pas tous ses effets si cette disposition était interprétée littéralement dans les cas où existe un droit de priorité. La "Gerechthof" a en outre invoqué une décision rendue par une division d'opposition de l'OEB<sup>19</sup>, qui était arrivée à la même conclusion.

3.2 Les chambres de recours de l'OEB<sup>20</sup> ont certes examiné cette question de droit, mais n'y ont à ce jour pas encore apporté de réponse définitive. Dans l'affaire T 436/92, la chambre de recours n'a pas admis la divul-gation non opposable, au motif que l'abus que le titulaire du brevet avait invoqué n'existait pas, mais elle a fait observer au passage qu'à son avis, l'art. 55 CBE était applicable à des faits survenus avant la date de priorité. Il semble qu'en prenant cette décision, la chambre, comme les tribunaux néerlandais, se soit surtout laissé guider par la considération que si l'on tient compte de la date de dépôt, le droit d'invoquer un abus au titre de l'article 55 (1) a) CBE, risque notamment de perdre toute sa signification, car elle expose en détail les arguments invoqués à ce propos par le titulaire du brevet requérant.

3.3 Le Tribunal fédéral suisse<sup>21</sup> et le "Bundesgerichtshof" (Tribunal fédéral allemand) ont défendu le point de vue opposé. Dans sa décision "Corioliskraft"<sup>22</sup> portant sur l'interprétation de dispositions allemandes ayant un contenu identique à l'art. 55 (1) CBE<sup>23</sup>, le "Bundesgerichtshof" s'est référé aux dispositions de la CBE pour effectuer une comparaison juridique, et son appréciation correspondait à celle du Tribunal fédéral suisse.

3.4 Quel est l'avis le "plus juste" ? Il existe certainement des arguments valables à l'appui des deux points de vue exposés. Si cette question litigieuse devait un jour se poser à l'OEB ou à un tribunal national, il faudra pour-tant examiner en détail les opinions présentées.

A cette occasion, il conviendra notamment de tenir compte des arguments ci-après et de les soupeser avec soin : la CBE est un traité international et doit à ce titre être interprétée conformément aux principes du droit international public. C'est-à-dire qu'il faut donner la priorité au texte, tel qu'il doit être compris de bonne foi eu égard au but du traité<sup>24</sup>. Selon le texte, l'art. 55 (1) CBE tient compte de la date du "dépôt de la demande de brevet européen".<sup>25</sup> Cette interprétation est confirmée par l'art. 89 CBE, aux termes duquel la date de priorité considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen n'est applicable que dans le cadre des art. 54 (2) et (3), et 60 (2) CBE.

Dans l'affaire T 585/92, la chambre de recours<sup>26</sup> avait d'ailleurs accepté que, conformément aux règles applicables à l'interprétation des traités, une signifi-cation différente soit effectivement attribuée aux termes "dépôt de la demande de brevet européen" à l'art. 55 et "date de la demande de brevet européen" à l'art. 89 CBE.

L'argument selon lequel l'art. 56 CBE n'est pas non plus mentionné à l'art. 89 CBE, alors que l'existence d'une activité inventive s'apprécie d'après la date de priorité<sup>27</sup>, n'est pas convaincant, parce que ce renvoi n'est pas nécessaire ; cette conséquence juridique découle auto-matiquement du remplacement, à l'article 89 CBE, de la date de dépôt par la date de priorité pour la déter-mination de l'état de la technique<sup>28</sup>.

Le point de vue évoqué au sujet de l'interprétation des traités internationaux, à savoir qu'il importe d'examiner aussi leur rapport avec les dispositions nationales et internationales harmonisées et la pratique d'interpréta-

<sup>19</sup> v. 8.7.1991, EPOR 1992, 79.

<sup>20</sup> T 173/83, 1.7.1985, ABI. EPA 1987, 465, 468 = GRUR Int. 1988, 246 – Antioxidans/ Telecommunications; T 585/92, 9.2.1995, ABI. EPA 1996, 129, 132 = GRUR Int. 1996, 725 – desodorierendes Reinigungsmittel/UNILEVER; T 436/92, 20.3.1995, Sonderausgabe ABI. EPA 1996, 22, 23.

<sup>21</sup> Urt. v. 19.8.1991, GRUR Int. 192, 293, 295 – Stapelvorrichtung – m.w.N.

<sup>22</sup> Urt. v. 5.12.1995, GRUR 1996, 349 ff. m.w.N.

<sup>23</sup> Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 IntPatÜG u. § 3 Abs. 4 PatG 1981.

<sup>24</sup> vgl. auch Gr. Beschwerdekammer GRUR Int. 1985, 193 unter Hinweis auf das Wiener Übereinkommen für das Recht der Verträge vom 23.5.1969.

<sup>25</sup> In den nach Art. 177 EPÜ ebenfalls verbindlichen weiteren Amtssprachen wird von "filing of the European patent application" bzw. von "le dépôt de la demande de brevet européen" gesprochen.

<sup>26</sup> s. o. Fußnote 20.

<sup>27</sup> vgl. Loth a.a.O. Rdn. 64.

<sup>28</sup> so zutreffend Günzel a.a.O.

<sup>19</sup> Dated 8 July 1991, EPOR 1992, 79.

<sup>20</sup> T 173/83, 1 July 1985, OJ EPO 1987, 465, 468 = GRUR Int. 1988, 246 – Antioxidant/ Telecommunications; T 585/92, 9 February 1995, OJ EPO 1996, 129, 132 = GRUR Int. 1996, 725 – Deodorant detergent/UNILEVER; T 436/92, 20 March 1995, Special issue OJ EPO 1996, 22, 23.

<sup>21</sup> Judgment of 19 August 1991, GRUR Int. 192, 293, 295 – Stapelvorrichtung – with further references.

<sup>22</sup> Judgment of 5 December 1995, GRUR 1996, 349 ff with further references.

<sup>23</sup> Art. XI Section 3(6), second sentence, LIPT and Section 3(4) PatG 1981.

<sup>24</sup> See also Enlarged Board of Appeal GRUR Int. 1985, 193, with reference to the Vienna Convention on the Law of Treaties dated 23 May 1969.

<sup>25</sup> In the other official languages, each of which also gives rise to an authentic text according to Art. 177 EPC, this phrase is rendered "Einreichung der europäischen Patentanmeldung" and "le dépôt de la demande de brevet européen" respectively.

<sup>26</sup> See footnote 20 above.

<sup>27</sup> See Loth loc. cit. point 64.

<sup>28</sup> This is the apposite view of Günzel, loc. cit.

<sup>19</sup> du 8.7.1991, EPOR 1992, 79.

<sup>20</sup> T 173/83, 1.7.1985, JO OEB 1987, 465, 468 = GRUR Int. 1988, 246 – Antioxydant/ Télécommunications ; T 585/92, 9.2.1995, JO OEB 1996, 129, 132 = GRUR Int. 1996, 725 – Composition détergente déodorante/UNILEVER ; T 436/92, 20.3.1995, édition spéciale JO OEB 1996, 22, 23.

<sup>21</sup> Jugement du 19.8.1991, GRUR Int. 192, 293, 295 – Stapelvorrichtung – avec autres références.

<sup>22</sup> Jugement du 5.12.1995, GRUR 1996, 349 et suiv., avec autres références.

<sup>23</sup> Art. XI, § 3, alinéa 6, 2<sup>e</sup> phrase IntPatÜG et § 3, alinéa 4 Loi allemande sur les brevets de 1981.

<sup>24</sup> Cf. également Grande Chambre de recours GRUR Int. 1985, 193, avec référence à la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23.5.1969.

<sup>25</sup> Dans les autres langues officielles, tout aussi contraignantes selon l'art. 177 CBE, il est question du "filing of the European patent application" ou de l'"Einreichung der europäischen Patentanmeldung".

<sup>26</sup> Cf. note en bas de page n° 20.

<sup>27</sup> Cf. Loth à l'endroit précité, n° 64.

<sup>28</sup> Cf. à juste titre Günzel, à l'endroit précité.

Auslegungspraxis gesehen werden muß, könnte ebenfalls dafür sprechen, der Auffassung des Schweizerischen Bundesgerichts und des Bundesgerichtshofs, die sich beide auch mit der Entstehungsgeschichte unter Berücksichtigung des Art. 4 StrÜ befassen, zu folgen. Dabei kann die Entscheidung des Schweizerischen Bundesgerichts nicht (jedenfalls nicht mehr), wie dies in der Entscheidung T 585/92<sup>29</sup> des EPA nach meinem Eindruck anklingt, als Einzelentscheidung mehr oder weniger zufälligen Charakters gewertet werden.

Zweckmäßigkeitüberlegungen allein können, wie das Schweizerische Bundesgericht wohl zu Recht vermerkt, eine vom eindeutigen Wortlaut abweichende Auslegung nicht rechtfertigen<sup>30</sup>. Aber wahrscheinlich werden wir in absehbarer Zukunft von der Großen Beschwerdekammer erfahren, welche Argumente dort als die überzeugenderen angesehen werden<sup>31</sup>.

#### 4. Divergierende Gerichtsentscheidungen zum Schutzbereich des europäischen Patents

Anlaß für gegensätzliche Gerichtsentscheidungen in den Vertragsstaaten des EPÜ gibt immer wieder Art. 69 (1) EPÜ nebst Auslegungsprotokoll<sup>32</sup>.

Die Formulierung, daß der Schutzbereich durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind, wirft die Frage auf, ob es mit Art. 69 (1) EPÜ – und den damit harmonisierten und Art. 8 (3) StrÜ nachgebildeten nationalen Regelungen – vereinbar ist, bei der Bestimmung des Schutzbereichs auch Vorgänge aus den Akten des Erteilungs- und Einspruchsverfahrens zu berücksichtigen, die in den Ansprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen keinen Niederschlag gefunden haben.

Dabei soll hier der Fall erörtert werden, daß sich ein Patentanmelder – veranlaßt durch entgegengehaltenen Stand der Technik – im Erteilungs-, Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren über den Gegenstand seines Schutzbegehrens in einer Weise äußert, die einen Fachmann, wenn er mit diesen Äußerungen konfrontiert würde, zu der Annahme veranlassen müßte, der Gegenstand des Patents<sup>33</sup> sei enger als derjenige des angemeldeten Anspruchs, es aber aus welchen Gründen auch immer verabsäumt wurde, die Ansprüche oder die Beschreibung entsprechend zu fassen oder zu ändern.

4.1 Ein solcher Sachverhalt lag der Entscheidung des Bundesgerichtshofs "Weichvorrichtung II"<sup>34</sup> zugrunde, die in einem Verletzungsprozeß erging. Nach dem von den Verletzungsgerichten zu beurteilenden Sachverhalt hatte der Anmelder in einem ein deutsches Patent betreffenden Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht angesichts eines entgegengehaltenen Standes der Technik ausdrücklich erklärt, er begehre für eine bestimmte Ausführungsform keinen Patentschutz, ohne daß das Bundespatentgericht diese Erklärung zum Anlaß genommen hatte, das Patent zu versagen oder nur beschränkt zu erteilen. Die Besonderheit jenes konkreten Falles bestand dabei darin, daß die spätere Beklagte des Verletzungsprozesses als Einsprechende beteiligt war. Der Bundesgerichtshof hat das klageabweisende Urteil der Vorinstanz mit der Begründung bestätigt, mit der Klage werde angesichts des Verhaltens des Anmelders im vorausgegangenen Einspruchsbeschwerdeverfahren gegen die Grundsätze von Treu und Glauben unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Rechtsausübung (*venire contra factum proprium*) verstoßen.

taken by the Swiss Federal Supreme Court and the BGH, both of which are also concerned with the "travaux préparatoires" in the light of Art. 4 of the Strasbourg Convention. The Swiss Federal Supreme Court decision cannot (or cannot any longer) be viewed as a chance individual decision; as far as I can see, this is the impression given in EPO decision T 585/92<sup>29</sup>.

As the Swiss Federal Supreme Court no doubt rightly points out, considerations of expediency on their own cannot justify an interpretation which differs from a provision's unambiguous wording<sup>30</sup>. In the foreseeable future, however, we shall probably learn from the Enlarged Board of Appeal which arguments are regarded as the more convincing<sup>31</sup>.

#### 4. Divergent court decisions on the extent of protection of the European patent

Art. 69(1) EPC, together with the Protocol on its Interpretation<sup>32</sup>, is repeatedly the reason for conflicting court decisions in the EPC contracting states.

The wording that the extent of protection is determined by the terms of the claims, the description and drawings being used to interpret the claims, raises the question of whether, when determining the extent of protection, the inclusion of any documents from the patent grant and opposition proceedings files not reflected in the claims, description or drawings is compatible with Art. 69(1) EPC and the national rules harmonised therewith and modelled on Art. 8(3) of the Strasbourg Convention.

At this point we shall consider the case where, as a result of cited prior art, a patent applicant expresses the subject-matter of his application in the patent grant, opposition or opposition appeal proceedings in such a way that a person skilled in the art faced with these statements would have to assume that the subject-matter of the patent<sup>33</sup> was narrower than that of the claim as filed; for whatever reasons, however, the applicant failed to draft or amend the claims or description accordingly.

4.1 These were the facts underlying the German Federal Court of Justice (BGH) "Weichvorrichtung II"<sup>34</sup> decision, which was issued in infringement proceedings. According to the facts of the case to be considered by the infringement courts, on the basis of cited prior art the applicant stated expressly in opposition appeal proceedings relating to a German patent before the German Federal Patent Court (BPG) that he was not claiming patent protection for a specific embodiment; yet the BPG did not refuse the patent or grant it with limited scope on the basis of this statement. This particular case was special because the party which later became the defendant in the infringement case was a party to the proceedings as an opponent. The BGH confirmed the lower court's dismissal of the action on the ground that, in view of the applicant's behaviour in the prior opposition appeal proceedings, the action infringed the principles of good faith in the sense that it was the improper exercise of a right (*venire contra factum proprium*).

tion en la matière, pourrait également inciter à suivre l'avis du Tribunal fédéral suisse et du "Bundesgerichtshof", qui examinent tous deux la genèse en tenant compte de l'art. 4 CStr. A ce propos, la décision du Tribunal fédéral suisse ne peut plus être considérée comme une décision isolée, de nature plus ou moins fortuite, comme cela est, me semble-t-il, évoqué dans la décision T 585/92<sup>29</sup> de l'OEB.

Ainsi que le fait remarquer à bon droit le Tribunal fédéral suisse, des considérations d'opportunité ne sauraient pas à elles seules justifier une interprétation qui s'écarte d'un texte sans équivoque.<sup>30</sup> Toutefois, la Grande Chambre de recours nous apprendra probablement dans un avenir proche quels sont les arguments à considérer comme les plus convaincants à cet égard<sup>31</sup>.

#### 4. Décisions divergentes des tribunaux concernant l'étendue de la protection conférée par le brevet européen

L'art. 69 (1) CBE et son protocole d'interprétation<sup>32</sup> donnent régulièrement lieu à des décisions contradictoires des tribunaux dans les Etats parties à la CBE.

L'énoncé selon lequel l'étendue de la protection est déterminée par la teneur des revendications – la description et les dessins devant toutefois servir à interpréter les revendications – pose la question de savoir s'il est compatible avec l'art. 69 (1) CBE, ainsi qu'avec les dispositions nationales alignées sur lui et inspirées de l'art. 8 (3) CStr, de déterminer l'étendue de la protection en tenant également compte d'éléments qui sont issus des procédures de délivrance ou d'opposition, et n'ont pas eu de répercussion sur les revendications, la description et les dessins.

A ce propos, il convient d'examiner ici le cas d'un demandeur de brevet qui, au cours de la procédure de délivrance, d'opposition ou de recours sur opposition, et en raison d'antériorités, s'exprime à propos de l'objet qu'il souhaite protéger d'une façon telle que l'homme du métier qui y serait confronté supposerait forcément que l'objet du brevet<sup>33</sup> est plus étroit que celui de la revendication déposée, mais que pour une quelconque raison, les revendications ou la description n'ont jamais été rédigées ou modifiées en conséquence.

4.1 Une situation de ce type était à l'origine de la décision du "Bundesgerichtshof" ("Weichvorrichtung II"<sup>34</sup>), rendue dans une action en contrefaçon. Dans une affaire à juger par les tribunaux compétents en matière de contrefaçon, le demandeur avait, pendant une procédure de recours sur opposition relative à un brevet allemand en instance devant le "Bundespatentgericht" (Tribunal fédéral des brevets), expressément déclaré au sujet d'un état de la technique qui lui était objecté, qu'il ne souhaitait pas de protection pour un certain mode d'exécution. Le "Bundespatentgericht" n'a pas pris cette déclaration comme motif pour refuser le brevet ou le délivrer, mais en le limitant. La particularité de ce cas concret réside en ce que la personne accusée ultérieurement dans la procédure en contrefaçon était partie à la procédure en tant qu'opposante. Le "Bundesgerichtshof" a confirmé le jugement de débouté de l'instance précédente en motivant sa décision par le fait qu'en raison du comportement du demandeur dans la procédure de recours sur opposition qui avait précédé, la plainte contrevenait aux principes de la bonne foi du point de vue de l'exercice inadmissible d'un droit (venire contra factum proprium).

<sup>29</sup> ABI. EPA 1996, 129, 132 – s. o. Fußnote 20.

<sup>30</sup> Das in der Entscheidung T 436/92 des EPA wiedergegebene Argument des beschwerdeführenden Patentinhabers, die vom Schweizerischen Bundesgericht und vom Bundesgerichtshof befürwortete Auslegung stehe in Widerspruch zu Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ), ist schon deshalb nicht tragfähig, weil diese Übereinkunft keine Regelung über Neuheitsschonfristen enthält; vgl. auch BGH GRUR 1971, 214, 215 – customer prints.

<sup>31</sup> Die Frage ist inzwischen der Gr. Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt worden und ist dort unter der Bezeichnung G 3/98 anhängig.

<sup>32</sup> vgl. z. B. den Tagungsbericht zur Fallstudie "Epilady" auf dem 6. Symposium europäischer Patentrichter in GRUR Int. 1993, 414, 416/417 m.w.N. zu den divergierenden Gerichtsentscheidungen u. die in GRUR Int. 1997, 368 ff. veröffentlichten Entscheidungen des Patents Court und des Court of Appeal zur "Äquivalenzformel".

<sup>33</sup> vgl. Art. 84; 123 Abs. 2 EPÜ.

<sup>34</sup> Urt. v. 5.6.1997 Mitt. 1997, 364 = NJW 1997, 3377.

<sup>29</sup> OJ EPO 1996, 129, 132 – see footnote 20 above.

<sup>30</sup> The patent proprietor's (appellant's) argument reproduced in EPO decision T 436/92, namely that the interpretation advocated by the Swiss Federal Supreme Court and the BGH conflicted with Art. 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, is untenable, if only because this Convention does not contain any ruling on periods of grace for non-prejudicial disclosures; see also BGH GRUR 1971, 214, 215 – customer prints.

<sup>31</sup> This point has now been referred to the Enlarged Board of Appeal for decision and is pending before it under reference G 3/98.

<sup>32</sup> See eg the report on the "Epilady" case study at the Sixth Symposium of European Patent Judges in GRUR Int. 1993, 414, 416/417 with further references on the diverging court decisions, and the UK Patents Court and Court of Appeal decisions on the "equivalence formula" published in GRUR Int. 1997, 368 ff.

<sup>33</sup> See Art. 84 and 123(2) EPC.

<sup>34</sup> Judgment of 5 June 1997 Mitt. 1997, 364 = NJW 1997, 3377.

<sup>29</sup> JO OEB 1996, 129, 132 – cf. supra note en bas de page n° 20.

<sup>30</sup> L'argument du titulaire de brevet requérant, reproduit dans la décision T 436/92 de l'OEB, et selon lequel l'interprétation préconisée par le Tribunal fédéral suisse et le "Bundesgerichtshof" est contraire à l'art. 4 de la Convention de Paris, n'est pas acceptable, ne fût-ce que parce que cette convention ne contient aucune disposition sur les délais de grâce quant à la nouveauté; cf. également BGH GRUR 1971, 214, 215 – Customer prints.

<sup>31</sup> La question a entre-temps été soumise à la Grande Chambre de recours pour décision et y est en instance sous la cote G 3/98.

<sup>32</sup> Cf. par ex. le compte rendu de la réunion relatif à l'étude du cas "Epilady" (6<sup>e</sup> colloque des juges européens de brevets) dans GRUR Int. 1993, 414, 416/417, avec d'autres références sur les décisions divergentes des tribunaux, ainsi que les décisions sur l'"Äquivalenzformel" du Patent Court et de la Court of Appeal, publiées dans GRUR Int. 1997, 368 et suiv.

<sup>33</sup> Cf. art. 84 ; 123(2) CBE.

<sup>34</sup> Jugement du 5.6.1997 Mitt. 1997, 364 = NJW 1997, 3377.

Die Erklärung des Anmelders im Einspruchsbeschwerdeverfahren habe Bedenken des Bundespatentgerichts und der Einsprechenden gegen die Gewährung des Klagepatents mit einem unangemessen weiten Schutzanspruch zerstreuen und das Patent erwirken sollen. Lasse sich der Anmelder im Einspruchsverfahren angesichts des bereits anbahnenden Verletzungsstreits mit dem Einsprechenden auf die Erörterung einer entgegengehaltenen konkreten Ausführungsform ein und gebe er dann die Erklärung ab, diese Ausführungsform werde von dem begehrten Schutz nicht erfaßt, um seine Chancen, zu einem Patent zu gelangen, zu erhöhen, so müsse er sich an dieser Erklärung festhalten lassen.

4.2 Es fragt sich, ob sich auch ein am Einspruchsverfahren nicht beteiligter Dritter unter dem Gesichtspunkt des *venire contra factum proprium* auf derartige einschränkende Erklärungen des Anmelders berufen könnte.

Nach wohl überwiegendem deutschem Rechtsverständnis besteht die Aufgabe des Grundsatzes von Treu und Glauben darin, in einer zwischen Parteien schon bestehenden Sonderbeziehung einen Ausgleich widerstreitender Interessen zu ermöglichen. Zu Dritten besteht keine solche Sonderbeziehung<sup>35</sup>. Auch der Bundesgerichtshof hat in der vorerwähnten Entscheidung betont, der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung unter dem Gesichtspunkt des *venire contra factum proprium* sei partei- und sachbezogen; er gelte nur im Verhältnis der Parteien und nur im Umfang des konkreten unredlichen Verhaltens. Außerhalb des Verhältnisses der Parteien beurteile sich der Schutzbereich des Patents nach den allgemeinen Grundsätzen.

Eine dem entgegengesetzte europäische Rechtsposition läßt sich soweit ersichtlich nicht feststellen.

Der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann wohl kein anderes Verständnis der Tragweite des Grundsatzes von Treu und Glauben entnommen werden, der selbstverständlich auch im Verfahren vor dem EPA gilt<sup>36</sup>. Insbesondere im Verhältnis zum Anmelder gilt der Grundsatz des Vertrauensschutzes, also in aller Regel im Rahmen einer Sonderbeziehung. Soweit die Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Einzelfällen und für eine Übergangszeit das Vertrauen von Anmeldern und sonstigen Benutzern auf den Fortbestand einer ständigen Amtspraxis oder Rechtsprechung schützt<sup>37</sup>, handelt es sich um den Sonderfall von Amts-Erklärungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Erklärungen des Anmelders im Erteilungs- und Einspruchsverfahren zum Schutzbereich seiner Patentanmeldung sind hingegen nicht an die allgemeine Öffentlichkeit gerichtet<sup>38</sup>.

4.3 Ausdrücklich offen gelassen hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Weichvorrichtung II" die Frage, ob die sich nur aus den Einspruchsbeschwerdeakten ergebenden Erklärungen des Anmelders auch zu einer Beschränkung des durch Auslegung des Patentanspruchs zu bestimmenden Schutzbereichs des Patents gegenüber jedermann geführt haben.

Weder Art. 69 EPÜ noch das Auslegungsprotokoll erwähnen die Erteilungs- und/oder Einspruchsakten als Auslegungsmittel zur Bestimmung des Schutzbereichs.

Aus diesem Umstand hat etwa die Cour d'appel de Paris<sup>39</sup> den Schluß gezogen, das Patent sei ein Recht, das aus sich selbst zu verstehen sei, und es sei unzulässig, zur Auslegung die Prüfungsakte heranzuziehen. Demgegenüber scheinen die niederländischen Gerichte

The applicant's statement in the opposition appeal proceedings was intended to overcome the objections of the BPG and the opponents to the grant of the patent in suit with an unreasonably broad scope of protection in order to obtain the patent. If, in opposition proceedings and with an infringement case in the offing, the applicant gets involved with the opponent in a discussion on a specific cited embodiment in order to increase his chances of obtaining a patent, and if the applicant then makes a statement that this embodiment was not covered by the protection sought, he must be bound by this statement.

4.2 The question arises here whether a third party not involved in the opposition proceedings could also rely on such limiting statements by the applicant from the viewpoint of *venire contra factum proprium*.

According to what is probably the predominant understanding of the law in Germany, the purpose of the principle of good faith is to enable a balance of conflicting interests to be achieved in a special relationship already existing between parties. There is no such special relationship with third parties<sup>35</sup>. In the aforementioned decision, the BGH also stressed that the plea of the improper exercise of a right was party- and case-related in terms of *venire contra factum proprium*; it applied only to the relationship between the parties and only to the extent of the specific actions committed in bad faith. Outside the relationship between the parties the extent of protection of the patent was assessed by general principles.

The European legal position does not appear to contradict this view.

The scope of the principle of good faith is presumably construed in the same way in board of appeal case law, since this principle naturally also applies in proceedings before the EPO<sup>36</sup>. The principle of legitimate expectations applies in particular to the relationship with the applicant, which generally takes the form of a special relationship. In so far as, in individual cases and for a transitional period, board of appeal case law protects the legitimate expectations of applicants and other users that established Office practice or case law will continue unchanged<sup>37</sup>, this involves only the special case of Office statements to the public. Statements by the applicant concerning the extent of protection of his patent application in patent grant and opposition proceedings are not, on the other hand, directed to the general public<sup>38</sup>.

4.3 In its "Weichvorrichtung II" decision, the BGH deliberately left unanswered the question as to whether the applicant's statements found only in the opposition appeal files also led to a universal limitation of the extent of protection of the patent, to be determined by interpreting the patent claim.

Neither Art. 69 EPC nor the Protocol on its Interpretation mentions the patent grant and/or opposition files as a means of determining the extent of protection.

The Cour d'appel de Paris<sup>39</sup> has concluded from this fact that the patent is a right to be understood on its own merits and that it is inadmissible to use the examination file to interpret it. By contrast, in so far as the patent grant and opposition files are accessible to third

La déclaration faite par le demandeur pendant la procédure de recours sur opposition visait à dissiper les réserves du "Bundespatentgericht" et de l'opposant quant à l'octroi du brevet litigieux avec une revendication de protection exagérément étendue, et à obtenir la délivrance du brevet. Si, au cours de la procédure d'opposition et devant l'imminence d'un litige en contrefaçon, le demandeur s'engage avec l'opposant dans l'examen d'un mode d'exécution concret antérieur, et qu'il déclare, afin d'augmenter ses chances d'obtenir un brevet, que ce mode d'exécution n'est pas compris dans la protection souhaitée, il doit s'en tenir à cette déclaration.

4.2 L'on peut se demander si un tiers, qui ne serait pas partie à la procédure d'opposition, pourrait lui aussi invoquer ces déclarations restrictives du demandeur du point de vue du venire contra factum proprium.

Selon une conception prépondérante du droit allemand, le principe de la bonne foi a pour but de permettre une conciliation d'intérêts contradictoires dans une relation particulière qui existe déjà entre les parties. Cette relation particulière n'existe pas à l'égard des tiers.<sup>35</sup> Dans la décision susmentionnée, le "Bundesgerichtshof" a également signalé que l'objection à l'exercice inadmissible d'un droit du point de vue du venire contra factum proprium était liée aux parties et à l'espèce ; elle ne s'applique qu'eu égard aux parties, et uniquement dans la mesure du comportement déloyal concret. En dehors des rapports qui existent entre les parties, l'étendue de la protection conférée par le brevet s'apprécie selon les principes généraux.

Il ne semble pas qu'il y ait une position juridique européenne qui se situe à l'opposé.

La jurisprudence des chambres de recours ne permet pas d'interpréter autrement la portée du principe de la bonne foi, qui s'applique évidemment aussi dans la procédure devant l'OEB.<sup>36</sup> C'est notamment dans la relation avec le demandeur que s'applique le principe de la protection de la confiance légitime, et donc généralement dans le cadre d'une relation particulière. Dans la mesure où la jurisprudence des chambres de recours protège, dans des cas isolés et pour une période transitoire, la confiance légitime des demandeurs et autres utilisateurs qui se fient à la continuité d'une pratique constante de l'Office ou d'une jurisprudence<sup>37</sup>, il s'agit du cas particulier de déclarations de l'Office destinées au public. Par contre, les déclarations que le demandeur fait pendant la procédure de délivrance et d'opposition à propos de l'étendue de la protection de sa demande de brevet ne s'adressent pas au public.<sup>38</sup>

4.3 Dans la décision "Weichvorrichtung II", le "Bundesgerichtshof" a expressément laissé en suspens la question de savoir si les déclarations du demandeur, qui ressortent seulement du dossier d'opposition, ont également donné lieu, vis-à-vis de tous, à une restriction de l'étendue de la protection à déterminer par une interprétation de la revendication.

Ni l'art. 69 CBE ni le protocole d'interprétation ne mentionnent les dossiers de délivrance et/ou d'opposition comme moyens d'interprétation en vue de déterminer l'étendue de la protection.

Ces circonstances ont amené par exemple la Cour d'appel de Paris<sup>39</sup> à conclure que le brevet est un droit qui s'entend de lui-même, et qu'il est inadmissible de se servir du dossier d'examen pour l'interpréter. A l'inverse, il semble que les tribunaux néerlandais soient disposés

<sup>35</sup> vgl. Kraßer, Anm. zu BGH "Weichvorrichtung II" in LM PatG 1981 § 14 Nr. 11.

<sup>36</sup> vgl. Art. 125 EPÜ; Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 1996, 215 ff.

<sup>37</sup> vgl. die Nachweise a.a.O. S. 218, 219.

<sup>38</sup> so auch Kraßer a.a.O., s. o. Fußnote 35.

<sup>39</sup> Urt. v. 11.10.1990, GRUR Int. 1993, 173, 174 – "Aufspießmaschine".

<sup>35</sup> See Kraßer, note on BGH "Weichvorrichtung II" in LM PatG 1981 Section 14 No. 11.

<sup>36</sup> See Art. 125 EPC; Case Law of the Boards of Appeal, 1996, 215 ff.

<sup>37</sup> See the references loc. cit. 218, 219.

<sup>38</sup> This is also the view taken by Kraßer loc. cit., see footnote 35 above.

<sup>39</sup> Judgment of 11 October 1990, GRUR Int. 1993, 173, 174 – "Aufspießmaschine".

<sup>35</sup> Cf. Kraßer, Remarque sur BGH "Weichvorrichtung II" dans LM PatG 1981, § 14, n° 11.

<sup>36</sup> Cf. art. 125 CBE ; Jurisprudence des chambres de recours 1996, p. 215 s.

<sup>37</sup> Cf. les justifications à l'endroit précité, p. 218, 219.

<sup>38</sup> Cf. également Kraßer à l'endroit précité, cf. supra note en bas de page n° 35.

<sup>39</sup> Jugement du 11.10.1990, GRUR Int. 1993, 173, 174 – "Embrocheur".

den Inhalt der Erteilungs- und Einspruchsakten, soweit diese für Dritte zugänglich sind<sup>40</sup>, grundsätzlich als Auslegungsmittel zulassen zu wollen, wie sich aus dem ein europäisches Patent betreffenden Urteil des Hoge Raad vom 13. Januar 1995<sup>41</sup> ergibt. Für das Ergebnis des dort entschiedenen konkreten Falles hat die Ansicht, die Akten könnten Auslegungsmittel sein, aber wohl keine Bedeutung gehabt, denn der Hoge Raad hat die Feststellung des Gerichtshofes Den Haag, das von ihm angenommene Verständnis des Durchschnittsfachmannes von der Bedeutung der zwischen den Parteien umstrittenen Worte der Patentansprüche werde durch den Inhalt der Erteilungsakten bestätigt, gebilligt. Das entspricht auch der deutschen Rechtsauffassung, nach der im Erteilungs- und Einspruchsverfahren abgegebene Erklärungen der Beteiligten Indizien dafür sein können, wie die patentierte Lehre von den Fachleuten verstanden wird<sup>42</sup>.

Es spricht viel dafür, der Cour d'appel de Paris folgend die Prüfungs- und Einspruchsakten grundsätzlich nicht zu den Auslegungsmitteln zu rechnen. Ein erteiltes Patent hat unabhängig von etwaigen Erklärungen des Anmelders im Erteilungs- und Einspruchsverfahren den Gegenstand, den der relevante Fachmann, an den sich das Patent richtet, dem Inhalt der Patentansprüche entnimmt, wenn er Beschreibung und Zeichnungen zur Auslegung heranzieht. Nur die Patentschrift richtet sich an die Öffentlichkeit, und zwar an technische Fachleute, die in der Lage sind, – für Juristen – unklare Begriffe mit Hilfe von Beschreibung und Zeichnungen und auf der Grundlage ihres technischen Fachwissens verständlich auszulegen und selbst unvollständige Lehren sinnvoll zu ergänzen. Die Erteilungs- und Einspruchsakten sind, auch wenn sie nach Art. 128 EPÜ grundsätzlich jedermann zugänglich sind, weder für die Fachwelt bestimmt noch werden die Fachleute das Bedürfnis haben, sich für das Verständnis der technischen Lehre auf Erklärungen des Anmelders in diesen Verfahren zu beziehen<sup>43</sup>. Dementsprechend hat sich der Richter, wie die Cour d'appel de Paris<sup>44</sup> betont hat, gedanklich in die Position eines Fachmannes zu versetzen und die Elemente der Auslegung "ausschließlich" in der Patentschrift zu suchen. Nicht aber – so kann hinzugefügt werden – soll der Fachmann in die Position eines Juristen schlüpfen, der entsprechend juristischer Übung geneigt ist, Motivforschung anhand der Entstehungsgeschichte von Normen zu betreiben.

Für die oben genannte Fallgestaltung bedeutet dies: Soweit in den Erklärungen des Anmelders eine sachliche Veränderung des Gegenstandes des Schutzbegehrens mit Rücksicht auf den entgegengehaltenen Stand der Technik gesehen werden muß, hätte die Erteilungs- oder Einspruchsbehörde mit einer entsprechenden einschränkenden Fassung der Patentschrift reagieren müssen<sup>45</sup>. Das Nichtigkeitsverfahren nach Art. 138 EPÜ erscheint hier als das geeignete Mittel, um diesem Versäumnis abzuhelpfen.

Im übrigen muß sehr sorgfältig und vorsichtig geprüft werden, ob der Grundsatz, daß allein in den Prüfungs- und Erteilungsakten enthaltene Erklärungen des Anmelders keine Auslegungsmittel darstellen, in ganz besonderen Ausnahmefällen durchbrochen werden darf und soll<sup>46</sup>, insbesondere wenn auch das Nichtigkeitsverfahren zu keiner befriedigenden Problemlösung führen kann.

parties<sup>40</sup>, the Netherlands courts seem to want to allow their content to be used in principle to interpret the extent of protection; this is clear from a Hoge Raad judgment of 13 January 1995 on a European patent<sup>41</sup>. The view that the files could be used to interpret the extent of protection probably had no effect on the outcome of this particular case, since the Hoge Raad approved the Hague Gerechthof's finding that what they assumed to be the skilled person's understanding of the meaning of the words of the patent claims in dispute between the parties was confirmed by the content of the patent grant files. This is also in line with the German view of the law, according to which statements by the parties in patent grant and opposition proceedings may be indications of how the patented teaching is understood by experts in the field<sup>42</sup>.

There is much to be said for taking the view of the Cour d'appel de Paris and categorically refraining from using the examination and opposition files to help interpret the extent of protection. Irrespective of any statements by the applicant in the patent grant and opposition proceedings, a granted patent has the subject-matter which the relevant skilled person to whom the patent is directed infers from the content of the claims when he uses the description and drawings to interpret them. Only the patent specification is directed to the public, and that means to technical experts who are in a position intelligently to interpret terms which are unclear to lawyers, using the description and drawings and their expert technical knowledge, and meaningfully to complete even incomplete teachings. Although the patent grant and opposition files are, in principle, available to anyone under Art. 128 EPC, they are not intended for experts in the field, nor will such experts need to refer to the applicant's statements in these proceedings to understand the technical teaching<sup>43</sup>. As the Cour d'appel de Paris<sup>44</sup> stressed, the judge therefore has to try to see things from the skilled person's viewpoint and to look for the elements of interpretation "solely" in the patent specification. The skilled person is not, however, supposed to see things from the viewpoint of a lawyer who, in accordance with legal practice, is inclined to look for motives in the "travaux préparatoires" of rules and regulations.

What this means for the aforementioned case study is that, if the applicant's statements have to be regarded as a substantive change to the subject-matter of the protection sought in the light of the prior art cited, the patent grant or opposition authority must respond by limiting the wording of the patent specification accordingly<sup>45</sup>. The revocation proceedings under Art. 138 EPC seem to be a suitable way of remedying failure to do so.

Very careful and cautious consideration must also be given to the question of whether the principle that statements by the applicant found only in the examination and opposition files cannot be used to interpret the claims, may and should be contravened in very exceptional circumstances<sup>46</sup>, in particular if even revocation proceedings cannot satisfactorily solve the problem.



à admettre en principe que le contenu des dossiers de délivrance et d'opposition – dans la mesure où ils sont accessibles aux tiers<sup>40</sup> – soit utilisé comme moyen d'interprétation, ainsi qu'il ressort d'un jugement de la "Hoge Raad" rendu le 13 janvier 1995<sup>41</sup> à propos d'un brevet européen. Le point de vue selon lequel les dossiers pourraient servir de moyen d'interprétation n'a cependant joué aucun rôle dans la décision concernant ce cas concret, car la "Hoge Raad" a approuvé la conclusion de la "Gerechtshof" de La Haye, à savoir que la compréhension qu'elle suppose que l'homme du métier a du texte des revendications, dont la signification fait l'objet d'une contestation entre les parties, est confirmée par le contenu des dossiers de délivrance. Ce point de vue correspond également à la conception allemande du droit, selon laquelle les déclarations des parties faites au cours des procédures de délivrance et d'opposition peuvent servir d'indice pour déterminer comment les hommes du métier interpréteraient l'enseignement breveté.<sup>42</sup>

Beaucoup d'éléments plaident pour suivre la Cour d'appel de Paris, c'est-à-dire pour ne pas considérer en principe les dossiers d'examen et d'opposition comme des moyens d'interprétation. Indépendamment d'éventuelles déclarations faites par le demandeur pendant la procédure de délivrance et d'opposition, un brevet délivré a pour objet ce que l'homme du métier, à qui le brevet s'adresse, retire du contenu des revendications lorsqu'il s'aide de la description et des dessins aux fins d'interprétation. Seul le fascicule de brevet s'adresse au public, et plus précisément à des techniciens spécialisés qui, grâce à leurs connaissances, sont capables d'interpréter intelligiblement, à l'aide de la description et des dessins, des concepts peu clairs (pour des juristes), et même de compléter judicieusement les enseignements incomplets. Les dossiers de délivrance et d'opposition sont en principe accessibles à tout le monde, même si en vertu de l'art. 128 CBE ils ne sont pas destinés aux spécialistes, et que les spécialistes n'auront pas non plus besoin de se baser sur les déclarations faites par le demandeur au cours de ces procédures pour comprendre l'enseignement technique.<sup>43</sup> Par conséquent, comme l'a souligné la Cour d'appel de Paris<sup>44</sup>, le juge doit se mettre mentalement à la place de l'homme du métier pour ne chercher des éléments d'interprétation "que" dans le fascicule de brevet. Mais ajoutons que l'homme du métier ne doit pas prendre la place du juriste qui, de par la pratique juridique, est enclin à chercher des motifs en s'appuyant sur la genèse de normes.

S'agissant du cas exposé ci-dessus, on retiendra que s'il faut voir dans les déclarations du demandeur une modification quant au fond de l'objet de la protection recherchée, compte tenu des antériorités, l'instance chargée de la délivrance ou de l'opposition aurait dû réagir par une version restrictive correspondante du fascicule de brevet.<sup>45</sup> L'action en nullité au titre de l'art. 138 CBE semble en l'occurrence le moyen approprié pour remédier à cette omission.

Il convient en outre d'examiner très attentivement et prudemment si le principe selon lequel les déclarations du demandeur contenues dans les seuls dossiers d'examen et d'opposition ne peuvent constituer des moyens d'interprétation, peut et doit être enfreint dans des cas tout à fait exceptionnels<sup>46</sup>, notamment lorsque l'action en nullité ne permet pas non plus de résoudre le problème de façon satisfaisante.

<sup>40</sup> vgl. Art. 128 EPÜ.

<sup>41</sup> GRUR Int. 1995, 727, 728 – Kontaktlinsenflüssigkeit – mit krit. Anm. Ruijsenaars.

<sup>42</sup> Das OLG Düsseldorf hat in einem dasselbe europäische Patent betreffenden nicht veröffentlichten Urteil v. 26.2.1996 – 2 U 3/95 – ebenfalls die Erteilungs- und Einspruchsakten herangezogen und bestimmte Erklärungen des Patentinhabers als Bestätigung des von ihm – dem OLG – angenommenen fachmännischen Verständnisses gewertet; vgl. im übrigen BGH GRUR 1996, 886 888 – Weichvorrichtung I –.

<sup>43</sup> Richter am BGH Scharen in einem in der Deutschen Richterakademie in Trier am 30.04.1998 gehaltenen Vortrag, inzwischen veröffentlicht in GRUR 1999, 285 ff, 289.

<sup>44</sup> a.a.O., s. o. Fußnote 39.

<sup>45</sup> so Scharen a.a.O. S. 288.

<sup>46</sup> vgl. Rogge, Festschrift für Brandner, 1996, 483 ff.; Mitt. 1998, 201 ff.

<sup>40</sup> See Art. 128 EPC.

<sup>41</sup> GRUR Int. 1995, 727, 728 – Kontaktlinsenflüssigkeit – with a critical observation by Ruijsenaars.

<sup>42</sup> In an unpublished judgment dated 26 February 1996 – 2 U 3/95 – on the same European patent, the Düsseldorf Court of Appeal also referred to the patent grant and opposition files and took certain of the patent proprietor's statements as confirmation of what the Court assumed to be the skilled person's understanding; see also BGH GRUR 1996, 886 888 – Weichvorrichtung I –.

<sup>43</sup> BGH Judge Scharen in a paper given at the German Judges Academy in Trier on 30 April 1998, published in GRUR 1999, 285 ff, 289.

<sup>44</sup> loc. cit., see footnote 39 above.

<sup>45</sup> According to Scharen loc.cit. p. 288.

<sup>46</sup> See Rogge, Festschrift für Brandner, 1996, 483 ff.; Mitt. 1998, 201 ff.

<sup>40</sup> Cf. art. 128 CBE.

<sup>41</sup> GRUR Int. 1995, 727, 728 – "Kontaktlinsenflüssigkeit" – avec remarques critiques de Ruijsenaars.

<sup>42</sup> L'Oberlandesgericht de Düsseldorf a également cité, dans un jugement du 26.2.1996 – 2 U 3/95 – non publié et concernant le même brevet européen, les dossiers de délivrance et d'opposition, et considéré certaines déclarations du titulaire de brevet comme une confirmation des connaissances qu'il (l'OLG) suppose à l'homme du métier; cf. par ailleurs BGH GRUR 1996, 886, 888 – "Weichvorrichtung I".

<sup>43</sup> Juge Scharen au BGH, dans un exposé à la Deutsche Richterakademie de Trèves, le 30.4.1998 publié dans GRUR 1999, 285 s., 289.

<sup>44</sup> A l'endroit précité, cf. note en bas de page n° 39.

<sup>45</sup> Cf. Scharen à l'endroit précité p. 288.

<sup>46</sup> Cf. Rogge, Festschrift für Brandner, 1996, p. 438 s.; Mitt. 1998, p. 201 s.

**Alain GIRARDET\***

## **Der Einfluß der Entscheidungen des EPA auf die Beurteilung der Gültigkeit europäischer Patente durch den französischen Richter**

### **1. Einleitung**

Wird ein Richter, der über die Gültigkeit eines europäischen Patents zu befinden hat, von den Entscheidungen des EPA beeinflusst? In Frankreich zumindest ist dies auf den ersten Blick eine heikle Frage.

Frankreich, das Land des geschriebenen Rechts, wo das Gesetz seit der Revolution zum Kult erhoben wird, verfügt über eine Rechtstradition, die Präzedenzfällen nur eine begrenzte Rolle zugesteht, da sich der Richter im Prinzip nur am Gesetz zu orientieren hat.

In diesem Rahmen ist eine ausländische Entscheidung für den Richter selbstverständlich nicht verbindlich, denn er beurteilt die Gültigkeit eines Schutzrechts anhand des nationalen Rechts, das im übrigen die Umsetzung des Münchner Patentübereinkommens ist.

Es ist eher selten, daß in unseren Urteilen ausdrücklich auf frühere Entscheidungen französischer Gerichte Bezug genommen wird; dies gilt umso mehr für ausländische Entscheidungen, auch wenn sie vom EPA getroffen wurden.

Das Europäische Patentübereinkommen ist natürlich für den französischen Richter verbindlich, doch weder die Prüfungsrichtlinien noch die Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA sind für ihn rechtlich so relevant, daß er sie in dem ihm vorliegenden Streit heranziehen müßte.

Aber machen wir uns nichts vor: Diese Entscheidungen sind bei den Gerichtsverhandlungen sehr wohl präsent. Die Beteiligten ziehen sie nämlich ebenso an wie die Urteile anderer nationaler Gerichte zur Gültigkeit desselben Patents. Die Richter sind daran interessiert und nehmen in ihren Entscheidungen implizit darauf Bezug, indem sie ihre Argumentation, ihre Begründung und manchmal sogar ihren Wortlaut übernehmen.

Wie wir sehen werden, weisen abstrakte Begriffe sehr oft einen identischen oder fast identischen Bedeutungsgehalt auf.

Diese fast völlige Deckungsgleichheit ist natürlich nicht zufällig. Sie spiegelt vielmehr den Wunsch nach einer übereinstimmenden Auslegung des Münchner Übereinkommens durch die französischen Gerichte und die Instanzen des EPA wider.

Da diese Berücksichtigung anderer Entscheidungen jedoch unausgesprochen bleibt, ist ihr Nachweis nicht immer einfach. Die wenigen Punkte, in denen die französische Rechtsprechung von der Auffassung des EPA abweicht, fallen viel eher ins Auge als die vielen Entscheidungen, die ihr folgen. In unserer Gerichtspraxis ist nämlich der Einfluß der Entscheidungen des EPA unverkennbar. Ich würde sogar sagen, daß er durch die Bedeutung, die das europäische Patent auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in Frankreich erlangt hat, noch gewachsen ist. Urteilen Sie selbst:

**Alain GIRARDET\***

## **The influence of EPO decisions on French judges when examining the validity of European patents**

### **1. Introduction**

The influence of EPO decisions on judges called upon to consider the validity of a European patent appears, at first glance, to be a sensitive issue in France.

As a country whose legal system is based on statute law and which, since the Revolution, has regarded the law with the utmost reverence, France has a legal system in which precedents only play a limited role and a judge's decisions are, in principle, determined solely in relation to the law.

In this context, a French judge is obviously not obliged to take account of any decision taken outside France. He assesses the validity of a legal title by reference to national legislation, although this itself is based on the Munich Convention.

Generally, French judgments seldom refer specifically to prior decisions passed down by French courts; it is even more unusual for French courts to refer openly to a non-French decision, even if it was taken by the EPO.

Obviously, the French judge is obliged to take the European Patent Convention into consideration; but neither the guidelines for examination nor the decisions of the EPO boards have a legal value requiring them to be referred to in the case before the judge.

However, let us be quite clear about one thing: these decisions do certainly play a role in the proceedings. The parties invoke them as they invoke other decisions handed down by other national courts concerning the validity of the same patent. The judges are concerned to familiarise themselves with such decisions, referring to them implicitly in their judgments by adopting the arguments by grounds set out in them and sometimes even quoting from them.

Very often, as we are going to see, abstract concepts are interpreted in French judgments in an identical or almost identical way to that of the EPO.

Clearly, the fact that the same interpretation is given to such concepts is not accidental. It shows that an effort has been made to achieve a degree of consistency in the interpretation of the Munich Convention by the French courts and the EPO boards.

However, it is not always easy to demonstrate that EPO decisions are taken into consideration, since this is done implicitly. It is easier to identify the few points on which French case law differs from the positions adopted by the EPO because in the vast number of decisions it is evident that EPO decisions have an influence on the practice of French courts. I would even say that this task is made easier by the important role acquired by the European patent in the field of industrial property in France. Consider the following examples:

**Alain GIRARDET\***

## **L'influence des décisions de l'OEB sur l'examen par le Juge français de la validité des brevets européens**

### **1. Introduction**

Parler de l'influence des décisions de l'OEB sur les décisions du juge devant lequel est contestée la validité du brevet européen est à première vue une question délicate en France.

Pays de droit écrit qui voue depuis la Révolution un culte à la Loi, la France a une tradition juridique qui n'accorde aux précédents qu'un rôle limité, le juge n'ayant à se déterminer en principe que par rapport à la loi.

Dans ce cadre, une décision étrangère ne s'impose évidemment pas au juge, lequel apprécie la validité d'un titre en fonction de la Convention de Munich et de sa transposition dans la législation nationale.

De façon générale, il demeure rare que nos jugements fassent expressément référence à des décisions antérieures rendues par des juridictions françaises et il est encore plus rare qu'elles fassent ouvertement état d'une décision étrangère, fût-elle prise par l'OEB.

La Convention sur le brevet européen s'impose évidemment au juge français mais ni les directives d'examen, ni les décisions des chambres de l'OEB ne sont en effet dotées d'une valeur juridique qui en ferait une référence nécessaire dans le contentieux dont le juge est saisi.

Mais ne nous leurrions pas – ces décisions sont bien présentes dans les débats – les parties les invoquent comme elles invoquent d'ailleurs d'autres décisions rendues par d'autres juridictions nationales, sur la validité du même brevet. Les juges ont le souci de les connaître et leurs jugements s'y réfèrent implicitement en adoptant leur raisonnement, leur motivation, quelques fois leurs termes mêmes.

Très souvent comme nous allons le voir, un contenu identique ou quasi-identique est donné à des notions abstraites.

Cette quasi-identité de contenu n'est évidemment pas fortuite. Elle reflète la recherche d'une cohérence dans l'interprétation faite par les juridictions françaises et les instances de l'OEB.

Toutefois, en raison de son caractère non exprimé, une telle prise en considération n'est pas toujours aisée à mettre en évidence. Il est plus facile de faire ressortir les quelques points sur lesquels la jurisprudence française s'écarte des positions de l'OEB, que la masse des décisions qui les partagent car dans notre pratique juridictionnelle, l'influence des décisions de l'Office est manifeste. Je dirai même qu'elle est facilitée par l'importance prise par le brevet européen dans le paysage de la propriété industrielle en France. Qu'on en juge :

---

\* Vizepräsident des Tribunal de Grande Instance in Paris

---

\* Vice-President of the Paris Tribunal de Grande Instance

---

\* Vice-président du Tribunal de grande instance de Paris

1996 ging es in einem Drittel der Patentverletzungsprozesse vor unseren Gerichten um europäische Patente. Daher sind wir mit diesen Verfahren und den damit zusammenhängenden Fragen inzwischen sehr vertraut.

Ich würde Sie nur langweilen, wenn ich hier die zahlreichen Übereinstimmungen und die wenigen Abweichungen zwischen unseren Entscheidungen und denen des Amtes aufzählte. Im übrigen hat Frédéric POLLAUD-DULIAN<sup>1</sup> zu diesem Thema kürzlich eine bedeutende vergleichende Studie in Frankreich veröffentlicht.

Ich werde mich bei meinem Vortrag darauf beschränken, einige Aspekte der erfinderischen Tätigkeit und insbesondere der Definition des Begriffs "Fachmann oder Fachfrau" zu untersuchen; danach werde ich darauf zu sprechen kommen, wie die Entscheidungen des EPA den Ausgang von summarischen Verfahren (Verfahren der einstweiligen Verfügung) beeinflussen, und schließlich noch kurz auf die Fragen in Zusammenhang mit der zweiten medizinischen Indikation eingehen.

## 2. Der Fachmann oder die Fachfrau

Das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit ist in Artikel L 611-14 des Code de la propriété intellectuelle (Gesetz über geistiges Eigentum) verankert, welcher vom Wortlaut her mit Artikel 56 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente identisch ist und besagt: "Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt."

Bei der Prüfung dieser Patentierungsvoraussetzung gilt es zunächst den Fachmann zu definieren, der bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit als Maßstab herangezogen wird. Bekanntlich handelt es sich dabei um eine Rechtsfiktion, eine abstrakte, durch juristische Konstruktion geschaffene Person.

Die Definition des Fachmanns ist für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von ausschlaggebender Bedeutung, da die Patentierungsschwelle von einem Extrem zum anderen reichen kann, je nachdem, ob man sich "auf den Ignoranten bezieht, für den nichts naheliegend ist, oder im Gegenteil auf das Genie, für das alles naheliegend ist".

Im großen und ganzen geht die französische Rechtsprechung in dieser Hinsicht – wie das EPA – von einem Durchschnitt aus: Der Fachmann ist kein Gelehrter (geschweige denn ein Nobelpreisträger), sondern verfügt über das auf dem betreffenden technischen Gebiet übliche Fachwissen. Er ist von durchschnittlicher Intelligenz, kennt jedoch den Stand der Technik gut.

Es lassen sich Parallelen ziehen zwischen den Prüfungsrichtlinien des EPA, in denen unterstellt wird, daß "es sich bei dem Fachmann um einen Mann der Praxis handelt, der darüber unterrichtet ist, was zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört", und den französischen Entscheidungen, die davon ausgehen, daß zur Feststellung der erfinderischen Tätigkeit bei einer Erfindung überprüft werden muß, ob zum Zeitpunkt der Patentanmeldung "der Durchschnittsfachmann mit normalen einschlägigen Fachkenntnissen allein mit Hilfe seines Fachwissens und durch Kombination einfacher Verfahrensschritte in der Lage gewesen wäre, die Aufgabe und die entsprechende Lösung direkt zu erkennen".

In 1996, one third of all actions for patent infringement conducted before the French courts concerned European patents. We are therefore more familiar with these procedures and with the issues they raise.

It would no doubt be tedious to list the large number of points shared by French and EPO decisions as well as the few points where they differ. Besides, an outstanding résumé on this subject by Frédéric Pollaud-Dulian has just been published in France<sup>1</sup>.

I shall therefore confine myself to examining a few aspects of inventive step and, more specifically, the definition given to the concept of the "person skilled in the art"; I shall also discuss the considerable influence of EPO decisions on the outcome of so-called emergency proceedings, before going on to talk briefly about the issues raised by second medical use cases.

## 2. The person skilled in the art

The requirement of inventive step is laid down in Article L 611-14 of the French code of intellectual property which repeats verbatim the terms of Article 56 of the Convention on the Grant of European Patents. Both articles state that "an invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art".

In order that this condition can be applied, it is necessary, as a first step, to define the term "person skilled in the art", namely the individual on the basis of whose knowledge the non-obviousness of the invention will be assessed. As we know, the term "person skilled in the art" is a legal fiction referring to an abstract individual and results from a legal construction.

It is essential to define this expression in order to evaluate inventive step because the threshold of patentability varies from one extreme to the other depending on whether one refers to "the ignoramus to whom nothing is obvious or, on the contrary, to the genius to whom everything is obvious".

Generally, in defining this term, French case law takes the same middle course as the EPO: The "person skilled in the art" is not a scientist, let alone a Nobel laureate, but a professional who has an average level of competence in the technical field in question. He or she is of average intelligence but has a good knowledge of the prior art.

Let us compare the EPO guidelines on examination with the French decisions in this area: The EPO guidelines state that "the person skilled in the art should be presumed to be an ordinary practitioner aware of what was common general knowledge in the art at the relevant time". The French decisions indicate that in order to establish whether or not an invention involves an inventive step, one must investigate whether, on the date on which the patent was filed, "the average person skilled in the art, having a standard knowledge of the art in question was immediately able – by using only his professional skills and conducting simple procedures – to recognise the problem involved and infer the appropriate solution thereto".

En 1996, le tiers des procès en contrefaçon devant nos juridictions concernait des brevets européens. Nous sommes ainsi plus familiarisés avec ces procédures et avec les questions qu'elles soulèvent.

Il serait sans doute fastidieux d'énumérer ici les nombreux points de convergence et les quelques points de divergence qui existent entre nos décisions et celles de l'Office. Un travail de synthèse remarquable vient d'ailleurs d'être publié en France sur cette question par Frédéric POLLAUD-DULIAN<sup>1</sup>.

Je limiterai mon propos à l'examen de quelques aspects de l'activité inventive et plus spécialement de la définition donnée à la notion de "l'homme ou de la femme du métier" ; j'aborderai aussi la forte incidence des décisions de l'OEB sur l'issue des procédures d'urgence (référé) avant de traiter brièvement des questions soulevées par la 2<sup>e</sup> application thérapeutique.

## 2. L'homme ou la femme du métier

L'exigence d'activité inventive est posée à l'article L 611-14 du Code de la propriété intellectuelle qui reprend exactement les termes de l'article 56 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, puisqu'il énonce qu'une "invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique."

La première étape requise pour l'application de cette condition est la définition de l'homme du métier, le personnage de référence, par rapport auquel va être appréciée la non-évidence. On sait qu'il s'agit d'une fiction légale, d'un personnage abstrait, qui résulte d'une construction juridique.

La définition de l'homme du métier est essentielle pour l'appréciation de l'activité inventive parce que le seuil de brevetabilité variera d'un extrême à l'autre selon qu'on se référera "à l'ignorant pour qui rien ne sera évident ou au contraire au génie au regard de qui tout le sera".

Globalement, la jurisprudence française, à cet égard, retient la même approche intermédiaire que celle de l'OEB : l'homme du métier n'est pas un savant, c'est l'homme de l'art normalement compétent dans le domaine technique considéré. Il est d'intelligence moyenne mais il connaît bien l'art antérieur.

On peut mettre en parallèle les directives de l'OEB qui énoncent que "l'homme du métier est un praticien normalement qualifié au courant de ce qui formait les connaissances générales communes dans la technique" et les décisions françaises qui indiquent que pour savoir si une invention fait preuve d'activité inventive, il faut rechercher si à la date à laquelle le brevet a été déposé "l'homme du métier moyen possédant les connaissances normales de la technique en cause, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles et par le jeu de simples opérations d'exécution était capable d'apercevoir directement le problème posé et la solution qui devait lui être apportée".

<sup>1</sup> "La Brevetabilité des Inventions – Etude comparative de jurisprudence France – OEB", erschienen bei LITEC 1997.

<sup>1</sup> "La Brevetabilité des Inventions – Etude comparative de jurisprudence France – OEB" [The patentability of inventions – a comparative study of French and EPO case law], LITEC 1997.

<sup>1</sup> "La Brevetabilité des Inventions – Etude comparative de jurisprudence France – OEB" édition LITEC 1997.

Die Definition des Fachmanns hängt von dem jeweiligen Fachgebiet ab. Dies zeigt sich in zahlreichen Entscheidungen des EPA, insbesondere auf dem Gebiet der Biotechnologie. Auch in der französischen Rechtsprechung, die bei Erfindungen auf einfachen Fachgebieten (wie zum Beispiel dem Schreiner- oder dem Bäckerhandwerk) den Arbeiter oder vielmehr den Meister als Fachmann heranzieht, gilt für technisch fortgeschrittenere Gebiete, auf denen die Fachleute über weitreichende wissenschaftliche und technische Fachkenntnisse verfügen müssen, der Ingenieur mit einem hohem wissenschaftlichen Bildungsgrad als der zuständige Fachmann. In diesem Zusammenhang wäre noch ein Urteil der Cour d'appel (Berufungsgericht) von Paris anzuführen, in dem dargelegt wird, daß "der Fachmann auf dem Gebiet der Herbizide ein qualifizierter Spezialist ist, der über die für die Anwendung der Chemie in der Landwirtschaft nötige umfangreiche Ausrüstung (Dokumentation, Personal, Material) verfügt und unter diesen Bedingungen seinen Beruf unter Einsatz einer hochentwickelten Technik ständig ausübt."

Generelle Übereinstimmung herrscht zwischen den Entscheidungen des EPA und der französischen Rechtsprechung auch dort, wo es um das allgemeine Fachwissen, das von einem Fachmann auf einem bestimmten Gebiet zu Recht erwartet werden kann, oder um die Forderung geht, daß Kenntnisse aus benachbarten Fachgebieten heranzuziehen sind, auf denen sich ähnliche Aufgaben stellen wie auf dem erfindungsgemäßen Gebiet.

So ist zum Beispiel auch die Cour d'appel von Paris im Zusammenhang mit einer Vorrichtung zur Dämpfung der Schwingungen der Bespannung eines Tennisschlägers der Auffassung, daß der Fachmann – in diesem Fall der Spezialist für die Herstellung von Schlägern mit Schwerpunkt auf Vibrationsproblemen – die Antischwingungsvorrichtungen kennen muß, die auf einem ganz anderen Gebiet, nämlich im Automobilbau<sup>2</sup>, Anwendung finden.

### 3. Fachmann und Expertenteam

Seit langem vertreten die Beschwerdekammern des EPA die Auffassung, daß der maßgebende Fachmann unter bestimmten Umständen auch ein Expertenteam sein kann. So wurde bereits 1982 in der Entscheidung T 32/81<sup>3</sup> folgendes ausgeführt: "Gibt die Aufgabe dem Fachmann den Hinweis, die Lösung auf einem anderen Gebiet zu suchen, so ist der Fachmann dieses Gebiets der zur Aufgabenlösung berufene Fachmann. Daher sind das Wissen und Können dieses Fachmanns bei der Beurteilung, ob die Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, zugrunde zu legen."

Aufgrund eines Einspruchs gegen ein Patent, das elektronische Rechnerbausteine zum Gegenstand hatte, vertrat eine Beschwerdekammer erst vor kurzem in der Entscheidung T 164/92<sup>4</sup> die folgende Ansicht: "Wenn im gegebenen Falle nicht ein Fachmann mit ausreichenden Programmierkenntnissen vorausgesetzt werden kann, muß offenbar angenommen werden, daß ein ganzes Produktionsteam sich mit der Lösung der Aufgabe zu befassen hätte."

Die Prozeßrichter in Frankreich waren geneigt, sich in dieser Frage der Auffassung des EPA anzuschließen. Doch die Cour de Cassation (Kassationsgericht) vertritt offenbar eine andere Meinung.

1993 hatte die Cour d'appel von Paris<sup>5</sup> ein Urteil des Tribunal de grande instance von Paris bestätigt und ein Patent für eine "Vorrichtung zur Übertragung von Drehmomenten auf Schlag- und/oder Bohrwerkzeuge" wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig

The definition of the "person skilled in the art" varies according to the sector under consideration. This has been revealed in numerous EPO decisions, particularly in the field of biotechnology. Likewise, for inventions in a simple technical field (such as the carpentry or bakery trades) French case law refers to the worker or foreman, but refers to the engineer with superior scientific qualifications for advanced technical fields where professionals have highly developed scientific and technical skills. A relevant judgment in this area was passed by the Cour d'Appel (Court of Appeal) in Paris which stated that "in the field of herbicides, the person skilled in the art is a qualified specialist who, for the application of chemistry in the agricultural sector, has many resources at his disposal (in terms of documentation, staff and equipment) and, under those conditions, commonly uses very advanced technology in the performance of his professional duties".

There is also a general similarity between EPO decisions and French case law concerning, on the one hand, the general technical knowledge which can be legitimately expected from a specialist in a particular field and, on the other, the knowledge of related technical fields to be taken into account where problems arise which are similar to those encountered in the particular field from which the invention derives.

Thus, for example, the Court of Appeal in Paris decided, in a case concerning a device for damping the vibrations of the strings on a tennis racket, that the "person skilled in the art" – who in this case was a specialist in the manufacture of tennis rackets and qualified in the field of vibratory problems – could not be unaware of damping devices using the same method in a completely different field, namely automobile construction<sup>2</sup>.

### 3. The person skilled in the art and the group of experts

The EPO boards of appeal have long recognised that in certain circumstances the "person skilled in the art" must be a team of specialists. As early as 1982, decision T 32/81<sup>3</sup> stated that "if the problem prompts the person skilled in the art to seek its solution in another technical field, the specialist in that field is the person qualified to solve the problem. The assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore be based on that specialist's knowledge and ability".

More recently, in decision T 164/92<sup>4</sup> relating to an opposition filed against a patent concerning electronic computer components, the Technical Board of Appeal decided that "if, given this situation, a skilled person with an adequate knowledge of programming cannot be taken for granted, it obviously must be assumed that a whole production team would have to concern itself with solving the problem".

As regards this issue, judges in the French lower courts have tended to take the same approach as the EPO. However, the Court of Cassation appears to have taken the opposite position.

In 1993 the Court of Appeal in Paris<sup>5</sup>, confirming a judgment handed down by the Paris Tribunal, revoked a patent relating to "a device for transmitting torques to striking or drilling tools" on the grounds that it lacked an inventive step. The Court held that "the normal proce-

La définition de l'homme du métier varie selon le secteur considéré. Cela a été mis en évidence par de nombreuses décisions de l'OEB, en particulier en matière de biotechnologies. De même, la jurisprudence française qui, pour une invention dans une technique simple (par exemple la menuiserie ou la boulangerie), se réfère à l'ouvrier ou au contraire au contremaître, retient l'ingénieur doté d'une haute culture scientifique dans les secteurs techniques avancés où les professionnels sont d'une compétence scientifique et technique très élevée. On peut encore citer en ce sens un arrêt de la Cour d'appel de PARIS qui énonce que "dans le domaine des herbicides l'homme du métier est un spécialiste qualifié disposant pour l'application de la chimie en agriculture d'un appareil important (documentation, personnel, matériel) et dans ces conditions procédant couramment dans l'exercice de sa profession, selon une technique très évoluée".

Il y a également une concordance globale entre les décisions de l'OEB et la jurisprudence française s'agissant, d'une part, des connaissances techniques générales que l'on est en droit d'attendre du spécialiste d'un domaine spécifique, et, d'autre part, de la prise en compte des connaissances dans les domaines techniques proches où se posent des problèmes analogues à ceux rencontrés dans le domaine particulier dont relève l'invention.

Aussi, par exemple, la Cour d'appel de PARIS considère à propos d'un dispositif d'amortissement des vibrations de cordage d'une raquette de tennis que l'homme du métier, en l'espèce le spécialiste de la fabrication de raquettes compétent en matière de problèmes vibratoires, ne pouvait ignorer les dispositifs anti-vibratoires qui avaient recours au même moyen dans une application bien distincte, celle de la construction automobile<sup>2</sup>.

### 3. Homme du métier et groupe d'experts

Les chambres de recours de l'OEB retiennent depuis longtemps que dans certaines circonstances, l'homme du métier à prendre en considération doit être une équipe de spécialistes. Dès 1982, la décision T 32/81<sup>3</sup> indiquait que "si le problème suggère à l'homme du métier de rechercher la solution dans un autre domaine de la technique, le spécialiste compétent pour trouver la solution est le spécialiste dans ce domaine. En conséquence, les connaissances et les possibilités de ce spécialiste doivent être prises pour base pour apprécier si la solution implique une activité inventive."

Plus récemment par une décision T 164/92<sup>4</sup> rendue sur une opposition formée contre un brevet relatif à des éléments de calcul électronique, une chambre de recours technique a estimé que : "Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on ne peut attendre de l'homme du métier qu'il possède de connaissances suffisantes de la programmation, il convient de considérer, semble-t-il, que toute une équipe de production doit se pencher sur la solution du problème."

Sur cette question, en France, les juges du fond se sont montrés enclins à partager l'approche de l'OEB. Mais la Cour de cassation a, semble-t-il, pris position en sens contraire.

En 1993, la Cour d'appel de PARIS<sup>5</sup>, confirmant un jugement du Tribunal de PARIS avait annulé, pour défaut d'activité inventive, un brevet relatif à un "dispositif pour la transmission de couples de rotation à des outils de percussion et/ou de perçage" en retenant que : "La

<sup>2</sup> Paris 19.10.1994 – 4. Kammer A.

<sup>3</sup> ABI. EPA 1982, 225.

<sup>4</sup> ABI. EPA 1995, 305.

<sup>5</sup> Paris 24.06.93.

<sup>2</sup> Paris 19.10.1994 – 4th Chamber A.

<sup>3</sup> OJ EPO 1982, 225.

<sup>4</sup> OJ EPO 1995, 305.

<sup>5</sup> Paris 24.6.93.

<sup>2</sup> Paris 19.10.1994 – 4<sup>e</sup> chambre A.

<sup>3</sup> JO OEB 1982, 225.

<sup>4</sup> JO OEB 1995, 305.

<sup>5</sup> Paris 24.06.93.

erklärt, und zwar mit folgender Begründung: "Das übliche Vorgehen eines Fachmannes besteht darin, ... alle Maschinen zu ermitteln, bei denen sich das Problem der Verbindung zwischen Werkzeug und Werkzeughalter stellt, und zwar unabhängig von ihrer Größe oder davon, ob sie tragbar sind oder nicht, und welche Funktion die komplette Maschine hat ... Selbst wenn der herangezogene Fachmann auf einen bestimmten Maschinentyp spezialisiert ist, besitzt er allgemeine Kenntnisse sowohl über ähnliche Maschinen als auch über Werkzeuge im weiteren Sinne und ... muß dann, wenn er auf das oben erwähnte Problem der Steckverbindung bei einer bestimmten Maschine stößt, erforderlichenfalls den Werkzeugfachmann um Rat fragen, für den wiederum kein Unterschied zwischen einer Schlagbohrmaschine und einer Handbohrmaschine besteht".

Die Cour de Cassation hat in einem Urteil vom 13. Juni 1995 dieses Urteil kritisiert und für gesetzeswidrig gehalten, weil "als Fachmann anzusehen ist, wer die üblichen Fachkenntnisse auf dem fraglichen Gebiet der Technik besitzt und in der Lage ist, allein aufgrund seiner Fachkenntnisse die Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe zu finden".

Nachdem nunmehr die Definition der vom Fachmann zu erwartenden Kenntnisse und Wißbegierde feststeht, soll im folgenden die Auswirkung der Entscheidungen des EPA zur erfinderischen Tätigkeit als solche untersucht werden.

#### 4. Die erfinderische Tätigkeit

Hier ist ganz deutlich ein Einfluß festzustellen. In all den Jahren, in denen ich für diese Streitfälle zuständig bin, ist es nie vorgekommen, daß ich ein europäisches Patent aufgrund derselben Entgegenhaltungen für nichtig erklärt habe, die auch der Einspruchsabteilung vorgelegen hatten. Die Nichtigkeitsklärungen, die wir beispielsweise in den letzten drei Jahren im Tribunal de grande instance von Paris ausgesprochen haben, gehören zu den eher seltenen Entscheidungen und wurden aufgrund von Entgegenhaltungen vorgenommen, die im Verfahren vor dem Amt nicht angezogen worden waren.

Dies vorausgeschickt, hängt der Einfluß, den die Prüfung im EPA auf den Richter ausübt, m. E. davon ab, ob dieser in der Hauptsache entscheidet oder im Rahmen eines summarischen Verfahrens (oder auch Verfahrens der einstweiligen Verfügung), durch das ein vorläufiges Herstellungs- oder Handelsverbot erwirkt werden soll.

Werden im ersten Fall vor Gericht dieselben Vorveröffentlichungen – wenn auch oft aus einem anderen Blickwinkel – entgegengehalten wie vor der Einspruchsabteilung, so ist der Einfluß ganz deutlich, und die Tragweite der Entscheidung der Einspruchsabteilung steht im Mittelpunkt der Verhandlung.

In manchen Entscheidungen beruft man sich übrigens ausdrücklich darauf und wertet eine Zurückweisung des Einspruchs als ein weiteres Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit: So schließt zum Beispiel ein Urteil des Tribunal de grande instance von Paris vom 22. April 1992 nach Verwerfung der entgegengehaltenen Vorveröffentlichungen mit den folgenden Worten: "Zudem ist auch der Einspruch gegen das europäische Patent vom EPA zurückgewiesen worden, was ein weiteres Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit ist."

Mehr noch, in einem Streitfall um die Gültigkeit eines französischen Patents – für dessen Gegenstand auch eine europäische Patentanmeldung eingereicht worden

dure used by the person skilled in the art involves ... listing the machines where the problem of connecting the tool to the tool holder arises, irrespective of the size and function of the complete machine or whether or not it is portable ... even if he is a specialist in a particular kind of machine, the person skilled in the art has a general knowledge of related machines and tools in general and ... if necessary, when faced with the above-mentioned problem concerning a particular machine, he is obliged to consult a tool specialist who, for his part, does not separate devices for hammer drills from those for manual drills".

In a judgment of 13 June 1995, the Court of Cassation censured this judgment, stating that it was unlawful because "the person skilled in the art is someone who has an average knowledge of the technical field in question and, using only his professional knowledge, is able to visualise the solution to the problem which the invention is intended to solve".

Having established how much knowledge and intellectual curiosity can be expected from the person skilled in the art, we must now assess the influence of EPO decisions as regards inventive step per se.

#### 4. Inventive step

The influence of EPO decisions in this regard is obvious. During the years in which I have been dealing with these matters, I have not revoked one European patent on the basis of the same prior art documents as those invoked before the opposition division. The decisions to revoke patents taken at the Paris Tribunal, for example, during the past three years did not occur often and were based on documents not referred to before the EPO.

In view of this, the examination carried out by the Office seems to me to be quite influential, irrespective of whether the judge decides on the merits of the case or if he gives a ruling as part of an emergency procedure and orders a temporary injunction to prohibit the manufacture or marketing of the invention in question.

In the former case, when the same prior art documents are invoked before the French judge and before the EPO opposition division – albeit often in different ways – the effect is obvious and the influence of the decision taken by the opposition division is central to the dispute.

Moreover, certain French decisions quite openly make specific reference to EPO decisions and, if the opposition has been rejected, regard this as additional evidence of an inventive step. Thus, a decision of the Paris Tribunal de Grande Instance (Court of First Instance) of 22 April 1992 reaches this conclusion, having rejected the prior art documents cited. The decision states "furthermore, the opposition to the European patent was rejected by the European Patent Office; this constitutes secondary indicia of an inventive step".

Similarly, in a case where the validity of a French patent was contested, although an application for the grant of a European patent had been filed for the same invention



démarche normale de l'homme du métier consiste ... à faire l'inventaire des machines où le problème de liaison outil/porte-outil se pose, quels que soient la taille, le caractère portable ou non, et la fonction de la machine complète ... même s'il est spécialiste d'un type de machine spécifique, l'homme du métier de référence a une connaissance générale tant des machines voisines que de l'outillage au sens large et ... au besoin, confronté au problème de liaison précité sur une machine déterminée, il se doit de consulter le spécialiste de l'outillage qui, pour sa part, ne connaît pas de cloisonnement entre les outils pour marteau perforateur pour forage et pour perceuse manuelle".

La Cour de cassation par un arrêt du 13 juin 1995 a censuré cet arrêt en affirmant qu'il était contraire à la loi parce que "l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention".

Une fois définies les connaissances et la curiosité que l'on peut attendre de l'homme du métier, reste à apprécier l'incidence des décisions de l'OEB relative à l'activité inventive proprement dite.

#### **4. L'activité inventive**

Cette influence est manifeste. Depuis quatre ans que je traite de ce contentieux, je n'ai pas eu à annuler un brevet européen au vu des mêmes antériorités que celles dont a eu à connaître la division d'opposition. Les décisions d'annulation que nous avons prises au Tribunal de PARIS par exemple et depuis trois ans, sont d'une part rares, d'autre part elles furent prises au vu d'antériorités non soulevées devant l'Office.

Ceci posé, l'influence de l'examen de l'Office me paraît plus ou moins grande si le juge statue au fond ou s'il statue dans le cadre d'une procédure d'urgence (dite procédure de référé) pour ordonner une mesure provisoire d'interdiction de fabrication ou de commercialisation.

Dans les premier cas, lorsque sont opposées devant le juge les mêmes antériorités – abordées souvent différemment cependant – que celles soulevées devant la division d'opposition, l'incidence est évidente et la portée de la décision de la division d'opposition est au coeur du débat.

D'ailleurs, certaines décisions n'hésitent pas à y faire référence expressément et à y trouver, quand l'opposition a été rejetée, un indice supplémentaire de l'activité inventive : ainsi une décision du Tribunal de PARIS du 22 avril 1992 conclut en ces termes, après avoir rejeté les antériorités opposées : "au surplus, l'opposition au brevet européen a été rejetée par l'Office ; qu'il s'agit d'un indice supplémentaire de l'activité inventive".

Plus encore lorsque la validité d'un brevet français est contestée, alors qu'est déposée pour la même invention une demande de brevet européen, ayant donné lieu à

war, gegen die der Prüfer des EPA Einwände erhoben hatte – konnte der Richter in seinem Urteil festhalten, daß aufgrund dieser Einwände die europäische Anmeldung umformuliert worden war und nun nicht mehr der Fassung des französischen Patents entsprach:

“Zwar hat das Verfahren zur Erteilung eines europäischen Patents, dem ein französisches Patent zugrunde liegt, in Frankreich keine rechtlichen Auswirkungen auf dieses französische Patent, die vorstehenden Gründe erklären jedoch, weshalb der europäische Prüfer die Beschreibung der Erfindung und den Wortlaut der Ansprüche beanstandet hatte und daraufhin der Anspruch 1 umformuliert wurde ...”.

Auch die Cour d’appel verurteilte in einer Verletzungsklage den Kläger und Inhaber des von ihr für nichtig erklärten Patents mit der Begründung, er habe “mit sträflicher Leichtfertigkeit gehandelt, weil er das Berufungsverfahren fortgeführt habe, obwohl ihm aufgrund des Verfahrens vor dem EPA hätte klar sein müssen, daß sein Patent Formulierungsschwächen aufweise<sup>6</sup>”.

In einem ganz anders gelagerten Fall ging es um die Gültigkeit eines französischen Patents, dessen Merkmale sich in einem europäischen Patent wiederfanden, in dem Frankreich nicht benannt war; im Gegensatz zum vorigen Beispiel konnte hier die Cour de Cassation unter Hinweis darauf, daß Frankreich nicht zu den im europäischen Patent benannten Staaten gehöre, bestätigen, daß die Cour d’appel berechtigt gewesen sei, von der Entscheidung des Amts<sup>7</sup> abzuweichen.

Hier galt es jedoch die Gültigkeit eines französischen Patents unabhängig vom europäischen Patent zu beurteilen.

## 5. Summarische Verfahren

Der Einfluß der Entscheidungen des EPA wird meines Erachtens noch deutlicher im Rahmen des summarischen Verfahrens, des sog. Verfahrens der einstweiligen Verfügung.

Nach Artikel 615-3 des Code de la propriété intellectuelle ist der Vorsitzende des mit einer Patentverletzungsklage befaßten Gerichts befugt, die vorläufige Einstellung der angeblich patentverletzenden Handlungen anzuordnen. Eine folgenschwere Entscheidung, die der Richter sehr schnell treffen kann, und zwar bereits zu Beginn des Verletzungsprozesses. Das Gesetz knüpft diese an zwei Bedingungen:

- Der Patentinhaber muß das Verfahren unverzüglich einleiten, nachdem er von der angeblichen Patentverletzung Kenntnis erlangt hat.
- Es muß eine fundierte Klage zur Hauptsache vorliegen.

Diese zweite Bedingung ist sehr heikel. Wie soll man die Fundiertheit einer eben erst eingeleiteten Verletzungsklage beurteilen? Die Beteiligten werden zwar versuchen, dem Vorsitzenden die Argumente vorzutragen, die sie im Hauptverfahren näher ausführen werden. Doch können sie diese Argumente zu diesem Zeitpunkt nur andeuten. Der Beklagte wird unweigerlich die Nichtigkeit des ihm entgegengehaltenen Patents geltend machen und zahlreiche Vorveröffentlichungen auflisten, über deren Relevanz nicht ohne weiteres ein Urteil abgegeben werden kann – sei es auch nur vorläufig.

and this had given rise to comments from the EPO examiner, the French judge noted in his judgment that those comments had resulted in a different wording from that contained in the French patent.

His judgment stated that “although the procedure for the grant of a European patent filed on the basis of a French patent cannot have a legal effect on the French patent in France, the grounds set out above explain the comments made by the EPO examiner on the description of the invention and the wording of the claims, and this has resulted in the new wording of claim 1 ...”.

The Court of Appeal condemned the plaintiff in infringement proceedings, who was the proprietor of the patent which the court annulled, on the grounds that he had “acted in a reprehensible manner” by pursuing the appeal even though the procedure before the EPO had enabled him to realise that his patent had been poorly worded<sup>6</sup>.

On the other hand, the Court of Cassation in an entirely different case concerning the validity of a French patent, which shared certain characteristics with a European patent which had not designated France, took the view, after emphasising the fact that France was not one of the states designated by the European patent, that the Court of Appeal had been right to exclude any reference to the EPO’s decision<sup>7</sup>.

In this case, however, it was necessary to assess the validity of a French patent unrelated to the European patent.

## 5. Emergency proceedings

I believe that the influence of EPO decisions is even more obvious in so-called emergency proceedings.

Article 615-3 of the French code of intellectual property authorises the presiding judge to whom an infringement action concerning the merits of a patent has been referred to issue a temporary injunction prohibiting the actions which are said to infringe the patent. Though far-reaching, this decision can be taken very quickly by the judge, even at the beginning of the infringement proceedings. In law, two conditions must be met for this to occur:

- proceedings must be initiated shortly after the alleged infringement has become known, and
- the case for the patent’s merits must appear genuine.

This second condition is rather tricky. How is it possible to assess the genuineness of an infringement action which has scarcely begun? The parties involved are, of course, going to try to put forward arguments to the presiding judge which they will subsequently develop when the case is considered in detail. However, at this stage they can only give an outline of their arguments. The defendant will inevitably raise the question of revoking the patent which he has been accused of infringing and will refer to numerous prior art documents. It will sometimes be difficult to reach a decision on the reliability of such documents even if the decision is only provisional.

des observations de l'examineur de l'Office, le juge a pu relever dans son jugement que ces observations ont conduit à une rédaction différente de celle figurant dans le brevet français :

"Sans que la procédure de délivrance d'un brevet européen déposé sur la base du brevet français puisse avoir des effets juridiques en France sur celui-ci, les motifs ci-dessus exposés expliquent les observations faites par l'examineur européen sur la description de l'invention et sur la rédaction des revendications et par voie de conséquence la nouvelle rédaction de la revendication n° 1 ...".

Et la Cour d'appel de condamner le demandeur à l'action en contrefaçon, titulaire du brevet qu'elle annule, aux motifs qu'il avait "agi avec une légèreté blâmable en poursuivant la procédure en appel, alors que la procédure qui s'était déroulée devant l'OEB lui avait permis de prendre conscience de la faiblesse de rédaction de son brevet"<sup>6</sup>.

A l'inverse cependant, la Cour de cassation dans une toute autre espèce relative à la validité d'un brevet français dont des caractéristiques se trouvaient dans un brevet européen ne visant pas la France, a pu considérer après avoir souligné que la France ne figurait pas parmi les Etats désignés par le brevet européen que la Cour d'appel avait à bon droit pu écarter la référence à la décision de l'Office<sup>7</sup>.

Mais il s'agissait d'apprécier la validité d'un brevet français indépendant du brevet européen.

## 5. Procédures d'urgence

L'influence des décisions de l'OEB est encore plus nettement perceptible me semble-t-il dans le cadre des procédures d'urgence dites de référé.

L'article 615-3 du C.P.I. donne en effet compétence au président du tribunal saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet, d'interdire, à titre provisoire, la poursuite des actes argués de contrefaçon. Décision redoutable que peut prendre très rapidement le juge et ce dès le début de l'instance en contrefaçon. La loi y met deux conditions :

– un engagement de la procédure dans un bref délai à partir de la connaissance de la contrefaçon alléguée,

– une action au fond qui doit apparaître sérieuse.

Cette deuxième exigence est très délicate. Comment apprécier le sérieux d'une action en contrefaçon à peine engagée ? Certes les parties vont essayer d'avancer devant le président les arguments qu'elles développeront par la suite dans l'instance au fond. Mais ces arguments, elles ne peuvent encore que les ébaucher. Le défendeur soulèvera inévitablement la nullité du brevet qui lui est opposé et fera état de nombreuses antériorités sur le sérieux desquelles il sera parfois difficile d'arrêter une décision, fût-elle provisoire.

<sup>6</sup> Paris 29.11.95 – 4. Kammer A, Annales 1996, 86.

<sup>7</sup> Cassation (Comm.) 15.03.94, Annales 1994, 174.

<sup>6</sup> Paris 29.11.95 – 4th Chamber A, Annals 1996, 86.

<sup>7</sup> Cassation (Comm.) 15.3.94, Annals 1994, 174.

<sup>6</sup> Paris 29.11.95 – 4<sup>e</sup> chambre A, Annales 1996, 86.

<sup>7</sup> Cassation (Comm.) 15.03.94, Annales 1994, 174.

In einem solchen Fall kommt den Entscheidungen des EPA und insbesondere der Einspruchsabteilung eine wichtige Rolle zu. So ist in der Regel der Inhaber eines von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Patents rechtlich in einer sehr guten Ausgangsposition, es sei denn, die entgegengehaltenen Vorveröffentlichungen sind neu.

Der französische Richter wird in diesem Fall eher geneigt sein, sich auf die Entscheidung des Amts und den ihr beigemessenen Wert zu berufen. So wird er beispielsweise bei einem Anspruch, der wegen Änderungen in der Anspruchformulierung angefochten wird, nicht zögern, die Beanstandung allein aufgrund der Tatsache zurückzuweisen, daß die beanstandeten Änderungen im Prüfungsverfahren zum Streitpatent unter Aufsicht des EPA vorgenommen wurden<sup>8</sup>.

Daran zeigt sich, daß die Entscheidungen des EPA das summarische Verfahren entscheidend beeinflussen.

## 6. Die zweite medizinische Indikation

Diese kurze Abhandlung über die Auswirkung der Entscheidungen des EPA auf das Nichtigkeitsverfahren wäre wohl kaum überzeugend, wenn man die wenigen Fälle unterschlagen würde, in denen der französische Richter anders entscheidet wird.

Zu diesen Ausnahmen gehört die Patentierbarkeit der zweiten medizinischen Indikation. In diesem Punkt sind die Cour de Cassation und die Große Beschwerdekammer eindeutig verschiedener Meinung.

Ich möchte nur in Erinnerung rufen, daß das Tribunal de grande instance und anschließend die Cour d'appel von Paris über die Patentierbarkeit einer neuen Anwendung eines klinischen Erzeugnisses bei der Behandlung von Harnwegserkrankungen zu entscheiden hatten. Dasselbe Produkt war bereits Gegenstand eines früheren Patents, wo es jedoch im kardiovaskulären Bereich eingesetzt wurde.

Die Cour d'appel war der Auffassung, daß sich das erste Patent nicht auf Anwendungen erstrecken könne, die es nicht beansprucht habe.

Dann stellte sie unter ausdrücklicher Berufung auf die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer fest, daß Artikel 54 (3) des Münchner Patentübereinkommens eine zweite medizinische Indikation grundsätzlich nicht von der Patentierbarkeit ausschließe, und folgerte schließlich, daß ein neues Patent eine von der ersten verschiedene Anwendung umfassen könne, sofern sie erfinderisch sei.

In ihrem Urteil vom 26. Oktober 1993<sup>9</sup> hob die Cour de Cassation diese Entscheidung mit der Begründung auf, daß die neue therapeutische Anwendung eines bekannten Wirkstoffes einem neuen Erzeugnis gleichkomme, das nicht die gesetzlich vorgeschriebene erfinderische Tätigkeit aufweise.

Dieser Standpunkt hat insbesondere bei den Rechtswissenschaftlern viel Staub aufgewirbelt.

Wird es dabei bleiben? Die Zukunft wird es zeigen.

Ich halte es für wenig realistisch, auf diesem harten Standpunkt zu beharren, auch wenn er den einschlägigen Rechtstexten dem Buchstaben nach entspricht.

The decisions taken by the EPO and, in particular, by the opposition division therefore play an important role. Thus the holder of a patent upheld by the opposition division appears to have a very strong patent unless the prior art cited by the defendant is new.

The French judge will refer openly to the EPO's decision and to the credit he attaches to it. For example, in the case of a claim the validity of which is contested due to changes made to its wording, the judge will not hesitate to dismiss the argument on the sole ground that the changes criticised were made under the EPO's supervision during the procedure for examining the patent in dispute<sup>8</sup>.

We can conclude from this that decisions taken by the EPO are the determining factor in the emergency procedure.

## 6. Second medical use

This short talk about the impact of EPO decisions on the validity of patents would be rather unconvincing if I did not mention the rare cases where the French judge takes a different decision.

In this regard, the patentability of the second medical use appears to be an exception. It is the subject of a clear disagreement between the Court of Cassation and the Enlarged Board of Appeal.

In one particular case, for example, the Paris Tribunal and then the Paris Court of Appeal had to give a ruling on the patentability of a new use for a clinical product designed to treat urinary complaints. The same product had been the subject of a previous patent relating to a use in the field of cardio-vascular medicine.

The Court of Appeal took the view that the first patent could not cover uses which it had not claimed.

The Court of Appeal then referred specifically to the judgments of the Enlarged Board of Appeal in support of the view that Article 54(3) of the Munich Convention did not in principle exclude a second medical use. The Court then concluded that a new patent could relate to a different use from that of the first patent in so far as this use showed an inventive step.

In a judgment of 26 October 1993<sup>9</sup> the Court of Cassation annulled this decision on the grounds that the new medical use of a known active ingredient corresponded to a new result which did not show the inventive step required by law.

This position taken by the Court of Cassation prompted much comment, particularly on the part of legal writers.

Time will obviously tell whether or not this position is final.

However, it seems rather unrealistic to adopt such a clear-cut position, even if it is true to the letter of the law.

Les décisions de l'Office et notamment celles de la division d'opposition, jouent alors un rôle d'importance. Ainsi le titulaire d'un brevet confirmé par la division d'opposition apparaît comme disposant d'un titre très sérieux sauf si les antériorités opposées sont nouvelles.

Le juge français fera plus ouvertement référence à la décision de l'Office et au crédit qu'il y attache. Par exemple à propos d'une revendication dont la validité est contestée en raison de modifications apportées à leur rédaction, le juge n'hésitera pas à écarter l'argument au seul motif que les modifications critiquées ont été effectuées sous le contrôle de l'OEB au cours de la procédure d'examen du titre litigieux<sup>8</sup>.

Nous pouvons en conclure que dans le cadre de la procédure de référé, l'influence des décisions de l'Office est déterminante.

## 6. La deuxième application thérapeutique

Cette présentation sommaire de l'impact des décisions de l'Office en matière de validité des brevets ne serait sans doute pas convaincante si étaient tus les rares cas où le juge français prend une décision différente.

A cet égard, la brevetabilité de la 2<sup>e</sup> application thérapeutique fait figure d'exception. Elle est l'objet d'une divergence clairement énoncée entre la Cour de cassation et la Grande Chambre de recours.

Je me bornerai à rappeler que le Tribunal puis la Cour d'appel de PARIS ont eu à statuer sur la brevetabilité d'une nouvelle application d'un produit clinique comme médicament traitant les affections urinaires, alors que le même produit avait fait l'objet d'un brevet antérieur qui faisait état d'une application dans le domaine cardiovasculaire.

La Cour d'appel considéra que le premier brevet ne pouvait s'étendre aux applications qu'il n'avait pas revendiquées.

Puis, elle se référa expressément aux arrêts de la Grande Chambre de recours pour considérer que l'article 54(3) de la Convention de Munich n'excluait pas en son principe une seconde application thérapeutique avant de conclure qu'un nouveau brevet pouvait couvrir une application différente de la première dans la mesure où elle présente un caractère inventif.

Dans un arrêt du 26 octobre 1993<sup>9</sup>, la Cour de Cassation a cassé cette décision, estimant que l'application thérapeutique nouvelle d'un principe actif connu correspond à un résultat nouveau qui ne manifeste pas l'activité inventive exigée par la loi.

Cette prise de position a donné lieu à beaucoup de commentaires notamment de la part de la doctrine.

Est-elle définitive ? L'avenir le dira évidemment.

Mais il est peu réaliste me semble-t-il de rester sur une position aussi tranchée, mais fidèle à la lettre des textes qui gouvernent la matière.

<sup>8</sup> Paris 4. Kammer A – 7.2.96, Riverwood International ./ Mead Corporation.

<sup>9</sup> ABI. EPA 1995, 252.

<sup>8</sup> Paris 4th Chamber A – 7.2.96, Riverwood International v. Mead Corporation.

<sup>9</sup> OJ EPO 1995, 252.

<sup>8</sup> Paris 4<sup>e</sup> chambre A – 7.2.96, Riverwood International c. Mead Corporation.

<sup>9</sup> JO OEB 1995, 252.

Im Gegensatz dazu vertritt die französische Rechtsprechung – auf einem ganz anderen Gebiet – einen nuancierteren Standpunkt als das Amt. Nach dessen Praxis stehen oder fallen bekanntlich die abhängigen Ansprüche mit dem Hauptanspruch.

Der französische Richter hingegen untersucht die abhängigen Ansprüche einzeln, um festzustellen, ob sie möglicherweise eine erfinderische Tätigkeit begründen.

## 7. Zusammenfassung

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Entscheidungen des EPA durchaus einen Einfluß auf die Beurteilung der Gültigkeit europäischer Patente durch den französischen Richter haben; mehr noch: Der Einfluß ist umso größer, je besser der nationale Richter die Rechtsprechung der technischen Beschwerdekammern kennt. Es gibt offensichtlich eine generelle Übereinstimmung zwischen der Rechtsprechung dieser Kammern und der französischen Rechtsprechung. Abweichungen sind eher die Ausnahme. Kann man noch weiter gehen und hoffen, daß es eines Tages eine völlige Übereinstimmung geben wird? Beim derzeitigen Stand des vom Münchner Übereinkommen geschaffenen Systems halte ich dies für nicht wahrscheinlich. Und sind schließlich diese kleinen Abweichungen – sofern es sich nur um ganz wenige Fälle handelt – nicht vielmehr dazu angetan, den gemeinsamen Dialog zu fördern, der durch die verschiedenen Betrachtungsweisen nur gewinnen kann?

Conversely, the position taken in French case law in an entirely different field seems more subtle than that of the EPO. As you are aware, if the EPO decides that the main claim lacks patentability, any dependent claims are treated in the same way.

The French judge prefers to examine the dependent claims one after another and might then decide that they do in fact demonstrate an inventive step.

## 7. Conclusions

In conclusion, it appears that EPO decisions have a very real influence on French judges when they examine the validity of European patents; better still, this influence tends to increase as national judges develop a keener understanding of decisions by the technical boards of appeal. There is clearly an overall consistency between the decisions of these boards and French case law. Any differences are few and far between. Would it therefore be reasonable to expect complete uniformity between both forms of case law? In view of the system adopted by the Munich Convention, I think not. Besides, those small differences which do exist – provided that they remain limited in number – are they not more likely to stimulate a common dialectic enriched by the analysis offered by each individual?

A l'inverse, et dans un tout autre domaine la position de la jurisprudence française peut apparaître plus nuancée que celle de l'Office. On sait que l'Office déduit du défaut de brevetabilité de la revendication principale la nullité des revendications qui en dépendent.

Le juge français préférera effectuer une analyse des revendications dépendantes, l'une après l'autre, qu'il pourra alors considérer comme éventuellement porteuses d'activité inventive.

## **7. Conclusions**

En conclusion, il apparaît que l'influence des décisions de l'OEB sur l'examen par le juge français de la validité des brevets européens est bien réelle ; mieux, elle tend à se développer à la faveur de la connaissance plus aigüe que le juge national a de la jurisprudence des chambres de recours techniques. Il y a, à l'évidence, une cohérence globale entre la jurisprudence de ces chambres et la jurisprudence française. Les divergences font figure d'exceptions. Peut-on aller plus loin et espérer une uniformité totale ? En l'état du système adopté par la Convention de Munich, je ne le pense pas. Et puis, ces quelques divergences – à condition qu'elles soient limitées – ne sont-elles pas au contraire de nature à faire avancer une dialectique commune qui s'enrichit de l'analyse de chacun ?

Gillian DAVIES\*

## Die Bedeutung der nationalen Rechtsprechung für die Praxis der Beschwerdekammern des EPA

Inhalt

1. Einführung
2. Auswirkungen der nationalen Rechtsprechung auf die Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA
  - 2.1 Beispiele für Fälle, in denen die nationale Rechtsprechung angeführt und übernommen wurde
  - 2.2 Beispiele für Fälle, in denen die nationale Rechtsprechung angeführt, aber nicht übernommen wurde
3. Relevanz des Artikels 125 EPÜ
4. Probleme mit der Anwendung der nationalen Rechtsprechung
5. Verbesserung des Zugangs zu nationalen Entscheidungen
6. Schlußfolgerungen

### 1. Einführung

Mit dem Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) im Jahr 1978 entstand ein einheitliches, gemeinsames System des internationalen materiellen Patentrechts. In einer Hinsicht ist das Europäische Patentübereinkommen einmalig, und das ist sein Gerichtswesen. Ein europäisches Gericht **und** nationale Gerichte wenden auf europäische Patente die Bestimmungen des EPÜ bezüglich Neuheit, erfinderische Tätigkeit, Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Auslegung von Patentansprüchen usw. an.

– Es gibt ein **Gericht innerhalb des Europäischen Patentamts**, nämlich die **Beschwerdekammern**. Sie befinden sich auf der Grundlage des EPÜ über Beschwerden gegen Entscheidungen der erstinstanzlichen Organe des EPA, insbesondere der Prüfungs- und der Einspruchsabteilungen.

– Dann gibt es noch die **nationalen Gerichte**, die über **Verletzungs-** und **Nichtigkeitsklagen** zu europäischen Patenten entscheiden. Auch für diese Gerichte sind die materiellrechtlichen Bestimmungen des EPÜ verbindlich.

Die Beschwerdekammern des EPA wenden zwar in Prüfungs- und Einspruchsverfahren dieselben EPÜ-Bestimmungen an wie die nationalen Gerichte in Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren, aber die nationalen Gerichte sind an Entscheidungen der Beschwerdekammern oder anderer nationaler Gerichte formal nicht gebunden. Ebenso sind die Beschwerdekammern an die Entscheidungen nationaler Gerichte **formal nicht gebunden**.

Auch wenn es keine formale Bindung an die Entscheidungen anderer einschlägiger Organe gibt, so müssen sie nach dem im internationalen **Recht geltenden Grundsatz der einheitlichen Rechtsanwendung** berücksichtigt werden, wenn im Rahmen eines Vertrags ein gemeinsames, einheitliches Rechtssystem besteht. Das EPA und die nationalen Ämter und Gerichte dürfen daher bei der Anwendung des EPÜ die Entscheidungen der anderen

Gillian DAVIES\*

## The significance of national case law for the practice of the EPO's boards of appeal

Contents

1. Introduction
2. Impact of national case law on the decisions of the EPO's boards of appeal
  - 2.1 Examples of cases where national case law cited and followed
  - 2.2 Examples of cases where national case law cited but not followed
3. Relevance of Article 125 EPC
4. Problems with application of national case law
5. Need for improved access to national decisions
6. Conclusions

### 1. Introduction

When the European Patent Convention (the EPC) entered into force in 1978, a unitary, common system of international substantive patent law came into being. In one respect, the European Patent Convention is unique and that is its judicial system. Both a European court **and** national courts apply to European patents the provisions of the EPC pertaining to novelty, inventive step, exceptions to patentability, interpretation of claims, and the like.

– There is one **court within the European Patent Office**, namely the **boards of appeal**. They rule, in the light of the EPC, on appeals against decisions of the EPO's first-instance departments, in particular those taken by the examining and opposition divisions.

– Then there are the **national courts**, which hear actions for proceedings for **infringement** of European patents and **revocation proceedings** against them. These courts too are bound by the substantive provisions of the EPC.

Although the boards of appeal of the EPO apply the same EPC provisions in examination and opposition proceedings as do national courts in revocation and infringement proceedings, national courts are not formally bound by decisions of the boards of appeal or other national courts. Likewise, the boards of appeal are **not formally bound** by decisions of national courts.

Despite the absence of any formally binding case law provisions, however, the **principle of harmonised application which prevails under international law** demands that account be taken of the decisions of other relevant bodies wherever a common system of unitary law operates under a treaty. Thus, the EPO and the national offices and courts should not ignore the decisions of the other bodies concerned when applying the EPC. To do



Gillian DAVIES\*

## L'importance de la jurisprudence nationale pour la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB

Sommaire

1. Introduction
2. Incidence de la jurisprudence nationale sur les décisions des chambres de recours de l'OEB
  - 2.1 Exemples de cas dans lesquels la jurisprudence nationale a été citée et suivie
  - 2.2 Exemples de cas dans lesquels la jurisprudence nationale a été citée, mais pas suivie
3. Pertinence de l'article 125 CBE
4. Problèmes relatifs à l'application de la jurisprudence nationale
5. Nécessité d'améliorer l'accès aux décisions nationales
6. Conclusions

### 1. Introduction

Un système commun unitaire de droit matériel international des brevets a vu le jour en 1978, lorsque la Convention sur le brevet européen (CBE) est entrée en vigueur. Une particularité de cette convention est son système judiciaire. Un tribunal européen et des tribunaux nationaux appliquent aux brevets européens les dispositions de la CBE concernant la nouveauté, l'activité inventive, les exceptions à la brevetabilité, l'interprétation des revendications, etc.

– Il existe un seul **tribunal au sein de l'Office européen des brevets**, à savoir les **chambres de recours**, qui statuent à la lumière de la CBE sur les recours formés contre des décisions rendues par les instances du premier degré de l'OEB, en particulier les divisions d'examen et d'opposition.

– A côté de ce tribunal, des **tribunaux nationaux** connaissent des actions en **contrefaçon** de brevets européens et des **actions en révocation** dirigées à l'encontre de ces brevets. Ces tribunaux sont eux aussi tenus de respecter les dispositions de fond de la CBE.

Bien que les chambres de recours de l'OEB appliquent en matière d'examen et d'opposition les mêmes dispositions de la CBE que les tribunaux nationaux dans les procédures en révocation et en contrefaçon, les tribunaux nationaux ne sont pas formellement liés par les décisions des chambres de recours ou des autres tribunaux nationaux. De même, les chambres de recours ne sont **pas formellement liées** par les décisions des tribunaux nationaux.

Toutefois, bien qu'il n'existe aucune disposition formellement contraignante dans le droit jurisprudentiel, le **principe de l'application harmonisée, qui prévaut en droit international**, veut qu'il soit tenu compte des décisions rendues par d'autres organes compétents, dans le cas où un système commun de droit unitaire a été institué par traité. Par conséquent, ni l'OEB, ni les offices et tribunaux nationaux ne sauraient ignorer les décisions

\* Vorsitzende der Beschwerdekammer 3.4.1 (Physik) und Mitglied der Großen Beschwerdekammer des EPA

\* Chairman, Board of Appeal 3.4.1 (Physics), Member, Enlarged Board of Appeal, EPO

\* Présidente de la chambre de recours 3.4.1 (Physique), membre de la Grande Chambre de recours de l'OEB

Organe nicht außer acht lassen. Andernfalls verstießen sie gegen das Konzept und das Ziel, das Patentrecht in Europa zu vereinheitlichen.

Nationale Gerichte, die in vielen Fällen der Entwicklung in der EPA-Praxis genau folgen, führen häufig Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA an. Nationale Richter kommentieren auch gelegentlich Urteile ihrer Kollegen in anderen europäischen Staaten.

Auf den ersten Blick scheint die Harmonisierung der Rechtsprechung in Patentsachen nur in einer Richtung vom EPA hin zu den nationalen Gerichten zu verlaufen. Bei meinem heutigen Thema geht es jedoch darum, inwieweit die Harmonisierung der Rechtsprechung auch in umgekehrter Richtung verläuft, d. h. inwieweit die Beschwerdekammern nationale Gerichtsurteile in ihre Überlegungen einbeziehen und ihnen gegebenenfalls folgen.

Die Antwort hierauf lautet schlicht und einfach, daß die Beschwerdekammern nationale Entscheidungen zwar nicht ignorieren, aber nur selten übernehmen. Sie haben die Erfahrung gemacht, daß sich von nationalen Gerichten erzielte Lösungen nicht ohne weiteres in die Praxis eines supranationalen Gerichts integrieren lassen. Dies ist nicht zuletzt deshalb problematisch, weil es 19 EPÜ-Vertragsstaaten mit unterschiedlichen Konzepten gibt, während die Beschwerdekammern das einheitliche materielle Patentrecht des EPÜ anwenden müssen.

## 2. Auswirkungen der nationalen Rechtsprechung auf die Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA

### 2.1 Beispiele für Fälle, in denen die nationale Rechtsprechung angeführt und übernommen wurde

Zunächst ist festzustellen, daß die Beschwerdekammern immer wieder nationale Entscheidungen **zur Stützung ihrer Begründung** anführen. Soweit es um die Patentierbarkeit geht, ist dies möglich, weil das materielle Patentrecht der EPÜ-Vertragsstaaten weitgehend vereinheitlicht ist.

– 1986 zog eine Technische Beschwerdekammer zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den Aufgabeforschungs-Ansatz heran. Sie stellte fest, daß eine in einer Vorveröffentlichung gelöste Aufgabe nicht ausdrücklich darin angegeben sein müsse, um feststellen zu können, daß im Hinblick auf diese Offenbarung keine erfinderische Tätigkeit vorliege (T 142/84).<sup>1</sup> Diesbezüglich stimmte die Beschwerdekammer völlig mit einer Entscheidung des Court of Appeal of England and Wales aus dem Jahr 1958 überein, in der vorgeschlagen wurde, die erfinderische Tätigkeit anhand der Aufgabe und ihrer Lösung zu beurteilen (Killick ./ Pye).<sup>2</sup>

– Einer anderen Entscheidung einer Technischen Beschwerdekammer zufolge fallen sowohl prophylaktische Behandlungen als auch Heilbehandlungen unter den Begriff "therapeutische Behandlung" im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ.<sup>3</sup> Die Kammer stützte ihren Standpunkt unter anderem darauf, daß der Patents Court of England and Wales 1983 die entsprechende Bestimmung im Patentgesetz des Vereinigten Königreichs in der Sache Unilever (Davis's) Application genauso ausgelegt habe.<sup>4</sup>

so would be at odds with the concept and objectives of patent law standardisation in Europe.

National courts, which in many cases closely follow developments in EPO practice, frequently cite decisions of the EPO's boards of appeal. National judges also occasionally comment on decisions handed down by their colleagues in other European countries.

At first sight the harmonisation of patent case law would seem to be a one-way street running from the EPO to the national courts. However, my subject today is the extent to which harmonisation of case law also operates in the reverse direction. That is, to what extent do the boards of appeal take account of national decisions in their deliberations, and follow them, where appropriate?

The short answer is that the boards of appeal do not ignore national decisions but they do not apply them often either. The experience of the boards of appeal has shown that solutions reached by national courts cannot easily be assimilated into the practice of a supranational court. There are difficulties, not least that the EPC has 19 member states with differing approaches while the boards of appeal have to apply the unitary substantive patent law of the EPC.

## 2. Impact of national case law on the decisions of the EPO's boards of appeal

### 2.1 Examples of cases where national case law cited and followed

The first point to note is that the boards of appeal repeatedly cite national decisions **in support of their reasoning**. This has been made possible, where patentability is concerned, by the fact that the substantive patent law of the EPC contracting states has been largely harmonised.

– In 1986, a technical board of appeal used the problem/solution approach to assess inventive step. It found that a problem solved in a prior publication did not have to have been stated expressis verbis in that document in order to establish that, given the disclosure in question, no inventive step had taken place (T 142/84)<sup>1</sup>. In this respect, the board of appeal was in full agreement with a 1958 decision of the Court of Appeal of England and Wales, which proposed assessing inventive step in the light of the problem and its solution (Killick v. Pye)<sup>2</sup>.

– Another decision by a technical board of appeal established that both prophylactic and curative treatments fall within the meaning of the word "therapy" as used in Article 52(4) EPC<sup>3</sup>. The board based its argument inter alia on the fact that the Patents Court of England and Wales had interpreted the corresponding provision in the United Kingdom Patents Act in the same way in the Unilever (Davis's) application, in 1983<sup>4</sup>.

rendues par les autres organes concernés dans le cadre de l'application de la CBE, car ce serait sinon aller à l'encontre du concept même de l'harmonisation du droit des brevets en Europe et des objectifs qu'il poursuit.

Les tribunaux nationaux, qui suivent souvent de près l'évolution de la jurisprudence à l'OEB, citent fréquemment des décisions des chambres de recours de l'OEB, et il arrive parfois aussi que des juges nationaux commentent des décisions rendues par leurs collègues dans d'autres pays européens.

A première vue, il semblerait que l'harmonisation de la jurisprudence en matière de brevets soit à sens unique, et qu'elle s'effectue de l'OEB vers les tribunaux nationaux. Cependant, mon propos aujourd'hui est de voir dans quelle mesure l'harmonisation de la jurisprudence peut s'effectuer aussi en sens inverse. Autrement dit, dans quelle mesure les chambres de recours tiennent-elles compte des décisions nationales lors de leurs délibérations, et dans quelle mesure les suivent-elles, le cas échéant ?

Pour répondre à cette question, je dirai en deux mots que les chambres de recours n'ignorent pas les décisions nationales, mais qu'elles ne les appliquent pas souvent. Les chambres de recours ont constaté que les solutions auxquelles les tribunaux nationaux étaient parvenus ne pouvaient pas être facilement reprises dans la jurisprudence d'un tribunal supranational. L'on se heurte à cet égard à des difficultés, d'autant que la CBE compte 19 Etats contractants ayant adopté chacun une approche différente, alors que les chambres de recours doivent appliquer le droit matériel unitaire des brevets de la CBE.

## 2. Incidence de la jurisprudence nationale sur les décisions des chambres de recours de l'OEB

### 2.1 Exemples de cas dans lesquels la jurisprudence nationale a été citée et suivie

Le premier point à noter est que les chambres de recours citent très souvent des décisions nationales à **l'appui de leur raisonnement**, le droit matériel des brevets des Etats parties à la CBE ayant été largement harmonisé avec la CBE pour ce qui est des conditions de brevetabilité.

– En 1986, une chambre de recours technique a suivi l'approche problème-solution pour l'appréciation de l'activité inventive. Elle a estimé que pour qu'il puisse être conclu à l'absence d'activité inventive par rapport à l'exposé d'une publication antérieure, il n'était pas nécessaire qu'un document antérieur résolvant un problème ait expressément mentionné ledit problème (T 142/84).<sup>1</sup> A cet égard, la position adoptée par la chambre de recours était parfaitement en accord avec une décision rendue en 1958 par la "Court of Appeal" d'Angleterre et du pays de Galles, qui proposait d'apprécier l'activité inventive compte tenu du problème et de sa solution (Killick c/Pye).<sup>2</sup>

– Dans une autre décision rendue par une chambre de recours technique, il a été déclaré que le concept de "thérapie" au sens de l'article 52 (4) CBE englobe aussi bien les traitements prophylactiques que les traitements curatifs des maladies.<sup>3</sup> La chambre avait notamment fondé son argumentation sur le fait que le tribunal des brevets du Royaume-Uni avait interprété en ce sens la disposition correspondante de la loi du Royaume-Uni sur les brevets dans le cas de la demande présentée par Unilever (Davis), en 1983.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> T 142/84, ABI. EPA 1987, 112 – erfinderische Tätigkeit.

<sup>2</sup> Killick *J. Pye*, Court of Appeal [1958], RPC 366, 377 ff.

<sup>3</sup> T 19/86, ABI. EPA 1989, 25 – Schweine II/DUPHAR.

<sup>4</sup> Unilever's (Davis's) Application [1983], RPC 219.

<sup>1</sup> T 142/84, OJ EPO 1987, 112 – inventive step.

<sup>2</sup> Killick *v. Pye*, Court of Appeal [1958], RPC 366, 377 ff.

<sup>3</sup> T 19/86, OJ EPO 1989, 25 – Pigs II/DUPHAR.

<sup>4</sup> Unilever's (Davis's) Application [1983], RPC 219.

<sup>1</sup> T 142/84, JO OEB 1987, 112 – activité inventive.

<sup>2</sup> Killick *c/ Pye*, Court of Appeal [1958] RPC 366, 377 s.

<sup>3</sup> T 19/86, JO OEB 1989, 24 – Porcs II/DUPHAR.

<sup>4</sup> Unilever's (Davis's) Application [1983], RPC 219.

– In einer weiteren Entscheidung – “Immunstimulierende Mittel/BAYER” – leitete die Kammer aus früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA den Grundsatz ab, daß nur solche Verfahren zur therapeutischen Behandlung vom Patentschutz ausgenommen seien, die sich ausschließlich in einem nicht gewerblichen Bereich vollzögen und deshalb nicht gewerblich anwendbar seien. Habe das Verfahren aber nicht ausschließlich eine therapeutische Wirkung, dann gelte es als eine gewerblich anwendbare Erfindung, für das ein Patent erteilt werden könne.<sup>5</sup> Der Kammer zufolge konnte dieser Grundsatz auch aus der BGH-Entscheidung “Hydropyridin” zur zweiten medizinischen Indikation hergeleitet werden, wo es unter anderem hieß, daß § 5 (2) Satz 1 PatG “nur diejenigen Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers vom Patentschutz ausnimmt, die sich ausschließlich in einem nicht gewerblichen Bereich vollziehen und deshalb nicht gewerblich anwendbar sind.”<sup>6</sup>

## 2.2 Beispiele für Fälle, in denen die nationale Rechtsprechung angeführt, aber nicht übernommen wurde

Es gibt aber auch Entscheidungen der Beschwerdekammern, **in denen die nationale Rechtsprechung erörtert wurde, ohne daß ihr in der Entscheidung gefolgt wurde.** Die Beispiele betreffen ausnahmslos Deutschland.

– In ihrer ersten Entscheidung, in der sie die Patentfähigkeit einer zweiten medizinischen Indikation nach dem EPÜ anerkannte (G 1/83)<sup>7</sup>, erörterte die Große Beschwerdekammer die “Hydropyridin”-Entscheidung des Bundesgerichtshofs. In diesem Fall hatte der BGH entschieden, daß auf die Verwendung einer bekannten Substanz zur Behandlung einer Krankheit gerichtete Patentansprüche zulässig seien, weil sie auch die Verpackung beinhalten und mithin nicht unter eine Ausnahme von der Patentierbarkeit fielen. Die Große Beschwerdekammer entschied sich dennoch für eine andere Lösung; in einer so umstrittenen Frage wollte sie sich keiner Lösung anschließen, die zuvor nur ein einziges – wenn auch wichtiges – Gericht gewählt hatte.

– Auch als sich die Große Beschwerdekammer mit der Kollision zwischen den Artikeln 123 (2) und 123 (3) EPÜ befassen mußte, übernahm sie nicht die deutsche “Fußnoten-Lösung”. Nach Auffassung der Kammer führt eine unzulässige Erweiterung im Erteilungsverfahren immer zum Widerruf des Patents im Einspruchsverfahren, wenn sie ohne Erweiterung des Schutzbereichs nicht mehr gestrichen werden kann (“unentrinnbare Falle”). Sie befand, daß das EPÜ keine Rechtsgrundlage dafür enthalte, in die Beschreibung – wie in der deutschen Praxis – eine “Fußnote” des Inhalts einzufügen, daß aus einem bestimmten Merkmal keine Rechte hergeleitet werden könnten (G 1/93).<sup>8</sup>

– In einer anderen Entscheidung legte eine Technische Beschwerdekammer eine Entgegenhaltung anders aus als das Bundespatentgericht; sie hielt ein europäisches Patent aufrecht, obwohl das Bundespatentgericht das entsprechende deutsche Patent widerrufen hatte, dessen Priorität für die europäische Anmeldung in Anspruch genommen worden war (T 608/89).<sup>9</sup>

– In a further decision, the “Immunostimulant/BAYER” decision, the board derived from earlier decisions of the EPO’s boards of appeal the principle that only those methods of therapeutic treatment are unpatentable which are carried out wholly outside the industrial sector and are therefore not susceptible of industrial application. But if the method has more than only a therapeutic effect, it counts as a patentable invention, one susceptible of industrial application<sup>5</sup>. According to the board, this principle could also be derived from the German Federal Court of Justice’s hydropyridine decision on second medical use, which included the words “... so as to exclude from patentability only methods for treatment of the human body by therapy which take place wholly outside the industrial sector and as such is not susceptible of industrial application.”<sup>6</sup>

## 2.2 Examples of cases where national case law cited but not followed

There are other decisions of the boards of appeal **where national case law was discussed, but the decision did not follow it.** The examples all concern Germany.

– The Enlarged Board of Appeal in its first decision recognising the patentability of a second medical use in accordance with the EPC (G 1/83)<sup>7</sup>, discussed the German Federal Court of Justice’s hydropyridine decision. In that case, the German court had decided that patent claims directed at the use of a known substance for treatment of an illness were admissible, because the claims also included the packaging, and so did not fall within the exclusion from patentability. The Enlarged Board nevertheless chose a different solution, considering it was inappropriate, with such a hotly disputed problem, to adopt a solution which had previously been applied by only one – albeit important – court.

– Again, when the Enlarged Board of Appeal had to deal with the conflict between Article 123(2) and (3) EPC, it did not adopt the footnote solution arrived at in Germany. In the Enlarged Board’s opinion, an inadmissible extension which takes place during the grant procedure always leads in opposition proceedings to the revocation of the patent, if it can no longer be removed without extending the protection conferred (the inescapable trap). It decided that there was no legal basis under the EPC for the inclusion in the description, as in German practice, of a “footnote” to the effect that no rights may be derived from a particular feature (G 1/93)<sup>8</sup>.

– In another decision, a technical board’s interpretation of a citation differed from that of the German Federal Patents Court and it maintained a European patent even though the Patents Court had revoked the corresponding German patent, whose priority had been claimed in respect of the European application (T 608/89)<sup>9</sup>.

– Dans une autre décision, à savoir la décision “Immunostimulants/BAYER”, la chambre s’est fondée sur des décisions précédentes des chambres de recours de l’OEB pour poser en principe que seules les méthodes de traitement thérapeutique concernant exclusivement un domaine non industriel et donc non susceptibles d’application industrielle sont exclues de la protection par brevet. Néanmoins, si les effets obtenus par cette méthode ne sont pas uniquement des effets thérapeutiques, ladite méthode est considérée comme une invention brevetable, susceptible d’application industrielle.<sup>5</sup> Selon la chambre, ce principe pourrait également découler de la décision “Hydropyridine” du Bundesgerichtshof (Cour fédérale allemande de justice) concernant la deuxième indication, et notamment du passage suivant : “... l’art. 5(2) de la loi sur les brevets n’exclut de la brevetabilité que les procédés de traitement thérapeutique du corps humain qui s’effectuent exclusivement dans un domaine non industriel et de ce fait ne sont pas susceptibles d’application industrielle.”<sup>6</sup>

## 2.2 Exemples de cas dans lesquels la jurisprudence nationale a été citée, mais n’a pas été suivie

Il existe d’autres décisions des chambres de recours **dans lesquelles la jurisprudence nationale a été examinée, mais n’a pas été suivie.** Ces exemples concernent tous l’Allemagne.

– Dans la première décision dans laquelle elle a reconnu la brevetabilité d’une deuxième indication médicale en vertu de la CBE (G 1/83),<sup>7</sup> la Grande Chambre de recours avait évoqué la décision “Hydropyridine” de la Cour fédérale allemande de justice. Dans cette affaire, la Cour allemande avait décidé que des revendications portant sur l’utilisation d’une substance connue pour le traitement d’une maladie étaient admissibles, parce que ces revendications couvraient également le conditionnement, et n’étaient dès lors pas visées par l’exclusion de la brevetabilité. La Grande Chambre a néanmoins adopté pour sa part une autre solution, considérant que pour ce problème qui avait donné lieu à de violentes polémiques, il ne convenait pas de retenir une solution qui n’avait auparavant été adoptée que par une seule juridiction, si importante soit-elle.

– De même, lorsque la Grande Chambre de recours a dû examiner la question du conflit entre l’article 123 (2) et l’article 123 (3) CBE, elle n’a pas adopté la “solution de la note en bas de page” retenue par le Tribunal fédéral allemand des brevets. De l’avis de la Grande Chambre, une extension inadmissible de l’objet de la demande au cours de la procédure de délivrance conduit infailliblement, au stade de la procédure d’opposition, à la révocation du brevet s’il ne peut plus être renoncé à cette extension sans que la protection conférée s’en trouve étendue (embûche inextricable). La Grande Chambre a déclaré qu’il n’existe pas dans la CBE de disposition permettant l’introduction dans la description, comme le prévoit la jurisprudence allemande, d’une note en bas de page précisant les droits qui peuvent découler de la présence d’une caractéristique particulière dans une revendication de brevet (G 1/93).<sup>8</sup>

– Dans une autre décision, l’interprétation qu’une chambre technique avait donnée d’un document cité différait de celle qu’en avait donnée le Tribunal fédéral allemand des brevets : la chambre avait maintenu le brevet européen, alors que le Tribunal fédéral allemand avait révoqué le brevet allemand correspondant, dont la priorité avait été revendiquée pour la demande européenne (T 608/89).<sup>9</sup>

<sup>5</sup> T 780/89, ABI. EPA 1993, 440, Nr. 4 der Entscheidungsgründe – immunstimulierende Mittel/BAYER.

<sup>6</sup> ABI. EPA 1984, 26, 31, Nr. 3 d der Gründe.

<sup>7</sup> G 1/83, ABI. EPA 1985, 60 – zweite medizinische Indikation.

<sup>8</sup> G 1/93, ABI. EPA 1994, 541, Nr. 14 der Entscheidungsgründe – beschränkendes Merkmal.

<sup>9</sup> T 608/89 – 3.3.3 vom 12. Mai 1992.

<sup>5</sup> T 780/89, OJ EPO 1993, 440, reasons, 4 – Immunostimulant/BAYER.

<sup>6</sup> OJ EPO 1984, 26, 31, reasons, 3(d).

<sup>7</sup> G 5/83, OJ EPO 1985, 64 – second medical use.

<sup>8</sup> G 1/93, OJ EPO 1994, 541, reasons, 14 – limiting feature.

<sup>9</sup> T 608/89 – 3.3.3 of 12 May 1992.

<sup>5</sup> T 780/89, JO OEB 1993, 440, point 4 des motifs – Immunostimulants/BAYER.

<sup>6</sup> JO OEB 1984, 26, 31, point 3 d) des motifs.

<sup>7</sup> G 6/83, JO OEB 1985, 67 – deuxième indication médicale.

<sup>8</sup> G 1/93, JO OEB 1994, 541, point 14 des motifs – caractéristique restrictive.

<sup>9</sup> T 608/89 – 3.3.3 du 12 mai 1992.

In einer 1995 ergangenen Entscheidung (T 452/91) empfahl eine Technische Beschwerdekammer, bei der Übernahme nationaler Entscheidungen (wozu sie ein Beteiligter aufgefordert hatte) Vorsicht walten zu lassen. Dies gelte insonderheit für die erstinstanzlichen Organe des EPA, die nicht im einzelnen prüfen könnten, ob eine bestimmte Rechtsanschauung vielleicht nur in einem Mitgliedstaat Gültigkeit habe. Über Fragen der Patentierbarkeit müsse ausschließlich nach dem EPÜ entschieden werden, dessen Zweck es laut Artikel 1 EPÜ sei, ein allen Vertragsstaaten gemeinsames Recht zu schaffen.<sup>10</sup>

### 3. Relevanz des Artikels 125 EPÜ

Es gibt im EPÜ allerdings eine konkrete Rechtsgrundlage für die Übernahme nationaler Entscheidungen in das Rechtssystem des EPÜ. Nach Artikel 125 EPÜ muß das Europäische Patentamt **die in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts** berücksichtigen, soweit das Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält. Diese Vorschrift wird von den Beschwerdekammern häufig angewandt. Sie gilt jedoch nicht für materiellrechtliche Fragen.<sup>11</sup> Dies folgt sowohl aus ihrem Wortlaut als auch aus der Tatsache, daß das EPÜ ausführliche materiellrechtliche Vorschriften enthält. Artikel 125 jedoch findet nur Anwendung, wenn es um **im allgemeinen anerkannte Grundsätze des Verfahrensrechts** geht, die in allen oder zumindest einer Vielzahl von Mitgliedstaaten anerkannt sind.

Ein wichtiges Beispiel für die Anwendung von Artikel 125 EPÜ ist der Grundsatz des Vertrauensschutzes für die Benutzer des europäischen Patentsystems, der oft auch Grundsatz des guten Glaubens genannt wird. Die Beschwerdekammern haben diesen Grundsatz in zahlreichen Entscheidungen angewandt. Er bedeutet, daß sich die Benutzer (insbesondere Anmelder und Patentinhaber) auf individuelle Mitteilungen und allgemeine Informationen des EPA verlassen können, beispielsweise die Richtlinien für die Prüfung oder die im Amtsblatt veröffentlichten Mitteilungen. In dieser Hinsicht besagt er dasselbe wie der Grundsatz *venire contra factum proprium nemini licet*. Diese Vorstellungen haben ihren Ursprung im nationalen Verfahrensrecht und im Recht der Europäischen Gemeinschaften<sup>12</sup> und werden auch vom Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge bekräftigt.<sup>13</sup> Eine diesen Grundsatz betreffende Vorlage ist noch vor der Großen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen G 2/97 (ausstehende Beschwerdegebühr) anhängig.<sup>13a</sup>

Die Beschwerdekammern setzen Artikel 125 EPÜ auch zur Klärung einzelner verfahrensrechtlicher Probleme ein. Hier einige Beispiele:

– 1991 hatte es die Juristische Beschwerdekammer mit einem Fall zu tun, in dem ein Anmelder einen Dritten wegen einer Patentverletzung verwarnt hatte, ohne ihm eine Einsichtnahme in die Akte zu der noch unveröffentlichten europäischen Patentanmeldung zu gestatten. Um zu verhindern, daß eine Beschwerde des Verwarnten lediglich aufgrund eines Fristablaufs unwirksam würde, verkürzte die Kammer die in der Ausführungsordnung zum EPÜ vorgeschriebene Zweimonatsfrist für die Ladung zur mündlichen Verhandlung ohne die Zustimmung des Anmelders. Sie berief sich hierbei auf die deutsche Zivilprozeßordnung, den französischen Code de procédure civile und die englische Rechtsprechung; all diesen Beispielen lasse sich der im allgemeinen

In a decision handed down in 1995 (T 452/91), a technical board of appeal advised caution when it came to following national decisions (which a party had invited it to do). This applied in particular to the EPO's departments of first instance, which were not in a position to examine in detail whether a particular legal point of view might be valid in one member state only, and not in the others. Questions of patentability were to be decided solely in accordance with the EPC, whose purpose, as laid down in Article 1 EPC, is to establish a system of law common to all the contracting states<sup>10</sup>.

### 3. Relevance of Article 125 EPC

There is, however, one specific legal basis in the EPC for assimilating national decisions into the legal system of the EPC. According to Article 125 EPC, the European Patent Office must, in the absence of procedural provisions in the Convention, take into account **the principles of procedural law generally recognised in the contracting states**. This provision is frequently applied by the boards of appeal. It does not apply, however, to matters of substantive law<sup>11</sup>. This follows both from its wording and the fact that the EPC has detailed provisions covering substantive law. However, Article 125 only applies where **generally recognised** principles of procedural law are concerned which are recognised in all or at least a large number of member states.

An important example of the application of Article 125 is the principle of the protection of legitimate expectations of users of the European patent system, often called the principle of good faith. The boards of appeal have applied this principle in a large number of decisions. It means that users (in particular applicants and patent proprietors) can rely on individual communications or notices and general information issued by the EPO, for example the Guidelines for examination or notices published in the OJ. In this respect it is a version of the *maxim venire contra factum proprium nemini licet*. These ideas are seen as having originated in national procedural law and in the law of the European Communities<sup>12</sup> and also as being confirmed by the Vienna Convention on the Law of Treaties<sup>13</sup>. In fact, a referral concerning this principle is again pending before the Enlarged Board of Appeal under case number G 2/97 (missing appeal fee).<sup>13a</sup>

The boards of appeal also use Article 125 EPC to sort out individual problems of procedural law. For example:

– In 1991 the Legal Board of Appeal dealt with a case in which an applicant had given a third party a warning about a patent infringement without allowing him to inspect the file relating to the as yet unpublished European patent application. To ensure that an appeal by the party thus warned would not become invalid merely because a deadline was due to expire, the board abridged the two-month period of notice prescribed for oral proceedings in the Implementing Regulations to the EPC without the agreement of the applicant. In doing so it invoked provisions in the German Code of Civil Procedure, the French Code de procédure civile and English case law, all of which could be used to derive the generally-recognised procedural principle whereby in

Dans une décision rendue en 1995 (T 452/91), une chambre de recours technique avait recommandé la prudence lorsqu'il était question de suivre des décisions nationales (comme l'avait demandé une partie), notamment dans le cas des instances du premier degré de l'OEB, qui ne sont pas en mesure d'examiner en détail s'il peut arriver que sur un point particulier, une opinion juridique ne soit valable que pour un seul Etat membre, et non pour les autres. Les questions de brevetabilité ne doivent être tranchées que sur la base de la CBE, laquelle, comme le précise son article premier, vise à instituer un droit commun à tous les Etats contractants.<sup>10</sup>

### 3. Pertinence de l'article 125 CBE

L'intégration des décisions nationales dans le système juridique institué par la CBE se fonde toutefois sur une disposition spécifique de la CBE : selon l'article 125 CBE, l'Office européen des brevets doit, en l'absence d'une disposition de procédure dans la CBE, prendre en considération **les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants**. C'est là une disposition qui est fréquemment appliquée par les chambres de recours, mais qui n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de questions de fond<sup>11</sup>, en raison à la fois de la formulation de cet article et aussi du fait que la CBE contient des dispositions détaillées dans le domaine du droit matériel des brevets. Néanmoins, l'article 125 ne s'applique qu'à condition que ces principes **généralement admis** en matière de procédure soient reconnus dans tous les Etats membres, ou tout au moins dans un grand nombre d'entre eux.

Le principe de la protection de la confiance légitime des utilisateurs du système du brevet européen, souvent appelé principe de la bonne foi, est un exemple important de l'application de l'article 125. Les chambres de recours ont appliqué ce principe dans bon nombre de décisions. Il signifie que les utilisateurs (notamment les demandeurs et titulaires de brevet) peuvent se fier aux notifications qui leur ont été adressées personnellement ou aux communications et informations générales émanant de l'OEB, par exemple les Directives relatives à l'examen ou les communications publiées au JO. Il est considéré que ce principe, qui correspond à la maxime "venire contra factum proprium nemini licet" (il n'est pas permis de se mettre en contradiction avec ses propres actes), a sa source dans le droit procédural national et dans l'ordre juridique communautaire,<sup>12</sup> et qu'il trouve une confirmation dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.<sup>13</sup> En fait, une question à ce sujet vient à nouveau d'être soumise à la Grande Chambre de recours, sous le n° de référence G 2/97 (défaut de paiement de la taxe de recours).<sup>13a</sup>

Les chambres de recours s'appuient également sur l'article 125 CBE pour résoudre différents problèmes en matière de procédure, par exemple dans les cas suivants :

– En 1991, la chambre de recours juridique a été saisie d'une affaire dans laquelle le demandeur avait adressé à un tiers une mise en garde contre une contrefaçon de son brevet, sans autoriser ce tiers à consulter le dossier de la demande de brevet européen qui n'avait pas encore été publiée. Voulant éviter que la partie ainsi mise en garde ne forme un recours non valable du seul fait qu'un délai était sur le point d'expirer, la chambre a abrégé le délai de citation à la procédure orale, fixé à deux mois dans le règlement d'exécution de la CBE, sans que le demandeur n'ait donné son accord. Pour se justifier, elle a fait valoir les dispositions du Code allemand de procédure civile, du Code français de procédure civile et du droit jurisprudentiel anglais, que l'on

<sup>10</sup> T 452/91 – 3.3.3 vom 5. Juli 1995, Nr. 5.4.1 der Entscheidungsgründe.

<sup>11</sup> J 15/86, ABI. EPA 1988, 417.

<sup>12</sup> G 5/88, G 7/88, G 8/88, ABI. EPA 1991, 137, Nummer 3.2 der Entscheidungsgründe – Verwaltungsvereinbarung/MEDTRONIC.

<sup>13</sup> G 1, 5, 6/83, ABI. EPA 1985, 60.

<sup>13a</sup> Die Entscheidung ist inzwischen ergangen, ABI. EPA 1999, 123.

<sup>10</sup> T 452/91 – 3.3.3 of 5 July 1995, reasons, 5.4.1.

<sup>11</sup> J 15/86, OJ EPO 1988, 417.

<sup>12</sup> G 5/88, G 7/88, G 8/88, OJ EPO 1991, 137, reasons, 3.2 – Administrative Agreement/MEDTRONIC.

<sup>13</sup> G 1, 5, 6/83, OJ EPO 1985, 64.

<sup>13a</sup> The decision has since been issued, OJ EPO 1999, 123.

<sup>10</sup> T 452/91 – 3.3.3 du 5 juillet 1995, point 5.4.1 des motifs.

<sup>11</sup> J 15/86, JO OEB 1988, 417.

<sup>12</sup> G 5/88, G 7/88, G 8/88, JO OEB 1991, 137, point 3.2 des motifs – Accord administratif/MEDTRONIC.

<sup>13</sup> G 1, 5, 6/83, JO OEB 1985, 67.

<sup>13a</sup> La décision a été rendue entre-temps, JO OEB 1999, 123.

anerkannte Verfahrensgrundsatz entnehmen, daß in dringenden Fällen Ladungsfristen je nach den Umständen des Falles verkürzt werden könnten.<sup>14</sup>

– 1994 legte die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer die Frage vor, ob ehemalige Mitglieder der Beschwerdekammern am Beschwerdeverfahren Beteiligte vertreten oder namens eines Beteiligten als technische oder juristische Sachverständige auftreten dürfen.<sup>15</sup> Die Juristische Beschwerdekammer begründete ihre Vorlage teilweise mit Bestimmungen des deutschen, englischen und französischen Rechts, denen zufolge ehemalige Richter erst nach mehreren Jahren oder nur mit bestimmten Einschränkungen als Rechtsanwälte tätig sein dürfen. Die große Beschwerdekammer ließ diese Überlegungen in ihre Entscheidung einfließen, ohne allerdings auf die nationalen Vorschriften im einzelnen einzugehen (G 2/94).<sup>16</sup>

– In einem neueren Fall stand eine Technische Beschwerdekammer vor der Frage, wie ein Patentinhaber beweisen kann, daß die als Einsprechender auftretende Person lediglich ein Strohmann für einen Dritten ist, der im Hintergrund bleiben möchte. Sie legte deshalb der Großen Beschwerdekammer die Frage vor, ob ein solcher Einspruch zulässig sei. Das Verfahren ist derzeit noch vor der Großen Beschwerdekammer anhängig (Vorlage G 3/97). Für den Fall, daß die Kammer einen Einspruch durch einen Strohmann für unzulässig halten (und mithin die bisherige Praxis des EPA bestätigen) sollte, stellte die Kammer auch die Frage, ob dem Patentinhaber Beweiserleichterungen zugute kommen sollten. Das nationale Recht sehe dies vor, wenn ein beweispflichtiger Beteiligter praktisch keinen Zugang zu den Beweismitteln habe, weil sie alle aus der Sphäre des Gegners stammten. In diesem Fall verwies die Kammer erneut auf die ausführlich dokumentierte Verfahrenspraxis in Deutschland, England und Frankreich.<sup>17</sup>

– In einer weiteren Vorlage, in der es dieses Mal um die Grundsatzfrage ging, ob es Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Beschwerdekammern gibt, wird auf die Möglichkeiten im nationalen Recht verwiesen, in besonders gelagerten Fällen rechtskräftige Entscheidungen aufzuheben. Die Kammer verwies auf das Verfahrensrecht in Deutschland, England, Frankreich, Italien, Österreich, der Schweiz und Spanien.<sup>18</sup> Auch dieses Verfahren ist derzeit noch vor der Großen Beschwerdekammer anhängig (G 1/97).<sup>18a</sup>

Diese Beispiele zeigen deutlich, daß die Kammern bestrebt sind, die nationale Rechtsprechung und das nationale Recht in ihre Überlegungen mit einzubeziehen, insbesondere dann, wenn es um Grundsatzfragen geht. Auch wenn eine einschlägige nationale Entscheidung nicht übernommen wird (und es gibt keine rechtliche Verpflichtung, dies zu tun), so stellt sie doch ein wichtiges Argument dar, das geprüft werden muß. Und in Anbetracht der lückenhaften verfahrensrechtlichen Bestimmungen des EPÜ besteht auch die Bereitschaft, im Rahmen des nationalen Rechts entwickelte Lösungen als Modell für europäische Verfahren zu übernehmen. Dieser Trend wird noch dadurch verstärkt, daß in den

urgent cases periods of notice can be suitably abridged in line with the circumstances of the case<sup>14</sup>.

– In 1994, the Legal Board of Appeal asked the Enlarged Board to decide whether former members of the boards of appeal may represent parties to appeal proceedings or act on behalf of a party as technical or legal experts<sup>15</sup>. The Legal Board based the grounds for its referral in part on provisions of English, French and German law which indicated that former judges could not be allowed to act as legal practitioners until several years had elapsed, or only subject to certain restrictions. The Enlarged Board reflected these ideas in its decision without going into the details of the national provisions (G 2/94)<sup>16</sup>.

– In another more recent case, a technical board of appeal was confronted with the problem of how a patent proprietor can prove that the person appearing as the opponent is only a straw man for a third party who prefers to remain in the background. It therefore asked the Enlarged Board of Appeal whether such an opposition is even admissible. The case is currently still pending before the Enlarged Board (referral G 3/97). In the event that the Board considers opposition by a straw man to be inadmissible (thus confirming the EPO's practice to date), the board of appeal also asked whether the patent proprietor's burden of proof should be alleviated. National law makes provision for this in situations where a party who bears the burden of proof has virtually no access to the evidence, which all relates to the opposing party's personal circumstances. In this case, the board once again referred to well-documented English, French and German procedural practice<sup>17</sup>.

– In a further referral, this time relating to the fundamental issue of whether or not there are any legal remedies against decisions of the boards of appeal, reference is made to the ways which have been opened up in national law for final decisions to be set aside in special cases. The board referred to Austrian, English, French, German, Italian, Spanish and Swiss procedural law<sup>18</sup>. This case is also still currently pending before the Enlarged Board of Appeal (G 1/97).<sup>18a</sup>

These examples clearly show that the boards endeavour to incorporate national case law and national law into their deliberations, particularly where fundamental issues are concerned. Even if a relevant national decision is not followed (and there is no legal obligation to do this), it represents an important argument which has to be examined. And in view of the EPC's patchy provisions on procedural law, there is a willingness to adopt solutions developed under national law as models for European cases. This tendency is reinforced by the fact that the boards comprise lawyers from different countries and legal backgrounds. The result of this meeting of different legal traditions is that in the course of time a



pourrait toutes invoquer pour en déduire le principe de procédure généralement admis qui veut qu'en cas d'urgence, il soit possible d'abrégé compte tenu des circonstances de l'espèce le délai de citation à la procédure orale fixé dans la Convention.<sup>14</sup>

– En 1994, la chambre de recours juridique a demandé à la Grande Chambre de décider si d'anciens membres des chambres de recours peuvent représenter des parties à une procédure de recours ou agir pour le compte d'une partie en tant qu'experts techniques ou juridiques.<sup>15</sup> Pour justifier sa décision de saisir la Grande Chambre, la chambre de recours juridique avait invoqué, entre autres, des dispositions du droit allemand, anglais et français interdisant aux anciens juges d'agir en tant qu'avocats, à moins que plusieurs années ne se soient écoulées, ou ne les y autorisant que sous certaines conditions. La Grande Chambre a tenu compte de ces arguments dans sa décision, sans discuter en détail de ces dispositions nationales (G 2/94).<sup>16</sup>

– Dans une affaire plus récente, une chambre de recours technique avait à examiner la question de savoir comment un titulaire de brevet peut prouver que la personne qui se présente comme l'opposant n'est en fait qu'un homme de paille agissant pour le compte d'un tiers qui préfère rester dans l'ombre. Elle a par conséquent demandé à la Grande Chambre de recours si une telle opposition était même recevable. Actuellement, l'affaire est encore en instance devant la Grande Chambre de recours (n° de référence G 3/97). Pour le cas où la Grande Chambre estimerait que l'opposition formée par un homme de paille n'est pas recevable (ce qui confirmerait la pratique suivie par l'OEB à ce jour), la chambre de recours a également posé la question de savoir si l'on peut faciliter l'administration de la preuve par le titulaire du brevet, comme le prévoient les législations nationales dans le cas où la partie à qui incombe la charge de la preuve n'a pratiquement pas accès aux preuves, celles-ci ayant toutes trait à des circonstances particulières en rapport avec la personne de l'opposant. A ce propos, la chambre s'est de nouveau référée à la procédure suivie dans la pratique en droit allemand, anglais et français, telle que l'attestent de nombreux documents.<sup>17</sup>

– Dans une autre décision de saisine, posant cette fois la question fondamentale de savoir s'il existe ou non des voies de recours contre les décisions rendues par les chambres de recours, il a été fait référence aux différentes possibilités prévues dans le droit national pour l'annulation dans certains cas de décisions définitives. La chambre s'est référée au droit procédural allemand, anglais, autrichien, espagnol, français, italien et suisse.<sup>18</sup> Cette affaire est elle aussi encore en instance devant la Grande Chambre de recours (G 1/97).<sup>18a</sup>

Ces exemples montrent clairement que les chambres s'efforcent lors leurs délibérations de tenir compte de la jurisprudence nationale et du droit national, notamment lorsqu'il s'agit de questions fondamentales. Même si les décisions nationales pertinentes ne sont pas suivies (les chambres n'étant nullement tenues de les suivre), elles constituent un argument important qui doit être examiné. Ajoutons qu'étant donné le caractère morcelé des dispositions de la CBE relatives au droit de la procédure, l'on a tendance à prendre comme modèle pour le règlement d'affaires concernant des brevets européens des solutions mises au point dans le cadre de la législation nationale, et cela d'autant plus que les chambres com-

<sup>14</sup> J 14/91, ABI. EPA 1993, 479.

<sup>15</sup> J 11/94, ABI. EPA 1995, 596.

<sup>16</sup> G 2/94, ABI. EPA 1996, 401.

<sup>17</sup> T 301/95, ABI. EPA 1997, 519. Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ist inzwischen ergangen, ABI. EPA 1999, 245.

<sup>18</sup> J 3/95, ABI. EPA 1997, 493.

<sup>18a</sup> Die Entscheidung ist inzwischen ergangen und wird demnächst im ABI. EPA veröffentlicht.

<sup>14</sup> J 14/91, OJ EPO 1993, 479.

<sup>15</sup> J 11/94, OJ EPO 1995, 596.

<sup>16</sup> G 2/94, OJ EPO 1996, 401.

<sup>17</sup> T 301/95, OJ EPO 1997, 519. The decision of the Enlarged Board of Appeal has since been issued, OJ EPO 1999, 245.

<sup>18</sup> J 3/95, OJ EPO 1997, 493.

<sup>18a</sup> The decision has since been issued and will shortly be published in the OJ EPO.

<sup>14</sup> J 14/91, JO OEB 1993, 479.

<sup>15</sup> J 11/94, JO OEB 1995, 596.

<sup>16</sup> G 2/94, JO OEB 1996, 401.

<sup>17</sup> T 301/95, JO OEB 1997, 519. La décision de la Grande Chambre de recours a été rendue entre-temps, JO OEB 1999, 245.

<sup>18</sup> J 3/95, JO OEB 1997, 493.

<sup>18a</sup> La décision a été rendue entre-temps et sera publiée sous peu dans la JO OEB.

Kammern Juristen aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichem rechtlichen Hintergrund vertreten sind. Dieses Zusammentreffen unterschiedlicher Rechts-traditionen führt dazu, daß im Lauf der Zeit eine Reihe verschiedener Lösungen erprobt werden und daß das Verfahren beim EPA sowohl von kontinentalen als auch aus dem Common Law stammenden Rechtsauffassungen beeinflusst wird.

#### 4. Probleme mit der Anwendung der nationalen Rechtsprechung

Meine bisherigen Ausführungen zeigen, daß der **Umfang, in dem nationale Entscheidungen und nationale Rechtsgrundsätze berücksichtigt werden können, begrenzt** ist. Fragen des materiellen Patentrechts lassen sich nur in Einklang mit dem EPÜ beurteilen. Die nationale Rechtsprechung einschließlich der zum harmonisierten materiellen Patentrecht kann nur zur Stützung der einen oder anderen Lösung angeführt werden. Für das EPA und seine Beschwerdekammern ist sie aber in keiner Weise verbindlich. Auf dem Gebiet des Verfahrensrechts können nach Artikel 125 EPÜ nur **im allgemeinen** anerkannte Grundsätze in das europäische Verfahren übernommen werden.

Ich möchte jetzt näher auf einige der Probleme eingehen, die mit der Anwendung der nationalen Rechtsprechung in Entscheidungen der Beschwerdekammern verbunden sind:

Besonders auffallend und häufig ist das Problem, daß es zu bestimmten aktuellen patentrechtlichen Fragen, beispielsweise der Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren, **keine nationale Rechtsprechung** gibt. In einigen Ländern wie Deutschland und der Schweiz gibt es zwar eine Rechtsprechung auf diesem Gebiet, aber die Entscheidungen sind für die im EPA strittigen Fragen nicht unmittelbar relevant. In Europa gibt es bis heute keine Entscheidung eines nationalen Gerichts, in der das Verbot der Patentierung von Pflanzensorten und Tierarten in Artikel 53 b) EPÜ ausgelegt wird.

Hinzu kommt, daß die vorhandenen **nationalen Entscheidungen** unter Umständen **nicht einheitlich** sind. Ein bekanntes Beispiel dafür sind die Entscheidungen zum Stichtag für die Berechnung der Neuheitsschonfrist nach Artikel 55 (1) a) EPÜ, wenn die Offenbarung der Erfindung auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders zurückgeht. Das schweizerische Bundesgericht<sup>19</sup> und der deutsche Bundesgerichtshof<sup>20</sup> haben befunden, daß die sechsmonatige Schonfrist dem Wortlaut dieser Bestimmung zufolge der Zeitraum unmittelbar vor dem Tag der europäischen Patentanmeldung sei. Nach einer Entscheidung des niederländischen Hoge Raad<sup>21</sup> muß die Neuheitsschonfrist vor dem Prioritätszeitpunkt liegen, wenn diese Bestimmung ihren Schutzzweck erfüllen soll. Die Beschwerdekammern des EPA haben die Thematik erörtert, aber noch keine Entscheidung erlassen.<sup>22</sup> Mit der Frage ist nun die Große Beschwerdekammer befaßt (AktENZEICHEN G 3/98).

Schon davor hatte sich die Juristische Beschwerdekammer mit einem Fall nicht einheitlicher nationaler Rechtsprechung befaßt, in dem es um die Anerkennung eines Prioritätsrechts aus einer Geschmacksmusterhinterlegung für eine spätere Patentanmeldung ging.<sup>23</sup> Nach der älteren deutschen Rechtsprechung war ein entsprechender Prioritätsanspruch zulässig. Neuere Entscheidungen aus der Schweiz und aus Österreich kamen aber zu anderen Schlußfolgerungen; sie nahmen Bezug auf die

number of different solutions are tested, and procedure at the EPO is coloured by both continental and common law legal thinking.

#### 4. Problems with application of national case law

What I have said so far shows that there are **limits to the account which can be taken of national decisions and national legal principles**. Matters of substantive patent law may only be assessed in accordance with the provisions of the EPC. National case law, including that relating to harmonised, substantive patent law, can only be used as an argument in support of one solution or another. It is not in any way binding on the EPO and its Boards of Appeal. In procedural law, only **generally** recognised principles can be incorporated into the framework of EPC procedure under Article 125.

I would now like to take a closer look at some of the problems connected with the application of national case law in decisions of the boards of appeal.

One particularly striking and frequent difficulty is the **lack of national case law** pertaining to certain current problems in patent law, for example the patentability of plants and animals. Case law in this field does exist in some countries, such as Germany and Switzerland, but the decisions are not directly relevant to the questions at issue in the EPO. In Europe to date, there has been no decision by a national court interpreting the ban on patenting plant and animal varieties in Article 53(b) EPC.

Another aspect is that the **national case law** which does exist may well be **non-uniform**. A well-known example would be the decisions relating to the date used for calculating the novelty grace period under Article 55(1)(a) EPC where disclosure of the invention is due to an evident abuse in relation to the applicant. The Swiss Federal Court<sup>19</sup> and the German Federal Court of Justice<sup>20</sup> have ruled that, according to the wording of this provision, the six-month period of grace is the period directly prior to the date of filing of the European application. According to a decision of the Netherlands Hoge Raad<sup>21</sup> the grace period for novelty must precede the priority date if this provision is to fulfil its protective purpose. The boards of appeal of the EPO have discussed the issue, but have yet to deliver a decision<sup>22</sup>. The question has now been referred to the Enlarged Board of Appeal (Case No. G 3/98).

The Legal Board of Appeal dealt at an earlier date with an example of non-uniform national case law relating to the recognition, for a later patent application, of a priority right from an industrial design application<sup>23</sup>. Earlier German case law permitted such priority to be claimed. But more recent decisions from Switzerland and Austria went against this, taking account of the results of the Stockholm Conference for the Revision of the Paris Convention and examining the earlier German case law just

prennent des juristes provenant de pays différents, ayant des systèmes juridiques différents. Cette rencontre de traditions juridiques différentes conduit au fil des ans à tester des solutions diverses, si bien que la procédure à l'OEB est inspirée à la fois d'une conception continentale et d'une conception anglo-saxonne ("common law") du droit.

#### 4. Problèmes relatifs à l'application de la jurisprudence nationale

Ce que j'ai dit jusqu'à présent montre qu'il existe des **limites à la prise en compte des décisions nationales et des principes juridiques nationaux**. Les questions relatives au droit matériel des brevets ne peuvent être tranchées qu'en accord avec les dispositions de la CBE. La jurisprudence nationale, y compris dans le domaine du droit matériel harmonisé des brevets, ne peut être invoquée que comme argument à l'appui de telle ou telle solution. Elle ne lie en aucune façon l'OEB et ses chambres de recours. En matière de droit procédural, seuls les principes **généralement** admis peuvent en vertu de l'article 125 CBE être pris en compte dans le cadre de la procédure au titre de la Convention.

Je voudrais à présent examiner de plus près certains problèmes que l'on rencontre pour la prise en compte de la jurisprudence nationale dans des décisions des chambres de recours.

Une difficulté particulière à signaler, à laquelle on se heurte fréquemment, est l'**absence de jurisprudence nationale** pour ce qui est de certains problèmes actuels du droit des brevets, par exemple le problème de la brevetabilité des plantes et des animaux. Certains pays, tels que l'Allemagne et la Suisse, disposent d'une jurisprudence dans ce domaine, mais leurs décisions ne sont pas directement pertinentes pour les questions qui se posent à l'OEB. Jusqu'ici aucun tribunal national en Europe n'a pris de décision interprétant l'exception à la brevetabilité énoncée à l'article 53 b) CBE en ce qui concerne les variétés végétales et les races animales.

Par ailleurs, il peut arriver que la **jurisprudence nationale** existante ne soit **pas uniforme**. Un exemple bien connu est celui des décisions relatives à la date servant de repère pour le calcul du délai de grâce en matière de nouveauté prévu à l'article 55 (1) a) CBE, dans le cas où la divulgation de l'invention résulte d'un abus évident à l'égard du demandeur. Le Tribunal fédéral suisse<sup>19</sup> et la Cour fédérale allemande de justice<sup>20</sup> ont considéré qu'aux termes de l'article 55 (1) a) CBE, le délai de grâce de six mois correspond aux six mois qui précèdent immédiatement la date du dépôt de la demande européenne. En revanche, selon une décision rendue par le Hoge Raad des Pays-Bas<sup>21</sup>, le délai de grâce en matière de nouveauté doit être calculé par référence à la date de priorité si cette disposition doit remplir son objectif, qui est d'assurer la protection des inventions. Les chambres de recours de l'OEB ont examiné cette question, mais n'ont pas encore rendu leur décision<sup>22</sup>. La question vient d'être soumise à la Grande Chambre de recours (procédure en instance sous le numéro G 3/98).

Jadis, la chambre de recours juridique avait eu à connaître d'un cas de divergence entre les jurisprudences nationales en ce qui concerne la reconnaissance, pour une demande de brevet ultérieure, d'un droit de priorité conféré par le dépôt d'un dessin ou modèle industriel<sup>23</sup>. L'ancienne jurisprudence allemande permettait de revendiquer une telle priorité. En revanche, des décisions plus récentes rendues en Suisse et en Autriche ont affirmé le contraire, compte tenu des

<sup>19</sup> ABI. EPA 1993, 170.

<sup>20</sup> GRUR Int. 1996, 349 – "Corioliskraft".

<sup>21</sup> GRUR Int. 1997, 838 – "Follikelstimulationshormon II".

<sup>22</sup> T 173/83, ABI. EPA 1987, 465; T 585/92, ABI. EPA 1996, 129; T 436/92 – 3.3.2 vom 20. März 1995.

<sup>23</sup> J 15/80, ABI. EPA 1981, 213.

<sup>19</sup> OJ EPO 1993, 170.

<sup>20</sup> GRUR Int 1996, 349 – "Corioliskraft".

<sup>21</sup> GRUR Int 1997, 838 – "Follikelstimulationshormon II".

<sup>22</sup> T 173/83, OJ EPO 1987, 465; T 585/92, OJ EPO 1996, 129; T 436/92 – 3.3.2 of 20 March 1995.

<sup>23</sup> J 15/80, OJ EPO 1981, 213.

<sup>19</sup> JO OEB 1993, 170.

<sup>20</sup> GRUR Int. 1996, 349 – "Corioliskraft".

<sup>21</sup> GRUR Int. 1997, 838 – "Follikelstimulationshormon II".

<sup>22</sup> T 173/83, JO OEB 1987, 465; T 585/92, JO OEB 1996, 129; T 436/92 – 3.3.2 du 20 mars 1995.

<sup>23</sup> J 15/80, JO OEB 1981, 213.

Ergebnisse der Stockholmer Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft und die eben genannte ältere deutsche Rechtsprechung. Die Juristische Beschwerdekammer schloß hieraus, daß die Pariser Verbandsübereinkunft trotz der deutschen Rechtsprechung in den Vertragsstaaten wahrscheinlich nicht allgemein so ausgelegt würde, daß die Priorität eines Geschmacksmusters für eine spätere Patentanmeldung beansprucht werden könne. Die Juristische Beschwerdekammer hielt sich streng an den Wortlaut des Artikels 87 (1) EPÜ, in dem Geschmacksmusterhinterlegungen nicht als prioritätsbegründend genannt seien. Sie entschied, daß aus einer Geschmacksmusterhinterlegung keine Priorität für eine europäische Patentanmeldung beansprucht werden könne.

Die Große Beschwerdekammer befaßte sich in ihren Entscheidungen zur zweiten medizinischen Indikation mit einer entsprechenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs und beschrieb, welche Probleme auftreten, wenn das EPA die nationale Rechtsprechung berücksichtigt:<sup>24</sup>

„Ist ein nationaler Gerichtshof sowohl für Fragen der Gewährbarkeit bestimmter Patentansprüche als auch für Fragen des Verletzungsrechts zuständig, so liegt es nahe, daß er in seine Überlegungen auch das ihm vertraute nationale Verletzungsrecht einbezieht. Für das Europäische Patentamt ist es daher schwierig, der Rechtsprechung der Gerichte, auch bedeutender höchster Gerichte, nur eines einzigen Vertragsstaats in Angelegenheiten zu folgen, die eng mit dem Verletzungsrecht verbunden sind und über deren Entscheidung die Auffassungen auseinandergehen. Die Kammer bedauert es, daß der Beschwerdeführer im Hydropyridin-Fall seine beim englischen Gericht eingereichte Beschwerde gegen die Entscheidung des britischen Patentamts zurückgezogen hat. Hätte das englische Gericht in der Sache ähnlich entschieden wie der Bundesgerichtshof, so hätte beiden Entscheidungen eine größere Bedeutung zukommen können.“

Problematisch ist ferner, daß es hin und wieder aufgrund von **Unterschieden** zwischen dem **nationalen Recht** und dem **EPÜ** nicht möglich ist, nationale Entscheidungen in die europäische Rechtsprechung zu übernehmen.

– In der Schweiz beispielsweise gilt für ältere Rechte der „prior claim approach“, während Artikel 54 (3) EPÜ den „whole contents approach“ eingeführt hat.

– Nach dem EPÜ sind medizinische Verfahren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil sie nicht als gewerblich anwendbar gelten. Das schweizerische Patentgesetz verzichtet auf diese Rechtsfiktion und schließt in Artikel 2 chirurgische, therapeutische und diagnostische Verfahren, die an menschlichen oder tierischen Körpern vorgenommen werden, von der Patentierbarkeit aus. Begründet wird dieser Ausschluß mit sozialem Überlegungen.

– Im französischen Patentgesetz sind der menschliche Körper, seine Bestandteile und Produkte sowie menschliche Gene und ihre Bestandteile seit 1994 von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.<sup>25</sup> Das Verbot gilt für diese Gegenstände als solche. Das EPÜ enthält keine entsprechende ausdrückliche Bestimmung.

Weiterhin ist bei der Übernahme nationaler Entscheidungen in das europäische Patentrecht zu bedenken, daß der Europäischen Patentorganisation mittlerweile 19 Mitgliedstaaten angehören. In sehr vielen Fällen besteht in strittigen Fragen **kein breiter Konsens**. Ein oder zwei

referred to. The Legal Board of Appeal concluded from this that, despite the German case law, it was unlikely that a general interpretation of the Paris Convention would be found to obtain in the contracting states which would allow the priority of an industrial design to be claimed for a subsequent patent application. The Legal Board adhered closely to the wording of Article 87(1) EPC, in which industrial designs are not mentioned as justifying a right of priority. It decided that priority cannot be claimed for a European patent application from an industrial design application.

In its decisions on second medical use, the Enlarged Board of Appeal considered a corresponding decision of the Federal Court of Justice and formulated the problems that could arise whenever the EPO takes account of national case law<sup>24</sup>:

“When a national court which is competent to consider both questions of law relating to the allowability of claims and questions of law relating to infringement considers the former, it is likely to be influenced in its thinking by the national rules and doctrines of infringement law with which the court is familiar. It is therefore difficult for the Office to follow the practice of a superior court of only a single contracting state in a matter which has a bearing on questions of infringement and which is regarded as controversial, however eminent that court may be. It is to be regarded as unfortunate that the appellant in the Hydropyridine case withdrew an appeal to the English courts against a refusal of the United Kingdom Patent Office to grant a patent for the same invention. The decisions of the national courts of two contracting states tending in the same direction might have had great weight.”

Another difficulty arises from the fact that, occasionally, **differences** between **national law** and the **EPC** prevent national decisions from being applied in European case law.

– In Switzerland, for example, prior rights are dealt with in accordance with the “prior claim approach”, whereas Article 54(3) EPC has implemented the “whole contents approach”.

– Under the EPC, medical methods are excluded from patentability by not being deemed susceptible of industrial application. The Swiss Patent Law dispenses with this legal fiction and in Article 2 excludes from patentability surgical, therapeutical and diagnostic methods used on human or animal bodies. The Swiss justify this exclusion on social and ethical grounds.

– The French Patent Law has excluded the human body, parts and products thereof, and human genes and their parts, since 1994<sup>25</sup>. The prohibition relates to these objects per se. The EPC contains no such express provision.

A further aspect to bear in mind when national decisions are applied in the context of European patent law is the fact that the European Patent Organisation now has 19 member states. In very many cases, there is **no broad-based agreement** on matters in dispute. One or two

résultats de la Conférence de Stockholm de révision de la Convention de Paris et après examen de la jurisprudence allemande antérieure qui avait été citée. La chambre de recours juridique en a conclu qu'en dépit de la jurisprudence allemande, il ne semblait pas que, dans les Etats contractants, la Convention de Paris soit interprétée d'une manière générale comme permettant de revendiquer la priorité d'un dessin ou modèle industriel pour une demande de brevet ultérieure. La chambre juridique s'en est tenue strictement au texte de l'article 87 (1) CBE qui ne mentionne pas les dessins et modèles industriels parmi les dépôts donnant naissance à un droit de priorité. Elle a décidé qu'il n'était pas possible de revendiquer la priorité d'une demande de dessin industriel pour une demande de brevet européen.

Dans ses décisions relatives à la deuxième indication médicale, la Grande Chambre de recours a examiné une décision correspondante rendue par la Cour fédérale de justice et défini les problèmes qui pourraient se poser lorsque l'OEB tient compte de la jurisprudence nationale<sup>24</sup>.

"Lorsqu'un tribunal national est compétent aussi bien en matière de délivrance de brevets que de contrefaçon, il est inévitable que sa doctrine se trouve influencée par le droit national qui lui est familier. De ce fait, il est difficile pour l'Office européen des brevets de s'aligner sur la jurisprudence nationale d'un seul Etat contractant, même si elle émane de l'instance supérieure dans une matière étroitement liée au droit de la contrefaçon et dont il est constant que les principes sont contestés. La Grande Chambre déplore que dans le cas "Hydropyridin" qui avait également été porté devant la juridiction anglaise le déposant ait retiré son recours. Une éventuelle jurisprudence convergente dans deux des Etats contractants aurait évidemment eu un poids considérable."

Une autre difficulté tient au fait qu'il est parfois impossible de suivre les décisions nationales dans les décisions européennes, en raison des **différences** existant entre le **droit national** et la **CBE**.

– En Suisse, par exemple, les droits antérieurs sont traités selon la "prior claim approach", alors qu'à l'article 54 (3) CBE, c'est la "whole contents approach" (approche par le contenu global) qui est adoptée.

– Selon la CBE, les méthodes thérapeutiques sont exclues de la brevetabilité parce qu'elles sont réputées n'être pas susceptibles d'application industrielle. La loi suisse sur les brevets rend cette fiction juridique superflue, et son article 2 exclut de la brevetabilité les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Les Suisses justifient cette exclusion par des raisons sociales et éthiques.

– Depuis 1994, la loi française sur les brevets a exclu de la brevetabilité le corps humain, les parties et produits du corps humain, ainsi que les gènes humains et leurs parties<sup>25</sup>. Cette interdiction vise ces objets en tant que tels. La CBE ne comporte pas d'interdiction expresse de ce type.

Il ne faut pas oublier par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'appliquer des décisions nationales dans le contexte du droit européen des brevets, que l'Organisation européenne des brevets compte à présent 19 Etats membres. Dans de très nombreux cas, il n'existe **pas de large consensus**

<sup>24</sup> G 1/83, ABl. EPA 1985, 60, Nr. 18 der Entscheidungsgründe.

<sup>25</sup> Art. L. 611–17 a) Satz 1 Code de la propriété intellectuelle.

<sup>24</sup> G 5/83, OJ EPO 1985, 64, reasons, 18.

<sup>25</sup> Art. L. 611–17(a), first sentence, Code de la propriété intellectuelle.

<sup>24</sup> G 6/83, JO OEB 1985, 67, point 18 des motifs.

<sup>25</sup> Art. L. 611–17(a), première phrase, Code de la propriété intellectuelle.

nationale Entscheidungen, insbesondere aus Ländern mit ähnlichen Rechtssystemen, können noch nicht die Annahme rechtfertigen, daß in allen Mitgliedstaaten allgemeines Einvernehmen besteht.

Verträten aber viele oder gar alle Gerichte in den Mitgliedstaaten dieselbe Auffassung, so wäre es für das EPA und seine Beschwerdekammern fast unmöglich, ihrem Beispiel nicht zu folgen.

### 5. Verbesserung des Zugangs zu nationalen Entscheidungen

Trotz dieser Schwierigkeiten muß alles getan werden, damit mehr **nationale Entscheidungen in die Rechtsprechung des EPA übernommen werden**. Auch wenn diese Entscheidungen aus den bereits erwähnten rechtlichen Überlegungen für das EPA nicht verbindlich sind, so können sie doch sehr überzeugend sein. Sie können wertvolle Ideen und potentielle Lösungen für einschlägige Probleme enthalten. Insbesondere die Entscheidungen der höchsten Gerichte werden von den Beschwerdekammern schon in hohem Maße anerkannt. Sie zu berücksichtigen ist allerdings nicht einfach, da es neben den rechtlichen Problemen auch noch praktische Schwierigkeiten gibt.

Es wird beispielsweise geschätzt, daß erstinstanzliche Gerichte in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und in den Niederlanden jedes Jahr mit mehr als 600 Patentstreitigkeiten befaßt werden. Genaue statistische Angaben hierzu liegen nicht vor. Rechnet man aber die Zahlen auf alle EPÜ-Vertragsstaaten hoch, so kommt man auch dann auf eine relativ große Zahl von Entscheidungen in Patentsachen, wenn man davon ausgeht, daß einige der Fälle durch außergerichtliche Einigung, durch Zurücknahme der Klage oder auf andere Weise als durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil erledigt werden. Bislang ist nur ein winziger Teil dieses reichen Schatzes an europäischer Patententscheidungen gehoben worden.

Sollen die Beschwerdekammern die **nationalen Entscheidungen** stärker berücksichtigen, so **müssen** darüber umfassende **Informationen innerhalb kürzester Zeit zugänglich gemacht werden**. Aber diese Informationen sind zur Zeit noch lückenhaft. Bei der Berichterstattung über die nationale Rechtsprechung gibt es von Land zu Land große Unterschiede. In Deutschland, Frankreich und Großbritannien beispielsweise wird sogleich über Entscheidungen berichtet, und in Deutschland und Großbritannien werden sie auch sofort kommentiert. In anderen Ländern vergeht aber oft viel Zeit, bevor die Entscheidungen veröffentlicht werden, und Kommentare und ähnliches Schrifttum werden nur selten veröffentlicht und sind oft überholt. Hinzu kommen oft noch sprachliche Probleme.

Das EPA ist zweifellos der geeignete Ort, wo nationale Entscheidungen gesammelt, aufbewahrt und zugänglich gemacht werden könnten; zur Zeit prüfen wir, wie sich die derzeitige Lage verbessern läßt. Als erste Maßnahme werden seit kurzem mehr Leitsätze zu wichtigen nationalen Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (z. B. **BGH Klinische Versuche I und II, Weichvorrichtung II, einschränkende Merkmale**, Entscheidungen des Hoge Raad in den Niederlanden). Aber nicht alle einschlägigen Entscheidungen stehen dem EPA gleich zur Verfügung,

national decisions, especially from countries with similar legal systems, are not enough to justify the assumption that general agreement exists in all the member states.

But if all the courts in the member states – or at least a large number of them – took the same line, it would be almost impossible for the EPO and its boards of appeal not to follow suit.

### 5. Need for improved access to national decisions

Despite these difficulties, every effort must be made to **assimilate more national case law into the case law of the EPO**. Although for the legal considerations already mentioned, national case law is not binding on the EPO, it may be highly persuasive. It may contain valuable ideas and potential solutions to relevant problems. In particular, decisions of the highest specialised courts already enjoy a high degree of recognition among the boards of appeal. However, it is not easy to take these into account, as, in addition to the legal problems, there are also practical difficulties.

It is estimated, for example, that every year more than 600 patent disputes come before courts of the first instance in Britain, France, Germany and the Netherlands. Precise statistics are not available. But if we project the figures to include all the EPC member states, the result is a relatively large body of patent case law, even assuming that some of these cases are concluded through an out-of-court settlement, by withdrawal of the action or in some other way than by a final judicial decision. Only a minute part of this rich seam of European patent case law has so far been mined.

If the boards of appeal are to take greater account of national case law, comprehensive **information about national decisions must be made available with a minimum of delay**. But this information is still patchy. Reporting national case law varies greatly from country to country. In France, Germany and Great Britain, for example, decisions are reported promptly, and up-to-date commentaries are available in Great Britain and Germany. In other countries there is often a long wait before decisions are published, and commentaries and similar literature are published infrequently and are often out of date. A further aspect is that language is often a problem.

The EPO is clearly a suitable place to collect and house national decisions and to provide access to such a collection and we are currently looking at ways of improving the present situation. As a start, the publication in the OJ EPO of headnotes concerning important national decisions has recently been stepped up (**eg BGH Klinische Versuche I und II, Weichvorrichtung II, einschränkende Merkmale (limiting features)**, decisions of the Hoge Raad in the Netherlands). But not all the relevant decisions are available to the EPO in the first

sur les questions faisant l'objet des litiges. Une ou deux décisions nationales, notamment lorsqu'elles sont rendues dans des pays ayant des systèmes de droit similaires, ne peuvent à elles seules permettre de considérer qu'il existe un consensus dans tous les Etats membres.

Cependant, si tous les tribunaux des Etats membres, ou tout au moins un grand nombre d'entre eux se prononçaient dans le même sens, il serait pratiquement impossible pour l'OEB et ses chambres de recours de ne pas en faire autant.

##### 5. Nécessité d'améliorer l'accès aux décisions nationales

En dépit de ces difficultés, tout doit être entrepris pour **faire en sorte qu'il soit davantage tenu compte de la jurisprudence nationale dans les décisions de l'OEB.** Bien que, pour les raisons juridiques qui ont été exposées plus haut, la jurisprudence nationale ne lie pas l'OEB, elle peut jouer un rôle important pour les juges du fait des idées intéressantes qu'elle avance et des solutions qu'elle peut apporter aux problèmes qui se posent. En particulier, la valeur des décisions des juridictions suprêmes spécialisées est déjà largement reconnue par les chambres de recours. Toutefois, il n'est pas facile d'en tenir compte car, outre les problèmes juridiques, il se pose également des problèmes d'ordre pratique.

Selon les estimations, par exemple, les tribunaux de première instance d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne et des Pays-Bas ont à connaître chaque année de plus de 600 litiges en matière de brevets. Nous ne disposons pas de statistiques précises, mais si nous extrapolons à partir de ces chiffres de manière à englober tous les Etats parties à la CBE, on obtient une jurisprudence en matière de brevets relativement importante, même si l'on admet que certains de ces cas se terminent par un règlement à l'amiable, par le retrait de l'action ou par un règlement autre qu'une décision judiciaire définitive. Or, seule une infime partie de cette abondante jurisprudence en matière de brevets européens a été exploitée à ce jour.

Si les chambres de recours doivent davantage tenir compte de la jurisprudence nationale, elles doivent pouvoir **disposer dans le minimum de temps d'informations complètes sur les décisions nationales.** Or, ces informations sont encore inégales. L'établissement de rapports au sujet de la jurisprudence nationale varie considérablement selon les pays. En Allemagne, en France et en Grande-Bretagne par exemple, les décisions font rapidement l'objet d'un rapport, et il est publié en Grande-Bretagne et en Allemagne des commentaires à jour à ce sujet. Dans d'autres pays en revanche, il faut souvent attendre longtemps pour que les décisions soient publiées, et il est rare que l'on publie des commentaires et des documents similaires, ou que les commentaires et documents publiés soient à jour. Un autre facteur entrant fréquemment en ligne de compte est le problème linguistique.

Il serait bien entendu tout à fait indiqué que ce soit l'OEB qui soit chargé de rassembler et de conserver les décisions nationales et de donner accès à cette collection, et nous cherchons à présent comment améliorer la situation actuelle. Dans un premier temps, on a augmenté le nombre de sommaires de décisions nationales importantes publiés au JO OEB (**par ex. sommaires des décisions Klinische Versuche I und II, Weichvorrichtung II, einschränkende Merkmale (caractéristiques restrictives)** rendues par le BGH, sommaires de décisions ren-

denn trotz entsprechender Bitten seitens des Amtes sind die Informationen der nationalen Patentämter oft alles andere als vollständig. Außerdem verfügt auch eine große Organisation wie das EPA nur über begrenzte Kapazitäten, um Entscheidungen mit der gebotenen Zuverlässigkeit bearbeiten und insbesondere meist schwierige Texte übersetzen zu können.

Zur Zeit prüft das EPA unter anderem, ob es die Patentgerichte in den Vertragsstaaten bitten kann, ihm ihre Entscheidungen in der Verfahrenssprache zusammen mit den Leitsätzen – möglichst in einer der Amtssprachen des EPA – zu übersenden. Die Leitsätze würden dann im Amtsblatt des EPA in den drei Amtssprachen veröffentlicht und auch in die Rechtsprechungsberichte des EPA eingehen. Wer sich aufgrund des Leitsatzes für eine bestimmte Entscheidung interessiert, könnte dann beim EPA eine Kopie der Originalentscheidung anfordern.

Dies könnte auch dazu beitragen, die mangelnde Kenntnis nationaler Entscheidungen bei den verschiedenen nationalen Gerichten der Vertragsstaaten zu beseitigen, die ebenfalls beklagt wird. Ein Erfolg würde sich allerdings nur dann einstellen, wenn die nationalen Patentgerichte aller Vertragsstaaten zur Zusammenarbeit bereit wären. Die Beteiligung nur einiger weniger wäre nicht ausreichend.

Daneben werden auch noch andere Maßnahmen ergriffen, damit die nationale Rechtsprechung auf europäischer Ebene stärker berücksichtigt wird. Die rechtskundigen Mitglieder der Beschwerdekammern stammen aus vielen verschiedenen Ländern und sind in unterschiedlichen Rechtstraditionen ausgebildet und von diesen beeinflusst worden. Die Anwendung von auf nationaler Ebene entwickelten Lösungen durch das EPA könnte auch dadurch gefördert werden, daß man **die Zahl der nationalen Richter in der Großen Beschwerdekammer des EPA erhöht**. Dies ist grundsätzlich schon vereinbart worden. Nationale Richter sind bislang nur an sehr wenigen der rund 50 Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer beteiligt gewesen. Die Große Beschwerdekammer entscheidet über Rechtsfragen, die ihr von einer Beschwerdekammer oder vom Präsidenten des EPA zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder zur Klärung grundsätzlicher Rechtsfragen vorgelegt werden. Eine stärkere Beteiligung nationaler Richter wird es ermöglichen, aus einem reichen Erfahrungsschatz auf nationaler Ebene zu schöpfen. Und dies wird zweifellos zu einer stärkeren Harmonisierung der nationalen und der europäischen Rechtspraxis führen.

## 6. Schlußfolgerungen

Meine Ausführungen lassen folgende Schlußfolgerungen zu:

Die Harmonisierung der europäischen Patentrechtsprechung ist keine Einbahnstraße. Entscheidungen der höheren nationalen Gerichte werden im EPA schon in hohem Maß anerkannt. Allerdings verhindert eine Reihe größerer Schwierigkeiten, daß die Entscheidungen nationaler Gerichte generell von den Beschwerdekammern übernommen werden:

– Häufig gibt es überhaupt keine nationale Rechtsprechung.

place: despite EPO requests, information provided by the national patent offices is often far from complete. Also, even a large organisation such as the EPO has a limited capacity for processing decisions with the required reliability, and particularly for translating what are usually difficult texts.

One option currently under investigation is to ask patent courts in the contracting states to send their decisions to the EPO in the original language, accompanied by headnotes, where possible in one of the official languages of the EPO. The headnotes would then be published in the Official Journal of the EPO in the three official languages, and would also regularly appear in the EPO's summaries of board of appeal case law. Anyone interested in a particular decision on the basis of the headnote could then order a copy of the original decision from the EPO.

This option would also help remedy the lack of awareness of national decisions among the various national courts of the contracting states, which has been a further cause for complaint. However, for it to work, the national patent courts – of all the contracting states – would have to be willing to co-operate. It would not be enough for only a few to participate.

Other steps are also being taken to further the consideration of national case law at European level. The legally-qualified members of the boards of appeal come from a variety of countries and have been trained in and influenced by different legal traditions. A further opportunity to promote the use by the EPO of solutions developed at national level is to **increase the number of national judges on the EPO's Enlarged Board of Appeal**. This has already been agreed in principle. National judges have previously been involved in only very few of the approximately 50 decisions taken by the Enlarged Board of Appeal. The Enlarged Board rules on legal issues referred to it by a board of appeal or the President of the EPO with a view to ensuring uniform application of the law or to clarify fundamental legal issues. Greater participation by national judges will make it possible to draw on a rich fund of experience at national level. This will no doubt lead to a closer harmonisation of national and European legal practice.

## 6. Conclusions

From what I have said we may draw certain conclusions.

Harmonisation of European patent case law is not a one-way street. Decisions of the higher national courts already enjoy a high degree of recognition at the EPO. However, a number of major difficulties stand in the way of the decisions of national courts being applied wholesale by the boards of appeal:

– Frequently, there is no national case law at all.



dues par le Hoge Raad aux Pays-Bas), mais toutes les décisions importantes ne sont pas transmises d'emblée à l'OEB : en dépit des demandes formulées par l'OEB, les informations fournies par les offices nationaux de brevets sont souvent loin d'être complètes. De plus, même une organisation de la taille de l'OEB dispose de ressources limitées pour traiter les décisions avec la fiabilité voulue, notamment lorsqu'il s'agit de traduire des textes généralement compliqués.

Une solution possible actuellement à l'étude serait de demander aux tribunaux de brevets des Etats contractants qu'ils envoient à l'OEB leurs décisions dans la langue originale, en y joignant des sommaires, rédigés si possible dans l'une des langues officielles de l'OEB. Les sommaires seraient alors publiés au Journal officiel de l'OEB dans les trois langues officielles et paraîtraient régulièrement dans les recueils de jurisprudence des chambres de recours de l'OEB. Toute personne qui, après avoir lu le sommaire d'une décision, désirerait connaître le texte même de cette décision pourrait commander une copie de la décision originale à l'OEB.

Cette solution permettrait également de remédier à la méconnaissance des décisions nationales d'autres pays dont font preuve divers tribunaux nationaux des Etats contractants, ce qui a été une autre source de critiques. Toutefois, pour que cela fonctionne, il faudrait que les tribunaux nationaux de brevets de tous les Etats contractants soient disposés à collaborer ; il ne suffirait pas que quelques-uns d'entre eux apportent leur concours.

D'autres mesures vont également être prises pour favoriser la prise en compte de la jurisprudence nationale au niveau européen. Les membres juristes des chambres de recours proviennent de divers pays et ont été formés selon des traditions juridiques différentes, qui les ont influencés. Une autre solution possible pour favoriser la prise en compte par l'OEB de solutions élaborées au niveau national serait d'**accroître le nombre de juges nationaux au sein de la Grande Chambre de recours de l'OEB**. Un accord de principe a déjà été obtenu à cet égard. Par le passé, les juges nationaux n'ont été associés qu'à très peu de décisions sur la cinquantaine de décisions rendues par la Grande Chambre de recours. La Grande Chambre statue sur des questions de droit dont une chambre de recours ou le Président de l'OEB l'ont saisie, afin d'assurer une application uniforme du droit ou de tirer au clair des questions de droit d'importance fondamentale. Une participation accrue des juges nationaux permettra de tirer parti de la somme d'expériences accumulées au niveau national, ce qui conduira sans aucun doute à une harmonisation plus poussée des jurisprudences nationale et européenne.

## 6. Conclusions

Les conclusions que nous pouvons tirer des considérations qui précèdent sont les suivantes :

L'harmonisation de la jurisprudence européenne en matière de brevets n'est pas une voie à sens unique. L'intérêt des décisions rendues par les juridictions supérieures nationales a déjà été largement reconnu par l'OEB. Il existe toutefois des difficultés majeures qui font que les chambres de recours ne peuvent suivre systématiquement les décisions rendues par des tribunaux nationaux :

– Il arrive fréquemment que la jurisprudence soit tout à fait inexistante dans le domaine concerné.

– Oft besteht für die Übernahme nationaler Entscheidungen kein hinreichender Anlaß. Auf der Grundlage nur einer oder zweier nationaler Entscheidungen kann nämlich nicht angenommen werden, daß alle übrigen Mitgliedstaaten der EPO dieselbe Auffassung vertreten.

– In manchen Fällen ist das nationale Patentrecht oder die nationale Rechtsprechung nicht einheitlich.

– Und schließlich gibt es noch das Informationsproblem.

Die Beschwerdekammern achten zwar auf die nationalen Gerichte und würden sich in vielen Fällen durchaus freuen, auf einschlägige Urteile zu stoßen, aber eine Entscheidung einer anderen Gerichtsbarkeit kann für das auf dem EPÜ beruhende unabhängige Rechtssystem des EPA nicht verbindlich sein. Die Praxis der nationalen Gerichte kann aber wertvolle Anregungen liefern und Hinweise darauf geben, ob eine bestimmte Auslegung einer Bestimmung voraussichtlich auf breite Akzeptanz stoßen wird.

– There is often insufficient justification for applying national decisions. It cannot be assumed, on the basis of one or two national decisions alone, that all the other member states of the EPO would take the same line.

– In some cases, national patent laws or case law are not consistent.

– And, finally, there is the information problem.

Although the boards of appeal look towards the national courts, and indeed in many cases would be pleased to find relevant judgments, a decision coming from another jurisdiction cannot be binding on the EPO's independent legal system founded on the EPC. But national court practice can provide valuable input, and indicate whether a particular interpretation of a provision is likely to meet with broad-based acceptance.

– Souvent la décision prise de suivre des décisions nationales n'est pas suffisamment justifiée. Il ne peut être supposé, sur la base d'une ou deux décisions nationales seulement, que tous les autres Etats membres de l'OEB adopteraient la même position.

– Dans certains cas, les droits nationaux des brevets ou les jurisprudences nationales en la matière ne sont pas cohérents.

– Enfin, il existe un problème d'information.

Bien que les chambres de recours s'intéressent aux décisions des tribunaux nationaux et qu'elles se féliciteraient en effet dans de nombreux cas de trouver des jugements pertinents, les décisions rendues par d'autres juridictions ne sauraient lier les juges institués par le système judiciaire indépendant de l'OEB fondé sur la CBE. Néanmoins, la jurisprudence des tribunaux nationaux peut être un apport précieux et permettre d'apprécier si l'interprétation donnée d'une certaine disposition a des chances de recueillir un large consensus.

## 2. Arbeitssitzung

### Fallstudie: Vorrichtung zum Befüllen von Säcken

Vorsitzender: Sir Hugh Laddie\*

Der Kläger ist Inhaber des europäischen Patents 82 955 für ein Füllgerät für Säcke. Mit seiner Klage wegen Verletzung dieses Patents begehrt er Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht.

Sein Antrag ist gegen den Vertrieb einer Vorrichtung gerichtet, deren Merkmale dem Oberbegriff von Patentanspruch 1 entsprechen und bei denen die Schwenkachsen der Fülltrichterhälften quer zu der die Greifeinrichtungen verbindenden Linie verlaufen und die Spreizplatten der Fülltrichterhälften im wesentlichen konvexe, nämlich trapezförmige Profile aufweisen, deren gemeinsame Mittellinie auf der vertikalen Symmetrieebene der Greifeinrichtung liegt.

Der Beklagte macht Nichtigkeit des Patents geltend, da sich dessen Gegenstand in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe.

Weiterhin trägt er vor, die angegriffene Vorrichtung verletze das Patent nicht. Die Spreizplatten seiner Vorrichtung hätten weder ein "im wesentlichen konvexes" Profil noch wiesen sie spiegelbildlich nach außen weisende Scheitel auf. Auch reichten die Greifeinrichtungen heran, so daß zwischen den Greifeinrichtungen und den Spreizplatten bei den zu befüllenden Säcken nach oben offene Kanäle verblieben, durch die beim Befüllen der Säcke nicht nur die in ihnen vorhandene Luft, sondern außerdem auch Staub entweiche.

#### Anlage zur Fallstudie

##### Klagepatent und angeblich verletzender Gegenstand S. 66

1. Europäische Patentschrift 82 955
2. Angeblich verletzender Gegenstand – Zeichnung

##### Stand der Technik (hier nicht wiedergegeben)

3. US Patentschrift – 3 830 266
4. US Patentschrift – 4 056 132
5. DE Offenlegungsschrift – 2 629 065
6. DE Auslegeschrift – 1 052 296

##### Die Entscheidungen über die Gültigkeit und Verletzung des europäischen Patents 82 955\*\*

7. Urteil des Bundespatentgerichts vom 8. November 1994 S. 74
8. Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 18. Januar 1996 S. 88

## Second working session

### Case study : Apparatus for filling sacks

Chairman: Sir Hugh Laddie\*

The plaintiff is the proprietor of European patent No. 82 955 for an apparatus for filling sacks. In his proceedings for infringement of the patent he requested an injunction, discovery of accounts and that liability for damages be established.

His request was directed against the sale of a device the features of which correspond to the preamble of claim 1 of the patent and in which the pivotal axes of the filling funnel halves extend transversely to the line which connects the gripping means, and the spreading plates of the filling funnel halves have substantially convex, that is trapezoid, profiles whose common axis is disposed on the vertical plane of symmetry of the gripping means.

The defendant claimed revocation of the patent as its subject-matter was obvious from the prior art.

He also submitted that the contested apparatus did not infringe the patent. According to the defendant, the spreading plates of his device did not have either a "substantially convex" profile, nor did they have outwardly facing apices, which were mirror images of each other. Also, the spreading plates did not reach as far as the gripping means when the filling funnel halves were swung out, such that between the gripping means and the spreading plates upwardly open passages were formed in the sacks to be filled, through which passages air and dust in the sacks could escape during filling.

#### Annexes to the case study

##### The patent in suit and the allegedly infringing subject-matter p. 66

1. European patent specification No. 82 955
2. Allegedly infringing subject-matter – drawing

##### Prior art (not reproduced here)

3. US patent specification No. 3 830 266
4. US patent specification No. 4 056 132
5. DE application document (Offenlegungsschrift) No. 2 629 065
6. DE examined application (Auslegeschrift) No. 1 052 296

##### Decisions concerning the validity and infringement of European patent No. 82 955\*\*

7. Judgment of the German Federal Patents Court dated 8 November 1994, p. 74
8. Judgment of the Düsseldorf Court of Appeal dated 18 January 1996, p. 88

**2<sup>ème</sup> Session de travail****Etude de cas : Dispositif de remplissage de sacs**

Président : Sir Hugh Laddie\*

Le demandeur est titulaire du brevet européen 82 955 relatif à un appareil de remplissage de sacs. Dans sa demande, il requiert la cessation et la reddition des comptes du défendeur ainsi que la constatation de l'obligation de celui-ci de réparer le préjudice, au motif que ce brevet est contrefait.

Sa requête est dirigée contre la commercialisation d'un dispositif, dont les caractéristiques correspondent au préambule de la revendication 1 et dans lesquelles les axes de pivotement des moitiés de trémis de remplissage sont disposés transversalement par rapport à la ligne raccordant les dispositifs de préhension, et les plaques d'écartement des moitiés de trémis de remplissage possèdent principalement des profilés convexes, c'est-à-dire trapézoïdaux, dont la ligne médiane commune se trouve sur le plan de symétrie verticale du dispositif de préhension.

Le défendeur a fait valoir la nullité du brevet, au motif que son objet découle de manière évidente de l'état de la technique.

Il déclare en outre que le dispositif attaqué ne constitue pas une contrefaçon du brevet. Les plaques d'écartement de son dispositif n'auraient pas de profilé "principalement convexe" et ne posséderaient pas non plus de crête orientée symétriquement vers l'extérieur. De même, les plaques d'écartement n'atteignent pas les dispositifs de préhension lors du pivotement des moitiés de trémis de remplissage, de sorte qu'il reste des canaux ouverts vers le haut entre les dispositifs de préhension et les plaques d'écartement, et qu'il s'échappe de ces canaux non seulement l'air qu'ils contiennent lors du remplissage des sacs, mais aussi de la poussière.

**Documents relatifs à l'étude de cas****Brevet en litige et objet argué de contrefaçon p. 66**

1. Fascicule du brevet européen 82 955
2. Objet argué de contrefaçon – dessin

**Etat de la technique** (n'est pas reproduit ici)

3. Fascicule du brevet US – 3 830 266
4. Fascicule du brevet US – 4 056 132
5. Fascicule de la demande DE – 26 29 065
6. Demande examinée DE – 1 052 296

**Les décisions relatives à la validité et à la contrefaçon du brevet européen n° 82 955\*\***

7. Décision du Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets) en date du 8 novembre 1994, p. 75

8. Décision de l'Oberlandesgericht (Tribunal régional supérieur) de Düsseldorf, en date du 18 janvier 1996, p. 89

\* Richter am High Court of Justice, Patents Court, London

\*\* Diese Entscheidungen lagen den Teilnehmern am Symposium **nicht** vor.

\* Judge, High Court of Justice, Patents Court, London

\*\* These decision were **not** available to those attending the symposium.

\* Juge, High Court of Justice, Patents Court, London

\*\* Ces décisions n'ont **pas** été mises à la dispositions des participants au colloque.



⑪ Veröffentlichungsnummer: **0 082 955 B1**

⑫ **EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

④⑤ Veröffentlichungstag der Patentschrift:  
**11.05.88**

⑤① Int. Cl.⁴: **B 65 B 39/02, B 65 B 39/04**

②① Anmeldenummer: **82110778.6**

②② Anmeldetag: **22.11.82**

⑤④ **Vorrichtung zum Befüllen von Säcken.**

③⑩ Priorität: **23.11.81 DE 3146319**

⑦③ Patentinhaber: **Windmüller & Hölscher, Münsterstrasse 48-52, D-4540 Lengerich i.W. (DE)**

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**06.07.83 Patentblatt 83/27**

⑦② Erfinder: **Tetenborg, Konrad, Schulte-Beyring-Strasse 17, D-4540 Lengerich (DE)**  
Erfinder: **Eschmann, Heinz, Nelsser Strasse 7, D-4540 Lengerich (DE)**

④⑤ Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:  
**11.05.88 Patentblatt 88/19**

⑧④ Benannte Vertragsstaaten:  
**BE DE FR GB IT NL**

⑦④ Vertreter: **Lorenz, Eduard et al, Rechtsanwälte Lorenz, Eduard - Seidler, Bernhard Seidler, Margrit - Gossel, Hans-K. Philipps, Ina, Dr. Widenmayerstrasse 23, D-8000 München 22 (DE)**

⑤⑥ Entgegenhaltungen:  
**US - A - 2 742 215**  
**US - A - 3 830 266**  
**US - A - 4 056 132**

**EP 0 082 955 B1**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt 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).

1

0 082 955

2

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Befüllen von Säcken nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Bei einer aus der DE-PS 26 29 065 bekannten Vorrichtung dieser Art werden die noch flachen Säcke im Bereich ihrer Seitenfalten durch zwei einander gegenüberliegende, zangenartige Klemmeinrichtungen gehalten und die Öffnungsränder durch die Sauger auseinandergezogen. Die klappenartigen Fülltrichterhälften sind dabei um quer zur Aufzugsrichtung liegende, also zu der die Greifeinrichtungen verbindenden Linie parallele Achsen schwenkbar. Dabei lässt sich nicht vermeiden, dass zwischen den Spreizplatten und den Klemmeinrichtungen bei gespreizten Fülltrichterhälften im Querschnitt etwa dreieckige Kanäle verbleiben, durch die beim Füllen Staub entweichen kann.

Aus der DE-OS 28 50 668 ist eine Vorrichtung zum Befüllen von Säcken mit spreizbaren Fülltrichterhälften bekannt, bei der zur Vermeidung einer Staubentwicklung beim Füllen das Füllrohr von einem Saugrohr konzentrisch umgeben ist, so dass durch den Ringkanal zwischen dem Füllrohr und Saugrohr Staub abgesaugt werden kann. Dabei sind zum Abdichten gegen Falschluf zwischen den Seitenwänden der Fülltrichterhälften an diesen befestigte elastische Bahnen gespannt, die die Spreizung der Fülltrichterhälften durch elastische Verformung mitmachen. Durch diese bekannte Vorrichtung kann aber nicht verhindert werden, dass Staub aus den Öffnungen zwischen den äusseren Wandungen der gespreizten Fülltrichterhälften und dem an diese angeklebten Öffnungsrand des zu füllenden Sackes austritt.

Aus der US-A-38 30 266 ist eine Füllvorrichtung für Säcke bekannt, bei der die Sackränder zunächst durch Sauger vorgeöffnet werden und anschliessend in die Sackeinfüllöffnung Fülltrichterhälften eintauchen, die den Sack aufspreizen. Es fehlen aber Klemmeinrichtungen, die den noch flach liegenden Sack im Bereich seiner Öffnungsränder und Seitenkanten festklemmen. Demgegenüber sind bei der bekannten Vorrichtung zum Halten der Säcke während des Befüllens Gegendruckplatten vorgesehen, die den Sack zwischen sich und den gespreizten Fülltrichterhälften einklemmen. Dies bringt den Nachteil mit sich, dass ein Übermass von Säcken nicht ausgeglichen werden kann, so dass es durch Faltenbildungen zu Öffnungen kommen kann, aus denen Staub entweicht.

Aus der US-A-40 56 132 ist eine Füllvorrichtung für Säcke bekannt, bei der ein den Haltebereich einfassendes Gehäuse vorgesehen ist, aus dem der sonst in die Umgebung entweichende Staub abgesaugt wird.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung der eingangs angegebenen Art zu schaffen, mit der sich Säcke im wesentlichen staubfrei befüllen lassen.

Erfindungsgemäss wird diese Aufgabe durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale gelöst.

Bei der erfindungsgemässen Vorrichtung können sich die profilierten Spreizbleche im Bereich der Greifeinrichtungen dichtend an den durch die Fülltrichterhälften aufgespannten Sackrand anlegen, so dass der Öffnungsquerschnitt der gespreizten Fülltrichterhälften im wesentlichen dem Profil der aufgespannten Sacköffnung entspricht. Die üblicherweise aus Zangen bestehenden Klemmeinrichtungen weisen beim Ergreifen der Säcke einen konstanten Abstand voneinander auf, so dass die von den Fülltrichterhälften aufgespannten Sacköffnungen auch bei unterschiedlich breiten Säcken dieselbe Grösse aufweisen. Da sich die Fülltrichterhälften in ihrem gespreizten Zustand an die Innenwandung der aufgespannten Sacköffnung gut anlegen, verbleiben keine Kanäle, durch die in störender Weise Staub entweichen könnte. Da die Greifzangen die Seitenbereiche der Öffnungsseiten der zu füllenden Säcke abklemmen, lassen sich mit der erfindungsgemässen Vorrichtung mit Seitenfalten versehene Säcke in gleicher Weise befüllen wie Säcke ohne Seitenfalten.

Die Profile der Spreizbleche können eine etwa kreisrunde oder elliptische Form aufweisen oder durch die Schenkel eines gleichschenkeligen Dreiecks gebildet werden. Die derart geformten Spreizplatten lassen sich bis dicht an die Greifeinrichtungen heranschwenken, ohne dass in dem Randbereich des aufgespannten Sackes unzulässig hohe Spannungen entstehen.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Seitenränder der profilierten Bleche mit zu den Schwenkachsen parallelen Blechen der Fülltrichterhälften verbunden sind, die mit den profilierten Blechen Kanäle begrenzen. Diese Kanäle können abgedeckt sein, um einen Austritt von Staub zu verhindern, oder aber auch an Saugkanäle angeschlossen sein, so dass durch diese während des Füllvorgangs Staub abgesaugt werden kann.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass an den seitlichen Rändern der Spreizbleche zu der Schwenkebene der Fülltrichterhälften parallele Seitenwände angeordnet sind, die einander in der ausgeschwenkten Stellung über ihre volle Höhe überlappen. Diese Ausgestaltung stellt sicher, dass auch zwischen den gespreizten Fülltrichterhälften keine Spalte verbleiben, aus denen Staub entweichen könnte. Die Sauger geben während des Spreizens den Sackrand frei, so dass sich dieser eng an die gespreizten Fülltrichterhälften anlegen kann.

Nach einer erfinderischen Weiterentwicklung ist vorgesehen, dass in der eingeschwenkten Stellung der Fülltrichterhälften deren Stirnkanten und Seitenwände dichtend aneinanderliegen. Diese Ausgestaltung ermöglicht es, die Fülltrichterhälften gleichsam als Verschlussklappen für den Einfüllstutzen zu verwenden, so dass sofort mit der Öffnung der Fülltrichterhälften ohne zeitliche Verzögerung die Füllung des angeklebten Sackes beginnen kann. Die Fülltrichterhälften bilden also einen eigenen Verschluss, der insbesondere dann von Vorteil ist, wenn bei Ausbleiben eines

Sackes das Auslaufen von Füllgut in die Füllvorrichtung vermieden werden soll.

Weiterhin lässt sich die Füllgeschwindigkeit wesentlich erhöhen, wenn mit der Füllung des angeklemmten Sackes sofort mit der Öffnung der Fülltrichterhälften begonnen werden kann und nicht erst gewartet werden muss, bis nach dem Spreizen der Fülltrichterhälften der Zulauf zu dem Einfüllstutzen freigegeben wird.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert. In dieser zeigt

Fig. 1 eine Seitenansicht des Fülltrichters,

Fig. 2 einen Schnitt durch den Fülltrichter entlang der Linie II-II in Fig. 1 und

Fig. 3 einen Schnitt durch eine Fülltrichterhälfte längs der Linie III-III in Fig. 1.

Im unteren Endbereich des Füllrohrs 3 sind die beiden Fülltrichterhälften 1, 2 auf einem Tragstück 21, das an dem Füllrohr oder einem Gestell befestigt sein kann, um zueinander parallele und waagrecht liegende Achsen oder Wellen 7, 8 schwenkbar gelagert. Die beiden Fülltrichterhälften 1, 2 weisen einen im wesentlichen U-förmigen Querschnitt auf und sind spiegelbildlich zueinander angeordnet. Die Seitenwände 1.1 und 1.2 der Fülltrichterhälfte 1, deren Querschnitt aus Fig. 2 ersichtlich ist, überlappen die entsprechenden Seitenwände der anderen Fülltrichterhälfte 2 in der eingeschwenkten Stellung teilweise und in der ausgeschwenkten Stellung über ihre gesamte Höhe, wie es in Fig. 1 in ausgezogenen und strichpunktierten Linien dargestellt ist.

An den Rückwänden 1.3 der Fülltrichterhälften 1, 2 sind Saugrohre 5, 6 befestigt. Diese weisen in ihrem unteren, in die zu befüllenden Säcke eintauchenden Bereich den Querschnitt eines gleichschenkeligen Dreiecks auf, wobei die Länge der Basis dieses gleichschenkeligen Dreiecks der Breite der Rückwand der Fülltrichterhälften 1, 2 entspricht. Im unteren Bereich der Fülltrichterhälften sind die im Querschnitt dreieckigen Saugrohre 5, 6 mit diesen verbunden. Oberhalb ihres im Querschnitt dreieckigen Bereichs ändern die Saugrohre 5, 6 ihren Querschnitt und diese sind über nicht dargestellte flexible Rohrleitungen mit einer Saugpumpe verbunden.

Auf der die Fülltrichterhälfte 2 in dem Tragstück 21 schwenkbar lagernden Welle ist drehfest ein Hebel 10 befestigt, an dessen freiem Ende die Kolbenstange eines Pneumatikzylinders 9 angelenkt ist. Durch Betätigung des Pneumatikzylinders 9 kann somit die Fülltrichterhälfte 2 verschwenkt werden. Zur Übertragung der Schwenkbewegung auf die andere Fülltrichterhälfte 1 ist winkelig zu dem Hebel 10 auf der Welle 8 ein weiterer Hebel 22 befestigt. An dem freien Ende dieses Hebels 22 ist ein Ende einer Koppelstange 11 angelenkt, deren anderes Ende an dem freien Ende des Hebels 12 angelenkt ist, der auf der die Fülltrichterhälfte 1 verschwenkenden Welle 7 befestigt ist. Durch den Pneumatikzylinder 9 lassen sich somit gleichzeitig beide Fülltrichterhälften 1 zwischen ihrer eingeschwenkten, in ausgezogenen Linien dargestellten Stellung und ihrer ausge-

schwenkten, strichpunktiert dargestellten Füllstellung, 1', 2', 5', 6' verschwenken.

In Fig. 3 sind in einem Schnitt entlang der Linie III-III in Fig. 1 die Fülltrichterhälften in ihrer eingeschwenkten Stellung 1, 2 und ihrer ausgeschwenkten Stellung 1', 2' schematisch dargestellt. Die in ihren Seitenbereichen aufeinandergefalteten Seitenwände der Einfüllöffnung eines Sackes 16 werden durch die schematisch nur durch ihre Klemmbacken dargestellten Greifer 17, 18 gehalten. Durch Sauger 19, 20, die in den mittleren Bereichen der Seitenränder der Einfüllöffnung des Sackes angreifen, wird die Sacköffnung in der durch die Linie 16.1 dargestellten Weise geöffnet, nachdem die Greifer 17, 18 in die aus den Fig. 1 und 3 ersichtlichen Stellungen gegeneinander gefahren worden sind. Nachdem der Sack durch die Sauger 19, 20 geöffnet worden ist, werden die unteren Enden der Fülltrichterhälften 1, 2 aus der in Figur 3 in vollen Linien dargestellten Stellung durch Betätigung des Pneumatikzylinders 9 in die Stellung 1', 2' geschwenkt und gleichzeitig wird die Saugluft der Sauger 19, 20 abgeschaltet, so dass die Fülltrichterhälften den Öffnungsrand des Sackes in der aus Fig. 3 ersichtlichen Weise auseinanderziehen.

In der Füllstellung 1', 2' liegt die zwischen den Greifern 17, 18 eingespannte Einfüllöffnung des Sackes 16 unter Zugspannung an den Fülltrichterhälften an, so dass seitlich kein Staub entweichen kann. Das Befüllen des Sackes erfolgt nun unter gleichzeitigem Absaugen des Füllgutstaubes.

#### Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Befüllen von Säcken (16) mit einer die flachen Säcke im Bereich ihrer Öffnungs-ränder und Seitenkanten haltenden Greifeinrichtung (17, 18), deren Klemmbacken an den Sack-aussenseiten angreifen und deren einander gegenüberliegende Stirnseiten einen vorbestimmten Abstand voneinander aufweisen, mit an gegenüberliegenden Seiten im Bereich der Öff-nungs-ränder angreifenden und diese aufziehenden Saugern (19, 20) und mit einem Füllstutzen (3), der mit durch eine Antriebseinrichtung um zueinander parallele Achsen (7, 8) gegensinnig verschwenkbaren Fülltrichterhälften (1, 2), die die Öffnungs-ränder aufziehende Spreizplatten aufweisen, versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkachsen (7, 8) der Fülltrichter-hälften (1, 2) quer zu der die Greifeinrichtungen (17, 18) verbindenden Linie verlaufen und dass die Spreizplatten der Fülltrichterhälften (1, 2) im wesentlichen konvexe Profile aufweisen, deren spiegelbildlich nach aussen weisende Scheitel auf der vertikalen Symmetrieebene der Greifeinrichtungen (17, 18) liegen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Profile der Fülltrichterhälften (1, 2) eine etwa kreisrunde oder elliptische Form aufweisen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Profile der Fülltrichterhälften (1, 2) die Form eines gleichschenkeligen Dreiecks aufweisen.



5

0 082 955

6

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenränder der profilierten Fläche mit zu den Schwenkachsen parallelen Blechen der Fülltrichterhälften (1, 2) verbunden sind, die mit den profilierten Blechen Kanäle (5) begrenzen.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an den seitlichen Rändern der Spreizplatten zu der Schwenkebene der Fülltrichterhälften (1, 2) parallele Seitenwände (1.1, 1.2) angeordnet sind, die einander in der ausgeschwenkten Stellung der Fülltrichterhälften über ihre gesamte Höhe überlappen.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der eingeschwenkten Stellung der Fülltrichterhälften (1, 2) deren Stirnkanten und Seitenwände (1.1, 1.2) dichtend aneinander liegen.

### Claims

1. Apparatus for filling sacks (16) comprising gripping means (17, 18), which serve to hold the flat sacks adjacent to their opening-defining edges and their side edges and have clamping jaws for engaging the outside side faces of the sack, as well as mutually opposite end faces, which are spaced a predetermined distance apart, also comprising suckers (19, 20), which engage mutually opposite side faces adjacent to the opening-defining edges and pull open said edges, and a filling pipe (3), which is provided with filling funnel halves (1, 2), which are pivotally movable in mutually opposite senses about parallel axes (7, 8) and comprise spreading plates for pulling open the opening-defining edges, characterized in that the pivotal axes (7, 8) of the filling funnel halves (1, 2) extend transversely to the line which connects the gripping means (17, 18) and the spreading plates of the filling funnel halves (1, 2) have substantially convex profiles, which have outwardly facing apices, which are mirror images of each other and disposed on the vertical plane of symmetry of the gripping means (17, 18).

2. Apparatus according to claim 1, characterized in that the profiles of the filling funnel halves (1, 2) have an approximately circular or elliptical configuration.

3. Apparatus according to claim 1, characterized in that the profiles of the filling funnel halves (1, 2) have the configuration of an isosceles triangle.

4. Apparatus according to any of the preceding claims, characterized in that the side edges of the profiled surface are connected to sheet metal elements of the filling funnel halves (1, 2), and said sheet metal elements are parallel to the pivotal axes and together with the profiled sheet metal elements define passages (5).

5. Apparatus according to any of the preceding claims, characterized in that side walls (1.1, 1.2), which are parallel to the plane in which the filling funnel halves (1, 2) are pivotally movable, are provided at the side edges of the spreading plates

and overlap each other throughout their height when the filling funnel halves are in their swung-out position.

6. Apparatus according to any of the preceding claims, characterized in that the end edges and side walls (1.1, 1.2) are in sealing contact with each other when the filling funnel halves (1, 2) are in their swung-in position.

### Revendications

1. Dispositif de remplissage de sacs (16) comportant un dispositif de préhension (17, 18) saisissant les sacs à plat dans la zone de leur bord d'ouverture et de leurs arêtes latérales, dont les machoires de serrage saisissent les côtés extérieurs des sacs et dont les faces frontales disposées face à face ont une distance prédéterminée l'une de l'autre, comportant sur des côtés opposés des aspirateurs (19, 20) saisissant et relevant la zone des bords d'ouverture, comportant par ailleurs une tubulure de remplissage (3) qui est pourvu de moitiés de trémis de remplissage (1, 2), qui possèdent des plaques d'écartement ouvrant les bords d'ouverture des sacs, moitiés de trémis qui peuvent être pivotées réciproquement par un dispositif d'entraînement autour d'axes (7, 8) parallèles par rapport à l'autre, caractérisé en ce que les axes de pivotement (7, 8) des moitiés de trémis de remplissage (1, 2) sont disposés transversalement par rapport à la ligne raccordant les dispositifs de préhension (17, 18) et que les plaques d'écartement des moitiés de trémis de remplissage (1, 2) possèdent principalement des profilés convexes dont la crête orientée symétriquement vers l'extérieur se trouve sur le plan de symétrie verticale des dispositifs de préhension (17, 18).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les profilés des moitiés de trémis de remplissage (1, 2) possèdent une forme à peu près circulaire ou elliptique.

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les profilés des moitiés de trémis de remplissage (1, 2) possèdent la forme d'un triangle isocèle.

4. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les bords latéraux des surfaces profilées sont raccordés aux tôles des moitiés de trémis de remplissage (1, 2) parallèles aux axes de pivotement, qui délimitent des canaux (5) avec les tôles profilées.

5. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que sont disposées des parois latérales parallèles (1.1, 1.2) au plan de pivotement des moitiés de trémis de remplissage (1, 2) sur les bords latéraux des plaques d'écartement, parois latérales qui se chevauchent dans la position pivotée des moitiés de trémis de remplissage sur la totalité de leur hauteur.

6. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que dans la position pivotée vers l'intérieur des moitiés de trémis de remplissage (1, 2) les bords frontaux de ces dernières et les parois latérales (1.1, 1.2) sont juxtaposés de manière étanche.

0 082 955

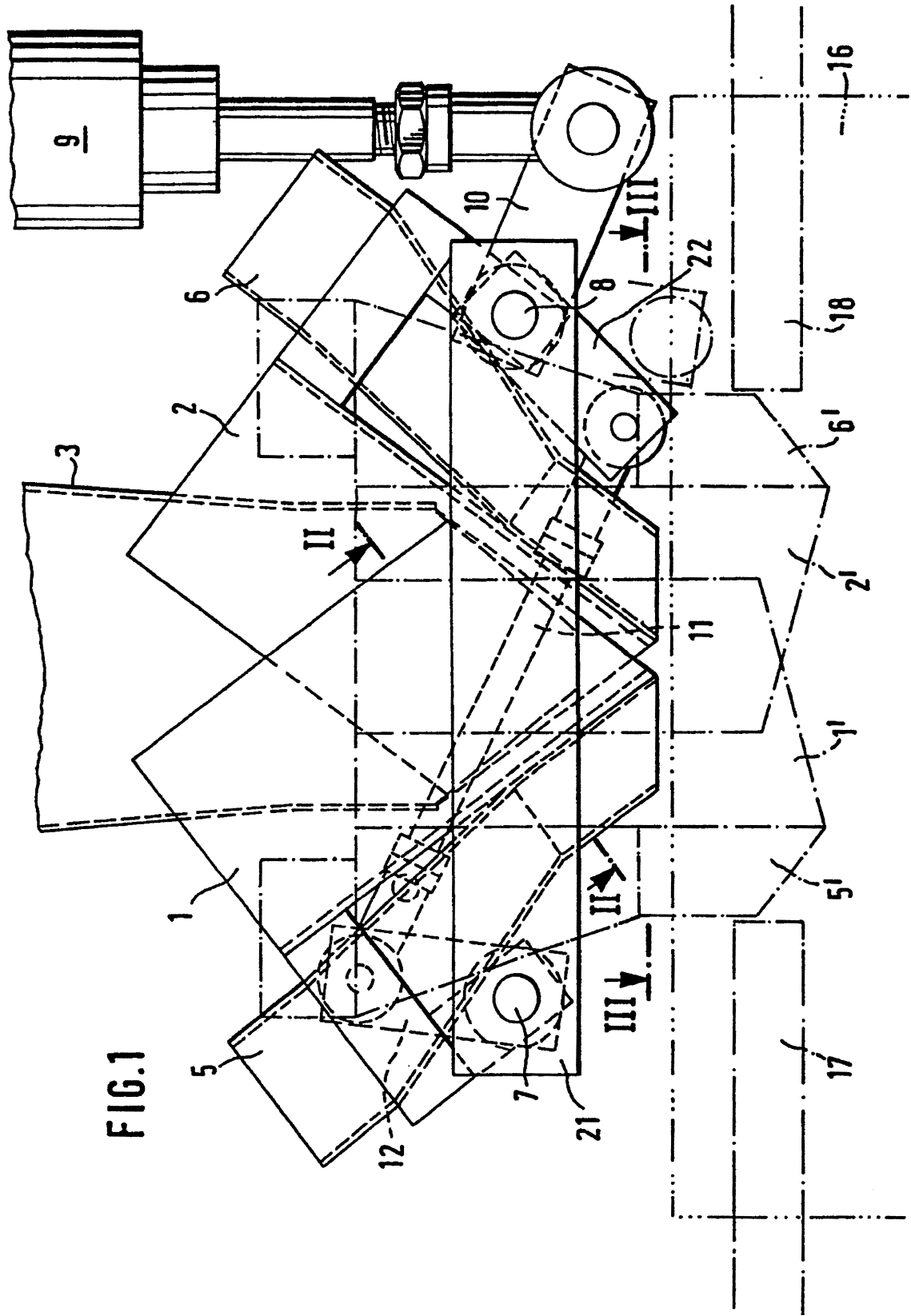
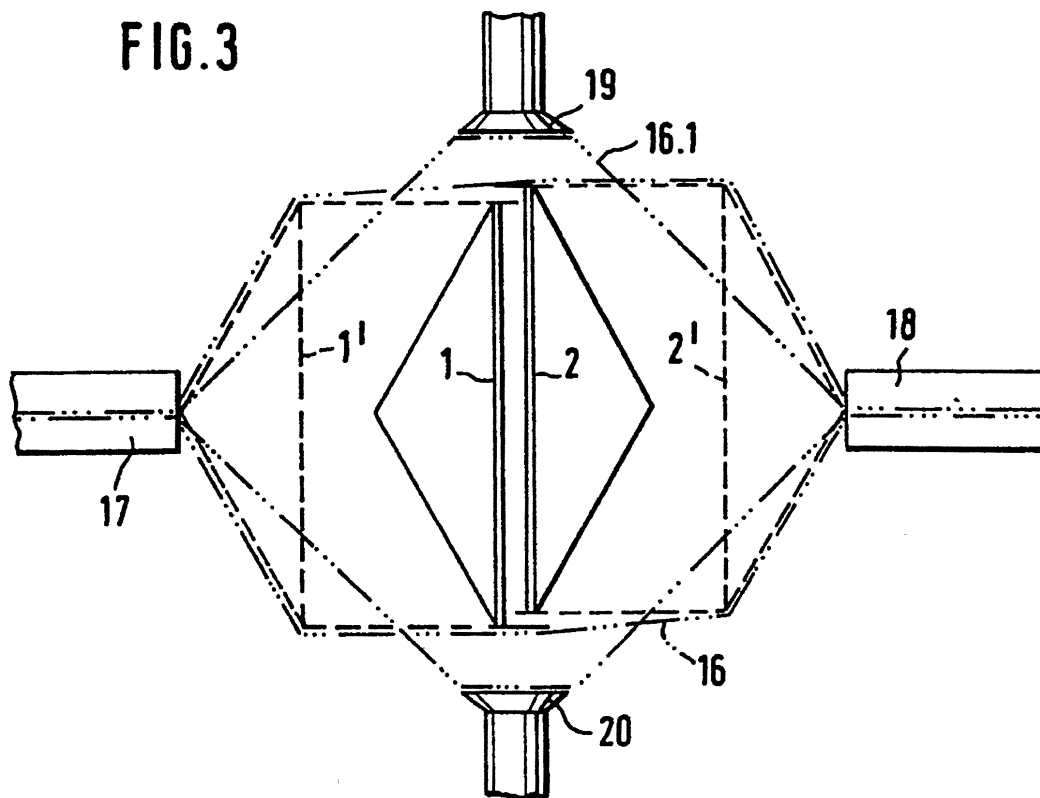
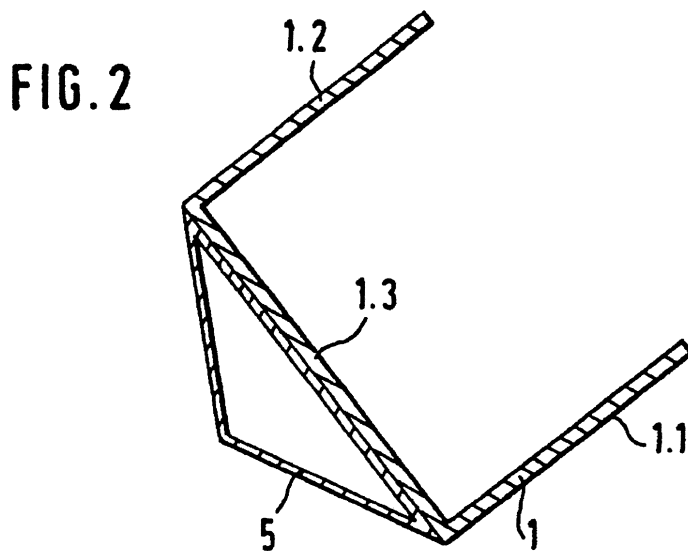
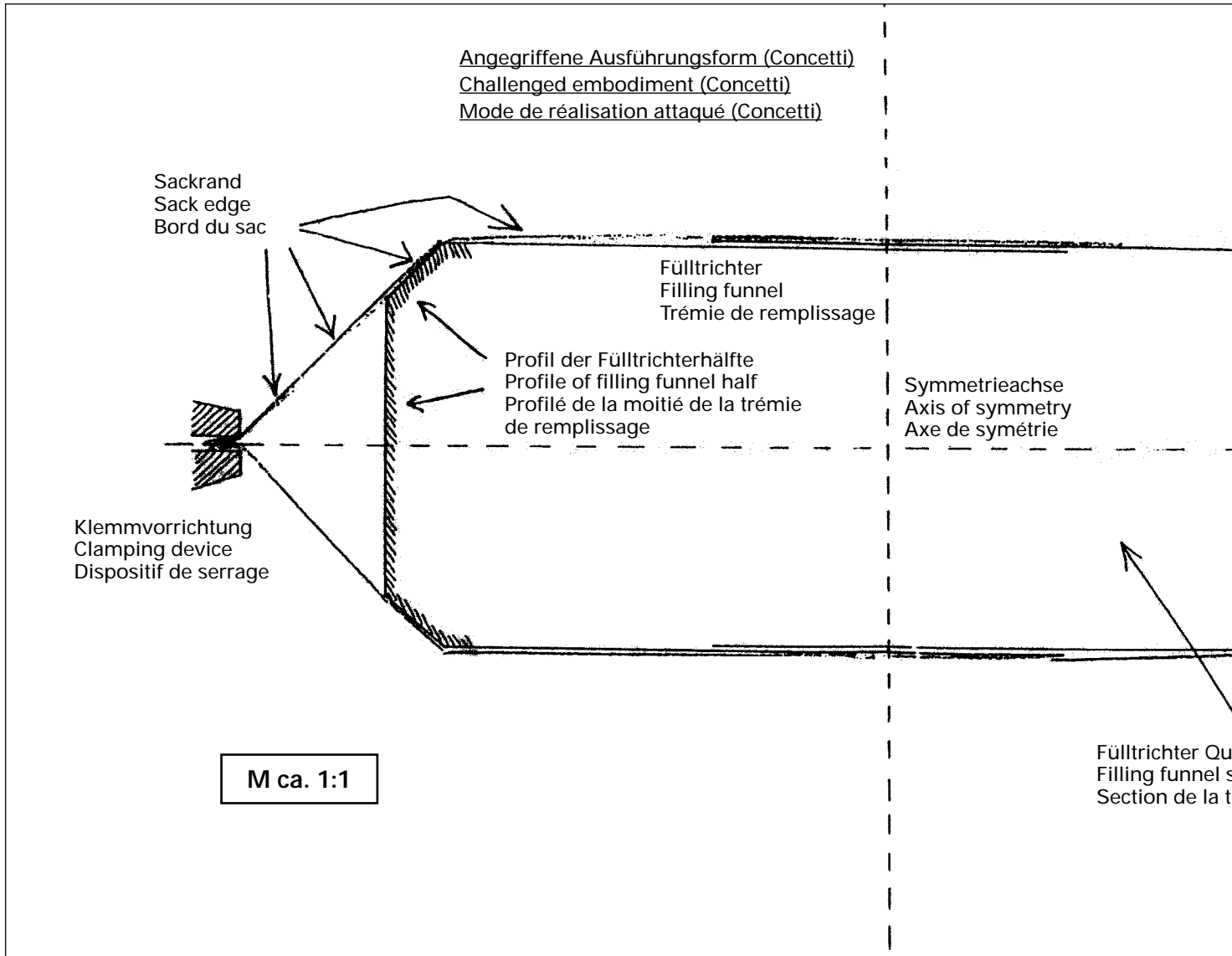
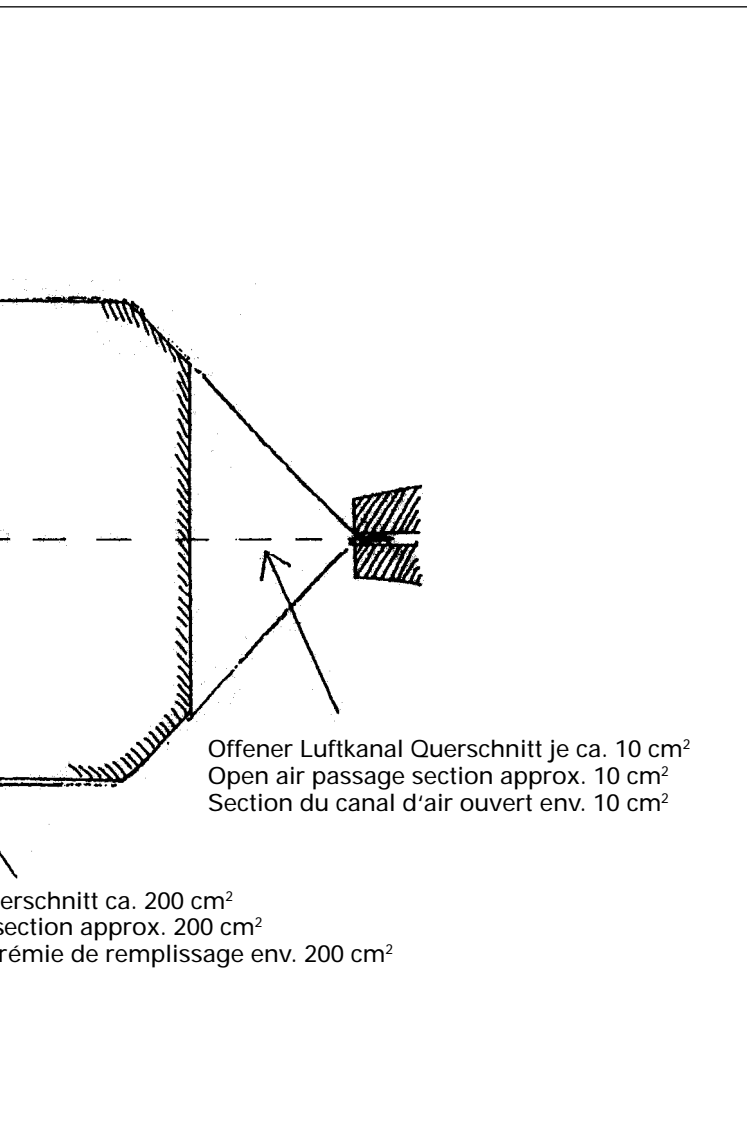


FIG. 1

0 082 955







**Urteil des Bundespatentgerichts vom 8. November 1994**  
(1 Ni 4/94 (EU))<sup>1</sup>

**Stichwort: Vorrichtung zum Befüllen von Säcken I**

Art. 52, 56, 138 EPÜ

Art. II § 6 IntPatÜG

**Schlagwort: "Nichtigkeitsklage gegen ein europäisches Patent" – "Neuheit" – "erfinderische Tätigkeit (bejaht)" – EP 82 955**

*Leitsätze*

1. Für die Erfassung des Gegenstandes eines Patents ist es ohne Bedeutung, ob ein bestimmtes Merkmal im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs erscheint.

2. Lassen sich zwei Entgegenhaltungen jeweils für sich genommen selbständig in Richtung auf die Lehre des angegriffenen Patents weiterentwickeln, so liegt erfinderische Tätigkeit vor, wenn sich dem Fachmann eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen anbietet, die dem Erfindungsgedanken eher entgegenlaufen.

**Sachverhalt und Anträge**

Die Bekl. ist Inhaberin des am 22. November 1982 unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Patentanmeldung vom 23. November 1981 angemeldeten europäischen Patents 82 955 (Streitpatent), das unter anderem mit Wirkung für Deutschland erteilt worden ist.

Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Vorrichtung zum Befüllen von Säcken (16) mit einer die flachen Säcke im Bereich ihrer Öffnungsränder und Seitenkanten haltenden Greifeinrichtung (17, 18), deren Klemmbacken an den Sackaußenseiten angreifen und deren einander gegenüberliegende Stirnseiten einen vorbestimmten Abstand voneinander aufweisen, mit an gegenüberliegenden Seiten im Bereich der Öffnungsränder angreifenden und diese aufziehenden Saugern (19, 20) und mit einem Füllstutzen (3), der mit durch eine Antriebseinrichtung um zueinander parallele Achsen (7, 8) gegensinnig verschwenkbaren Fülltrichterhälften (1, 2), die die Öffnungsränder aufziehende Spreizplatten aufweisen, versehen ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Schwenkachsen (7, 8) der Fülltrichterhälften (1, 2) quer zu der die Greifeinrichtungen (17, 18) verbindenden Linie verlaufen und daß die Spreizplatten der Fülltrichterhälften (1, 2) im wesentlichen konvexe Profile aufweisen, deren spiegelbildlich nach außen weisende Scheitel auf der vertikalen Symmetrieebene der Greifeinrichtungen (17, 18) liegen."

Die Kl. hält den Gegenstand des Streitpatents im angegriffenen Umfang durch den Stand der Technik dem Fachmann für nahegelegt. Sie stützt sich dabei auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften:

deutsche Patentschrift 2 629 065  
US Patentschrift 3 830 266  
deutsche Patentschrift 1 052 296.

**Judgment of the Federal Patents Court dated 8 November 1994**  
(1 Ni 4/94 (EU))<sup>1</sup>

**Headword: Apparatus for filling sacks I**

Article 52, 56, 138 EPC

Article II, Section 6, IntPatÜG (Law on International Patent Treaties)

**Keyword: "Revocation action against a European patent" – "Novelty" – "Inventive step (yes)" – EP 82 955**

*Headnote*

1. For the purpose of determining the subject-matter of a patent, it is immaterial whether a particular feature appears in the prior art portion of the patent claim or in the characterising portion.

2. Where each of two citations independently can be developed in the direction of the teaching of the challenged patent, an inventive step is involved if the skilled person is offered a number of different solutions which tend to run counter to the inventive idea.

**Summary of facts and submissions**

The defendant is the proprietor of European patent No. 82 955 (the patent in suit) which was filed on 22 November 1982, claiming the priority of a German patent application dated 23 November 1981, and granted notably with effect for Germany.

Claim 1 of the patent reads as follows:

"Apparatus for filling sacks (16) comprising gripping means (17, 18), which serve to hold the flat sacks adjacent to their opening-defining edges and their side edges and have clamping jaws for engaging the outside side faces of the sack, as well as mutually opposite end faces, which are spaced a predetermined distance apart, also comprising suckers (19, 20), which engage mutually opposite side faces adjacent to the opening-defining edges and pull open said edges, and a filling pipe (3), which is provided with filling funnel halves (1, 2), which are pivotally movable in mutually opposite senses about parallel axes (7, 8) and comprise spreading plates for pulling open the opening-defining edges, **characterized in that** the pivotal axes (7, 8) of the filling funnel halves (1, 2) extend transversely to the line which connects the gripping means (17, 18) and the spreading plates of the filling funnel halves (1, 2) have substantially convex profiles, which have outwardly faces (sic) apices, which are mirror images of each other and disposed on the vertical plane of symmetry of the gripping means (17, 18)."

The plaintiff holds that the subject-matter of the patent in suit as challenged is obvious to the skilled person from the prior art, basing this view on the following prior art documents:

German pat. No. 2 629 065  
US pat. No. 3 830 266  
German pat. No. 1 052 296.

**Décision du Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets) en date du 8 novembre 1994**  
(1 Ni 4/94 (EU))<sup>1</sup>

**Référence : Dispositif de remplissage de sacs**

Article 52, 56, 138 CBE

Article II, § 6 IntPatÜG (loi sur les traités internationaux en matière de brevets)

**Mot-clé : "Action en nullité contre un brevet européen – "Nouveauté" – "Activité inventive" (oui)" – EP 82 955**

*Sommaire*

*1. Il est sans importance pour la compréhension de l'objet d'un brevet qu'une caractéristique donnée figure dans le préambule ou dans la partie caractérisante de la revendication.*

*2. Si deux antériorités, prises chacune individuellement, peuvent être développées de manière autonome en direction de l'enseignement du brevet contesté, il y a activité inventive lorsque s'offrent à l'homme du métier plusieurs solutions différentes qui vont plutôt à l'encontre de l'idée de l'invention.*

**Exposé des faits et conclusions**

Le défendeur est titulaire du brevet européen 82 955 (brevet litigieux), qui a été délivré avec effet notamment pour l'Allemagne, suite à une demande déposée le 22 novembre 1982, sous priorité d'une demande allemande en date du 23 novembre 1981.

La revendication 1 s'énonce comme suit :

"Dispositif de remplissage de sacs (16) comportant un dispositif de préhension (17, 18) saisissant les sacs à plat dans la zone de leur bord d'ouverture et de leurs arêtes latérales, dont les mâchoires de serrage saisissent les côtés extérieurs des sacs et dont les faces frontales disposées face à face ont une distance prédéterminée l'une de l'autre, comportant sur des côtés opposés des aspirateurs (19, 20) saisissant et relevant la zone des bords d'ouverture, comportant par ailleurs une tubulure de remplissage (3) qui est pourvue de moitiés de trémis de remplissage (1, 2), qui possèdent des plaques d'écartement ouvrant les bords d'ouverture des sacs, moitiés de trémis qui peuvent être pivotées réciproquement par un dispositif d'entraînement autour d'axes (7, 8) parallèles par rapport à l'autre, **caractérisé en ce que** les axes de pivotement (7, 8) des moitiés de trémis de remplissage (1, 2) sont disposés transversalement par rapport à la ligne raccordant les dispositifs de préhension (17, 18) et que les plaques d'écartement des moitiés de trémis de remplissage (1, 2) possèdent principalement des profilés convexes dont la crête orientée symétriquement vers l'extérieur se trouve sur le plan de symétrie verticale des dispositifs de préhension (17, 18)."

Le demandeur considère que pour l'homme du métier, l'objet du brevet litigieux, tel que contesté, découle à l'évidence de l'état de la technique. Il se fonde en cela sur les documents de brevet suivants publiés à une date antérieure :

Fascicule de brevet allemand 2 629 065  
Fascicule de brevet américain 3 830 266  
Fascicule de brevet allemand 1 052 296.

<sup>1</sup> Amtlicher, für die Veröffentlichung leicht gekürzter Text. Leitsätze der Redaktion.

<sup>1</sup> Translation of the official text, slightly abridged for publication. Headnote by editorial staff.

<sup>1</sup> Traduction du texte officiel légèrement abrégé aux fins de publication. Le sommaire est de la rédaction.

Die Kl. beantragt, das europäische Patent 82 955 im Umfang seines Anspruchs 1 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Bekl. beantragt, die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Klagevorbringen entgegen und hält den angegriffenen Gegenstand des Streitpatents für patentfähig, weil durch die aus dem Stand der Technik bekannten Sackfüllvorrichtungen weder die dem Streitpatent zugrundeliegenden Probleme gelöst noch irgendwelche Anregungen für die streitpatentgemäße Lösung vermittelt würden.

Vom Senat wurde die schon im Patenterteilungsverfahren berücksichtigte US-Patentschrift 4 056 132 in das Verfahren eingeführt und zum Gegenstand der Verhandlung gemacht.

### Aus den Entscheidungsgründen

Rechtsgrundlage für die gegen ein europäisches Patent gerichtete Nichtigkeitsklage ist Art. 138 EPÜ i. V. m. Art. II § 6 IntPatÜG. Danach kann ein europäisches Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland unter anderem dann für nichtig erklärt werden, wenn dessen Gegenstand nach den Art. 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig ist (Art. 138 (1) a) EPÜ, Art. II § 6 (1) Nr. 1 IntPatÜG).

Das Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit bestimmt sich gemäß Art. 138 (1) EPÜ nach den Vorschriften des deutschen Patentgesetzes. Zuständig ist nach § 65 (1) Satz 1 PatG das Bundespatentgericht. Das Nichtigkeitsverfahren richtet sich nach den §§ 81 ff. PatG.

Die Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig, aber nicht begründet.

I. Das Streitpatent betrifft nach dem Oberbegriff des angegriffenen Patentanspruches 1 eine

1. Vorrichtung zum Befüllen von Säcken mit

1.1 einer die flachen Säcke im Bereich ihrer Öffnungsränder und Seitenkanten haltenden Greifeinrichtung

1.1.1 deren Klemmbacken an den Sackaußenseiten angreifen

1.1.2 und deren einander gegenüberliegende Stirnseiten einen vorbestimmten Abstand voneinander aufweisen,

1.2 Saugern, die an gegenüberliegenden Seiten im Bereich der Öffnungsränder angreifen und diese aufziehen,

1.3 und einen Füllstutzen, der mit Fülltrichterhälften versehen ist, die die Öffnungsränder aufziehende Spreizplatten aufweisen,

1.3.1 wobei die Fülltrichterhälften durch eine Antriebseinrichtung um zueinander parallele Achsen gegensinnig verschwenkbar sind. (...)

The plaintiff requests that European patent No. 82 955 be revoked as to its claim 1 with effect for the territory of the Federal Republic of Germany.

The defendant requests that the action be dismissed.

It denies the allegations and considers the challenged subject-matter of the patent in suit to be patentable on the grounds that the sack filling machines known from the prior art neither solve the problems that the patent in suit addresses, nor give any intimation of the solution it adopts.

The Senate introduced US pat. No. 4 056 132, already considered in the patent grant procedure, and made it an object of the proceedings.

### From the reasons

The legal basis for a revocation action against a European patent is Article 138 EPC in conjunction with Article II, Section 6, IntPatÜG, whereby a European patent may be revoked with effect for the territory of the Federal Republic of Germany on the ground, among others, that its subject-matter is not patentable within the terms of Articles 52 to 57 EPC (Article 138(1)(a) EPC, Article II, Section 6(1) No. 1, IntPatÜG).

Under Article 138(1) EPC, revocation proceedings are governed by the provisions of German patent law. Under Section 65(1), first sentence, PatG (German Patent Law), competence rests with the Federal Patents Court. The revocation procedure is as defined in Section 81 ff PatG.

The action, in which the claimed ground for revocation is lack of patentability, is admissible but unfounded.

I. The patent in suit according to the prior art portion of the challenged claim 1 concerns an

1. apparatus for filling sacks comprising

1.1 gripping means which serve to hold the flat sacks adjacent to their opening-defining edges and their side edges

1.1.1 and have clamping jaws for engaging the outside side faces of the sack

1.1.2 as well as mutually opposite end faces which are spaced a predetermined distance apart,

1.2 suckers which engage mutually opposite side faces adjacent to the opening-defining edges and pull open said edges,

1.3 and a filling pipe which is provided with filling funnel halves which comprise spreading plates for pulling open the opening-defining edges,

1.3.1 the filling funnel halves being pivotally movable in mutually opposite senses about parallel axes. (...)



Le demandeur requiert que le brevet européen 82 955 soit déclaré nul quant à l'étendue de sa revendication 1, avec effet pour le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Le défendeur requiert le rejet de la demande.

Il fait opposition à la présentation de la demande et considère que l'objet attaqué du brevet litigieux est brevetable, au motif que les dispositifs de remplissage de sacs connus selon l'état de la technique ne résolvent pas les problèmes sous-tendant le brevet litigieux, ni ne donnent d'indices quelconques permettant d'aboutir à la solution du brevet litigieux.

La Chambre a introduit dans la procédure le fascicule de brevet américain 4 056 132, déjà pris en compte dans la procédure de délivrance, et en a fait l'objet des délibérations.

### Extrait des motifs

La base juridique de l'action en nullité intentée contre le brevet européen est l'article 138 CBE en liaison avec l'article II § 6 IntPatÜG. Selon ces dispositions, un brevet européen produisant ses effets sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne peut notamment être déclaré nul, lorsque son objet n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 CBE (article 138 (1) a) CBE, art. II § 6 (1) n° 1 IntPatÜG).

La procédure en déclaration de nullité est fondée selon l'art. 138 CBE sur les prescriptions de la loi allemande sur les brevets d'invention (PatG), dont l'art. 65 (1) phrase 1 dispose que c'est le tribunal fédéral des brevets qui est compétent. La procédure en nullité est fondée sur les articles 81 s. PatG.

L'action qui invoque comme motif de nullité l'absence de brevetabilité est recevable, mais non fondée.

I. Selon le préambule de la revendication contestée 1, le brevet litigieux porte, sur

1. un dispositif de remplissage de sacs comportant

1.1 un dispositif de préhension saisissant les sacs à plat dans la zone de leur bord d'ouverture et de leurs arêtes latérales

1.1.1 dont les mâchoires de serrage saisissent les côtés extérieurs des sacs

1.1.2 et dont les faces frontales disposées face à face ont une distance prédéterminée l'une de l'autre,

1.2 comportant sur des côtés opposés des aspirateurs saisissant et relevant la zone des bords d'ouverture,

1.3 comportant par ailleurs une tubulure de remplissage qui est pourvue de moitiés de trémis de remplissage, qui possèdent des plaques d'écartement ouvrant les bords d'ouverture des sacs,

1.3.1 moitiés de trémis qui peuvent être pivotées réciproquement par un dispositif d'entraînement autour d'axes parallèles par rapport à l'autre (...).

Zur Lösung der Aufgabe des Streitpatents (vgl. Spalte 1, Zeilen 59 – 62), diese bekannte Vorrichtung so weiterzubilden, daß sich Säcke im wesentlichen staubfrei befüllen lassen, weist das Kennzeichen des Anspruchs 1 folgende Merkmale auf:

2. die Schwenkachsen der Fülltrichterhälften verlaufen quer zu der Linie, die die Greifeinrichtung verbindet;

3. die Spreizplatten der Fülltrichterhälften weisen im wesentlichen konvexe Profile auf;

3.1 die spiegelbildlich nach außen weisenden Scheitel der Profile liegen auf der vertikalen Symmetrieebene der Greifeinrichtungen.

Die Vorrichtung nach Anspruch 1 des Streitpatents erweist sich als patentfähig.

A) Für die Entscheidung ist unerheblich, ob Anspruch 1 des Streitpatents – wie die Kl. geltend macht – geeigneter von der US-Patentschrift 3 830 266 abgegrenzt werden müßte. Nach ständiger Rechtsprechung ist es für die Erfassung des Gegenstandes eines Patents ohne Bedeutung, ob ein bestimmtes Merkmal im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs erscheint (vgl. BGH GRUR 1994, 357, 358 – Muffelofen).

B) Die Vorrichtung zum Befüllen von Säcken nach Anspruch 1 des Streitpatents ist im Vergleich mit dem nachgewiesenen Stand der Technik neu.

1) Von der Vorrichtung nach der US-Patentschrift 3 830 266 unterscheidet sich der Gegenstand des Streitpatents vom reinen Wortlaut her betrachtet lediglich durch das Attribut "flachen" vor dem Wort "Säcke" im Merkmal 1.1, das insoweit bei der bekannten Vorrichtung nicht erfüllt ist. (...) Über den bloßen Wortlaut hinaus definiert der Begriff "flach" im Zusammenhang mit den weiteren Angaben in diesem Merkmalskomplex des Streitpatents jedoch eine Greifeinrichtung, welche sich grundlegend von der aus der US-Patentschrift 3 830 266 unterscheidet. Denn dort werden nicht die flachen, also die mit den Innenseiten der Vorder- und Rückwand aneinanderliegenden, sondern die von den Saugern und Fülltrichterhälften bereits aufgezogenen, geöffneten Säcke im Bereich ihrer Öffnungsränder und Seitenkanten durch eine Greifeinrichtung gehalten (vgl. Spalte 4, Zeilen 53–64, Spalte 7, Zeilen 7–11). Demgegenüber ergreifen beim Streitpatent nach den Merkmalen 1.1 und 1.1.1 die Klemmbacken die flachen Säcke an den Sackaußenseiten im Bereich ihrer Öffnungsränder und Seitenkanten, bevor die Öffnungsränder durch Sauger (Merkmal 1.2) und die Spreizplatten der Fülltrichterhälften des Füllstutzens aufgezogen und aufgespreizt werden (Merkmale 1.3 und 1.3.1).

2) Die (...) US-Patentschrift 4 056 132 (vgl. Spalte 1, Absatz 2) beschreibt eine Weiterentwicklung der Füllvorrichtung nach der US-Patentschrift 3 830 266. Die daraus bekannte Vorrichtung geht im Umfang der hier zu vergleichenden Merkmale nicht über die Offenbarung der US-Patentschrift 3 830 266 hinaus, wie aus den Abbildungen, insbesondere Figuren 1 und 7 in Verbindung mit der Beschreibung (Spalte 2, Zeile 35 bis Spalte 3, Zeile 12 und Spalte 4, Zeilen 47 bis 54) ersichtlich ist. Zwar wird in dieser Schrift erwähnt (vgl. Spalte 2, Zeilen 35 bis 40), daß anstelle der dort gezeigten Greifeinrichtung mit Klemmbacken (gripping

To solve the problem addressed by the patent in suit (see column 1, lines 59–62), ie that of extending the prior art apparatus in such a way that sacks can be filled in a largely dust-free manner, the characterising portion of claim 1 describes the following features:

2. the pivotal axes of the filling funnel halves extend transversely to the line which connects the gripping means,

3. the spreading plates of the filling funnel halves have substantially convex profiles,

3.1 said profiles have outwardly facing apices which are mirror images of each other and are disposed on the vertical plane of symmetry of the gripping means.

The apparatus according to claim 1 of the patent in suit is held to be patentable.

(A) This decision applies regardless of whether claim 1 of the patent in suit should, as the plaintiff argues, be more appropriately delimited from US pat. No. 3 830 266. Case law has consistently ruled that, for the purpose of describing the subject-matter of a patent, it is immaterial whether a particular feature appears in the prior art portion of the claim or in the characterising portion (see BGH GRUR 1994, 357, 358 – Muffelofen).

(B) The apparatus for filling sacks according to claim 1 of the patent in suit is new over the proven prior art.

(1) Purely in terms of the wording, the subject-matter of the patent in suit differs from the apparatus described in US pat. No. 3 830 266 only in the attribute "flat" preceding the word "sacks" in feature 1.1, which in that respect is not embodied in the prior art apparatus. (...) Going beyond the mere wording, however, the notion of "flat" in connection with the other specifications in this group of features of the patent in suit defines a gripping means which is fundamentally different from that described in US pat. No. 3 830 266. In the latter, the sacks are not flat, ie with the front and back inner surfaces touching, but have already been opened by vacuum suction cups and clamshells and are then held open by a gripper means which engages them adjacent to their opening-defining edges and side edges (see column 4, lines 53–64, and column 7, lines 7–11). In contrast, in the patent in suit, according to features 1.1 and 1.1.1, the clamping jaws engage the outside side faces of the flat sacks adjacent to their opening-defining edges and side edges before the opening-defining edges are pulled open and spread apart by suckers (feature 1.2) and the spreading plates of the filling funnel halves of the filling pipe (features 1.3 and 1.3.1).

(2) US pat. No. 4 056 132 (...) (see column 1, para. 2) describes a further development of the bag filling apparatus according to US pat. No. 3 830 266. In terms of the features being compared here, the apparatus disclosed therein does not add anything to what is disclosed in US pat. No. 3 830 266, as can be seen from the illustrations, in particular Figures 1 and 7 in conjunction with the description (column 2, line 35, to column 3, line 12; column 4, lines 47–54). The specification does mention (see column 2, lines 35–40) that gripping means with clamping jaws other than those illustrated in the drawings (14 and 16) and similar to those described in

Pour résoudre le problème posé dans le brevet litigieux (cf. colonne 1, lignes 59–62), consistant à perfectionner le dispositif connu de manière à ce qu'il soit possible de remplir des sacs principalement sans produire de poussière, la partie caractérisante de la revendication 1 contient les éléments suivants :

2. les axes de pivotement des moitiés de trémis de remplissage sont disposés transversalement par rapport à la ligne raccordant les dispositifs de préhension ;

3. les plaques d'écartement des moitiés de trémis de remplissage possèdent principalement des profilés convexes

3.1 dont la crête orientée symétriquement vers l'extérieur se trouve sur le plan de symétrie verticale des dispositifs de préhension.

Le dispositif selon la revendication 1 du brevet litigieux s'avère brevetable.

A) Pour la décision, peu importe de savoir si, comme le prétend le demandeur, la revendication 1 du brevet litigieux, devrait plutôt être délimitée par le fascicule de brevet américain 3 830 266. Selon une jurisprudence constante, il est sans importance, pour saisir l'objet d'un brevet, qu'un élément donné figure dans le préambule ou bien dans la partie caractérisante de la revendication (cf. BGH GRUR 1994, 357, 358 – Muffelofen).

B) Le dispositif de remplissage des sacs selon la revendication 1 du brevet litigieux est nouveau par comparaison avec l'état prouvé de la technique.

1) Sur le plan du simple libellé, l'objet du brevet litigieux se distingue du dispositif selon le fascicule de brevet américain 3 830 266 uniquement par l'attribut "flach" (à plat) devant le mot "Säcke" (sacs) dans la caractéristique 1.1, qui n'est pas présente à cet égard dans le dispositif connu (...). Cependant, au-delà du simple libellé, la notion de "flach" en liaison avec les autres indications figurant dans cet ensemble de caractéristiques du brevet litigieux définit un dispositif de préhension qui se distingue fondamentalement de celui décrit dans le fascicule de brevet américain 3 830 266. Dans ce dernier en effet, ce ne sont pas les sacs à plat, c'est-à-dire en contact avec les côtés intérieurs des parois avant et arrière, mais les sacs déjà ouverts par les aspirateurs et les moitiés de trémis de remplissage, qui sont maintenus ouverts dans la zone de leurs bords d'ouverture et leurs arêtes latérales par un dispositif de préhension (cf. colonne 4, lignes 53–64, colonne 7, lignes 7–11). En revanche, dans le brevet litigieux, selon les caractéristiques 1.1 et 1.1.1, les mâchoires de serrage saisissent les côtés extérieurs des sacs à plat dans la zone de bords d'ouverture et des arêtes latérales, avant que les bords d'ouverture ne soient ouverts et écartés par des aspirateurs (caractéristique 1.2) et par les plaques d'écartement des moitiés de trémis de la tubulure de remplissage (caractéristiques 1.3 et 1.3.1).

2. Le fascicule de brevet américain (...) 4 056 132 (cf. colonne 1, point 2) décrit un perfectionnement du dispositif de remplissage selon le fascicule de brevet américain 3 830 266. Pour ce qui est de l'étendue des caractéristiques à comparer en l'occurrence, le dispositif connu de par ce brevet ne va pas au-delà de l'exposé du fascicule de brevet américain 3 830 266, comme le montrent les illustrations, notamment les figures 1 et 7 en liaison avec la description (colonne 2, lignes 35 à colonne 3, lignes 12 et colonne 4, lignes 47 à 54). Certes, ce fascicule mentionne (cf. colonne 2, lignes 35 à 40) qu'on peut également utiliser d'autres dispositifs que le

means 14 and 16) entsprechend derjenigen nach der US-Patentschrift 3 830 266 auch andere eingesetzt werden können. Wie diese baulich zu gestalten sind, wird indes offengelassen.

3) Die Vorrichtung nach der deutschen Patentschrift 2 629 065 umfaßt die Merkmale 1 bis 1.3.1, entsprechend dem Oberbegriff des angegriffenen Patentanspruchs 1. Die Merkmale seines kennzeichnenden Teiles sind dieser Entgegenhaltung nicht zu entnehmen.

4) Die "Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von flachgelegten Beuteln" nach der deutschen Patentschrift 1 052 296 liegt weiter ab. Dort sind nur die Merkmale 1 bis 1.2 des Oberbegriffes nach dem Anspruch 1 des Streitpatents verwirklicht. Für die Füllung ist dort lediglich ein einfaches in den geöffneten Beutel absenkbares Füllrohr – ohne Fülltrichterhälften – vorgesehen.

C) Die (...) Vorrichtung nach Anspruch 1 des Streitpatents beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit, da sie dem Fachmann – einem Maschinenbau-Ingenieur mit Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Schüttgut-Fülltechnik – durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht nahegelegt war.

1) Nach Auffassung des Senats stellt die im Oberbegriff von Anspruch 1 des Streitpatents berücksichtigte deutsche Patentschrift 2 629 065 zutreffend den nächstkommenden Stand der Technik dar, denn dort sind die charakteristischen Merkmale der beanspruchten Vorrichtung bereits verwirklicht. Diese betreffen die in den Merkmalen 1 bis 1.3.1 definierten Einrichtungen zum Ergreifen und Festhalten der zu befüllenden Säcke, zum Öffnen dieser und zum Auseinanderspreizen ihrer Öffnungsränder durch verschwenkbare Fülltrichterhälften. Durch das Ergreifen und Festhalten der flachen Säcke im Bereich ihrer Öffnungsränder und Seitenkanten mittels in konstantem Abstand zueinander wirkender Klemmbacken werden zwar bei der bekannten Vorrichtung immer gleich große Sacköffnungen abgegriffen. Die Öffnungen müssen jedoch ein Übermaß gegenüber dem durch die gespreizten Fülltrichterhälften benötigten Querschnitt aufweisen, damit die im Querschnitt rechteckigen Fülltrichterhälften der bekannten Vorrichtung störungsfrei in die von den Saugern aufgezogene Sacköffnung eintauchen können. (...) Dadurch ergeben sich im Befüllungszustand zwischen Fülltrichter und Klemmbacken der Sack-Greifereinrichtung im Querschnitt dreieckige Kanäle (...), aus denen Staub entweichen kann. Da dies unerwünscht ist, ergibt sich daraus die dem Patent zugrundegelegte Aufgabe.

Diese Aufgabe wird nach dem Anspruch 1 des Streitpatents dadurch gelöst, daß die Spreizplatten der Fülltrichterhälften im Profil konvex ausgebildet sind und ihre spiegelbildlich nach außen weisenden Profile auf der vertikalen Symmetrieebene der Greifeinrichtungen liegen (Merkmale 3 und 3.1). Die im wesentlichen konvexen äußeren Profile der Spreizplatten an den Fülltrichterhälften weisen also auf die Klemmbacken der Greifeinrichtung und stehen im geöffneten Zustand an diesen an. Dies wird möglich, wenn die Schwenkachsen der Fülltrichterhälften quer zu der Linie verlaufen, welche die Greifeinrichtungen verbindet (Merkmal 2). Vereinfacht ausgedrückt wurde die gestellte Aufgabe durch Drehung

US pat. No. 3 830 266 could be used; but it leaves their actual design open.

(3) The apparatus according to German pat. No. 2 629 065 comprises features 1 to 1.3.1 from the prior art portion of the challenged claim 1. The features from the characterising portion are not to be found in this citation.

(4) The "Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von flachgelegten Beuteln" (apparatus for opening and closing flat bags) according to German pat. No. 1 052 296 is further removed. It embodies only features 1 to 1.2 from the prior art portion of claim 1 of the patent in suit. The only filling means is a simple filling pipe (with no filling funnel halves) which is lowered into the opened bag.

(C) The (...) apparatus according to claim 1 of the patent in suit also involves an inventive step because it was not obvious to the skilled person – a mechanical engineer with knowledge and experience in the field of bulk material filling systems – from the prior art forming part of the proceedings.

(1) The Senate holds that German pat. No. 2 629 065, taken into account in the prior art portion of claim 1 of the patent in suit, does indeed form the closest prior art because the characteristic features of the claimed apparatus are already embodied there. These are the means defined in features 1 to 1.3.1 for engaging and holding the sacks to be filled, for opening the same and for spreading apart their opening-defining edges by means of pivotable filling funnel halves. It is true that in the prior art apparatus the flat sacks are gripped and held adjacent to their opening-defining edges and side edges by clamping jaws spaced a predetermined distance apart, so the engaged sack openings are always the same size. However, the openings must have a cross-section larger than that required by the spread filling funnel halves to enable the filling funnel halves of the prior art apparatus with their rectangular cross-section to slide freely into the sack opening after it has been pulled open by the suckers. (...) As a result, when the sack is being filled, passages with a triangular cross-section form between the filling funnel and clamping jaws of the sack gripping means (...) and allow dust to escape. The undesirability of this is the problem that the patent in suit is designed to solve.

According to claim 1 of the patent in suit, this problem is solved by providing the spreading plates of the filling funnel halves with convex profiles which are outwardly-facing mirror images of each other and are aligned on the vertical plane of symmetry of the gripping means (features 3 and 3.1). Thus the substantially convex outer profiles of the spreading plates on the filling funnel halves face the clamping jaws of the gripping means and in the open position are in contact with them. This is possible because the pivotal axes of the filling funnel halves extend transversely to the line which connects the gripping means (feature 2). In simplified terms, the problem has been solved by rotating the pivotal axes of

dispositif de préhension avec mâchoires de serrage (*gripping means 14 and 16*) qui y est montré, conformément à ceux du fascicule de brevet américain 3 830 266. Mais rien n'est dit sur la manière de les agencer au plan de la construction.

3) Le dispositif selon le fascicule de brevet allemand 2 629 065 inclut les caractéristiques 1 à 1.3.1, conformément au préambule de la revendication contestée 1. Les éléments de sa partie caractérisante ne ressortent pas de cette antériorité.

4) Le "Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von flachgelegten Beuteln" (dispositif d'ouverture et de fermeture de sacs aplatis) selon le fascicule de brevet allemand 1 052 296 est plus éloigné. Ce document ne réalise que les caractéristiques 1 à 1.2 du préambule selon la revendication 1 du brevet litigieux. Pour le remplissage, on n'y prévoit qu'un tube de remplissage – sans moitiés de trémis – pouvant être descendu dans le sac ouvert.

C) Le dispositif (...) selon la revendication 1 du brevet litigieux repose également sur une activité inventive, puisqu'il n'était pas suggéré à l'homme du métier – un ingénieur mécanicien ayant des connaissances et de l'expérience dans le domaine de la technique de remplissage de matières en vrac – par l'état de la technique qui est dans le débat.

1) De l'avis de la Chambre, le fascicule de brevet allemand 2 629 065 pris en compte dans le préambule de la revendication 1 du brevet litigieux constitue à juste titre l'état le plus proche de la technique, puisqu'il réalise déjà les éléments caractéristiques du dispositif revendiqué. Ceux-ci portent sur les dispositifs définis dans les caractéristiques 1. à 1.3.1, qui saisissent et immobilisent les sacs à remplir, ouvrent ces sacs et écartent leurs bords d'ouverture par des moitiés de trémis de remplissage pivotables. Certes, dans le dispositif connu, les sacs à plat sont saisis et immobilisés dans la zone de leurs bords d'ouverture et de leurs arêtes latérales à l'aide de mâchoires de serrage agissant à distances constantes l'une par rapport à l'autre, de sorte que les ouvertures des sacs saisis ont toujours la même dimension. Toutefois, les ouvertures doivent être plus grandes que la section requise par les moitiés de trémis de remplissage écartées, pour que les moitiés de trémis de remplissage à section rectangulaire du dispositif connu puissent plonger sans difficultés dans l'ouverture des sacs ouverts par les aspirateurs (...). De ce fait, lors du remplissage, il se forme, entre le trémis de remplissage et les mâchoires de serrage du dispositif de préhension des sacs, des canaux de section triangulaire (...) d'où la poussière peut s'échapper. Comme cela n'est pas souhaité, il en découle le problème que le brevet litigieux vise à résoudre.

Selon la revendication 1 du brevet litigieux, ce problème est résolu par le fait que les plaques d'écartement des moitiés de trémis de remplissage sont dotées de profilés convexes, et que ces profilés orientés symétriquement vers l'extérieur se trouvent sur le plan de symétrie verticale des dispositifs de préhension (caractéristiques 3 et 3.1). Les profilés extérieurs, principalement convexes, des plaques d'écartement sur les moitiés de trémis de remplissage, sont donc dirigés vers les mâchoires de serrage du dispositif de préhension, et sont accolés à celles-ci en position ouverte. Cela devient possible dès lors que les axes de pivotement des moitiés de trémis de remplissage sont disposés transversalement

der Schwenkachsen der Fülltrichterhälften um 90° und durch ihre Ausbildung mit nach außen weisenden konvexen Profilen gelöst.

2) Ausgehend von diesem Verständnis des Streitpatents ist für den Senat nicht ersichtlich, daß der zu berücksichtigende Stand der Technik den Fachmann zu der Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents führen konnte. Das gilt unabhängig davon, welche der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen als nächstkommender Stand der Technik angesehen wird.

a) Die deutsche Patentschrift 2 629 065 enthält unstreitig weder einen Hinweis für die Drehung der Schwenkachsen der Fülltrichterhälften noch für deren andersartige Ausformung. Um von dieser Schrift zur streitpatentgemäßen Lösung zu gelangen, bedurfte es mehrerer Schritte, wobei der Fachmann selbst dann noch erfindertätig werden mußte, wenn er aus der US-Patentschrift 3 830 266 Anregungen in bezug auf eine Änderung der Form der Fülltrichterhälften erfahren sollte.

Die Sack-Füllvorrichtung sollte dort den unerwünschten Staubaustritt beim Befüllen von Säcken durch eine neuartige Formgebung der Fülltrichterhälften überwinden (Abstract, letzter Satz, sowie Spalte 8, Zeilen 29 – 34). Nach den Ausführungen in dieser Schrift (Spalte 3, Zeilen 35 – 39) wird der obere Sackrand gegen das Entweichen von Staub abgedichtet, wobei gemäß den Figuren 5 und 6 eine staubfreie Abfüllung dann gelingen müßte, wenn die Fülltrichterhälften in geöffnetem Zustand ein Oval ergeben, dessen äußerer Umfang mit der Sacköffnung übereinstimmt. Damit kann es als naheliegend angesehen werden, die Spreizplatten der Fülltrichterhälften bei einer Vorrichtung, wie sie aus der deutschen Patentschrift 2 629 065 bekannt war, entsprechend dem Merkmal 3 der Merkmalsgliederung des angegriffenen Patentanspruchs konvex auszuführen und die Größe der Sacköffnung über den Abstand der Klemmbacken der Greifeinrichtung an den Umfang der auseinander gespreizten Fülltrichterhälften anzupassen. Würde die Greifeinrichtung nach Einführung der Trichterhälften in die Sacköffnung mit deren Auseinanderspreizung weiter gegeneinander zufahren, würden die in der Anlage skizzierten gelben Dreiecke nicht mehr vorhanden sein. Diese aus der Sicht des Senats naheliegenden Änderungen führen jedoch für sich genommen noch nicht zu der vom Streitpatent beanspruchten Lösung, da diese darüber hinaus eine Drehung der Schwenkachse der Fülltrichterhälften um 90° umfaßt, wie die Merkmale 2 und 3.1 des Streitpatents klar zeigen.

Die (...) Ansicht der Kl., der Fachmann würde neben der konvexen Formgebung der Fülltrichterhälften auch die Orientierung der Schwenkachsen aus der US-Patentschrift 3 830 266 übernehmen und damit zu den kennzeichnenden Merkmalen nach Anspruch 1 des Streitpatents gelangen, vermag der Senat nicht zu teilen. Einer solchen Betrachtung steht bereits objektiv der Umstand entgegen, daß dort die Ausrichtung der Fülltrichterhälften auf die mit ihnen zusammenwirkenden Greifbacken nicht mit dem staubfreien Abfüllen in Zusammenhang gebracht wird, sondern als besondere Halterung dargestellt ist, die auch großen und durch das Füllen schwer werdenden Säcken einen sicheren Halt geben soll (Spalte 3, Zeilen 59 – 65 und Spalte 7, Zeilen 45 – 57).

the filling funnel halves through 90° and giving the filling funnel halves outwardly facing convex profiles.

(2) Under this interpretation of the patent in suit, it is not clear to the Senate that the relevant prior art was likely to bring the skilled person to the teaching presented in claim 1 of the patent in suit, regardless of which of the citations forming part of the proceedings is considered to be the closest prior art.

(a) German pat. No. 2 629 065 incontestably contains no reference either to filling funnel halves with rotated pivotal axes or to modified profiling. To proceed from this specification to the solution according to the patent in suit, a number of additional steps would have to be taken, and even then a skilled person would have to perform an inventive step in order to derive the idea of modifying the shape of the filling funnel halves from US pat. No. 3 830 266.

There the bag filling machine aimed to prevent unwanted escape of dust during bag filling by means of a novel configuration of the filling funnel halves (referred to as "clamshells", see abstract, last sentence, and column 8, lines 29–34). According to this specification (column 3, lines 35–39), the upper portion of the bag is sealed against the escape of dust, Figures 5 and 6 showing that filling should be dust-free if the clamshells when open form an oval whose outer perimeter matches the bag opening. Hence it may be considered obvious to make the spreading plates for the filling funnel halves convex, as indicated by feature 3 in the feature breakdown for the challenged patent claim, in an apparatus such as was known from German pat. No. 2 629 065 and to match the size of the sack opening to the perimeter of the spread filling funnel halves by adjusting the spacing of the clamping jaws of the gripping means. If the gripping means were to move closer together after the funnel halves have been lowered into the sack opening and spread apart, the yellow triangles sketched in the annex would no longer be present. However, these modifications, which the Senate holds to be obvious, do not yet on their own result in the solution claimed by the patent in suit, which in addition features a 90° rotation of the pivotal axes of the filling funnel halves, as is clearly shown by features 2 and 3.1 of the patent in suit.

The Senate does not share the plaintiff's view (...) that the skilled person could derive both the convex configuration of the filling funnel halves and the orientation of the pivotal axes from US pat. No. 3 830 266 and hence obtain the characterising features according to claim 1 of the patent in suit. Purely objectively, such a view is opposed by the fact that there the alignment of the clamshells (filling funnel halves) with the gripping plates (clamping jaws) that work together with them is not associated with dust-free filling, but is represented as a special clamping feature designed to hold even large bags securely when made progressively heavier through filling (column 3, lines 59–65, and column 7, lines 45–57). Any attempt to derive from the above the challenged

par rapport à la ligne qui raccorde les dispositifs de préhension (caractéristique 2). Pour simplifier, on peut dire que le problème posé a été résolu en tournant de 90° les axes de pivotement des moitiés de trémis de remplissage et en les dotant de profils convexes orientés vers l'extérieur.

2) Partant du point de vue exprimé dans le brevet litigieux, la Chambre ne voit pas en quoi l'état de la technique à prendre en compte pouvait amener l'homme du métier à l'enseignement selon la revendication 1 du brevet litigieux. Cela vaut indépendamment de la question de savoir laquelle des antériorités citées à la procédure est considérée comme l'état de la technique le plus proche.

a) Incontestablement, le fascicule de brevet allemand 2 629 065 ne contient aucune incitation à tourner les axes de pivotement des moitiés de trémis de remplissage, ni à donner à celles-ci une forme différente. Pour passer de ce fascicule à la solution du brevet litigieux, il faut franchir plusieurs étapes, étant entendu que l'homme du métier lui-même devrait faire preuve d'activité inventive pour extraire du fascicule de brevet américain 3 830 266 des indices le poussant à modifier la forme des moitiés de trémis de remplissage.

Dans ce document, le dispositif de remplissage des sacs vise à éviter l'échappement indésirable de poussière lors du remplissage de sacs en donnant une forme nouvelle aux moitiés de trémis de remplissage ("Abstract", dernière phrase, ainsi que colonne 8, lignes 29-34). Selon ce fascicule (colonne 3, lignes 35 à 39), le bord supérieur du sac est rendu étanche à l'échappement de poussières, les figures 5 et 6 montrant que le remplissage devrait pouvoir se faire sans poussière, dès lors que les moitiés de trémis de remplissage en position ouverte forment un ovale dont le périmètre extérieur correspond à l'ouverture des sacs. On peut donc considérer comme évident de réaliser de manière convexe les plaques d'écartement des moitiés de trémis de remplissage dans un dispositif connu selon le fascicule de brevet allemand 2 629 065, conformément à la caractéristique 3 de l'ensemble de caractéristiques de la revendication du brevet litigieux, et d'adapter la dimension de l'ouverture des sacs au périmètre des moitiés de trémis de remplissage écartées, en ajustant la distance entre les mâchoires de serrage du dispositif de préhension. Si les éléments du dispositif de préhension continuaient à se rapprocher l'un de l'autre après que les moitiés de trémis de remplissage ont été introduites dans l'ouverture du sac et écartées, les triangles jaunes dessinés en annexe ne seraient plus présents. Toutefois, ces modifications, que la Chambre juge évidentes, n'aboutissent pas, à elles seules, à la solution revendiquée par le brevet litigieux, puisqu'en sus, celle-ci comporte une rotation de 90° de l'axe de pivotement des moitiés de trémis de remplissage, comme le montrent clairement les caractéristiques 2 et 3.1 du brevet litigieux.

La Chambre ne partage pas l'avis (...) du demandeur, selon lequel l'homme du métier reprendrait non seulement la forme convexe des moitiés de trémis de remplissage, mais aussi l'orientation des axes de pivotement du fascicule de brevet américain 3 830 266, et aboutirait ainsi aux éléments caractéristiques selon la revendication 1 du brevet litigieux. Cette thèse est déjà objectivement contredite par le fait que dans ce brevet américain, l'orientation des moitiés de trémis de remplissage vers les mâchoires de serrage qui agissent avec elles, n'est pas mise en rapport avec l'absence de poussière lors du remplissage, mais est présentée comme un mode de fixation particulier, destiné à donner une assise solide aux grands sacs dont le poids augmente au fur et

Hieraus die Anregung ableiten zu wollen, wie bei der streitgemäßen Lösung die Klemmbacken senkrecht zu den Schwenkachsen der Fülltrichterhälften anzuordnen, entspräche nicht dem Offenbarungsgehalt dieser Schrift und wäre deshalb nicht frei von einer rückschauenden Betrachtung in Kenntnis des Streitpatents und damit patentrechtlich unzulässig.

b) Zu keinem anderen Ergebnis führt, wenn man mit der Kl. unmittelbar von der US-Patentschrift 3 830 266 ausgeht.

Diese Vorrichtung verlangt an die geöffneten Fülltrichterhälften angepaßte Sacköffnungen, damit eine staubfreie Abfüllung von staubenden Schüttgütern gelingt. Zu kleine Sacköffnungen führen zu einer Beschädigung der Säcke durch die sich öffnenden Fülltrichterhälften, ein Übermaß ergibt Faltenbildungen, aus denen Staub entweichen kann (vgl. dazu Streitpatentschrift Spalte 1, Zeilen 49 – 53). Der Wunsch, nur Säcke mit einheitlicher Öffnungsgröße zu verwenden, liegt auf der Hand, wird aber in der Praxis wegen der üblichen Fertigungstoleranzen offenbar nicht erfüllt. Zwar ist dem Fachmann bekannt, daß Sack-Greifeinrichtungen mit Klemmbacken, die in einem bestimmten Abstand voneinander an den Sackaußenseiten angreifen – wie in der Vorrichtung nach der deutschen Patentschrift 2 629 065 –, zu definierten Sacköffnungen führen. Nach der Überzeugung des Senats wird dem Fachmann damit aber noch nicht nahegelegt, ausgehend von der US-Patentschrift 3 830 266 die dortigen Greifbacken gegen die aus der deutschen Patentschrift 2 629 065 bekannte Greifeinrichtung auszutauschen.

Nach der US-Patentschrift 3 830 266 (Spalte 7, Zeilen 7 – 43) wird der leere Sack unter dem Füllstutzen positioniert, mit Saugern geöffnet und dann an den Fülltrichterhälften, die in die Sacköffnung ein- und auseinandergefahren werden, mit Hilfe von Greifbacken festgehalten. Anschließend beginnt das eigentliche Befüllen. Bei einem Austausch dieser Greifbacken gegen die Klemmbackenpaare der Greifeinrichtung nach der deutschen Patentschrift 2 629 065 hätte der Fachmann nicht nur die Funktionsfolge der US-Vorrichtung aufgeben, sondern auch die dort herausgestellte Halterung als eher unwesentlich betrachten müssen. Die Greifbacken nach der US-Patentschrift 3 830 266 sind aber in besonderer Weise an die Oberfläche der U-förmig ausgebildeten Fülltrichterhälften angepaßt (vgl. Spalte 4, Zeilen 52 – 64), damit diese große und schwere Säcke sicher halten können. Statt der über einen erheblichen Teil der Fülltrichterhälften klammernden Halterung durch speziell gestaltete und mit Gummiauflagen ausgestüteten Greifbacken (vgl. insbesondere Figur 6) hätte der Fachmann eine praktisch punktförmige Abstützung zwischen den konvexen Scheiteln der Fülltrichterhälften und den zwischen den Klemmbacken gehaltenen Säcken, wie aus Figur 3 der Streitpatentschrift ersichtlich, ohne weiteres in Kauf nehmen müssen. Dies entspricht aber nicht dem Vorgehen des Durchschnittsfachmannes, der zur Problemlösung erfahrungsgemäß eher kleinere Schritte mit vorhersehbarem Ergebnis vorzieht.

Tatsächlich wurde das Staub-Problem bei der Füllvorrichtung nach der US-Patentschrift 3 830 266 auch in anderer Weise, nämlich durch ein nachzurüstendes, den

solution's idea of arranging the clamping jaws transversely to the pivotal axes of the filling funnel halves would not reflect what is disclosed in this specification; hence it would not be free of the charge of ex post facto analysis drawing on knowledge of the patent in suit and would thus be inadmissible under patent law.

(b) The result is no different if one proceeds directly from US pat. No. 3 830 266 following the plaintiff.

This apparatus calls for bag openings adapted to the opened clamshells to ensure dust-free filling of bulk materials which give off dust. Undersized bag openings cause the bags to be damaged by the clamshells as they open; oversized openings lead to the formation of folds through which dust can escape (compare with patent in suit, column 1, lines 49–53). The ideal solution would of course be to use only sacks with openings of a uniform size, but in practice the usual manufacturing tolerances evidently mean that this is not feasible. The skilled person is indeed aware that sack gripping means with clamping jaws which grip the outside side faces of the sack a predetermined distance apart (as in the apparatus specified in German pat. No. 2 629 065) produce defined sack openings. Yet the Senate is convinced that this does not make it obvious to the skilled person proceeding from US pat. No. 3 830 266 to replace its gripper plates with the gripping means known from German pat. No. 2 629 065.

According to US pat. No. 3 830 266 (column 7, lines 7–43), the empty bag is positioned underneath the filling spout, opened by vacuum suction cups and then firmly held by gripper plates against the clamshells which are moved into and out of the sack opening. Then the actual filling sequence begins. In replacing these gripper plates with the paired clamping jaws of the gripping means specified in German pat. No. 2 629 065, the skilled person would have had not only to dispense with the US apparatus's sequence of operations, but also to regard its bag clamping feature as largely inessential. Yet the gripper plates specified in US pat. No. 3 830 266 are specially adapted to the surface of the U-shaped clamshells (see column 4, lines 52–64) to enable them to grip large and heavy bags securely. Instead of using specially shaped gripper plates fitted with rubber pads as a clamp extending over a large part of the clamshells (see in particular Fig. 6), the skilled person would at least have had to allow for practically point-to-point support between the convex apices of the filling funnel halves and the sacks held between the clamping jaws, as evident from Figure 3 of the patent specification in suit. That, however, is not how the average skilled person would proceed, experience showing him to prefer smaller steps with predictable results.

The dust problem with the filling machine as per US pat. No. 3 830 266 has in fact also been solved in a different way, by means of an attachable evacuation chamber



à mesure du remplissage (colonne 3, lignes 59–65 et colonne 7, lignes 45–57). Vouloir en déduire l'idée de la solution contestée, qui consiste à agencer les mâchoires de serrage verticalement par rapport aux axes de pivotement des moitiés de trémis de remplissage, ne correspondrait pas à ce qui est divulgué dans ce fascicule, et équivaudrait à un examen rétrospectif en connaissance du brevet litigieux, ce qui serait inadmissible en droit des brevets.

b) Le résultat auquel on aboutit n'est pas différent lorsqu'avec le demandeur, on part directement du fascicule de brevet américain 3 830 266.

Ce dispositif exige des ouvertures de sacs adaptées aux moitiés de trémis de remplissage ouvertes, afin de ne pas produire de poussière lors du remplissage de sacs avec des matières en vrac dégageant de la poussière. Trop petites, les ouvertures de sacs provoquent l'endommagement des sacs à l'ouverture des moitiés de trémis de remplissage ; trop grandes, elle font apparaître des plis d'où la poussière peut s'échapper (cf. fascicule du brevet litigieux, colonne 1, lignes 49–53). Il paraît certes évident de ne vouloir utiliser que des sacs présentant la même dimension d'ouverture, mais cela n'est manifestement pas réalisable dans la pratique, en raison des tolérances de fabrication usuelles. L'homme du métier sait bien que les dispositifs de préhension de sacs avec mâchoires de serrage qui saisissent les côtés extérieurs du sac à une distance déterminée l'une de l'autre – comme dans le dispositif selon le fascicule de brevet allemand 2 629 065 – aboutissent à des ouvertures de sacs définies. Mais la Chambre estime qu'il n'est pas divulgué pour autant de manière évidente à l'homme du métier, qu'en s'appuyant sur le fascicule de brevet américain 3 830 266, il faudrait remplacer les mâchoires de préhension qui s'y trouvent par le dispositif de préhension connu dans le brevet allemand 2 629 065.

Selon le fascicule de brevet américain 3 830 266 (colonne 7, lignes 7–43), le sac vide est positionné sous la tubulure de remplissage, ouvert avec des aspirateurs, puis maintenu à l'aide de mâchoires de préhension en contact avec les moitiés de trémis de remplissage qui sont introduites et écartées dans l'ouverture du sac. Ensuite commence le remplissage proprement dit. Si l'on remplaçait ces mâchoires de préhension par les paires de mâchoires de serrage du dispositif de préhension selon le fascicule de brevet allemand 2 629 065, l'homme du métier devrait non seulement abandonner l'ordre des fonctions du dispositif américain, mais aussi considérer comme plutôt négligeable la fixation qui y est exposée. Or, les mâchoires de serrage selon le fascicule de brevet américain 3 830 266 sont adaptées de façon particulière à la surface des moitiés de trémis en forme de U (cf. colonne 4, lignes 52–64), afin que ces sacs lourds et volumineux puissent tenir en toute sécurité. Au lieu d'utiliser des mâchoires de serrage de forme spéciale, équipées de supports en caoutchouc (cf. notamment fig. 6), comme une fixation couvrant une partie considérable des moitiés de trémis de remplissage, l'homme du métier aurait en tout cas dû prévoir un appui pratiquement ponctuel entre les crêtes convexes des moitiés de trémis de remplissage et les sacs maintenus par les mâchoires de serrage, comme le montre la figure 3 du fascicule de brevet litigieux. Cela ne correspond toutefois pas à la démarche de l'homme du métier de compétence normale, qui, d'expérience, préfère résoudre les problèmes en procédant par petites étapes procurant un résultat prévisible.

En fait, le problème de la poussière dans le dispositif de remplissage selon le fascicule de brevet américain 3 830 266 a été résolu d'une autre manière, à savoir par

kritischen Bereich abdichtendes Absauggehäuse gelöst, wie die US-Patentschrift 4 056 132 zeigt (insbesondere Figuren 1, 2, 3 und 7 i. V. m. Spalte 1, Zeilen 13 – 18, Zeilen 38 – 44, sowie Spalte 3, Zeilen 19 ff.).

Bei dieser Sachlage ist mithin nicht auszuschließen, daß die Auffassung der Kl., es sei naheliegend gewesen, die aus der deutschen Patentschrift 2 629 065 bekannte Greif- und Haltevorrichtung anstelle der Haltevorrichtung in der Vorrichtung nach der US-Patentschrift 3 830 266 einzusetzen, um die vorliegende Aufgabe zu lösen, wiederum auf einer rückschauenden Betrachtungsweise beruht und damit der Annahme einer erfinderischen Tätigkeit nicht entgegensteht.

c) Ohne eigenes erfinderisches Zutun konnte folglich der Fachmann weder von der deutschen Patentschrift 2 629 065 noch von der US-Patentschrift 3 830 266 zur streitpatentgemäßen Lösung gelangen, und zwar unabhängig davon, welche dieser Schriften man seiner Vorgehensweise zugrunde legt. Für den Senat lassen sich zwar beide Entgegenhaltungen – je nach ihrer Einschätzung als dem Streitpatent nächstkommender Stand der Technik – jeweils für sich genommen selbständig in Richtung auf die Lehre nach dem Streitpatent weiterentwickeln. Dabei boten sich dem Fachmann aber eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen an, die dem Erfindungsgedanken weitgehend eher konträr waren. Insbesondere schien die technische Entwicklung, nach dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik, dem Fachmann zu suggerieren, daß beim Befüllen von Säcken die Vorteile einer staubfreien Befüllung und der Verwendung unterschiedlicher Sackgrößen vorrichtungsgemäß nicht miteinander zu vereinbaren waren. So war dem Fachmann, wie die deutsche Patentschrift 1 052 296 zeigt, seit 1959 das Prinzip der Erlangung konstanter Öffnungsquerschnitte mittels besonderer Greifeinrichtungen bekannt. Hinweise auf eine dem Streitpatent entsprechende Art und Anordnung des Füllstutzens enthält diese Druckschrift aber nicht. Dort wird lediglich ein einfaches Füllrohr in den geöffneten Beutel eingefahren. 1974 zeigte sodann die US-Patentschrift 3 830 266, daß mit einschwenkbaren Fülltrichterhälften bei definierten Sacköffnungen ein weitgehend staubdichtes Befüllen möglich ist. 1976 hat die Bekl. in der deutschen Patentschrift 2 629 065 aber wieder auf das Prinzip der deutschen Patentschrift 1 052 296 zurückgegriffen, während die Vorrichtung nach der US-Patentschrift 3 830 266 in der 1977 veröffentlichten US-PS-4 056 132 durch Verwendung eines Absauggehäuses, nicht aber durch Einsatz einer anderen Greifvorrichtung weiterentwickelt wurde. Schon in dieser Abfolge sieht der Senat ein Indiz, daß die erst 1988 gefundene Lösung nach dem Streitpatent auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

3) Somit ist keine der zu berücksichtigenden Druckschriften in der Lage, alleine oder in ihrer Zusammenschau die angegriffene Vorrichtung nahezulegen.

Der angegriffene Patentanspruch 1 hat daher Bestand.

sealing off the critical area, as shown in US pat. No. 4 056 132 (in particular Figs. 1, 2, 3 and 7 in conjunction with column 1, lines 13–18 and 38–44, and column 3, line 19 ff).

In these circumstances it is possible that the plaintiff's view that it was obvious to solve the problem by using the gripping and clamping means known from German pat. No. 2 629 065 instead of the clamping means as per US pat. No. 3 830 266 is again based on ex post facto analysis and is therefore no obstacle to assuming that there has been an inventive step.

(c) Hence neither German pat. No. 2 629 065 nor US pat. No. 3 830 266 enabled the skilled person to arrive at the patent in suit's solution without an inventive step of his own, regardless of which of these specifications he used as his point of departure. The Senate concedes that either citation – depending on which is seen as the prior art closest to the patent in suit – can independently be further developed in the direction of the patent in suit's teaching. Yet the skilled person was faced with a plurality of different solutions which largely ran counter to the inventive idea. In particular, technical development, following the prior art forming part of the proceedings, appeared to suggest to the skilled person that for the purpose of filling sacks it was not possible to unite the benefits of dust-free filling and of using differing sack sizes in a single apparatus. Since 1959, as German pat. No. 1 052 296 shows, the skilled person had known of the principle of obtaining openings with constant cross-sections by means of special gripping means, but that publication gives no indication of a form or arrangement for the filling spout corresponding to the patent in suit's teaching. It simply involves lowering a simple filling pipe into the opened bag. Then in 1974 US pat. No. 3 830 266 showed that largely dust-free filling is possible using pivotable clamshells and defined bag openings. In 1976, however, in German pat. No. 2 629 065, the defendant again referred back to the principle of German pat. No. 1 052 296, whereas the apparatus according to US pat. No. 3 830 266 was further developed in US pat. No. 4 056 132, published in 1977, through use of an evacuation chamber, but not through use of different gripping means. In this chronology alone the Senate sees evidence that the patent in suit's solution, not found until 1988, does indeed involve an inventive step.

(3) Hence none of the publications that need to be considered is capable, either singly or in combination, of rendering the challenged apparatus obvious.

The challenged patent claim 1 therefore stands.

un boîtier d'aspiration rendant étanche la zone critique et destiné à être monté a posteriori, comme le montre le fascicule de brevet américain 4 056 132 (en particulier figures 1, 2, 3 et 7 en liaison avec colonne 1, lignes 13 à 18 et 38 à 44 et colonne 3, lignes 19 s.).

Dans cette situation, il n'est pas exclu que la position du demandeur, selon laquelle il est évident d'utiliser le dispositif de préhension et de fixation connu du fascicule de brevet allemand 2 629 065, au lieu du dispositif de fixation du dispositif selon le fascicule de brevet américain 3 830 266, pour résoudre le problème posé, s'appuie là encore sur un examen rétrospectif et ne s'oppose donc pas à l'hypothèse d'une activité inventive.

c) Par conséquent, l'homme du métier n'a pas été en mesure, sans déployer lui-même une activité inventive, d'aboutir à la solution du brevet litigieux, ni à partir du fascicule de brevet allemand 2 629 065, ni à partir du fascicule de brevet américain 3 830 266, indépendamment de la question de savoir sur lequel de ces deux fascicules il a fondé sa réflexion. Certes, la Chambre admet que chacune de ces deux antériorités, prise individuellement – selon qu'on les considère comme état de la technique le plus proche du brevet litigieux –, peut être perfectionnée pour aller de manière autonome vers l'enseignement du brevet litigieux. A cet égard, l'homme du métier disposait cependant d'un grand nombre de solutions différentes qui étaient dans une large mesure plutôt contraires à l'idée de l'invention. En particulier, l'évolution de la technique, sur la base de l'état de la technique qui est dans le débat, semblait suggérer à l'homme du métier que lors du remplissage de sacs, il n'était pas possible de concilier, selon le dispositif, les avantages de l'absence de poussière et de l'utilisation de sacs de plusieurs dimensions. Ainsi, comme le montre le fascicule de brevet allemand 1 052 296, le principe de l'obtention de sections d'ouverture constantes à l'aide de dispositifs de préhension particuliers était connu de l'homme du métier depuis 1959. Mais ce document ne comporte aucun indice relatif à la nature et à l'agencement des tubulures de remplissage correspondant au brevet litigieux. Il y est seulement question d'un tube de remplissage simple qui est introduit dans le sac ouvert. Ensuite, en 1974, le fascicule de brevet américain 3 830 266 a montré qu'avec des moitiés de trémis de remplissage pivotantes et des ouvertures de sacs définies, il était possible de remplir les sacs en évitant dans une large mesure la production de poussière. Cependant, en 1976, le défendeur a de nouveau recouru, dans le fascicule de brevet allemand 2 629 065, au principe du fascicule de brevet allemand 1 052 296, alors que le dispositif selon le fascicule de brevet américain 3 830 266 avait été perfectionné dans le brevet américain 4 056 132, publié en 1977, en utilisant un boîtier d'aspiration, mais pas un autre dispositif de préhension. De l'avis de la Chambre, cette succession d'événements suffit pour constituer un indice montrant que la solution selon le brevet litigieux, trouvée en 1988 seulement, repose sur une activité inventive.

3) Ainsi, aucun des documents de brevet à prendre en considération n'est en mesure, à lui seul ou en combinaison, de rendre évident le dispositif contesté.

La revendication 1 du brevet litigieux est donc valable.

**Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 18. Januar 1996**  
(2 U 239/94)<sup>1</sup>

**Stichwort: Vorrichtung zum Befüllen von Säcken II**

**Art. 69 EPÜ**

**Schlagwort: "Auslegung eines europäischen Patents durch den Fachmann – Verletzung durch wortsinnmäßigen oder äquivalenten Gebrauch (verneint)" – EP 82 955**

*Leitsätze*

1. Von einem Merkmal eines Patentanspruchs wird kein Gebrauch gemacht, wenn die von dem Merkmal bezweckte Wirkung bei der angeblich verletzenden Ausführungsform nicht eintritt.

2. Eine äquivalente Benutzung des Patents liegt nicht vor, wenn die angegriffene Ausführungsform der Lehre des Patents zuwiderläuft.

**Sachverhalt und Anträge**

Die Kl. ist Inhaberin des u.a. für Deutschland erteilten europäischen Patents 82 955 (im folgenden: Klagepatent), das unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 23. November 1981 am 22. November 1982 angemeldet worden ist. Die Patentanmeldung ist am 6. Juli 1983, die Patenterteilung am 11. Mai 1988 veröffentlicht worden.

Die Ansprüche 1 bis 3 des Klagepatents lauten:

"1. Vorrichtung zum Befüllen von Säcken (16) mit einer die flachen Säcke im Bereich ihrer Öffnungsränder und Seitenkanten haltenden Greifeinrichtung (17, 18), deren Klemmbacken an den Sackaußenseiten angreifen und deren einander gegenüberliegende Stirnseiten einen vorbestimmten Abstand voneinander aufweisen, mit an gegenüberliegenden Seiten im Bereich der Öffnungsränder angreifenden und diese aufziehenden Saugern (19, 20) und mit einem Füllstutzen (3), der mit durch eine Antriebseinrichtung um zueinander parallele Achsen (7, 8) gegenseitig verschwenkbaren Fülltrichterhälften (1, 2), die die Öffnungsränder aufziehende Spreizplatten aufweisen, versehen ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Schwenkachsen (7, 8) der Fülltrichterhälften (1, 2) quer zu der die Greifeinrichtungen (17, 18) verbindenden Linie verlaufen und daß die Spreizplatten der Fülltrichterhälften (1, 2) im wesentlichen konvexe Profile aufweisen, deren spiegelbildlich nach außen weisende Scheitel auf der vertikalen Symmetrieebene der Greifeinrichtungen (17, 18) liegen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Profile der Fülltrichterhälften (1, 2) eine etwa kreisrunde oder elliptische Form aufweisen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Profile der Fülltrichterhälften (1, 2) die Form eines gleichschenkligen Dreiecks aufweisen."

Die Bkl. stellte auf der Messe "Interpack '93" eine Vorrichtung zum Befüllen von Säcken aus, die jedenfalls weitgehend die Merkmale des Oberbegriffs von Anspruch 1 des Klagepatents verwirklichte und bei der

**Judgment of the Düsseldorf Court of Appeal dated 18 January 1996**  
(2 U 239/94)<sup>1</sup>

**Headword: Apparatus for filling sacks II**

**Art. 69 EPC**

**Keyword: "Interpretation of a European patent by a skilled person – infringement through literal or equivalent use (no)" – EP 82 955**

*Headnote*

1. No use is made of a feature of a patent claim if the effect that the feature is intended to achieve does not occur in the allegedly infringing embodiment.

2. Equivalent use of a patent is not involved if the challenged embodiment runs counter to the patent's teaching.

**Summary of facts and submissions**

The plaintiff is the proprietor of European patent No. 82 955 (hereafter the patent in suit), granted notably for Germany, which was filed on 22 November 1982, claiming the priority of a German filing dated 23 November 1981. The patent application was published on 6 July 1983, notice of grant on 11 May 1988.

Claims 1 to 3 of the patent in suit read as follows:

"1. Apparatus for filling sacks (16) comprising gripping means (17, 18), which serve to hold the flat sacks adjacent to their opening-defining edges and their side edges and have clamping jaws for engaging the outside side faces of the sack, as well as mutually opposite end faces, which are spaced a predetermined distance apart, also comprising suckers (19, 20), which engage mutually opposite side faces adjacent to the opening-defining edges and pull open said edges, and a filling pipe (3), which is provided with filling funnel halves (1, 2), which are pivotally movable in mutually opposite senses about parallel axes (7, 8) and comprise spreading plates for pulling open the opening-defining edges, **characterized in that** the pivotal axes (7, 8) of the filling funnel halves (1, 2) extend transversely to the line which connects the gripping means (17, 18) and the spreading plates of the filling funnel halves (1, 2) have substantially convex profiles, which have outwardly faces (sic) apices, which are mirror images of each other and disposed on the vertical plane of symmetry of the gripping means (17, 18).

2. Apparatus according to claim 1, **characterized in that** the profiles of the filling funnel halves (1, 2) have an approximately circular or elliptical configuration.

3. Apparatus according to claim 1, **characterized in that** the profiles of the filling funnel halves (1, 2) have the configuration of an isosceles triangle."

At the "Interpack '93" trade fair the defendant exhibited an apparatus for filling sacks which at least to a large extent embodied the features from the prior art portion of claim 1 of the patent in suit and in which the pivotal

**Décision de l'Oberlandesgericht (Tribunal régional supérieur) de Düsseldorf, en date du 18 janvier 1996**  
(2 U 239/94)<sup>1</sup>

**Référence : Dispositif de remplissage de sacs**

**Article : 69 CBE**

**Mot-clé : "Interprétation d'un brevet européen par l'homme du métier – contrefaçon due à une utilisation littérale ou équivalente – non" – EP 82 955**

*Sommaire*

1. *Il n'est pas fait usage d'une caractéristique d'une revendication lorsque l'effet visé par cette caractéristique ne se manifeste pas dans le mode de réalisation argué de contrefaçon.*

2. *Il n'y a pas utilisation équivalente du brevet lorsque le mode de réalisation attaqué est contraire à l'enseignement du brevet.*

**Exposé des faits et conclusions**

Le demandeur est titulaire du brevet européen 82 955, qui a été délivré notamment pour l'Allemagne (ci-après : le brevet litigieux) ; déposé le 22 novembre 1982, il revendique une priorité allemande du 23 novembre 1981. La demande de brevet a été publiée le 6 juillet 1983, la mention de la délivrance le 11 mai 1988.

Les revendications 1 à 3 du brevet litigieux ont le libellé suivant :

"1. Dispositif de remplissage de sacs (16) comportant un dispositif de préhension (17, 18) saisissant les sacs à plat dans la zone de leur bord d'ouverture et de leurs arêtes latérales, dont les mâchoires de serrage saisissent les côtés extérieurs des sacs et dont les faces frontales disposées face à face ont une distance prédéterminée l'une de l'autre, comportant sur des côtés opposés des aspirateurs (19, 20) saisissant et relevant la zone des bords d'ouverture, comportant par ailleurs une tubulure de remplissage (3) qui est pourvue de moitiés de trémis de remplissage (1, 2), qui possèdent des plaques d'écartement ouvrant les bords d'ouverture des sacs, moitiés de trémis qui peuvent être pivotées réciproquement par un dispositif d'entraînement autour d'axes (7, 8) parallèles par rapport à l'autre, **caractérisé en ce que** les axes de pivotement (7, 8) des moitiés de trémis de remplissage (1, 2) sont disposés transversalement par rapport à la ligne raccordant les dispositifs de préhension (17, 18) et que les plaques d'écartement des moitiés de trémis de remplissage (1, 2) possèdent principalement des profilés convexes dont la crête orientée symétriquement vers l'extérieur se trouve sur le plan de symétrie verticale des dispositifs de préhension (17, 18).

2. Dispositif selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** les profilés des moitiés de trémis de remplissage (1, 2) possèdent une forme à peu près circulaire ou elliptique.

3. Dispositif selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** les profilés des moitiés de trémis de remplissage (1, 2) possèdent la forme d'un triangle isocèle."

Lors de la foire "Interpack '93", le défendeur a présenté un dispositif de remplissage de sacs qui réalisait au moins dans une large mesure les caractéristiques du préambule de la revendication 1 du brevet litigieux, dis-

<sup>1</sup> Für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung. Leitsätze der Redaktion.

<sup>1</sup> Translation of the official text, abridged for publication. Headnote by editorial staff.

<sup>1</sup> Traduction du texte officiel, abrégé pour la publication. Le sommaire est de la rédaction.

die Schwenkachsen der Fülltrichterhälften quer zu der die Greifeinrichtungen verbindenden Linie verliefen. Die Spreizplatten der Fülltrichterhälften wiesen eine – von oben betrachtet – trapezförmige Gestaltung auf. Wie unstreitig ist, ergibt sich bei der von der Bekl. in Düsseldorf ausgestellten Vorrichtung im aufgespannten Zustand des Sackes und bei seiner Befüllung die aus der nachfolgenden Abbildung ersichtliche Konfiguration.\*

Die Kl. hat geltend gemacht: Auch die Fülltrichterhälften der angegriffenen Ausführungsform wiesen ein im wesentlichen konvexes, nämlich ein nach außen gewölbtes Profil mit spiegelbildlich nach außen weisenden, auf der vertikalen Symmetrieebene der Greifeinrichtungen liegenden Scheiteln im Sinne des Patentanspruchs 1 auf. Damit mache die angegriffene Vorrichtung zumindest in äquivalenter Weise vom Gegenstand des Klagepatents Gebrauch.

Die Kl. verlangt Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht.

Die Bekl. hat um Klageabweisung gebeten und eingewendet: Bei ihrer Ausführungsform hätten die Spreizplatten weder ein "im wesentlichen konvexes" Profil noch wiesen sie spiegelbildlich nach außen weisende Scheitel auf. Da sie beim Ausschwenken der Fülltrichterhälften auch nicht bis an die Greifeinrichtungen heranreichten, so daß zwischen den Greifeinrichtungen und den Spreizplatten bei den zu befüllenden Säcken nach oben offene Kanäle verblieben, durch die beim Befüllen der Säcke nicht nur die in ihnen vorhandene Luft, sondern außerdem auch Staub entweiche, verletze die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent nicht.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Kl. hat keinen Erfolg.

#### Aus den Gründen

I. Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zum Befüllen von Säcken (...). Die Klagepatentschrift bezeichnet es als Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung der angegebenen Art zu schaffen, mit der sich Säcke im wesentlichen staubfrei befüllen ließen.

Das so bezeichnete technische Problem soll durch eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen gelöst werden:

1. Vorrichtung zum Befüllen von Säcken (16), bestehend aus

a) einer die flachen Säcke im Bereich ihrer Öffnungsränder und seitlichen Kanten haltenden Greifeinrichtung (17, 18),

aa) deren Klemmbacken an den Sackaußenseiten angreifen und

bb) deren einander gegenüberliegende Stirnseiten einen vorbestimmten Abstand voneinander aufweisen,

b) Saugern (19, 20), die an gegenüberliegenden Seiten im Bereich der Öffnungsränder angreifen und diese aufziehen,

c) einem Füllstutzen (3),

axes of the filling funnel halves extended transversely to the line connecting the gripping means. The spreading plates of the filling funnel halves, viewed from above, had a trapezoidal configuration. Incontestably, the apparatus exhibited by the defendant in Düsseldorf, with the sack opened and being filled, exhibits the configuration illustrated in the following drawing.\*

The plaintiff argues as follows. The filling funnel halves of the challenged embodiment also have substantially convex, ie outward-curving profiles with outwardly facing apices which are mirror images of each other and are disposed on the vertical plane of symmetry of the gripping means in the sense of patent claim 1. Hence the challenged apparatus makes at least equivalent use of the subject-matter of the patent in suit.

The plaintiff requests a restraining order, discovery of accounts and a declaration concerning liability for damages.

The defendant requests that the request be rejected, pleading as follows: In its embodiment the spreading plates did not have a "substantially convex" profile, nor did they have outwardly facing apices which were mirror images of each other. They did not reach as far as the gripping means when the filling funnel halves were swung out, such that upwardly open passages between the gripping means and the spreading plates were formed in the sacks to be filled, through which passages air and dust in the sacks could escape during filling; therefore the contested embodiment did not infringe the patent in suit.

The court of first instance rejected the request. The plaintiff's appeal is not allowable.

#### From the reasons

I. The patent in suit concerns an apparatus for filling sacks. (...) The specification states that the problem of the invention is to provide an apparatus of the specified type capable of filling sacks in a largely dust-free manner.

This technical problem is to be solved by an apparatus with the following features:

1. Apparatus for filling sacks (16) comprising

(a) gripping means (17, 18) which serve to hold the flat sacks adjacent to their opening-defining edges and their side edges

(aa) and have clamping jaws for engaging the outside side faces of the sack, as well as

(bb) mutually opposite end faces which are spaced a predetermined distance apart,

(b) suckers (19, 20) which engage mutually opposite end faces adjacent to the opening-defining edges and pull open said edges,

(c) a filling pipe (3),

positif dans lequel les axes de pivotement des moitiés de trémis de remplissage étaient disposés transversalement par rapport à la ligne raccordant les dispositifs de préhension. Les plaques d'écartement des moitiés de trémis de remplissage présentaient, vues d'en haut, une configuration trapézoïdale. Il est incontestable que selon le dispositif exposé par le défendeur à Düsseldorf, la configuration obtenue lorsque le sac est ouvert et lorsqu'il est rempli, est celle qui ressort de l'illustration ci-après.\*

Le demandeur a fait valoir les arguments suivants : les moitiés de trémis de remplissage du mode de réalisation attaqué présentent également un profilé principalement convexe, c'est-à-dire bombé vers l'extérieur avec des crêtes situées sur le plan de symétrie vertical des dispositifs de préhension et orientées symétriquement vers l'extérieur, au sens de la revendication 1. Ainsi, le dispositif contesté fait usage, au moins de manière équivalente, de l'objet du brevet litigieux.

Le demandeur requiert la cessation, la reddition de comptes et la constatation de l'obligation de réparer le préjudice.

Le défendeur requiert le rejet de la demande et avance les objections suivantes : dans son mode de réalisation, les plaques d'écartement ne présentent ni un profilé "principalement convexe", ni des crêtes orientées symétriquement vers l'extérieur. Elles n'atteignent pas non plus les dispositifs de préhension lorsque les moitiés de trémis de remplissage pivotent, de sorte qu'il reste entre les dispositifs de préhension et les plaques d'écartement des canaux ouverts vers le haut dans les sacs à remplir, et que ces canaux laissent échapper, lors du remplissage des sacs, non seulement l'air que ces derniers contiennent, mais aussi de la poussière. Par conséquent, le mode de réalisation contesté ne constitue pas une contrefaçon du brevet litigieux.

Le Landgericht a rejeté la demande. Le demandeur a également été débouté en appel.

### Extrait des motifs

I. Le brevet litigieux porte sur un dispositif de remplissage de sacs (...). Le fascicule mentionne que le problème à résoudre par l'invention consiste à créer un dispositif de la nature indiquée, permettant de remplir des sacs principalement sans produire de poussière.

Le problème technique ainsi posé doit être résolu par un dispositif présentant les caractéristiques suivantes :

#### 1. Dispositif de remplissage de sacs (16)

a) comportant un dispositif de préhension (17, 18) saisissant les sacs à plat dans la zone de leur bord d'ouverture et de leurs arêtes latérales,

aa) dont les mâchoires de serrage saisissent les côtés extérieurs des sacs et

bb) dont les faces frontales disposées face à face ont une distance prédéterminée l'une de l'autre,

b) comportant sur des côtés opposés des aspirateurs (19, 20) saisissant et relevant la zone des bords d'ouverture,

c) comportant par ailleurs une tubulure de remplissage (3),

\* Diese Abbildung ist auf S. 72-73 wiedergegeben.

\* This drawing is reproduced on p. 72-73.

\* Cette illustration est reproduite à la page 72-73.

aa) der mit Fülltrichterhälften (1, 2) versehen ist, die die Öffnungsränder aufziehende Spreizplatten aufweisen,

bb) wobei die Fülltrichterhälften (1, 2) durch eine Antriebseinrichtung um zueinander parallele Achsen (7, 8) gegensinnig verschwenkbar sind.

– Oberbegriff –

2. Die Schwenkachsen (7, 8) der Fülltrichterhälften (1, 2) verlaufen quer zu der Linie, die die Greifeinrichtungen (17, 18) verbindet.

3. Die Spreizplatten der Fülltrichterhälften (1, 2) weisen im wesentlichen konvexe Profile auf.

4. Die spiegelbildlich nach außen weisenden Scheitel der Profile liegen auf der vertikalen Symmetrieebene der Greifeinrichtungen.

– Kennzeichen –

Gemäß Merkmal 2 dieses Lösungsvorschlages werden die Schwenkachsen der Fülltrichterhälften gegenüber der aus der DE-PS 2 629 065 vorbekannten Vorrichtung um 90° gedreht. Der Durchschnittsfachmann erkennt, daß diese Maßnahme folgende Konsequenzen hat: Da die die Öffnungsränder des Sackes mittels der Spreizplatten aufziehenden Fülltrichterhälften sich nunmehr in Richtung der Greifeinrichtungen bewegen, können sie so weit an deren Klemmbacken heran schwenken, daß sich die Spreizbleche auch dort dichtend an den durch die Fülltrichterhälften aufgespannten Sackrand anlegen (Spalte 2, Zeilen 1–5), so daß dort keine Öffnungen verbleiben, durch die in unkontrollierter und unerwünschter Weise Staub austreten kann, wie dies an den Vorrichtungen des Standes der Technik kritisiert wird (Spalte 1, Zeilen 32–37 und 49–53). Im Querschnitt etwa dreieckige Kanäle im Bereich seitlich zwischen den Spreizplatten und den Saugern können nicht auftreten, weil die Sauger nur bis zum Zeitpunkt des Einführens der Fülltrichterhälften betätigt werden und beim Aufspreizen außer Funktion treten, so daß sich im seitlichen Bereich der Öffnungsrand des Sackes an die Fülltrichterhälften anlegt (vgl. Spalte 2, Zeilen 50–53).

Der Durchschnittsfachmann erkennt aber auch, daß Merkmale 3 und 4 wesentlich für die Lösung der gestellten Aufgabe sind. Es geht nämlich (...) darum, im wesentlichen jegliches Entweichen von Staub zwischen den aufgespreizten Fülltrichterhälften und dem Öffnungsrand des Sackes, das die Klagepatentschrift als unerwünscht betrachtet, zu verhindern, also auch in dem Bereich, der an den Klemmbacken der Greifeinrichtungen anliegt.

Da die Greifeinrichtungen dort die Seitenbereiche der zu füllenden Säcke abklemmen (Spalte 2, Zeilen 26–31), liegt für den Durchschnittsfachmann die Überlegung auf der Hand, daß im Randbereich des Sackes hohe Spannungen entstehen, wenn die Spreizbleche als ebene Platten ausgebildet sind und versucht wird, die Öffnungsränder des Sackes bis dicht an die Greifeinrichtungen aufzuziehen, damit auch dort kein Staub entweichen kann. Will der Fachmann bei einer solchen Ausgestaltung des Spreizblechprofils unzulässig hohe Spannungen vermeiden, so ist er entweder bei der Auswahl des Materials der Säcke beschränkt oder er muß in Kauf nehmen, daß sich die Spreizbleche, wenn sie nicht bis

(aa) which is provided with filling funnel halves (1, 2) which comprise spreading plates for pulling open the opening-defining edges,

(bb) the filling funnel halves (1, 2) being pivotally movable in mutually opposite senses about parallel axes (7, 8).

– Prior art portion –

2. The pivotal axes (7, 8) of the filling funnel halves (1, 2) extend transversely to the line which connects the gripping means (17, 18).

3. The spreading plates of the filling funnel halves (1, 2) have substantially convex profiles.

4. The outwardly facing apices of the profiles are mirror images of each other and are disposed on the vertical plane of symmetry of the gripping means.

– Characterising portion –

According to feature 2 of this proposed solution, the pivotal axes of the filling funnel halves are rotated through 90° compared to the apparatus known from German pat. No. 2 629 065. The average skilled person realises that this measure has the following consequences: As the filling funnel halves which pull open the opening-defining sack edges by means of spreading plates now move in the direction of the gripping means, they can pivot so far over towards the clamping jaws that the spreading plates there too come into sealing contact with the sack edge held open by the filling funnel halves (column 2, lines 1–5). Consequently, no openings remain there through which unwanted dust can escape uncontrolled in the manner criticised with regard to the prior art apparatus (column 1, lines 32–37 and 49–53). It is not possible for passages of a roughly triangular cross-section to form at the sides between the spreading plates and the suckers because the suckers stop working at the point when the filling funnel halves are introduced and spreading starts. Hence, at the sides, the opening-defining edge of the sack rests against the filling funnel halves (see column 2, lines 50–53).

However, the average skilled person also realises that features 3 and 4 are essential to the solution of the given problem. After all, the object is (...) to prevent any dust from escaping, in a manner the patent in suit views as undesired, between the spread filling funnel halves and the opening-defining edge of the sack, ie also in the vicinity of the clamping jaws of the gripping means.

As the gripping means clamp the side faces of the sacks there (column 2, lines 26–31), the average skilled person will obviously consider that high stresses will form around the mouth of the sack if the spreading plates are flat and the attempt is made to pull the opening-defining edges of the sack open tight against the gripping means so that no dust can escape there either. With such a configuration of the spreading plate profile, the skilled person looking to prevent unacceptably high stresses is either restricted in the choice of sack material or must accept that the spreading plates, not being capable of pivoting tightly against the gripping means, will not make good contact with the opening-defining edge of



aa) qui est pourvue de moitiés de trémis de remplissage (1, 2) qui possèdent des plaques d'écartement ouvrant les bords d'ouverture des sacs,

bb) moitiés de trémis qui peuvent être pivotées réciproquement par un dispositif d'entraînement autour d'axes (7, 8) parallèles l'un par rapport à l'autre.

– *préambule* –

2. Les axes de pivotement (7, 8) des moitiés de trémis de remplissage (1, 2) sont disposés transversalement par rapport à la ligne raccordant les dispositifs de préhension (17, 18).

3. Les plaques d'écartement des moitiés de trémis de remplissage (1, 2) possèdent principalement des profilés convexes.

4. La crête de ces profilés orientée symétriquement vers l'extérieur se trouve sur le plan de symétrie verticale des dispositifs de préhension (17, 18).

– *partie caractérisante* –

Conformément à la caractéristique 2 de cette solution proposée, les axes de pivotement des moitiés de trémis sont tournés de 90° par rapport au dispositif déjà connu du fascicule de brevet allemand 2 629 065. L'homme du métier de compétence moyenne se rend compte que cette mesure a les conséquences suivantes : comme les moitiés de trémis relevant les bords d'ouvertures du sac à l'aide des plaques d'écartement se déplacent maintenant dans le sens des dispositifs de préhension, elles peuvent pivoter vers les mâchoires de serrage jusqu'à ce que les plaques d'écartement s'accolent là aussi de manière étanche au bord du sac ouvert par les moitiés de trémis de remplissage (colonne 2, lignes 1–5), de sorte qu'il ne reste plus d'ouvertures par lesquelles des poussières incontrôlées et indésirables puissent s'échapper, comme cela est critiqué dans les dispositifs de l'état de la technique (colonne 1, lignes 32–37 et 49–53). Des canaux de section à peu près triangulaire ne peuvent pas se former dans la zone latérale entre les plaques d'écartement et les aspirateurs, puisque les aspirateurs ne sont actionnés que jusqu'au moment de l'introduction des moitiés de trémis, et cessent de fonctionner lors de l'écartement, de sorte que dans la zone latérale, le bord d'ouverture du sac s'accrole aux moitiés de trémis de remplissage (cf. colonne 2, lignes 50–53).

Cependant, l'homme du métier de compétence moyenne se rend également compte que les caractéristiques 3 et 4 sont essentielles pour résoudre le problème posé. En effet, il s'agit (...) essentiellement d'empêcher ce que le fascicule du brevet litigieux considère comme indésirable, c'est-à-dire tout échappement de poussière entre les moitiés de trémis écartées et le bord d'ouverture du sac, donc également dans la zone jouxtant les mâchoires de serrage des dispositifs de préhension.

Comme les dispositifs de préhension y obturent les zones latérales des sacs à remplir (colonne 2, lignes 26–31), il est évident pour l'homme du métier que des tensions élevées apparaîtront dans la zone du bord du sac, si les plaques d'écartement sont planes, et si l'on essaie d'ouvrir les bords d'ouverture des sacs jusque contre les dispositifs de préhension, afin que là non plus, aucune poussière ne puisse s'échapper. Si, avec une telle configuration du profilé de la plaque d'écartement, l'homme du métier veut éviter des tensions intolérablement élevées, il sera limité dans le choix du matériau du sac, ou alors il devra accepter que les plaques d'écartement ne s'accrochent pas bien au bord d'ouverture du sac à remplir,

dicht an die Greifeinrichtungen herangeschwenkt werden können, nicht gut an den Öffnungsrand des zu füllenden Sackes anlegen, so daß in unerwünschter Weise Staub entweichen kann.

Auf solche Kompromisse und Unzulänglichkeiten ist der Durchschnittsfachmann nicht angewiesen, wenn er die Anweisungen gemäß Merkmalen 3 und 4 beachtet: Er kann dann die Spreizplatten bis dicht an die Greifeinrichtungen heran schwenken lassen, um dort vom Klagepatent als nachteilig angesehene Öffnungen zwischen Spreizblechen und Öffnungsrand des Sackes zu vermeiden, ohne daß im Sackrand unzulässig hohe Spannungen entstehen, die die Gefahr von Beschädigungen mit sich bringen. In einem solchen Fall ist auch das verwirklicht, was mit Merkmal 1 c) aa) angesprochen wird, nämlich daß die Fülltrichterhälften die Öffnungsränder **aufziehende** Spreizplatten aufweisen sollen.

Entgegen der Ansicht der Kl. kann auf diesem Hintergrund auch nicht gesagt werden, es handele sich bei den in Spalte 2, Zeilen 1–7 und Zeilen 23–31 enthaltenen Angaben nur um mögliche Zielvorstellungen, wie das Wort "können" in Spalte 2, Zeilen 1, 2 zum Ausdruck bringe, die keinen Niederschlag in den Vorrichtungsmerkmalen des Anspruchs 1 gefunden hätten und deshalb im Belieben des Fachmannes ständen. Der Fachmann wird vielmehr in Anbetracht dessen, was Merkmale 3 und 4 leisten, die patentgemäße Lehre dahin verstehen, daß die entsprechend diesen Merkmalen konfigurierten Fülltrichterhälften in ihrer gemäß Merkmal 2 vorgegebenen Schwenkrichtung die Öffnungsränder des Sackes dichtend aufziehen, so wie dies unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung (Spalte 1, Zeilen 59–62) in den bereits erörterten Beschreibungen (Spalte 2, Zeilen 1–7 und 23–31) dargestellt ist.

Konkret entnimmt der Fachmann den Ansprüchen und dem sonstigen Inhalt der Klagepatentschrift, insbesondere Anspruch 3 und der Beschreibung des Ausführungsbeispiels (Spalte 3, Zeilen 10 – Spalte 4, Zeile 32) die Lehre, daß etwa die Form eines gleichschenkeligen Dreiecks als besonders vorteilhaft und als "im wesentlichen konvex" i.S. des Anspruchs 1 angesehen wird. Warum das so ist, ist für den Fachmann ohne weiteres ersichtlich: ein als gleichschenkeliges Dreieck profiliertes Spreizblech schiebt sich bei Aufspreizen wie ein Keil in Richtung auf die Greifeinrichtungen und gleitet an den Innenwandungen des Sackes vorbei, ohne hier unzulässig hohe Spannungen zu erzeugen, wie dies geschieht, wenn die Aufspreizung mit Hilfe von plattenförmig ebenen Spreizblechen erfolgt, an deren Kanten die Sackinnenwandungen umso schwerer vorbeigleiten können, je dichter die Spreizbleche an die Klemmbacken heran schwenken. Für den Durchschnittsfachmann ist ersichtlich, daß auch beispielsweise kreisrunde oder elliptische Formen, wie in Anspruch 2 gezeigt, diesen Effekt haben, und er entnimmt dem, daß die in Spalte 2, Zeilen 26–30 beschriebenen Wirkungen nicht nur für bevorzugte Ausführungen nach Ansprüchen 2 und 3 gelten, sondern daß die Befolgung der Anweisungen gemäß Merkmalen 3 und 4 – also eine Ausbildung der Vorrichtung mit nach außen weisenden konvexen Profilen – notwendige Voraussetzung ist, um die patentgemäße Aufgabe zu erfüllen.

II. Von der vorstehend dargestellten Lehre des Klagepatents macht die angegriffene Ausführungsform weder wortsinngemäß noch in äquivalenter Weise Gebrauch.

the sack being filled, thus allowing dust to escape undesirably.

There is no need for the skilled person to accept these compromises and inadequacies if he takes features 3 and 4 into account. He can then make the spreading plates pivot tightly over against the gripping means to prevent passages that the patent in suit considers undesirable from forming between the spreading plates and the opening-defining edge of the sack without subjecting the sack edge to unacceptably high stresses which risk damaging the sack. This will then also be an embodiment of feature 1(c)(aa), ie filling funnel halves comprising spreading plates for pulling **open** the opening-defining edges.

Against this background it is also not possible to claim, like the plaintiff, that the specifications in column 2, lines 1–7 and 23–31, are only possible objectives (as expressed by the word "können" (= may) in column 2, lines 1–2) which are not reflected in the apparatus features of claim 1 and are therefore left to the skilled person's discretion. In the light of features 3 and 4, the skilled person is more likely to understand the teaching of the patent to be that the filling funnel halves, configured in accordance with these features and pivoting in the direction specified in feature 2, pull open the opening-defining edges of the sack sealingly as indicated at the above-mentioned points of the description (column 2, lines 1–7 and 23–31) in keeping with the stated problem of the invention (column 1, lines 59–62).

The specific teaching that the skilled person derives from the claims and other content of the patent in suit, in particular claim 3 and the description of the typical embodiment (column 3, line 10, to column 4, line 32), is that an isosceles triangle, for example, is a particularly suitable shape and is considered to be "substantially convex" in the sense of claim 1. The reason for that is immediately evident to the skilled person: during spreading, a spreading plate with a profile in the form of an isosceles triangle moves towards the gripping means like a wedge and slides past the inside surfaces of the sack without causing unacceptably high stresses there such as are produced when spreading is performed by flat spreading plates. With flat spreading plates, the closer the plates come to the clamping jaws, the more difficult it is for the inside faces of the sack to slide past their edges. It is evident to the skilled person that, for example, circular or elliptical shapes as in claim 2 will have the same effect, and from that he concludes that the effects described in column 2, lines 26–30, are not restricted to preferred embodiments as in claims 2 and 3, but that observance of the instructions given in features 3 and 4 – ie configuring the apparatus with outwardly facing convex profiles – is the essential precondition for solving the problem addressed by the patent.

II. The challenged embodiment makes neither literal nor equivalent use of the teaching of the patent in suit such as it is described above.

si elles ne peuvent pas pivoter tout contre les dispositifs de préhension, permettant ainsi un échappement indésirable de poussières.

L'homme du métier n'a pas à accepter de tels compromis et insuffisances, s'il tient compte des caractéristiques 3 et 4 : il peut alors faire rapprocher les plaques d'écartement par pivotement jusque contre les dispositifs de préhension, afin d'éviter les ouvertures entre plaques d'écartement et bord d'ouverture du sac, jugées indésirables par le brevet litigieux, sans que le bord du sac ne subisse des tensions intolérablement élevées entraînant un risque d'endommagement. En pareil cas, on réalise également ce qui est évoqué dans la caractéristique 1 c) aa), à savoir que les moitiés de trémis de remplissage doivent présenter des plaques d'écartement qui **ouvrent** les bords d'ouverture.

Dans ce contexte, et contrairement à la thèse du demandeur, on ne peut pas prétendre non plus que les indications figurant à la colonne 2, lignes 1-7 et 23-31 ne sont que des objectifs possibles (comme l'exprime le mot "können" (peuvent) à la colonne 2, lignes 1, 2) qui ne se refléteraient pas dans les caractéristiques de dispositif de la revendication 1 et relèveraient donc de la libre appréciation de l'homme du métier. Vu les caractéristiques 3 et 4, il est plus probable que l'homme du métier comprendra l'enseignement du brevet comme voulant dire que les moitiés de trémis, configurées selon ces caractéristiques, ouvrent les bords d'ouverture du sac de manière étanche, dans leur sens de pivotement spécifié à la caractéristique 2, comme cela est indiqué dans les passages de la description déjà cités (colonne 2, lignes 1-7 et 23-31) compte tenu du problème énoncé (colonne 1, lignes 59-62).

L'enseignement que l'homme du métier retirera concrètement des revendications et du contenu restant du fascicule du brevet litigieux, en particulier de la revendication 3 et de la description de l'exemple de réalisation (colonne 3, ligne 10 à colonne 4, ligne 32), sera qu'un triangle isocèle, par exemple, est une forme particulièrement avantageuse et qu'elle est considérée comme "principalement convexe" au sens de la revendication 1. La raison en est évidente pour l'homme du métier : lors de l'écartement, une plaque d'écartement profilée en triangle isocèle se déplace comme un coin vers les dispositifs de préhension et glisse le long des parois intérieures du sac sans y provoquer de tensions intolérablement élevées, comme c'est le cas lorsque l'écartement se fait à l'aide de plaques d'écartement plates. Avec ces dernières, en effet, plus les plaques d'écartement s'approchent par pivotement des mâchoires de serrage, plus les parois interne des sacs ont de difficulté à glisser le long de leurs arêtes. Pour l'homme du métier, il est manifeste par exemple que même des formes rondes ou elliptiques, comme le présente la revendication 2, ont cet effet ; il en déduit donc que les effets décrits à la colonne 2, lignes 26-30 ne sont pas limités aux réalisations préférées selon les revendications 2 et 3, mais que le respect des instructions selon les caractéristiques 3 et 4 – c'est-à-dire une configuration du dispositif avec des profilés convexes orientés vers l'extérieur – constitue un préalable nécessaire pour résoudre le problème posé par le brevet.

II. Le mode de réalisation contesté ne fait usage de l'enseignement du brevet litigieux présenté ci-dessus, ni de manière littérale, ni de manière équivalente.

Denn bei ihr ist jedenfalls das Merkmal 3 des Klagepatents nicht verwirklicht, weil bei ihr die Spreizplatten keine im wesentlichen konvexen Profile aufweisen.

Zwar sieht der Durchschnittsfachmann, daß man dann, wenn man keine runde oder elliptische Profilform für die Spreizplatten verwendet, sondern bei der Wahl dieser Form von einem gleichschenkligen Dreieck ausgeht, die Spitze dieses Dreieckes etwas abplatteln kann, was den Vorteil hat, daß die Vorrichtung auch dann noch zufriedenstellend arbeiten kann, wenn der – dann an der nur gedachten Schnittstelle der beiden Dreiecksschenkel liegende – Scheitel nicht ganz genau auf der vertikalen Symmetrieebene der Greifeinrichtungen (Merkmal 4) liegt, sondern gegenüber dieser Ebene geringfügig versetzt ist. Eine solche Abplattung darf aber, um den Schutzbereich des Klagepatents nicht zu verlassen, nur so gering sein, daß die Gestaltung des Profils immer noch im wesentlichen einer Dreiecksform (mit abgeplatteter Spitze) entspricht und nicht einem Rechteck (mit abgeschrägten Ecken). Denn bei der letzteren Gestaltung, die nicht mehr „im wesentlichen konvex“, sondern „im wesentlichen flach“ ist, tritt die mit der patentgemäßen „im wesentlichen konvexen“ Profilform der Spreizplatten bezweckte Wirkung – gutes Anlegen der Sackinnenwandung an die Spreizplatten im Befüllzustand zur Vermeidung des Austritts von Staub – nicht ein, vielmehr besteht die Gefahr unzulässig hoher Spannungen im Randbereich des aufgespannten Sackes.

Die trapezförmig gestalteten Spreizplatten der angegriffenen Ausführungsform weisen zwar einen Querschnitt auf, der an sich von der Form eines gleichschenkligen Dreieckes ausgeht, wobei die Grundlinie (Hypotenuse) etwa 9 cm lang ist. Die parallel dazu verlaufende abgeplattete Stirnfläche (bei Betrachtung des Querschnittes: die Stirnlinie) beträgt mit etwa 6,5 cm Länge mehr als 2/3 der Hypotenuse, so daß die Profile der Spreizplatten bei der angegriffenen Ausführungsform nach der Einschätzung des Fachmanns nicht „im wesentlichen konvex“, sondern „im wesentlichen flach“ sind, weil er bei dichtem Heranschwenken der Spreizplatten an die Greifeinrichtungen die Gefahr unzulässig hoher Spannungen im Randbereich des aufgespannten Sackes sieht. Gerade deshalb verbleiben bei der angegriffenen Vorrichtung im Befüllzustand die dreiecksförmigen Kanäle in dem Raum zwischen den Spreizplatten und den Klemmbacken der Greifeinrichtungen, in deren Bereich sich die Innenwandung des Sackes nicht an die Spreizplatten anlegt, durch die beim Befüllen des Sackes Staub entweicht und die nach dem eigenen Vortrag der Kl. sogar bewußt gewählt sind, um bei der angegriffenen Vorrichtung ein Entweichen der Luft aus dem Sack während des Befüllvorganges zu ermöglichen, weil die Vorrichtung der Bekl. dafür keine anderen Mittel aufweist.

Weil mit dieser Gestaltung der Spreizplatten – wie oben schon ausgeführt – auch die mit Merkmal 3 des Klagepatents bezweckte Wirkung nicht eintritt vielmehr der oben genannte und der Lehre des Klagepatents entgegenstehende Kompromiß in Form einer unzureichenden Abdichtung im Bereich zwischen Sackrand und Spreizplatten unter Verzicht auf ein Aufziehen der Öffnungsränder bis dicht an die Greifeinrichtungen – gesucht worden ist, ist dieses Merkmal bei der angegriffenen Ausführungsform nicht nur nicht wortsinngemäß, sondern auch nicht in äquivalenter Weise verwirklicht.

Entgegen der Ansicht der Kl. geht es auch nicht an, die Öffnungen zwischen den Sackrändern und der Wandung der Spreizplatten im Bereich der Greifeinrichtungen als

Among other things, the embodiment does not implement feature 3 of the patent in suit, because its spreading plates do not have substantially convex profiles.

The average skilled person does indeed realise that, if an isosceles triangle is chosen as the shape of the spreading plates rather than a circular or elliptical form, the point of the triangle can be flattened somewhat, the advantage being that the apparatus will still work satisfactorily even if the apex – then located at the purely imaginary meeting point of the two sides of the triangle – is not disposed exactly on the vertical plane of symmetry of the gripping means (feature 4), but is slightly offset from that plane. However, to stay within the patent in suit's scope of protection, any such flattening must be slight enough to ensure that the shape of the profile is still substantially that of a triangle (with a flattened point), rather than a rectangle (with bevelled corners). The latter shape, which is no longer "substantially convex", but "substantially flat", does not embody the effect that the patent's "substantially convex" profile for the spreading plates is intended to achieve, ie good contact between the inside surface of the sack and the spreading plates during filling to prevent dust from escaping. In fact it risks causing unacceptably high stresses around the mouth of the opened sack.

The trapezoidal spreading plates of the challenged embodiment do indeed have a cross-section essentially deriving from the shape of an isosceles triangle with a baseline (hypotenuse) about 9 cm long. Yet the parallel flattened end face (in cross-section view: the top line) at about 6.5 cm is more than two-thirds of the length of the hypotenuse, which means that the skilled person considers the profiles of the spreading plates in the challenged embodiment to be not "substantially convex", but "substantially flat", because he sees a risk of unacceptably high stresses forming around the mouth of the opened sack when the spreading plates come close up against the gripping means. It is for this very reason that, during filling with the challenged embodiment, triangular passages are left in the space between the spreading plates and the clamping jaws of the gripping means. In the region of these passages the inside surface of the sack is not in contact with the spreading plates, so dust escapes through them when the sack is being filled. According to the plaintiff's own submission in oral proceedings, these passages are intentionally present in the challenged apparatus, being designed to enable air to escape from the sack during filling, because the defendant's apparatus features no other means of allowing this to happen.

As discussed above, this configuration of the spreading plates does not produce the effect sought by feature 3 of the patent in suit. In fact, it aims at the above-mentioned compromise, contrary to the teaching of the patent in suit, whereby there is inadequate sealing in the area between the edge of the sack and the spreading plates and no attempt is made to pull the opening-defining edges open tight against the gripping means. Hence this feature is not implemented in the challenged embodiment, either literally or in equivalent fashion.

Contrary to the plaintiff's view, it is also not acceptable for the openings between the sack edges and the faces of the spreading plates adjacent to the gripping means

Ce mode de réalisation ne met en tout cas pas en oeuvre la caractéristique 3 du brevet litigieux, puisque les plaques d'écartement ne présentent aucun profilé principalement convexe.

Certes, l'homme du métier de compétence moyenne voit que si l'on donne aux profilés des plaques d'écartement la forme d'un triangle isocèle, et non pas une forme circulaire ou elliptique, la pointe de ce triangle peut être quelque peu aplatie, l'avantage étant que le dispositif fonctionnera de manière satisfaisante, même si la crête – qui est alors située à l'intersection théorique des deux côtés du triangle – ne se trouve plus tout à fait sur le plan de symétrie vertical des dispositifs de préhension (caractéristique 4), mais est légèrement décalée par rapport à ce plan. Or, un tel aplatissement, pour ne pas quitter le domaine de protection du brevet litigieux, doit être suffisamment limité pour que la forme du profilé demeure principalement celle d'un triangle (à pointe aplatie) et non pas d'un rectangle (à coins biseautés). En effet, dans cette dernière configuration, qui n'est plus "principalement convexe", mais "principalement plane", l'effet recherché par le brevet au moyen d'une forme de profilé "principalement convexe" des plaques d'écartement – à savoir un bon accollement de la paroi intérieure des sacs avec les plaques d'écartement lors du remplissage pour éviter l'échappement de poussières – n'est plus obtenu : au contraire, il risque de se produire des tensions intolérablement élevées dans le bord du sac ouvert.

Certes, les plaques d'écartement trapézoïdales du mode de réalisation attaqué présentent une section dont la forme dérive de celle d'un triangle isocèle ayant une hypoténuse d'environ 9 cm de longueur. La surface frontale (ligne frontale si l'on observe la section) aplatie qui est disposée parallèlement, a une longueur d'environ 6,5 cm, soit plus des deux tiers de l'hypoténuse, de sorte que pour l'homme du métier les profilés des plaques d'écartement dans le mode de réalisation contesté ne sont pas "principalement convexes", mais "principalement plans", puisqu'il se rend compte du risque de tensions intolérablement élevées dans le bord du sac ouvert, lorsque le pivotement des plaques d'écartement les positionne contre les dispositifs de préhension. Telle est justement la raison pour laquelle il reste, dans le dispositif contesté, lors du remplissage, des canaux triangulaires dans l'espace entre les plaques d'écartement et les mâchoires de serrage des dispositifs de préhension, là où la paroi interne du sac ne s'accroche pas aux plaques d'écartement. C'est par ces canaux que la poussière s'échappe lors du remplissage du sac. Selon l'exposé présenté par le demandeur lors de la procédure orale, la présence de ces canaux dans le dispositif contesté est même délibérée ; ils doivent permettre à l'air de s'échapper du sac pendant le remplissage, parce que le dispositif du défendeur ne présente aucun autre moyen pour cela.

Comme exposé plus haut, cette configuration des plaques d'écartement ne produit pas non plus l'effet recherché par la caractéristique 3 du brevet litigieux. Elle vise en fait le compromis cité plus haut, qui est contraire à l'enseignement du brevet litigieux, selon lequel il y a une étanchéité insuffisante dans la zone entre le bord du sac et les plaques d'écartement, en renonçant à ouvrir les bords d'ouverture jusque contre les dispositifs de préhension. Cette caractéristique n'est donc pas présente dans le mode de réalisation contesté, ni littéralement, ni même de manière équivalente.

Contrairement à la thèse du demandeur, il n'est pas non plus admissible de considérer les ouvertures entre les bords des sacs et la paroi des plaques d'écartement

äquivalentes Ersatzmittel zu werten, weil der Durchschnittsfachmann im Hinblick auf eine durch Anspruch 4 gelehrte Ausbildung zu der Überlegung gelangen könne, Kanäle oder Saugrohre (vgl. Spalte 3, Zeilen 34–47) könnten auch zwischen Spreizplatten und Sacköffnungsrand angeordnet werden, um so ein unkontrolliertes und unerwünschtes Entweichen von Staub in diesem Bereich zu verhindern. Eine solche dem Lösungsweg des Klagepatents zuwiderlaufende Ausgestaltung muß dem Fachmann als Irrweg erscheinen. Denn das Klagepatent stellt, wie oben zu I dargestellt worden ist, gerade darauf ab, das Entweichen von Staub aus Öffnungen zwischen den äußeren Wandungen der gespreizten Fülltrichterhälften und dem Öffnungsrand des Sackes zu vermeiden, weil es diese Bereiche als Problemzonen betrachtet, die nach Möglichkeit abgedichtet werden sollen.

to be viewed as an equivalent substitute on the grounds that the average skilled person following claim 4 might consider positioning ducts or suction pipes (see column 3, lines 34–47) between the spreading plates and the opening-defining edge of the sack as a means of preventing uncontrolled and undesired escape of dust in that area. Any such configuration, running contrary to the solution adopted by the patent in suit, must seem inappropriate to the skilled person. That is because the patent in suit, as indicated in I above, specifically aims to prevent dust from escaping through passages between the outer faces of the spread filling funnel halves and the opening-defining edge of the sack, seeing these areas as problem zones that must be sealed off if at all possible.

dans la zone des dispositifs de préhension comme étant un substitut équivalent, au motif que l'homme du métier de compétence moyenne, vu la configuration enseignée par la revendication 4, pourrait envisager de disposer également des canaux ou des tuyaux d'aspiration (cf. colonne 3, lignes 34-47) entre les plaques d'écartement et le bord d'ouverture du sac, afin d'empêcher un échappement de poussières incontrôlé et indésirable dans cette zone. Une telle configuration, contraire à la solution du brevet litigieux, doit forcément sembler inadéquate à l'homme du métier. En effet, le brevet litigieux vise précisément, comme signalé au point I supra, à éviter que la poussière ne s'échappe d'ouvertures entre les parois extérieures des moitiés de trémis de remplissage écartées et le bord d'ouverture du sac, ces zones étant considérées comme des zones à problèmes, qu'il convient de rendre étanches dans toute la mesure du possible.

### 3. Arbeitssitzung Die künftige Gestaltung von Patentstreitigkeiten in Europa

Vorsitzender: Pierre Gehlen\*

Jan J. BRINKHOF\*\*

#### Patentstreitigkeiten in Europa bedürfen der Änderung

##### 1. Einführung

Gegenwärtig unterscheiden wir in Europa zwei Arten von Patenten: durch nationale Patentämter sowie durch das Europäische Patentamt (EPA) erteilte Patente. Erstere bezeichne ich als nationale, letztere als nationale *europäische* Patente. Die Bezeichnung nationale *europäische* Patente klingt wie ein *contradictio in terminis*. Mit diesem Begriff möchte ich den Doppelcharakter dieser Patente verdeutlichen. Diese Patente wurden vom EPA nach europäischen Vorschriften erteilt. Nach ihrer Erteilung sind es nationale Patente, die der nationalen Patentgesetzgebung und einer Reihe von Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) unterliegen.

Dank des europäischen Übereinkommens zur Vereinheitlichung bestimmter Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente und des EPÜ ist das **materielle** Patentrecht in Europa weitgehend vereinheitlicht und harmonisiert. Beispielsweise sind die materiellen Erfordernisse für die Erteilung nationaler und nationaler *europäischer* Patente und somit auch die Gründe für die Nichtigserklärung (nahezu) identisch. Auch der Schutzzumfang von Patenten muß nach diesen Vorschriften bestimmt werden.

Beträchtliche Unterschiede können in der Art und Weise der Patenterteilung bestehen. Einige nationale Patentämter prüfen die Anmeldungen gewissenhaft auf Einhaltung der **materiellen** Erfordernisse, andere Patentämter nehmen eine solche Prüfung nicht vor. Die Qualität nationaler Patente kann unterschiedlich sein. Im allgemeinen sind geprüfte Patente höher einzustufen als nicht geprüfte.

Streitigkeiten im Zusammenhang mit Patenten können sein:

- Streitigkeiten in Verbindung mit der Erteilung
- Streitigkeiten wegen der Verletzung von Patentrechten
- Streitigkeiten wegen der Rechtsgültigkeit von Patenten
- Streitigkeiten in bezug auf die Frage, wer Berechtigter ist
- Streitigkeiten in Verbindung mit Lizenzen und Zwangslizenzen

Die Beurteilung der Streitigkeiten erfolgt durch Richter, die in den nationalen Patentämtern und dem EPA tätig sind, sowie durch spezialisierte oder nicht spezialisierte ordentliche "nationale" Richter. Das von den Richtern angewandte Verfahrensrecht ist in den einzelnen Patentämtern und Ländern unterschiedlich.

### Third working session The future shape of patent litigation in Europe

Chairman: Pierre Gehlen\*

Jan J. BRINKHOF\*\*

#### Patent litigation in Europe in need of change

##### 1. Introduction

There are currently two types of patent in Europe: patents granted by national patent offices, and patents granted by the European Patent Office (EPO). I shall refer to the first type as "national patents" and to the second as "national *European* patents". Although, the expression "national *European* patent" may appear to be a contradiction in terms, it conveys the dual nature of these patents: on the one hand, they are granted by the EPO in accordance with European rules; on the other, they are national patents, subject to national patent legislation and also to a number of provisions in the European Patent Convention (EPC).

As a result of the EPC and the Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, **substantive** patent law in Europe has been largely unified and harmonised. The substantive requirements for granting national patents and national *European* patents, and thus also the grounds for revocation, for example, are virtually identical. The scope of protection for patents must also be determined in accordance with the same rules.

The ways in which patents are granted can vary widely. Some national patent offices examine meticulously whether applications meet **substantive** requirements, whereas other patent offices dispense with this examination. The quality of national patents can also vary. Generally speaking, patents which have been examined offer stronger protection than unexamined patents.

Various disputes can arise concerning patents. These can relate to:

- the grant procedure;
- the infringement of patent rights;
- the validity of patents;
- who owns the patent;
- licences and compulsory licences.

Disputes are assessed by judges at the national patent offices and the EPO, and by specialist or ordinary non-specialist "national" judges. The judges apply procedural law which differs from office to office and from country to country.



### 3<sup>ème</sup> Session de travail

## La structure future des litiges en matière de brevets

Président : Pierre Gehlen\*

Jan J. BRINKHOF\*\*

### Les litiges en matière de brevets en Europe : nécessité d'un changement

#### 1. Introduction

A l'heure actuelle, nous avons deux types de brevets en Europe : les brevets délivrés par les offices nationaux de brevets et les brevets délivrés par l'Office européen des brevets (OEB). J'appelle le premier type "brevets nationaux" et le second "brevets *européens* nationaux". L'expression "brevets *européens* nationaux" paraît contradictoire. Je veux exprimer par là la nature duelle de ces brevets. Ils doivent être délivrés par l'OEB conformément à des règles européennes. Mais après la délivrance, ils deviennent des brevets nationaux, régis par la législation nationale en matière de brevets ainsi que par un certain nombre de dispositions de la Convention sur le brevet européen (CBE).

A la suite de la Convention européenne sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention et de la CBE, le droit des brevets en Europe a fait l'objet d'une large unification et harmonisation. Les exigences relatives à la délivrance de brevets nationaux et de brevets *européens* nationaux, et par là les motifs de révocation, par exemple, sont (virtuellement) identiques. L'étendue de la protection par brevets doit également être fixée selon les mêmes règles.

La façon dont les brevets sont délivrés peut varier dans des proportions importantes. Certains offices de brevets nationaux examinent avec soin si les demandes répondent aux exigences, tandis que d'autres offices se dispensent d'un tel examen. La qualité des brevets nationaux est variable. D'une manière générale, les brevets faisant l'objet d'un examen sont plus forts que ceux qui ne sont pas soumis à un examen.

Différents litiges peuvent survenir concernant les brevets :

- litiges concernant la délivrance ;
- litiges concernant la contrefaçon d'un brevet ;
- litiges concernant la validité des brevets ;
- litiges concernant la personne ayant droit au brevet ;
- litiges concernant les licences et les licences obligatoires.

Les litiges sont examinés par des juges en fonction auprès des offices nationaux de brevets et de l'OEB, ainsi que par des juges "nationaux" ordinaires, spécialisés ou non. Les juges appliquent un droit procédural qui diffère d'un office à l'autre et d'un pays à l'autre.

\* Präsident des Gerichts erster Instanz, Luxemburg

\*\* Vizepräsident am Berufungsgericht in Den Haag

\* President of the First Instance Court, Luxemburg

\*\* Vice-President of The Hague Court of Appeal

\* Président du Tribunal de première instance, Luxemburg

\*\* Vice-Président de la Cour d'appel de La Haye

Betrachtet man das Ganze, dann drängt sich unweigerlich das Bild einer chaotischen Situation in Europa auf:<sup>1</sup>

- Bestimmte Erfindungen können in bestimmten Ländern patentiert sein, in anderen jedoch nicht.
- Patente können durch nationale Patentämter und das EPA erteilt worden sein.
- Einige Patente sind auf die **materiellen** Erfordernisse geprüft worden, andere nicht.
- Die Regelung von Streitigkeiten erfolgt durch Richter innerhalb der nationalen Patentämter und des EPA sowie durch "ordentliche" nationale Richter.
- Einige Richter sind spezialisiert, andere nicht.
- Das Verfahrensrecht weist erhebliche Unterschiede auf.
- Dadurch konkurrieren die Unternehmen der einzelnen Länder miteinander unter ungleichen Bedingungen.

Mit diesem Chaos oder – positiv ausgedrückt – dieser bunten Vielfalt könnte man ja noch leben, würden die Volkswirtschaften – Patente berühren Wirtschaftsverhältnisse – einzeln dastehen. Das ist natürlich schon seit langem nicht mehr der Fall. Sehr viele Erfinder wollen ihre Erfindungen in mehr als einem Land schützen lassen. Die Zahl der Unternehmen, die ausschließlich auf nationalen Märkten operieren, geht ständig zurück. Innerhalb der Europäischen Union besteht – oder entsteht langsam aber sicher – ein gemeinsamer Markt. Die gegenwärtige Situation auf dem Gebiet des Patentrechts ist mit der wirtschaftlichen Realität nicht vereinbar. Noch immer ist das Patentsystem national zersplittert, während die ökonomische Wirklichkeit die nationalen Grenzen überschreitet. Die große Vielfalt generiert sehr viel Arbeit.

Das klingt zunächst angenehm. Dabei darf man eines jedoch nicht vergessen. Diese viele Arbeit hat einen Preis, und dieser Preis muß von der Wirtschaft – und letztlich von den "Konsumenten" – bezahlt werden. Betrachtet man die Situation in Europa und wirft einen flüchtigen Blick auf Amerika, so gelangt man schnell zu dem Schluß, daß in Europa noch einiges zu verbessern ist.<sup>2</sup>

Wir dürfen nicht annehmen, das Gemeinschaftspatent vereinfache die Situation. Das Gemeinschaftspatent wird nicht **an die Stelle** nationaler und nationaler *europäischer* Patente, sondern **neben** diese beiden Patentarten. Auch die Regelung von Streitigkeiten wird nicht einfacher. Neue Richter kommen hinzu. Die Komplexität wird noch weiter zunehmen.<sup>3</sup>

## 2. Gegenstand

Verständlicherweise kann ich mich in der mir zugemessenen Zeit nicht zu allen Problemen äußern, geschweige denn Lösungen für diese Fragen anbieten. Ich muß mich also auf einige Punkte beschränken. Ich werde mein Augenmerk auf die Regelung von Streitigkeiten wegen der Verletzung und Rechtsgültigkeit von sowohl nationalen *europäischen* als auch Gemeinschaftspatenten richten. Es scheint mir angebracht, auf beide Themen einzugehen, da es auch mit der Einführung des Gemeinschaftspatents kein Allheilmittel geben wird. Wie bereits ausgeführt, bleiben nationale *europäische* Patente **neben** Gemeinschaftspatenten bestehen. Im Idealfall sollte die Regelung von Streitigkeiten möglichst sowohl für nationale *europäische* Patente als auch für Gemeinschaftspatente gelten.

Taken as a whole, the current situation in the field of patents in Europe inevitably appears somewhat chaotic<sup>1</sup>:

- sometimes, inventions are patented in some countries but not in others;
- patents are granted not only by national patent offices but also by the EPO;
- some patents are examined as regards **substantive** requirements, others are not;
- disputes are settled by judges at national patent offices and the EPO, and also by "ordinary" national judges;
- some judges are specialised, others are not;
- procedural laws differ widely.
- As a result, companies find themselves competing with each other in different countries under different conditions.

It might be possible to live with this chaos – one might even describe it as colourful diversity – if national economies (which are influenced by patents) were independent of each other. But, of course, this has not been the case for a long time. A great many inventors want protection for their inventions in more than one country; at the same time, fewer and fewer companies operate solely on national markets. A single market exists – or is emerging slowly but surely – within the European Union. The current situation in the field of patent law is incompatible with economic reality. While the patent system is still fragmented along national lines, economic factors now cross national boundaries.

This great diversity has created a large amount of work. This might seem a good thing, but it must not be forgotten that the work involved has its price – a price which must be paid by trade and industry, and ultimately by the "consumer". Anyone looking at the situation in Europe and then casting a glance at the situation in the USA will quickly realise that things in Europe need to be improved.<sup>2</sup>

We must not think that the Community patent will make the situation any easier. The Community patent will not **replace** national patents and national *European* patents, but will stand **alongside** these two types of patent. Nor will the settlement of disputes become any less complex. There will be new judges. The complexity will simply increase.<sup>3</sup>

## 2. Subjects to be addressed

As I shall probably be unable, in the time allotted to me, to address all the problems in this field, let alone propose a solution to each of them, I shall limit myself to dealing with the settlement of disputes relating to the infringement and validity of both national *European* patents and Community patents. It seems appropriate to deal with both subjects, because even if the Community patent is introduced, it will not be a cure-all. As I said, national *European* patents will remain in existence **alongside** Community patents. The ideal settlement of a dispute would have to apply, as far as possible, both to national *European* patents and to Community patents.

Si l'on regarde l'ensemble, on a l'impression d'une situation chaotique en Europe<sup>1</sup> :

- il peut arriver que certaines inventions soient brevetées dans certains pays et pas dans d'autres ;
- des brevets peuvent être délivrés par les offices nationaux de brevets et par l'OEB ;
- certains brevets ont fait l'objet d'un examen **quant au fond**, d'autres non ;
- les litiges sont réglés par des juges en poste dans les offices nationaux et à l'OEB ainsi que par des juges nationaux "ordinaires" ;
- certains juges sont spécialisés, d'autres non ;
- le droit procédural diffère considérablement ;
- il en résulte que les conditions dans lesquelles les sociétés sont en concurrence dans différents pays ne sont pas les mêmes.

Il pourrait être possible de s'accommoder de ce chaos ou, pour l'exprimer de façon positive, de cette diversité de couleurs si les économies nationales (les brevets ont une incidence sur les conditions économiques) étaient isolées. Bien sûr, il y a longtemps que ce n'est plus le cas. De très nombreux inventeurs veulent une protection de leurs inventions dans plus d'un pays ; il y a de moins en moins de sociétés qui ne travaillent que sur des marchés nationaux. Un marché unique existe, ou est en train d'émerger lentement, mais sûrement, au sein de l'Union européenne. La situation actuelle dans le domaine du droit des brevets est incompatible avec la réalité économique. Le système des brevets est encore fragmenté nationalement, alors que la réalité économique traverse les frontières nationales. Cette grande diversité crée une grande quantité de travail.

Cela semble être une bonne chose, mais il ne faut pas oublier que cette grande quantité de travail a un prix et que ce prix doit être payé par le commerce et l'industrie et, en dernier ressort, par le "consommateur". Quiconque regarde la situation européenne et jette un regard sur la situation américaine en viendra rapidement à la conclusion que les choses doivent être améliorées en Europe.<sup>2</sup>

Il ne faut pas croire que le brevet communautaire simplifiera la situation. Le brevet communautaire ne doit pas **remplacer** les brevets nationaux et les brevets *euro-péens* nationaux, mais se situer **à côté** de ces deux types. Le règlement des litiges ne va pas non plus perdre de sa complexité. Il va y avoir de nouveaux juges. La complexité va simplement s'accroître.<sup>3</sup>

## 2. Objet

Qu'il soit bien clair que je ne pourrai pas, dans le temps qui m'est imparti, aborder tous les problèmes et encore moins proposer des solutions à ces problèmes. Il me faut donc me limiter. Je consacrerai donc mon attention au règlement des litiges concernant la contrefaçon et la validité des brevets *euro-péens* nationaux et des brevets communautaires. Il me semble que c'est une bonne idée de traiter ces deux sujets, parce que, même si le brevet communautaire est introduit, il ne constituera pas une panacée. Comme je l'ai dit, les brevets *euro-péens* nationaux continueront à exister **à côté des** brevets communautaires. Le règlement idéal d'un litige devrait, autant que faire se peut, s'appliquer à la fois aux brevets *euro-péens* nationaux et aux brevets communautaires.

<sup>1</sup> Vergleiche die zurückhaltende Darstellung von J. Laddie in Fort Dodge v. Akzo Nobel ([1998] F.S.R. 222, CA): "Der Schutz von geistigem Eigentum im allgemeinen und von Patenten im besonderen ist in Europa etwas durcheinander geraten."

<sup>2</sup> Siehe Analyse von J. Straus, The present State of the Patent System in the European Union, Veröffentlichung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften.

<sup>3</sup> Siehe Analyse der Kommission der Europäischen Gemeinschaften in ihrem Grünbuch "Förderung der Innovation durch Patente" [KOM(97) 314 endg.]. In diesem Zusammenhang sei auf das vor kurzem erschienene, sehr ausführliche und gut dokumentierte Buch von C. Wadlow, "Enforcement of Intellectual Property in European and International Law", London 1998, verwiesen.

<sup>1</sup> Compare the understatement by Laddie J. "Intellectual Property litigation in general and patent litigation in particular in Europe is in a state of some disarray", in Fort Dodge v. Akzo Nobel ([1998] F.S.R. 222, CA).

<sup>2</sup> See the analysis by J. Straus, in "The present State of the Patent System in the European Union", published by the Commission of the European Communities.

<sup>3</sup> See the analysis of the Commission of the European Communities in its Green Paper "Promoting innovation through patents" [COM(97) 314 final]. In this connection I should mention the recently published, very detailed and well-documented book: C. Wadlow, "Enforcement of Intellectual Property in European and International Law", London 1998.

<sup>1</sup> Cf. l'exposé de Laddie J. dans Fort Dodge v. Akzo Nobel ([1998] F.S.R. 222 CA) : "Intellectual Property litigation in general and patent litigation in particular in Europe is in a state of disarray."

<sup>2</sup> Voir l'analyse de J. Straus : The present State of the European Communities in its Green Paper, publication de la Commission des Communautés européennes.

<sup>3</sup> Voir l'analyse de la Commission des Communautés européennes dans son livre vert "Promotion de l'innovation par les brevets" [COM(97) 314 final]. A ce propos, il faut mentionner l'ouvrage très détaillé et bien documenté, publié récemment, de C. Wadlow, Enforcement of Intellectual Property in European and International Law, Londres, 1998.

### 3. Regelung von Streitigkeiten in bezug auf nationale europäische Patente

#### 3.1 Sachlage

3.1.1 Die Beurteilung von Streitigkeiten erfolgt durch **nationale** Richter, die den **nationalen** Gerichten angehören und an das **nationale** Verfahrensrecht gebunden sind. Allein diese Tatsache hemmt das Zusammenwachsen der Rechtsprechung. In bezug auf solche Fragen wie beispielsweise Äquivalenz, Patentfähigkeit der zweiten medizinischen Indikation und Anwendungsbereich der Product-by-process-Ansprüche herrschen unterschiedliche nationale Auffassungen. Ein Richter, der in Europa das letzte Wort hat, fehlt.

3.1.2 Die Art und Weise der Beurteilung von Streitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit ist nicht überall in Europa gleich. Einige Beispiele sollen das verdeutlichen.

a) In manchen Ländern ist die Patentrechtsprechung weitgehend konzentriert. Nur ein oder einige Gericht(e) ist/sind mit der Beurteilung von Patentstreitigkeiten betraut. Die Vorteile dieser Konzentration liegen auf der Hand: Die Richter sind in der Lage, Kenntnisse und Erfahrungen zu sammeln, und können so als gleichwertige Gegner der international orientierten und hochspezialisierten Patentanwälte auftreten. Zweifellos verbessert sich dadurch die Qualität der Patentverfahren.

b) In einigen Ländern werden die Verletzung und die Rechtsgültigkeit von Patenten in gesonderten Verfahren von verschiedenen Richtern beurteilt. Erfahrungsgemäß stehen diese Fragen in einem sehr engen Zusammenhang. Ob eine Patentverletzung vorliegt, hängt von der Antwort auf die Frage ab, ob und in welchem Umfang das Patent rechtsgültig ist.

c) Das Verfahrensrecht weist beträchtliche Unterschiede auf. Nicht immer sind einstweilige Verfügungen möglich. Besteht diese Möglichkeit, so weichen die Bedingungen, unter denen einstweilige Verfügungen erlassen werden, voneinander ab. Außerdem gibt es Unterschiede bei den Beweismitteln und der Rolle von Sachverständigen.

3.1.3 Obwohl die Richter ein und dieselben Vorschriften des **materiellen** Patentrechts anzuwenden haben und die Kenntnisnahme von diesbezüglichen Beschlüssen ihrer ausländischen Kollegen wünschenswert – und eigentlich unentbehrlich – ist, fehlt es den Richtern an den notwendigen Informationen über Entscheidungen ausländischer Richter. In den meisten Fällen sind sie auf die Informationen angewiesen, die ihnen die Parteien liefern. Ob das von den Parteien vermittelte Bild vom ausländischen Verfahrensrecht vollständig ist, kann vom Richter kaum beurteilt werden. Das Fehlen zuverlässiger und umfassender Informationen behindert die Harmonisierung der Patentverfahren.

3.1.4 Für internationale Streitigkeiten, das heißt Streitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit nationaler *europäischer* Patente, die ihren Ursprung im selben europäischen Patent haben und sich in verschiedenen Ländern zwischen denselben oder eng miteinander verbundenen Parteien abspielen, existiert keine Regelung. Manche Richter sprechen unter bestimmten Umständen grenzüberschreitende Verbote aus, andere jedoch nicht.<sup>4</sup> Im Falle grenzüberschreitender Verbote suchen die Parteien alle Möglichkeiten zu deren Verhinderung.<sup>5</sup> Ob die Parteien dabei immer konstruktiv vorgehen, das heißt, auf die Entscheidung von Patentverfahren hinwirken oder nur Obstruktion betreiben, ist noch nicht vollkommen klar.

### 3. Settlement of disputes relating to national *European* patents

#### 3.1 Current situation

3.1.1 Disputes are assessed by **national** judges who form part of the **national** judicial system. National judges are bound by **national** case law. This prevents any growing similarity between court rulings. Judges in different states have different views on questions such as equivalence, the patentability of the second medical indication, and the scope of product-by-process claims. In Europe, there is no judge who can give the last word on these issues.

3.1.2 Disputes on infringement and validity are assessed in different ways throughout Europe. Let me give you a few examples by way of illustration:

(a) In some countries, the adjudication of patent matters is highly centralised. Patent disputes are referred for adjudication to only one or a few courts. The advantages of centralisation are clear: judges can build up their experience and thus be a match for patent lawyers, who are internationally-oriented and highly specialised. This undoubtedly improves the quality of the settlement of disputes.

(b) In some countries, patent infringements and patent validity are assessed in separate procedures by different courts. We know from experience that these issues are very closely related. Whether or not the patent has been infringed depends on whether, and to what extent, the patent is valid.

(c) Considerable differences also exist in the field of procedural law. Provisional measures are not always possible. And where this is the case, the conditions under which provisional measures are ordered differ. There are also differences as regards evidence and the role of experts.

3.1.3 Judges in the various European states must apply the same rules of **substantive** patent law. Although it is desirable and, indeed, essential for this purpose that they take note of decisions taken by their foreign colleagues, national judges do not have access to the information they need on decisions taken by foreign courts. In most cases, they have to rely on the information which the parties provide. It is difficult for the court to assess whether the parties are presenting a complete picture of foreign case law. The absence of reliable and comprehensive information is an obstacle to harmonisation in the settlement of disputes.

3.1.4 There is no arrangement in place for the settlement of international disputes, ie disputes concerning the infringement or validity of national *European* patents which originate from the same European patent and are the subject of court proceedings in different countries between the same or associated parties. Under certain circumstances, some courts issue cross-border injunctions, whereas others do not.<sup>4</sup> Where cross-border injunctions are issued, the parties will look for ways of preventing this.<sup>5</sup> It is not yet entirely clear whether the parties always act constructively in this regard, ie whether they are furthering the settlement of disputes or merely being obstructive.

### 3. Règlement des litiges concernant les brevets européens nationaux

#### 3.1 Situation actuelle

3.1.1 Les litiges sont traités par des juges **nationaux** qui appartiennent à une organisation judiciaire **nationale**. Les juges nationaux sont liés par la jurisprudence **nationale**. Ce simple fait empêche les jugements de converger. Il existe des points de vue différents sur des questions telles que, par exemple, l'équivalence, la brevetabilité de la deuxième indication médicale et l'étendue des revendications "product-by-process". Il n'y a pas de juge en Europe pour trancher définitivement.

3.1.2 La façon dont sont traités les litiges concernant la contrefaçon et la validité n'est pas la même dans toute l'Europe. Voici un certain nombre d'exemples à titre d'illustration.

a) Dans certains pays, la juridiction en matière de brevets est fortement concentrée. Seuls un ou quelques tribunaux sont saisis de litiges en matière de brevets. Les avantages de la concentration sont évidents : les juges peuvent se constituer une expérience et rivaliser ainsi avec les juristes en brevets orientés vers l'international et hautement spécialisés. Il ne fait pas de doute que cela favorise la qualité du règlement des litiges.

b) Dans certains pays, les contrefaçons et la validité des brevets sont jugées dans des procédures séparées devant des tribunaux différents. Nous savons par expérience que ces questions sont étroitement liées. La question de savoir s'il y a ou non contrefaçon dépend de la réponse apportée à la question de savoir si et dans quelle mesure le brevet est valide.

c) Il existe de grandes différences en ce qui concerne le droit procédural. Des mesures provisoires ne sont pas toujours possibles. Et lorsque c'est le cas, les conditions dans lesquelles ces mesures provisoires sont prises diffèrent. Il y a également des différences s'agissant de la preuve et du rôle des experts.

3.1.3 Bien que les juges doivent appliquer les mêmes règles du droit **matériel** des brevets – et à cette fin il est souhaitable, et en fait indispensable, qu'ils prennent note des décisions de leurs collègues étrangers –, ils ne disposent pas des informations nécessaires sur les décisions des tribunaux étrangers. Dans la plupart des cas, ils sont tributaires des informations fournies par les parties. Il est difficile au tribunal d'apprécier si la description de la jurisprudence étrangère que font les parties est complète. L'absence d'informations fiables et complètes constitue un obstacle à l'harmonisation dans le domaine du règlement des litiges.

3.1.4 Il n'existe pas d'arrangement pour les litiges internationaux, c'est-à-dire pour les litiges concernant la contrefaçon et la validité s'agissant de brevets européens nationaux découlant du même brevet européen et traités dans différents pays entre les mêmes parties ou des parties associées. Certains tribunaux prononcent, dans certaines conditions, des injonctions internationales, d'autres non.<sup>4</sup> Lorsque des injonctions transfrontières sont prononcées, les parties cherchent des moyens de les contourner.<sup>5</sup> Mais la question de savoir si les parties agissent ici de façon constructive, en d'autres termes si elles servent le règlement des litiges ou si elles ne font que de l'obstruction, n'est toutefois pas tout à fait claire.

<sup>4</sup> On Cross-border injunctions: W.V. Meibom and J. Pitz, [1997] 8 E.I.P.R. 469; Wadlow, "Enforcement of Intellectual Property in European and International Law", Kapitel 1, 2, 3.

<sup>5</sup> M. Franzosi, "Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo", [1997] 7 E.I.P.R. 382.

<sup>4</sup> Re cross-border injunctions: W.V. Meibom and J. Pitz, [1997] 8 E.I.P.R. 469; Wadlow, "Enforcement of Intellectual Property in European and International Law", Chapters 1, 2 and 3.

<sup>5</sup> M. Franzosi, "Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo", [1997] 7 E.I.P.R. 382.

<sup>4</sup> Sur Cross border injunctions : W.V. Meibom et J. Pitz, [1997] 8 E.I.P.R. 469 ; Wadlow, "Enforcement of Intellectual Property in European and International Law", chapitres 1, 2 et 3.

<sup>5</sup> M. Franzosi, "Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo", [1997] 7 E.I.P.R. 382

### 3.2 Unzulänglichkeiten

Die Unzulänglichkeiten des heutigen Systems sind augenfällig.

Die Regelung von Streitigkeiten ist in den einzelnen Ländern verschieden. Die Position von Patentinhabern und Gegnern weist deshalb von Land zu Land Unterschiede auf. Dem heutigen System fehlt es an Mechanismen zur Erlangung von Rechtseinheit und Rechtsgleichheit.

Ein effizientes Mittel zur Regelung internationaler Streitigkeiten existiert nicht. Die Einleitung von Verfahren zur selben Patentverletzungs- und Nichtigkeitsfrage in verschiedenen Rechtsprechungen ist offenbar unvermeidlich, was eine unannehmbare Vergeudung von Energie und Geld darstellt. Daneben besteht die Gefahr "sich widersprechender", zumindest voneinander abweichender Entscheidungen.

### 3.3 Empfohlene Verbesserungen

Die folgenden Empfehlungen sollten erwogen werden:

1. In jedem Land Konzentration der Rechtsprechung bei einem oder einigen Gericht(en) zur Verbesserung der Qualität der richterlichen Entscheidungen.
2. Fragen der Verletzung und Rechtsgültigkeit werden von ein und demselben Richter beantwortet, um den tatsächlichen Konflikt zu beurteilen und das Verfahren zu vereinfachen.
3. Harmonisierung des Patentverfahrensrechts in Europa. Aufmerksamkeit verdienen: vorläufige und provisorische Maßnahmen, Mittel zur Sammlung von Beweisen, die Rolle von Zeugen und Sachverständigen, die Art und Weise der Berufung (*de novo* oder mit Einschränkungen). Ziel ist die Vermeidung von Rechtsungleichheit.
4. Mehr Informationen zu Entscheidungen nationaler Richter über nationale *europäische* Patente zur Förderung der Harmonisierung und Vereinheitlichung der Rechtsprechung.
5. Die Errichtung eines europäischen Gerichts zur Erlangung von Rechtseinheit. Diesem europäischen Patentgericht müssen erfahrene Patentrichter verschiedener Rechtsprechungen angehören. Nationale Richter müssen diesem Gericht Fragen zur Auslegung der vereinheitlichten und harmonisierten Regelungen vorlegen können. Damit sollen Unterschiede in der Beurteilung nationaler Patente in den einzelnen Ländern sowie in der Beurteilung nationaler Patente einerseits und nationaler *europäischer* Patente andererseits vermieden werden.
6. Internationale Streitigkeiten werden an das unter 5 genannte europäische Patentgericht verwiesen. Die Entscheidungen dieses Gerichts besitzen in den Ländern Rechtsgültigkeit, in denen die Konflikte auftreten. Aufgrund der nationalen Unterschiede bei Sanktionen für Patentverletzungen, wie zum Beispiel Schadenersatz und Gewinnabführung, müsste sich dieses Gericht auf die Frage beschränken, ob das Patent rechtsgültig ist und ob eine Verletzung vorliegt.
7. Bei der Zusammensetzung des europäischen Patentgerichts wird auf das vorhandene Potential an Richtern der nationalen Patentämter, des EPA und der nationalen Gerichte zurückgegriffen. Dem Gericht sollten nach Mög-

### 3.2 Imperfections

The imperfections of the present system are obvious.

The settlement of disputes differs from country to country. The position of patentees and competitors will therefore vary, depending on the country concerned. The present system does not offer the necessary mechanisms for achieving legal unity and legal equality.

No efficient way exists of settling international disputes: the institution of proceedings on the same infringement and invalidity issues in different jurisdictions seems inevitable. This is an unacceptable waste of energy and money. Besides, there is a risk that the decisions taken will "conflict" with or, at least, differ from each other.

### 3.3 Suggested improvements

The following suggestions may be worth considering:

1. In each country, the adjudication of patent matters should be restricted to one or more courts in order to improve the quality of court decisions.
2. Matters concerning patent infringement and validity should be dealt with by the same court in order to do justice to the dispute in question and to simplify the procedure.
3. Harmonisation of patent procedural law in Europe. The following points merit attention in this regard: provisional and protective measures, means for gathering evidence, the role of witnesses and experts, and the nature of the appeal (*de novo* or with restrictions). Patent procedural law in Europe should be harmonised in order to prevent legal inequality.
4. More information should be provided on judgments by national courts concerning national *European* patents in order to promote the harmonisation and unity of court rulings.
5. A European Patent Court should be set up with a view to achieving unity of law. This court should be composed of experienced patent judges from different jurisdictions. National judges would have to be able to submit questions to this court for interpretation of the unified and harmonised rules. The object of this would be to prevent differences from arising between, on the one hand, the ways in which different countries assess national patents, and, on the other, the way in which national patents and national *European* patents are assessed.
6. International disputes should be submitted to the European Patent Court mentioned in point 5. The judgments of this court would apply to the countries in which the disputes occurred. Because of the different sanctions imposed by national courts in cases of patent infringement, such as compensation for damages and contribution from profits, this court would have to restrict itself to determining whether the patent is valid and has been infringed.
7. The European Patent Court would be composed of judges from national patent offices, the EPO and the national courts. It would be desirable for technical experts to form part of the court. In this way use would

### 3.2 Imperfections

Les imperfections du système actuel sont évidentes.

Le règlement des litiges varie d'un pays à l'autre. Par conséquent, la situation des titulaires de brevets et des concurrents varie également d'un pays à l'autre. Le système actuel ne dispose pas de mécanismes permettant de parvenir à une unité et à une égalité juridiques.

Il n'existe pas de moyen efficace de régler les litiges internationaux : l'institution de procédures concernant la même question de contrefaçon et de nullité dans différentes juridictions semble inévitable. Cela représente un gaspillage inacceptable d'énergie et d'argent. En outre, il existe un risque de décisions "conflictuelles" ou en tout cas divergentes.

### 3.3 Suggestions d'améliorations

Les suggestions suivantes méritent d'être prises en considération :

1. Dans chaque pays, concentration des jugements dans un ou plusieurs tribunaux afin d'accroître la qualité des décisions des tribunaux.
2. Les questions de contrefaçon et de validité sont traitées par le même tribunal afin de trancher le litige concerné et de simplifier la procédure.
3. Harmonisation du droit procédural en matière de brevets en Europe. Les points suivants méritent que l'on y prête attention : mesures provisoires et de protection, moyens de recueillir les preuves, rôle des témoins et des experts, nature du recours (*de novo* ou avec restrictions). Le but est de prévenir toute inégalité juridique.
4. Davantage d'informations sur les décisions des tribunaux nationaux concernant les brevets européens nationaux, afin de promouvoir l'harmonisation et l'unité des décisions des tribunaux.
5. Création d'un tribunal européen afin de réaliser l'unité du droit. Ce tribunal des brevets européens devrait être composé de juges de brevets expérimentés provenant de différentes juridictions. Les juges nationaux doivent pouvoir soumettre des questions à ce tribunal pour qu'il interprète les règles unifiées et harmonisées. Le but est d'éviter des divergences concernant d'une part l'appréciation des brevets nationaux dans les différents pays et, d'autre part, l'appréciation des brevets nationaux et des brevets *européens* nationaux.
6. Les litiges internationaux sont soumis au tribunal des brevets européens mentionné au point 5. Les décisions rendues par ce tribunal s'appliquent aux pays dans lesquels les litiges surgissent. En raison des différences nationales concernant les sanctions en matière de contrefaçon de brevets, telles que les dommages-intérêts et les contributions prises sur les bénéficiaires, ce tribunal devrait se limiter à la question de savoir si le brevet est valide ou non et si il y a ou non contrefaçon.
7. Pour ce qui est de la composition du tribunal des brevets européens, ses membres proviendraient du potentiel existant de juges en poste dans les offices nationaux, à l'OEB et dans les tribunaux nationaux. Il est souhai-

lichkeit Techniker angehören. Auf diese Weise macht man sich die wenigen Sachverständigen zunutze. Diese Techniker werden zur Beschleunigung der Verfahren und zur Verbesserung der Qualität beitragen.

#### 4. Regelung von Streitigkeiten in bezug auf Gemeinschaftspatente

Zu den Schwachstellen des Luxemburger Übereinkommens und des Protokolls über die Regelung von Streitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftspatenten habe ich bereits zu einem früheren Zeitpunkt<sup>6</sup> angemerkt, daß die im Protokoll festgelegten Vereinbarungen nicht angemessen sind. Meiner Ansicht nach sind sie das Ergebnis zu vieler Kompromisse und spiegeln ein gewisses Mißtrauen gegenüber den nationalen Gerichten wider. Offenbar hat man sich zu sehr mit der Existenz verschiedener Meinungen abgefunden und zu wenig unternommen, um mutige Entscheidungen zu treffen. Man muß sich damit abfinden, daß die Vereinbarungen weder Fisch noch Fleisch sind. Das Patentverletzungsverfahren sowie das kombinierte Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren sind vom Ansatz her kompliziert und stellen eine Mischung aus nationalen und Gemeinschaftselementen dar. Es erscheint etwas sonderbar, wenn die (nationalen) Gerichte zweiter Instanz, denen die Richter mit umfassenden Erfahrungen auf dem Gebiet des Patentrechts angehören, keine wichtige Rolle spielen. Sie sind lediglich Vermittler zwischen den (nationalen) Gerichten erster Instanz und dem Berufungsgericht der Gemeinschaft. Eine stärkere Behinderung wird sich wahrscheinlich daraus ergeben, daß die (nationalen) Gerichte erster und zweiter Instanz ihr eigenes nationales Verfahrensrecht anwenden. Sie können nur die in ihrem eigenen nationalen Recht vorgesehenen Sanktionen zur Anwendung bringen. Die nationalen Regelungen üben einen wesentlichen Einfluß auf Dauer, Kosten, Möglichkeiten und Qualität der Verfahren aus. Das Gemeinsame Berufungsgericht kann hier keine Änderung herbeiführen. Zwangsläufig wird das Ergebnis von Verfahren deshalb von dem Land abhängen, in dem die Verfahren stattfinden.

Ebensowenig überzeugend sind die im Grünbuch enthaltenen Empfehlungen. Es ist keine gute Idee, Verletzung und Rechtsgültigkeit voneinander zu trennen. Diese Fragen stehen im Zusammenhang und sollten von ein und demselben Gericht behandelt werden. Ebensowenig ist die Einschränkung des räumlichen Geltungsbereichs von Entscheidungen nationaler Gerichte über die Nichtigerklärung von Patenten empfehlenswert. Der einheitliche Charakter des Gemeinschaftspatents muß erhalten bleiben.

Vielleicht läßt sich anhand der folgenden Punkte eine bessere Lösung herbeiführen:

- Fragen der Verletzung und Rechtsgültigkeit werden im Zusammenhang betrachtet.
- Entscheidungen gelten innerhalb der gesamten Gemeinschaft.
- Nutzung der Erfahrungen und Kenntnisse von nationalen Patentrichtern und Richtern der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts.
- Unterscheidung zwischen größeren und kleineren Fällen.

Nach meiner Erfahrung unterscheiden sich die Verfahren hinsichtlich der finanziellen und wirtschaftlichen Bedeutung, der finanziellen Möglichkeiten der Beteiligten, der Dringlichkeit, des grundlegenden Interesses, der Komplexität der technischen Fragen und der örtlichen Wirkung.

be made of experts who are in short supply. The presence of technical experts in the court would speed up and improve the quality of proceedings.

#### 4. Settlement of disputes relating to Community patents

As regards the weaknesses of the Luxembourg Convention and the Protocol on the Settlement of Litigation concerning the Infringement and Validity of Community Patents, I pointed out earlier<sup>6</sup> that the judicial arrangements laid down in the Protocol are not adequate. To my mind, they are the fruits of too many compromises and reflect a certain distrust of national courts. It appears as if the authors of the Protocol were resigned to the fact that opinions differ and made too little effort to take courageous decisions. It is clear that the arrangements in the Protocol are neither fish nor fowl. The way in which the infringement procedure and the combined infringement and revocation procedure are devised, is complicated. Both procedures are a mixture of national and Community elements. It is somewhat peculiar that the (national) courts of second instance to which the judges with their extensive experience in the field of patent law belong, do not play an important part in the proceedings. They are merely mediators between the (national) courts of first instance and the Community Appeal Court. A more important impediment is likely to be the fact that the (national) courts of first and second instance apply their own national procedural law. They can only impose sanctions that exist in their own national law. The national rules considerably influence the speed, cost, scope and quality of the proceedings. The Community Appeal Court cannot change this. This will all inevitably lead to the outcome of proceedings being dependent on the country where the proceedings take place.

Nor are the proposals laid down in the Green Paper convincing. It is not a good idea to split the issues of infringement and validity. These issues are interrelated and should be dealt with by one and the same court. Nor is it a good proposal to limit the territorial effect of decisions by national courts concerning the revocation of patents. The unitary character of the Community patent must be preserved.

Perhaps a better solution could be found. The starting points could be:

- considering issues of infringement and validity at the same time;
- ensuring that decisions have a Community-wide effect;
- making use of the experience and expertise of national patent judges and judges of the boards of appeal of the European Patent Office;
- distinguishing between major and minor cases.

In my experience, proceedings differ in terms of their financial and economic significance, the financial capacity of the parties involved, the urgency of the proceedings, the fundamental interests represented, the complexity of the technical issues, and the territorial impact of the proceedings.



table que des techniciens fassent partie de ce tribunal. Cela permettrait d'utiliser des experts qui sont en nombre insuffisant. La présence de techniciens au sein du tribunal accélérerait la procédure et améliorerait la qualité des décisions.

#### **4. Règlement des litiges concernant les brevets communautaires**

Concernant les faiblesses de la Convention de Luxembourg et du protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires, j'ai indiqué précédemment<sup>6</sup> que les arrangements judiciaires prévus dans le protocole ne sont pas appropriés. A mon avis, ils sont le fruit de trop de compromis et reflètent une certaine méfiance à l'égard des tribunaux nationaux. On dirait que l'on s'est trop résigné à l'existence d'opinions différentes et que l'on a trop peu essayé de prendre des décisions courageuses. Il est clair que ces arrangements sont plutôt vagues ! La façon dont sont conçues l'action en contrefaçon et l'action combinée en contrefaçon et en révocation est compliquée. C'est un mélange d'éléments nationaux et communautaires. Il est un peu singulier que les tribunaux (nationaux) de seconde instance, auxquels appartiennent les juges ayant une expérience étendue du droit des brevets, ne jouent pas un rôle important. Ils ne sont qu'un intermédiaire entre les tribunaux (nationaux) de première instance et la Cour d'appel européenne. Un obstacle plus important sera probablement le fait que les tribunaux (nationaux) de première et de seconde instance appliquent leur droit procédural national. Ils ne peuvent imposer que des sanctions prévues par leur droit national. Les règles nationales exercent une influence considérable sur la rapidité, les coûts, les possibilités et les qualités des procédures. La Cour d'appel communautaire ne peut changer cela. Cela mènera inévitablement à ce que l'issue des procédures dépendra du pays où elles ont lieu.

Les propositions avancées dans le livre vert ne sont pas plus convaincantes. Il n'est pas opportun de séparer les questions de contrefaçon et de validité. Ces questions sont liées entre elles et devraient être examinées par un seul et même tribunal. Ce n'est pas non plus une bonne proposition que de limiter l'effet territorial des décisions des tribunaux nationaux s'agissant de la révocation des brevets. Le caractère unitaire du brevet communautaire doit être préservé.

Une meilleure solution serait peut-être envisageable sur les bases suivantes :

- les questions de contrefaçon et de validité seraient examinées ensemble ;
- les décisions rendues auraient un effet dans toute la Communauté ;
- il serait fait appel à l'expérience et à l'expertise des juges de brevets nationaux et des juges des chambres de recours de l'Office européen des brevets ;
- une distinction serait faite entre les cas plus ou moins importants.

D'après mon expérience, les procédures diffèrent en ce qui concerne l'importance financière et économique, les capacités financières des parties concernées, l'urgence, l'intérêt fondamental, la complexité des problèmes techniques et l'incidence territoriale.

<sup>6</sup> Report House of Lords Select Committee on the European Communities: The Community Patent and the Patent System in Europe (1998), S. 52.

<sup>6</sup> Report by the House of Lords Select Committee on the European Communities: The Community Patent and the Patent System in Europe (1998), p. 52.

<sup>6</sup> Report House of Lords Select Committee on the European Communities: The Community Patent and the Patent System in Europe (1998), p. 52.

Natürlich verlangt die Logik bei Streitigkeiten in bezug auf Gemeinschaftspatente die Anrufung eines Gemeinschaftspatentgerichts. Ein solches Gericht könnte mit erfahrenen nationalen Richtern und Richtern der Beschwerdekammern, einschließlich "technischer" Richter, besetzt sein. Man muß damit rechnen, daß Verfahren vor einem solchen Gericht teuer werden, für viele kleine Unternehmen höchstwahrscheinlich zu teuer.

Es wäre zu überlegen, "kleinere" Streitigkeiten, wie im Protokoll vorgesehen, von den **nationalen** Patentgerichten erster und zweiter Instanz regeln zu lassen. Wahrscheinlich wären Verfahren vor **nationalen** Gerichten billiger.

Das Gemeinschaftspatentgericht könnte über die "größeren" Streitigkeiten befinden. Für dieses Gericht sind spezielle Verfahrensordnungen festzulegen. Aufgabe dieses Gerichts ist die Entwicklung des Verfahrensrechts, das als Anleitung für die **nationalen** Patentgerichte dienen muß. Den **nationalen** Gerichten könnte die Möglichkeit eingeräumt werden, diesem Gericht vorab Fragen vorzulegen.

##### 5. Schlußbemerkungen

Nach meinen Vorstellungen sollte das Gemeinschaftspatentgericht hinsichtlich Organisation, Struktur, Zusammensetzung und Unterstützung weitestgehend mit dem europäischen Patentgericht zusammenfallen, das Aufgaben im Rahmen der Regelung von Streitigkeiten in bezug auf nationale *europäische* Patente erfüllt. Das Gemeinschaftspatentgericht könnte eine Kammer des Gerichts erster Instanz in Luxemburg sein. Seine Sitzungen muß dieses Gericht meines Erachtens jedoch nicht unbedingt (ausschließlich) in Luxemburg abhalten. Effizienter und billiger wäre es, wenn das Gericht vom EPA aus verwaltet würde.

Ich bin mir darüber im klaren, daß es sich um tiefgreifende Empfehlungen handelt. In einem solchen Falle pflegt man zu sagen, die Lage der Dinge erfordere dies. Nach meiner Meinung drückt dieses Klischee in diesem Fall die Wahrheit aus. Die heutige Situation ist höchst unbefriedigend und wird immer unbefriedigender. Aus meiner Sicht sind drastische Investitionen in die Entwicklung eines Systems zur Regelung von Streitigkeiten unvermeidlich, das im Ansatz einfach ist, zu der wirtschaftlichen Realität von heute paßt und qualitativ gute Entscheidungen innerhalb einer angemessenen Zeit und zu einem annehmbaren Preis ermöglicht. Die Zeit ist reif für radikale Lösungen. Die Amerikaner waren in der Lage, ein Berufungsgericht für den Gerichtsbezirk des Bundes ins Leben zu rufen. Warum sollten die Europäer nicht etwas ebenso Revolutionäres leisten können?

Die Tatsache, daß es in Europa gelungen ist, den Rückstand auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrt aufzuholen, sollte uns ermutigen, auch im Bereich des Patentrechts Großes zu vollbringen. Nach meiner Überzeugung enthalten die einzelnen Rechtssysteme Europas eine Fülle brauchbarer Elemente für ein neues System. Diese Elemente müssen gebündelt werden. Dabei muß jeder zur Aufgabe liebgewordener, traditioneller Gewohnheiten bereit sein. Auch die Kommission der Europäischen Gemeinschaften muß Bereitschaft zeigen, sich unvoreingenommen an der Debatte zu beteiligen. Die jetzige Struktur des Europäischen Gerichtshofs und des Gerichts erster Instanz muß nicht in alle Ewigkeit unumstößlich erhalten bleiben. Änderungen dieser Struktur dürfen nicht von vornherein ausgeschlossen

Of course, logic requires that disputes concerning Community patents be judged by a Community Patent Court. Such a court could be staffed by experienced national judges and judges of the boards of appeal including "technical" judges. It is to be expected that proceedings before such a court would be costly, probably too costly for many small companies.

One could consider that **national** patent courts of first and second instance as provided for in the Protocol should decide the "minor" disputes. It is likely that procedures before **national** courts would be less expensive.

The Community Patent Court could judge the "major" disputes. Special procedural rules would have to be devised for this court. It would have to develop the case law which would serve as a guide for the **national** patent courts. One could consider offering the **national** courts the possibility of referring preliminary questions to this court.

##### 5. Concluding remarks

What I have in mind is that the Community Patent Court, as regards its organisation, structure, composition and support, should correspond as far as possible to a European Patent Court, which would fulfil tasks in connection with the settlement of disputes relating to national *European* patents. Perhaps the Community Patent Court could be a Division of the Court of First Instance in Luxembourg. However, I do not consider it necessary for this Court to hold sessions (exclusively) in Luxembourg. I believe it would be more efficient and less expensive for the court to be administered by the EPO.

I am aware that these proposals are of a radical nature. In such a case it is customary to say that the situation calls for it. I think that this cliché is the truth in this case. The present situation is highly unsatisfactory and is becoming more unsatisfactory all the time. I believe we have no option but to invest radically in planning a system for the settlement of disputes which is simple, in keeping with today's economic reality and permits good-quality decisions, within a reasonable time and at an acceptable price. The time has come for radical solutions. The Americans succeeded in creating a Court of Appeal for the Federal Circuit, so what is to stop Europeans from doing something equally revolutionary?

The fact that Europe is catching up in the aviation and space industries can also spur us on to achieve something big in the field of patent law. I am convinced that the various legal systems in Europe provide a wealth of usable elements for a new patent system. These elements must be brought together, and we must all be prepared to give up our cherished traditional idiosyncrasies. The European Commission must also be prepared to participate in the debate with an open mind. The present structure of the European Court of Justice and the Court of First Instance need not be set in stone for all eternity. Changing that structure must not be ruled out from the start. Setting up a system of patent litigation is not a simple task. I am convinced that judges alone are not capable of producing a new system. There

Bien entendu, la logique veut que les litiges concernant des brevets communautaires soient tranchés par le tribunal des brevets communautaires. Les membres d'un tel tribunal pourraient se recruter parmi les juges nationaux et les juges des chambres de recours, y compris les juges "techniciens". Il faut s'attendre à ce que les procédures devant un tel tribunal soient coûteuses, très probablement trop coûteuses pour bon nombre de petites sociétés.

On pourrait considérer que les tribunaux de brevets **nationaux** de première et de seconde instance, tels que prévus dans le protocole, trancheraient les litiges "les moins importants". Il est probable que les procédures devant les tribunaux **nationaux** seraient moins coûteuses.

Le tribunal des brevets communautaires pourrait trancher les litiges "les plus importants". Des règles de procédure spéciales devraient être conçues pour ce tribunal, qui doit élaborer la jurisprudence devant servir de guide pour les tribunaux de brevets **nationaux**. On pourrait envisager de donner aux tribunaux **nationaux** la possibilité de soumettre des questions préliminaires à ce tribunal.

## 5. Conclusions

Je pense que le tribunal des brevets communautaires devrait, pour ce qui est de son organisation, de sa structure, de sa composition et de son soutien, coïncider, autant que faire se peut, avec le tribunal des brevets européens, qui exécute des tâches liées au règlement de litiges concernant des brevets *européens* nationaux. Peut-être le tribunal des brevets communautaires devrait-il être une division du Tribunal de première instance de Luxembourg. Cependant, je ne crois pas qu'il soit nécessaire que ce tribunal tienne ses sessions (exclusivement) à Luxembourg. Je pense qu'il est plus efficace et moins coûteux que ce tribunal soit administré par l'OEB.

Je suis bien conscient que les suggestions proposées ont un caractère radical. Dans un tel cas, il est habituel de dire que la situation l'exige. Je pense que ce cliché correspond à la réalité en l'occurrence. La situation actuelle est tout à fait insatisfaisante et le devient de plus en plus. Je pense que nous n'avons pas d'autre choix que d'investir radicalement dans un système de règlement des litiges qui soit d'une conception simple, en harmonie avec la réalité économique d'aujourd'hui et permette de rendre des décisions de bonne qualité, dans un délai raisonnable et à un prix acceptable. Le temps est venu d'adopter des solutions radicales. Les Américains ont été capables de créer une Cour d'appel pour le circuit fédéral, alors qu'est-ce qui empêche les Européens de faire quelque chose d'aussi révolutionnaire ?

Le fait que l'Europe parvienne à combler son retard dans le domaine de l'aéronautique et de l'astronautique peut aussi nous inciter à réaliser une grande entreprise dans le domaine du droit des brevets. Je suis convaincu qu'il y a dans les différents systèmes juridiques en Europe un trésor d'éléments utilisables pour créer un nouveau système. Il faut combiner ces éléments et nous devons tous être prêts à abandonner nos chères particularités traditionnelles. La Commission des Communautés européennes doit également être prête à participer au débat avec un esprit ouvert. Les structures de la Cour de justice européenne et du Tribunal de première instance ne doivent pas être figées pour l'éternité. Il ne faut pas exclure dès le départ une modification de ces structures. La création d'un système de règlement des litiges en

sein. Die Schaffung eines Patentschutzsystems ist wahrlich nicht einfach. Nach meiner Überzeugung werden Richter allein kein neues System zustande bringen können. Erforderlich ist eine große Arbeitsgruppe, der Sachverständige des EPA, der Europäischen Kommission, der Wirtschaft im weitesten Sinne, Anwälte und Patentbevollmächtigte<sup>7</sup> mit internationaler Prozeßerfahrung und vielleicht einige Richter angehören.

Die Gestaltung eines geeigneten Systems wird einige Zeit dauern. Kann in der Zwischenzeit nicht etwas geschehen? Ich habe das Gefühl, es müsse versucht werden, Lösungen für die Regelung internationaler Patentstreitigkeiten zu finden. Könnte denn eine Lösung nicht darin bestehen, daß das EPA den Parteien die Möglichkeit bietet, Fragen der Patentverletzung und -rechtsgültigkeit in einem Schlichtungsverfahren durch eine aus drei Richtern bestehende Schlichtungsstelle entscheiden zu lassen? Diese Richter könnten unter verfügbaren, erfahrenen nationalen Richtern und (technischen) Richtern der Beschwerdekammern ausgewählt werden. Oder verdiene ich dafür nur die Reaktion *O sancta simplicitas*?

will have to be a large working party, in which experts from the EPO, the European Commission, trade and industry in various shades, lawyers and patent agents<sup>7</sup> with international procedural experience and possibly a number of judges are represented.

Designing a sound system will take time. Cannot something be done in the meantime? I personally feel that an effort must be made to devise solutions quickly for the settlement of international patent disputes. Might a solution be that for parties who wish it the EPO makes it possible for questions of infringement and validity to be decided in an arbitration procedure by a panel of three judges, selected from a list of available experienced national judges and technically qualified members of the boards of appeal? Or would the response to this suggestion be: If only it were that simple ...

matière de brevets n'est pas chose facile. Je suis convaincu que les juges seuls ne sont pas capables de créer un nouveau système. Il faudra mettre sur pied un grand groupe de travail, dans lequel seront représentés des experts de l'OEB, de la Commission européenne, ainsi que des différents secteurs du commerce et de l'industrie, ainsi que des juristes et des conseils en propriété industrielle<sup>7</sup> ayant une expérience des procédures internationales et, éventuellement, un certain nombre de juges.

La conception d'un système approprié prendra du temps. N'est-il pas possible de faire quelque chose dans l'intervalle ? Je pense pour ma part qu'il faut faire un effort pour imaginer rapidement des solutions pour le règlement des litiges internationaux en matière de brevets. L'OEB ne pourrait-il pas apporter une solution à ce problème en donnant aux parties qui le souhaitent la possibilité que les questions de contrefaçon et de validité soient tranchées dans le cadre d'une procédure d'arbitrage par trois juges sélectionnés parmi des juges nationaux expérimentés et disponibles, et parmi des membres techniciens des chambres de recours ? Ou bien ma proposition serait-elle par trop simpliste ?

---

<sup>7</sup> Siehe die nützlichen Empfehlungen von M. Rau, "Wie soll ein gerichtliches Patentschutzsystem in Europa neben den nationalen Gerichten unter besonderer Berücksichtigung des "Grünbuch-Gemeinschaftspatent EU" aussehen?", [1998] 7 Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 241.

---

<sup>7</sup> See the useful suggestions by M. Rau, "Wie soll ein gerichtliches Patentschutzsystem in Europa neben den nationalen Gerichten unter besonderer Berücksichtigung des "Grünbuch-Gemeinschaftspatent EU" aussehen?", [1998] 7 Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 241.

---

<sup>7</sup> Voir les suggestions utiles de M. Rau : "Wie soll ein gerichtliches Patentschutzsystem in Europa neben den nationalen Gerichten unter besonderer Berücksichtigung des "Grünbuch-Gemeinschaftspatent EU" aussehen ?", [1998] 7 Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 241.

**Robin JACOB\***

## Die künftige Gestalt des Gerichtswesens in Europa

Viele von Ihnen wissen wahrscheinlich, daß einige von uns – inspiriert durch das letzte Treffen – aktiv nach Wegen zu einem einheitlicheren System für die Schlichtung von Patentstreitsachen in Europa gesucht haben. Auch ich habe zu diesem Thema Vorträge gehalten und Dokumente verfaßt. Ich konnte an zahlreichen Veranstaltungen teilnehmen und war auch Gast des Präsidenten des deutschen Bundespatentgerichts und der Richterakademie. Im April dieses Jahres habe ich einen Vortrag in den Niederlanden<sup>1</sup> und eine kurze Präsentation für die Richterakademie<sup>2</sup> gehalten. Darin habe ich versucht, die Problematik von Patentstreitsachen in Europa zu umreißen und darzulegen, warum die grenzübergreifende Verfügung keine Lösung ist. Viele von Ihnen werden auch wissen, daß einige von uns als Reaktion auf das Grünbuch der Kommission die Unterstützung der Richter angeboten haben; eine Kopie dieses Schreibens ist meinem Referat als *Anlage* beigefügt. Zu meiner Überraschung hat uns die Kommission noch nicht geantwortet.

Ich möchte hier nicht meine früheren Ausführungen wiederholen, sondern nur sagen, daß die Lösung für die Zukunft nicht grenzübergreifende Verfügungen sind, die von nationalen Gerichten erlassen werden, sondern ein europäisches Patentgericht. Die wesentlichen Probleme auf dem Weg zu einem solchen Gericht sind teils politischer Natur (sprachliche und andere Gründe) und teils einfach darin begründet, daß seine Einrichtung eine so schwierige Aufgabe ist. An den politischen Problemen können Richter nichts ändern; sie können aber zumindest dabei behilflich sein, die Aufgabe zu erleichtern. Dies läßt sich auf verschiedene Weise erreichen: Zum einen können sie praktische Ratschläge für die Einrichtung eines Gerichtswesens geben, das funktionsfähig und zuverlässig ist – Politiker und Beamte allein sind damit überfordert. So muß bei allem Respekt gesagt werden, daß beispielsweise die im Rahmen der Münchner Diplomatischen Konferenz geschaffene Gerichtsstruktur des EPA grundsätzlich unbefriedigend und beschwerlich ist und von der Industrie in der Praxis immer weniger angenommen wird. Zum anderen können und müssen wir Maßnahmen ergreifen, um zu einem zweckmäßigen und einheitlichen Patentsystem für Europa beizutragen.

### a) Ein funktionsfähiges System

An dieser Stelle möchte ich aus meinem Dokument für die Richterakademie zitieren:

“Wenn es richtig ist, daß keines der vorhandenen Systeme akzeptabel und die aktuelle Situation unsicher ist, dann muß eine andere Lösung gefunden werden. Dazu besteht auf breiter Basis Konsens – aber wie sieht die Lösung aus und wie gelangen wir dahin?

Wie Sie wissen, hat die Kommission ein Grünbuch herausgegeben und zu einer Konsultation darüber aufgerufen, und eine wie auch immer geartete europäische Lösung ist eindeutig ein richtiger Schritt. Zu verschiedenen Punkten scheint im großen und ganzen Übereinstimmung zu herrschen:

**Robin JACOB\***

## The future shape of the judicial system in Europe

Since our last meeting, and inspired by it, many of you will know that some of us have actively tried to find a way forward for a more integrated patent litigation system for Europe. I, and others, have lectured and written about the subject. I have been fortunate enough to attend meetings in a variety of places, for instance I have been the guest of the President of the Federal Patent Court of Germany and of the Richterakademie. I gave a lecture in Holland<sup>1</sup> and a short presentation to Richterakademie<sup>2</sup> in April this year. In these papers I sought to outline the problems of patent litigation in Europe and why the cross-border injunction is not a solution. Many of you will also know that in response to the Green Paper some of us sent a letter to the Commission offering the assistance of the Judges. A copy of that letter is *annexed*. I am surprised we have not heard anything from the Commission as a result.

I do not wish to go back to what I said in those papers. It is sufficient for me to say today that the future lies not in cross-border injunctions granted by national courts, but in a European Patent Court. The major difficulties in the way of such a court are partly political (language and other reasons) and partly simply because the task of making such a court is so hard. Judges cannot do anything about the political problems, but they can assist at least in making the task easier. They can do that in two ways: first by providing practical advice in setting up a judicial system which will be both workable and reliable. The politicians and civil servants cannot do that on their own. With all due respect, for instance, the judicial arrangements of the EPO set up by the Munich Diplomatic Conference are not satisfactory in principle and have become cumbersome and in practice less and less respected by industry. Secondly I believe there are practical steps which can and should be taken now to help produce a rational and cohesive patent system for Europe.

### (a) A workable system

Here I repeat part of my paper to the Richterakademie.

“If I am right that no solution under the existing provisions is acceptable and that the current position is unstable, then an alternative solution must be found. Many agree with this, but what is the solution and how do we get there?

As you will know there has been a Commission Green paper and subsequent consultation. The way forward is clearly some sort of European solution. Some points seem to be largely agreed:

Robin JACOB\*

## La structure future du système juridictionnel en Europe

Depuis notre dernier symposium, et inspirés par celui-ci, beaucoup parmi vous savent que certains d'entre nous ont tenté activement de trouver une voie de progrès vers un système européen plus intégré de règlement des litiges en brevets. D'autres et moi-même ont donné des conférences et écrit sur le sujet. J'ai eu la grande chance de participer à des réunions à différents endroits, j'ai par exemple été l'invité du Président de la Cour fédérale de justice allemande et de la "Richterakademie". J'ai donné une conférence en Hollande<sup>1</sup> et fait une brève présentation à la "Richterakademie"<sup>2</sup> en avril de cette année. Dans ces présentations, j'ai tenté d'exposer les problèmes des litiges de brevets en Europe et de dire pourquoi l'injonction transfrontières n'est pas une solution. Beaucoup parmi vous savent également que certains d'entre nous ont répondu par lettre au Livre vert de la Commission en proposant l'assistance des juges. Une copie de cette lettre est jointe en *annexe*. Je suis surpris que nous n'ayons reçu aucune réaction de la Commission à ce sujet.

Je ne souhaite pas revenir sur ce que j'ai dit dans ces communications. Il me suffira de dire aujourd'hui que l'avenir n'est pas aux injonctions transfrontières délivrées par les tribunaux nationaux mais à un tribunal des brevets européen. Les principales difficultés sur la voie de la création d'un tel tribunal sont en partie politiques (linguistiques et liées à d'autres motifs) et tiennent en partie à la simple raison que la création d'un tel tribunal est une tâche extrêmement ardue. Les juges sont impuissants à résoudre les problèmes politiques, mais ils peuvent au moins contribuer à faciliter les choses. Ils peuvent le faire de deux manières : tout d'abord en donnant des avis pratiques lors de la mise en place d'un système juridictionnel qui sera à la fois fonctionnel et fiable. Les politiciens et les fonctionnaires ne peuvent y parvenir seuls. Avec tout le respect qui lui est dû, par exemple, le régime juridictionnel de l'OEB, instauré par la Conférence diplomatique de Munich, n'est pas satisfaisant en principe, il s'est alourdi et il est de moins en moins respecté par l'industrie dans la pratique. En second lieu, je pense que des mesures pratiques peuvent et devraient être prises maintenant pour contribuer à produire un système de brevets rationnel et cohésif pour l'Europe.

### (a) Un système opérationnel

Je répéterai ici une partie de ma communication présentée à la "Richterakademie".

"Si j'ai raison d'estimer qu'aucune solution dans le cadre des dispositions existantes n'est acceptable et que la situation actuelle est instable, alors il faut trouver une autre solution. Beaucoup partagent ce point de vue, mais quelle est la solution et comment y parvenir ?

Comme vous le savez, la Commission a publié un Livre vert et a entamé des consultations. La voie du progrès est bien une solution de type européen. Un certain nombre de points semblent généralement admis :

\* Richter am Patents Court von England und Wales, Royal Courts of Justice, London

<sup>1</sup> Bijblad Industriële Eigendom No. 5 1997, [1997] IPO

\* A Judge of the Patents Court of England and Wales, Royal Courts of Justice, London

<sup>1</sup> Bijblad Industriële Eigendom No. 5 1997, [1997] IPO

### <sup>2</sup> The Cross-Border Injunction: is it here to stay?

#### A. Where we are

I begin by summarising the current position:

We started from the old "nation state" position. Each country had its own patent office and own patent laws. The highly successful Paris Convention had not sought to harmonise anything.

The costs of this system were growing and were unacceptable to industry. Hence the European Patent Convention – a sort of a hybrid. This did seek to harmonise substantive patent laws – and by and large it has been very successful in so doing. Indeed as time goes on and judges from different countries meet and correspond, that process of harmonisation continues. The EPO has also a harmonising effect, though I think it would do well to look at important national decisions.

The hybrid solution essentially involves parallel national patents which are supposed to be governed by the same national laws. The results should be the same in each country. And indeed it is very important to recognise that they generally are. There are borderline cases which go different ways in different countries, but no one should think that is the general rule. It is the exception, both for infringement and validity. And certainly in those cases where there has been a difference, the difference is the sort of difference you might find within a national system – between one judge and another or a lower court and a higher court.

Nonetheless parallel enforcement is, in principle, wasteful of resources and can result in a mosaic of different results. It was not a stable system for a market which patent holders increasingly were regarding as just one.

#### B. The Brussels Convention

This Convention of 1968, with its subsequent amendments, seeks to deal with recognition of judgments and jurisdiction. But its jurisdiction provisions, so far as they cover intellectual property rights, are inadequate and illogical.

The basic rule is that a defendant is to be sued in his home country – his country of domicile (Art. 2). There are exceptions, however. Under Art. 5(3), in the case of tort, delict, and quasi-delict, a defendant can be sued in the courts of the country where the harmful event occurred. And, most significantly, if there are a number of defendants, they can all be sued in the country of domicile of any one of them (Art. 6).

It is these basic provisions which, if they apply to IP rights, enable the right holder to turn the Convention on its head. The reason is that anyone who sells or deals in goods covered by the right is in law an infringer. This is true for the whole range of IP rights, not only patents. So you can, in general, find an infringer in any country. And once you have got a seller in the country where you want to sue, you can not only sue him but also his supplier. Now it is the manufacturer who is generally the real defendant. Under the philosophy of the Brussels Convention he would normally expect to be sued at home. But he finds himself playing away instead. One reason for this is that the Convention has set its face against any doctrine of "forum conveniens" – there is no room for jurisdiction being conferred on the country which has the most connection with the alleged infringement.

Of course defendants do not like this. So they have been taking evasive steps by way of seeking declarations of non-infringement and bringing revocation proceedings in the country of their choice. Instead of waiting to be sued, they start the litigation. And of course generally speaking a potential defendant can always do this: he knows what he is proposing to do before the plaintiff can ever start proceedings against him. Once he has started these proceedings in the country of his choice he invokes Art. 21 of the Convention which says that where there is a "lis pendens" in the courts of one country, the courts of all other countries must stay the action.

There is another kind of evasive action too – in the market place. We have seen it happen in Holland where, at least in the early days of the pan-European injunction, some companies simply took special care to ensure that they did not start any new activities in Holland. That was the advice that the Chief Patent Agent of Akzo gave to his company – advice which at the time was startling.

This "lis pendens" rule has been described as the "Italian torpedo". The idea is to get the case well away from any country which might grant a pan-European injunction and to bog it down. If you sue for a declaration for non-infringement in a court which is very slow you may well achieve this. However, although the Italian torpedo is written about widely, I have not come across any actual instances where the idea has been put into practice.

\* Juge du tribunal des brevets d'Angleterre et du Pays de Galles, tribunaux royaux de justice de Londres

<sup>1</sup> Bijblad Industriële Eigendom No. 5 1997, [1997] IPO

Zum einen besteht Einvernehmen darüber, daß Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren zusammengehören. Dies entspricht nicht dem nationalen deutschen Weg; ich muß aber gestehen, daß ich nur wenige deutsche Anwälte getroffen habe, die das getrennte Verfahren verteidigen würden, das das Ergebnis einer geschichtlichen und politischen Entwicklung ist. Dann herrscht Übereinstimmung, daß das EPA nicht die letzte Instanz sein kann, die über die Gültigkeit eines Patents entscheidet. Dafür gibt es zahlreiche Gründe – seine unzureichenden Verfahren für die Beilegung von Streitigkeiten und die Tatsache, daß es in erster Linie ein Patentamt ist, sind nur zwei davon.

Es herrscht auch Einmütigkeit darüber, daß es ein europäisches Patentbeschwerdegericht geben sollte. Ob dieses Gericht eigenständig und durch ein Abkommen eingerichtet oder von der Gemeinschaft im Rahmen des Gerichts erster Instanz eingesetzt werden soll, ist nicht klar. Wie auch immer – es wäre sicher von Vorteil, hier die Schweizer einzubeziehen: Sie haben zuverlässige und erfahrene Patentrichter, und davon gibt es in Europa nicht so viele.

Aber dann wird es düster. Soll es EU-Gerichte geben, die eigentlich nationale Gerichte mit EU-Etikett sind, wie bei den europäischen Warenzeichen? Oder ein erstinstanzliches Gericht, das ganz neu eingesetzt wird? Ich befürworte letzteres.

Und überhaupt, welche Verfahrensordnung soll das erstinstanzliche Gericht erhalten? In den verschiedenen Ländern herrschen unterschiedliche Auffassungen darüber, was unter einer "Beschwerde" zu verstehen ist. In Common-law-Ländern werden im wesentlichen **alle** Beweismittel vom erstinstanzlichen Gericht gesammelt. Die Beschwerdeverfahren basieren auf den Unterlagen, die dem erstinstanzlichen Gericht vorliegen, und nur in Ausnahmefällen werden neue Beweismittel zugelassen. Meiner Meinung nach sollte diese Regelung auch für Europa übernommen werden. Das System hat nur einen Sinn, wenn es rasch arbeitet; ein Zeitraum von über zwei Jahren bis zur Verhandlung ist sehr ungünstig für die Industrie (in England ist es derzeit ein Jahr). Beschwerden sollten spätestens innerhalb eines Jahres danach richterlich entschieden sein. Im Falle einer Zulassung neuer Unterlagen durch das Beschwerdegericht würde dieses Ziel unrealistisch. Dann muß nämlich der andere Beteiligte die Möglichkeit haben, die neuen Beweismittel zu prüfen, und daraus ergeben sich weitere Durchgänge mit Vorlagen und Anträgen. Außerdem wird dadurch die Arbeit des Gerichts behindert.

Wenn das Beschwerdegericht aber mit den Beweismitteln des erstinstanzlichen Gerichts arbeiten muß, ist ein Verfahren für ihre Erfassung und Zusammenstellung erforderlich. Dazu benötigen wir einheitliche Verfahrensvorschriften, und die Schaffung einer funktionsfähigen Verfahrensordnung ist eine enorme Herausforderung. Der größte Unterschied zwischen Ländern mit römischem Recht und solchen mit Common law ist nicht das materielle Recht, sondern die Verfahren und rechtlichen Einrichtungen. Aber es ist zu schaffen. Manche Aspekte des englischen Verfahrens sind gut, andere sind schlecht. In bestimmten Bereichen des Rechts (insbesondere wenn es um Sachverhalte wie die Vorbenutzung

First it is agreed that infringement and validity should be tried together. This is not the German national way, but I confess I have met few German lawyers prepared to defend split trial. It is the result of history and politics. Next it is agreed that the EPO cannot be made the final arbiter of validity. There are many reasons for this – its current inadequate dispute resolution procedures and the fact that it is essentially a Patent Office are but two.

Next it is agreed that there should be a European Patent Court of Appeal. Whether it is a free-standing court set up by Treaty or introduced by the Community as part of the Court of First Instance is not clear. It may not matter, but certainly it would be good to have the Swiss in the system – they have reliable and experienced patent judges. There are not that many of them around Europe.

But after that the glass goes dark. Should there be community courts which are really national courts with Community hats on – as has been set up for European Trade Marks. Or should there be a court of first instance which is set up *de novo*? I favour the latter.

And in any event what is the procedure of the court of first instance to be? Different countries have different notions of what is meant by an "appeal". In common law countries the court of first instance is the place where essentially **all** the evidence is gathered. Appeals are heard on the materials before the court of first instance and only in exceptional cases is fresh evidence admitted. I think we will have to have such a rule within Europe. The system will be no good unless it can work quickly. Any period of more than two years to trial will be very bad for industry (currently we have one year in England). Appeals should be heard and determined within a year thereafter as a maximum. If the Court of Appeal can admit fresh material that sort of objective could not be met. For once fresh material can be admitted, the other party must be able to deal with it and so you get into fresh rounds of evidence and submissions. Moreover the work of the court will get bogged down.

Now if the Court of Appeal is to work on the material from the court of first instance, then there must be a proper way of getting that material recorded and set. I favour uniform rules of procedure. The creation of a working set of these is an enormous challenge. The biggest difference between Roman and common law countries is not substantive law, it lies in procedure and legal institutions. Yet I think the job can be done. Some aspects of English procedure are good, and others are bad. For instance in some areas of law (particularly those concerned with fact, such as prior use) our procedures are good. Discovery of documents and cross-examination by a lawyer from the other side is a good



Il est tout d'abord admis que la contrefaçon et la validité doivent être jugées ensemble. Cette approche n'est pas celle de l'Allemagne, mais j'avoue avoir rencontré peu de juristes allemands prêts à défendre une procédure séparée. C'est le résultat de l'histoire et de la politique. Ensuite, il est admis que l'OEB ne peut être érigé en arbitre ultime de la validité. Il y a beaucoup de raisons à cela – sa procédure de règlement des litiges actuelle inadaptée et le fait qu'il s'agit essentiellement d'un office de brevets, pour n'en citer que deux.

Ensuite, il est admis qu'il devrait y avoir une Cour d'appel des brevets européenne. L'incertitude règne quant à la question de savoir s'il doit s'agir d'une cour autonome instituée par le Traité ou introduite par la Communauté comme partie intégrante du tribunal de première instance. C'est peut-être sans importance, mais il serait certainement indiqué que la Suisse soit présente dans le système en raison de la fiabilité et de l'expérience de ses juges en brevets. Ils ne sont pas si nombreux en Europe.

Mais ensuite, les choses se compliquent. Devrait-il y avoir des tribunaux communautaires qui, en réalité, sont des tribunaux nationaux coiffés du chapeau communautaire, comme cela a été institué pour les marques européennes ? Ou bien doit-on créer "de novo" un tribunal de première instance ? Je suis en faveur de la dernière option.

Et, en tout état de cause, comment doit se présenter la procédure du tribunal de première instance ? Différents pays ont des notions différentes de ce que l'on entend par un "recours". Dans les pays de droit coutumier, le tribunal de première instance est le lieu où **toutes** les preuves sont essentiellement rassemblées. Les recours sont examinés à partir des pièces dont dispose le tribunal de première instance et les nouvelles preuves ne sont admises que dans des cas exceptionnels. Je pense que nous devons introduire un tel régime en Europe. Le système ne sera pas fiable tant qu'il ne fonctionnera pas rapidement. Toute période supérieure à 2 ans pour rendre un jugement sera extrêmement négative pour l'industrie (en Angleterre cette période dure actuellement un an). Les recours devraient être examinés et tranchés un an au maximum après avoir été introduits. Si la Cour d'appel peut admettre des pièces nouvelles, il ne serait pas possible d'atteindre ce genre d'objectif. Car une fois que des pièces nouvelles peuvent être admises, la partie adverse doit avoir la possibilité de les étudier et l'on entre ainsi dans un nouveau cycle de production de preuves et de pièces. En outre, les travaux du tribunal risquent de s'enliser.

Or, si la Cour d'appel doit fonctionner à partir des pièces mises à la disposition du tribunal de première instance, il doit y avoir un moyen approprié de verser ces pièces au dossier et de régler leur sort. Je suis en faveur de règles de procédure uniformes. La création d'un ensemble de règles opérationnelles de ce type est une immense gageure. La différence la plus importante entre les pays de droit romain et ceux de droit coutumier n'est pas le droit matériel, elle réside dans la procédure et les institutions légales. Je pense néanmoins qu'il s'agit d'un projet réalisable. Certains aspects de la procédure britannique sont bons, d'autres sont mauvais. Par exemple dans certains domaines du droit (notamment ceux con-

<sup>2</sup> What has been put into practice is early attacks on the validity of the patent. Before saying more about such tactics it is necessary to go back to the Brussels Convention. This has not thought out IP rights well. Some are registered and some are not – patents on the one hand and copyright on the other are examples. In some cases the rights are closely allied, for instance registered trade marks and unfair competition rules. Under the Convention, in the only place where IP rights are considered, questions of validity of registered rights are the subject of the exclusive jurisdiction of the country concerned (Art. 16(4)).

What then of a patent action in which validity is contested? Does Art. 16(4) mean that it can only be fought in the country of the patent? Under Art. 19 a court shall of its own motion declare that it has no jurisdiction over a matter for which the courts of another State have exclusive jurisdiction. Invalidity of a patent is often a major defence to a claim. In many cases it is really the only defence. The English courts have said that where validity is contested then, by a combination of Arts. 16 and 19, the English court has exclusive jurisdiction, – the *Fort Dodge* case. The Dutch courts thus far have said that is wrong: the court forms a view as to whether or not the challenge to validity is likely to succeed.

The European Court of Justice will have to decide. But no solution is satisfactory. Going back to the purely national position would be bad for the industry of the European Union. And the Dutch solution, coupled with Italian torpedoed and national applications for revocation, is, I suggest, inherently unstable. If the position is truly that the courts of any country can order that factories in other countries close down, many would say that there is a breach of comity. And as a practical matter you will find more and more unseemly scrambles between parties for getting the litigation in the forum of their choice.

We have already had an example of the latter in England. A man sued three defendants, namely a firm of Dutch architects, their client the town Council of Rotterdam and the consulting engineers who happened to be British. The claim was that the architects had infringed the plaintiff's, copyright in architectural plans when designing the new town hall of Rotterdam. So, apart from the fact that the consulting engineers were domiciled in the UK the whole case was based on what happened in Holland. Why did the plaintiff sue in England? The answer is twofold – first he wanted to play "at home" and, most significantly, he could get legal aid if he did so. I think this case (*Pearce*) is a vivid example of what is not right under the Convention.

There are other problems with the Dutch solution. For instance what is the position about damages? Does the Dutch court award these on the basis of Dutch principles or the principles of each of the countries the subject of the patent. Is it necessary that there is a Dutch patent at all? What about the principles of provisional relief, provided for by Art. 24? For example in England comparatively short periods of delay will result in denial of an interlocutory injunction. Holland is more relaxed. Can it really be right that a party in England can be made the subject of a Dutch temporary restraining order (or the alternative a kort geding) when he could not be subject to such an order in his home country.

#### C. What's to be done?

If I am right that no solution under the existing provisions is acceptable and that the current position is unstable, then an alternative solution must be found. Many agree with this, but what is the solution and how do we get there?

As you will know there has been a Commission Green paper and subsequent consultation. The way forward is clearly some sort of European solution. Some points seem to be largely agreed:

First it is agreed that infringements and validity should be tried together. This is not the German national way, but I confess I have met few German lawyers prepared to defend split trial. It is the result of history and politics. Next it is agreed that the EPO cannot be made the final arbiter of validity. There are many reasons for this – its current inadequate dispute resolution procedures and the fact that it is essentially a Patent Office are but two.

Next it is agreed that there should be a European Patent Court of Appeal. Whether it is a free-standing court set up by Treaty or introduced by the Community as part of the Court of First Instance is not clear. It may not matter, but certainly it would be good to have the Swiss in the system – they have reliable and experienced patent judges. There are not that many of them around Europe.

But after that the glass goes dark. Should there be community courts which are really national courts with Community hats on – as has been set up for European Trade Marks. Or should there be a court of first instance which is set up *de novo*? I favour the latter.

And in any event what is the procedure of the court of first instance to be? Different countries have different notions of what is meant by an "appeal". In common law countries the court of first instance is the place where essentially all the evidence is gathered. Appeals are heard on the materials before the court of first instance and only in exceptional cases is fresh evidence admitted. I think we will have to have such a rule within Europe. The system will be no good unless it can work quickly. Any period of more than 2 years to trial will be very bad for industry (currently we have 1 year in England). Appeals should be heard and determined within a year thereafter as a maximum. If the Court of Appeal can admit fresh material that sort of objective could not be met. For once fresh material can be admitted, the other party must be able to deal with it and so you get into fresh rounds of evidence and submissions. Moreover the work of the court will get bogged down.

geht) sind unsere Verfahren gut; so sind die Offenlegung von Dokumenten und Kreuzverhöre durch einen Anwalt der Gegenseite gute Möglichkeiten, um die Wahrheit herauszufinden. Aber für andere Bereiche (insbesondere das wichtige Gebiet der erfinderischen Tätigkeit) eignen sie sich nicht besonders – und sind mit Sicherheit teuer.“

Ich habe schon darauf hingewiesen, daß wir vor einer enormen Aufgabe stehen. Im Vereinigten Königreich hat das Oberhaus des Parlaments nach Erscheinen des Grünbuchs der Kommission einen Ausschuß eingesetzt, der diese Frage prüfen sollte. Dieser Ausschuß hat sich an die britische Industrie sowie an Patentanwälte und Richter gewandt und auch Richter Brinkhof befragt. Das Ergebnis<sup>2</sup> seiner Untersuchungen trifft meiner Meinung nach den Nagel auf den Kopf; es lautet wie folgt:

“Der Ausschuß ist der Auffassung, daß das Gemeinschaftspatent als einheitliches, in der gesamten Gemeinschaft gültiges Patent dem derzeitigen System europäischer und nationaler Patente überlegen wäre. Der Erfolg des Systems hängt in erster Linie ... davon ab, daß die Kosten niedrig gehalten werden. Für Zahl und Umfang der Übersetzungen muß eine praktische Lösung gefunden werden. Außerdem sind Gerichtsstrukturen erforderlich, die das Vertrauen der Industrie genießen. Das Gemeinschaftspatent muß für die Industrie ausreichend attraktiv und konkurrenzfähig mit nationalen Patenten und dem europäischen Patent sein – ansonsten ist es uninteressant. Die Industrie ist momentan ganz offensichtlich aufgeschlossen für das Gemeinschaftspatent und bereit, es zu unterstützen. Wenn dieses Konzept aber Realität werden soll, sind deutliche politische Anstöße und die Bereitschaft zu Kompromißlösungen in der Sprachenfrage erforderlich.“

Meiner Meinung nach haben die Richter ihren Teil dazu beigetragen, um das Projekt voranzutreiben. Nun fragt es sich, wie stark die Industrie drängen wird – und inwieweit die Politiker darauf eingehen können. Wir können nur unsere Bereitschaft erklären, Unterstützung zu leisten.

#### b) Praktische Maßnahmen

Das heißt aber nicht, daß wir darauf warten sollten, daß die Politiker auf uns zukommen; vielmehr gibt es eine ganze Reihe kleiner, praktischer Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen können. Auf einige davon möchte ich nun eingehen:<sup>3</sup>

1. Wir sollten unsere Urteile so abfassen, daß sie für Gerichte in ganz Europa verständlich sind. Immer häufiger müssen wir die Urteile anderer nationaler Gerichte (und natürlich des EPA) studieren. Oft müssen sie dazu übersetzt werden, aber selbst dann läßt sich nicht immer leicht nachvollziehen, was andere Richter sagen. Dafür gibt es zwei Gründe:

a) Den Verfahren liegen häufig unausgesprochene Annahmen zugrunde, die nach Auffassung eines Richters jeder kennen müßte, der mit seinem nationalen System vertraut ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß dieses Grundwissen anderen fehlt. Deshalb ist es besser, solche Dinge explizit anzugeben, also beispielsweise festzuhalten, wie das Gericht die Informationen erhalten hat, die dem Urteil zugrunde liegen.

way of getting at the truth. But in other areas (especially that major area, obviousness) I think it is not a particularly good way – and it is certainly expensive.“

Now I have said the task is immense. In the UK the Commission's Green Paper caused a Committee of the Upper Chamber of our Parliament to set up a Committee to look into the question. It took evidence from right across British industry, the professions, the judges and indeed invited Judge Brinkhof to give evidence. I think its conclusion<sup>3</sup> is accurate. It reads as follows:

“The Committee believes the Community patent, a single patent which is valid throughout the Community, would have advantages over the present system of European and national patents. The success of the system depends firstly ... on keeping the costs down. A practical solution has to be found to the question of the number and extent of translations. There must also be judicial arrangements which will command the confidence of industry. The Community patent has to be sufficiently attractive to industry and able to compete alongside national patents and the European patent. If not, it will remain a white elephant which no one will want. It is clear to the Committee that there is substantial interest and support for a Community patent within industry at the present time. A major political push and preparedness to compromise on the language question are needed if the idea is to become a reality.“

Now I believe that the judges have done all they can at this stage to assist in the idea. The question is how hard industry will push – and how much the politicians can respond. We can do no more than stand ready to assist.

#### (b) Practical steps

Having so concluded, however, I do not think we should be doing nothing until the politicians call upon us. On the contrary there are a number of small, but I think nonetheless practical steps we can be taking now. I outline some of them:<sup>3</sup>

1. First, we should write our judgments with a view to them being intelligible to courts across Europe. We are increasingly being invited to read judgments of other national courts (and of course of the EPO). Translation is often necessary, but even in translation it is not always easy to understand what other judges say. There are two reasons for this:

(a) There are often many procedural unspoken assumptions, assumptions which a judge would expect anyone acquainted with his or her national system to know. We must all remember that others do not have this basic knowledge. So it is better to make those matters explicit – for instance by recording how the court came by the information which forms the basis of its judgment;

cernant les faits, tels que l'usage antérieur) nos procédures sont bonnes. La découverte de documents et l'examen contradictoire par un juriste de la partie adverse est une bonne méthode pour découvrir la vérité. Mais dans d'autres domaines (en particulier le domaine central de l'évidence) je pense que la procédure n'est pas particulièrement bonne et qu'elle est sans aucun doute coûteuse."

Or j'ai dit que la tâche était immense. Au Royaume-Uni le Livre vert de la Commission a incité une commission de la Chambre Haute d'un autre parlement à créer une commission chargée d'examiner la question. Celle-ci a recueilli les témoignages d'un échantillon représentatif de l'industrie britannique, des conseils en brevets, des juges et a invité opportunément le juge Brinkhof à témoigner. Je pense que ses conclusions sont justes. Les voici :

"La Commission estime que le brevet communautaire, un brevet unique valable dans toute la Communauté, présenterait des avantages sur le système actuel des brevets européens et nationaux. Le succès du système dépend premièrement de la modicité de ses coûts. Une solution pratique doit être trouvée à la question du nombre et du volume des traductions. Un régime juridictionnel qui recueillera la confiance de l'industrie doit être instauré. Le brevet communautaire doit être suffisamment attrayant pour l'industrie et capable d'être concurrentiel à côté des brevets nationaux et du brevet européen. Sinon, il restera une construction superflue rejetée par tous. La Commission est consciente de l'intérêt et du soutien importants manifestés à l'heure actuelle par l'industrie envers un brevet communautaire. Un gros effort au niveau politique et un esprit de compromis sur la question des langues sont nécessaires si l'on veut transformer l'idée en réalité."

Ceci étant dit, je pense que les juges ont fait tout leur possible pour soutenir l'idée à ce stade. La question est de savoir quelle pression suffisamment forte l'industrie pourra-t-elle exercer et dans quelle mesure les politiciens seront en mesure de répondre. Nous ne pouvons rien faire de plus que de nous tenir prêts à apporter notre concours.

#### (b) Mesures pratiques

A la suite de ces conclusions, je ne pense pas que nous devrions attendre sans rien faire que les politiciens fassent appel à nous. Au contraire, il existe un certain nombre de mesures modestes mais néanmoins pratiques que nous pouvons prendre maintenant. Un certain nombre d'entre elles sont exposées ci-après :<sup>3</sup>

1. Nous devrions commencer par rédiger nos jugements dans une langue compréhensible par tous les tribunaux européens. Nous sommes de plus en plus souvent conviés à lire des jugements d'autres tribunaux nationaux (et bien sûr de l'OEB). La traduction est souvent nécessaire, mais même traduites, il n'est pas toujours facile de comprendre les explications d'autres juges. Il y a deux raisons à cela :

(a) Il existe souvent de nombreuses hypothèses de procédure non dites au sujet desquelles un juge s'attendra à ce qu'elles soient connues de toute personne familiarisée avec son système national. Nous devons tous nous rappeler que les tiers ne disposent pas de ces connaissances de base. Aussi vaut-il mieux rendre explicites ces questions, par exemple en consignnant par écrit la façon dont un tribunal s'est procuré l'information qui constitue la base de son jugement ;

<sup>2</sup> Now if the Court of Appeal is to work on the material from the court of first instance, then there must be a proper way of getting that material recorded and set. I favour uniform rules of procedure. The creation of a working set of these is an enormous challenge. The biggest difference between Roman and common law countries is not substantive law, it lies in procedure and legal institutions. Yet I think the job can be done. Some aspects of English procedure are good, and others are bad. For instance in some areas of law (particularly those concerned with fact, such as prior use) our procedures are good. Discovery of documents and cross-examination by a lawyer from the other side is a good way of getting at the truth. But in other areas (especially that major area, obviousness) I think it is not a particularly good way – and it is certainly expensive.

Now is not the place to go into this further, save to say that it is this subject which engages the attention of many judges from across Europe. I think that if the Commission is serious about judicial arrangements for patent litigation in Europe it must wake up to the fact that procedural rules are essential and require much detailed debate. Over 15 years ago Sir Leon Britton, a Commissioner, wrote to my father (a procedural lawyer) about a proposed European Code of Civil procedure. Nothing happened then, but I do not think we can go on for ever saying "our way is best so if anyone does it any other way they are wrong."

There are other formidable difficulties too. Language is obviously one. Do you use the three languages of the EPO, the language of the defendant, or as some suggest, just go down to English? It is not for an Englishman – particularly one with no German and little French – to say. All one can say is that the more languages the greater the cost – and that as a practical matter many people in Europe have to use English if only for dealing with Americans and Japanese (and, often) each other.

Great though the difficulties are, I think we are embarked on a project which will lead to a European Patent Court. This is not a luxury, events are making it a necessity. The debate should not be "whether" but "how". Cross-border injunctions are not the way, European injunctions granted by a European court are.

<sup>3</sup> Der gesamte Bericht ist lesenswert; er trägt den Titel "The Community Patent and the Patent System in Europe", 26<sup>th</sup> Report of Session 1997–98 HL Paper 15.

<sup>3</sup> The full report is worth reading. It is called "The Community Patent and the Patent System in Europe" 26<sup>th</sup> Report of Session 1997–98 HL Paper 15.

<sup>3</sup> Le rapport complet vaut la peine d'être lu. Il s'intitule "Le brevet communautaire et le système des brevets en Europe", 26<sup>e</sup> rapport de la session 1997–98 HL document 15.

b) Wir sollten uns darum bemühen, die Artikel des EPÜ in unseren Urteilen direkt anzuführen. Die Parlamente zahlreicher Länder haben beschlossen, die Bestimmungen des EPÜ zu implementieren, indem sie umformuliert oder umnummeriert wurden oder beides; für letzteres hat sich das britische Parlament entschieden. Wenn wir in unseren Urteilen auf nationale Paragraphen oder Artikel verweisen, und nicht auf die des EPÜ, sind sie für Außenstehende gleich viel schwerer zu verstehen. Da wir ja alle das EPÜ implementieren sollen, sollten wir auch die richtige Terminologie und die konkreten Bestimmungen verwenden. So wie Artikel 85 des EG-Vertrags allen im Wettbewerb stehenden Anwälten unmittelbar etwas sagt, sollte es auch bei Artikel 54 EPÜ der Fall sein. Ich selbst habe mich bereits für diese Vorgehensweise entschieden und auch in einem Urteil darauf hingewiesen (Bristol-Myers Squibb)<sup>4</sup>.

c) Außerdem sollten wir versuchen, für unsere Fälle praktische Bezeichnungen zu vergeben. Schon lange ist nicht mehr zu leugnen, daß das Recht teilweise auch von den Richtern gemacht wird. Es wird – wenn auch indirekt ("interstitially", wie es der bedeutende amerikanische Richter Holmes nannte) – durch die Entscheidungen in den einzelnen Fällen geprägt. Die Verweise auf Fälle sollten daher "benutzerfreundlich" sein. Dazu gehört auch, daß wir einen Teil der alten Traditionen über Bord werfen. Beispielsweise läuft der Fall, der uns allen als "Mobil/reibungsverringender Zusatz" bekannt ist, bei den Beschwerdekammern des EPA unter einer Nummer, die sich niemand merken kann, nämlich als G 2/88. Der Europäische Gerichtshof hat den Schritt schon lange getan, und so reagiert jeder auf *Cassis de Dijon*, ohne daß irgend jemand das offizielle Aktenzeichen dieses Falls kennt.

2. Wir sollten dafür sorgen, daß wichtige Urteile von Patentgerichten in unseren Ländern bekanntgemacht werden. Im Anschluß an das letzte Symposium konnten Hugh Laddie und ich einen Verlag davon überzeugen, eine Urteilssammlung zu europäischen Patentsachen herauszubringen. Dazu ist es unabdingbar, daß einige Richter aus jedem Land dem Verlag (Sweet und Maxwell) Fälle zur Verfügung stellen, über die berichtet werden könnte. Zunächst einmal wird die Sammlung nur in englischer Sprache veröffentlicht – Vorbild soll die Sammlung zum europäischen Warenzeichen sein, die vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde. Ich denke, wir dürfen die Bedeutung solcher Berichte über das europäische Patent nicht unterschätzen. Jeder Richter ist an einer einheitlichen Rechtsprechung interessiert, und dafür sind sie ein wertvolles Instrument. Daher möchte ich dieses Symposium ganz schamlos ausnutzen, um Mitglieder für das Redaktionsbüro dieser Sammlung zu gewinnen. Das Projekt soll Ende dieses Jahres anlaufen und ist damit keine Zukunftsmusik mehr.

3. Wir sollten mehr und mehr zu einer gegenseitigen Konsultation bereit sein. Das Internet ist dazu hervorragend geeignet, und mir schwebt die Einrichtung eines Forums für europäische Patentrichter vor. Vielleicht könnte uns das EPA dabei unterstützen.

(b) In our judgments we should endeavour to use the Articles of the EPC directly. The Parliaments of many countries chose to implement the provisions of the EPC either by re-writing it or by re-numbering it or both. In the UK our Parliament did both. If in our judgments we refer to our national sections or articles and not those of the EPC we immediately make our judgments much more difficult to understand for outsiders. We are all supposed to be implementing the law of the EPC, let us use its actual language and its actual provisions. Just as Art. 85 of the EC Treaty conveys instant meaning to all competition lawyers throughout Europe, so should Art. 54 EPC. For myself I have just decided so to do and have said so in a judgment (Bristol-Myers Squibb).<sup>4</sup>

(c) I also think we should try and use convenient case names. The time has long past when one can pretend that the law is not in part judge-made. It is made, albeit "interstitially" (the great US Justice Holmes' word) in decided cases. Reference to cases should therefore be "user-friendly". This involves abandoning in part existing traditions. For instance the EPO boards of appeal still refer to the case we all call "Mobil/Friction reducing additive" simply by the unmemorable case number G 2/88. The European Court of Justice took this step a long time ago. Everyone responds to *Cassis de Dijon* but no one knows what the official case number is.

2. We should see that important judgments of patent courts of each of our countries be disseminated. Following discussions at the last Symposium, Hugh Laddie and I have persuaded some publishers to commence a series of law reports of European patent cases. The publishers (Sweet and Maxwell) will need to be supplied with the cases and for that purpose it would be invaluable to have judges in each country who send cases in for possible reporting. Initially at least the reports will only be in English – they will be modelled on the European Trade Mark reports which started a couple of years ago. I do not think we should underestimate the significance of a set of European patent reports. The natural tendency of judges is to keep the law cohesive and this will be an invaluable tool for that purpose. I unashamedly intend to act as a recruiting agent for the editorial board of this journal at this Symposium. The publishers want to start at the end of this year, so this is no mere visionary dream of the future.

3. We should increasingly be willing to consult each other. The internet is a powerful tool for this purpose. I would like to see a European Patent Judges' forum set up. Maybe the EPO could help in this regard.

(b) Dans nos jugements, nous devrions nous efforcer d'utiliser directement les articles de la CBE. Les parlements de nombreux pays optent en faveur de l'application des dispositions de la CBE soit en la reformulant, soit en la renumérotant soit les deux. Au Royaume-Uni, notre parlement a fait les deux. Si dans nos arrêts nous nous référons à des sections ou à des articles nationaux et non à ceux de la CBE, nous rendons nos jugements immédiatement beaucoup plus difficiles à comprendre par les non-initiés. Nous sommes tous censés appliquer le droit de la CBE, alors utilisons son texte et ses dispositions concrètes. Tout comme l'art. 85 du Traité instituant les CE est immédiatement compréhensible à tous les juristes spécialistes du droit de la concurrence en Europe, l'art. 54 CBE devrait l'être aussi. Pour ma part, je viens de décider d'appliquer ces principes et je l'ai dit dans un jugement (Bristol-Myers Squibb).<sup>4</sup>

(c) Je pense également que nous devrions essayer d'utiliser des noms appropriés pour les affaires dont nous sommes saisis. Il y a belle lurette que l'on ne peut plus prétendre que les juges ne font pas en partie le droit. Il est fait, quoique "de manière interstitielle" (pour reprendre les paroles de l'éminent juge Holmes des Etats-Unis) dans les affaires jugées. Les références à des affaires devraient par conséquent être "conviviales". Ceci implique l'abandon partiel de traditions existantes. Par exemple, les chambres de recours de l'OEB continuent d'appeler l'affaire que nous appelons tous "l'additif réducteur de la friction/Mobil" par le numéro du dossier G 2/88 impossible à retenir. La Cour de justice européenne a pris cette initiative il y a longtemps. Tout le monde réagit au nom de *Cassis de Dijon*, mais personne ne sait quel est le numéro du dossier officiel.

2. Nous devrions faire en sorte que les jugements importants des tribunaux de brevets de chacun de nos pays soient diffusés. A la suite des discussions lors du dernier symposium, Hugh Laddie et moi-même avons convaincu un certain nombre d'éditeurs de commencer la publication d'une série de traités de droit relatifs à des affaires en brevets européennes. Les éditeurs (Sweet and Maxwell) devraient être approvisionnés en affaires et, dans ce but, il serait très utile que des juges siégeant dans chacun des pays leur envoient des affaires en vue de leur publication éventuelle. Dans un premier temps tout du moins, ces traités seraient rédigés uniquement en anglais sur le modèle des traités sur les marques européennes dont la publication a commencé il y a quelques années. Je ne pense pas que nous devrions sous-estimer l'importance d'une collection de traités sur les brevets européens. La tendance naturelle des juges est de maintenir le droit cohésif et ceci constituerait un outil précieux à cette fin. Je ne vous cacherai pas que j'ai l'intention d'agir en tant qu'agent recruteur pour le comité de rédaction de ce journal lors du symposium. Les éditeurs souhaitent commencer le travail à la fin de l'année, si bien que ce projet n'est plus un simple rêve visionnaire du futur.

3. Nous devrions être de plus en plus disposés à nous consulter mutuellement. L'Internet est un outil puissant à cette fin. J'aimerais qu'un forum des juges européens soit créé. Peut-être l'OEB pourra-t-il nous apporter son aide à cet égard.

<sup>4</sup> 20. August 1998.

<sup>4</sup> 20<sup>th</sup> August 1998.

<sup>4</sup> 20 août 1998.

4. Wir sollten uns alle dafür interessieren, wie die Kollegen in anderen Ländern an ihre Arbeit herangehen. In der Realität ist das Verfahrensrecht nicht dem materiellen Recht untergeordnet, sondern weitgehend ausschlaggebend, was geschieht. Daher müssen wir alle lernen, was die anderen tun, und auch welche Rolle Anwälte, Sachverständige und andere in den unterschiedlichen Verfahrenssystemen in ganz Europa spielen.

Nur mit einem besseren Verständnis für die Stärken und Schwächen unserer verschiedenen nationalen Verfahren können wir dazu beitragen, daß zu gegebener Zeit ein wirklich zweckmäßiges europäisches Verfahrensrecht geschaffen wird. Lernen kann man auf verschiedenste Arten – lassen Sie mich nur eine davon nennen: Ich möchte Sie alle einladen, den Patents Court in London zu besuchen, wenn Sie einmal in der Gegend sind, und ich bin mir sicher, daß sich meine Richterkollegen Hugh Laddie und Nicholas Pumfrey dieser Einladung gerne anschließen.

4. We should all do our best to find out how colleagues in other countries actually go about their jobs. In the real world procedural law is not just some sort of handmaiden to substantive law: it determines most of what happens. So we must all try to learn what we each do – and indeed what part lawyers, experts, and others play in the differing judicial procedures across Europe.

Only by a better understanding of the strengths and weaknesses of our various national procedures will we be able to help produce, when the time comes, a really good European procedural code. There are all sorts of ways of learning – I mention just one: I extend a welcome to any and all of you to come and see the Patents Court in London if ever you are there. I know my brother judges, Hugh Laddie and Nicholas Pumfrey, extend the same warm welcome.

4. Nous devrions tous faire de notre mieux pour découvrir comment nos collègues exercent en réalité leur métier dans les autres pays. Dans la réalité, le droit procédural est plus qu'un simple serviteur du droit matériel. Il détermine la majeure partie de ce qui se passe. Aussi devons-nous tous essayer d'apprendre ce que fait chacun d'entre nous et de connaître en définitive le rôle que jouent les juristes, les experts et d'autres dans les procédures judiciaires différentes en Europe.

C'est seulement par une meilleure connaissance des forces et des faiblesses de nos diverses procédures nationales que nous serons en mesure de contribuer à produire, le moment venu, un code de procédure européen réellement de qualité. Il existe toutes sortes de moyens d'apprendre – je n'en mentionnerai qu'un : je vous souhaite à tous la bienvenue pour venir voir le tribunal des brevets à Londres si vous êtes de passage. Je sais que mes confrères, Hugh Laddie et Nicholas Pumfrey vous souhaitent de même chaleureusement la bienvenue.

## Anlage

## Annex

An die Kommission der Europäischen Union

### Das Grünbuch über das Gemeinschaftspatent Erste Erwiderung europäischer Patentrichter

Die folgende Erwiderung ist das Ergebnis einer persönlichen Initiative und einer Umfrage unter einigen nationalen Richtern, die über besondere Erfahrung mit Patentangelegenheiten verfügen.

1. Wir glauben, daß der Weg zum Unionspatent (und möglicherweise zu vom Europäischen Patentamt erteilten parallelen nationalen Patenten) über die Errichtung eines Europäischen Patentberufungsgerichts führt.
2. Ein solches Gericht sollte sowohl für Fragen der Verletzung als auch der Rechtsgültigkeit zuständig sein. Eine Aufteilung dieser Fragen (z. B. durch Verweisung an das Europäische Patentamt oder seine Beschwerdekammern) wäre einer raschen, preiswerten und zuverlässigen Patentstreitregelung in hohem Maße abträglich.
3. Ein solches Gericht könnte in die Struktur des Europäischen Gerichtshofs eingebunden sein, sollte aber überwiegend mit Richtern besetzt sein, die über patentrechtliche Erfahrung verfügen und sich mit Fragen auskennen, bei denen es um technische Sachverhalte geht. Dies legt es nahe, daß sie aus den Reihen derjenigen nationalen Richter kommen sollten, die über Erfahrung mit Patentangelegenheiten verfügen. Andernfalls wird die Industrie kein Vertrauen in die Streitregelung für Unionspatente haben.
4. Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb solche Richter nicht auch weiterhin als nationale Richter tätig sein sollten. Wir halten es ganz im Gegenteil für unerlässlich, daß sie mit dem aktuellen Geschehen in ihren verschiedenen nationalen Rechtsordnungen in engem Kontakt bleiben. In einigen Rechtsordnungen gibt es zahlreiche Präzedenzfälle dafür, Richter der ersten Instanz auch in Berufungsgerichten einzusetzen (z. B. Australien), und nichts deutet darauf hin, daß dies Probleme verursacht. Möglich wäre es auch, einige Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA als technische Fachleute in das Gericht zu berufen.
5. Das eigentliche Problem sind die erstinstanzlichen Gerichte. Nachstehend sind einige grundlegende Fragen aufgelistet, die sich in diesem Zusammenhang stellen:
  - a) der Gerichtsstand und das Problem des "forum shopping" (Suche nach einem günstigeren Gerichtsstand) (das Brüsseler Übereinkommen ist für Rechte des geistigen Eigentums nicht maßgebend)
  - b) die Art der vorgeschlagenen Berufung bei einem Europäischen Patentgericht. Insbesondere stellt sich die Frage, ob es sich um eine Berufung im Sinne des Common Law (d. h. mit stark begrenzten Ausnahmen, Verhandlung auf der Grundlage des Beweismaterials) oder um eine Berufung handeln soll, bei der die Beteiligten neue Beweismittel sowie neue Gründe und Argumente beibringen können. Problematisch im letzteren Fall ist eine Arbeitsüberlastung des Berufungsgerichts.
  - c) Kommt es nicht zu Schwierigkeiten, wenn (wie im Gemeinschaftspatentübereinkommen und im Protokoll vorgesehen) verschiedene nationale Verfahren angewendet werden? Sollten wir nicht ein Unionspatentgericht mit eigener Verfahrensordnung (z. B. einige, aber nur

To the Commission of the European Union

### The Green Paper on the Community patent Initial response of European patent judges

The following response is the result of personal initiative and mutual consultation amongst some national judges who have particular experience of patent cases.

1. We believe that the way forward for a Union Patent (and, possibly parallel national patents granted by the European Patent Office) is the creation of a European Patent Court of Appeal.
2. Such a court should consider the issues of infringement and validity together. Splitting these issues (eg by reference to the European Patent Office or its boards of appeal) would be seriously detrimental to a rapid, cheap and reliable system of patent litigation.
3. Such a Court could be part of the system of the European Court of Justice. But it should be staffed predominantly by judges who have experience of patent law and the ability to handle questions of technical fact. This suggests that its judges should be drawn from the ranks of those national judges who have experience in patent matters. Otherwise industry will have no confidence in the litigation system for Union patents.
4. There is no reason why such judges should not also continue to sit as national judges. Indeed we think there is every reason why they should: it is vital that they maintain close links with what is going on in their various national systems. There is plenty of precedent in some systems for using first-instance judges also on courts of appeal (eg Australia) and there is no indication that it causes a problem. It would be possible to use some members of the boards of appeal of the EPO for technical input of the court.
5. The problem really relates to first-instance courts. The following are amongst some basic questions which arise:
  - (a) Jurisdiction and the problem of forum shopping (the Brussels convention is not appropriate for intellectual property rights).
  - (b) the nature of the proposed appeal to a European Patent Court. In particular is it to be an appeal in the common law sense (ie with very limited exceptions, heard on the evidence below) or is it to be an appeal where parties can adduce new evidence, grounds and arguments? The problem with the latter is overload of the work of the Court of appeal.
  - (c) If various national procedures are used (as envisaged in the Community Patent Convention and Protocol) will there not be difficulties? Should we not be considering a Union Patent Court operating under its own rules of procedure (eg some, but only very limited discovery,



*Annexe*

A l'attention de la Commission de l'Union européenne

**Le Livre vert sur le brevet communautaire  
Première réponse des juges européens en  
brevets**

La réponse suivante résulte de l'initiative personnelle et de consultations mutuelles d'un certain nombre de juges nationaux disposant d'une expérience particulière des affaires de brevets.

1. Nous pensons que la voie du progrès pour un brevet de l'Union (et pour d'éventuels brevets nationaux délivrés en parallèle par l'Office européen des brevets) consiste à créer une Cour d'appel de brevets européenne.
2. Une telle cour devrait examiner à la fois les questions de contrefaçon et de validité. La séparation de ces deux questions (c.à.d. par référence à l'Office européen des brevets ou à ses chambres de recours) serait sérieusement préjudiciable à un système de règlement des litiges en brevets rapide, économique et fiable.
3. Une telle cour serait intégrée dans le système de la Cour européenne de justice. Elle devrait toutefois être composée principalement de juges expérimentés en droit des brevets et compétents pour traiter des questions techniques. Ceci laisse supposer que ces juges devraient être sélectionnés dans les rangs des juges nationaux qui disposent d'une expérience en matière de brevets. Sinon, l'industrie n'aura pas confiance dans le système de règlement des litiges pour les brevets de l'Union.
4. Rien ne s'oppose non plus à ce que ces juges ne puissent également continuer à siéger en qualité de juges nationaux. En effet, nous pensons qu'ils ont de bonnes raisons de le faire : il est en effet essentiel qu'ils maintiennent des liens étroits avec l'évolution de leurs différents systèmes nationaux. Il existe une multitude de précédents dans certains systèmes qui consistent à saisir également dans les cours d'appel (par ex. en Australie) des juges de première instance et rien n'indique que cela pose des problèmes. Il serait possible de faire appel à des membres des chambres de recours de l'OEB pour qu'ils apportent une contribution technique au tribunal.
5. Le problème concerne en réalité les tribunaux de première instance. Les questions fondamentales suivantes comptent parmi celles qui se posent :
  - (a) La compétence et le problème de la course au moins disant judiciaire (la convention de Bruxelles n'est pas appropriée pour les droits de propriété intellectuelle).
  - (b) La nature de l'appel proposé dont sera saisi un tribunal de brevet européen. Il faut notamment qu'il s'agisse d'un appel au sens du droit coutumier (c.à.d. prévoyant de très rares exceptions, examinées sur la base des preuves ci-dessous) ou il doit s'agir d'un appel au cours duquel les parties peuvent apporter des preuves, des motifs et des arguments nouveaux. Le problème avec ce dernier point est la surcharge de travail des cours d'appel.
  - (c) L'application de différentes procédures nationales (comme l'envisagent la Convention sur le brevet communautaire et son protocole) posera-t-elle des difficultés ? Ne devrait-on pas prévoir un tribunal des brevets de l'Union fonctionnant en vertu de son propre règlement

stark begrenzte Ermittlungen und Vernehmungen) ins Auge fassen? Ist dies die Gelegenheit, ein Unionsgericht für ein im wesentlichen unionspezifisches Problem zu errichten? Würde eine Lösung im kleineren Maßstab tatsächlich zu einem unbefriedigenden Kompromiß führen?

d) Was sollte wegen der Möglichkeit unternommen werden, daß ein unerfahrenes Gericht die Befugnis besitzt, (berufungsfähig) ein Unionspatent zu widerrufen?

e) Was sollte wegen des Sprachenproblems unternommen werden? Sollen eine, zwei, drei oder viele Sprachen zugelassen werden?

f) Wie ist die Stellung der potentiellen Mitglieder des Gerichts aus Nicht-EU-Staaten? Insbesondere die schweizerischen Richter könnten einen wertvollen Beitrag zur Tätigkeit eines Europäischen Patentgerichts leisten.

6. Unserer Auffassung nach wäre es sehr nützlich, wenn die Kommission eine Sitzung europäischer Patentrichter einberufen würde, damit diese Problematik weiter erörtert werden kann. Bei aller Bescheidenheit glauben wir doch, daß wir einen einmaligen Einblick in den Ablauf von Patentstreitigkeiten haben. Darüber hinaus verfolgen wir keine eigennützigen beruflichen Interessen.

7. Aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten konnten wir uns nicht rechtzeitig mit allen Patentrichtern (und denjenigen Richtern, die an den zweijährlichen Symposien des EPA teilgenommen haben) in Verbindung setzen; mit ihnen sollte aber Rücksprache gehalten werden.

**Antje Sedemund-Treiber**  
(Präsidentin des Bundespatentgerichts)

**Rüdiger Rogge**  
(Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof)

**Gisbert Steinacker**  
(Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf)

**Jan Brinkhof**  
(Vice-President of The Hague Court of Appeal)

**Jan Willems**  
(Judge of the First Instance Court at The Hague)

**The Rt. Hon. Lord Justice Aldous**  
(Judge of the Court of Appeal of England and Wales, former judge of the Patents Court)

**The Hon. Mr Justice Hugh Laddie**  
(Judge in charge of the Patents List of the Patents Court of England and Wales)

some, but only very limited cross-examination)? Is this an opportunity to create a Union court for what will essentially be a Union problem? Would any lesser solution in fact result in an unsatisfactory compromise.

(d) What should be done about the possibility of an inexperienced court having the power (subject to appeal) to revoke a Union patent?

(e) What should be done about the language problem? One, two, three or many?

(f) What about the position of the non-EU potential members of the court. In particular the Swiss judges could have a valuable input into the workings of any European patents court.

6. We believe that it would be very useful if a meeting of European patent judges were convened by the Commission to discuss this problem further. Modesty aside, we think we have a unique insight into the workings of patent litigation. Moreover we do not have any "professional axe to grind".

7. Owing to the difficulties of communication we have not been able in the time to communicate with all patent judges (and those judges who have attended the EPO's biannual conferences). But they should be consulted.

**The Hon. Mr Justice Robin Jacob**  
(formerly Judge in charge of such list)

**Lord (Arthur) Hamilton**  
(Judge of the Outer House of the Court of Session, Scotland)

**Bengt Nilsson**  
(Presiding Judge of the Court of Appeal, Stockholm)

**Sylvie Mandel**  
(Conseiller à la Cour d'appel, Paris)

**Joseph Ancel**  
(Conseiller à la Cour d'appel, Paris)

**Declan Costello**  
(Judge of the High Court of Eire)

de procédure (c.à.d. un certain nombre, mais très limité de procédures de "discovery", un certain nombre, mais très limité, d'examens contradictoires) ? Y-a-t-il lieu de créer un tribunal de l'Union pour ce qui serait essentiellement un problème de l'Union ? Toute solution inférieure ne résulterait-elle pas en fait en un compromis qui laisse à désirer ?

(d) Que faire dans l'éventualité d'un tribunal inexpérimenté investi du pouvoir (susceptible de recours) d'annuler un brevet de l'Union ?

(e) Comment régler la question des langues ? Une, deux, trois ou beaucoup ?

(f) Qu'en est-il des membres potentiels du tribunal non ressortissants de l'UE? Les juges suisses notamment pourraient apporter une contribution précieuse au mécanisme de tout tribunal européen des brevets.

6. Nous pensons qu'il serait très utile que la Commission convoque une réunion des juges en brevets européens, afin d'approfondir la question. Sans fausse modestie, nous pensons disposer d'une expertise unique des rouages du système de règlement des litiges en brevets. En outre, nous n'avons aucun intérêt personnel en vue au plan professionnel.

7. Des problèmes de communication ne nous ont pas permis de contacter à temps tous les autres juges en brevets (ainsi que les juges qui ont participé aux colloques bisannuels des juges de l'OEB). Ils devraient toutefois être consultés.

*Peter MESSERLI\**

## Ein europäisches Gerichtssystem in Patentsachen

### 1. Einleitung

Das europäische Patentsystem ist noch nicht vollendet. Die Arbeiten an einem solchen System wurden 1969 in zwei Teile aufgespalten. Der erste Teil fand seinen Abschluß mit dem Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) am 7. Oktober 1977. Er reicht aber, mit Ausnahme eines Nachlaufs in Form des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens, nur bis zur Patenterteilung. Der zweite Teil, der den Rest der Materie bis zum Ablauf eines Patents zu regeln hat (Rechte aus dem Patent, Rechtsschutz, Verwaltung, usw.) sollte baldmöglichst folgen. Er liegt denn auch seit geraumer Zeit in der Fassung der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente von 1989 (VGP) vor. Diese ist aber nicht in Kraft getreten und die Anzeichen mehren sich, daß dies auch nicht geschehen wird, wenigstens nicht in der vorliegenden Ausgestaltung. Die zwei Hauptgründe dafür sind im Grünbuch erwähnt, zu dem sich 1997 die Europäische Kommission in Anbetracht des Darniederliegens des Gemeinschaftspatents veranlaßt sah. Zum einen handelt es sich um finanzielle Gesichtspunkte, die sich vor allem auf die strenge Regelung der Sprachenfrage gründen. Andererseits besteht Unzufriedenheit in bezug auf das Gerichtssystem, insbesondere in bezug auf die Befugnis der (nationalen) Gemeinschaftspatentgerichte, ein Gemeinschaftspatent für das ganze Gemeinschaftsgebiet nichtig zu erklären. Die Stellungnahmen zum Grünbuch haben bestätigt, daß in Europa zwar ein Bedürfnis nach einem einheitlichen Patentsystem besteht, daß aber die in der VGP vorgesehene Lösung nicht optimal ist.

Im Vorfeld des Grünbuchs der Europäischen Kommission und im Zuge der dadurch ausgelösten Diskussionen sind in bezug auf das Gerichtssystem verschiedene Anregungen und Vorschläge gemacht worden. Sie reichen von einer stärkeren Beteiligung nationaler Richter in der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) bis zur Schaffung spezialisierter europäischer Gerichte und zur Anwendung eines dem in der VGP vergleichbaren Systems auf europäische Patente. Die Kommission selber schlägt im Grünbuch in diesem Bereich eine Rückkehr zum Gemeinschaftspatentübereinkommen von 1975 vor, wo die Nichtigkeit des Patents ausschließlich bei den Nichtigkeitsabteilungen des Europäischen Patentamts geltendgemacht werden konnte (*attaque centrale*). Subsidiär wirft sie in die Diskussion, die Befugnis zur Feststellung der Nichtigkeit auf Widerklage hin zwar bei den Gemeinschaftspatentgerichten zu belassen, sie aber auf das Territorium des Sitzstaates des Gerichts zu beschränken.

*Peter MESSERLI\**

## A European system of patent courts

### 1. Introduction

The European patent system is not yet complete. In 1969, work on the building of such a system was split into two parts, the first of which was concluded by the entry into force of the European Patent Convention (EPC) on 7 October 1977. Apart from the provisions for opposition and appeal proceedings, the EPC covers only the period up to the grant of the patent. The second part of the European system, dealing with the remaining aspects up to the time of expiry (rights arising from the patent, enforcement, transfer of rights, patent administration, etc.) were to follow as soon as possible. This second part has been in existence for some time, in the shape of the 1989 Agreement relating to Community Patents (ACP). But the latter has still not come into force, and there are growing indications that it is unlikely to do so, at least in its present form. The two main reasons for this are discussed in the Green Paper published by the European Commission in 1997, which addresses the failure of the Community patent to get off the ground. The first problem is financial, arising particularly from the rigorous translation requirements. Secondly, there is dissatisfaction with the system of jurisdiction, especially regarding the competence of (national) Community patent courts to revoke a Community patent for the entire territory of the EU. The comments on the Green Paper upheld the view that Europe needs a unified patent system, but confirmed that the solution proposed in the ACP is far from ideal.

In the run-up to the publication of the Green Paper and during the subsequent discussions, a variety of suggestions were put forward, ranging from the proposal that national judges should play a more prominent role in the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office (EPO), to the idea of setting up specialised European courts and applying a system comparable with the ACP to European patents. In the Green Paper, the Commission itself suggested returning to the 1975 version of the Community Patent Convention, which conferred exclusive jurisdiction for revocation proceedings on the revocation divisions of the European Patent Office (following the principle of *attaque centrale*). Subsidiarily, the Commission raised the possibility of leaving counterclaims for revocation within the jurisdiction of the Community patent courts, but of limiting such jurisdiction to the territory of the state in which the court is located.

Peter MESSERLI\*

## Un système judiciaire européen en matière de brevets

### 1. Introduction

La création du système européen des brevets n'est pas encore achevée. En 1969, il a été décidé de scinder en deux parties les travaux en vue de l'instauration d'un tel système. La première partie a été terminée le 7 octobre 1977, avec l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen (CBE). Cette Convention ne couvre cependant que les phases allant jusqu'à la délivrance d'un brevet, avec, le cas échéant, des prolongements correspondant aux procédures d'opposition et de recours. La deuxième partie, portant sur tous les autres aspects à prendre en considération, durant la période allant de la délivrance du brevet jusqu'à son expiration (droits découlant du brevet, protection juridique, gestion des brevets), devait suivre très rapidement. Elle existe déjà depuis bon nombre d'années sous la forme de la Convention sur le brevet communautaire (CBC) de 1989, mais cette Convention n'est pas encore entrée en vigueur, et tout donne à penser qu'elle n'entrera pas en vigueur, du moins pas dans sa version actuelle. Dans le Livre vert qu'elle a été amenée à publier en 1997, après avoir constaté que le brevet communautaire était au point mort, la Commission européenne a expliqué que cette situation tenait à deux raisons essentielles : la première raison est d'ordre financier, elle tient avant tout à la rigidité du régime adopté en ce qui concerne les langues. Seconde raison, le système judiciaire proposé n'a pas été jugé vraiment satisfaisant, notamment pour ce qui est de la compétence donnée aux tribunaux (nationaux) des brevets communautaires pour prononcer la nullité d'un brevet communautaire sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Les réactions qu'a suscitées la publication du Livre vert permettent elles aussi de conclure que l'Europe a certes besoin d'un système de brevets unitaire, mais que la solution proposée dans la CBC n'est pas la meilleure.

Avant la publication du Livre vert de la Commission européenne, et au cours des discussions qui ont eu lieu par la suite, diverses suggestions et propositions ont été émises en ce qui concerne le système judiciaire, visant les unes à renforcer la participation des juges nationaux aux activités de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB), les autres à créer des tribunaux européens spécialisés, et à appliquer aux brevets européens un système comparable à celui prévu dans la CBC. La Commission propose quant à elle dans le Livre vert d'en revenir à la Convention sur le brevet communautaire de 1975, qui prévoyait que les divisions d'annulation de l'Office européen des brevets seraient seules compétentes pour connaître des actions en nullité (attaque centrale). A titre subsidiaire, la Commission propose que le tribunal national des brevets communautaires saisi d'une action en contrefaçon reste compétent pour statuer sur une demande reconventionnelle en nullité, sa décision toutefois ne produisant effet que dans l'Etat sur le territoire duquel il est situé.

\* Vizepräsident der Generaldirektion 3 des Europäischen Patentamts und Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer  
Die Ausführungen geben die persönliche Auffassung des Autors wieder.

\* Vice-President Directorate-General 3, European Patent Office, and Chairman of the Enlarged Board of Appeal  
The contents of this presentation reflect the personal opinion of the author.

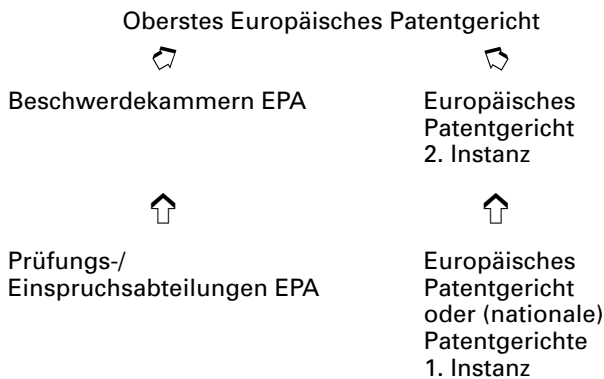
\* Vice-Président de la Direction générale 3 de l'Office européen des brevets et Président de la Grande Chambre de recours  
Cet exposé reflète l'opinion personnelle de son auteur.

## 2. Modell eines europäischen Patentgerichtssystems – Übersicht

Als Diskussionsbeitrag wird hier ein Modell für ein europäisches Patentgerichtssystem vorgestellt, dessen hauptsächliche Kennzeichen sind:

- Lösung im Rahmen der Europäischen Union (EU) oder der Europäischen Patentorganisation (EPO);
- Kein Auseinanderreißen der Nichtigkeits- und der Verletzungsfrage;
- Vermeiden von zwei höchsten Instanzen in Patentfragen in Europa.

Schematisch sieht das Modell wie folgt aus:



Auf der linken Seite befindet sich das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren, wie es bereits heute im Rahmen des EPÜ existiert. Allerdings fehlt die Große Beschwerdekammer in ihrer heutigen Ausgestaltung. An ihre Stelle tritt das Oberste Europäische Patentgericht.

Auf der rechten Seite sind zwei Patentgerichte (erster und zweiter Instanz) vorgesehen, die insbesondere Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen in bezug auf Gemeinschaftspatente oder in bezug auf europäische Patente im Rahmen einer Sondervereinbarung beurteilen. Vorzugsweise handelt es sich beim Gericht 1. Instanz um ein echtes europäisches Patentgericht. Denkbar wären aber auch nationale Gerichte. Das Patentgericht zweiter Instanz besteht auf europäischer Ebene.

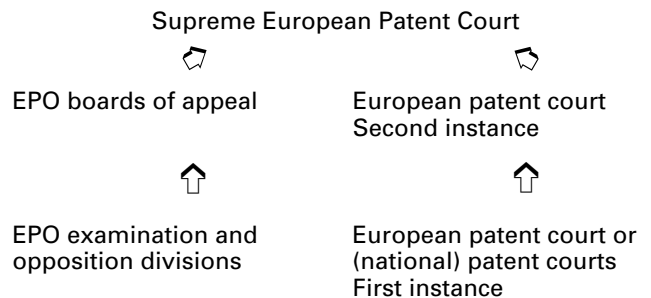
An der Spitze der beiden Rechtszüge steht eine gemeinsame Instanz, das Oberste Europäische Patentgericht. Es tritt, mit erweiterter Zuständigkeit, an die Stelle der heutigen Großen Beschwerdekammer. Die Konstruktion einer gemeinsamen letzten Instanz für das Erteilungs- und Einspruchsverfahren wie auch für Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren vermeidet die unerwünschte Situation, daß in Europa zwei höchstrichterliche Instanzen grundlegende Fragen des Patentrechts beurteilen.

## 2. Model for a European system of patent jurisdiction – outline

As a contribution to further discussion, a model for a European system of patent jurisdiction is presented, the main features of which are:

- Solution within the framework of the European Union (EU) or the European Patent Organisation;
- No severing of the connection between revocation and infringement;
- Avoidance of conflict between two top-ranking courts in Europe.

The diagram below indicates the model's basic structure:



The section on the left contains the existing opposition and appeal procedures under the EPC. However, the Enlarged Board of Appeal in its present form is replaced by the Supreme European Patent Court.

The proposed patent courts (of first and second instance) listed in the right-hand section would have jurisdiction in particular for infringement and revocation proceedings involving Community patents or European patents within the framework of a special agreement. The court of first instance should preferably be a fully-fledged European patent court, but it would also be possible to consider giving jurisdiction to national courts. The second-instance court would definitely be constituted at the European level.

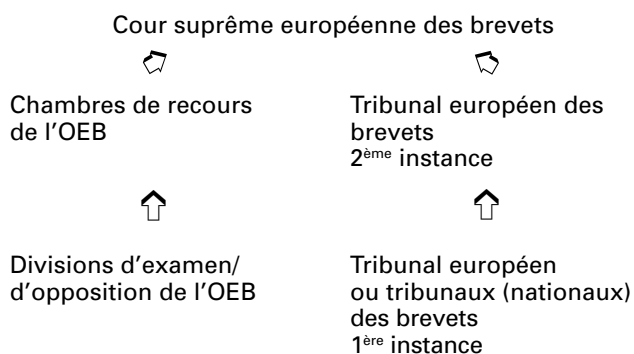
Both routes ultimately lead to a common judicial body, the Supreme European Patent Court, replacing the existing Enlarged Board of Appeal and equipped with extended powers. This construction, establishing a supreme court for the route via grant, opposition and appeal proceedings, as well as for infringement and revocation proceedings, would avoid the undesirable situation of having two top-ranking European tribunals with responsibility for deciding on important questions of patent law.

## 2. Vue d'ensemble d'un modèle de système judiciaire européen en matière de brevets

Nous présentons ici un modèle de système judiciaire européen en matière de brevets destiné à servir de base de discussion, dont les principales caractéristiques seraient les suivantes:

- ce modèle constituerait une solution applicable soit dans le cadre de l'Union européenne (UE), soit dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets (OEB) ;
- dans ce système, la procédure en nullité ne serait pas dissociée de la procédure en contrefaçon ;
- il n'y aurait pas deux instances suprêmes en matière de brevets en Europe.

Schématiquement, ce modèle s'articule comme suit :



Les procédures de recours et d'opposition mentionnées dans la partie gauche sont celles qui existent déjà actuellement dans le cadre de la CBE. La Grande Chambre de recours en revanche n'existerait plus sous sa forme actuelle et serait remplacée par la Cour suprême européenne des brevets.

Comme on peut le voir dans la partie droite du schéma, la mise en oeuvre du modèle impliquerait la création de deux tribunaux européens des brevets (1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> instances), qui seraient compétents notamment pour connaître des actions en contrefaçon et en nullité concernant des brevets communautaires ou, dans le cadre d'une convention spéciale, des actions en contrefaçon et en nullité concernant des brevets européens. Il serait préférable que le tribunal de première instance soit un véritable tribunal européen des brevets, mais on pourrait aussi envisager qu'en première instance, les litiges en matière de brevets soient soumis à des tribunaux nationaux. Le tribunal des brevets de deuxième instance serait lui institué au niveau européen.

Les deux branches auraient au-dessus d'elles une instance commune, la Cour suprême européenne des brevets, qui remplacerait, avec des compétences accrues, l'actuelle Grande Chambre de recours. L'instauration d'une instance commune compétente pour statuer en dernier ressort dans les procédures de délivrance et d'opposition ainsi que dans les actions en contrefaçon et en nullité permettrait d'éviter cette situation peu souhaitable que constituerait la coexistence en Europe de deux instances suprêmes également compétentes pour connaître des questions fondamentales du droit des brevets.

### 3. Lösung im Rahmen der EU oder der EPO

Das vorgeschlagene Modell kann grundsätzlich für ein Gemeinschaftspatent oder nur für das europäische Patent verwirklicht werden. Dieses Patent wird ja als "einfaches" europäisches Patent wohl auch dann weiterexistieren, wenn ein wie auch immer geartetes Gemeinschaftspatent in Kraft tritt, denn es ist anzunehmen, daß bis auf weiteres die Wahlmöglichkeit zwischen einem solchen Patent und dem europäischen Patent bestehen würde und daß diese Möglichkeit auch benützt würde. Damit ist auch gesagt, daß das Modell sowohl im Rahmen der EU als auch im Rahmen der EPO und des EPÜ verwirklicht werden kann.

Tritt ein Gemeinschaftspatent mit einem eigenen Gerichtssystem in Kraft, erscheint es naheliegend, daß dieses Gerichtssystem, mit Assoziierungsmöglichkeiten für Vertragsstaaten der EPO, die der EU nicht angehören, auch für das europäische Patent übernommen wird, z. B. mit einem Protokoll.

Sollte ein solches Gemeinschaftspatent aber im jetzigen Zeitpunkt nicht möglich sein, könnte eine rasche Verwirklichung eines einheitlichen Patentgerichtssystems im Abschluß einer Sondervereinbarung zwischen den Vertragsstaaten der EPO bestehen. Im Interesse der Einheitlichkeit wäre es wünschenswert, wenn sich von Anfang an alle Vertragsstaaten der EPO an einer solchen Sondervereinbarung beteiligen. Zwingend ist dies aber nicht. Möglich ist nämlich auch ein gestaffeltes Vorgehen. Es besteht darin, daß mehrere Mitgliedstaaten der EPO, die willens sind, einen Schritt vorwärts zu tun, von der Möglichkeit einer Sondervereinbarung Gebrauch machen. Diese Sondervereinbarung könnte somit einerseits nicht alle EU-Staaten umfassen und andererseits auch Nicht-EU-Länder wie Monaco, Zypern, Liechtenstein und die Schweiz einbeziehen. Der Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, daß Vertragsstaaten der EPO, die Probleme mit den angestrebten Lösungen haben, nicht zur Teilnahme gezwungen werden. Welche Staaten sich am ersten Schritt einer solchen gestaffelten Lösung beteiligen, bleibt abzuwarten. Bewährt sich das System, steht zu erwarten, daß die anderen Vertragsstaaten zu gegebener Zeit veranlaßt werden, sich ebenfalls an den gemeinsamen Lösungen zu beteiligen.

Die vollständige Umsetzung des Modells bedingt im Hinblick auf die Umwandlung der Großen Beschwerdekammer in ein Oberstes Europäisches Patentgericht und der Erweiterung ihrer Befugnisse eine Änderung des EPÜ. Ohne Revision würde die Große Beschwerdekammer hinsichtlich des Rechtszuges aus dem Einspruchs- und Beschwerdeverfahren mit den gleichen Befugnissen wie heute bestehen bleiben. In bezug auf den Rechtszug aus den Europäischen Patentgerichten könnte aber dennoch ein Oberstes Europäisches Patentgericht vorgesehen werden mit der Maßgabe, daß seine Aufgaben durch Mitglieder der Großen Beschwerdekammer wahrgenommen werden. So könnte wenigstens durch die personelle Union soweit als möglich die Einheitlichkeit der höchstrichterlichen Rechtsprechung sichergestellt werden.

### 3. Solution within the framework of the EU or the EPO

The proposed model may apply to the Community patent or to the European patent alone. The latter will no doubt continue to exist as a "simple" European patent even after the entry into force (in whatever form) of the Community patent, as it can safely be assumed that the choice between such a patent and the European patent will remain and that applicants will continue to exercise it. This means that the implementation of the model may be undertaken within the framework of the EU or of the EPO and the EPC.

If a Community patent with its own judicial system enters into force, it seems obvious that such a system should also apply to European patents, provided that there is a possibility for EPC contracting states which are not EU members to participate in the system, eg by way of a protocol.

However, if such a Community patent system proves impossible at present, the swift realisation of a unitary judicial system could be achieved by a special agreement between EPC contracting states. In the interests of uniformity, it would be desirable for all the contracting states to accept such an agreement at the outset. But this is not essential: an alternative approach would be to proceed on a piecemeal basis, allowing several states to conclude a special agreement as soon as they felt ready to move forward. Agreements of this kind could allow some EU countries to stand aside, but could also include non-EU states such as Monaco, Cyprus, Liechtenstein and Switzerland. The advantage of such an approach is that EPC member states which found the proposals unacceptable would not be forced to join in. It remains to be seen which countries would participate in the first stage. But if the system works, one can expect that the other countries will eventually join in and adopt the common solutions.

With regard to the re-establishment of the Enlarged Board of Appeal as a Supreme European Patent Court with wider jurisdiction, the complete implementation of the model would require the amendment of the European Patent Convention. In the absence of such amendment, the Enlarged Board would continue as at present and with the same powers for the route via opposition and appeal proceedings. With regard to the judicial route via the European patent courts, it would still be feasible to set up a Supreme European Patent Court, on the basis that its tasks would be performed by members of the Enlarged Board. The hearing of cases by the same judges would go at least some way towards ensuring uniform application of the law at the highest level.



### **3. Mise en oeuvre du modèle proposé dans le cadre de l'Union européenne ou de l'Organisation européenne des brevets**

En principe, le modèle proposé peut être mis en oeuvre soit pour le brevet communautaire, soit uniquement pour le brevet européen. Il est probable que même si le brevet communautaire voyait le jour sous une forme quelconque, le brevet européen subsisterait en tant que brevet européen "simple", et que les utilisateurs pourraient pendant un certain temps continuer à choisir entre les deux types de brevets et feraient effectivement usage de cette possibilité. En d'autres termes, le modèle proposé pourrait être mis en oeuvre aussi bien dans le cadre de l'UE que dans celui de l'OEB et de la CBE.

Si le brevet communautaire entrait en vigueur, il va de soi que le système judiciaire spécialement conçu pour ce type de brevet pourrait également être utilisé pour le brevet européen ; il faudrait pour cela prévoir un protocole, avec possibilités d'association pour les Etats membres de l'OEB qui ne font pas partie de l'UE.

Si toutefois l'introduction du brevet communautaire se révélait impossible dans l'immédiat, la mise en place d'un système judiciaire uniforme pour les brevets pourrait être réalisée rapidement par le biais d'une convention spéciale passée entre les Etats membres de l'OEB. Pour des raisons d'uniformité, il serait souhaitable que tous les Etats membres de l'OEB soient dès le départ parties prenantes à une telle convention, mais cela ne serait pas obligatoire. On pourrait envisager aussi de procéder par étapes, et prévoir qu'au départ, seuls les Etats contractants ayant la volonté d'aller de l'avant adhèrent à cette convention spéciale, qui pourrait ainsi ne pas englober tous les Etats membres de l'UE et, en revanche, avoir pour signataires des Etats membres de l'OEB qui ne font pas partie de l'UE, comme Monaco, Chypre, le Liechtenstein et la Suisse. L'avantage, en procédant ainsi, serait que les Etats pour lesquels la mise en oeuvre des solutions proposées poserait des problèmes ne seraient pas contraints d'adhérer à cette convention relative à une matière particulière. Il reste à savoir quels Etats seraient disposés à faire tout de suite le premier pas. Il est probable aussi que si le système proposé s'avérait efficace, les autres Etats membres seraient à terme amenés à s'y associer.

La mise en oeuvre complète du modèle nécessiterait une révision de la CBE afin que la Grande Chambre de recours puisse être transformée en une Cour suprême européenne des brevets aux compétences élargies. En l'absence d'une telle révision, la Grande Chambre de recours serait maintenue et resterait, comme elle l'est actuellement, compétente pour statuer dans le cadre des procédures d'opposition et de recours. Pour ce qui est des procédures qui se seraient déroulées devant des tribunaux européens des brevets, il serait néanmoins possible de créer une Cour suprême européenne des brevets, au sein de laquelle siègeraient des membres de la Grande Chambre de recours. Le fait que les membres de la Cour suprême européenne des brevets soient également membres de la Grande Chambre de recours aurait au moins pour effet de garantir dans toute la mesure du possible l'uniformité de la jurisprudence au niveau des instances suprêmes.

#### 4. Die einzelnen Elemente des Modells

##### 4.1 Das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren

Wie das Prüfungs- und Erteilungsverfahren soll auch das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren **im heutigen Zustand** belassen werden. Es betrifft ja, sozusagen als Nachlauf, unmittelbar die Erteilung des europäischen Patents und nicht sein weiteres Schicksal.

Das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hat sich bewährt und die Kritik, die daran geübt wird, betrifft weitgehend die Länge des Verfahrens. Diese Kritik ist sicherlich nicht ganz unberechtigt; sie ist aber kein Grund, deswegen tiefgreifende Systemänderungen vorzunehmen.

Das betrifft insbesondere den verschiedentlich geäußerten Vorschlag, man möge auf eine Frist für die Einreichung des Einspruchs verzichten, diesen also während der ganzen Laufzeit des Patents zulassen. Es mag sein, daß sich dadurch die Zahl der Einsprüche und damit die Verfahrensdauer verringern ließe. Dem stehen aber wesentliche Nachteile gegenüber: Da das Einspruchsverfahren relativ kostengünstig ist, würde über dem Patentinhaber während der ganzen Laufzeit des Patents ein Damoklesschwert hängen, da Konkurrenten angesichts der niedrigen Kosten versucht sein könnten, aus den verschiedensten Gründen noch nach Jahren Einspruch zu erheben. Vor allem aber würde bei einer solchen Lösung das Verhältnis zur Nichtigkeitsklage unklar, da noch mehr als heute eine Konkurrenz zwischen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt und Verfahren vor den nationalen Gerichten (oder den europäischen Patentgerichten) auftreten würde. Könnte ein Dritter frei wählen zwischen Nichtigkeitsklage und Einspruch und auch beide ausspielen? Wie steht es mit dem Beklagten im Verletzungsprozeß? Hätte er die Wahl zwischen widerklage- oder einredeweiser Geltendmachung der Nichtigkeit und dem Einspruch? Oder beidem? Was geschieht, wenn der Beklagte im Verletzungsprozeß die Frist für die widerklageweise Geltendmachung der Nichtigkeit verpaßt? Könnte er, vielleicht kurz vor Abschluß des Prozesses, noch Einspruch einlegen?

All diese Fragen würden es nahelegen, im Interesse der Übersichtlichkeit und Einfachheit kein Nebeneinander von Einspruch und Nichtigkeitsklage, sei sie offensiv oder widerklageweise erhoben, zuzulassen. Der fristlose Einspruch würde an die Stelle der Nichtigkeitsklage treten. Das war sicherlich nicht die Absicht der Gründer väter der EPO, aber das ist für sich genommen noch kein genügendes Argument. Wesentlicher ist, daß bei einem solchen System, abgesehen von dem wegen der Kosten bereits erwähnten Damoklesschwert-Effekt, die Verletzungs- und die Nichtigkeitsfrage auseinandergerissen werden. Ein solches System wird zwar für das Gemeinschaftspatent von der Kommission in ihrem Grünbuch ausdrücklich erwähnt (Rückkehr zur "attaque centrale" nach dem Gemeinschaftspatentübereinkommen von 1975). Damit wird aber ein wesentlicher Grundsatz des Prozeßrechts, der dem Institut der Widerklage zugrunde

#### 4. Individual elements of the model

##### 4.1 Opposition and appeal proceedings

The arrangements for opposition and appeal should remain **unchanged**. These features of the patent system are directly concerned – as a kind of sequel – with the granting of the European patent, not with its subsequent destiny.

The existing opposition and appeal procedures have proved their worth, and the main target of the criticisms directed at them is the length of the proceedings. Such criticisms may be justified to some extent, but they do not constitute grounds for changing the system fundamentally.

This applies, in particular, to the suggestion of some commentators that the time limit for filing oppositions be abolished, so as to allow opposition at any time while the patent remains valid. This might indeed reduce the number of oppositions and thereby shorten the proceedings. But the proposal also has serious drawbacks. Because of the relatively low cost of opposition, the patent proprietor would have a sword of Damocles hanging over his head throughout the patent's lifetime: his competitors could easily be tempted to file oppositions, for all manner of reasons, long after grant. A solution of this kind would also obscure the relationship between opposition and revocation proceedings, since the problem of competition between proceedings before the European Patent Office and proceedings before national courts (or the European patent courts) would arise even more often than is already the case. Would a third party be able to choose freely between applying for revocation and filing an opposition, or would he be able to exercise both options? What is the position of the defendant in infringement proceedings? Would he have a choice between counterclaiming for revocation or filing an opposition? Or would he be able to pursue both routes simultaneously? What happens if the defendant in an infringement case fails to comply with the time limit for filing a counterclaim for revocation? Would he still be able to lodge a late opposition, at a time when the proceedings could be nearing conclusion?

These questions would suggest that, for the sake of clarity and simplicity, opposition proceedings should not be allowed to run parallel with revocation proceedings (either by direct application or by counterclaim). The opposition procedure for which there was no time limit would then probably replace the revocation action. This was certainly not the intention of the EPC's founding fathers, although that in itself is not a sufficient argument: a more important point is that such a system would sever all connection between the issues of infringement and revocation – to say nothing of the "sword of Damocles" effect noted above. A system of this kind is specifically mentioned by the Commission in its Green Paper as a possibility for the Community patent (returning to *attaque centrale* under the Community Patent Convention of 1975). But it would mean renouncing an important principle of procedural law, on which the

#### 4. Les différentes composantes du modèle

##### 4.1 Procédure d'opposition et procédure de recours

La procédure d'opposition et la procédure de recours devraient, comme la procédure d'examen et la procédure de délivrance, être maintenues **sous leur forme actuelle**. Oppositions et recours interviennent dans la période qui suit immédiatement la délivrance et ne concernent pas le destin ultérieur d'un brevet européen.

La procédure d'opposition et la procédure de recours ont fait leurs preuves, et la plupart des critiques formulées à leur encontre concernent leur longueur. Si ces critiques ne sont à coup sûr pas totalement dénuées de fondement, elles ne sauraient cependant justifier une modification de fond en comble du système.

Il ne serait notamment pas justifié, comme d'aucuns le proposent, de renoncer au délai d'opposition, et de permettre ainsi la formation d'une opposition pendant toute la durée de validité du brevet. Il y aurait peut-être moins d'oppositions, si bien que la procédure serait peut-être moins longue. Mais l'abandon du délai d'opposition aurait aussi des inconvénients non négligeables, du fait que, comme la procédure d'opposition est relativement peu coûteuse, le titulaire du brevet vivrait pendant toute la durée de validité de son brevet dans la hantise d'une opposition, qui serait comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête ; en effet, vu le faible coût de la procédure, certains concurrents pourraient être tentés pour les raisons les plus diverses de former opposition au brevet des années après qu'il aurait été délivré. Mais le plus gros inconvénient serait que la distinction entre procédure d'opposition et action en nullité serait plus difficile à établir dans la mesure où la concurrence jouerait encore plus fortement qu'elle ne le fait à présent entre les procédures devant l'Office européen des brevets et les procédures devant les tribunaux nationaux (ou les tribunaux européens des brevets). Un tiers pourrait-il librement opter entre action en nullité et opposition ? pourrait-il aussi jouer sur les deux tableaux ? qu'en serait-il du défendeur dans une action en contrefaçon ? pourrait-il soit invoquer la nullité en introduisant une action reconventionnelle en nullité ou en soulevant une exception de nullité, soit engager une procédure d'opposition, ou bien pourrait-il, là aussi, jouer sur les deux tableaux ? que se passerait-il dans le cas où, dans une action en contrefaçon, le défendeur aurait laissé passer le délai qui lui est imparti pour introduire une action reconventionnelle en nullité ? pourrait-il encore former opposition, peu de temps par exemple avant la clôture du procès ?

Autant de questions qui semblent indiquer que, pour des raisons de clarté et de simplicité, il ne serait pas bon de laisser coexister procédure d'opposition et action en nullité, que cette dernière soit introduite à titre principal ou à titre reconventionnel. La procédure d'opposition qui serait introduite en dehors de tout délai se substituerait alors à l'action en nullité. Telle n'était certainement pas l'intention des fondateurs de l'OEB, mais ce n'est pas là en soi un argument suffisant. Un argument de plus de poids est qu'avec un tel système, les titulaires de brevets, vu le faible coût de la procédure, vivraient dans la hantise permanente d'une opposition, comme il a déjà été dit plus haut ; plus grave encore, la question de la contrefaçon du brevet se verrait totalement dissociée de celle de sa nullité. Il est exact que, dans son Livre vert, la Commission évoque explicitement un tel système pour le brevet communautaire, puisqu'elle préconise d'en

liegt, aufgegeben, nämlich die möglichst einheitliche Beurteilung aller Seiten ein- und desselben Sachverhaltes, in diesem Falle also der Verletzungs- und der ihr vorgelagerten Nichtigkeitsfrage.

institution of the counterclaim is based, i.e. the principle that all aspects of a case – in this instance, the issue of infringement and the question of revocation – should be assessed as consistently as possible.

Der umgekehrte Vorschlag, nämlich eine Verkürzung der Einspruchsfrist, wurde ebenfalls gemacht. Aber auch dieser Vorschlag wirft Probleme auf: Bei der Einspruchsfrist handelt es sich im Gegensatz zur Beschwerdefrist nicht um eine Rechtsmittelfrist, welche in Anbetracht der Vorbereitung für die Einlegung des Rechtsmittels relativ kurz gefaßt werden kann, da bereits ein erstinstanzliches Verfahren stattgefunden hat. Die Einlegung des Einspruchs erfordert u. U. eine aufwendige Prüfung des erteilten Patents, vielleicht verbunden mit Versuchen, sodaß hier eine neunmonatige Frist angemessen erscheint. Eine Verkürzung der Frist, die vielleicht drei bis fünf Monate betragen würde, könnte auch nicht wesentlich zur Verfahrensbeschleunigung beitragen, ja ihre Wirkung könnte leicht in das Gegenteil dessen, was beabsichtigt ist, umschlagen, da bei einer kurzen Frist die Benutzer gezwungen würden, vermehrt "vorsorgliche" Einsprüche einzulegen.

The alternative of shortening the time limits to file an opposition period has also been suggested, but this too poses problems. Unlike the time limit for appeal, the time limit for opposition is not a deadline which, given the preparations that need to be made, can be kept relatively short because proceedings have already taken place before a court of first instance. Filing an opposition may require detailed and time-consuming scrutiny of the granted patent, possibly accompanied by experiments, and for this, a time limit of nine months seems appropriate. Shortening the period to perhaps three to five months would not significantly expedite the proceedings; in fact, it could easily have the opposite effect, since a narrow time limit would lead users of the patent system to file more "precautionary" oppositions.

Soll dem Kritikpunkt der Länge des Einspruchsbeschwerdeverfahrens Rechnung getragen werden, was geboten ist, dann hat das nicht durch Systemveränderungen zu geschehen, sondern vorab durch den vermehrten Einsatz von Personal, wobei die Rekrutierung von geeigneten Personen und ihre Ausbildung an gewisse Kapazitätsgrenzen stößt. In diesem Zusammenhang muß aber auch erwähnt werden, daß die Fälle, wo ein rascher Entscheid erwünscht ist, relativ selten sind und vor allem Situationen betreffen, wo ein Verletzungsprozeß hängig ist. In diesem Falle hat aber der Patentinhaber (oder das Gericht, bei dem das Verfahren anhängig ist) die Möglichkeit, durch ein begründetes Gesuch die Beschleunigung des Verfahrens und insbesondere seine Behandlung außer der Reihe zu erwirken.

Certainly, it is necessary to address the criticism that opposition appeal proceedings take too long, but this cannot be done by changing the whole system. Instead, the solution for the meantime must be to raise staffing levels, although the scope for recruiting and training suitable people is limited. It should also be emphasised that quick decisions are only required in a relatively small number of cases, mainly where an infringement action is pending. But in this event, the patent proprietor (or the court dealing with the case) can, on the basis of a duly substantiated request, speed up the procedure and ensure, in particular, that the case is given priority.

#### 4.2 Die Patentgerichte 1. und 2. Instanz

#### 4.2 The patent courts of first and second instance

Die Patentgerichte sind diejenigen Instanzen, die Streitigkeiten in bezug auf europäische Patente nach ihrer Erteilung und nach Beendigung der Einspruchs- und Beschwerdephase beurteilen. Zur Erinnerung und zur besseren Abgrenzung des hier vorgeschlagenen Systems sei kurz auf das System eingegangen, welches nach der Vereinbarung für Gemeinschaftspatente von 1989 gelten sollte:

The patent courts of first and second instance are the tribunals responsible for litigation concerning European patents after grant and after expiry of the appeal and opposition periods. As a reminder of previous developments in this area, and to emphasise the distinctive features of the system presented here, I shall briefly outline the judicial arrangements under the 1989 Agreement relating to Community patents.

Vorgesehen sind dort Gemeinschaftspatentgerichte erster und zweiter Instanz, die rein nationale Gerichte sind, wobei die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, eine möglichst geringe Anzahl von Gerichten zu bezeichnen. Die erstinstanzlichen Gerichte sind zuständig für Verletzungsfragen und auf Widerklage hin auch für die Feststellung der Nichtigkeit des Patents. In bezug auf die Verletzungsfragen gilt die Kognition bei den in Artikel 14 Absätze 1 bis 4 Streitregelungsprotokoll der VGP in einer Reihenfolge aufgezählten Gerichtsständen, insbesondere dem Wohnsitzgerichtsstand, für das ganze Gebiet der EU, beim alternativen Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (Art. 14 Abs. 5 Streitregelungsprotokoll) ist sie auf die Verletzungshandlungen im Territorium des Gerichtssitzes beschränkt. In bezug auf die Nichtigkeit

The ACP provides for the establishment of Community patent courts of first and second instance. These are purely national courts, designated in as limited a number as possible by the contracting states. The courts of first instance have jurisdiction for infringement actions and for revocation proceedings on the basis of counterclaims putting the validity of the patent at issue. Under article 14 paragraph 1–4 the Protocol on Litigation in the ACP, jurisdiction for infringement lies with certain courts, in particular with the courts of the contracting state where the defendant is domiciled, in which case it applies to the entire territory of the EU; alternatively, if proceedings are brought in the courts of the contracting state in which the act of infringement has been committed (art. 14 par. 5 of the Protocol on Litigation), juris-

revenir à l' "attaque centrale" prévue dans la version de 1975 de la Convention sur le brevet communautaire. Mais ce serait par là renoncer à l'application d'un principe de procédure essentiel, sur lequel repose cette institution juridique qu'est la demande reconventionnelle, celui de l'appréciation de la manière la plus uniforme possible de tous les aspects d'une seule et même affaire, c.à.d. d'une affaire qui, en l'occurrence, soulève la question de la contrefaçon d'un brevet ainsi qu'une autre question, à laquelle il doit être répondu d'abord, celle de la nullité dudit brevet.

A l'inverse, il a également été proposé de raccourcir le délai d'opposition, mais un tel raccourcissement poserait lui aussi des problèmes dans la mesure où le délai d'opposition ne peut être relativement bref comme l'est le délai imparti pour l'introduction d'un recours, vu le peu de temps nécessaire pour permettre de se préparer au dépôt de l'acte de recours, une procédure ayant déjà eu lieu en première instance. En revanche, former opposition à un brevet suppose le cas échéant que l'on a étudié ce brevet en profondeur, en faisant au besoin des expériences, et dans ces conditions, un délai de neuf mois apparaît tout à fait approprié. Abréger ce délai et le ramener à cinq mois, voire à trois, ne contribuerait sans doute pas beaucoup non plus à accélérer la procédure, cela pourrait même avoir un effet inverse, car si le délai est plus bref, les concurrents du titulaire du brevet pourraient être incités à multiplier les oppositions à titre préventif.

La longueur de la procédure d'opposition et de recours est un aspect dont il y a lieu de tenir compte, mais la solution à cet égard ne passe pas par des modifications du système, mais par une augmentation au départ des moyens en personnel, sans oublier toutefois que lorsqu'il s'agit de recruter du personnel compétent et de le former, on se heurte à certaines limites. Il convient de signaler à ce propos qu'il est relativement rare que les parties souhaitent une décision rapide ; cela se produit surtout quand une action a été introduite en contrefaçon. En pareil cas, le titulaire du brevet (ou le tribunal devant lequel la procédure est en instance) peut, en présentant une requête dûment motivée en accélération de la procédure, obtenir que son affaire soit traitée en priorité.

#### *4.2 Les tribunaux des brevets de première et de deuxième instances*

Les tribunaux des brevets sont les instances compétentes pour connaître des litiges concernant les brevets européens après la délivrance et une fois passée la phase des oppositions et des recours. Pour mémoire, et afin de mieux tracer les contours du système proposé, nous allons brièvement rappeler ce qui avait été prévu en 1989 dans la Convention sur le brevet communautaire :

Cette Convention prévoyait qu'il y aurait des tribunaux des brevets communautaires de première et de deuxième instance ; il devait s'agir de juridictions purement nationales, et les Etats contractants devaient en désigner un nombre aussi limité que possible. Les tribunaux de première instance devaient avoir compétence pour connaître des questions de contrefaçon et aussi pour statuer sur la nullité du brevet, en réponse à des demandes reconventionnelles en nullité. Si, en matière de contrefaçon, la compétence des tribunaux était basée sur l'article 14 alinéas 1 à 4 du protocole sur les litiges annexé à la CBE, elle s'étendait sur l'ensemble du territoire de l'UE. Si la compétence était basée sur le lieu de l'acte illicite (art. 14 al. 5 du protocole sur les litiges) elle ne s'étendait que sur les contrefaçons commises sur

haben die erstinstanzlichen Gerichte die Befugnis, diese für das ganze Gebiet der Gemeinschaft festzustellen. Der Rechtsmittelweg geht an die Gemeinschaftspatentgerichte zweiter Instanz, die aber im wesentlichen nur für Fragen der Berechnung des Schadensersatzes, der Kostenverteilung, etc. zuständig sind. Fragen betreffend die Verletzung des Patents oder seiner Nichtigkeit werden durch ein besonderes einheitliches Gericht, das Gemeinsame Berufungsgericht (COPAC) beurteilt. Für gewisse Fragen, wie z. B. bezüglich des Verhältnisses der VGP zum Gemeinschaftsrecht oder betreffend die Auslegung der Zuständigkeitsvorschriften, ist auch der Europäische Gerichtshof zuständig. Offensiv kann die Patentnichtigkeit nur bei besonderen Abteilungen des EPA, den Nichtigkeitsabteilungen, geltendgemacht werden, mit Weiterzug an das COPAC.

Wie erwähnt, wird kritisiert, daß die erstinstanzlichen Gemeinschaftspatentgerichte, die nationale Gerichte sind und zwar für einzelne Staaten bis zu zehn, die Nichtigkeit eines Gemeinschaftspatents für das ganze Gemeinschaftsgebiet feststellen können. Zweifel werden laut, ob alle diese Gerichte in Anbetracht der vielleicht hie und da fehlenden Erfahrung im Patentrecht in der Lage sein werden, ihre Aufgabe zufriedenstellend zu erfüllen. Gewiß sieht das System gerade in den wesentlichen Fragen der Patentverletzung und -nichtigkeit den Rechtszug an das COPAC vor, aber es läßt sich nicht leugnen, daß bereits der Zwang, in die Rechtsmittelinstanz zu gehen, um allenfalls eine Berichtigung zu erwirken, nachteilig ist.

Der Kritik versucht die EU im Grünbuch mit zwei Vorschlägen zu begegnen: Wie wäre es, so die Kommission, wenn die Nichtigkeitsfrage ganz aus dem System der Gemeinschaftspatentgerichte herausgenommen würde (also auch die widerklageweise Geltendmachung ausgeschlossen wäre) und man zurück zur "attaque centrale" von 1975 ginge? Alternativ fragt sie, ob nicht eine weitere Möglichkeit wäre, daß die Gemeinschaftspatentgerichte zwar auf Widerklage hin die Nichtigkeit feststellen können, aber nur für das Territorium ihres Sitzstaates.

Beide Vorschläge überzeugen nicht. Der erste Vorschlag reißt, entgegen der erwünschten Möglichkeit, alle Aspekte eines Sachverhaltes einheitlich zu beurteilen (Widerklage!), die Verletzungs- und die Nichtigkeitsfrage auseinander und ordnet sie in zwei völlig getrennte Verfahren ein. Der zweite Vorschlag hingegen zwingt für eine flächendeckende Nichtigkeit zu weiteren Nichtigkeitsklagen, was von den Benützern des Patentsystems zu Recht kritisiert wird.

diction is limited to that country. Concerning revocation, the jurisdiction of first-instance courts extends throughout the Community. The next level of jurisdiction consists in the Community patent courts of second instance, but these only deal with a limited range of issues, such as determining compensation and awarding costs. Decisions on appeals relating to infringement or revocation are the responsibility of a special body, the Common Appeal Court (COPAC). The European Court of Justice is also called to decide on some matters, such as questions concerning the relationship of the ACP to Community law, or the interpretation of the provisions on jurisdiction. Direct applications for revocation must be lodged with special departments of the EPO, the revocation divisions, with a possibility of subsequent appeal to COPAC.

As mentioned earlier, criticism has been levelled at the fact that the Community patent courts of first instance, which are national courts and may number as many as ten in any member country, can revoke a Community patent for the entire territory of the EU. Doubts have arisen as to whether all these courts will be able to perform their duties satisfactorily, as some of them may lack experience of patent matters. The system admittedly provides for review by COPAC, especially where the major issues of infringement and revocation are involved. But there is no denying that the obligation to appeal to a higher court, even to obtain a correction of an error, is a considerable disadvantage.

In the Green Paper, the EU puts forward two proposals for tackling these problems. The Commission suggests that actions for revocation (ie counterclaims for revocation) could be removed from the jurisdiction of the Community patent courts, thereby reinstating the 1975 system of *attaque centrale*. Alternatively, national courts could retain jurisdiction for counterclaims for revocation, but the effects of their decisions would be restricted to the territory of the state in which they are located.

Neither proposal is convincing. Contrary to the intention of ensuring that all aspects of a case are assessed on a consistent basis (counterclaims!), the first suggestion drives a wedge between the issues of infringement and revocation, and assigns them to two completely separate proceedings. The second proposal, rightly criticised by users of the patent system, would make it necessary to bring further actions in order to obtain across-the-board revocation.

le territoire de l'Etat dans lequel le tribunal était situé. En ce qui concernait la nullité les tribunaux de première instance pouvaient décider d'annuler un brevet communautaire, avec effet dans tous les Etats contractants. Il était prévu que les décisions de ces tribunaux des brevets communautaires de première instance seraient susceptibles de recours devant les tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance, lesquels cependant ne seraient essentiellement compétents que pour les questions touchant à la liquidation des dommages-intérêts, à la répartition des dépens, etc, les questions relatives à la contrefaçon ou à la validité d'un brevet étant tranchées par une Cour d'appel commune (COPAC). Certaines questions, notamment celle des rapports existant entre la CBC et le droit communautaire, ou celle de l'interprétation des dispositions relatives aux compétences des différentes instances, seraient par ailleurs du ressort de la Cour de justice des Communautés européennes. Il était prévu que les actions en nullité de brevets communautaires ne pourraient être intentées par un demandeur à un procès que devant des divisions spécialement instituées à cet effet au sein de l'OEB, les divisions d'annulation, avec possibilité de recours devant la Cour d'appel commune.

Comme cela a été déjà signalé, certains ont critiqué ce système, parce que dans ce modèle, les tribunaux des brevets communautaires de première instance, qui seraient des tribunaux nationaux dont le nombre pourrait aller jusqu'à dix dans certains Etats contractants, pourraient conclure à la nullité d'un brevet communautaire sur tout le territoire de l'Union européenne. D'autres ont douté que les juges de ces tribunaux aient tous suffisamment d'expérience dans le domaine du droit des brevets pour pouvoir s'acquitter correctement de leur mission. Il était certes prévu une possibilité de recours devant la Cour d'appel commune, et cela précisément pour les questions importantes, à savoir nullité et contrefaçon, mais il n'en reste pas moins vrai que devoir saisir l'instance de recours pour obtenir une révision du jugement constitue un inconvénient.

Dans le Livre vert, la Commission de l'UE tente de répondre à cette critique en avançant deux propositions : pourquoi, demande la Commission, ne pas prévoir que les questions de nullité échapperont totalement à la compétence des tribunaux des brevets communautaires (qui ne seraient par conséquent plus habilités à connaître des demandes reconventionnelles en nullité) et ne pas revenir au système de "l'attaque centrale" de 1975 ? Comme autre solution possible, la Commission propose que les tribunaux des brevets communautaires puissent certes constater la nullité d'un brevet en statuant sur les demandes reconventionnelles, mais que leur décision ne produise des effets que sur le territoire de l'Etat contractant où ils ont leur siège.

Ces deux propositions ne sont pas convaincantes. La première reviendrait à dissocier totalement la question de la contrefaçon de celle de la nullité, qui relèveraient ainsi de deux procédures entièrement distinctes ; dans cette solution, il ne serait plus possible d'apprécier de manière uniforme tous les aspects d'une même cause (demande reconventionnelle !). Quant à la deuxième solution qui a été proposée, elle contraindrait l'adversaire d'un brevet à multiplier les actions en nullité pour obtenir l'annulation du brevet sur l'ensemble du territoire communautaire, d'où les critiques tout à fait légitimes des utilisateurs du système des brevets.

## 4.2.1 Das Patentgericht oder die Patentgerichte 1. Instanz

## 4.2.1 The patent court(s) of first instance

## 4.2.1.1 Organisation, Verfahrensrecht

## 4.2.1.1 Organisation and procedural law

Das hier vorgestellte Modell sieht zunächst ein oder mehrere Patentgerichte erster Instanz vor. Vorzugsweise sollte es sich bereits auf dieser Stufe im Unterschied zu der in der VGP enthaltenen Lösung um ein **supranationales, "europäisches" Gericht** handeln. Dieses Gericht kann ein im Rahmen der EU neu geschaffenes Gericht sein, allenfalls mit Änderung der Römer Verträge, oder ein Teil eines bereits bestehenden Gerichts der EU. Es kann aber auch ein Gericht sein, geschaffen im Rahmen einer Sondervereinbarung unter den Mitgliedstaaten der EPO. Damit wäre nebst anderen, weiter unten erwähnten Vorteilen der Vorzug verbunden, daß wegen der Beteiligung von Richtern verschiedener Staaten sich sehr bald die für die Beurteilung staatenübergreifender Sachverhalte und Rechtsfragen erforderliche Internationalität einstellen würde. In bezug auf den Gerichtsort sollte das Gericht zwar einen Sitz haben, aber seine Handlungen müssen keineswegs an einem einzigen Ort lokalisiert sein; es kann, z. B. mit Rücksicht auf den Wohnsitz des Beklagten, mehrere Tagungsorte oder Zustelladressen haben, z. B. in jedem Mitgliedstaat der EU oder der Sondervereinbarung.

The model outlined here provides for one or more first-instance patent courts. In contrast to the ACP solution, it would be preferable to introduce a **supranational, European court**, even at this level. This court could be established in the framework of the EU, either as a new court (possibly requiring a change of the Treaty of Rome), or as a specialised part of an existing court, eg the EU first-instance court. It could also be a court set up via a special agreement between EPC member states. One advantage of this, apart from the benefits described below, is that the participation of judges from several countries would very soon establish the international outlook necessary for deciding on cases and legal questions which transcend national boundaries. As for the location issue, the court should certainly have a home base, but its activities would not have to be confined to a single place; it could convene in several different cities, depending on the defendant's country of residence, and have a number of postal addresses – for example, in every EU member state or every country party to the special agreement.

Sollte sich die Einrichtung eines supranationalen Gerichts auf der ersten Stufe aus politischen Gründen als undurchführbar erweisen, so kämen als Alternative **spezialisierte nationale Gerichte** in Frage. Pro Staat sollte allerdings im Gegensatz zur Lösung der VGP nur ein einziges derartiges Gericht vorgesehen werden, um so die Beurteilung von Patentstreitigkeiten durch erfahrene, mit der Materie bestens vertraute Fachleute zu erleichtern.

If the creation of a supranational court at the lowest level proved impossible for political reasons, an alternative would be to set up **specialised national courts**. But in this case, the ACP model should be replaced by a solution with only one court per country, so as to ensure that patent cases are heard by experienced professionals with a full grasp of the subject.

Die Beurteilung durch solche Fachleute ist eines der Hauptanliegen der Benutzer des Patentsystems und überhaupt der Grund für den Ruf nach spezialisierten Gerichten. Ihr sollte deshalb, gleichgültig ob europäisches oder nationales Gericht, höchste Beachtung geschenkt werden. Daher ist die etwa geäußerte Meinung, auch unerfahrene Richter zu Lernzwecken mitwirken zu lassen, abzulehnen, denn die auf dem Spiel stehenden Interessen sind für eine solche "Ausbildung" regelmäßig zu groß. Hierfür gibt es andere Möglichkeiten, wie z. B. Hospitationen.

The availability of expert opinion is a key requirement for users of the patent system, and constitutes the main reason for wanting specialised courts. It should therefore be given top priority, regardless of whether the court is European or national. The suggestion has been put forward that inexperienced judges could join patent courts for training purposes, but this is unacceptable, as the issues concerned are generally too important to be decided on such a basis. Other options are available, such as setting up an internship scheme.

Ebenfalls im Interesse der Fachkunde, aber auch der Prozeßökonomie im wohlverstandenen Sinne sollte das Gericht nicht nur aus juristisch vorgebildeten Mitgliedern bestehen, sondern auch Mitglieder mit technischer oder naturwissenschaftlicher Ausbildung umfassen, vorzugsweise auf dem Gebiet der streitigen Erfindung. Da in Patentprozessen regelmäßig technische Fragen eine wichtige Rolle spielen, werden diese Mitglieder einen wertvollen Beitrag leisten können und auch vielfach den Gerichtsexperten ersetzen, der nicht unwesentlich dazu beiträgt, daß der Patentprozeß heute als einer der teuersten Prozesse überhaupt gilt. Ein mögliches Vorbild ließe sich hier nebst den Beschwerdekammern des EPA in den Handelsgerichten finden, wie sie in verschiedenen Staaten, darunter der Schweiz, existieren.

To ensure the necessary expertise, but also for the sake of procedural "efficiency" in the proper sense, the court should not only consist of legally qualified members; it should also include members with technical qualifications, preferably in the area of the contested invention. Since technical issues generally play a central part in patent cases, these members will have a valuable contribution to make, enabling the court to dispense with the services of expert witnesses, whose fees have helped to give patent actions the reputation of being among the most expensive of all legal procedures. A possible model – apart from the EPO boards of appeal – would be the commercial or trade court of the kind found in several countries, including Switzerland.



#### 4.2.1 Le ou les tribunaux des brevets de première instance

##### 4.2.1.1 Organisation et procédure

Le modèle qui est proposé ici comprendrait tout d'abord un ou plusieurs tribunaux des brevets de première instance. A la différence de ce qui est prévu dans la CBC, il s'agirait de préférence dès ce niveau d'un **tribunal "européen", supranational** : ce pourrait être un tribunal nouvellement créé dans le cadre de l'UE – mais cela supposerait une modification des Traités de Rome –, ou une partie d'un tribunal existant déjà au niveau de l'UE. Ce pourrait aussi être un tribunal créé dans le cadre d'une convention relative à une matière particulière conclue entre les Etats membres de l'OEB. Cette solution aurait divers avantages, que nous allons évoquer : elle permettrait en particulier de parvenir très rapidement à l'internationalité nécessaire pour qu'il puisse être statué sur des faits et sur des questions juridiques dépassant le cadre d'un Etat, puisque le tribunal serait composé de juges provenant de différents Etats. Ce tribunal devrait certes avoir un siège, mais cela ne signifie pas qu'il devrait toujours tenir audience au même endroit ; il pourrait siéger à plusieurs endroits, selon par exemple le lieu de domicile du défendeur, ou avoir plusieurs adresses, par exemple dans chacun des Etats membres de l'UE ou des Etats parties à la convention particulière.

Si, pour des raisons politiques, l'instauration d'un tribunal supranational de première instance devait s'avérer irréalisable, on pourrait envisager de mettre en place des **tribunaux nationaux spécialisés**. Contrairement toutefois à ce qui est proposé dans la CBC, il ne faudrait instituer qu'un seul tribunal de ce type dans chaque Etat, de manière à ce que les litiges portant sur des brevets puissent être plus facilement tranchés par des spécialistes expérimentés, parfaitement familiarisés avec la matière.

Pour les utilisateurs, il est essentiel que les litiges en matière de brevets puissent être tranchés par des spécialistes, et c'est la raison pour laquelle il est souhaité la création de tribunaux spécialisés. Il conviendrait de prendre très au sérieux ce vœu émis par les utilisateurs, que la compétence en première instance appartienne à un tribunal national ou à un tribunal européen. Pour cette raison, l'on ne saurait, comme certains l'ont proposé, envisager la possibilité de faire également appel à des juges inexpérimentés, qui auraient ainsi l'occasion de se former en droit des brevets, car les intérêts en jeu sont généralement trop importants pour être confiés à des juges "en formation". Pour la formation, il existe d'autres possibilités, l'on pourrait par exemple admettre des "auditeurs libres".

Pour des raisons de compétence professionnelle, mais aussi dans l'intérêt bien compris de la rationalisation de la procédure, le tribunal ne devrait pas être exclusivement composé de membres juristes, mais comporter également des membres ayant une formation technique ou scientifique, de préférence dans le même domaine que celui dont relève l'invention faisant l'objet du litige. Comme dans les procès concernant des brevets, les questions techniques jouent souvent un rôle important, la participation de ces membres techniciens pourrait être fort utile, dans la mesure où ceux-ci pourraient dans bien des cas remplacer les experts, or actuellement les procès portant sur des brevets sont parmi les plus coûteux qui soient, en raison précisément de la nécessité de faire appel à des experts. Comme exemple d'une telle organisation, on pourrait citer, outre les chambres de recours de l'OEB, les tribunaux de commerce de différents Etats, dont notamment la Suisse.

Ein besonderes Augenmerk muß auf die Verfahrensordnung des oder der Gerichte gerichtet werden. Seine Ausgestaltung ist nicht nur eine Formalität, sondern kann wesentlich die Durchsetzung der Rechte beeinflussen (Beweisrecht!). Insbesondere ist zu prüfen, inwieweit das Verfahrensrecht, auch wenn bereits bestehende Gerichte eingesetzt werden, die Eigenheiten des Patentprozesses berücksichtigen sollte.

#### 4.2.1.2 Die örtliche Zuständigkeit

Handelt es sich beim Patentgericht um ein einziges, supranationales Gericht, bietet die örtliche Zuständigkeit an sich keine Probleme, da nicht mehrere Gerichte bestehen, welche eine Regelung ihrer jeweiligen Zuständigkeit notwendig machen: Dieses eine Gericht ist zuständig für alle Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen (offensiv oder widerklageweise) betreffend das Gemeinschaftspatent oder das europäische Patent im geografischen Geltungsbereich einer Sondervereinbarung. Dies gilt insbesondere auch, wenn das Gericht, wie oben angeregt, mehrere Tagungsorte und Zustelladressen hat. Im Sinne des Begriffs der örtlichen Zuständigkeit ist es immer nur ein Gericht.

Werden hingegen als erste Instanz nationale Gerichte eingesetzt, muß ihre örtliche Zuständigkeit geregelt werden. Dabei könnte für die Verletzungsklagen als Grundlage die im Streitregelungsprotokoll der VGP enthaltene Regelung herangezogen werden. Das sind einerseits die in Art. 14 Abs. 1 bis 3 Streitregelungsprotokoll VGP vorgesehenen Gerichtsstände in der Rangordnung vom Wohnsitz des Beklagten bis zum Sitz des Gemeinsamen Berufungsgerichts (hier des Obersten Europäischen Patentgerichts). Diese Rangordnung könnte auch als Basis dienen für die offensive Nichtigkeitsklage, für welche die VGP natürlich keine Regeln über die örtliche Zuständigkeit enthält, da sie dort bei den Nichtigkeitsabteilungen des EPA zu erheben ist. Andererseits und alternativ käme das Gericht im Staat in Frage, in dem die Verletzungshandlungen begangen wurden oder drohen (Art. 14 Abs. 5 Streitregelungsprotokoll). In bezug auf diesen alternativen Gerichtsstand müßte man leider wohl auch die Beschränkung der VGP auf Verletzungshandlungen im Territorium des Sitzstaates des Gerichts übernehmen, ansonsten ein extensives forum shopping drohen würde. Auch darin zeigt sich der Vorzug eines supranationalen erstinstanzlichen Gerichts.

Unabhängig davon, ob die erste Instanz ein supranationales Gericht oder aber nationale Gerichte sind, müßten aber vor der Umsetzung dieses Modells weitere Abklärungen stattfinden, die mögliche Probleme im Verhältnis zum **Brüsseler Vollstreckungsübereinkommen und auch zum Lugano-Übereinkommen** betreffen und die hier nur angedeutet werden können. Art. 57 des Brüsseler Übereinkommens erlaubt zwar Sondervereinbarungen unter den Vertragsstaaten, aber es muß geprüft werden, ob

Particular consideration must be given to the rules of procedure for the court or courts. The wording of these provisions is not merely a formality; it can have a significant impact on the exercise of rights (this is the case, for example, with the rules of evidence). In particular, it is necessary to examine the extent to which the rules of procedure should take into consideration the peculiarities of patent litigation. This also applies if existing courts are to be used.

#### 4.2.1.2 Venue

If the patent court is a single, supranational tribunal, then venue does not really pose a problem, as there is no proliferation of courts requiring that the scope of their jurisdiction be specifically defined. A single court is responsible for all infringement and revocation actions (by direct application or counterclaim) concerning the Community patent or the European patent in the countries party to a special agreement. This also applies, in particular, if the court convenes in more than one place and has several addresses, as is suggested above. For purposes of defining venue, it remains a single court.

However, if national courts are responsible for first-instance proceedings, then it becomes necessary to define the venue. As far as infringement actions are concerned, a basis for this can be found in the provisions of the Protocol on Litigation in the ACP. Article 14(1)–(3) of the Protocol lists the possible places of jurisdiction in order of precedence, beginning with the country in which the defendant is domiciled and ending with the state where the Common Appeal Court (or in this case, the Supreme European Patent Court) has its seat. The same order of precedence could be used as a basis for determining the venue in cases involving direct applications for revocation, which of course are not covered by the provisions of the ACP, since the responsibility for examining such applications lies with the revocation divisions of the EPO. Alternatively, jurisdiction could be given to the court in the state where the acts of infringement have been committed or threatened (Article 14(5) Protocol on Litigation). Unfortunately, adopting this alternative venue would probably also make it necessary to follow the example of the ACP in limiting jurisdiction to acts of infringement within the territory of the state in which the court has its seat, otherwise there would be a risk of wide-scale forum shopping. This further emphasises the advantages of a supranational court.

However, irrespective of whether first-instance jurisdiction is assigned to a supranational tribunal or to national courts, the implementation of the model will require the prior clarification of a number of potential problems – which can only be sketched very briefly here – concerning the relationship of the model to the **Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments and also to the Lugano Convention**. Article 57 of the Brussels Convention permits special agreements

Il conviendrait d'accorder une attention toute particulière au règlement de procédure de ce ou de ces tribunaux. Il ne s'agit pas là de simples questions de forme, le règlement de procédure peut en effet jouer un rôle important du point de vue de la mise en oeuvre des droits (droit de la preuve !). Il conviendrait en particulier de voir dans quelle mesure, même s'il était décidé de faire appel à des tribunaux existant déjà, le droit procédural devrait tenir compte du caractère spécifique des procès concernant les brevets.

#### 4.2.1.2 Compétence territoriale

S'il ne devait exister qu'un seul tribunal supranational des brevets, la question de la compétence territoriale ne se poserait pas, comme lorsqu'il existe plusieurs tribunaux, et qu'il faut prévoir une réglementation définissant les compétences de chacun d'eux. Ce tribunal connaîtrait de toutes les actions en contrefaçon et en nullité (introduites par le demandeur au procès ou en tant que demandes reconventionnelles) relatives à des brevets communautaires ou à des brevets européens dans la zone géographique d'application d'une convention spéciale. Cela vaudrait également même si, comme cela a été suggéré plus haut, ce tribunal pouvait tenir audience en différents lieux et avoir plusieurs adresses. Du point de vue de la compétence territoriale, il ne s'agirait toujours que d'un seul et même tribunal.

Si en revanche ce devait être des tribunaux nationaux qui fassent office de juridiction de première instance, il conviendrait de préciser la compétence territoriale de chacun d'entre eux, en se fondant, pour ce qui est des actions en contrefaçon, sur les dispositions du Protocole sur les litiges annexé à la CBC. Une première solution serait de décider que, comme cela est prévu aux paragraphes 1 à 3 de l'article 14 du Protocole sur les litiges, les tribunaux compétents sont, dans l'ordre, ceux de l'Etat contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou son établissement, ceux de l'Etat contractant sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou son établissement ou bien ceux de l'Etat contractant dans lequel la Cour d'appel commune (dans notre modèle : la Cour suprême européenne des brevets) a son siège. On pourrait suivre ce même ordre pour les actions en nullité ; la CBC ne contient bien entendu aucune disposition au sujet de la compétence territoriale des tribunaux habilités à connaître des demandes en nullité, puisqu'elle prévoit que ces actions doivent être intentées devant les divisions d'annulation de l'OEB. De plus, on pourrait considérer que les tribunaux compétents sont ceux de l'Etat sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis (cf. paragraphe 5 de l'article 14 du Protocole sur les litiges). Dans ce cas, il faudrait malheureusement préciser, comme dans la CBC, qu'un tribunal ne peut connaître que des faits de contrefaçon commis sur le territoire de l'Etat où il a son siège, car sinon, les parties pourraient être tentées de faire du "forum shopping" à grande échelle ce qui montre bien là encore l'intérêt de l'institution d'un tribunal supranational compétent pour statuer en première instance.

Que la compétence en première instance soit attribuée à un tribunal supranational ou à des tribunaux nationaux, la mise en oeuvre du modèle proposé suppose tout d'abord que l'on ait réglé les problèmes susceptibles de se poser eu égard à la **Convention de Bruxelles et à la Convention de Lugano concernant l'exécution des décisions**, problèmes que nous nous bornerons à mentionner brièvement dans le présent exposé. L'article 57 de la Convention de Bruxelles permet certes la conclusion

das auch für Vereinbarungen nur unter einem Teil der Vertragsstaaten gilt, wie das hier nach dem gestaffelten Vorgehen möglich wäre. Sollte das nicht der Fall sein, ergeben sich Schwierigkeiten, wenn z. B. der Beklagte in einem Verletzungsprozeß Wohnsitz in einem Vertragsstaat des Brüsseler oder Lugano-Übereinkommens hat, der nicht Vertragsstaat der Sondervereinbarung ist. Es verbliebe zwar der auch in diesen beiden Abkommen vorgesehene alternative Gerichtsstand der unerlaubten Handlung, welcher aber im Falle des Einsatzes nationaler Gerichte die sachliche Zuständigkeit auf Verletzungshandlungen im Sitzstaat des Gerichts beschränken würde. Es ist daher nicht ganz ausgeschlossen, daß in diesem Bereich die Mitwirkung auch der Mitgliedstaaten des Brüsseler und Lugano-Übereinkommens, die sich im übrigen nicht an der Sondervereinbarung beteiligen, erforderlich werden könnte. Die Prüfung wird im übrigen nicht nur die Situation in bezug auf Verletzungsklagen, sondern auch in bezug auf die (offensive) Nichtigkeitsklage umfassen müssen. Hier bestimmt Art. 16 Ziff. 4 des Brüsseler Übereinkommens, daß insbesondere die Feststellung der Nichtigkeit den Gerichten des Vertragsstaates vorbehalten ist, wo das Patent eingetragen wurde oder kraft einer internationalen Vereinbarung als eingetragen gilt. Diese Bestimmung scheint aber nicht auszuschließen, daß sich die Staaten einer Sondervereinbarung darauf einigen können, diese Befugnis auf ein supranationales Gericht zu übertragen, das anstelle der nationalen Gerichte handelt, bzw. im Falle des Einsatzes nationaler Gerichte als 1. Instanz, daß das angerufene Gericht eines Staates in bezug auf die Nichtigkeit jeweils auch mit Wirkung für das Territorium der anderen Staaten der Sondervereinbarung Entscheidungen fällen kann.

#### 4.2.1.3 Die sachliche Zuständigkeit

Das oder die erstinstanzlichen Patentgerichte sind sachlich zuständig für die Beurteilung von Klagen wegen **Patentverletzung** auf dem Gebiet der EU-Staaten und assoziierter Staaten oder der Vertragsstaaten einer Sondervereinbarung.

Sie sollen aber auch zuständig sein für die Beurteilung der **Nichtigkeit des Patents** für dasselbe Gebiet. Diese Befugnis erstreckt sich dabei getreu dem Gedanken der einheitlichen Beurteilung aller Seiten eines Sachverhalts zunächst auf die widerklage- oder einredeweise Geltendmachung der Nichtigkeit. Darüber hinaus umfaßt sie aber auch die offensive Nichtigkeitsklage. Dies ist deswegen gerechtfertigt, weil wir es nach dem vorgestellten Modell mit spezialisierten Gerichten zu tun haben. Uneingeschränkt gilt dies in der hier bevorzugten Einsetzung eines supranationalen Gerichts 1. Instanz. Beim Einsatz nationaler Gerichte könnten die im Rahmen der VGP geäußerten Bedenken in bezug auf die widerklageweise Beurteilung der Nichtigkeit durch nationale Gerichte weiterbestehen oder sich sogar verstärken. Immerhin könnten diese Bedenken aber deswegen an Gewicht verlieren, als pro Staat nur ein einziges Gericht 1. Instanz vorgesehen wäre.

between the contracting states, but it will be necessary to examine whether this also applies to agreements concluded between only some of the contracting states, as could happen with the step-by-step approach mentioned in this paper. If the answer is no, then difficulties would arise if, for example, the defendant in an infringement case were domiciled in a contracting state of the Brussels or Lugano Convention which was not a party to the special agreement. Both these treaties provide for the alternative of jurisdiction in the country where the act of infringement has been committed, and this would remain the case, but if national courts were used, their jurisdiction would be limited to acts committed in the state in which the court has its seat. Conceivably, therefore, it could become necessary to secure the co-operation of those contracting states of the Brussels and Lugano Conventions which had not opted to join the special agreement. The examination of this issue will also have to include the position with regard to direct applications for revocation. Here, Article 16(4) of the Brussels Convention provides, in particular, that proceedings concerning the validity of a patent fall within the exclusive jurisdiction of the courts of the contracting state in which the registration of the patent took place or is deemed to have taken place under the terms of an international convention. However, the provision does not appear to rule out the possibility that the states party to a special agreement could jointly decide to transfer jurisdiction to a supranational court replacing the national courts; or, if the latter continued to hear cases in the first instance, that they could issue decisions concerning revocation which would be valid within the territory of all the other states that were party to the special agreement.

#### 4.2.1.3 Scope of jurisdiction

The patent court(s) of first instance have jurisdiction for **infringement** proceedings within the territory of the EU member countries and associated states or the states parties to a special agreement.

These patent courts should also have jurisdiction for **revocation proceedings** within the same territory. In accordance with the principle that all aspects of a case should be assessed as consistently as possible, this authority applies, in the first place, to counterclaims for revocation, but it also extends to direct applications for revocation. The extension is justified by the fact that the courts according to the model presented here are specialised bodies. This applies without reservation if the preferred solution – setting up a supranational court of first instance – is adopted. If national courts were used, the doubts arising in connection with the ACP about allowing national courts to decide on counterclaims for revocation could persist or even grow stronger. But these reservations could be dispelled to some extent by insisting that only a single court of first instance be set up in each country.

entre les Etats contractants de conventions spéciales, mais il faudrait vérifier si cette autorisation vaut également pour les conventions liant une partie seulement des Etats contractants, comme ce pourrait en l'occurrence être le cas dans le système mis en oeuvre en plusieurs étapes. Dans le cas contraire, certains problèmes pourraient se poser, par exemple lorsque le défendeur dans un procès en contrefaçon a son domicile dans un Etat qui est partie à la Convention de Bruxelles ou à la Convention de Lugano, mais pas à la convention spéciale. L'on pourrait certes, comme le prévoient également la Convention de Bruxelles et la Convention de Lugano retenir comme juridiction compétente le Tribunal de l'Etat sur le territoire duquel a été commis l'acte illicite, mais s'il s'agissait d'un tribunal national, la compétence matérielle de celui-ci serait limitée aux actes de contrefaçon commis sur le territoire de l'Etat où il a son siège. Il n'est donc pas totalement exclu qu'il puisse être nécessaire de faire également appel dans ce domaine à des Etats qui seraient parties à la Convention de Bruxelles et de Lugano, mais pas à la convention relative à une matière particulière. Il faudra du reste examiner la situation non seulement en ce qui concerne les actions en contrefaçon, mais également pour ce qui est des actions (offensives) en nullité. A cet égard, l'article 16(4) de la Convention de Bruxelles stipule notamment que seuls ont compétence pour constater la nullité du brevet les juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'enregistrement d'un brevet a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale. Cette disposition ne semble toutefois pas exclure la possibilité pour les Etats parties à une convention relative à une matière particulière de transférer d'un commun accord cette compétence à un tribunal supranational qui se substituerait aux tribunaux nationaux. Elle n'exclut pas non plus que, dans le cas où les juridictions compétentes en première instance sont les tribunaux nationaux, les décisions d'annulation d'un brevet rendues par le tribunal d'un Etat puissent également produire effet sur le territoire des autres Etats parties à la convention spéciale.

#### 4.2.1.3 Compétence matérielle

Le ou les tribunaux des brevets de première instance ont compétence matérielle pour connaître des litiges relatifs à des actes de **contrefaçon** commis sur le territoire des Etats membres de l'UE et des Etats associés, ou des Etats parties à une convention spéciale.

Ils doivent également être compétents pour constater la **nullité** du brevet sur le même territoire. En vertu du principe qui veut que tous les aspects d'un litige soient appréciés de manière uniforme, cette compétence s'étend tout d'abord aux actions en nullité intentées dans le cadre d'une demande reconventionnelle ou par la voie d'une exception de nullité, mais elle englobe aussi les actions "offensives" en nullité, ce qui est logique puisque, dans le modèle que nous proposons, les tribunaux de première instance sont des juridictions spécialisées. Ce que nous venons de dire vaudrait sans restriction dans la solution qui a notre préférence, à savoir celle dans laquelle la juridiction compétente en première instance est un tribunal supranational. Si la compétence en première instance était attribuée à des tribunaux nationaux, l'on pourrait être amené à maintenir, voire à aggraver les réserves qui ont été formulées dans le cadre de la CBC, du fait que les tribunaux nationaux apprécieraient la nullité par le biais de l'examen des demandes reconventionnelles en nullité. Ces réserves pourraient néanmoins être atténuées s'il était prévu de n'instituer qu'un seul tribunal de première instance par Etat.

Soll die Beurteilung offensiver Nichtigkeitsklagen hingegen nicht bei den Patentgerichten liegen, wäre dafür ein besonderes Organ im Rahmen der EPO vorzusehen, ähnlich den in der VGP vorgesehenen Nichtigkeitsabteilungen, mit der Weiterzugsmöglichkeit an das Oberste Europäische Patentgericht. Dabei sollte aber darauf geachtet werden, daß dieses Organ als Gerichtsorgan ausgestaltet wird. Ähnlich wie die heutigen Beschwerdekammern muß seine Tätigkeit in Anbetracht seiner Natur (Feststellung der Nichtigkeit eines Patents) und der Folgen für die Parteien gerichtliche Qualität mit den entsprechenden Garantien für die Rechtssuchenden haben. Eine Ausgestaltung als bloße Abteilung des EPA, wie sie die VGP vorsieht und bei welcher der Präsident des EPA z. B. die Geschäftsverteilung festlegt, ist völlig unangemessen.

Im Vorgehenden wurden nur die beiden wichtigsten Klagen, die Patentverletzungs- und die Nichtigkeitsklage, erwähnt. Erwünscht ist, daß das Patentgericht oder die Patentgerichte auch für die weiteren patentrechtlichen Klagen zuständig sind. Welches diese Klagen sind (Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung? Klagen auf Feststellung der Gültigkeit des Patents? Klagen auf Feststellung eines Mitbenützungsrechts? etc.) muß im Rahmen der weiteren Ausarbeitung geprüft werden. Dabei darf selbstverständlich auch nicht das in der Praxis äußerst wichtige Instrument der einstweiligen Verfügungen vergessen werden.

In diesem Zusammenhang sei noch ein weiterer Punkt erwähnt. In den bisherigen Ausführungen wurde großer Wert auf die Tatsache gelegt, daß ein- und dasselbe Gericht sich mit allen Aspekten eines Sachverhaltes auseinandersetzen soll. Der Gedanke läßt sich nun über ein einzelnes Verfahren weiterverfolgen und führt zur Frage, ob mehrere Verfahren, die das gleiche Patent betreffen, nicht ebenfalls vom gleichen Gericht und in demselben Verfahren beurteilt werden sollen. Wenn also z. B. der Patentinhaber A den B wegen Verletzung eingeklagt hat und nun auch noch den C einklagen möchte, sollte er es beim gleichen Gericht tun und die beiden Verfahren sollten wenn möglich gemeinsam durchgeführt werden. Oder wenn im obigen Fall B widerklageweise die Nichtigkeit des Patents geltendmacht und ein Dritter D offensiv die Nichtigkeitsklage gegen dasselbe Patent erhebt, sollte die beiden Verfahren ebenfalls vom gleichen Gericht beurteilt werden können.

Wenn die 1. Instanz ein einziges supranationales Gericht ist, dann besteht genügend Raum für eine solche **Konzentration**. Die verschiedenen Verfahren sind ja beim selben Gericht hängig, und diesem können verschiedene Möglichkeiten gegeben werden, die möglichst einheitliche Behandlung sicherzustellen, wie z. B. mit der Besetzung des Gerichts oder der Vereinigung der Verfahren, soweit dies nicht aus zeitlichen oder sonstigen Gründen unangebracht erscheint.

Schwieriger wird die Verwirklichung einer solchen Konzentration, wenn als 1. Instanz nationale Gerichte eingesetzt sind. Hier müßten, nebst einem Notifikationsystem betreffend hängiger Fälle, Vorschriften ausgearbeitet werden, die in teilweiser Abweichung von den Bestimmungen über die örtliche Zuständigkeit die Zuweisung später anhängig gemachter Verfahren betreffend desselben Patents an das zuerst befaßte Gericht regeln. Trotz der Kompliziertheit des Unterfangens dürfte sich im Interesse der Vermeidung divergierender Entscheidungen eine Prüfung in dieser Richtung aber jedenfalls lohnen.

If, on the other hand, responsibility for decisions on direct applications for revocation were taken away from the patent courts, then a special body, similar to the revocation divisions provided for under the ACP, would have to be set up at the EPO, with a right of appeal to the Supreme European Patent Court. It would be necessary to ensure that such a body was properly constituted as a court of law. In view of its nature and the potential consequences for the parties of decisions on the validity of patents, its activities – like those of the existing boards of appeal – would have to be backed by full guarantees of judicial independence. Under the ACP, the revocation divisions are mere departments of the EPO, and, for example, the business distribution plan is drawn up by the President of the Office. This is wholly inappropriate.

So far, reference has only been made to the two most important types of action, for infringement and revocation. But the patent courts should also have jurisdiction for other kinds of patent litigation. The extent of their responsibilities (eg for actions for declarations of non-infringement or validity, or actions for a declaration of the right of continued use) will have to be examined further. Here, consideration should also be given to the interlocutory injunction, as an instrument of great practical importance.

A further point should be mentioned in the same connection. In the foregoing, much emphasis has been placed on the principle that all aspects of a case should be dealt with by a single court. Taking this idea a step further, beyond the level of the individual case, the question arises whether several actions concerning the same patent should not also be decided by the same court and in the same proceedings. For example, if patent proprietor A sues B for infringement and decides to bring an action against C as well, then he should be able to do this before the same court, and the two cases should be dealt with together as far as possible. If, in connection with the same patent, defendant B files a counterclaim for revocation and a further party D applies directly to have the patent revoked, then these two cases should also be heard as far as possible by the same court.

There is adequate scope for this kind of **concentration** if the first-instance tribunal is a single supranational court. The cases would come before the same court anyway, and various arrangements could be devised for ensuring as far as possible that decisions were made on a consistent basis, for example by retaining the same composition of the court or by consolidating the proceedings, provided that this did not seem inappropriate for reasons of time or on other grounds.

Concentration becomes more difficult if first-instance jurisdiction is given to national courts. As well as establishing a system of notification for relevant pending cases, it would be necessary to devise a set of rules – which would differ in some respects from the general provisions regarding venue – for referring a subsequent pending case concerning the same patent to the court already appointed to hear the case. But despite the complexity of the matter, these ideas for avoiding inconsistency between decisions would certainly repay further study.

Si, en revanche, l'appréciation des actions offensives en nullité n'était pas du ressort des tribunaux de brevets, il faudrait envisager l'instauration d'un organe spécial dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets, à l'instar des divisions d'annulation prévues dans la CBC, avec possibilité de pourvoi devant la Cour suprême européenne des brevets, à condition toutefois de veiller à ce que cet organe soit conçu comme un organe judiciaire. Comme pour les actuelles chambres de recours, son activité devrait, compte tenu de sa nature (constatation de la nullité d'un brevet) et des conséquences de ses décisions pour les parties, avoir la qualité d'un travail judiciaire et offrir toutes garanties aux justiciables. Un organe qui serait une simple division de l'OEB, comme cela est prévu dans la CBC, et dont la répartition des tâches, par exemple, incomberait au Président de l'OEB, serait tout à fait inapproprié.

Dans ce qui précède, il n'a été question que des deux types d'actions les plus importantes, à savoir les actions en contrefaçon et les actions en nullité. Il est toutefois souhaitable que le ou les tribunaux de brevets aient également compétence pour connaître d'autres types de litiges dans le domaine du droit des brevets. Il conviendrait d'examiner quels pourraient être ces autres types de litiges (actions en constatation de non-contrefaçon ? actions en constatation de la validité d'un brevet ? actions en constatation d'un droit de coexploitation de l'invention ?). Il conviendrait à ce propos de ne pas oublier l'existence d'un instrument extrêmement important dans la pratique, à savoir les ordonnances de référé.

Dans ce contexte, il y a lieu de mentionner encore un autre point. Dans les explications qui précèdent, il a été insisté sur le fait que tous les aspects d'un litige devaient être traités par un seul et même tribunal. En poussant cette idée plus loin, on peut se demander si les actions concernant un même brevet ne devraient pas elles aussi être engagées devant le même tribunal et traitées dans le cadre d'une seule et même procédure. Si par exemple, A, titulaire d'un brevet, a engagé des poursuites contre B pour contrefaçon, et souhaite maintenant engager des poursuites contre C, il devrait le faire devant le même tribunal, et les deux procédures devraient si possible être jointes. Si dans le même cas, après que B a formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet, un tiers D intente une action offensive en nullité contre ce même brevet, les deux procédures devraient de la même manière pouvoir être confiées au même tribunal.

Si un seul et même tribunal supranational est compétent en première instance, il existe suffisamment de possibilités pour réaliser une telle **concentration**. Les différentes procédures sont dans ce cas en instance devant le même tribunal, qui pourrait disposer de différentes possibilités pour faire en sorte que tous les aspects du litige soient appréciés de manière uniforme, par exemple en faisant appel aux mêmes juges, ou en joignant les procédures, si rien ne s'y oppose, pour des raisons de calendrier notamment.

Une telle concentration sera plus difficile à réaliser si les tribunaux de première instance sont des tribunaux nationaux. Dans ce cas, il faudrait prévoir un système de notification des procédures en instance, et élaborer des règles stipulant qu'en dérogation partielle par rapport aux dispositions régissant la compétence territoriale, le tribunal saisi en premier lieu devrait également être compétent pour statuer sur les procédures ultérieures concernant le même brevet. En dépit de la complexité de l'entreprise, cela vaudrait la peine de creuser dans cette direction, car on pourrait ainsi éviter des divergences entre les décisions.

#### 4.2.1.4 Das anwendbare materielle Recht

Das anwendbare materielle Patentrecht findet sich zunächst im EPÜ, insbesondere die Nichtigkeitsgründe. Im Falle eines Gemeinschaftspatents würde es durch die dazu geschaffenen Regeln ergänzt. Wird hingegen der Weg über eine Sondervereinbarung unter den Vertragsstaaten des EPÜ beschritten, muß diese die Vorschriften enthalten, die dem oder den Patentgerichten eine einheitliche Beurteilung ermöglichen. Geregelt werden müssen also insbesondere die Rechte aus dem Patent einschließlich der Klagemöglichkeiten und der Klagelegitimation sowie die Rechtsfolgen der Patentverletzung und der Patentnichtigkeit. Da eine der Rechtsfolgen der Feststellung einer Patentverletzung die Zusprechung von Schadenersatz ist, wie das auch im TRIPs-Übereinkommen vorgesehen ist, wären an sich auch einheitliche Regeln über dessen Zusprechung, insbesondere in bezug auf die Berechnung, erwünscht. Es ist aber sehr fraglich, ob eine Regelung über das Gemeinschaftspatent oder eine Sondervereinbarung eine Kodifikation des Schadenersatzrechts zustandebringen würde, auch wenn es eine sehr spezielle Materie betrifft. Vielleicht eher möglich ist es, nur den Grundsatz der Schadenersatzpflicht festzulegen und die Berechnung dem Richterrecht zu überlassen. Ansonsten bleibt wohl nichts anderes übrig, als den Schadenersatz nach dem Recht der Staaten zu berechnen, in denen die Patentverletzung begangen wurde.

#### 4.2.2 Das Europäische Patentgericht 2. Instanz

##### 4.2.2.1 Organisation

Soll mit der einheitlichen Beurteilung von Patentstreitigkeiten Ernst gemacht werden, ist es unabdingbar, daß die 2. Instanz ein **supranationales, ein "europäisches" Patentgericht** ist. Dabei kann es sich wiederum um ein neues oder um einen Teil eines bereits bestehenden Gerichts innerhalb der EU oder aber um ein im Rahmen einer Sondervereinbarung unter den Mitgliedstaaten der EPO geschaffenes Gericht handeln.

Wie bei den Beschwerdekammern des EPA und wie es hier beim Gericht oder bei den Gerichten 1. Instanz vorgeschlagen wird, empfiehlt sich eine Besetzung aus juristisch und technisch vorgebildeten Richtern, wobei ein juristisch vorgebildeter Richter den Vorsitz führt. Auch hier könnten z. B. die schweizerischen Handelsgерichte als Vorbild dienen.

Vielleicht noch mehr als bei der 1. Instanz muß darauf geachtet werden, daß nur Richter mitwirken, die neben richterlicher Erfahrung vertiefte Kenntnisse des Patentsystems und der entsprechenden Streitigkeiten mitbringen.

Eine "Reisetätigkeit" wie bei der 1. Instanz ist zwar nicht ausgeschlossen, erscheint hier aber wegen der Stellung des Gerichts als Rechtsmittelinstanz weniger angebracht.

#### 4.2.1.4 Substantive law

The relevant substantive patent law is found in the EPC, notably in the grounds for revocation. In the case of a Community patent, it would be supplemented by the rules created in that context. However, if the way chosen is that of a special agreement between EPC member states, this agreement has to contain the provisions enabling the patent court(s) to assess cases on a uniform basis. It will be necessary to specify, in particular, the rights arising from the patent, including the right to act and the means of doing so, and the legal consequences of infringement and revocation. Since one of the legal consequences of infringement is the award of damages, which is also provided for in the TRIPs Agreement, it would be desirable to have a consistent set of rules on this subject, especially with regard to determining compensation. However, it is rather doubtful that a Community patent solution or a special agreement will bring about a harmonisation of the laws on damages, even if such harmonisation would concern subject-matter of a very specialised nature. A more feasible approach might be merely to establish the principle of liability for damages and let the determination of compensation develop by case law. Otherwise there will probably be no option but to apply the national law of the states in which the acts of infringement occurred.

#### 4.2.2 The European patent court of second instance

##### 4.2.2.1 Organisation

If decisions in patent litigation are really to become consistent, the second-instance tribunal will have to be a **supranational, "European" patent court**. Again, this can be a new court or a part of an existing court within the EU or a court created under a special agreement between member states of the EPO.

Like the EPO boards of appeal and the first-instance courts proposed above, this body should include judges with technical qualifications. It should be chaired by a legally qualified member. Here too, the Swiss commercial courts could serve as a model.

Perhaps even more than in the case of the first-instance courts, it would be vital to ensure that the members had a detailed knowledge of the patent system and of patent litigation, in addition to their general experience as judges. Only members who met these criteria should be appointed.

A "peripatetic" arrangement, as for the first-instance court, would remain a possibility, but seems less appropriate in view of the court's status as a review body.



#### 4.2.1.4 Droit applicable

Le droit des brevets applicable est constitué en premier lieu par les dispositions de la CBE, notamment pour ce qui est des causes de nullité. Si un brevet communautaire voyait le jour, ce droit serait complété par des règles spécifiques. Si en revanche l'on optait pour la conclusion entre les Etats parties à la CBE d'une convention spéciale, cette convention devrait contenir des dispositions permettant une appréciation uniforme des litiges par le ou les tribunaux de brevets. C'est ainsi qu'il faudrait régler entre autres la question des droits conférés par le brevet, en précisant à ce propos quelles sont les possibilités d'action et qui est habilité à engager une action, et en indiquant les conséquences juridiques de la contrefaçon et de l'annulation d'un brevet. Etant donné que l'une des conséquences juridiques de la constatation d'une contrefaçon consiste, comme cela est prévu dans l'accord sur les ADPIC, dans l'attribution de dommages-intérêts, il serait également souhaitable d'édicter des règles uniformes en la matière, notamment en ce qui concerne la liquidation des dommages-intérêts. Il est néanmoins fort douteux que l'on puisse, dans le cadre d'un règlement concernant le brevet communautaire ou d'une convention spéciale, codifier les règles en matière de dommages-intérêts même s'il agissait d'une matière tout à fait particulière. L'on pourrait peut-être envisager plutôt de poser simplement le principe selon lequel des dommages-intérêts sont dus, quitte à laisser aux juges le soin d'en déterminer le montant. Sinon, il ne resterait en fait comme solution que de se référer pour la liquidation des dommages-intérêts à la législation des Etats sur le territoire desquels l'acte de contrefaçon a été commis.

#### 4.2.2 Le tribunal européen des brevets de deuxième instance

##### 4.2.2.1 Organisation

Si l'on souhaite véritablement une jurisprudence uniforme en ce qui concerne les litiges en matière de brevets, il est indispensable que la juridiction compétente en deuxième instance soit un **tribunal supranational, "européen"**. Là encore, il peut s'agir soit d'un nouveau tribunal ou d'une partie d'un tribunal existant déjà dans le cadre de l'UE, soit d'un tribunal créé dans le cadre d'une convention particulière entre les Etats membres de l'OEB.

Comme c'est le cas pour les chambres de recours de l'OEB et comme cela a été proposé pour le tribunal ou les tribunaux de première instance, il serait préférable que le tribunal de deuxième instance soit composé de membres juristes et de membres techniciens, et qu'il soit présidé par un juriste. Là encore, les tribunaux de commerce suisses pourraient servir de modèle.

Il convient de veiller encore plus soigneusement peut-être que pour les tribunaux de première instance à ce que ne siègent dans le tribunal de deuxième instance que des juges ayant non seulement une expérience de la profession de juge, mais aussi une connaissance approfondie du système des brevets et des litiges dans ce domaine.

S'il n'est certes pas exclu que le tribunal de deuxième instance puisse tenir audience en différents lieux, comme cela a été suggéré pour la première instance, cela semble toutefois moins indiqué, du fait qu'il s'agit d'une instance de recours.

#### 4.2.2.2 Die Kognition

Das Europäische Patentgericht 2. Instanz ist Rechtsmittelinstanz gegenüber Entscheidungen des Gerichts oder der Gerichte 1. Instanz. Handelt es sich bei den erstinstanzlichen Gerichten um nationale Gerichte, wird allerdings beim Einsatz von EU-Gerichten als 2. Instanz zu prüfen sein, wie ein solcher Rechtszug im EU-Recht bewerkstelligt werden kann.

Die Kognition des Europäischen Patentgerichts 2. Instanz kann, wie bei jeder Rechtsmittelinstanz, in verschiedener Weise ausgestaltet werden. Hier wird die Auffassung vertreten, daß der allgemeine Anspruch auf faire gerichtliche Beurteilung sowie die regelmäßig große Bedeutung der Streitigkeiten, die zur Beurteilung gebracht werden, es rechtfertigen, daß die Rechtsmittelinstanz nicht bloß revisorisch tätig wird, also auf die Überprüfung von Rechtsfragen beschränkt ist, sondern sowohl Tat- wie Rechtsfragen überprüfen kann. Dabei soll sie, anders als in der VGP, in keiner Art und Weise auf bestimmte Fragen beschränkt sein, sondern sämtliche Fragen überprüfen können, also alle Fragen bezüglich der Patentverletzung, der Patentnichtigkeit, der Zusprennung von Schadenersatz, usw. Eine weitere Frage ist, ob die Berufung volle appellatorische Funktion haben soll, in oberer Instanz also auch neue Tatsachen und Beweismittel beigebracht werden können. Auch dies wird, wenigstens bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Verfahren, befürwortet. Im übrigen sollten die üblichen Prozeßmaximen Anwendung finden, wie z. B. der Verfügungsgrundsatz (Rückzug der Berufung beendet das Rechtsmittelverfahren, sofern nicht eine weitere selbständige Berufung eingelegt wurde), das Verbot der *reformatio in peius* (soweit nicht Anschluß- oder selbständige weitere Berufung eingelegt ist), usw. Mit Vorteil sollten diese Fragen nicht Richterrecht überlassen bleiben, sondern in der Verfahrensordnung geregelt werden.

#### 4.3 Das Oberste Europäische Patentgericht

##### 4.3.1 Umwandlung der Großen Beschwerdekammer des EPA in das Oberste Europäische Patentgericht

Das letzte Element des Modells ist ein Oberstes Europäisches Patentgericht. Dieses Gericht steht an der Spitze sowohl des Erteilungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens wie auch des Rechtszuges, der über die beiden Patentgerichtsinstanzen führt. Damit soll sichergestellt werden, daß auf europäischer Ebene eine einzige Behörde endgültige Instanz ist für Fragen auf dem Gebiet des Patentrechts.

Würde man es bei der Schaffung von Patentgerichten 1. und 2. Instanz bewenden lassen, so ergäbe sich eine unbefriedigende Situation. Einerseits würde das Patentgericht 2. Instanz auf europäischer Ebene höchstgerichtliche Entscheide auf dem Gebiet des Patentrechts fällen. Auf der anderen Seite würde das Gleiche, wie das heute bereits der Fall ist, durch die Große Beschwerdekam-

#### 4.2.2.2 Jurisdiction

The European patent court of second instance is the body responsible for reviewing decisions of the first-instance court(s). If the courts of first instance are national courts, whereas the courts of second instance are EU courts, it will be necessary to consider how such a judicial route fits into EU law.

As with any other review body, the responsibilities of this second-instance court can be defined in various ways. Here, the view is taken that the right to a fair judicial appraisal and the generally weighty nature of the contested issues would justify extending the scope of the court's jurisdiction beyond the consideration of purely legal questions to include the examination of factual issues. Unlike under the ACP, the court's responsibilities should not be confined to the consideration of specific matters; instead, it should have authority to decide on issues in every area: infringement, revocation, determining compensation, etc. A further question is whether the appeal function should extend as far as the right to present new facts and evidence in the upper instance. Up to a certain point in the proceedings, this too should be permitted. The court's activities should comply with the usual procedural maxims, such as the principle of party disposition (proceedings are terminated by withdrawal of the appeal unless a further separate appeal has been filed) and the prohibition of *reformatio in peius* (in the absence of a counter-appeal or a further, separate appeal). These matters should preferably be covered by specific provisions in the rules of procedure instead of being left open for decision by case law.

#### 4.3 The Supreme European Patent Court

##### 4.3.1 Re-establishing the EPO Enlarged Board of Appeal as the Supreme European Patent Court

The final component of the model is a Supreme European Patent Court, standing at the end of EPO grant, opposition and appeal proceedings and of the judicial route leading through the patent courts of first and second instance. The aim here is to create a single body at the European level with responsibility for final decisions on all patent law matters.

Limiting the model to the patent courts of first and second instance would create an unsatisfactory situation. The second-instance court would be issuing final decisions at the same time as the EPO Enlarged Board of Appeal, which would still be responsible, as at present, for deciding on important questions of law referred to it by a board of appeal or by the President of the Office.

#### 4.2.2.2 Compétence

Le tribunal européen des brevets de deuxième instance aurait compétence pour statuer sur les recours formés contre les décisions du tribunal ou des tribunaux de première instance. Si toutefois les tribunaux de première instance étaient des tribunaux nationaux, il conviendrait d'examiner, dans le cas où ce seraient les tribunaux de l'UE qui feraient fonction de deuxième instance, comment mettre en place un tel système dans le cadre du droit communautaire.

Comme pour toute instance d'appel, l'étendue des compétences attribuées au tribunal européen des brevets de deuxième instance peut être conçue de différentes manières. Pour notre part, nous estimons que, dans la mesure où l'on attend d'un système judiciaire une appréciation équitable des litiges, et où les enjeux dans ces litiges sont en général importants, l'instance de recours ne devrait pas se borner à réviser les jugements, en d'autres termes, qu'elle ne devrait pas se contenter d'examiner les questions de droit, mais devrait aussi pouvoir apprécier les faits. De surplus, à la différence de ce qui est prévu dans la CBC, elle ne devrait pas avoir compétence uniquement pour examiner certaines questions, mais devrait pouvoir examiner toutes les questions ayant trait à la contrefaçon de brevets, à la nullité des brevets, à l'attribution de dommages-intérêts, etc. Il convient également de se demander si le tribunal des brevets de deuxième instance devrait être une véritable instance d'appel, et donc s'il devrait pouvoir être saisi de faits et de moyens nouveaux. Nous estimons que ce devrait pouvoir être le cas, du moins jusqu'à un certain stade de la procédure. Pour le reste, ce seraient les principes de procédure habituels qui devraient s'appliquer, comme par exemple le principe de la libre disposition de l'instance par les parties (le retrait du recours met fin à la procédure, s'il n'a pas été formé d'autre recours indépendant), ou l'interdiction de la "reformatio in pejus" (s'il n'a pas été formé de recours incident ou un autre recours indépendant). Il serait préférable que ces questions ne soient pas laissées à l'appréciation des juges, mais soient réglées dans le cadre du règlement de procédure.

#### 4.3 La Cour suprême européenne des brevets

##### 4.3.1 Transformation de la Grande Chambre de recours de l'OEB en Cour suprême européenne des brevets.

La dernière composante du modèle serait une Cour suprême européenne des brevets. Cette cour tiendrait lieu d'instance suprême aussi bien pour les procédures de délivrance, d'opposition et de recours que pour les procédures devant les tribunaux des brevets de première et de deuxième instances. Ceci permettrait de faire en sorte qu'au niveau européen, une seule instance statue en dernier ressort sur les questions qui se posent dans le domaine du droit des brevets.

Si l'on se borne à créer des tribunaux de brevets de première et de deuxième instances, la situation ne serait pas satisfaisante. D'une part, le tribunal des brevets de deuxième instance serait au niveau européen l'instance suprême pour prendre des décisions dans le domaine du droit des brevets. Mais, par ailleurs, la Grande Chambre de recours de l'OEB jouerait également le

mer des EPA geschehen, nämlich infolge der Vorlage grundlegender Fragen von seiten einer Beschwerdekammer oder des Präsidenten des EPA. Es ist zwar zuzugeben, daß dies nicht Fragen der Patentverletzung betrifft, aber dennoch ergäbe sich ein sehr großer Überschneidungsbereich und entsprechend die Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen.

Eine solche Situation sollte vermieden werden und aus diesem Grunde wird vorgeschlagen, daß die Große Beschwerdekammer des EPA die Rolle der letzten Instanz sowohl gegenüber den Beschwerdekammern des EPA wie auch dem Patentgericht 2. Instanz übernimmt und dementsprechend in das Oberste Europäische Patentgericht umgewandelt wird, sei es als neues Gericht der EU oder als Teil eines dort bereits bestehenden Gerichts oder aber als Gericht im Rahmen einer Sondervereinbarung zwischen Vertragsstaaten des EPÜ. Die Große Beschwerdekammer ist hierzu geeignet. Sie ist aus Personen zusammengesetzt, für die die richterliche Beschäftigung mit dem europäischen Patentrecht zur täglichen Arbeit gehört und denen auch die übrige forensische Erfahrung nicht abgeht, da viele der juristischen Mitglieder vor ihrer Tätigkeit im EPA Richter oder Rechtsanwälte waren. Das Richterelement und die Harmonisierung mit den nationalen Patentgerichtssystemen wird im übrigen bereits heute mit der Beteiligung nationaler Richter in der Großen Beschwerdekammer berücksichtigt. Diese Einbindung der "europäischen Patentrichterschaft" soll in Zukunft noch verstärkt werden, indem sich unter den fünf juristischen Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer regelmäßig bis zu zwei erfahrene nationale Patentrichter befinden sollen. Sie werden in einer ersten Phase auch die fehlende Erfahrung der übrigen Mitglieder auf dem Gebiet der Patentverletzung wettmachen können.

#### 4.3.2 Die Aufgaben des Obersten Europäischen Patentgerichts

Die heutige Große Beschwerdekammer ist keine echte Rechtsmittelinstanz. Sie kann nämlich niemals von der oder den Parteien eines Beschwerdeverfahrens angeufen werden, sondern gemäß Art. 112 EPÜ nur von einer Beschwerdekammer oder vom Präsidenten des EPA. Im Falle der Anrufung durch eine Beschwerdekammer handelt es sich um eine Vorlage ähnlich der in Art. 177 des EWG-Vertrages vorgesehenen, die also in einem laufenden Verfahren erfolgt und der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder der Klärung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung dient. Die Vorlage durch den Präsidenten des EPA erfolgt außerhalb jeden Verfahrens, wenn die Beschwerdekammern abweichende Entscheidungen getroffen haben.

Die Rolle der Großen Beschwerdekammer ist heute also sehr beschränkt und für die Funktion als Oberstes Europäisches Patentgericht zu bescheiden. Daher sollte eine gewisse Erweiterung der Kompetenzen in Richtung einer echten Rechtsmittelinstanz ins Auge gefaßt werden, ohne allerdings in extreme Lösungen zu verfallen, die unweigerlich eine hoffnungslose Überlastung des Gerichts nach sich ziehen würden.

The Enlarged Board's remit would exclude questions relating to infringement, but there would still be a very large area of overlap, with a corresponding risk of conflict between decisions.

Such a situation is to be avoided. It is therefore proposed that the Enlarged Board of Appeal be re-established as a Supreme European Patent Court, ie a court of final appeal from decisions by the EPO boards and the patent court of second instance. Such a body could be established as a new court, or as part of an existing court within the EU, or as a court set up under a special agreement between EPC member states. The Enlarged Board is well-equipped to perform this task. It is composed of individuals with wide practical experience of administering European patent law who also possess the necessary forensic skills, since many of the legally qualified members have worked as judges or legal practitioners before joining the EPO. Here, it should be noted that the question of judicial consistency and harmonisation with national patent court systems is already being addressed by the participation of national patent judges in decisions of the Enlarged Board of Appeal. This involvement of the European judiciary is to be strengthened by the regular inclusion of up to two experienced national patent judges among the five legally qualified members of the Enlarged Board. In the initial phase of implementation, these national judges would also make up for the other members' lack of experience in dealing with infringement.

#### 4.3.2 The tasks of the Supreme European Patent Court

The present Enlarged Board is not a review body in the full sense, since questions cannot be referred to it at the request of the parties in appeal proceedings but only, under Article 112 EPC, by a board of appeal or the President of the EPO. Referral by a board of appeal is via a request similar to that provided for in Article 177 of the Treaty of Rome, ie a request filed in the course of proceedings for the purpose of ensuring the consistency of decisions or to clarify an important legal question. Referral by the President takes place outside the context of specific proceedings, where two boards of appeal have given different decisions on a question.

The Enlarged Board's present role is consequently very limited and is far too modest for the function of a Supreme European Patent Court. Consideration should therefore be given to the idea of partially extending its authority to make it a genuine review tribunal, but without resorting to extreme solutions which would be bound to overtax its resources.

même rôle, comme elle le fait déjà, lorsqu'une chambre de recours ou le Président de l'OEB lui soumet une question de droit présentant une importance fondamentale. Certes, les questions ainsi soumises à la Grande Chambre de recours ne concernent pas des problèmes de contrefaçon, mais il n'en demeure pas moins que les domaines de compétence des tribunaux de brevets de deuxième instance et de la Grande Chambre de recours se recouperaient largement, d'où un risque de décisions contradictoires.

Il faut éviter d'en arriver là, et c'est pourquoi il est proposé que la Grande Chambre de recours de l'OEB devienne l'instance chargée de statuer en dernier ressort aussi bien sur les décisions rendues par le tribunal européen des brevets de deuxième instance que sur celles émanant des chambres de recours de l'OEB ; la Grande Chambre de recours serait donc transformée en Cour suprême européenne des brevets ; il pourrait s'agir soit d'un nouveau tribunal de l'UE, soit d'une partie d'un tribunal qui existe déjà dans ce cadre, soit encore d'un tribunal créé dans le cadre d'une convention spéciale, conclue entre des Etats parties à la CBE. La Grande Chambre de recours conviendrait tout à fait pour ce rôle. Les membres qui la composent exercent quotidiennement des activités dans le domaine du droit européen des brevets, et ont par ailleurs une expérience des pratiques judiciaires puisque bon nombre de ses membres juristes étaient magistrats ou avocats avant d'entrer à l'OEB. En outre, il est déjà tenu compte aujourd'hui de l'élément judiciaire et de la nécessité d'harmoniser la jurisprudence de la Grande Chambre de recours avec celle des tribunaux de brevets nationaux, puisque des juges nationaux participent aux activités de la Grande Chambre de recours. Cette intégration du "corps des juges européens de brevets" va être encore renforcée à l'avenir, puisqu'il est prévu que sur les cinq membres juristes que compte la Grande Chambre de recours, un à deux d'entre eux seront normalement des juges nationaux expérimentés en matière de brevets. Dans un premier temps, ces juges nationaux pourront aussi compenser le manque d'expérience des autres membres dans le domaine de la contrefaçon de brevets.

#### 4.3.2 Tâches dévolues à la Cour suprême européenne des brevets

A l'heure actuelle, la Grande Chambre de recours n'est pas véritablement une instance de recours. Elle ne peut en effet jamais être saisie par la ou les parties à une procédure de recours, puisqu'en vertu de l'article 112 CBE elle ne peut être saisie que par une chambre de recours ou par le Président de l'OEB. La saisine de la Grande Chambre de recours par une chambre de recours est une saisine similaire à celle de l'article 177 du Traité instituant la CEE, ce qui signifie qu'elle intervient pendant qu'une affaire est en instance et qu'elle vise soit à permettre une application uniforme du droit, soit à statuer sur une question de droit d'importance fondamentale. Le Président de l'OEB peut saisir la Grande Chambre de recours en dehors de toute procédure, lorsque des chambres de recours ont rendu des décisions divergentes.

La Grande Chambre de recours a donc actuellement un rôle très limité et trop modeste pour pouvoir exercer les fonctions d'une Cour suprême européenne des brevets. Il conviendrait donc d'envisager un certain élargissement de ses compétences de manière à ce qu'elle puisse être une véritable instance de recours, sans pour autant tomber dans des solutions extrêmes, qui se traduiraient immanquablement par une surcharge de travail excessive.

Aus dem soeben Gesagten ergibt sich, daß die Ausstattung des Obersten Europäischen Patentgerichts mit der Kognition für Tat- und Rechtsfragen oder gar seine Ausgestaltung als appellatorische Instanz mit der Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel kaum in Betracht fällt. Für eine dritte Tatsacheninstanz dürfte auch kein echtes Bedürfnis bestehen und ein solches System, bei dem das Rechtsmittel unweigerlich mit aufschiebender Wirkung ausgestattet werden müßte, hätte katastrophale Auswirkungen auf die Verfahrensdauer.

Eher in Frage käme ein revisorisches Rechtsmittel, bei dem die Rechtsmittelinstanz nur Rechtsfragen überprüft. Dabei kann es sich um Fragen des materiellen Patentrechts handeln, aber auch etwa um Verfahrensfragen, beispielsweise die Verletzung grundlegender Verfahrensmaximen wie etwa des rechtlichen Gehörs.

Bei der im kontinentalen Recht klassischen Ausgestaltung gibt das Rechtsmittel Anspruch auf Beurteilung. Das kann selbst bei einer revisorischen Natur des Rechtsmittels zu einer unbefriedigenden Situation führen, wenn Rechtsmittel zur Klärung von Rechtsfragen eingelegt werden, die von untergeordneter Bedeutung sind oder die schon mehrmals höchstrichterlich entschieden wurden. Eine Überlastung des Gerichts mit "Bagatellfällen" oder ungerechtfertigten Rechtsmitteln mit entsprechender Reduzierung der Kapazität zur Beurteilung der wirklich wichtigen Rechtsfragen ist die Folge.

Eine gangbare Lösung könnte ein Annahmeverfahren sein, ähnlich wie es etwa in den USA (certiorari-Verfahren) existiert. Dabei stehen verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten offen. Ein interessantes Modell wäre beispielsweise eine Mischung zwischen annahmepflichtigen und annahmefreien Rechtsmitteln: Wird eine Verletzung des materiellen Rechts geltendgemacht, entscheidet das Oberste Europäische Patentgericht, ob es die Sache an die Hand nehmen will oder nicht. Wird hingegen die Verletzung grundlegender prozessualer Grundsätze gerügt, so ist das Gericht beim Vorliegen der Sachentscheidungsvoraussetzungen verpflichtet, die Rüge zu beurteilen.

Die Bedenken in bezug auf Annahmeverfahren, die sich insbesondere auf den Grundsatz der Rechtsgleichheit und der Gleichbehandlung stützen, sind bekannt. Ein wie auch immer geartetes Annahmeverfahren käme wohl nur dann in Betracht, wenn die Ablehnung der Beurteilung einer Rüge stets begründet wird.

Neben dieser Ausgestaltung des Obersten Europäischen Patentgerichts als **Rechtsmittelinstanz**, an die Entscheidungen der unteren Instanzen weitergezogen werden können, sollte auch die **Vorlagemöglichkeit**, wie sie heute in bezug auf die Große Beschwerdekammer besteht, vorgesehen werden. Der Wunsch nach Abklärung einer grundlegenden Frage kann sich nämlich sehr wohl bereits während eines Verfahrens ergeben und es kann dann angezeigt sein, die Frage der oberen Instanz sofort und nicht erst auf dem Rechtsmittelweg vorzulegen. Das Bedürfnis nach vorgängiger Abklärung kann sich dabei nicht nur auf die mit dem Fall befaßte

This means that there is virtually no prospect of giving the court jurisdiction for both factual and legal questions, or of allowing it to hear appeals involving the submission of new facts or evidence. But there surely can be no real need for a full-blown third-instance court, and such a system, inevitably involving a suspensive effect, would have a disastrous impact on the length of proceedings.

A more viable option would be a review procedure limiting the court's jurisdiction to legal questions. These could be questions of substantive patent law or procedural issues: for example, problems arising from the violation of important procedural principles such as the right to be heard.

In their classic form under continental law, means of redress entail the right to a decision. Even where an appeal, for example, is confined to purely legal aspects, this can lead to an unsatisfactory situation if appeals are filed to clarify legal questions which are of minor importance or have already been the subject of several decisions by the court. As a result, the court will become overburdened with trivial cases or unjustified appeals which will limit its capacity for deciding on issues of genuine importance.

A possible solution would be to set up a formal procedure, similar to the certiorari procedure in the USA, for receiving appeals. This can be done in several ways. One interesting model, for example, would involve combining two types of appeal: one of which would be allowed on a discretionary basis, while acceptance of the other would be obligatory. If the appeal concerned an issue of substantive law, the Supreme European Patent Court would be free to decide whether to hear the case or not. But an appeal concerning an alleged violation of fundamental procedural principles would oblige the court to consider the matter.

There are well-known reservations about such arrangements for authorising appeals, which are based on the principle that judicial treatment should be equal and fair. An authorisation procedure, of whatever kind, could only be considered on the basis of a requirement to give reasons for any refusal to review a contested decision.

In addition to setting up the Supreme European Patent Court as a **review tribunal**, the system should incorporate arrangements for **referral** similar to those applying in relation to the Enlarged Board of Appeal. The need to clarify an important point may very well arise in the course of proceedings, and it may be desirable to refer the question to the higher court immediately, instead of having to go by the appeal route. Prior clarification may be required by one of the parties, as well as by the court dealing with the case. The idea should therefore be considered of departing from the present arrangement for the Enlarged Board and allowing referral by the

Il ne paraît donc guère indiqué d'élargir les compétences de la Cour suprême européenne des brevets de manière à ce qu'elle puisse connaître à la fois de questions de fait et de questions de droit, ou même à ce qu'elle devienne une instance d'appel devant laquelle il serait possible de faire valoir des faits et des moyens nouveaux. Il ne paraît pas non plus véritablement nécessaire d'instituer une troisième instance chargée de se prononcer sur les faits, et d'ailleurs la mise en place d'un tel système, dans lequel le recours aurait forcément un effet suspensif, aurait des conséquences désastreuses sur la durée de la procédure.

Il serait préférable de prévoir une instance de révision ayant compétence uniquement pour vérifier des questions de droit. Il pourrait s'agir de questions touchant au droit des brevets, mais aussi de questions de procédure, par exemple la violation de principes fondamentaux de procédure, tels que le droit d'être entendue.

Dans les systèmes juridiques d'Europe continentale, le fait de former recours donne classiquement droit à obtenir un jugement. Cela peut avoir des inconvénients même si l'instance de recours a une fonction de révision, dès lors que cette instance est saisie pour clarifier des questions de droit qui sont d'importance secondaire ou ont déjà été tranchées à plusieurs reprises par les juridictions les plus élevées. Le tribunal peut alors être encombré par des affaires insignifiantes, ou par des recours injustifiés, et être de ce fait moins en mesure de statuer sur les questions de droit vraiment importantes.

Une solution pourrait être de créer une procédure d'acceptation de la saisine, inspirée, par exemple, de la procédure certiorari existant aux Etats-Unis. Différentes variantes seraient envisageables. Un modèle dans lequel il y aurait à la fois des recours que la Cour serait tenue d'accepter et des recours qu'elle serait libre d'accepter ou non pourrait notamment être intéressant : dans les cas où une violation de droit matériel serait invoquée, la Cour suprême européenne des brevets serait libre d'accepter ou de refuser de se charger de l'affaire. Dans les cas en revanche où serait invoquée une violation des principes fondamentaux de procédure, la Cour serait tenue d'accepter d'apprécier le grief dès lors que seraient réunies les conditions nécessaires pour qu'une décision au fond puisse être rendue.

Les réserves émises à l'encontre des procédures d'acceptation de saisine sont bien connues; elles se fondent essentiellement sur le principe selon lequel tous les individus sont égaux en droits et doivent pouvoir bénéficier d'une égalité de traitement. En tout état de cause, une procédure d'acceptation de saisine, quelle qu'elle soit, ne pourrait être envisagée qu'à condition que le refus de se prononcer sur un grief soit toujours motivé.

Outre cette fonction d'**instance de recours** chargée de connaître de décisions rendues par des instances inférieures, la Cour suprême européenne des brevets devrait également pouvoir être **saisie pour avis**, comme c'est actuellement le cas de la Grande Chambre de recours. Il peut en effet apparaître souhaitable d'obtenir des éclaircissements au sujet d'une question fondamentale alors même qu'une procédure est en cours, et il peut donc être indiqué dans ce cas de soumettre cette question directement à l'instance supérieure plutôt que d'emprunter tout d'abord la voie du recours. Ce besoin d'éclaircissements préalables pouvant être ressenti non

Gerichtsbehörde beschränken, sondern auch bei einer Partei vorliegen, so daß zu überlegen wäre, ob im Gegensatz zur heute bei der Großen Beschwerdekammer bestehenden Situation auch ihr das Vorlagerecht eingeräumt werden sollte. Um Missbräuche zu vermeiden, sollte aber für diesen Fall ebenfalls ein Annahmeverfahren vorgesehen werden.

Die geschilderte Kognition des Obersten Europäischen Patentgerichts beschränkt sich nicht auf Rechtsmittel oder Vorlagen, die aus dem Rechtszug der Europäischen Patentgerichte herrühren. Sie findet vielmehr aus Gründen des Gleichgewichts ebenfalls auf den Rechtszug des Erteilungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens Anwendung.

## 5. Schlußbemerkung

Das vorgestellte Modell ist bei weitem nicht bis ins letzte Detail ausgearbeitet. Vieles bleibt noch zu prüfen, beispielsweise das Verhältnis zu den Brüsseler und Lugano-Übereinkommen, oder zu erarbeiten wie z. B. die Verfahrensordnungen, und ein guter Teil der Einzelausgestaltung wird von politischen Entscheiden abhängen. Aber es ging hier auch nicht darum, ein pfannenfertiges Produkt zu liefern, sondern um die Vorstellung einiger Gedanken, die in die eine oder andere Richtung weiterentwickelt werden können.

parties. But here too, provision should be made for a formal authorisation procedure in order to prevent abuse of the system.

Under these arrangements, the jurisdiction of the Supreme European Patent Court would not be confined to appeals or submissions arising from decisions of the European patent courts; for reasons of balance, it extends to the route comprising EPO grant, opposition and appeal proceedings.

## 5. Conclusion

The model presented here has not been finalised. Many points still remain to be clarified: for example, the issue of the relationship to the Brussels and Lugano Conventions. Other aspects, such as the rules of procedure, will have to be worked out in more detail. And to a large extent, the design of the specific provisions will depend on political decisions. However, the aim of this paper is not to deliver an instant solution, but to sketch some ideas that can be developed further in various directions.



seulement par le tribunal chargé de l'affaire, mais également par une partie, il faudrait voir s'il ne conviendrait pas d'accorder aussi un droit de saisine aux parties, ce qui n'est actuellement pas possible dans le cas de la Grande Chambre de recours. Toutefois, pour éviter les abus, il faudrait également prévoir une procédure d'acceptation pour ce type de saisine.

Dans le cadre des compétences qui viennent d'être décrites, la Cour suprême européenne des brevets ne se borne pas seulement à connaître des recours formés contre les décisions des tribunaux européens des brevets, ni à se prononcer sur les questions dont elle est saisie par ces instances. Pour le maintien d'un juste équilibre, la Cour suprême européenne des brevets devrait au contraire être également amenée à se prononcer dans le cadre des procédures de délivrance, d'opposition et de recours.

## **5. Conclusion**

Le modèle présenté ici est loin d'avoir été élaboré dans tous les détails. De nombreux aspects restent encore à examiner ou à préciser, comme, par exemple les liens avec les Conventions de Bruxelles et de Lugano, ou bien encore les règlements de procédure. Une grande partie des solutions qui seront retenues seront la conséquence de décisions politiques. L'objectif ici n'était pas de livrer un produit clés en main, mais de lancer quelques idées susceptibles d'être creusées dans une direction ou une autre.

Dieter BRÄNDLE\*

## Die künftige Gestaltung des Gerichtssystems in Patentsachen in Europa

### 1. Vorbemerkung

Anlässlich des 3. Symposiums Europäischer Patentrichter in Wien 1986 referierte Karl Bruchhausen zum Thema "Die Institutionen und Verfahren bei Klagen, die Gemeinschaftspatente betreffen". Er begann seinen Vortrag mit folgenden Ausführungen: "Als wir uns vor zwei Jahren (d. h. 1984) in den Räumen des Europarates in Straßburg trafen und unser verehrter Kollege Prof. Haardt über das Projekt des Gemeinschaftspatent-Berufungsgerichts (COPAC genannt) berichtete, hat er mit seinen Zweifeln am Gelingen dieses ehrgeizigen Planes nicht hinter dem Berge gehalten. Er meinte damals, er berichte über ein Gericht, das es möglicherweise niemals geben werde, und über einen Plan, der vielleicht niemals verwirklicht würde. Seine Skepsis war unter den damaligen Umständen durchaus verständlich. Heute (d. h. 1986) ist Utopia etwas mehr in den Bereich des Möglichen gerückt, wenn auch die letzten Zweifel am Zustandekommen des Gemeinschaftspatentabkommens noch nicht beseitigt sind." Soweit der optimistische Bruchhausen im Jahre 1986. Inzwischen wissen wir es besser; sehr viel näher sind wir Utopia in den letzten zwölf Jahren nicht gekommen. Das eingeschlagene Tempo ist vielmehr so, daß ich annehme, bei Inkrafttreten des Gemeinschaftspatentes werde die Schweiz längst Mitglied der EU sein. Und dieser Gedanke verdrängt auch meine Zweifel, ob es mir als Angehörigem eines (noch)-Nicht-EU-Landes überhaupt zustehe, mich zu einem EU-Projekt wie dem Gemeinschaftspatent zu äußern.

### 2. Einleitung

Daß ein Bedarf für ein einheitliches, unteilbares Gemeinschaftspatent besteht, ist unstrittig. Und ein Bedarf besteht wohl nicht nur für ein gemeinschaftsweites Patent, sondern darüber hinaus für ein Patent, das – unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zur EU – möglichst alle europäischen Staaten beschlägt. Die Entwicklung der wirtschaftlichen Verbindungen und Interessen innerhalb ganz Europas hat, namentlich in den letzten zehn Jahren, ein Tempo eingeschlagen, mit dem die Erweiterung der EU nicht mithalten kann und in Zukunft auch nicht wird mithalten können. In der EPO hingegen ist das Instrumentarium zur Vornahme der erforderlichen geographischen Ausdehnung bereits vorhanden: Art. 166 (1) EPU räumt dem Verwaltungsrat die Kompetenz ein, **jeden** europäischen Staat zum Beitritt einzuladen.

Weshalb kommt das Gemeinschaftspatent trotz erkanntem Bedarf nicht so richtig vom Fleck? Das Grünbuch legt dar, die zwei wichtigsten Nachteile des Gemeinschaftspatentes in seiner gegenwärtigen Form seien einerseits in den hohen Übersetzungskosten zu sehen, die daraus resultieren, daß die Patentschriften in alle Sprachen der Gemeinschaft übersetzt werden müssen, und andererseits in der Unsicherheit in Bezug auf das System der gerichtlichen Kontrolle, insbesondere die Regelung der Nichtigkeitsklagen.

Aus zeitlichen Gründen möchte ich mich nachfolgend auf diese beiden Punkte, Sprachenregelung und gerichtliche Kontrolle, beschränken, wobei die Thematik nicht nur das Gemeinschaftspatent, sondern in gleichem Maße auch das EPÜ betrifft.

Dieter BRÄNDLE\*

## The future shape of the judicial system for patent litigation in Europe

### 1. Preliminary remarks

At the Third Symposium of European Patent Judges, held in Vienna in 1986, Karl Bruchhausen gave a paper entitled "Institutions and Procedures Involved in Actions Relating to Community Patents", prefaced by the following comment: "When Professor Haardt spoke about the project for a Common Appeal Court (COPAC) at our meeting in the rooms of the Council of Europe in Strasbourg two years ago [ie in 1984], he made no secret of his doubts about the success of this ambitious plan. He felt he was talking about a court which might never exist, a plan which might never be carried through. Under the circumstances at that time his scepticism was perfectly understandable. Today [ie in 1986], the dream has taken on a shade of reality, even if the last traces of doubt about the materialisation of the Agreement relating to Community patents have not yet been eliminated". In 1986, Karl Bruchhausen was moderately optimistic, but we are now somewhat the wiser, since the dream has not moved very much closer to reality in the past twelve years. On the contrary, the pace of developments is such that Switzerland, in my view, will probably have joined the EU long before the Community patent comes into force. As a result, I no longer have any doubts as to my qualifications for commenting on an EU project such as the Community patent, even though I am a national of a country which is not (yet) an EU member.

### 2. Introduction

There is no disputing the need for a uniform and unitary Community patent. At the same time, there is also a need for a patent which, as far as possible, covers all European states, irrespective of whether they belong to the EU. The development of economic ties and interests throughout Europe, particularly in the past ten years, has far outstripped the actual and potential pace of EU enlargement. The European Patent Organisation, by contrast, is already in a position to undertake the necessary geographical expansion, since Article 166(1) EPC authorises the Administrative Council to invite **any** European state to accede to the Convention.

So why has the Community patent still not got off the ground, despite the perceived need for it? According to the Green Paper, the two principal drawbacks of the Community patent in its present form are, first, the high translation costs entailed by the requirement that patent specifications be translated into every Community language, and second, the continuing uncertainty about the judicial arrangements, notably for the settlement of revocation actions.

For reasons of time I intend to confine my attention to these two issues, language requirements and judicial arrangements, which affect both the Community patent and the EPC.

Dieter BRÄNDLE\*

## La future structure du système judiciaire en matière de brevets en Europe

### 1. Remarque préliminaire

A l'occasion du 3<sup>e</sup> colloque des juges européens de brevets, tenu à Vienne en 1986, Karl Bruchhausen avait présenté un exposé sur le thème "Les institutions et les procédures dans le cadre d'actions en matière de brevets communautaires", qui commençait ainsi : "Lorsque nous nous sommes rencontrés il y a deux ans [en 1984] dans les locaux du Conseil de l'Europe à Strasbourg, et que notre collègue, M. Haardt, a rendu compte du projet de cour d'appel en matière de brevets communautaires (COPAC), il n'a fait aucun mystère des doutes qu'il éprouvait quant à la réussite de ce projet ambitieux. Il a indiqué à l'époque qu'il exposait un rapport sur une juridiction qui, probablement, ne verrait jamais le jour et sur un projet qui ne serait peut-être jamais concrétisé. Son scepticisme était tout à fait compréhensible dans les circonstances de l'époque. Aujourd'hui [en 1986], cette utopie s'est un peu plus rapprochée du possible, même si les derniers doutes concernant la réalisation de la Convention sur le brevet communautaire n'ont pas encore été dissipés." Voilà pour l'optimisme de Bruchhausen en 1986. Douze ans plus tard, nous sommes édifiés : force est de constater que l'utopie n'a guère progressé vers la réalité. A ce rythme, j'estime que la Suisse sera depuis longtemps membre de l'UE, lorsque le brevet communautaire entrera en vigueur. Et cette pensée refoule aussi mes doutes quant à la question de savoir si ma qualité de ressortissant d'un Etat non (encore) membre de l'UE m'autorise à commenter un projet de l'Union européenne tel que le brevet communautaire.

### 2. Introduction

Le besoin d'un brevet communautaire unitaire et indivisible ne saurait être mis en doute. Qui plus est, ce brevet devrait si possible couvrir également tous les Etats européens, qu'ils appartiennent ou non à l'UE. En effet, l'évolution des relations et des intérêts économiques dans l'ensemble de l'Europe a, notamment au cours des dix dernières années, adopté un rythme tel que l'élargissement de l'UE ne peut, ni ne pourra suivre. Au sein de l'Organisation européenne des brevets, en revanche, les instruments permettant de procéder à l'extension géographique nécessaire existent déjà : l'article 166 (1) CBE donne compétence au Conseil d'administration pour inviter **tout** Etat européen à adhérer.

Ce besoin étant reconnu, pourquoi le brevet communautaire n'arrive-t-il pas vraiment à démarrer ? Le Livre vert explique que les deux principaux inconvénients du brevet communautaire dans sa forme actuelle résident d'une part dans les frais de traduction élevés, qui résultent de l'obligation de traduire les fascicules de brevet dans toutes les langues de la Communauté, et, d'autre part, dans le manque de fiabilité du système de contrôle juridictionnel, notamment en ce qui concerne le régime des actions en nullité.

Faute de temps, je me limiterai dans ce qui suit à ces deux points, la question des langues et le contrôle juridictionnel, ces thèmes ne concernant pas seulement le brevet communautaire, mais aussi, et dans la même mesure, la CBE.

\* Ersatzoberrichter, Handelsgericht Zürich

\* Judge of the Commercial Court, Zurich

\* Juge au Tribunal de commerce de Zurich

### 3. Sprachenregelung und gerichtliche Kontrolle

#### 3.1 Sprachenregelung

Wenn es einen sicheren Weg gibt, Fortschritte des Gemeinschaftspatentes zu verhindern, dann ist es der, an einer möglichst aufwendigen Sprachenregelung – Übersetzung des Patentes in alle Sprachen der Mitgliedstaaten – festzuhalten. Die EU hat jetzt 15 Mitglieder mit 10 Sprachen. Die Übersetzungskosten pro Patent beziffert das Grünbuch mit DEM 25 000. Derzeit sind Beitrittsverhandlungen der EU mit Estland, Polen, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn im Gang. Damit steht eine Erhöhung der Anzahl Sprachen der Mitgliedstaaten um 50 % auf neu 15 in Aussicht, mit einem entsprechenden Anstieg der Patentübersetzungskosten – und weitere Beitrittsinteressenten mit weiteren Sprachen sind auszumachen.

Verschiedene Vorschläge zu einer kostengünstigeren Sprachenregelung sind bereits vorgebracht worden, wobei die meisten aber nur darauf hinauslaufen, den erforderlichen Übersetzungsaufwand etwas zu verkleinern oder zeitlich zu staffeln.

Die von Teilen der Industrie favorisierte Lösung, nämlich eine einzige Verfahrenssprache, und zwar Englisch, zu verwenden, ohne nachfolgende Übersetzungen des erteilten Patentes, besticht durch ihre Einfachheit und Kostengünstigkeit. Daß dieser Variante – jedenfalls im gegenwärtigen Zeitpunkt – aus politischen und kulturellen Gründen keine Chance beschieden sein dürfte, liegt auf der Hand.

Immerhin sollte aber m. E. auch bei der Sprachenregelung der Zweck des Patentrechtes und sein Adressatenkreis nicht außer acht gelassen werden. Das Patentrecht bezweckt die Förderung des technischen Fortschrittes – und damit der Wettbewerbsfähigkeit – dadurch, daß einerseits dem Erfinder einer technischen Lehre ein Ausschließlichkeitsanspruch eingeräumt wird, und er andererseits seine Lehre offenbart. Adressaten des Patentrechts sind entsprechend – anders als etwa bei Familienrecht, Vertragsrecht, Strafrecht oder Steuerrecht – nicht alle Rechtssubjekte oder wenigstens weite Teile davon, sondern einzig die Industrie beziehungsweise ihre Unternehmen. Sir Robin hat das vorhin schon betont. Und wenn diese Industrie, zu deren Gunsten das Patentsystem geschaffen wurde, und nun verbessert werden soll, erklärt, mit Englisch als einziger Sprache sei ihr am besten gedient, dann sollte ihr diese Lösung nicht verweigert werden aus Gründen, die mit Patentschutz nichts zu tun haben. Mir will ohnehin scheinen, der Widerstand gegen Englisch als einzige Patentsprache sei darauf zurückzuführen, daß nicht etwa die Industrie, sondern vielmehr die Ämter, Behörden und Gerichte Mühe mit dem Gedanken haben, sich mit Patentschriften in englischer Sprache herumschlagen zu müssen. Aber das ließe sich lernen. Und wenn die Verbreitung des Englischen, namentlich als Sprache der Technik, weiter so zunimmt wie in den letzten Jahren, dann werden unsere Kinder oder Enkel, die dereinst, wenn das neue Patentschutzsystem endlich steht, dessen Anwender sein werden, vermutlich gar nicht verstehen, weshalb die ausschließliche Anwendung von Englisch je in Zweifel gezogen werden konnte.

### 3. Language requirements and judicial arrangements

#### 3.1 Language requirements

A sure way of hindering the progress of the Community patent is to insist on the most complicated language solution possible, ie the requirement for translation of the complete patent specification into the official languages of all the member states. The EU now has 15 members with 10 languages. The Green Paper estimates the translation costs per patent at DEM 25 000. EU accession talks are currently in progress with Estonia, Poland, Slovenia, the Czech Republic and Hungary. There is therefore the possibility of a 50% increase in the number of official languages to 15, with a corresponding rise in patent translation costs. Other countries are also interested in acceding, which would mean yet more languages.

Various suggestions for making translation cheaper have already been put forward, although most only involve reducing translation costs slightly or staggering them over time.

The solution favoured by parts of the industry – conducting all proceedings in a single language (English) and not translating the patent after grant – is wonderfully simple and inexpensive; but for political and cultural reasons it is, at least for the present, unlikely to meet with approval.

In my opinion, however, the solution to the language problem must also consider the function of the patent system and the nature of its users. The purpose of patent law is to encourage technological progress – and hence competitiveness – by granting the inventor of a technical teaching an exclusive right in return for the disclosure of that teaching. Unlike, for example, family law, the law of contract, criminal law or tax law, patent law is therefore addressed not to the public as a whole or to a large section thereof, but only to industry – as Sir Robin has just emphasised. And if industry, for whose benefit the patent system was created and is now to be improved, says it is best served by having English as the only language, it should not be denied this solution on grounds which have nothing to do with patent protection. In any case, it seems to me that the resistance to English as the sole patent language has little to do with industry, but stems instead from the problems of patent offices, authorities and courts in adjusting to the idea of grappling with patent specifications in English. But this they could learn to do. If the use of English continues to increase as it has done in recent years, particularly as a language of technology, then our children and grandchildren (who will one day be users of the new patent system) will probably find it difficult to understand why there was ever any doubt about the sole use of English.

### 3. La question des langues et le contrôle juridictionnel

#### 3.1 La question des langues

S'il existe un moyen sûr d'empêcher le brevet communautaire de progresser, c'est bien celui qui consiste à s'en tenir à une résolution aussi onéreuse que possible de la question des langues, c.-à-d. à traduire le brevet dans toutes les langues des Etats membres. L'UE compte actuellement 15 membres représentant 10 langues. Le Livre vert chiffre les coûts de traduction à 25 000 DEM par brevet. Des négociations sont actuellement en cours en vue de l'adhésion à l'UE de l'Estonie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la République tchèque et de la Hongrie. Le nombre de langues des Etats membres devrait ainsi passer à 15, soit une augmentation de 50%, qui serait accompagnée d'une hausse correspondante du coût de traduction des brevets. Et de nouveaux candidats à l'adhésion se profilent à l'horizon, avec encore d'autres langues.

Différentes propositions visant à résoudre la question des langues de façon moins onéreuse ont déjà été présentées, mais la plupart consistent seulement à réduire dans une certaine mesure les coûts de traduction nécessaires ou à les échelonner dans le temps.

La solution qui a la préférence d'une partie de l'industrie, à savoir utiliser l'anglais comme langue unique de la procédure, sans traduction ultérieure du brevet délivré, séduit par sa simplicité et son caractère économique. Il semble, pour le moment du moins, que cette solution n'a guère de chances d'aboutir, et ce pour des raisons politiques et culturelles.

Toujours est-il, s'agissant de la question des langues, qu'il ne faudrait pas perdre de vue la finalité du droit des brevets, ainsi que les milieux auxquels il s'adresse. Le droit des brevets a pour but de promouvoir le progrès technique – donc là la compétitivité – en octroyant à l'inventeur d'un enseignement technique un droit d'exclusivité, d'une part, et en ce que ce dernier divulgue son enseignement, d'autre part. A la différence par exemple du droit de la famille, du droit des contrats, du droit pénal ou du droit fiscal, les destinataires du droit des brevets sont donc non pas l'ensemble des sujets juridiques ou du moins une grande partie d'entre eux, mais uniquement l'industrie ou ses entreprises. Sir Robin l'a déjà souligné auparavant. Et dès lors que cette industrie, en faveur de laquelle le système du brevet a été créé et doit maintenant être amélioré, déclare que l'anglais comme langue unique sert au mieux ses besoins, cette solution ne devrait pas lui être refusée pour des motifs totalement étrangers à la protection par brevet. Il me semble de toute façon que la résistance à l'anglais comme langue unique dans le domaine des brevets se fonde sur le fait que ce n'est pas l'industrie, mais plutôt les ministères, les administrations et les tribunaux qui se voient mal batailler avec des fascicules de brevet anglais. Mais cela s'apprend. Et si la propagation de l'anglais en tant que langue de la technique se poursuit comme elle l'a fait ces dernières années, ce sont nos enfants ou nos petits-enfants qui seront les utilisateurs du nouveau système de brevet, si celui-ci voit enfin le jour. Ils ne comprendront alors probablement pas pourquoi l'utilisation exclusive de l'anglais a bien pu être mise en question.

Ich bin mir natürlich bewußt, daß auch die Verwendung von Englisch als einziger Sprache nicht jeden Übersetzungsaufwand – sei es für die Anmeldung, sei es in einem konkreten Verletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren – entfallen lassen würde, aber der Aufwand würde jedenfalls um Größenordnungen geringer.

Und wenn man sich wirklich nicht anfreunden kann mit Englisch als einziger Sprache, dann bliebe als auch noch kostengünstige Lösung die, den Beklagten im Verletzungs- oder Nichtigkeitsprozeß zwischen Englisch und der Amtssprache am Sitz des Gerichtes wählen zu lassen.

### 3.2 Gerichtliche Kontrolle

#### 3.2.1 Einleitung

Mit dem EPÜ haben sich die Vertragsstaaten zwar ein europäisches Erteilungsverfahren gegeben, aber eine europäische Streitregelung fehlt. Mit dem Gemeinschaftspatent soll eine solche Regelung kommen, und auch im Rahmen des EPÜ, welches ja neben dem Gemeinschaftspatent weiterbestehen würde, ist ein europäisches Gerichtssystem ein altes Bedürfnis.

Auch wenn das Gemeinschaftspatent mit einem eigenen Gerichtssystem in Kraft getreten sein wird, wird das EPÜ weiterbestehen – wegen seiner größeren räumlichen Ausdehnung weiterbestehen müssen. Sinnvollerweise sollte dann das Gerichtssystem der EU auch für das europäische Patent übernommen werden. Für die Vertragsstaaten des EPÜ, die nicht der EU angehören, müßte eine Assoziierungsmöglichkeit geschaffen werden.

Läßt das Gemeinschaftspatent sich aber nicht kurzfristig verwirklichen oder stößt die Übernahme von dessen Gerichtssystem für die EPO auf Schwierigkeiten, dann sollte eine Lösung im Rahmen des EPÜ angestrebt werden.

Unabhängig davon, in welchem Rahmen das Patentgerichtssystem schließlich verwirklicht werden wird, lassen sich folgende Überlegungen anstellen:

Gewünscht wird eine einheitliche Rechtsprechung für das ganze Patentrecht. Damit diese gewährleistet werden kann, braucht es **ein** oberstes europäisches Gericht, welches sowohl für die Erteilung als auch für die Behandlung von Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen zuständig ist (nachfolgend "oberstes Patentgericht").

Unterhalb dieses obersten Patentgerichtes findet auf der einen Seite das Erteilungsverfahren, auf der andern Seite das Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren statt (wie das Herr Messerli eben erläutert hat). Die Erteilungsseite läuft und funktioniert im Rahmen des EPÜ mit Erteilungs- und Beschwerdeverfahren bereits europäisch, auf der anderen Seite gähnt noch eine Lücke. Mit dieser Lücke, beziehungsweise mit deren Beseitigung möchte ich mich befassen.

#### 3.2.2 Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts

Wenn das oberste Patentgericht durch die Beurteilung von Rechtsmitteln gegen Entscheide des Gerichts oder der Gerichte einer unteren Instanz für eine einheitliche Rechtsanwendung sorgen soll, dann setzt das voraus, das scheint offensichtlich, daß das anwendbare materielle Recht ein einheitliches ist.

I realise, of course, that the use of English as the only language would not dispense entirely with the need for translation, in connection with the application itself or in specific infringement or revocation actions; but the cost, at least, would be several times lower.

If people really cannot get used to English as the sole language, the alternative low-cost solution would be to allow the defendant in infringement or revocation proceedings to choose between English and the official language of the country where the court has its seat.

### 3.2 Judicial arrangements

#### 3.2.1 Introduction

The contracting states have, in the shape of the EPC, a European system for the grant of patents, but there is no European system for the settlement of litigation. The intention is to introduce such an arrangement with the Community patent. A European judicial system has also long been needed within the framework of the EPC, which would of course coexist with the Community patent.

Even after the introduction of a Community patent with its own judicial system, the EPC would still remain in force would have to remain in force, as it covers a wider geographical area. It would then make sense to adopt the EU judicial system for the European patent too. A possibility of association would have to be created for those EPC contracting states which are not EU members.

If the Community patent does not materialise soon, however, or if the adoption of its judicial system by the European Patent Organisation proves difficult, a solution should be sought under the EPC.

Regardless of how it is ultimately implemented, the system of European patent courts can be considered from the following angles:

What is required is the unified administration of justice for all patent law. This calls for a **single** European supreme court (referred to in the following as the "supreme patent court") with jurisdiction for the grant of patents and also for the handling of infringement and revocation actions.

As Mr Messerli has just explained, this body will oversee both aspects – pre-grant and post-grant – of the patent system. On the one side, grant proceedings are already conducted on a fully European basis under the EPC; on the other, there is still a yawning gap. This is the problem which I now intend to discuss.

#### 3.2.2 Unification of substantive patent law

If the supreme patent court is to ensure that the law is applied uniformly by reviewing appeals against decisions of the lower-instance court or courts, it is obviously essential that the relevant substantive law be uniform.

Je suis naturellement bien conscient du fait que l'utilisation de l'anglais comme langue unique ne supprimerait pas totalement les frais de traduction – que ce soit pour la demande ou dans un cas concret d'action en contrefaçon ou en nullité –, mais ces frais s'en trouveraient en tout cas réduits dans une proportion importante.

Et si l'on ne peut vraiment pas se faire à l'idée de l'anglais comme langue unique, il resterait encore la solution économique consistant à laisser le défendeur choisir entre l'anglais et la langue officielle du siège du tribunal, dans le cadre de l'action en contrefaçon ou en nullité.

### 3.2 *Contrôle juridictionnel*

#### 3.2.1 Introduction

Avec la CBE, les Etats contractants se sont certes donné une procédure de délivrance européenne, mais il manque un système européen permettant de régler les litiges. Ce système doit apparaître avec le brevet communautaire ; et même dans le cadre de la CBE, qui continuerait d'exister à côté du brevet communautaire, un système juridictionnel européen constitue un besoin de longue date.

Même si le brevet communautaire entre en vigueur avec un système juridictionnel qui lui soit propre, la CBE continuera à exister, et devra même continuer à exister en raison de sa plus grande extension géographique. Il serait alors judicieux de reprendre le système juridictionnel de l'UE pour le brevet européen. Une possibilité d'association devrait être créée pour les Etats parties à la CBE qui n'appartiennent pas à l'UE.

Mais s'il n'est pas possible de mettre en oeuvre le brevet communautaire à bref délai ou si la reprise de son système juridictionnel à l'OEB se heurte à des difficultés, il faudra s'efforcer de trouver une solution dans le cadre de la CBE.

Indépendamment du cadre dans lequel le système juridictionnel en matière de brevets sera finalement concrétisé, il est possible d'émettre les réflexions suivantes.

Pour que naisse une jurisprudence unitaire concernant l'ensemble du droit des brevets, il faut **une** cour suprême européenne (ci-après désignée "cour suprême des brevets") qui soit compétente aussi bien pour la délivrance des brevets que pour le traitement des actions en contrefaçon et en nullité.

En dessous de cette cour suprême des brevets, se déroulent la procédure de délivrance, d'une part, et les actions en contrefaçon et en nullité, d'autre part (comme vient de l'expliquer M. Messerli). La phase de délivrance se déroule et fonctionne dans le cadre de la CBE, les procédures de délivrance et de recours étant déjà européennes. De l'autre côté, subsiste une lacune. C'est elle, ou plutôt sa suppression, que je voudrais aborder.

#### 3.2.2 Unification du droit des brevets

Si la cour suprême des brevets doit veiller à une application uniforme du droit en appréciant les voies de recours invoquées contre des décisions du tribunal ou des tribunaux d'une instance inférieure, cela suppose manifestement l'unicité du droit applicable.

Die dafür notwendige Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts in Europa dürfte ohne unüberwindbare Schwierigkeiten möglich sein. Wohl gibt es von Land zu Land gewisse Unterschiede, aber weil das Patentrecht eine relativ neue Materie ist, gibt es nirgendwo jahrhundertealte Rechtspositionen, die mit Herzblut verteidigt werden müßten. Wenn hier der politische Wille zu einer Vereinheitlichung da ist, so wird sie zu erreichen sein. Eine Vereinheitlichung dürfte auch bezüglich der Regelung von Schadenersatz möglich sein, glaube ich. Wir haben dieses Problem an der letzten Konferenz in Washington behandelt und dort gesehen, daß die nationalen Differenzen keineswegs unüberwindbar sind.

### 3.2.3 Vereinheitlichung des Prozeßrechts

Die Beurteilung von Entscheiden unterer Gerichte durch das oberste Patentgericht setzt aber des weiteren voraus, daß die Gerichte der unteren Instanz nach gewissen prozessualen Regeln verfahren, die sicherstellen, daß das oberste Patentgericht seine Entscheidung gestützt auf eine genügende und gesicherte Grundlage fällen kann. Am einfachsten wäre dies zu lösen, indem schon als unteres Patentgericht (allenfalls als unterstes Patentgericht, wenn von zwei unteren Patentgerichtsinstanzen ausgegangen wird) ein supranationales Gericht mit einer eigenen Prozeßordnung eingesetzt würde. Weil es aber unzumutbar erscheint, die Prozeßparteien für ein erstinstanzliches Verfahren quer durch Europa reisen zu lassen, müßte wohl das Gericht reisen. D. h. es müßte ungeachtet seines Sitzes etwa in dem Land tagen, wo der Beklagte seinen Sitz hat. Effizient ließe sich das aber nur durchführen mit einer Prozeßordnung, die – nach einem einleitenden schriftlichen Verfahren – **eine einzige Verhandlung** mit anschließender Urteilsfällung vorsieht. Ein solches Vorgehen entspricht zwar dem, was in einigen Ländern praktiziert wird, in anderen wäre es aber gänzlich fremd.

Zudem müßte das Gericht, damit Aufwand und Ertrag in einem vernünftigen Verhältnis stehen, jeweils nicht für einen einzelnen, sondern gleich für mehrere Fälle anreisen. Das dürfte aber daran scheitern – ich werde gleich darauf zurückkommen –, daß je nach Fachgebiet, welches Prozeßthema ist, eine andere personelle Zusammensetzung des Gerichts erforderlich sein dürfte.

Insgesamt erschiene es mir deshalb sinnvoller, als Patentgerichte erster Instanz nationale Gerichte einzusetzen, eines pro Land, und festzulegen, welche prozessualen und personellen Mindestanforderungen bei diesen Gerichten erfüllt sein müssen.

### 3.2.4 Die Zusammensetzung der Patentgerichte

Ein qualitativ gutes Rechtsschutzsystem setzt kompetente Gerichte voraus. Das ist m. E. in Patentsachen, jedenfalls bei einer Tatsacheninstanz, dann am besten gewährleistet, wenn dem Gericht nicht nur Juristen, sondern auch Richter mit technischem Fachwissen angehören, die zudem auf ihrem Gebiet praktisch tätig sind. Das bedingt, daß diese Richter nebenamtliche Richter sind. Dem einzelnen Fall werden diese Fachrichter nach ihren spezifischen Kenntnissen zugeordnet. Das bedeutet nicht, daß diese Richter Experten ersetzen könnten. Aber ihr technisches Grundwissen auf dem fraglichen Gebiet und ihre Erfahrung aus der Praxis stellen sicher, daß die technischen Ausführungen der Parteien durch das Gericht von Anfang verstanden und kompetent gewürdigt werden, so daß sich die Auseinandersetzung und auch das Beweisverfahren – Befragung von Experten

The necessary unification of substantive patent law in Europe should not involve any insurmountable difficulties. Some countries differ from others, but, since patent law is a relatively new area, there are no centuries-old legal positions to be defended to the death. Given the necessary political will, unification is possible. In my view, the standardisation of rules on compensation should also be achievable. We discussed this at the last conference in Washington and saw that the problem of national differences was by no means unsolvable.

### 3.2.3 Unification of procedural law

The review of lower-instance rulings by the supreme patent court also presupposes, however, that the lower courts follow certain rules of procedure which guarantee a sufficiently sound basis for the supreme court's decision. The simplest way of accomplishing this would be to give jurisdiction – even at the lower level(s) – to a supranational patent court with its own rules of procedure. Since it seems unreasonable to have the litigants travelling to and fro across Europe for first-instance proceedings, the court would presumably have to be peripatetic – in other words, irrespective of its seat, it would have to convene in the country where the defendant had his or her principal place of business. In the interests of efficiency there would have to be rules of procedure providing, after preliminary written proceedings, for **a single hearing**, followed by a decision. Although this approach corresponds to existing practice in some countries, it would be viewed as totally alien in others.

Moreover, to avoid disproportionate effort and expense, the court would need to hear several cases at a single session. This, however, would be likely to founder on the fact that a different composition of the court would be required for each technical field to which the proceedings related. I shall come back to this shortly.

On balance, therefore, it would make more sense for the patent courts of first instance to be national courts (one per country), and to specify the minimum requirements that these courts must meet in terms of procedure and personnel.

### 3.2.4 The composition of the patent courts

A high-quality system of legal protection requires competent courts. In patent law, the best way of guaranteeing this – at least where facts and evidence are to be investigated – is for a court to be made up not solely of legal experts, but also of judges with technical expertise and current experience of the relevant field, who are assigned individual cases as appropriate to their specific technical qualifications. These individuals are neither full-time judges, nor are they intended to replace experts. Their knowledge of the field in question and their practical experience do, however, guarantee that the technical aspects of the parties' submissions are understood and correctly assessed by the court from the outset, so that it can concentrate on the essentials in hearing the arguments and taking evidence, ie questioning experts and witnesses. An informed appreciation of



L'unification nécessaire du droit des brevets en Europe devrait être possible sans difficultés insurmontables. Il existe bien sûr certaines différences d'un pays à l'autre, mais, étant donné que le droit des brevets est une matière relativement nouvelle, on ne trouve nulle part de positions juridiques séculaires qui devraient être défendues à tout prix. S'il existe une volonté politique d'unification, cette dernière pourra être réalisée. Je crois qu'il devrait aussi être possible de parvenir à une unification en ce qui concerne le règlement des dommages-intérêts. Ayant examiné ce problème lors de la dernière conférence à Washington, nous avons vu que les différences nationales ne sont absolument pas insurmontables.

### 3.2.3 Unification du droit procédural

Mais l'appréciation par la cour suprême des brevets de décisions rendues par des juridictions inférieures suppose que les instances inférieures appliquent certaines règles de procédure qui garantissent que la cour suprême des brevets puisse rendre sa décision en se fondant sur une base suffisante et sûre. La solution la plus simple consisterait à mettre déjà en place comme instance inférieure en matière de brevets un tribunal supranational disposant de son propre règlement de procédure (le cas échéant en tant qu'instance la plus basse, dans l'hypothèse de deux instances inférieures en matière de brevets). Mais comme on ne peut raisonnablement demander aux parties de voyager aux quatre coins de l'Europe pour une procédure de première instance, c'est le tribunal qui devrait se déplacer. Indépendamment de son siège, il devrait par exemple siéger dans le pays où le défendeur a son siège. Cependant, cette méthode ne pourrait s'appliquer efficacement qu'avec un règlement de procédure prévoyant, après une procédure écrite introductive, **une seule audience** suivie du prononcé du jugement. Une telle procédure correspondrait à ce qui se pratique dans certains pays, mais serait tout à fait nouvelle dans d'autres.

Afin que les coûts et les résultats demeurent dans une proportion raisonnable, le tribunal devrait en outre se déplacer non pas pour une seule affaire, mais pour plusieurs en même temps. Toutefois, cette solution serait probablement vouée à l'échec – j'y reviendrai dans quelques instants – du fait que le tribunal devrait être composé différemment en fonction du domaine technique constituant le thème de la procédure.

Dans l'ensemble, il me semblerait plus judicieux d'instituer en tant que tribunaux de brevets de première instance des tribunaux nationaux, un par pays, et de définir les exigences minimales à remplir par ces tribunaux en matière de procédure et de personnel.

### 3.2.4 Composition des tribunaux de brevets

Un système de protection juridique de bonne qualité suppose des tribunaux compétents. A mon avis, la meilleure façon de garantir cette dernière dans les affaires de brevets, en tout cas pour une instance statuant sur des faits, consiste à composer le tribunal non seulement de juristes, mais aussi de juges possédant des connaissances techniques et, de surcroît, une expérience pratique dans leur domaine. Ceci implique que ces juges exercent parallèlement à leur fonction principale. Il sera fait appel à ces juges spécialisés au cas par cas, en fonction de leurs connaissances spécifiques. Cela ne veut pas dire que ces juges puissent remplacer des experts, mais leurs connaissances techniques de base dans le domaine en question, ainsi que leur expérience dans la pratique, garantissent que les déclarations techniques des parties seront d'emblée comprises et appréciées

und Zeugen – auf die wesentlichen Fragen konzentrieren kann. Dies führt nicht nur zu qualifizierten Urteilen, sondern eröffnet vor allem auch, weil das Gericht eben frühzeitig eine fachliche Beurteilung vornehmen kann, die Möglichkeit, Prozesse durch Vergleiche zu beenden. Und wenn etwas der Industrie dient, dann ist es die schnelle und einvernehmliche Beendigung von prozessualen Auseinandersetzungen.

### 3.2.5 Der Instanzenzug

Die Überlegungen zu einem europäischen Patentschutzsystem gehen regelmäßig von einem Patentgericht 1. Instanz, einem Patentgericht 2. Instanz und einem obersten Patentgericht aus (so, wie das auch Herr Messerli vorgestellt hat).

Wenn aber zum einen das Gericht erster Instanz wirklich qualifiziert ist, und zum anderen das oberste Patentgericht nicht nur Rechts- sondern auch Tatfragen behandeln kann, dann scheint mir das Patentgericht 2. Instanz durchaus entbehrlich.

Das ergäbe einen kurzen und effizienten Rechtsweg: jeweils ein nationales Patentgericht und darüber das oberste europäische Patentgericht.

Dazu kommt, daß wenn in jedem Land nur ein Gericht die Patentstreitigkeiten behandelt, dieses Gericht dann spezialisiert ist und entsprechend auch spezielle Anforderungen erfüllen kann – zum Beispiel die, daß seine Richter in der Lage sind, Patentschriften zu verstehen, die in englischer Sprache abgefaßt sind.

### 3.2.6 Nichtigkeitsklage

Noch ein kurze Bemerkung zur Nichtigkeitsklage: Es scheint ein Bestreben der Industrie zu sein, den Beklagten an seinem Sitz für Patentverletzungen in irgendeinem Land belangen zu können. Solche Verletzungen – auch im Ausland vorgenommene – richtig zu beurteilen, traut man den Gerichten zu. Die Nichtigkeitsfrage hingegen sollen die Gerichte je nach dem nur mit Wirkung inter partes oder nur mit Wirkung für das Land des Gerichtsstandes beurteilen können. Das paßt meines Erachtens nicht zusammen. Ich halte deshalb dafür, daß im Rahmen eines einheitlichen Patentsystems auch die Nichtigkeit – sei es auf Klage oder auf Widerklage hin – einheitlich, mit Wirkung für das ganze Vertragsgebiet beurteilt werden muß, selbstverständlich mit der Möglichkeit, den Fall an das oberste Patentgericht weiterzuziehen.

## 4. Fazit

Patente genießen Schutz, weil sie etwas beinhalten, das nicht nahegelegen hat. Deshalb verdienen sie auch ein Rechtsschutzsystem, das über das hinausgeht, was naheliegt. Eines, in dem die ausgetretenen Pfade verlassen werden und mutig Neues angegangen wird. Das erfordert von allen Beteiligten die Bereitschaft, mit neuen Strukturen, neuem Recht, neuen Instanzen und allenfalls auch mit einer neuen Sprache umzugehen.

Damit wird ein großer Aufwand verlangt; aber ich bin überzeugt, der würde sich lohnen.

the technical issues at an early stage will improve the quality of decisions; more specifically, it will also encourage the termination of proceedings by settlement. And if anything serves the cause of industry, it is the quick resolution of disputes by mutual consent.

### 3.2.5 Sequence of courts

Most commentators assume that a full-fledged European patent system would involve a patent court of first instance, a second-instance court and a supreme patent court (as described by Mr Messerli).

However, if the court of first instance is properly qualified and the supreme patent court has jurisdiction for issues of fact as well as legal questions, the patent court of second instance could well be dispensable.

There would then be one national patent court per country, with the supreme European patent court as the top level of jurisdiction. This would shorten the judicial route and make it more efficient.

Furthermore, if only one court in each country handles patent disputes, that court will be specialised and will therefore be able to meet special requirements, eg that its judges understand patent specifications drafted in English.

### 3.2.6 Revocation actions

Finally, I shall comment briefly on revocation actions. Industry would apparently like to be able to bring an action in the country where a defendant has his or her principal place of business for a patent infringement in any other country. The courts are believed to be capable of correctly assessing infringements committed outside the country in which they are based. For revocation cases, by contrast, the courts are to have jurisdiction only with inter partes effect or only with effect for the country of venue. This strikes me as inconsistent. Within a unified patent system, jurisdiction for revocation actions, by direct application or counterclaim, must also be unified, so that a decision can be obtained for all the contracting states, with, of course, the possibility of appeal to the supreme patent court.

## 4. Conclusion

Patents enjoy protection because they concern something which was not obvious. Consequently they also deserve a system of legal protection which goes beyond the obvious, leaving the well-worn paths and boldly striking out in new directions. This demands a general willingness to come to terms with new structures, new legislation, new courts and also, if need be, with a new language.

A considerable effort will be needed to achieve this, but I am convinced that the benefits will make it worthwhile.

avec compétence par le tribunal, de sorte que l'examen des affaires et la procédure d'instruction (consultation d'experts et de témoins) puissent se concentrer sur les questions essentielles. Il s'ensuivra non seulement des jugements qualifiés, mais aussi et surtout la possibilité de terminer des procès par des compromis, parce que le tribunal est en mesure de rendre un jugement technique sans tarder. Et si quelque chose sert à l'industrie, c'est bien la clôture rapide et à l'amiable de litiges procéduraux.

### 3.2.5 Hiérarchie des juridictions

Les réflexions concernant un système européen de protection par brevet ont régulièrement comme point de départ un tribunal des brevets de première instance, un tribunal des brevets de deuxième instance et une cour suprême des brevets (comme l'a également exposé M. Messerli).

Mais si le tribunal de première instance est vraiment qualifié, d'une part, et si la cour suprême des brevets peut traiter non seulement de questions de droit, mais aussi de questions de fait, le tribunal de deuxième instance me paraît totalement superflu.

Cela permettrait une procédure judiciaire courte et efficace : un tribunal national des brevets et, au-dessus, la cour suprême européenne des brevets.

En outre, le fait que si, dans chaque pays, un seul tribunal examine les litiges en matière de brevets, ce tribunal est alors spécialisé et peut donc répondre également à des exigences spéciales, par exemple que ses juges soient en mesure de comprendre des fascicules de brevet rédigés en anglais.

### 3.2.6 Action en nullité

Encore une brève remarque concernant l'action en nullité : l'industrie souhaite, semble-t-il, que le défendeur puisse être poursuivi à son siège pour des contrefaçons de brevets commises dans n'importe quel pays. Pour juger correctement de telles contrefaçons – même effectuées à l'étranger –, on s'en remet aux tribunaux. En matière de nullité, en revanche, les tribunaux sont censés juger selon le cas, soit uniquement avec effet inter partes, soit uniquement avec effet pour le pays de la juridiction compétente. A mon avis, cela n'est pas compatible. C'est pourquoi je pense qu'il faut juger également la nullité de façon unitaire – qu'il s'agisse d'une action en nullité ou d'une demande reconventionnelle en nullité – dans le cadre d'un système de brevet unitaire, avec effet pour la totalité du territoire contractuel et, naturellement, avec la possibilité de soumettre l'affaire à la cour suprême des brevets.

## 4. Conclusion

Les brevets bénéficient d'une protection parce qu'ils contiennent quelque chose qui n'est pas évident. C'est pourquoi ils méritent également un système de protection juridique qui dépasse le cadre de ce qui est évident. Un système qui sorte des sentiers battus et fasse courageusement preuve d'innovation. Cela exige de toutes les parties concernées qu'elles soient prêtes à utiliser de nouvelles structures, un nouveau droit, de nouvelles instances et, le cas échéant, une nouvelle langue.

Cela exige un engagement considérable ; mais je suis convaincu que cela en vaut la peine.

**José Ramón FERRANDIZ GABRIEL\***

## **Einfluß des Grünbuchs der Europäischen Kommission über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa auf das System der Rechtsprechung**

Inhaltsübersicht:

- I. Die Darstellung des europäischen Patentrechts und seiner Ziele im Grünbuch
- II. Der derzeitige Patentschutz in Europa
- III. Die Struktur der Rechtsprechung und die verfahrenstechnischen Besonderheiten auf dem Gebiet des Patentrechts in Spanien
- IV. Stellungnahme zu den aufgeworfenen Fragen
- V. Unzulänglichkeiten des gemeinschaftlichen Patentschutzsystems, die in der Gerichtsverfassung begründet sind
- VI. Stellungnahme zu den aufgeworfenen Fragen
- VII. Unzulänglichkeiten des gemeinschaftlichen Patentschutzsystems, die den Übersetzungskosten zuzuschreiben sind
- VIII. Stellungnahme zu den aufgeworfenen Fragen

### **I. DIE DARSTELLUNG DES EUROPÄISCHEN PATENT-SCHUTZSYSTEMS UND SEINER ZIELE IM GRÜNBUCH**

A. – Vor der Beschlußfassung über ihren ersten Aktionsplan für Innovation in Europa hat sich die Kommission einen Überblick über das in Europa bestehende Patentschutzsystem verschafft, *um beurteilen zu können, ob es den Anforderungen der Benutzer entspricht, ob neue Gemeinschaftsaktionen erforderlich sind und in welcher Form und mit welchem Inhalt sie gegebenenfalls ergehen sollten.*

Die Verfasser des Grünbuchs gehen von der Überzeugung aus, *daß Unternehmen, die über ein spezifisches Know-how verfügen und Markenprodukte und patentierte Verfahren oder Produkte anbieten, wettbewerbsfähiger sind und ihren Marktanteil leichter halten oder gar ausweiten können als andere.*

Andererseits nehmen sie auf die unumstrittene Tatsache Bezug, daß Europa im High-Tech-Bereich und vor allem auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie weit weniger gut abschneidet als seine Wettbewerber Japan und die Vereinigten Staaten, *da es zwar über ausgezeichnete wissenschaftliche Grundlagen verfügt, es ihm jedoch nicht so gut wie anderen Regionen der Welt gelingt, seine Fähigkeiten in neue Produkte umzusetzen und Marktanteile zu erringen.*

Es wird die These vertreten, daß eine Verbesserung des Patentwesens allein nicht ausreichen wird, um diese Lage zu ändern, die auf dem alten Kontinent im Vergleich zu den großen Wettbewerbern zu einem guten Teil auf Disproportionen bei dem für die Forschung aufgewandten Anteil des BIP und beim Anteil der Forscher an der Erwerbsbevölkerung zurückzuführen ist.

**José Ramón FERRANDIZ GABRIEL\***

## **The influence on the judicial system of the European Commission's Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe**

Contents

- I. The Green Paper's vision of the European patent system and its objectives
- II. Current patent protection in Europe
- III. The judicial structure and procedural features in Spanish patent law
- IV. Answers to questions raised
- V. The shortcomings in the Community patent protection system attributed to the organisation of the courts
- VI. Answers to questions raised
- VII. The shortcomings in the Community patent protection system attributed to the cost of translations
- VIII. Answers to questions raised

### **I. THE GREEN PAPER'S VISION OF THE EUROPEAN PATENT SYSTEM AND ITS OBJECTIVES**

A. The European Commission, when adopting the first action plan for innovation, dwelt at some length on the current status of the patent system in Europe, *in order to assess whether it meets the needs of users, examine whether new Community measures are necessary and consider what such measures could involve and what form they could take.*

The authors of the Green Paper share the conviction that *those companies with specialised know-how which sell branded products and patented products or processes have a competitive advantage when it comes to maintaining or expanding their market share.*

On the other hand, however, the authors note the clear evidence that, in high-technology sectors and especially information and communications technology, Europe is lagging behind its competitors, Japan and the United States, *since, although Europe's scientific base is excellent, it is less successful than other regions of the world at converting its skills into new products and market share.*

It is accepted that improving the patent system in Europe will not in itself be sufficient to reverse this situation, which is to a considerable extent determined by the disproportionate amount of Europe's GDP earmarked for research and by the total number of researchers in proportion to the working population, compared with Europe's major competitors.

José Ramón FERRANDIZ GABRIEL\*

## **Influence sur le système judiciaire du Livre vert de la Commission européenne sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe**

Sommaire :

I. Perspectives offertes par le Livre vert sur le système du brevet européen et ses objectifs

II. La protection par brevets en Europe actuellement

III. La structure judiciaire et les caractéristiques procédurales dans le domaine des brevets en Espagne

IV. Réponses aux questions posées

V. Les défauts du système communautaire de protection par brevets imputés à l'organisation judiciaire

VI. Réponses aux questions posées

VII. Les défauts du système communautaire de protection par brevets imputés au coût des traductions

VIII. Réponses aux questions posées

### **I. PERSPECTIVES OFFERTES PAR LE LIVRE VERT SUR LE SYSTEME DU BREVET EUROPEEN ET SES OBJECTIFS**

A. La Commission européenne, en adoptant le premier plan d'action pour l'innovation, s'est attachée à examiner la réalité du système des brevets en Europe, *afin de mesurer s'il répond aux besoins des utilisateurs, afin d'examiner la nécessité de nouvelles actions communautaires et afin d'explorer la forme et le contenu possibles de telles actions nouvelles.*

Les auteurs du Livre vert partagent la conviction que *les entreprises possédant un savoir-faire et commercialisant des produits de marque et des produits ou procédés brevetés, sont dans une meilleure position concurrentielle pour gagner ou maintenir leurs parts de marché.*

En revanche, ces mêmes auteurs constatent que, dans les technologies de pointe, et notamment dans l'informatique et les télécommunications, l'Europe est à l'évidence moins bien placée que ses concurrents que sont le Japon et les Etats-Unis, *car elle dispose d'une excellente base scientifique, mais parvient moins bien que d'autres régions du monde à transformer ses compétences en produits nouveaux et en parts de marché.*

Il est admis que le système des brevets en Europe ne va pas, à lui seul, inverser cette situation, qui est due dans une large mesure au fait que le vieux continent consacre à la recherche une part du PNB inférieure à celle de ses grands concurrents, et que le nombre de chercheurs par rapport à la population active y est moins élevé.

\* Richter am Provinzialgericht Barcelona

\* Judge of the Higher Provincial Court of Barcelona

\* Juge au Tribunal provincial de Barcelone

Da es nicht so leicht sein wird, mit dem vorgesehenen Patentschutzsystem Patentschutz und Rechtssicherheit in einem angemessenen räumlichen Geltungsbereich zu gewähren, besteht angesichts dieses brennenden Problems natürlich der Wunsch zu verhindern, daß dieses zu *einem zusätzlichen Hindernis für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen* wird.

Dabei wird das Unbehagen der Gemeinschaft darüber deutlich, daß die in der Gemeinschaft tätigen Unternehmen 40 Jahre nach der Unterzeichnung der Römischen Verträge noch immer nicht über ein einheitliches Recht auf dem Gebiet des Schutzes für neue Erfindungen durch Patente verfügen, weil das 1975 in Luxemburg geschlossene Übereinkommen niemals in Kraft getreten ist.

Das Grünbuch konstatiert daher einen Mangel, da das Niveau der Harmonisierung der einzelstaatlichen Gesetzgebungen und das regionale europäische Patentrecht diesem Anliegen nicht gerecht werden.

Es sieht eine Gemeinschaftsaktion vor, um diesen Mangel mit der tatsächlichen Schaffung des Gemeinschaftspatents als wesentliches Integrationselement für die Verwirklichung des Binnenmarktes zu beheben.

In diesem Zusammenhang nennt das Grünbuch **drei Ziele**:

- Erstellung eines umfassenden Überblicks über den derzeitigen Schutz von Erfindungen durch das Patentsystem in der Europäischen Union.
- Prüfung der Notwendigkeit neuer Gemeinschaftsaktionen oder der Modifizierung der derzeitigen Systeme.
- Ermittlung der Formen und des Inhalts, die für solche neuen Aktionen gegebenenfalls in Frage kämen.

B. – Da der Rechtsweg für eine solche Gemeinschaftsaktion – nämlich der der Verordnung – Einstimmigkeit erfordert, muß in den entsprechenden Verhandlungen und Neuverhandlungen der Fragen, insbesondere der, die das Inkrafttreten des Übereinkommens von Luxemburg verhindert haben, und derer, die bei der Anwendung des Münchner Übereinkommens zu Problemen geführt haben, eine Einigung herbeigeführt werden. Deshalb sind wir als Interessenten aufgefordert, an dieser Aussprache über die Notwendigkeit und Durchführbarkeit eines neuen oder reformierten Gemeinschaftspatentrechts teilzunehmen und einen Fragenkatalog dazu zu beantworten.

Die nächsten Minuten sind der Beantwortung dieses Fragenkatalogs und der Begründung der Antworten gewidmet, wobei sowohl das spezifische Ziel der Gemeinschaftsaktion als auch die allgemeinen Ziele der Europäischen Union gemäß dem Vertrag von Maastricht berücksichtigt wurden.

Unsere Antwort auf diese Aufforderung gliedert sich nach den einführenden allgemeinen Überlegungen in zwei Teile: a) Der erste Teil bezieht sich auf ein eindeutig verfahrenstechnisches Problem: **die Zuständigkeit eines nationalen Richters, in einer im Wege der Widerklage erhobenen Nichtigkeitsklage eines Patents zu erkennen, sowie auf den räumlichen Geltungsbereich seiner Urteile**, b) der zweite Teil bezieht sich auf ein Problem,

This is regarded as a pressing problem, and one which gives rise to the desire to avoid a patent system which may act as *a further brake on the competitiveness of European companies* by failing to offer the advantages of forms of protection which are easy to obtain and legally certain within a suitable geographical framework.

In making this point, the authors show the disappointment felt in the Community at the fact that, forty years after the signing of the Treaty of Rome, enterprises operating within the Community still have no uniform system of law for protecting inventions by means of patents because the Luxembourg Convention of 1975 has not yet entered into force.

Europe thus starts out at a disadvantage, since the degree of harmonisation of national legislation and the regional European patent system will not suffice to meet these needs.

The plan, therefore, is to adopt a course of action which eliminates this disadvantage by effectively creating the Community patent as an essential integrating tool for the achievement of the internal market.

In this context, the Green Paper has **three main objectives**:

- to gain as full a picture as possible of the situation as regards the protection of innovation by the patent system in the European Union,
- to examine whether new Community measures are necessary and/or whether existing arrangements need to be adjusted; and
- to consider what these new measures could involve and what form they could take.

B. However, as the regulatory framework proposed for this Community action – a Regulation – requires consensus in order to achieve the necessary unanimity, involving the negotiation or renegotiation of certain issues, especially those which have prevented the Luxembourg Convention from coming into force and those which have created problems with the application of the Munich Convention, we, as one of the sectors concerned, are being invited to participate in this debate on the need for and viability of a new or revised Community patent system, and to complete a questionnaire on that system.

The notes that follow are designed as a reasoned response to this enquiry, taking into account both the specific purpose of the Community action in question and the general objectives of the European Union as stated in the Maastricht Treaty.

Apart from a few general considerations, the response to this invitation can be divided into two parts: (a) the first relates to a largely procedural issue: **the competence of national courts to hear patent revocation actions, brought by way of counterclaim, and the territorial scope of the effects of their judgments**; (b) the second part deals with a matter which is not only topical but also exerts an influence, albeit indirect, on court

C'est là, selon les auteurs du Livre vert, un problème urgent d'où découle le désir d'éviter un système de brevets qui ne devienne *un frein supplémentaire à la compétitivité des entreprises européennes*, en ne proposant pas des titres de protection faciles à obtenir et juridiquement sûrs, dans un cadre géographique adéquat.

Les auteurs soulignent la déception que provoque, en Europe, le fait que, quarante ans après la signature du traité de Rome, les entreprises exerçant leurs activités dans la Communauté ne disposent toujours pas d'un titre unitaire de protection de l'innovation par brevet, la Convention de Luxembourg de 1975 n'étant jamais entrée en vigueur.

Une carence existe donc en Europe, puisque le niveau d'harmonisation des législations nationales et le système régional du brevet européen ne suffisent pas pour atteindre ces objectifs.

Le plan d'action vise par conséquent à remédier à cette situation moyennant l'instauration effective du brevet communautaire en tant qu'instrument essentiel d'intégration dans le cadre de la réalisation du marché intérieur.

Dans ce contexte, le Livre vert poursuit explicitement un **triple objectif** :

– Dresser un tableau complet de la situation en matière de protection de l'innovation par brevets au sein de l'Union européenne ;

– Mesurer la nécessité de nouvelles actions communautaires ou d'un aménagement des régimes actuels, et

– Explorer la forme et le contenu possibles de telles actions nouvelles.

B. Mais comme le cadre normatif proposé pour une telle action communautaire – celui du "règlement" – suppose un consensus pour obtenir l'unanimité requise, impliquant la négociation ou renégociation de certaines questions, notamment de celles qui ont empêché l'entrée en vigueur de la Convention de Luxembourg et de celles qui ont posé des problèmes pour l'application de la Convention de Munich, nous sommes invités, en tant que partie intéressée, à participer à ce débat sur la nécessité et la viabilité d'un brevet communautaire nouveau ou modifié, et à répondre à un questionnaire concernant cette problématique.

L'exposé ci-après présente les réponses motivées à ce questionnaire, compte tenu de l'objectif spécifique de l'action communautaire et des objectifs généraux de l'Union européenne tels qu'ils ressortent du Traité de Maastricht.

Après quelques généralités, deux grands thèmes seront abordés : a) la première partie sera consacrée à une question de nature essentiellement procédurale, à savoir **la compétence des tribunaux nationaux pour connaître de l'action en nullité intentée contre le brevet par voie reconventionnelle, et la portée territoriale des effets découlant de leurs décisions** ; b) la deuxième partie traitera d'une question d'actualité ayant une influence,

das sowohl aktuell ist als auch aus materiell-rechtlichen und Verfahrensgründen, wenn auch nur indirekten, Einfluß auf die gerichtliche Entscheidung hat: das sogenannte Problem der **Übersetzungskosten und diesbezügliche Lösungsmöglichkeiten**.

## II. DER DERZEITIGE PATENTSCHUTZ IN EUROPA

Der europäische Patentschutz wird durch zweierlei Normen geregelt: die nationalen Bestimmungen, die mit dem Beitritt der Staaten zum Münchner Übereinkommen de facto harmonisiert wurden, und das sogenannte europäische Patentschutzsystem, bestehend aus dem genannten Übereinkommen und in gewisser Hinsicht auch aus dem Luxemburger Gemeinschaftspatentübereinkommen, die ihren komprimierten Ausdruck in der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente gefunden haben.

A. – Das **Münchner Übereinkommen** (EPÜ, 1973) bietet zweifelsfrei den Vorteil, ein einheitliches System der Patenterteilung und bestimmte einheitliche Normen für bereits erteilte Patente geschaffen zu haben, allerdings in einem dezentralisierten Verfahren von der Erteilung des Patents bis zu seinem Erlöschen in den jeweiligen Ländern. Andererseits weist es eine Unzulänglichkeit auf, die sich aus dem Territorialprinzip ergibt, also folglich aus dem Fehlen einer gemeinsamen Rechtsprechung zur Entscheidung der Verfahren, die aufgrund der in ihm geregelten Materie angestrengt werden. Das äußert sich in der unterschiedlichen Auslegung des europäischen Rechts bei der Anwendung durch die nationalen Gerichte mit der entsprechenden Rückwirkung auf die Rechtssicherheit und die Kosten des angestrebten Rechtsschutzes.

B. – Das **Übereinkommen von Luxemburg** (GPÜ, 1975), das seine endgültige Fassung mit der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente (VGP, 1989) erlangte, enthält keine Bestimmung bezüglich der Einbeziehung der Staaten, die der Gemeinschaft 1995 beigetreten sind, geschweige denn der Staaten, die das in Zukunft zu tun gedenken. Außerdem ist strittig, ob es aus heutiger Sicht den damals gestellten Anforderungen gerecht wird.

C. – Die **Zuständigkeit der Europäischen Union** für das Gebiet der Patente als eine der Voraussetzungen des Schutzes des freien Warenverkehrs und eines Marktes mit unverfälschten Wettbewerbsregeln liegt auf der Hand. Aus aktueller Sicht bietet sich deshalb die Regelung der Materie mit einem geeigneten Instrument an, nämlich einer Verordnung, die keiner Ratifizierung bedarf und gewährleistet, daß sie in der gesamten Union und auch in neu hinzukommenden Staaten sofort in Kraft tritt.

Angesichts dieser Situation stellt sich die Frage nach den Vor- und Nachteilen eines gemeinschaftsweiten Patentschutzes, insbesondere aus der Sicht der Regelung des Rechts und der Rechtssicherheit bei der Anwendung der Rechtsnormen.

## III. DIE STRUKTUR DER RECHTSPRECHUNG UND DIE VERFAHRENSTECHNISCHEN BESONDERHEITEN AUF DEM GEBIET DES PATENTRECHTS IN SPANIEN

Die spanische Patentschutzordnung entspricht aufgrund der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ, 1983) dem *lex loci protectionis*, also der Gleichstellung eines Angehörigen eines anderen Verbandslandes, gleich ob Inländer oder mit Wohnsitz oder Niederlassung in einem anderen Verbandsland, mit dem spanischen Staatsbürger und

decisions, for substantive and procedural reasons, namely awareness of the problem of the **cost of translations and possible solutions to that problem**.

## II. CURRENT PATENT PROTECTION IN EUROPE

Patent protection in Europe is governed by two key bodies of legislation: the national rules, which were harmonised as a result of the states' accession to the Munich Convention; and what is known as the European patent system, comprising that Convention and, to a certain extent, the Luxembourg Convention, embodied in the Agreement relating to Community Patents.

A. The **Munich Convention** (EPC, 1973) offers the undoubted advantage of having created a single grant procedure and laid down certain uniform rules for patents already granted, although employing a decentralised procedure from the grant of the title until its lapse in each of the designated states. It suffers, however, from other disadvantages, including that of its territorial scope and, consequently, the absence of any common jurisdiction for settling conflicts arising in the areas governed by the Convention, which is reflected by differences in the interpretation of European law as applied by the national courts, with predictable and continuing effects on legal certainty and the cost of protection.

B. The **Luxembourg Convention** (CPC, 1975), which was finalised in the Agreement relating to the Community patents (ACP, 1989), does not provide for the inclusion of the states which joined the Community in 1995, nor indeed for those which may do so in the future. It is debatable, in any case, whether it now meets the requirements on which it was based.

C. The **competence of the European Union** to intervene in patent matters is obvious, since it is under an obligation to safeguard the free movement of goods and a market governed by rules on undistorted competition. This makes it expedient for the subject to be regulated from a more up-to-date standpoint, and by means of the appropriate legislative instrument – a regulation, which requires no ratification and offers the certainty that it will enter into force throughout the Union and become immediately applicable in the event of future enlargement of the Union.

In these circumstances, then, the question arises of the advantages and disadvantages of a form of patent protection which embraces the entire Community, especially from the standpoint of legislation and legal certainty regarding the application of that legislation.

## III. THE JUDICIAL STRUCTURE AND PROCEDURAL FEATURES IN SPANISH PATENT LAW

The Spanish model of patent protection corresponds, pursuant to the Paris Union Convention (CUP, 1883) to the *lex loci protectionis* [law of the place of protection], i.e. the treatment of foreigners, whether nationals of, domiciled or established in any of the countries of the Union, in the same manner as Spanish citizens, and



ne fût-ce qu'indirecte, sur le processus décisionnel judiciaire, ceci pour des raisons de fond et de procédure, à savoir le problème du "**coût des traductions**" et les **solutions qui peuvent y être apportées.**

## **II. LA PROTECTION PAR BREVETS EN EUROPE ACTUELLEMENT**

La protection par brevets en Europe repose sur deux piliers normatifs : celui des dispositions nationales, harmonisées du fait de l'adhésion des Etats à la Convention de Munich, et ce qu'il est convenu d'appeler le système européen des brevets, constitué par la Convention précitée et, dans une certaine mesure, par la Convention de Luxembourg intégrée dans l'Accord en matière de brevets communautaires.

**A. La Convention de Munich (CBE, 1973)** offre l'avantage indéniable d'avoir créé une procédure unique de délivrance et d'avoir établi certaines normes unitaires pour les brevets déjà octroyés, même s'il est prévu un traitement décentralisé à partir de la délivrance du titre jusqu'à son extinction dans chacun des Etats désignés. En revanche, elle pâtit notamment de son étendue territoriale, et donc de l'absence de juridiction commune pouvant résoudre les litiges qui surgissent dans les domaines relevant de sa compétence, ce qui se traduit par des divergences d'interprétation du droit européen qu'appliquent les tribunaux nationaux, avec des retombées inévitables sur la sécurité juridique et sur le coût de la protection recherchée.

**B. La Convention de Luxembourg (CBC, 1975)**, qui a reçu sa forme définitive avec l'Accord en matière de brevets communautaires (ABC, 1989), ne contient aucune disposition concernant les Etats devenus membres de l'UE en 1995, et encore moins concernant ceux qui pourraient le devenir dans le futur. En outre, il n'est pas certain qu'elle satisfasse aujourd'hui aux exigences qui ont présidé à sa création.

**C. La compétence de l'Union européenne** dans le domaine des brevets est évidente, en tant que garante de la libre circulation des marchandises et d'un marché régi par des règles de transparence en matière de concurrence. Par conséquent, il importe d'édicter des règles selon une perspective plus moderne et de le faire au moyen de l'instrument normatif adéquat, à savoir le règlement, qui n'exige aucune ratification et offre des garanties quant à son entrée en vigueur dans toute l'Union européenne et son application immédiate en cas d'élargissement de celle-ci.

Face à une telle situation, la question se pose donc de savoir quels sont les avantages et les inconvénients d'une protection par brevets englobant la Communauté tout entière, notamment du point de vue du droit et de la sécurité juridique dans son application.

## **III. LA STRUCTURE JUDICIAIRE ET LES CARACTERISTIQUES PROCEDURALES DANS LE DOMAINE DES BREVETS EN ESPAGNE**

Le modèle espagnol de protection par brevets repose, en application de la Convention de Paris (CUP, 1883), sur le principe *lex loci protectionis*, à savoir que les étrangers, qu'ils soient ressortissants d'un des pays de l'Union ou domiciliés ou établis dans l'un de ces pays, sont traités de la même manière que des citoyens espa-

dem als Mindeststandard der Verbandsbehandlung (Art. 2, 3 und 4a) bekannten Grundsatz. Ist dagegen eine Regelung nach den Bestimmungen dieser Übereinkunft nicht möglich, dann folgt das spanische System des internationalen Privatrechts den einseitigen und territorialgebundenen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (Art. 10 (4)).

A. – Patentstreitigkeiten werden durch die zivilrechtlichen Justizorgane auf drei Ebenen entschieden, und zwar der Klage, dem ordentlichen Berufungsverfahren bzw. dem außerordentlichen Kassationsverfahren. Die im Patentgesetz (PatG, 1986) (Art. 125 (2)) vorgesehene und im Gerichtsverfassungsgesetz (GVG, 1985) (Art. 98 (1)) eingeräumte Möglichkeit der Spezialisierung in der ersten Instanz steht verordnungsrechtlich dem zuständigen Verfassungsorgan der Justizverwaltung, dem Richterwahlausschuß (Verordnung 5/1995), zu.

B. – Laut Patentgesetz sind de facto die **Zivilrichter und -gerichte** für die Verhandlung von **Nichtigkeitsklagen von Patenten und deren Verteidigung** zuständig (Art. 125 PatG). Dennoch können die durch das gleiche Gesetz geregelten Verwaltungsakte, insbesondere die **Erteilung des Patents** durch das spanische Patent- und Markenamt, vor den **Organen der Verwaltungsgerichtsbarkeit** verhandelt werden (Art. 3 PatG).

Dieser doppelte Rechtsweg zur Klärung der Gültigkeit eines erteilten Patents ist nicht verwirrend, da die Sachen, in denen jeweils erkannt wird, völlig unterschiedlich voneinander sind. Außerdem sieht das Patentgesetz zur Vermeidung eventueller Interferenzen eine **Ausschließungsbestimmung** vor, nach der es *unmöglich ist, vor einem Zivilgericht auf die Nichtigkeit eines Patents zu klagen, wenn die gleiche Sache, was ihren materiellen Grund betrifft, bereits Gegenstand eines verwaltungsrechtlichen Urteils ist* (Art. 113 (4) PatG).

Die **verwaltungsgerichtliche Klage** setzt voraus, daß der Verwaltungsweg voll ausgeschöpft wurde (Art. 49.II Königliche Verordnung 2573/1977 vom 17. Juni). Sie kann von jedermann (Art. 47 (1) PatG) vor den im erwähnten Gesetz genannten Justizorganen (Gesetz 29/1998 vom 13. Juli) angestrengt werden.

Der Gegenstand dieses Rechtsmittels hat rein verwaltungstechnischen Charakter, denn *er kann sich nur auf die Unterlassung entscheidender Verfahrensschritte oder auf Fragen beziehen, die von der Verwaltung während des Erteilungsverfahrens hätten geklärt werden können, mit Ausnahme der Erfindungseinheit* (Art. 47 (2) PatG), ohne daß dabei *fehlende Neuheit oder fehlende erfinderrische Aktivität des Antragsgegenstands berührt werden, wenn der Antrag im Wege der Patenterteilung ohne vorherige Prüfung behandelt wurde* (Art. 47 (3) PatG).

Die **Nichtigkeitsklage eines Patents** kann von *denjenigen, die sich als Geschädigte betrachten, sowie von der öffentlichen Hand* (Art. 113 (1) PatG), während der *gesamten Geltungsdauer des Patents und bis zu fünf Jahre nach Erlöschen des Patents* (Art 113 (2) PatG) im Wege der Klage oder Widerklage bei den Zivilgerichten *eingereicht werden*. Anspruchsgegner eines solchen Antrags ist der *zum Zeitpunkt der Klageeinreichung eingetragene Patentinhaber* (Art. 113 (3) PatG). In erster Instanz wird das Verfahren von einem Richter des Amtsgerichts der Provinzhauptstädte, in denen die Obersten Gerichte ihren Sitz haben, verhandelt, das Berufungsverfahren

what is known as the principle of minimum Union treatment (Articles 2, 3 and 4bis). On the other hand, where the rule on conflict extracted from the Convention is not applicable, the Spanish system of international private law is based on the unilateral and territorial rule laid down in the Civil Code (Article 10(4)).

A. Conflicts on patent matters are resolved by the civil courts, comprising three instances, which are invoked, respectively, by the filing of suit, the ordinary appeal to the Appellate Court and the extraordinary appeal to the Court of Cassation. The possibility of specialisation, considered for the first instance in the Patents Act (LP, 1986) (Article 125(2)) and permitted by the Organic Judiciary Act (LOPJ, 1985) (Article 98(1)) is statutorily provided by the constitutional government body for the administration of justice, the General Judiciary Council (Regulation 5/1995).

B. The Patents Act gives the **Civil Courts** jurisdiction to hear **actions for patent revocation and defence against such actions** (Article 125 LP). Nevertheless, the administrative acts regulated by that Act, in particular the **grant of patents** by the Spanish Patent and Trade Mark Office, may be the subject of appeal to the **judicial bodies for contentious administrative matters** (Article 3 LP).

This dual judicial approach for arguing about the validity of the grant is not disruptive, since the matter which the court is required to hear is completely distinct in each of the two cases. Furthermore, to avoid any possible clash, the Patents Act includes an **exclusion rule**, whereby *no action for the revocation of a patent may be brought before the civil courts on the same grounds as those that have already been the subject of a decision on its substance contained in a judgment on contentious administrative matters* (Article 113(4) LP).

The **contentious administrative appeal** assumes that the administrative route has already been exhausted (Article 49 (II) of Royal Decree 2573/1977 of 17 June) and may be filed by any interested party (Article 47(1) LP) before the contentious administrative courts (Act 29/1998 of 13 July).

The subject-matter of this appeal is strictly administrative: *it can only relate to the omission of essential procedural steps or to matters which can be resolved by the authority during the grant procedure, with the exception of the issue of unity of invention* (Article 47(2) LP), and it cannot extend to *the lack of novelty or inventive step of the subject-matter of the application if the grant procedure did not include prior examination* (Article 47(3) LP).

An **action for revocation of a granted patent** may be brought before the civil courts, by way of application or counterclaim, by *persons who believe themselves to have been damaged and (by) the Public Authority* (Article 113(1) LP) *throughout the legal term of the patent and for five years following its lapse* (Article 113(2) LP). The defendant in such an action will be the *registered proprietor of the patent at the time the suit is filed* (Article 113(3) LP). The action will be heard, at first instance, by the Regional Courts of the provincial capitals in which the Higher Courts of Justice are located, and on appeal by the respective Provincial Courts of

gnols, ainsi que sur le principe connu sous l'appellation de traitement unioniste minimal (art. 2, 3 et 4bis). Par ailleurs, lorsque la règle relative aux litiges tirée de la Convention n'est pas applicable, le droit international privé espagnol se fonde sur la règle unilatérale et territorialiste du Code civil (art. 10(4)).

A. Les litiges en matière de brevets sont du ressort des tribunaux civils, répartis sur trois instances accessibles respectivement par l'action en justice ordinaire, le pourvoi en appel et le pourvoi en cassation. La possibilité d'une spécialisation, envisagée pour la première instance dans la Loi sur les brevets (LB, 1986) (art. 125(2) et autorisée par la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire (LOPJ, 1985) (art. 98(1) est prévue réglementairement par l'organe constitutionnel gouvernemental de l'administration de la justice, le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire (Règlement 5/1995).

B. La Loi sur les brevets donne aux **juges et aux tribunaux civils** compétence pour connaître des **actions en nullité intentées contre les brevets ou des actions en défense contre de telles actions** (art. 125 LB). Néanmoins, les actes administratifs régis par la même Loi, notamment la **délivrance des brevets** par l'Office espagnol des brevets et des marques, peuvent faire l'objet de recours devant les **Organes de la juridiction contentieuse administrative** (art. 3 LB).

Cette double voie judiciaire pour débattre de la validité de la délivrance n'est pas gênante car l'objet des procédures diffère totalement dans un cas et dans l'autre. De surcroît, afin d'éviter toute interférence, la Loi sur les brevets contient une **règle d'exclusion**, selon laquelle *il n'est pas possible de demander l'annulation d'un brevet devant les tribunaux civils en invoquant un motif de nullité qui a déjà fait l'objet d'une décision quant au fond rendue par la voie contentieuse administrative* (art. 113 (4) LB).

Le **recours contentieux administratif** suppose que la voie administrative ait été épuisée (art. 49(II) de l'arrêté royal 2573/1977 du 17 juin 1977) et toute personne intéressée a qualité pour le former (art. 47 (1) LB) devant les instances dudit contentieux (Loi 29/1998 du 13 juillet 1998).

L'objet d'un tel recours est strictement administratif car *il ne peut porter que sur l'omission de formalités essentielles sur le plan de la procédure ou sur les questions qui peuvent faire l'objet d'une décision de l'administration pendant la procédure de délivrance, sauf en ce qui concerne l'unité d'invention* (art. 47 (2) LB). Il ne peut s'appuyer sur le motif selon lequel *l'objet de la demande n'est pas nouveau ou n'implique pas d'activité inventive quand ladite demande a été instruite dans le cadre de la procédure de délivrance sans examen préalable* (art. 47 (3) LB).

L'**action en nullité contre le brevet délivré** peut être intentée au civil, par voie de requête ou reconventionnelle, par *toute personne qui s'estime lésée ainsi que l'administration* (art. 113 (1) LB), *pendant toute la durée légale du brevet et pendant les cinq années qui suivent la déchéance de ce dernier* (art. 113 (2) LB). Dans une telle action, l'intimé est *le titulaire enregistré du brevet au moment de la présentation de la demande* (art. 113 (3) LB). En première instance, est compétent en la matière le juge de première instance des chefs-lieux provinciaux où siègent les tribunaux supérieurs de justice, et en appel, les tribunaux provinciaux respectifs, dont

wird von den jeweiligen Provinzialgerichten durchgeführt, gegen deren Entscheidung Revision bei der Ersten Kammer des Obersten Gerichts eingelegt werden kann (Art. 125 (2) (3) PatG).

Außerdem kann der wegen Verletzung eines Patentrechts Beklagte in der schriftlichen Klageerwiderung die sogenannte **Nichtigkeitseinrede** geltend machen (Art. 126 PatG).

Sobald das Patent für nichtig erklärt wurde, wird davon ausgegangen, *daß es niemals gültig war und weder das Patent noch der Patentantrag jemals die in Kapitel VI des genannten Gesetzes* (Art. 114 (1) PatG) genannten Wirkungen hatte. Sobald das Urteil, das die Nichtigkeit des Patents verkündet, rechtskräftig ist, *hat es allen gegenüber Rechtskraft* (Art. 114 (3) PatG).

Nach dem Patentgesetz ist eine **Klage wegen Verletzung des Rechts** des Inhabers der Erfindung (Erlöschen, Rücknahme der Wirkungen, Schadenersatz ...) vor einem Zivilgericht zu erheben (Art. 62 und 63 PatG), wobei die Möglichkeit der Berufung und der Kassation vorgesehen ist. Gleiches gilt für die sogenannte **Abwehrklage**, die von jedem Betroffenen sogar mit der Nichtigkeitsklage verbunden eingereicht kann (Art. 127 PatG).

Weitere wichtige Merkmale der spanischen Verfahrensordnung auf diesem Gebiet sind: die Umkehrung der Beweislast zugunsten des Inhabers der Patente, die verhandelt werden, gemäß Art. 75 des Übereinkommens von Luxemburg von 1975 (Art 61 (2) PatG), die Regelung der **Maßnahmen zur Prüfung der Tatbestände** (Art. 129 bis 132 PatG); **Vorbeugemaßnahmen** im Sinne einer echten Vorwegnahme des Urteils (Art. 133 bis 139 PatG); die Zuerkennung eines **spezifischen, vorläufigen und vorbehaltlichen Schutzes** für einen Patentantrag (Art. 59 PatG); die Pflicht des Richters bei Anfechtung des Patents, die *Übergabe der Prozeßakten an das spanische Patent- und Markenamt zu verfügen, dieses hat dann binnen dreißig Tagen in Form eines Sachverständigengutachtens eine Einschätzung nach den Regeln der freien Beweiswürdigung mit Begründungspflicht vorzunehmen* (Art. 128 PatG).

#### IV. STELLUNGNAHME ZU DEN AUFGEWORFENEN FRAGEN

A. – Nach dem **geltenden europäischen Patentschutzsystem** unterliegen die Patente nach ihrer Erteilung im allgemeinen der gleichen Ordnung wie die einzelstaatlichen Patente, und ihr Schutz regelt sich nach dem Territorialprinzip. Deshalb ist es logisch, daß die einzelstaatlichen Richter auch für europäische Patente zuständig sind, ebenso wie für Klagen zum Schutz des europäischen Patents und Klagen auf Ungültigkeit der Eintragung von Patenten (im Wege der Widerklage) und daß die Wirkung der Nichtigkeitserklärung auf das Territorium des jeweiligen Staates begrenzt ist.

B. – Angesichts eines **neuen gemeinschaftsweiten Schutzrechtes für Erfindungen**, dessen Schaffung unbedingt als positiv zu werten ist, da es sich um ein Integrationsinstrument zur Erreichung der Ziele des Binnenmarktes handelt, muß sich die Lage jedoch ändern.

Appeal, whose decisions are subject to appeal for cassation to the First Division of the Supreme Court (Article 125(2), (3) LP).

It is also possible for what is known as the **objection of nullity** to be cited in the defence statement submitted by a party against whom a patent infringement action has been filed (Article 126 LP).

Once a patent has been revoked, it is deemed that it *was never valid, and that neither the patent nor the application in response to which it was granted has ever had the effects laid down in Title VI of the present Act* (Article 114(1) LP). Once the judgment declaring the patent revoked has become final *it shall have the force of res judicata against any opposing party* (Article 114(3) LP).

Under the Patents Act, **action for infringement** of the right of the proprietor of the invention (cessation, relief, compensation for damage, etc.) is brought before the civil courts (Articles 62 and 63 LP), with the possibility of appeal to the appellate court and Court of Cassation. The same applies to what is known as the **action for a negative declaratory judgment** of infringement, which may be brought by any interested party and may be combined with the action for revocation (Article 127 LP).

The following are also central features of the Spanish procedural system on this matter: the reversal of the burden of proof in favour of the proprietor of the process patents, in the terms set out in Article 75 of the Luxembourg Convention of 1975 (Article 61(2) LP); the regulation of the **proceedings for the substantiation of facts** (Articles 129 to 132 LP); **preventive measures** which are in the nature of preliminaries to enforcement (Articles 133 to 139); recognition of the **specific, provisional and conditional protection** provided by an application for registration of the patent (Article 59 LP); the requirement, if the patent is challenged, that the court should agree *to pass the file to the Spanish Patent and Trade Mark Office for information within a period of thirty days, with the effect of a technical opinion* to be assessed in accordance with the rules of sound criticism (Article 128 LP), etc.

#### IV. ANSWERS TO QUESTIONS RAISED

A. In the **present European patent system**, European patents, once granted, are subject to the same system as national patents, as a general rule, and their protection complies with the principle of territoriality. It is appropriate, therefore, that it should be the national courts which hear not only actions to defend European patents but also proceedings to revoke their registration (brought by way of counterclaim), and the effects of the revocation decision are confined to the territory of the State in question.

B. Nevertheless, the situation needs to change in favour of a **new right of protection for innovations throughout the territory of the Community**, a change which can only be viewed very enthusiastically as a mechanism of integration designed to help achieve the objectives of the single market.

les décisions pourront faire l'objet de pourvois en cassation devant la première chambre de la Cour suprême (art. 125 (2), (3) LB).

L'**exception de nullité** peut également être invoquée, dans le mémoire de défense, par la personne contre laquelle est intentée une action en violation des droits découlant d'un brevet (art. 126 LB).

Une fois le brevet annulé, il est considéré qu'il *n'a jamais été valable ; le brevet et la demande correspondante sont réputés n'avoir jamais eu les effets prévus dans le Titre VI de la présente loi* (art. 114 (1) LB). Dès qu'elle est devenue définitive, la décision d'annulation du brevet *a contre tous l'autorité de la chose jugée* (art. 114 (3) LB).

D'après la Loi sur les brevets, les **actions en violation** du droit conféré au titulaire du brevet (cessation, indemnisation des dommages subis, mesures visant à supprimer les effets de la violation etc.) sont portées devant les tribunaux civils (art. 62 et 63 LB), avec la possibilité d'appel et de pourvoi en cassation. La même chose s'applique à ce qu'il a été convenu d'appeler l'**action en négation** de la violation, que tout intéressé peut intenter, même conjointement à une action en annulation (art. 127 LB).

Les principes suivants sont également des caractéristiques essentielles de la procédure espagnole en la matière : le renversement de la charge de la preuve en faveur du titulaire d'un brevet de procédé, au sens où l'entend l'art. 75 de la Convention de Luxembourg de 1975 (art. 61 (2) LB) ; les dispositions relatives aux **actes de procédure tendant à la constatation de faits** (art. 129 à 132 LB) ; les **mesures conservatoires** ayant un véritable caractère d'anticipation sur l'exécution (art. 133 à 139) ; la reconnaissance d'une **protection provisoire, spécifique et conditionnelle** à accorder à la demande de brevet (art. 59 LB) ; l'obligation pour le juge, si le brevet est contesté, *de transmettre le dossier à l'Office de la propriété industrielle afin qu'il établisse un rapport dans un délai de trente jours*, rapport ayant qualité d'**expertise** devant être évaluée conformément aux règles de la critique raisonnable (art. 128 LB).

#### IV. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES

A. **Actuellement, les brevets européens**, une fois délivrés, sont soumis au régime des brevets nationaux, en règle générale, et leur protection relève du principe de territorialité. Par conséquent, il est logique que ce soit les juges nationaux qui statuent, non seulement sur les actions en défense du brevet européen, mais également sur les actions visant à les faire révoquer (intentées par voie reconventionnelle), et que les effets d'une décision d'annulation soient limités au territoire de l'Etat correspondant.

B. Néanmoins, cette situation va devoir changer lorsque l'on aura affaire à un **nouveau titre de protection des inventions couvrant l'intégralité de l'espace communautaire**, titre dont on ne peut que souhaiter la création comme instrument d'intégration en vue de la réalisation des objectifs du marché unique.

So scheint es unter dieser Voraussetzung nicht angebracht, daß bei dieser überaus weitreichenden rechtlichen Änderung ausschließlich utilitaristische Gründe und das Argument der größeren Wettbewerbsfähigkeit berücksichtigt werden, und dies zu Lasten anderer wesentlicher Grundsätze des Gemeinschaftsrechts wie des einheitlichen Charakters eines Rechtsanspruchs in einem einheitlichen Markt oder der europäischen Vielsprachigkeit geschieht.

C. – Mit der im Grünbuch angesprochenen Gemeinschaftsaktion würden durch die Abschaffung des Übergangs in die nationale Phase auf alle Fälle **Kosten und Verwaltungsarbeiten gespart und die Rechtssicherheit auf diesem Gebiet gestärkt**, nicht nur weil es dann eine zentrale einheitliche Rechtsprechung zur Auslegung der für diese Materie geltenden Rechtsdoktrin gäbe, sondern auch wegen der Möglichkeit, daß der Patentinhaber mit Wirkung für alle übrigen Mitgliedstaaten Klage am Wohnsitz des Beklagten erheben könnte. Aus unserer Position als Richter muß die Bedeutung einer **gemeinsamen Rechtsprechung** als nützliches Instrument zur Auslegung und Anwendung des Patentrechts hervorgehoben werden.

Zugleich muß jedoch auch betont werden, daß die Bedeutung der Erfindungen, insbesondere auf dem Gebiet der Technologie und des Marktes, weder für die Patentinhaber noch für die Europäische Union selbst rechtfertigt, ein anderes System der Rechtsprechung zu schaffen, als es bereits für die Lösung von Streitigkeiten in anderen gleichermaßen wichtigen Bereichen, wie den Gemeinschaftsmarken und den gemeinschaftlichen Gebrauchsmustern, existiert oder vorgesehen ist.

Die Besonderheit der Materie rechtfertigt eine Spezialisierung des in der Rechtsprechung tätigen Personals, jedoch keine andere als die zur Lösung von vermögensrechtlichen Streitfällen gleicher Natur vorgesehene oder bestimmte Gerichtsverfassung.

Die Europäische Union braucht ein starkes Patent, aber mehr noch eine korrekt strukturierte, von Anfang an in der klassischen Pyramide aufgebaute Gerichtsbarkeit.

#### V. UNZULÄNGLICHKEITEN DES GEMEINSCHAFTLICHEN PATENTSCHUTZSYSTEMS, DIE IN DER RICHTSVERFASSUNG BEGRÜNDET SIND

Im Grünbuch wird als eine der Unzulänglichkeiten des Übereinkommens von Luxemburg, die sich aus der derzeitigen Gerichtsverfassung herleitet, das Problem der Durchsetzung eines Nichtigkeitsantrags für ein Gemeinschaftspatent angeführt.

A. – Das **Münchener Übereinkommen** regelt nicht nur die internen Rechtsmittel, die *jede Seite in einem Verfahren, das zu ihren Ungunsten entschieden wurde* (Art. 107 EPÜ), einlegen kann, sondern räumt auch die Möglichkeit der Nichtigkeitsklärung des erteilten Patents durch die nationalen Gerichte ein, allerdings nur aufgrund der im Übereinkommen festgelegten Nichtigkeitsgründe und mit ausschließlicher *Wirkung für das Territorium dieses Staates* (Art. 138 EPÜ).

B. – Die **Vereinbarung über Gemeinschaftspatente** sieht in dem Kapitel über Nichtigkeitsverfahren ebenfalls die Möglichkeit vor, daß jedermann beim *Europäischen Patentamt einen Antrag auf Nichtigkeitsklärung* aufgrund der im Übereinkommen festgelegten Nichtigkeitsgründe und mit Ausweitung des Geltungsbereiches der Entscheidung stellen kann (durch die Nichtigkeitsabteilung, Art. 8 (1) und 58 VGP). Eine solche Entscheidung

That said, what seems inappropriate is that this radical regulatory change is being planned with exclusive reference to utilitarian arguments and considerations of improved competitiveness, at the expense of other essential principles of Community law, such as the unitary character of the property right in a single market or multilingualism in Europe.

C. Be that as it may, it seems obvious that the Community action outlined in the Green Paper **would reduce administrative costs and formalities**, by eliminating the need for the national phase, and **will create greater legal certainty** in this area, partly because of the existence of a central legal authority to unify judicial doctrine on validity, and partly because the holder of the right will have the option of defending it at the defendant's place of residence, producing effects in all the other member states. From our position, as judges, it is easy to see the importance of a **common legal authority**, as a beneficial instrument for the interpretation and application of patent law.

It must also be said, however, that the importance of inventions, especially in the technological field, and the market do not justify the creation of a judicial system different from that which already exists or that which is planned for resolving disputes in other equally important areas, both for the proprietors of the rights and for the European Union itself, such as the Community trade mark and design.

The specialised nature of the subject justifies specialisation on the part of the legal personnel but not a judicial organisation separate from that proposed or contemplated for the resolution of property disputes of a similar nature.

The European Union needs a strong patent, but what it needs even more is a judicial system which, from the outset, reflects the correct, traditional pyramid structure.

#### V. THE SHORTCOMINGS IN THE COMMUNITY PATENT PROTECTION SYSTEM ATTRIBUTED TO THE ORGANISATION OF THE COURTS

The Green Paper singles out as one of the shortcomings in the Luxembourg Convention that which arises from the current judicial organisation in so far as it refers to the bringing of actions for revocation of a Community patent.

A. The **Munich Convention**, as well as regulating internal appeals, which may be lodged by *any party to proceedings adversely affected by a decision* (Article 107 EPC), allows the possibility that the granted patent may be revoked by the national courts, but only on the grounds laid down therein and *with effect for the territory of that State* (Article 138 EPC).

B. The **Agreement relating to Community Patents** also regulates, in the chapter dealing with the revocation procedure, the possibility that any party may make *an application for revocation to the European Patent Office* for the specific reasons which it lays down and with extension of the effects of the decision (by the Revocation Division: Articles 8(1) and 58 ACP). The Common Appeal Court referred to below has jurisdiction to hear

Cela étant, il ne semble pas souhaitable que ce changement fondamental sur le plan normatif obéisse uniquement à des arguments utilitaristes et à des considérations relatives à l'amélioration de la compétitivité, aux dépens d'autres principes essentiels du droit communautaire, comme le caractère unitaire du titre de protection dans un marché unique, ou le multilinguisme européen.

C. En tout état de cause, il paraît évident que l'action communautaire à laquelle se réfère le Livre vert **entraînerait une diminution des tâches et des coûts administratifs**, grâce à la suppression du passage par la phase nationale, et **renforcerait la sécurité juridique**, non seulement en raison de l'existence d'une juridiction centralisée, unificatrice de la doctrine en matière de validité, mais aussi par la possibilité donnée au titulaire de défendre son titre de protection là où il est domicilié, avec des effets s'étendant à tous les autres Etats membres. De notre point de vue de juges, il est facile de se rendre compte que l'existence d'une **juridiction commune** serait bénéfique pour l'interprétation et l'application du droit des brevets, et qu'elle revêt de ce fait une importance majeure.

Il faut toutefois souligner que l'importance des inventions, notamment dans le domaine de la technologie et en matière de compétitivité, ne justifie pas la mise en place d'un système judiciaire différent de celui déjà existant ou déjà prévu pour résoudre les litiges dans d'autres secteurs tout aussi importants, à la fois pour les titulaires des droits et pour l'Union européenne elle-même, comme les marques et les dessins et modèles communautaires.

Les spécificités du domaine concerné justifient la spécialisation des magistrats, mais non la création d'une structure judiciaire différente de celle qui est prévue ou envisagée pour trancher les conflits patrimoniaux analogues.

L'Union européenne a besoin d'un brevet fort, mais plus encore d'un système judiciaire correctement structuré dès le départ, selon le schéma pyramidal classique.

## V. LES DEFATS DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE DE PROTECTION PAR BREVETS IMPUTES A L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Selon le Livre vert, l'un des inconvénients de la Convention de Luxembourg réside dans l'organisation judiciaire prévue pour les actions en nullité intentées à l'encontre du brevet communautaire.

A. La **Convention de Munich**, outre qu'elle régit les recours internes, qui peuvent être formés par *toute partie à la procédure ayant conduit à une décision ... pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions* (art. 107 CBE), admet la possibilité que le brevet délivré soit déclaré nul par les tribunaux nationaux, mais seulement pour les motifs qu'elle détermine et *avec effet sur le territoire de cet Etat* (art. 138 CBE).

B. L'**Accord en matière de brevets communautaires** régit également, dans son chapitre relatif à la procédure de nullité, la possibilité pour toute personne de présenter *une demande en nullité devant l'Office européen des brevets*, pour les motifs qu'il énumère de façon limitative et avec extension des effets de la décision (rendue par la division d'annulation : art. 8 (1) et 58 ABC). Cette décision est susceptible de recours devant la Cour

kann vor dem Gemeinsamen Berufungsgericht, auf das wir noch zu sprechen kommen werden (Art. 61.1 VGP und Art. 28 des Protokolls über die Regelung von Streitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftspatenten) angefochten werden.

Des weiteren sieht das genannte Protokoll die Ernennung der *geringst möglichen Zahl von Rechtsprechungsorganen der ersten und zweiten Instanz* mit der Bezeichnung **Gemeinschaftliche Patentgerichte** durch die Vertragsstaaten vor (Art. 1 (1)) und überträgt diesen die Rechtszuständigkeit für die Entscheidung über die Gültigkeit des Gemeinschaftspatents, wenn der *Beklagte die Gültigkeit desselben durch eine Nichtigkeitswiderklage anfecht* (Art. 15 (2)).

Schließlich sehen die Vereinbarung (Art. 2.2) und das Protokoll (Art. 2) die Schaffung eines **Gemeinsamen Berufungsgerichts für alle Vertragsstaaten** vor, das mit ungeteilter Rechtszuständigkeit, in der zweiten Instanz, über die *Gültigkeit des Gemeinschaftspatents urteilt, das nach Art. 15(2)* (Art. 22 (b) des Protokolls) angefochten wird.

C. – Das vorstehend beschriebene System ähnelt, zwar mit den Unterschieden, die sich aus der völligen Eingliederung in die Gemeinschaftsstrukturen ergeben, dem System, das mit der Verordnung 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1994 über die **Gemeinschaftsmarke** (VGM) errichtet wurde. Diese Verordnung sieht die *Nichtigkeitserklärung einer Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren* (Art. 51 (1) VGM) vor. Bei Verfolgung des internen Weges kann die Entscheidung der zuständigen Abteilung vor den Berufungskammern angefochten werden (Art. 57 und 62 VGM) und die Entscheidung dieser wiederum durch Klage beim Gerichtshof (Art. 63 VGM).

Die Verordnung sieht die Benennung einer möglichst begrenzten Zahl *nationaler Gerichte erster und zweiter Instanz durch die Mitgliedstaaten auf deren Hoheitsgebiete vor*, die die Bezeichnung **Gemeinschaftsmarkengerichte** (Art. 91 VGM) führen und die u. a. für die sogenannten *Nichtigkeitswiderklagen* (Art. 92 (d) VGM) zuständig sind, die sich ausschließlich auf die in der genannten Verordnung geregelten *Verfalls- oder Nichtigkeitsgründe* (Art. 96 (d) VGM) stützen dürfen. Das rechtskräftige Urteil des Gemeinschaftsmarkengerichts wird in das Register für Gemeinschaftsmarken eingetragen (Art. 96 (6) VGM).

Dennoch wird die Möglichkeit eingeräumt, daß das mit *einer Nichtigkeitswiderklage befaßte* Gemeinschaftsmarkengericht die Entscheidung über die Gültigkeit der Marke an das Amt verweisen kann, und zwar mittels der Möglichkeit, das *Verfahren auf Antrag des Inhabers der Marke und nach Anhörung der anderen Parteien aussetzen und den Beklagten aufzufordern, innerhalb einer vom Gericht festgesetzten Frist die Erklärung der Nichtigkeit beim Amt zu beantragen*, mit dem Hinweis darauf, daß *das Verfahren bei Nichteinhaltung dieses Termins fortgesetzt wird* (Art. 96 (7) VGM).<sup>1</sup>

D. – Im Grünbuch wird darauf verwiesen, daß der zweite Weg zur Erreichung der Nichtigkeitsklärung, d. h. die nationale gerichtliche Entscheidung aufgrund einer Widerklage von bestimmten Sektoren aus zweierlei Gründen als **ungeeignet** betrachtet wird: a) weil es zu gewagt zu sein scheint, wenn mit der Entscheidung *eines einzelstaatlichen Gerichts ein Patent für ein so großes und wirtschaftlich so bedeutendes Gebiet wie die Gemeinschaft für nichtig erklärt wird*, und b) weil Nichtigkeitsklagen im Wege der Widerklage zu einer aufschiebenden Wirkung in anderen Verfahren führen kann,

appeals from such decisions (Articles 61(1) ACP and 28 of the Protocol on the Settlement of Litigation concerning the Infringement and Validity of Community Patents).

On the other hand, this Protocol envisages the designation by the contracting states of *as limited a number as possible of national courts and tribunals of first and second instance*, referred to as **Community patent courts** (Article 1(1)) and recognises the jurisdiction of those courts to decide on the validity of the Community patent if *the validity of the patent is put in issue by the defendant with a counterclaim for revocation* (Article 15(2)).

Finally, the Agreement (Article 2(2)) and the Protocol (Article 2) envisage the creation of an **Appeal Court common to all the Contracting States**, with exclusive jurisdiction, at second instance, to decide on *the validity of the Community patent put in issue pursuant to Article 15(2)* (Article 22(b) of the Protocol).

C. The system described is similar, although with the differences created by its full integration into the Community structure, to that established by Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December 1993 on the **Community trade mark** (RCTM). This Regulation, in fact, lays down that *a Community trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings* (Article 51(1) RCTM). If the internal route is followed, the boards of appeal have jurisdiction to hear appeals from the decision by the competent division (Articles 57 and 62 RCTM), and this decision in turn can be appealed to the Court of Justice (Article 63 RCTM).

The Regulation again envisages the designation by the member states *in their territories of as limited a number as possible of national courts and tribunals of first and second instance ... referred to as Community trade mark courts* (Article 91 RCTM), with jurisdiction, among other things, to hear *counterclaims for revocation* (Article 92(d) RCTM), which *may only be based on the grounds for revocation or invalidity mentioned in ... Regulation* (Article 96 RCTM). The final judgment of the Community trade mark court will be mentioned in the Register of Community trade marks (Article 96(6) RCTM).

Nevertheless, provision is made for the possibility that the Community trade mark court *hearing a counterclaim for revocation* may refer the decision on the validity of the trade mark to the Office, by using the option to *stay the proceedings on application by the proprietor of the Community trade mark and after hearing the other parties*, in order to *invite the defendant to submit an application for revocation ... to the Office within a time limit which it shall determine*, with the proviso that *if the application is not made within the time limit, the proceedings shall continue* (Article 96(7) RCTM).<sup>1</sup>

D. The Green Paper states that the second route provided for obtaining the declaration of revocation, the national declaratory judgment handed down in response to a counterclaim, is regarded as **inappropriate** in certain sectors, for two reasons: (a) because there is seen to be too great a risk of *a patent covering a territory as vast and economically important as the Community being revoked by a judgment handed down by a single national court*; and (b) because the filing of a counterclaim for revocation serves to delay other proceedings since *once the validity of a Community patent has been challenged*



d'appel commune à laquelle il est fait référence ci-après (art. 61 (1) ABC et art. 28 du Protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires).

Par ailleurs, le Protocole susmentionné prévoit la désignation par les Etats contractants d'un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, dénommés **tribunaux des brevets communautaires** (art. 1 (1)) et reconnaît leur compétence pour statuer sur la validité du brevet communautaire *si le défendeur en conteste la validité par une demande reconventionnelle en nullité* (art. 15 (2)).

Enfin, l'Accord (art. 2 (2)) et le Protocole (art. 2) prévoient la création d'une **Cour d'appel commune** à tous les Etats contractants, avec une compétence exclusive, en seconde instance, pour se prononcer sur *la validité du brevet communautaire contestée conformément à l'article 15 paragraphe 2* (art. 22 b) du Protocole).

C. Le système décrit est semblable, quoique comportant des différences résultant de sa pleine intégration dans la structure communautaire, à celui instauré par le règlement 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la **marque communautaire** (RMC). Ce règlement, en fait, établit que *la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon* (art. 51 (1) RMC). Si la voie interne est suivie, la décision de la division compétente est susceptible de recours devant les chambres de recours (art. 57 et 62 RMC), dont les décisions sont à leur tour susceptibles d'un recours devant la Cour de justice (art. 63 RMC).

Le règlement prévoit, lui aussi, que les Etats membres désignent *sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance ... dénommées tribunaux des marques communautaires* (art. 91 RMC), compétents pour connaître, entre autres, des *demandes reconventionnelles en nullité* (art. 92 d) RMC), lesquelles ne peuvent être fondées que sur les motifs de *déchéance ou de nullité prévus par le ... règlement* (art. 96 RMC). La décision passée en force de chose jugée rendue par le tribunal des marques communautaires est inscrite au registre des marques communautaires (art. 96 (6) RMC).

Néanmoins, il est prévu que le tribunal des marques communautaires *saisi d'une demande reconventionnelle en nullité* puisse renvoyer la décision sur la validité de la marque devant l'Office, en décidant de surseoir à *statuer à la demande du titulaire de la marque communautaire et après audition des autres parties et en invitant le défendeur à présenter une demande en nullité à l'Office dans un délai qu'il lui impartit ; si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie* (art. 96 (7) RMC).<sup>1</sup>

D. Le Livre vert indique que la deuxième voie prévue pour obtenir la nullité, c'est-à-dire la déclaration judiciaire nationale en réponse à une demande reconventionnelle, est considérée comme **inappropriée** par certains milieux intéressés, ceci pour deux raisons : (a) il semble que *le risque est trop important qu'un brevet s'étendant sur un territoire aussi vaste et économiquement important que la Communauté soit annulé par une décision d'un seul tribunal national* ; (b) la demande reconventionnelle a des effets dilatoires sur d'autres procédures : en effet, *dès que, à la suite d'une action en*

<sup>1</sup> Das im Vorschlag für die Verordnung über Gemeinschaftsmuster vorgesehene System ist ähnlich.

<sup>1</sup> The system provided by the draft Regulation on the Community design is also similar.

<sup>1</sup> Un système analogue est prévu dans le projet de règlement sur le dessin communautaire.

denn sobald bei einem einzelstaatlichen Gericht, bei dem eine Klage wegen Verletzung eines Gemeinschaftspatents anhängig ist, die Rechtsgültigkeit dieses Patents im Wege der Widerklage angefochten wird, muß jedes andere einzelstaatliche Gericht, bei dem ein anderes dieses Patent betreffende Verletzungsverfahren anhängig ist, das Verfahren – außer in Ausnahmefällen – aussetzen und damit wird der mit dem Gemeinschaftspatent gewährte Rechtsschutz blockiert. Darüber hinaus ist dabei die sich über drei oder zwei Instanzen und das Kassationsverfahren hinziehende Verfahrensdauer zu berücksichtigen.

E. – Unter Bezugnahme auf die Ergänzungsmaßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität der Patentsystems wird im Grünbuch andererseits die Bedeutung hervorgehoben, die den **Kosten für die Anwendung des europäischen Patentsystems** durch die Richter und die Gerichte beizumessen werden muß.

Daher stellt sich die Frage, ob die Hauptmängel des europäischen Gemeinschaftspatents in seiner derzeitigen Fassung nicht zum einen in den hohen Kosten, die durch die Pflicht, die Patentschriften in alle Sprachen der Gemeinschaft zu übersetzen, und zum anderen in der aus dem Rechtssystem abzuleitenden Rechtsunsicherheit liegen.

Schließlich stellt sich die Frage, ob es zweckmäßig wäre, eine Rechtsschutzversicherung für Patente zu schaffen.

F. – Zur Behebung dieser Unzulänglichkeiten werden im Grünbuch bestimmte Lösungen vorweggenommen:  
a) Eine erste Alternative besteht darin, **den einzelstaatlichen Gerichten die Zuständigkeit** für die Verhandlung von Nichtigkeitsklagen im Wege der Widerklage im Bereich des Gemeinschaftspatents **zu entziehen** und diese Zuständigkeit dem Europäischen Patentamt in Form von Berufungsverfahren vor dem Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften zu übertragen.

Die Nichtigkeitswiderklage vor einem einzelstaatlichen Gericht soll also in der ersten Phase mit der Wirkung der Errichtung einer Prozeßvoraussetzung verwaltungstechnischer Art verbunden werden und im Falle der Berufung mit gerichtlicher Wirkung im Stile der sogenannten *vorherigen Beurteilung* und schließlich mit verfahrensaufschiebender Wirkung bis zur Entscheidung der Sache durch das zuständige Organ.

b) Der zweite Vorschlag sieht vor, die Zuständigkeit für Nichtigkeitsklagen im Wege der Widerklage bei den einzelstaatlichen Gerichten zu belassen, also des Staates, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat (*forum domicilii*) und gegebenenfalls des Staates, in dem die Verletzung stattgefunden hat (*forum delicti commissi*), aber in jedem Fall mit **einer Begrenzung der territorialen Auswirkung des Nichtigkeitsurteils** auf das Hoheitsgebiet des Staates des Richters, der das Urteil gesprochen hat, oder höchstens auf dieses Territorium und den Staat, in dem die Verletzung erfolgte.

Es versteht sich, daß die Auswirkungen der Rechtshängigkeit und der *res iudicata* (in ihren negativen Aspekten oder des *non bis in idem*, den positiven oder den vor der Entscheidung liegenden Aspekten) ebenfalls auf das Hoheitsgebiet eines einzelnen Staates beschränkt werden sollten.

by a counterclaim before a national court following an infringement action, any other national court in which another infringement action has been brought, must normally stay the proceedings which is liable to result in implementation of the legal protection conferred by the Community patent being held in check. And to this, furthermore, must be added the time taken by the actual proceedings, which extend over three instances or two instances plus cassation.

E. From another standpoint, with reference to the additional measures to make the patent system more attractive, the Green Paper stresses the importance that must be attached by judges and courts to the **cost of applying the European patent system**.

In this light, the question arises of whether the main defects of the Community patent as it now stands are, first, its high cost due to the obligation to have the patent specification translated into all Community languages, and secondly the legal uncertainty associated with the judicial arrangements.

Finally, it is questioned whether it is appropriate to introduce the concept of litigation insurance into patent law.

F. In order to eliminate these disadvantages, the Green Paper proposes certain solutions: (a) A first alternative is to **remove from the jurisdiction of the national courts** the hearing of actions for revocation of the registration of the Community patent made by way of counterclaim and transfer that jurisdiction to the European Patent Office and, on appeal, to the Court of First Instance of the European Communities.

Thus, it is proposed that the filing of a counterclaim for revocation before a national court should be tied to the specific effect of raising a preparatory question, of an administrative nature initially and of a jurisdictional nature on appeal, of the type referred to as questions of *prior judgment*, and, therefore, having the effect of suspending proceedings until the issue has been decided by the competent authority.

(b) The second proposed solution is to retain the jurisdiction of the national courts to decide on action for revocation brought by way of counterclaim, the courts in question being that of the defendant's state of domicile (*forum domicilii*) and, as the case may be, either the courts of that state or those of the state in which the act of infringement was committed (*forum delicti commissi*), but, in any event, with a **limitation of the geographical scope of the effects of the judgment revoking the patent** to the territory of the state of the court which ordered it or, at the most, to that territory and that of the state in which the infringement was committed.

It is understood that the effects of *simultaneous pendency* and *res iudicata* (in both their negative or *non bis in idem* forms and their positive or prejudicial forms) will also have to have a national territorial scope.

*contrefaçon, la validité du brevet communautaire est contestée par demande reconventionnelle devant un tribunal national, tout autre tribunal national saisi d'une autre action en contrefaçon doit, sauf exception, surseoir à statuer, ce qui risque d'aboutir à un blocage de la mise en oeuvre de la protection juridique conférée par le brevet communautaire. Il faut ajouter à ceci la durée des procédures s'étendant souvent sur trois instances, ou sur deux instances plus la cassation.*

E. Dans un autre ordre d'idées, concernant les mesures complémentaires qui pourraient être prises pour rendre plus attrayant le système des brevets, le Livre vert souligne l'importance que doivent attacher les juges et les tribunaux au **coût de la mise en oeuvre du système européen des brevets**.

Ainsi, la question est posée de savoir si les principales faiblesses du brevet communautaire dans sa forme actuelle ne sont pas, *d'une part, le coût élevé causé par l'obligation de traduction du fascicule dans toutes les langues de la Communauté et, d'autre part, l'incertitude juridique liée au système juridictionnel.*

Enfin, il est demandé s'il ne serait pas opportun d'instaurer une assurance-litige en matière de brevets.

F. Pour remédier à ces faiblesses, le Livre vert propose des solutions. (a) Une première solution consisterait à **soustraire de la compétence des tribunaux nationaux** les actions en nullité de l'inscription au registre du brevet communautaire intentées par voie reconventionnelle, et à transférer cette compétence à l'Office européen des brevets et, en appel, au Tribunal de première instance des Communautés européennes.

Ainsi, il est proposé que la formulation d'une demande reconventionnelle en nullité devant le tribunal national soit liée à l'effet spécifique d'une question préjudicielle de nature administrative, dans un premier temps, et de nature juridictionnelle en cas de recours, du type "*juge-ment préalable*", ce qui aurait par conséquent un effet suspensif sur la procédure en attendant que la question soit tranchée par l'instance compétente.

(b) La seconde solution proposée consisterait à maintenir la compétence du tribunal national en matière d'actions en nullité intentées par voie reconventionnelle, lequel serait celui du pays où l'intimé est domicilié (*forum domicilii*) et, le cas échéant, soit celui dudit pays, soit celui du pays où a eu lieu la contrefaçon (*forum delicti commissi*), mais, dans tous les cas, avec une **limitation géographique des effets de la décision d'annulation** du brevet au territoire de l'Etat du tribunal qui l'a prononcée ou, tout au plus, audit territoire et à celui de l'Etat où a eu lieu la contrefaçon.

On considère que les effets de *litispendance* et de *res judicata* (sous leur forme négative ou *non bis in idem*, ainsi que sous leur forme positive ou préjudicielle) devront également avoir une portée territoriale nationale.

## VI. STELLUNGNAHME ZU DEN AUFGEWORFENEN FRAGEN

A. – Das Grünbuch sieht in dem in der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente von 1989 vorgesehenen System der Rechtsprechung ausdrücklich zwei Unzulänglichkeiten.

1. Eine dieser Unzulänglichkeiten, die **Vollstreckbarkeit der erstinstanzlichen einzelstaatlichen Urteile im gesamten Hoheitsgebiet der Europäischen Union**, ist in Wirklichkeit gar kein Mangel, zumindest nicht im Wortlaut, wenn man bedenkt, daß ein Urteil auf dieser Ebene nur rechtskräftig wird, wenn sich der Patentinhaber im Wissen um die Folgen seiner gerichtlichen Inaktivität dafür entscheidet, keine Rechtsmittel einzulegen. Und es erscheint als logisch, daß es keinen Grund dafür gibt, ein subjektives Recht länger zu verteidigen, als der Inhaber dieses Rechts selbst dazu gewillt ist.

Um die Dinge beim Namen zu nennen: Was das Grünbuch, wenn auch implizit, offenbart, ist Mißtrauen in die einzelstaatlichen Organe der Rechtsprechung beider Instanzen und in die Kassationsgerichte bei der Beurteilung der Gültigkeit der Eintragung der Gemeinschaftspatente.

Andererseits wäre dieses Mißtrauen, wie man auch immer über das Gesagte denken mag, offensichtlich in keiner Weise gerechtfertigt, wenn ein **Gemeinsames Berufungsgericht** eingerichtet würde, über dessen Möglichkeiten sich das Grünbuch absolut pessimistisch äußert.

2. Die zweite Unzulänglichkeit hat mit der **Rechtshängigkeit** im Sinne eines Hindernisses für die Durchführung eines zweiten Verfahrens mit dem gleichen Gegenstand wie beim ersten zu tun, sofern das erste nicht mit einem rechtskräftigen Urteil geendet hat. Zum hier vorliegenden Zweck ist diese Unzulänglichkeit mit der **juristischen Vorfrage des Zivilrechts** in jenen Systemen, in denen die einfache Verbindung zwischen den Verfahren den gleichen paralysierenden Effekt für eines der Verfahren bewirkt, vergleichbar. Und schließlich die **rechtskräftig entschiedene Sache** selbst, die sich als reiner Vorgriff auf die Rechtshängigkeit darstellt.

B. – Die im Grünbuch zur Überwindung der Unzulänglichkeiten vorgeschlagenen Lösungen scheinen nicht die geeigneten zu sein:

1. Die Lösung, den **räumlichen Geltungsbereich der Rechtswirkung (res iudicata und Vollstreckbarkeit) des einzelstaatlichen Nichtigkeitsurteils** einzuschränken, widerspricht dem wiederholt geäußerten Vorsatz, ein einheitliches Schutzrecht für Erfindungen in Form des Gemeinschaftspatents zu schaffen, denn es nützt wenig, allgemeine Nichtigkeitsgründe für das gesamte Hoheitsgebiet der Europäischen Union festzulegen, wenn deren Anwendung unterschiedlichen Systemen der Rechtswirksamkeit unterliegt.

2. Die Lösung, **den nationalen Justizorganen die objektive Zuständigkeit für die Verhandlung von Nichtigkeitsklagen von Gemeinschaftspatenten zu entziehen**, auch wenn sie vom Beklagten im Wege der Widerklage betrieben und direkt beim Europäischen Patenamts erhoben werden, gegebenenfalls sogar mit einer anschließenden gerichtlichen Überprüfung durch die Gerichte der Europäischen Gemeinschaft, ist aus theoretischer Sicht vollkommen orthodox, denn wenn die Eintragung eines Patents ein Verwaltungsakt ist, wäre es nur logisch, zunächst ein Rechtsmittel auf internem oder im Verwaltungsweg und danach im gerichtlichen Weg einzulegen.

## VI. ANSWERS TO QUESTIONS RAISED

A. The Green Paper therefore expressly identifies two shortcomings in the judicial system provided for in the 1989 Agreement relating to Community Patents.

1. One of these shortcomings lies in **the enforcement of national judgments at first instance throughout the territory of the European Union**. This is not really a shortcoming at all, at least in the form stated, if it is borne in mind that such a judgment only becomes final if the proprietor of the patent, aware of the consequences of his failure to act, opts not to appeal from the judgment. And it appears obvious that there is no reason to provide more defence of a subjective right than the holder of that right is himself prepared to provide.

To put it bluntly, what the Green Paper highlights – albeit implicitly – is a lack of confidence in the national courts of first instance and appeal, and the various supreme courts, when it comes to judging the validity of the granting of Community patents.

On the other hand, it is obvious that this distrust would be completely unjustified, whatever view may be taken regarding the above, if it were possible to bring into existence a **Common Appeal Court**, a possibility towards which the Green Paper takes a deeply pessimistic stance.

2. The second shortcoming relates to **simultaneous pendency of proceedings**, as an obstacle to the substantiation of a second set of proceedings with an identical objective to that of earlier proceedings until such time as the latter have resulted in a final judgment. This has to be regarded as equivalent, for present purposes, to the issue of **civil prejudice** in those systems where the mere connection between two sets of proceedings produces the same paralysing effect on one of them. And, lastly, there is the **final judgment** itself, of which the simultaneously pending proceedings may be regarded as a mere foretaste.

B. The solutions to these problems proposed by the Green Paper do not seem to be the most appropriate ones:

1. One, that comprising a **reduction of the territorial scope of the effects (res iudicata and enforcement) of the national revocation decision**, is in conflict with the repeatedly stated proposal for a unitary law of patent protection for innovations, since it would serve little purpose to agree upon grounds for revocation that would be uniform and identical throughout the territory of the European Union if their application were to be subject to different systems of enforcement.

2. The solution which comprises **depriving the national courts of objective jurisdiction to hear actions for revocation of Community patents**, in all cases, in other words, even if such actions take the form of a counterclaim by the defendant, and establishing jurisdiction at the European Patent Office itself, with the possibility of subsequent judicial review by the Courts of First Instance of the European Communities, can be seen to be entirely orthodox from a theoretical standpoint, since, if the granting of the patent is an administrative act, it seems appropriate to provide for an internal or administrative appeal with a subsequent appeal to the courts.

## VI. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES

A. Les faiblesses que le Livre vert attribue explicitement au système juridictionnel prévu dans l'Accord en matière de brevets communautaires de 1989 sont donc au nombre de deux :

1. La première de ces faiblesses, qui concerne **l'exécution des décisions de la première instance nationale sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne**, n'en est pas vraiment une, tout au moins dans l'énoncé actuel, dès lors que lesdites décisions ne deviennent définitives que si le titulaire du brevet, sachant les conséquences auxquelles il s'expose s'il ne réagit pas, préfère ne pas introduire de recours. Et il semble évident qu'il n'y a pas lieu de défendre un droit subjectif au-delà de ce qu'est disposé à entreprendre le titulaire de ce droit en personne.

A parler franchement, ce que met en exergue le Livre vert, ne fût-ce qu'implicitement, c'est la méfiance vis-à-vis des tribunaux nationaux des deux premières instances et de la cassation, dès lors qu'il s'agit de statuer sur la validité des brevets communautaires.

Il va de soi, d'autre part, que cette méfiance ne serait aucunement justifiée, quelle que soit l'opinion que l'on ait sur ce qui précède, si une **Cour d'appel commune** voyait le jour, ce envers quoi le Livre vert se montre pessimiste.

2. La deuxième des faiblesses relevées par le Livre vert a trait à la **litispendance**, qui constitue un obstacle au déroulement d'une seconde procédure portant sur un objet identique à la première, tant qu'un jugement définitif n'a pas mis fin à celle-ci. Cela peut être assimilé à la **question préjudicielle civile** dans les systèmes où le simple fait qu'il existe un lien entre deux procédures suffit à paralyser l'une d'elles. Enfin, il convient de mentionner la **chose jugée** elle-même, dont la litispendance peut être considérée comme un simple précurseur.

B. Les solutions proposées à cet égard par le Livre vert ne paraissent pas les plus appropriées :

1. Une des solutions, consistant à **restreindre la portée territoriale des effets (res judicata et caractère exécutoire) de la décision nationale d'annulation** se trouve être en contradiction avec l'objectif réitéré de disposer d'un droit unitaire de protection par brevet des inventions, car il ne servirait pas à grand chose d'établir des motifs de nullité identiques dans l'ensemble de l'Union européenne, si leur application était soumise à différents régimes de mise en oeuvre.

2. La solution consistant à **soustraire de la compétence objective des tribunaux nationaux les actions en nullité afférentes au brevet communautaire** dans tous les cas, même lorsqu'elles sont intentées par la voie d'une demande reconventionnelle, et à investir l'Office européen des brevets de cette compétence, avec un contrôle judiciaire ultérieur éventuel de la part des tribunaux de première instance des Communautés européennes, est tout à fait orthodoxe sur le plan théorique, car si la délivrance du brevet est un acte administratif, il est logique de prévoir un recours par voie interne ou administrative, suivi d'un recours au niveau juridictionnel.

Der Vorschlag hat jedoch in der Praxis einen Schwachpunkt, denn zu der Notwendigkeit, dem Beklagten die Möglichkeit einzuräumen, das Patent des Klägers anzufechten, als elementares Mittel des Gegenangriffs, kommt die Schwierigkeit hinzu, das Nichtigkeitsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (und danach vor den Gerichten der Europäischen Union) mit dem vom einzelstaatlichen Richter zum Schutz des Patents geführten Zivilverfahren auf angemessene Weise zu verbinden.

Natürlich wäre es keine adäquate Lösung, die genannte Schwierigkeit durch die **Aufhebung der Möglichkeit, daß der durch den Patentinhaber Beklagte die Gültigkeit des Patents anfecht**, kraft des Rechts auf Verteidigung und kraft des Grundsatzes der Rechtmäßigkeit sowie der Anfechtbarkeit von Verwaltungsakten aus dem Weg zu räumen.

Andererseits scheint auch die Herstellung einer Verbindung zwischen den Verteidigungs- und Nichtigkeitsverfahren eines Patents mit Hilfe des Instruments der **Vorfrage mit aufschiebender Wirkung**, wie im Grünbuch vorgeschlagen, keine adäquate Lösung zu sein, da die paralyisierende Wirkung, die sich mit der Stellung solcher Vorfragen ergibt, zusammen mit der voraussichtlich benötigten Zeit bis zur Entscheidung dieser Fragen durch die zuständigen Organe den Betrug ganz gewiß begünstigen würden und den Schutz, den die rechtswirksam eingetragenen Patente verdienen, erheblich schwächen würden.

Natürlich darf die Aussetzung eines Zivilverfahrens vor einem einzelstaatlichen Gericht, wie es im Grünbuch heißt, nur erfolgen, wenn *der zuständige Richter erhebliche Zweifel an der Rechtsgültigkeit des Gemeinschaftspatents hat*. Eine solche Formulierung löst jedoch sofort die Frage aus, wie der einzelstaatliche Richter das Vorliegen von Nichtigkeit begründet annehmen kann, wenn er keine Einsicht in die von den streitenden Parteien vorgelegten technischen Berichte hat (ohne die Verfahrensgarantien der Sachverständigenutachten) oder er kein kompliziertes und kostspieliges Überprüfungsverfahren einleitet, um schließlich nur eine einstweilige Entscheidung zu treffen?

C. – Die beste Lösung, um die wiederholt beschriebenen Unzulänglichkeiten ohne schwere Verletzung institutioneller, materiell-rechtlicher und verfahrensrechtlicher Grundsätze zu überwinden, wäre die Abschaffung der Möglichkeit der **Klage auf Nichtigkeit von Patenten** vor den nationalen Gerichten, einschließlich der Widerklage, und deren Ersatz durch die Möglichkeit der **Nichtigkeitsseinrede** in der schriftlichen Klageerwiderung, **weil der Patentinhaber die für die Gewährung derselben erforderlichen Voraussetzungen besitzt**, mit dem Ziel, die vom Kläger eingereichte Klage zu entkräften. Dies sollte jedoch keine Rückwirkungen auf die Eintragung haben und nur mit dem Effekt *inter partes* erfolgen, d. h., die Nichtigkeitsseinrede durch den Beklagten sollte nicht zur Rechtshängigkeit eines anderen Verfahrens, in dem das gleiche Patent verteidigt wird (ausgenommen Fälle, bei denen Subjekt, Objekt und Rechtsgrund voll übereinstimmen), führen und das in diesem Fall ergangene Urteil sollte keine Rechtskraft erlangen (mit dem gleichen Vorbehalt)<sup>2</sup>.

Es würde sich um ein Verteidigungsmittel handeln, mit dem der Beklagte das Recht des Klägers nur insoweit angreifen würde, als es ihm zu seiner Freisprechung dient. Es wäre demzufolge eigentlich eine sogenannte **materiell-rechtliche Einwendung** rein persönlicher Natur.

Nevertheless, this proposal has a weak aspect in practice: the need to allow the defendant the possibility of attacking the plaintiff's patent, as a basic means of counter-attack, is combined with the difficulty of adequately co-ordinating the revocation proceedings, first before the European Patent Office (and subsequently before the Courts of First Instance of the European Communities), with the civil proceedings for defence of the patent which would then take place before the national courts.

Hence, it would not be an appropriate solution, by virtue of the right of defence, the principle of lawfulness and the rules on the right of appeal against administrative acts, to eliminate the above-mentioned difficulty by **removing the possibility for the defendant in an action brought by the patentee to challenge the validity of a patent**.

On the other hand, establishing the link between the proceedings for defence and revocation of the patent by means of the institution of **questions of prior judgment**, as is proposed in the Green Paper, also seems not entirely suitable, since the paralysing effect which the asking of such questions would produce, combined with the time likely to be taken by the competent authorities in reaching a decision, would undoubtedly encourage fraud and deal a devastating blow to the protection which valid patents deserve.

Admittedly, the Green Paper makes the point that the staying of the civil proceedings before the national court would be obligatory only when that court *considers that there are serious grounds affecting the validity of the Community patent*. However, this wording immediately raises the question: How can the national court have serious reasons to suspect the validity of the grounds for revocation otherwise than by examining the technical reports submitted by the litigants themselves (without the procedural guarantees of expert examinations) or embarking upon complex and costly examination proceedings in order to arrive at what would be a purely provisional decision?

C. In conclusion, to avoid the weaknesses discussed without serious interference with basic, substantive and procedural principles, the best solution must be to remove the option of bringing **patent revocation proceedings** before the national courts, including by way of counterclaim, and to replace it with the **possibility of lodging a substantive objection that the patent meets the necessary requirements for grant** in the written defence statement, with a view to weakening the action brought by the plaintiff, but with no repercussions on registration and with effects that are purely *inter partes*; in other words without the fact that the defendant has filed an objection creating a problem of simultaneous pendency in other proceedings in which action is being taken to defend the same patent (except in the event of complete identity of parties, subject and cause of action), and without the judgment upholding the objection producing the effect of *res judicata* (subject to the same exception).<sup>2</sup>

This would be a means of defence whereby the defendant attacks the right of the plaintiff solely to the extent necessary in order to achieve his acquittal. In other words, an **objection** of the type known as **on the merits**, of purely personal scope.

Cette proposition présente toutefois un point faible dans la pratique, car à la nécessité d'offrir à l'intimé la possibilité de contester le brevet du plaignant, comme moyen élémentaire de contre-attaque, s'ajoute la difficulté qu'il y a à coordonner suffisamment la procédure en nullité qui se déroule devant l'Office européen des brevets (et, par la suite, devant les tribunaux de première instance des Communautés européennes) avec la procédure civile portée devant le tribunal national en vue de défendre le brevet.

Par conséquent, il ne serait pas approprié, en vertu du droit à la défense, du principe de légalité et de la règle du droit de recourir contre les actes administratifs, d'éliminer la difficulté précitée en **supprimant la possibilité pour l'intimé, dans une action intentée par le titulaire du brevet, de contester la validité du brevet.**

Par ailleurs, établir un lien entre les procédures de défense et de nullité du brevet par le biais de **questions de jugement préalable**, comme le propose le Livre vert, ne semble pas non plus tout à fait indiqué, puisque l'effet paralysant de ces questions ainsi que le laps de temps qui s'écoulerait vraisemblablement avant que les instances compétentes ne rendent leur décision, favoriseraient à coup sûr la fraude et affaibliraient de façon spectaculaire la protection que méritent les brevets valables.

Certes, le Livre vert signale que la suspension de la procédure civile devant le tribunal national serait limitée aux cas où ce dernier *estime qu'il existe des raisons sérieuses affectant la validité du brevet communautaire*. Mais une telle formule soulève d'emblée l'interrogation suivante : comment un tribunal national peut-il avoir de sérieux doutes quant à la validité des motifs de nullité si ce n'est au vu des rapports techniques présentés par les parties elles-mêmes (sans les garanties procédurales des expertises), ou en ouvrant une instruction complexe et coûteuse pour arriver à une décision qui ne serait que provisoire ?

C. En conclusion, si l'on veut remédier à ces faiblesses sans porter gravement atteinte aux principes fondamentaux de fond et de forme, la meilleure solution consisterait probablement à supprimer la possibilité de mener une **action en nullité contre le brevet** devant les tribunaux nationaux, y compris par la voie reconventionnelle, et de la remplacer par la **possibilité de soulever dans le mémoire de défense une exception de conformité du brevet aux conditions nécessaires à sa délivrance**, en vue d'affaiblir l'action intentée par le plaignant, mais sans répercussion aucune sur l'enregistrement du brevet et avec uniquement des effets *inter partes*, c'est-à-dire sans que l'exception soulevée par l'intimé n'entraîne une situation de litispendance avec une autre procédure visant à défendre le même brevet (sauf en cas d'identité absolue des parties, de l'objet et de la cause), et sans que la décision y afférente n'ait valeur de chose jugée (avec la même réserve).<sup>2</sup>

Il s'agirait d'un moyen de défense par lequel l'intimé attaque le droit du plaignant uniquement dans la mesure nécessaire pour obtenir son propre acquittement. En définitive, on aurait affaire à une **exception de fond**, de portée purement personnelle.

<sup>2</sup> Die Möglichkeit einer Nichtigkeitseinrede des Patents ist im spanischen Patentgesetz 11/1986 vom 26. März 1986 ausdrücklich vorgesehen.

<sup>2</sup> The possibility of protesting the nullity of a patent by way of objection is expressly allowed in the Spanish Patents Act 11/1986 of 26 March.

<sup>2</sup> La possibilité d'invoquer la nullité d'un brevet comme exception est expressément admise dans la Loi espagnole sur les brevets n° 11/1986 du 26 mars 1986.

Deshalb müßte man einerseits den Begriff **Nichtigkeits-einrede** vermeiden, weil dieser eigentlich nur zutreffen würde, wenn das Patent zuvor für nichtig erklärt worden wäre, und andererseits in die Rechtsnorm die verfahrensrechtlichen Wirkungen einer Einrede einbauen, damit keinerlei Zweifel entsteht, daß diese keine rechtskräftig entschiedene Sache oder Rechtshängigkeit in anderen Verfahren bewirkt, in denen Subjekt, Objekt und Grund nicht voll identisch sind.

Und schließlich sei folgendes festgestellt: Wenn man will, daß die **technischen Kriterien** des Europäischen Patentamtes in einem Verfahren, in dem Nichtigkeit, einschließlich als Einrede, eingewendet wird, berücksichtigt werden, muß man durchsetzen, daß das Europäische Patentamt einen Bericht als zwingend vorgeschriebenes Sachverständigengutachten erstellt, und zwar nach dem gleichen Validierungsverfahren wie für alle anderen zugelassenen Patente.

### VII. UNZULÄNGLICHKEITEN DES GEMEINSCHAFTLICHEN PATENTSCHUTZSYSTEMS, DIE DEN ÜBERSETZUNGSKOSTEN ZUZUSCHREIBEN SIND

Als eine der Unzulänglichkeiten des im Übereinkommen von 1989 formulierten gemeinschaftlichen Patentschutzsystems werden im Grünbuch die **hohen Übersetzungskosten der Patentschrift** in eine der Amtssprachen jedes einzelnen Mitgliedstaates mit Ausnahme des Staates, in dem das Patentverfahren stattfindet, genannt.

Diese Kosten, in DM berechnet, werden als ein für kleine und mittlere Unternehmen kaum zu bewältigendes Hindernis und als Hemmnis für die erfolgreiche Durchsetzung des Rechtsanspruchs gesehen.

A. – Als es auf dem Gebiet des Patentschutzes noch keine regionalen und überstaatlichen Rechte gab, mußte sich der Inhaber der Erfindung um einen speziellen Schutz in jedem autonomen Gebiet bemühen, d. h. einen auf die Grenzen des jeweiligen Staates, in dem er um Patentschutz nachsuchte, begrenzten Schutz. Als Voraussetzung für die Erteilung des Patents war die Übersetzung der gesamten Patentschrift in die Amtssprache der jeweiligen Staaten erforderlich.

B. – Das **Münchener Übereinkommen** brachte einen bedeutenden Fortschritt und beträchtliche Kostenersparnis, da es die früher für die Erlangung des Patentschutzes notwendigen Kosten in freiwillig zu übernehmende Kosten (Art. 65 EPÜ) umgestaltete, die nach der Erteilung des Patents zum Zwecke der Abgrenzung des territorialen Geltungsbereichs desselben entstehen.

Die Sprachenordnung des Europäischen Patentamtes ist im wesentlichen in Art. 14 des Münchener Übereinkommens und den Bestimmungen 1 bis 7 der entsprechenden Durchführungsverordnung geregelt. Nach der Erklärung von drei Sprachen zu Verfahrenssprachen (Art. 14 EPÜ) werden einige Bestimmungen zu den übrigen Amtssprachen der Vertragsstaaten formuliert. Wenn das Patent auch für diese Länder beantragt wird und ihre Amtssprache nicht zu den drei in Art. 14 genannten Verfahrenssprachen gehört, sind sie befugt, den Anmelder aufzufordern, bei seinem Amt für gewerbliches Eigentum in einer bestimmten Frist eine Übersetzung der Patentschrift in ihrer Amtssprache einzureichen. Geschieht dies nicht, wird das Patent auf dem Hoheitsgebiet dieses Staates als nichtig betrachtet.

C. – In der Originalfassung des **Übereinkommens von Luxemburg** wurde nur die Übersetzung der Patentansprüche zum Zeitpunkt der Erteilung des Patents oder unmittelbar nach der Erteilung gefordert, allerdings

It would therefore be necessary, first, to avoid the term **objection of nullity**, since strictly speaking this would only be appropriate if the patent had previously been revoked, and, secondly, to establish in the legislation the procedural effects of the objection, so that there should be no doubt that it does not create the effect of *res judicata* or simultaneous pendency in other proceedings where there is not complete identity of parties, subject and cause of action.

Finally, if it is considered that the **technical criteria** of the European Patent Office will influence the proceedings in which the objection of nullity is being raised, by way of opposition or otherwise, it will be necessary to introduce the requirement that the Office produces a report based on a prior expert examination, although subject to the same system of assessment as the other reports admitted.

### VII. THE SHORTCOMINGS IN THE COMMUNITY PATENT PROTECTION SYSTEM ATTRIBUTED TO THE COST OF TRANSLATIONS

The Green Paper singles out as one of the weaknesses of the Community patent system set out in the 1989 Agreement the very **high cost of translation of the specification** into one of the official languages of each of the member states which is not the language of the proceedings.

This cost, calculated in Deutsche Mark, is regarded as a difficult obstacle for small and medium-sized enterprises to overcome and an impediment to the successful establishment of the patent right.

A. At the time when there were as yet no regional or supranational patent rights, the proprietor of an invention had to obtain specific protection within each independent jurisdiction, in other words a protection that ended at the borders of the individual states where it was obtained. This made it necessary for the entire specification to be translated into the official languages of each of those states as a prerequisite for grant.

B. An important advance in this area, and a considerable saving, was brought about by the **Munich Convention**, which replaced the previously necessary cost of obtaining protection with purely voluntary expenditure, once protection had been obtained, for the purpose of determining the territorial scope of that protection (Article 65 EPC).

The European Patent Office's linguistic arrangements are essentially contained in Article 14 of the Munich Convention and in Rules 1 to 7 of its Implementing Regulations. The effect of these provisions is that, after the designation of three languages as official languages (Article 14 EPC), certain forms of recognition of the remaining official languages of the contracting states are set out. Thus, any contracting state which was designated in the application but whose official language is not one of those referred to in Article 14 is empowered to require the applicant to file a translation of the specification in its official language with its central industrial property authority within a specified period, failing which the patent will be revoked in the territory of that state.

C. The original wording of the **Luxembourg Convention** limited the translation requirement to the patent claims, at the time of grant or immediately afterwards, although giving each member state the right to declare that, if the



Par conséquent, il faudrait, d'une part, éviter le terme **exception de nullité**, vu qu'il conviendrait seulement si le brevet a été préalablement déclaré nul, et d'autre part, intégrer dans les dispositions applicables les effets procéduraux de l'exception, afin d'être sûr que celle-ci n'a pas valeur de chose jugée ou n'entraîne une situation de litispendance vis-à-vis d'autres procédures qui ne sont pas complètement identiques du point de vue des parties, de l'objet et de la cause.

Enfin, si l'on veut que les **critères techniques** de l'Office européen des brevets influent sur la procédure dans laquelle est soulevée l'exception de nullité, par le biais d'une opposition ou d'une autre manière, il sera nécessaire d'introduire des dispositions prévoyant que l'Office doit établir un rapport, en guise d'expertise obligatoire, qui serait soumis toutefois au même régime d'évaluation que les autres rapports admis.

## VII. LES DEFAUTS DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE DE PROTECTION PAR BREVETS IMPUTES AU COÛT DES TRADUCTIONS

Une des faiblesses du système du brevet communautaire tel qu'il ressort de l'Accord de 1989, relevée par le Livre vert, concerne le **coût très élevé de la traduction du fascicule** dans une des langues officielles de chaque Etat membre autre que la langue de la procédure.

Ce coût, calculé en marks allemands, est considéré comme un obstacle pour les petites et moyennes entreprises et comme une barrière à l'instauration du titre communautaire.

A. Avant l'avènement des droits régionaux ou supranationaux en matière de brevets, le titulaire d'une invention devait obtenir une protection spécifique sur chaque territoire national. La protection était donc limitée aux frontières des différents Etats pour lesquels elle était obtenue. La traduction de l'intégralité du fascicule de brevet dans les langues officielles de chacun de ces Etats était donc une condition préalable à la délivrance.

B. Un progrès important, entraînant des économies considérables, a été réalisé grâce à la **Convention de Munich**, laquelle a remplacé une dépense auparavant nécessaire pour obtenir la protection, par une dépense purement volontaire consentie une fois la protection obtenue afin de déterminer la portée territoriale de celle-ci (art. 65 CBE).

Le régime linguistique de l'Office européen des brevets découle principalement de l'article 14 de la Convention de Munich et des règles 1 à 7 de son règlement d'exécution. Après avoir adopté trois langues comme langues officielles (art. 14 CBE), ces dispositions accordent une certaine reconnaissance aux autres langues officielles des Etats contractants. Ainsi, ceux d'entre eux qui ont été désignés dans la demande et dont la langue officielle n'est pas une des langues indiquées à l'article 14, peuvent exiger que le demandeur produise, dans un délai donné, une traduction du fascicule de brevet dans la langue officielle auprès des services centraux de la propriété industrielle, sous peine de voir le brevet frappé de nullité sur le territoire de ces Etats.

C. Dans sa version initiale, la **Convention de Luxembourg** limitait l'exigence de traduction au dépôt d'une traduction des revendications du brevet lors de la délivrance ou immédiatement après celle-ci, en permettant

stand jedem Staat das Recht zu, wenn das Dokument nicht in einer der Verfahrenssprachen veröffentlicht wurde, dem Patentinhaber seine Patentrechte zu verwehren und eine Übersetzung der Patentschrift zu einem vom Patentinhaber festzulegenden Zeitpunkt zu fordern.

D. – Auf der Konferenz zur Revision des Übereinkommens von Luxemburg wurde beschlossen, die Forderung, die vollständige Patentschrift zu übersetzen, beizubehalten (Art. 30.1 VGP). Darüber hinaus wurde festgelegt, daß, *sofern die Übersetzungen nicht in der vorgeschriebenen Frist eingereicht werden, das Gemeinschaftspatent ab initio als nichtig betrachtet wird, obwohl der Patentinhaber an Stelle des Gemeinschaftspatents ein europäisches Patent für diejenigen Vertragsstaaten erhalten kann, für die er die Übersetzungen rechtzeitig vorgelegt hat.*

E. – Heute sind die Übersetzungen das eigentliche Hauptproblem. Es werden Lösungen zur **Einschränkung des Aufwands** vorgeschlagen, sowohl bezüglich des zu übersetzenden Teils der Patentschrift als auch hinsichtlich der Notwendigkeit, die Übersetzung anzufertigen. Von diesen Lösungsvorschlägen sind folgende hervorzuheben:

Der als **Paketlösung** bekannte Vorschlag des Europäischen Patentamtes, demzufolge gefordert wird, (1.) eine **verbesserte Zusammenfassung** in der Sprache zu veröffentlichen, in der das Patentverfahren durchgeführt wird, und diese Zusammenfassung in die Sprache der designierten Staaten zu übersetzen, (2.) die Übersetzung der **Patentansprüche zum Zeitpunkt der Erteilung des Patents** vorzuschreiben und (3.) die vollständige Übersetzung der Patentschrift **lediglich zu fordern, wenn die Rechte des Inhabers von Dritten ausgeübt werden.**

Die **Abschaffung der Notwendigkeit der Übersetzung** und daher die Möglichkeit der Staaten von dem ihnen nach dem Münchner Übereinkommen (Art. 65) zustehenden Recht Gebrauch zu machen, womit jedes in einer der Amtssprachen veröffentlichte europäische Patent sofort in allen Staaten Rechtskraft erlangen würde.

Die **Übersetzung auf Anforderung**, die nur vorzulegen ist, wenn ein Dritter darauf besteht.

Die **Übersetzung der Akten nur in die drei Amtssprachen**, allerdings unter der Bedingung, daß die Patentschrift darin enthalten ist.

Vorschläge, die von der objektiven Notwendigkeit ausgehen, die Übersetzungen einzuschränken, sich also nur auf die **Patentansprüche** zu beschränken. Es wurde sogar vorgeschlagen, die Übersetzung auf eine **kurze Beschreibung** zu reduzieren, die die wichtigsten Daten zum Verständnis des Patents und seiner Ansprüche enthält, oder eine **komprimierte Beschreibung**, auf Initiative des Antragstellers, allerdings unter Mitarbeit des Prüfers, zwecks Prüfung des Antragsgrundes.

Im Grünbuch wird die Frage gestellt, welche der vorgestellten Lösungen am besten geeignet wäre oder welche anderen Lösungen vorstellbar wären.

### VIII. STELLUNGNAHME ZU DEN AUFGEWORFENEN FRAGEN

Die effiziente Organisation des Systems und die nun einmal in der Europäischen Union bestehende Spra-

document had not been published in one of the official languages, the proprietor could not invoke any rights conferred by the patent, and to request a translation of the patent specification, the proprietor having the right to determine when the translation would be filed.

D. At the Conference on revising the Luxembourg Convention, the solution adopted was to require translation of the full specification (Article 30(1) ACP), with the proviso that *if the translations are not filed ... within the period allowed, the Community patent shall be deemed null and void ab initio*, although the proprietor may obtain, in place of the Community patent, a European patent for those Contracting States for which translations have been filed in due course.

E. Today, the emphasis is on the cost of these translations, and **restrictive solutions** are being proposed, in some cases restricting the part of the specification that has to be translated and others limiting the necessity to translate it. Among these solutions, the following are worthy of note:

One, proposed by the European Patent Office, known as the **package solution**, would require (1) the publication of an **enhanced abstract**, in the language of the proceedings, and its translation into the languages of the designated states; (2) the translation of the **claims at the time of grant**, and (3) a translation of the full patent specification **only in the event that the patentee wishes to enforce his rights vis-à-vis third parties.**

Another solution **excludes the translation requirement** and, consequently, the power of the states to exercise the right given to them at present by the Munich Convention (Article 65), so that any European patent published in any of the official languages would have immediate effect in all the states.

Another is to require a **translation "on demand"** to be submitted only if a third party so requires.

Another calls for the **translation of the specification only into the three official languages**, with the resulting need to file translations of the specification in those languages simultaneously.

Others emphasise the need for an objective reduction in the translation requirement, which would be confined to the **claims**. It has also been proposed to restrict the requirement to a **summary description**, which would contain the information essential to an understanding of the invention and interpretation of its claims, or a **condensed description**, at the initiative of the applicant, but with the co-operation of the examiner, for the purposes of the substantive examination of the application.

The Green Paper asks which is the best of the proposed or conceivable solutions to this problem.

### VIII. ANSWERS TO QUESTIONS RAISED

There is no doubt that it is impossible to combine an efficiently organised system with the kind of linguistic

toutefois à chaque Etat de déclarer que le titulaire ne peut invoquer les droits conférés par le brevet si le document n'a pas été publié dans une de ses langues officielles, et d'exiger une traduction du fascicule de brevet pouvant être déposée à une date choisie par le titulaire.

D. Lors de la conférence de révision de la Convention de Luxembourg, la solution adoptée a consisté à exiger la traduction intégrale du fascicule (art. 30 (1) ABC), étant entendu que *si les traductions ... ne sont pas produites dans les délais, le brevet communautaire est, dès l'origine, réputé sans effet*, bien que le titulaire puisse obtenir un brevet européen pour les Etats contractants pour lesquels il a produit les traductions en temps voulu.

E. Actuellement, l'accent est mis sur le coût de ces traductions, et des **solutions restrictives** sont proposées, les unes préconisant une réduction de la partie du fascicule à traduire, les autres limitant l'obligation de traduction dans certains cas. Les solutions suivantes méritent d'être citées :

La proposition de l'Office européen des brevets, connue sous l'appellation de **solution globale**, consiste à exiger (1) la publication d'un **abrégé amélioré** dans la langue de la procédure, et sa traduction dans la langue de tous les Etats désignés, (2) la traduction des **revendications au moment de la délivrance du brevet**, et (3) la traduction de la totalité du fascicule du brevet **uniquement dans le cas où le titulaire du brevet souhaite faire valoir ses droits vis-à-vis de tiers**.

Une autre solution consiste à **exclure toute obligation de traduction** et, par conséquent, la possibilité que la Convention de Munich offre actuellement aux Etats (art. 65), de sorte que n'importe quel brevet européen publié dans l'une des langues officielles produirait immédiatement ses effets dans tous les Etats.

Une autre préconise encore la **traduction à la demande** ; celle-ci ne devrait être produite que si un tiers la réclame.

Une autre encore consisterait à exiger la **traduction du fascicule uniquement dans les trois langues officielles**, les trois traductions du fascicule dans ces langues devant alors être produites simultanément.

D'autres solutions mettent l'accent sur la nécessité d'une réduction objective des exigences en matière de traduction, laquelle se limiterait aux **revendications**. Il a même été proposé de limiter la traduction à une **description abrégée** reprenant les informations essentielles à la compréhension de l'invention et à l'interprétation des revendications, ou à une **description condensée**, établie à l'initiative du demandeur, mais avec la collaboration de l'examineur, aux fins de l'examen quant au fond de la demande.

Il est demandé dans le Livre vert quelle serait la solution la plus appropriée parmi les solutions proposées ou les autres solutions imaginables.

### VIII. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES

Il est indéniable que l'on ne peut concilier l'organisation efficace d'un système et la diversité linguistique qui est

chenvielfalt lassen sich nur nach rein rationalen Kriterien in Übereinstimmung bringen.

Diese **Rationalität** darf jedoch nicht ausschließlich von ökonomischen Argumenten diktiert werden, schon gar nicht, wenn sie alle von einer Lage ausgehen, die grundsätzlich im Wandel begriffen ist. Vernünftige und fundierte Überlegungen müssen außer der nackten Realität der Kosten vielmehr auch andere Faktoren berücksichtigen, mit denen das Denken auch in Richtung auf eine sich von der Logik her anbietende Lösung gelenkt werden kann.

A. – Dies vorausgeschickt, kommt einem beim Lesen des Grünbuchs zu dieser Frage sofort der Zweifel, ob die übermäßig hohen Übersetzungskosten für das derzeitige europäische Patent an sich unvermeidbar sind. Deshalb sollte man für dieses wirtschaftliche Problem nicht irgendwelche anderen Lösungen suchen, sondern es **direkt** an der Wurzel **angehen**, d. h. sofern die Möglichkeit, billigere Übersetzungsdienste zu finden, als unrealisierbar ausscheidet.

Betrachtet man andererseits die Frage nur aus **ökonomischer** Sicht, dann ist der Vergleich zwischen den Kosten des Patentschutzes in den Ländern der Europäischen Union und deren großen Wettbewerbern, also den Vereinigten Staaten und Japan, nur dann exakt, wenn man berücksichtigt, daß das Gemeinschaftspatent nicht nur in einem, sondern in mehreren Staaten geschützt werden muß. Beim Vergleich der Wettbewerbsfähigkeit darf man außerdem nicht vergessen, daß die amerikanischen und japanischen Industrieunternehmen, wenn sie ihre Erfindungen in Europa auf patentrechtlichem Wege schützen lassen möchten, die gleichen Kosten wie die europäischen Unternehmen aufwenden müßten.

Außerdem steht es, ohne diese ökonomische Sichtweise zu verlassen, außer Zweifel, daß die Kosten für die Erteilung eines Gemeinschaftspatents nicht vergleichend bewertet werden dürfen, ohne **im Gegenzug** den gewaltigen Vorteil zu berücksichtigen, den der Patentinhaber durch den einheitlichen Schutz seiner Erfindung auf einem Markt mit 340 Millionen Verbrauchern erlangt. Deshalb ist die Feststellung richtig, daß die Vorteile für den Anmelder eines Gemeinschaftspatents um so größer werden, je mehr Länder der Europäischen Union beitreten, obwohl diese Länder wieder andere Amtssprachen haben, denn dann braucht er den Schutz seiner Erfindung in keinem Fall in jedem Land einzeln zu beantragen.

B. – Der wirtschaftliche Faktor, der für sich allein eine Gemeinschaftsaktion wie die vorgeschlagene nicht rechtfertigt, darf außerdem nicht daran hindern, eine Reihe weiterer, ebenfalls relevanter Kriterien zu berücksichtigen.

So darf beispielsweise die **soziale Bedeutung der in den Patenten enthaltenen technischen Informationen** nicht außer acht gelassen werden, die gewissermaßen das Ergebnis einer Art Vereinbarung zwischen dem Staat, der dem Erfinder das Monopol sichert, und dem Erfinder sind, der sich verpflichtet, seine Erkenntnisse zum Nutzen des technischen Fortschritts in dem jeweiligen Land zu verbreiten.

Das erklärt die Bedeutung der Verbreitung der Erfindungen in der eigenen Sprache für die moderne Gesellschaft. Wenn man nach Möglichkeiten sucht, die Forschung zu fördern, d. h. mehr und erfolgreichere Forscher zu gewinnen, dann wird man logischerweise versuchen, ihnen

diversity that exists within the European Union without resorting to basically logical criteria.

However, this **logic** cannot be based exclusively on economic arguments, still less so if those arguments are drawn up on the basis of a factual situation which is fully susceptible to change. Rather, a reasoned and reasonable judgment must take into consideration not only the crude reality of costs but also other data which will enable reason to be guided towards the solution which logic dictates.

A. That said, the first point which immediately comes to mind on reading the Green Paper on this issue is doubt as to whether the excessive cost of translating the specification of the present form of European patent is something that is intrinsically inevitable. Therefore, no purpose is served by seeking alternative solutions to this financial problem without going to the very root of the matter and **approaching it directly**, in other words having once dismissed as impracticable the possibility of obtaining cheaper translation services.

On the other hand, the question being a **purely financial** one, comparing the cost of protecting innovations in the states of the European Union with the cost confronted by its major competitors, Japan and the United States, such comparison would be inaccurate unless we also take into account that the Community patent has to be protected not in one state but in many. Nor can we disregard the fact, as far as competition is concerned, that if American or Japanese industrial companies wish to have their inventions protected in Europe by a property right of this type, they would have to bear the same costs as their European counterparts.

Furthermore, without departing from this economic standpoint, there is no doubt that the cost of granting a Community patent cannot be determined, in relative terms, without taking due account of **the counterpart** represented by the enormous advantage the patentee would derive from obtaining uniform protection in a market comprising more than three hundred and forty million consumers. It is correct to state, therefore, that the more countries join the European Union, the more advantage the applicant for a Community patent will derive, even though these new member states may have different official languages, since, in any event, the patentee will not be faced with the need to claim protection for his invention state by state.

B. Furthermore, the economic argument, which is not sufficient in itself to justify a Community action such as that proposed, must not prevent due weight also being attached to a number of other equally important criteria.

For example, we must not forget **the social importance of the technological information contained in patents**, which are to some extent the result of a form of pact between the state which grants a monopoly right to the inventor, and the inventor himself who promises to disclose his knowledge in order to enrich the state of the art.

This explains the critical importance for a modern society of the disclosure of inventions in its own language. After all, if it is desired to promote research, in other words that more and better researchers should undertake such work, it is logical to attempt to provide

celle de l'Europe sans avoir recours à des critères fondamentalement rationnels.

Mais cette **rationalité** ne peut être uniquement subordonnée à des arguments économiques, surtout si ceux-ci se fondent sur une situation de fait qui peut très bien changer. Tout jugement raisonné et raisonnable doit plutôt prendre en considération, non seulement la froide réalité des coûts, mais également d'autres données qui permettent aussi d'aiguiller la raison vers la solution indiquée par la logique.

A. Cela étant, la première question qui vient à l'esprit à la lecture du Livre vert consiste à se demander si le coût excessif de la traduction du fascicule du brevet européen actuel est quelque chose d'inévitable en soi. Par conséquent, il faut se garder de vouloir résoudre ce problème financier sans aller au fond des choses et sans l'aborder **de front**, c'est-à-dire après avoir rejeté comme irréalisable la possibilité d'obtenir des services de traduction moins chers.

En outre, en se plaçant d'un **point de vue purement économique**, il n'est pas légitime de comparer le coût de la protection des inventions dans les pays de l'Union européenne avec le coût correspondant chez ses grands concurrents que sont le Japon et les Etats-Unis, si l'on ne tient pas compte du fait que le brevet communautaire doit être protégé, non pas dans un seul pays, mais dans plusieurs. S'agissant de la compétitivité, il ne faut pas non plus perdre de vue que si les industriels américains ou japonais souhaitent faire protéger leurs inventions en Europe via un tel droit, ils devront pour ce faire supporter les mêmes coûts que leurs homologues européens.

D'autre part, sans quitter la sphère économique, il est indéniable que le coût relatif d'obtention du brevet communautaire ne peut être calculé sans considérer la **contrepartie** que constitue l'énorme avantage pour le titulaire d'obtenir une protection uniforme sur un marché de plus de trois cent quarante millions de consommateurs. Dès lors, on peut affirmer que plus il y aura de pays à faire partie de l'Union européenne, mieux ce sera pour le demandeur d'un brevet communautaire, même si ces pays possèdent des langues officielles distinctes, puisque, dans tous les cas, il sera dispensé de réclamer la protection de son invention Etat par Etat.

B. De surcroît, les critères économiques, insuffisants pour justifier, à eux seuls, une action communautaire telle que celle qui est proposée, n'excluent pas que l'on prenne également en considération d'autres critères tout aussi importants :

Ainsi, il ne faut pas oublier **l'importance sociale de l'information technologique contenue dans les brevets**, qui sont, dans une certaine mesure, le résultat d'une sorte de contrat passé entre l'Etat, qui concède un monopole à l'inventeur, et ce dernier, qui s'engage à divulguer ses connaissances afin d'enrichir l'état de la technique.

Ceci explique l'importance capitale que revêt pour une société moderne la divulgation des inventions dans sa propre langue. En effet, si l'on veut encourager la recherche, c'est-à-dire augmenter quantitativement et qualitativement le nombre de chercheurs, il est logique

bessere Zugangsmöglichkeiten zu den Texten, die das derzeitige technische Know-how widerspiegeln, zu verschaffen.

Im Falle Spaniens beschränkt sich das nicht allein auf das spanische Hoheitsgebiet, sondern gilt für achtzehn iberamerikanische Länder, mit denen das spanische Patent- und Markenamt Abkommen über den Dokumentationsaustausch abgeschlossen hat, und damit letztendlich für eine spanisch sprechende Gemeinschaft von über 300 Millionen Menschen.

Hinzu kommt die **kulturelle Notwendigkeit, die Quellen zur Bereicherung der Sprachen lebendig zu halten**, die anderenfalls gezwungen sind, Sprachungetüme zu akzeptieren, die nicht zur Entwicklung der Sprachen, sondern eher zur Stagnation und wachsenden Vernachlässigung so wichtiger Instrumente des kulturellen Erbes der Menschheit beitragen.

C. – Das **Münchener Übereinkommen** kann über das bisher Erreichte hinaus nicht als Ausgangspunkt für eine weitere Vereinfachung in dieser Materie betrachtet werden, da die darin getroffenen Festlegungen nicht nur das Ergebnis bestimmter historischer Gegebenheiten waren (Veränderung und Verbesserung – aus der Sicht des Anmelders – des vorangegangenen Stadiums, in dem ein Patentantrag in jedem einzelnen Staat in dessen Amtssprache gestellt werden mußte), sondern auch Ausdruck eines echten internationalen wechselseitigen Kompromisses im Sinne *do ut des*. In diesem Kompromiß hatten sich viele Mitgliedstaaten auf den Verzicht auf die eigene Amtssprache bei der Einreichung der Patentunterlagen geeinigt und im Gegenzug ein System der Validierung von Patenten vereinbart, bei dem die Übersetzung der Patentschrift in der jeweiligen Amtssprache erst vorgelegt werden muß, wenn der Anmelder die Sicherheit hat, daß das Patent erteilt wird.

D. – Es scheint eindeutig so zu sein, daß eine Gemeinschaftsaktion auf diesem Gebiet nur auf den bereits im Gemeinschaftsrecht verankerten Grundsätzen aufbauen kann, und eine bloße Senkung der Kosten die Opferung dieser Grundsätze nicht rechtfertigt. **Die Achtung der linguistischen Pluralität und Gleichberechtigung** muß in jedem Gemeinschaftsinstrument gewahrt werden.

Es wurde zu Recht festgestellt, *daß es weder aus rechtlicher noch aus politischer Sicht akzeptabel ist, die europäische Integration bei Unterordnung der linguistischen Pluralität als wesentlichem Bestandteil des kulturellen Besitzstandes der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union, und das in einem so wichtigen Sektor wie der Sprache der Technik, unter die Wettbewerbsfähigkeit eines rein instrumentellen Systems zu vollziehen*.

E. – Schließlich sollte die Reduzierung der Materie, die Gegenstand der Übersetzung ist, nicht als Lösung für das aufgeworfene Problem angeboten werden, da damit die Klarheit und Angemessenheit des Antrags und die Genauigkeit der Interpretation der Ansprüche beeinträchtigt werden könnten. Außerdem können die **verbesserten oder komprimierten Zusammenfassungen** zusammen mit bestimmten Verfahrensregeln (*onus probandi*) und Regeln zum Schutz im guten Glauben handelnder Dritter zum Auftreten von Ersatz- oder ungültigen Fassungen der Patente führen, was negative Auswirkungen auf den Rechtsverkehr hätte.

them with the best facilities to gain access to the documents that reflect the state of the art.

As far as Spain is concerned, this argument is not confined to Spanish territory but also extends to eighteen Latin American States with which the Spanish Patent and Trade Mark Office maintains documentation exchange agreements and, ultimately, a Spanish-speaking community which numbers more than three hundred million people.

To this may be added the **cultural requirement of keeping alive the well-springs of languages**, which are otherwise forced to accept barbarisms that, rather than advancing their development, contribute to the stagnation and gradual abandonment of such important vectors of humanity's cultural heritage.

C. The **Munich Convention** cannot be regarded as the starting point for a process of simplification in this area, over and above what the Convention has itself achieved, since the system which it introduced was not only as a result of a particular set of historical circumstances (replacing, and from the applicant's standpoint improving, the earlier situation in which it was necessary to file one application for each state, and to do so in the official language of that state), but also the creation of a genuine, reciprocal international compromise, on a *quid pro quo* basis, in that the waiving by many contracting states of any claim to have their language adopted as official found its counterpart in the creation of a system of patent validation conditional on submission of the translation of the specification in the appropriate official language once the applicant has certainty of grant.

D. It seems obvious, in turn, that a Community action of this kind cannot fail to draw its inspiration from the principles already enshrined in Community law, the sacrifice of which cannot be justified by a mere reduction of costs. **Respect for linguistic plurality and equality** cannot be extraneous to any Community instrument.

It has been said, rightly, that *it is neither legally nor politically acceptable for European integration to be achieved by subordinating linguistic pluralism, which is an essential part of the cultural heritage of the Member States of the European Union, in a sector as vital as technological language, to the competitiveness of a purely instrumental system*.

E. Finally, reducing the volume of material to be translated is not a worthy solution to the problem that has arisen, since it may reduce the clarity and sufficiency of the application and the accuracy with which the claims are interpreted. Furthermore **improved or condensed abstracts**, combined with certain procedural rules (burden of proof) and rules for the protection of third parties acting in good faith, may result in the appearance of substitutes or devalued equivalents of the same property rights, with adverse effects on legal procedures.

de vouloir mettre à leur disposition les meilleurs outils qui soient pour qu'ils puissent accéder aux documents qui reflètent l'état de la technique.

En ce qui concerne l'Espagne, cette diffusion ne se limite pas au territoire national, mais s'étend à dix-huit pays d'Amérique latine avec lesquels l'Office espagnol des brevets a passé des accords relatifs à l'échange de documentation, ainsi qu'à une communauté de plus de trois cents millions de personnes de langue espagnole à travers le monde.

Il faut ajouter à ces considérations **l'impératif culturel du maintien des sources d'enrichissement des langues** qui seraient forcées, dans le cas contraire, d'accepter des barbarismes lesquels, au lieu de contribuer à leur évolution, entraîneraient leur stagnation et l'abandon progressif d'instruments aussi importants du patrimoine de l'humanité.

C. La **Convention de Munich** ne saurait être considérée comme le point de départ d'une simplification en la matière, allant au-delà des objectifs qu'elle a déjà atteints, car le système qu'elle a instauré non seulement découlait de circonstances historiques précises (avec l'amélioration et le remplacement, pour le demandeur, de la situation antérieure où il fallait déposer une demande par Etat dans la langue officielle de ce dernier), mais représentait également un véritable compromis international, réciproque, du type *do ut des*, par lequel de nombreux Etats contractants renonçaient à l'officialisation de leurs langues au niveau régional, avec en contrepartie la création d'un système de validation des brevets prévoyant la production d'une traduction du fascicule dans la langue officielle nationale, une fois la délivrance assurée.

D. Il semble d'autre part évident qu'une action communautaire dans ce domaine ne peut que s'inspirer des principes déjà ancrés dans le droit communautaire, lesquels ne peuvent être sacrifiés uniquement dans le but de réduire les coûts. Le **respect de la pluralité et de l'égalité linguistique** ne saurait être étranger à aucun instrument communautaire.

Il a été affirmé, avec raison, qu'il *n'est pas acceptable, que ce soit sur le plan juridique ou politique, que l'intégration européenne se fasse moyennant la subordination du multilinguisme, qui est un élément essentiel du patrimoine culturel des pays membres de l'Union européenne, dans un secteur à ce point vital comme l'est celui du langage de la technique, à la compétitivité d'un système purement instrumental.*

E. Enfin, limiter la traduction à certaines parties du brevet ne mérite pas d'être considéré comme la solution au problème, car cela risquerait de compromettre la clarté et la plénitude de la demande ainsi que l'exactitude de l'interprétation des revendications. En outre, des **abrégés améliorés et condensés**, associés à certaines règles de procédure (charge de la preuve) et de protection des tiers de bonne foi, pourraient entraîner l'apparition de titres de substitution ou de titres dévalorisés, avec les conséquences néfastes que cela comporterait du point de vue juridique.

*Jan H. P. J. WILLEMS\**

## Harmonisierung des Verfahrensrechts: Die Zeit drängt

Wir leben in interessanten Zeiten, zwingt uns doch heute die Globalisierung der Wirtschaft auch zu einer Globalisierung und – zunächst einmal – "Europäisierung" des Patentrechts. Was wir brauchen, ist ein überstaatliches Patentsystem in Europa.

Vier hervorragende Redner haben Ihnen schon verschiedene Wege aufgezeigt, wie ein neues System angelegt sein könnte, und wir alle sind gespannt, was in den nächsten Jahren geschehen wird.

Es ist jedoch nicht damit getan, daß wir uns zurücklehnen, die Entwicklung verfolgen und auf dem nächsten Symposium in etwa zwei Jahren wieder dasselbe erzählen.

Einige von uns, die den großen europäischen Rechtssystemen angehören, sind vielmehr der Meinung, daß wir als Richter eine aktive Rolle übernehmen sollten, und haben deshalb eine inoffizielle Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um drei Fragen zu untersuchen (die im folgenden so geordnet sind, daß die wichtigsten oben und die (hoffentlich) am ehesten lösbaren unten stehen):

I. Wie soll ein künftiges Gerichtssystem aussehen?

II. Wie soll ein gemeinsames Verfahrensrecht beschaffen sein?

III. In welchen Fragen des richterlichen Ermessens läßt sich ohne Gesetzesänderungen eine gewisse Harmonisierung erreichen?

Den wertvollsten Beitrag könnten meines Erachtens unsere Anregungen zu den Fragen II und III leisten, weil hier unsere Sachkenntnis gefragt ist, während die Frage I überwiegend politischer Natur ist (auch wenn sie nicht völlig von den beiden anderen getrennt werden kann).

Auch das schönste System, das sich Juristen ausdenken, wird nicht funktionieren, wenn es bei der Industrie keinen Anklang findet – dies hat uns das traurige Schicksal des GPO gelehrt.

Der Industrie macht vor allem die Befürchtung zu schaffen, daß irgendein nationales Gericht mit nur begrenzter Erfahrung im Patentrecht ein Patent ohne triftigen Grund in der gesamten EU widerrufen könnte. Daher wird die Industrie kein System nutzen, das nicht in irgendeiner Form ein erfahrenes zentrales europäisches Patentgericht vorsieht, das das letzte Wort hat.

Ein solches Gericht – wie auch immer es beschaffen sein mag – wird seine Funktion allerdings nicht richtig erfüllen können, wenn die Fälle vor der ersten Instanz nach völlig unterschiedlichen Regeln behandelt wurden. Heutzutage sind die Unterschiede im Verfahrensrecht nämlich so gewaltig, daß der Umfang des Patentschutzes in der Praxis ganz unterschiedlich abgegrenzt wird.

Selbst wenn die Entwicklung hin zu einem überstaatlichen Patent stagniert, muß dennoch das Verfahrensrecht harmonisiert werden, damit der Schutzzumfang von Patenten europaweit einheitlich ist. Wer vor zwei Jahren in Stockholm war, wird sich zweifellos an das eindringliche Plädoyer der Vertreterin der schwedischen Indu-

*Jan H. P. J. WILLEMS\**

## Harmonisation of procedural law, no time to waste

We are living in interesting times. The globalisation of the economy is forcing us towards globalisation of patent law and – to start with – the Europeanisation of that law. We are going to need some system of supranational patents in Europe.

You have heard from four distinguished speakers about several ways a new system could be construed. We are all curious how things will be looking in a few years.

It will not do however just to sit back, watch developments and tell each other the same story at the next conference in about two years.

Some of us, coming from the main legal systems in Europe, feel that we, as judges, should try to participate actively in developments and we therefore have decided to form a quite unofficial working party in order to study three subjects (in order of diminishing importance and, I hope, of increasing attainability):

I. What should a future judicial system look like?

II. What should a common procedural law look like?

III. On which subjects of judicial discretion could some harmonisation be possible without any change in the law being necessary?

In my view, our opinions on subjects II and III would be the most valuable because that is where our real expertise lies, whereas subject I (although it cannot be wholly separated from the other two) is to a large extent a political matter.

Whichever beautiful system is devised by lawyers – such a system will not work if industry does not want to use it. The sad fate of the CPC has taught us that much.

Now one of the great problems of industry is the fear that some national court with only limited experience of patent law will be revoking a patent for the whole EU without good cause. So whichever system we conjure up, it will not be used by industry if there is not some form of experienced central European Patent Court having the last word.

Such a court however, in whichever form it will be created, will not be able to function properly if the cases at first instance have been dealt with according to completely different rules. Differences in procedural laws nowadays are so huge that they will result in differences in the real scope of protection.

So even if there were to be stagnation in the development towards a supranational patent, the need for a uniform scope of protection of a certain patent throughout Europe will compel us to harmonise procedural law. Those of you who were in Stockholm two years ago will no doubt remember the ardent plea of the represen-



Jan H. P. J. WILLEMS\*

## Harmonisation des règles de procédure : il n'y a pas de temps à perdre

Nous vivons une époque intéressante. L'internationalisation de l'économie nous contraint à internationaliser le droit des brevets et, pour commencer, à européeniser cette législation. Nous allons avoir besoin d'un système de brevets supranationaux en Europe.

Vous avez entendu quatre éminents intervenants vous présenter plusieurs moyens d'élaborer un nouveau système. Nous sommes tous curieux de savoir ce qu'il en sera dans quelques années.

Il ne s'agit cependant pas d'être passifs, de regarder l'évolution, et de nous tenir encore le même discours lors de la conférence qui aura lieu dans deux ans environ.

Certains parmi nous, qui travaillent au coeur des principaux systèmes de droit européens, trouvent qu'en tant que juges, nous devrions essayer de participer activement à ces développements, et c'est pourquoi nous avons décidé de former un groupe de travail officieux en vue d'étudier trois thèmes (en partant du plus important et en allant, je l'espère, vers le plus facile à régler) :

I. A quoi doit ressembler un futur système judiciaire ?

II. A quoi doit ressembler un droit procédural unique ?

III. Sur quels points tenant de l'appréciation des juges une harmonisation serait-elle possible sans qu'une modification de la loi ne s'impose ?

Je pense que nos opinions sur les deux derniers sujets sont des plus précieuses, car c'est dans ce domaine que nous sommes réellement experts, alors que le premier thème (bien qu'il ne puisse être complètement dissocié des deux autres) est dans une large mesure une question politique.

Un système créé par les juristes, aussi admirable soit-il, ne fonctionnera pas si l'industrie refuse de l'appliquer. Le triste sort de la CBC nous l'a prouvé.

Désormais, un des grands problèmes de l'industrie est la peur qu'un tribunal national n'ayant qu'une expérience limitée du droit des brevets révoque sans motif valable un brevet pour toute l'Union européenne. Par conséquent, quel que soit le système évoqué, l'industrie ne l'utilisera pas s'il n'existe pas, au niveau central, un tribunal européen des brevets expérimenté qui ait le dernier mot.

Quelle que soit sa forme toutefois, un tel tribunal ne sera pas en mesure de fonctionner correctement si les dossiers ont été réglés en première instance par des règles complètement différentes. En effet, les différences au niveau du droit procédural sont tellement importantes de nos jours, qu'elles donneront également lieu à des différences dans l'étendue réelle de la protection.

Cependant, même si la mise au point d'un brevet supranational se fait attendre, la nécessité de disposer d'une étendue de la protection identique dans toute l'Europe pour un brevet donné nous obligera à harmoniser les règles de procédure. Ceux parmi vous qui étaient à Stockholm il y a deux ans se souviendront sans doute de

\* Vizepräsident am Gericht erster Instanz in Den Haag

\* Vice-President of the First Instance Court at The Hague

\* Vice-Président auprès du Tribunal de première instance de La Haye

strie zu diesem Thema erinnern, die uns sagte, was wir eigentlich schon wußten: Zu große Diskrepanzen im Verfahrensrecht bewirken einen unterschiedlichen Schutzzumfang ein und desselben Patents.

Dies führt unweigerlich zu dem Schluß, daß auch unabhängig von der Entwicklung des europäischen Patentrechts und der Ausgestaltung eines Gerichtssystems eine Harmonisierung des Verfahrensrechts erforderlich ist.

Wenn eine solche Harmonisierung aber in jedem Fall ansteht, brauchen wir damit nicht zu warten, bis wir genau wissen, in welche Richtung die Entwicklung geht. Ganz im Gegenteil: Die Harmonisierung ist ein so großes Unterfangen, daß sie rasch in Angriff genommen werden muß; anderenfalls laufen wir Gefahr, daß das Verfahrensrecht bis zur allerletzten Minute hintangestellt und dann nur als Nebensächlichkeit abgehandelt wird.

Als Richter wissen wir ja, daß das Verfahrensrecht für den Laien zwar vielleicht ein trockener und sehr formaler Zweig des Rechts ist, die Regeln der "Kriegsführung" im Zivilverfahren seinen Ausgang aber direkt beeinflussen.

Wirklich mit dieser Materie vertraut sind allerdings nur die an Gerichtsverfahren beteiligten Juristen (Richter, Anwälte, Patentanwälte).

Wir als Richter sollten hier eine Vorreiterrolle einnehmen und jede Gelegenheit nutzen, um die potentiellen Gesetzgeber über unsere Vorstellungen zu informieren; dabei geht es nicht nur darum, wie ein Gerichtssystem aussehen sollte, sondern auch darum, wie Patentstreitigkeiten am besten zu regeln sind.

Natürlich ist es schwierig, sich Gedanken über ein harmonisiertes Verfahrensrecht zu machen, wenn man noch nicht weiß, wie das Gerichtssystem aussehen und für welche Gerichte es konzipiert sein wird, was ja zweifellos von höchstem Interesse ist<sup>1</sup>.

Meiner Auffassung nach stellen sich aber auch rein technische Fragen, die vom Gerichtssystem als solchem unabhängig sind:

- Wie soll der Beklagte in das Verfahren einbezogen werden?
- Sollen Dritte die Möglichkeit haben, dem Verfahren beizutreten?
- Wie sollen Beweismittel und Gutachten eingeholt werden, und soll das vor oder während der Verhandlung geschehen?
- Inwieweit soll das Verfahren schriftlich und inwieweit in der Verhandlung abgewickelt werden?
- Bis zu welchem Zeitpunkt dürfen neue Tatsachen vorgebracht werden?
- In welchem Umfang sollen die Ausführungen in der mündlichen Verhandlung (schriftlich oder auf Band) aufgezeichnet werden?

tative of Swedish industry on that subject. She told us what we actually knew already: too large differences in procedural law do result in different scopes of protection for the same patent.

So the inescapable conclusion is that – whichever way the development of European patent law goes and in whatever way a judicial system is construed – harmonisation of procedural law will be necessary.

The point I therefore want to make is that – when harmonisation becomes necessary – we do not have to delay this harmonisation until we know exactly what direction developments will take. On the contrary: the task of harmonisation is so huge that it needs a quick start. Otherwise we would be running the risk of procedural law being overlooked until the last moment and then being treated as a subject of only perfunctory value.

We as judges know better: for the layman procedural law may be a dry and very formal branch of the law, but we all know that the rules of the war-game, which civil procedure really is, are of direct importance for the outcome.

On the other hand it is a subject with which only trial lawyers (judges, barristers, patent lawyers) are really familiar.

The second point I want to make therefore is: we as judges should take the lead on this subject and should use every opportunity to inform the lawmakers-to-be of our ideas – not only of what a judicial system should look like but also of how a patent dispute should best be handled.

I realise of course that it is difficult to think about a harmonised procedural law without knowing how the judicial system will look and for what courts you are devising such a system, and of course that subject is of the utmost interest<sup>1</sup>.

However in my view it will be possible to discuss also a number of purely technical subjects which are independent of the judicial system as such:

- how should the defendant be called into the proceedings?
- should it be possible for third parties to take part in the proceedings?
- how should (factual and expert) evidence be gathered, and should that be done before the trial or during the trial?
- how much of the proceedings should be done in writing and how much at trial?
- up to what point in time should new facts be admitted?
- what amount of recording should be done (in writing or on tape) of what is said during the hearing of a case?

l'ardent plaidoyer de la représentante de l'industrie suédoise à ce sujet. Elle nous avait dit ce qu'en réalité nous savions déjà : de trop grandes différences au niveau du droit procédural aboutissent en effet à des différences dans l'étendue de la protection conférée par le même brevet.

Par conséquent, on en vient inévitablement à la conclusion que – quelles que soient les voies empruntées pour mettre au point un droit européen des brevets et quelle que soit la manière dont sera constitué le système judiciaire – l'harmonisation du droit procédural sera nécessaire.

Je tiens donc à insister sur le fait que – même si l'harmonisation est inévitable – nous ne devons pas attendre de savoir exactement dans quel sens la situation évoluera pour procéder à cette harmonisation. Au contraire, la tâche est si vaste qu'elle doit débiter rapidement. Autrement, nous courrions le risque que le droit procédural soit négligé jusqu'au tout dernier moment, pour être ensuite traité comme un sujet de pure forme.

Bien que le profane peut ressentir le droit procédural comme une branche du droit aride et très formelle, nous autres, en tant que juges, savons mieux que personne que les règles du jeu de guerre – la procédure civile n'est en fait rien d'autre – jouent un rôle primordial pour l'issue d'un procès.

D'un autre côté, c'est un sujet auquel ne sont vraiment familiarisés que les juristes participant aux procès (juges, avocats, juristes spécialisés en droit des brevets).

Le second point sur lequel je veux donc insister est le suivant : en tant que juges, nous devrions prendre les devants en la matière et saisir chaque occasion qui se présente pour informer les législateurs en herbe de nos idées, non seulement sur les caractéristiques d'un nouveau système judiciaire, mais également sur la manière dont il convient de traiter au mieux un litige en matière de brevets.

Bien entendu, je suis conscient qu'il est difficile de réfléchir à un droit procédural harmonisé sans savoir comment se présentera le système judiciaire ni pour quels tribunaux vous concevez ce système, et ce sujet est bien sûr du plus grand intérêt.<sup>1</sup>

A mon avis, il sera cependant possible d'examiner également un certain nombre de sujets purement techniques, indépendants du système judiciaire proprement dit :

– Comment le défendeur doit-il être convoqué à la procédure ?

– Des tiers auraient-ils la possibilité de prendre part à la procédure ?

– Comment doivent être rassemblées les preuves (faits et expertise), et cela doit-il être fait avant ou pendant le procès ?

– Quelle part de la procédure doit être écrite et quelle part orale, lors du procès ?

– Jusqu'à quel moment les faits nouveaux peuvent-ils être acceptés ?

– Que faut-il enregistrer (par écrit ou sur cassette) de ce qui est dit lors de l'audition d'un cas ?

<sup>1</sup> Wichtigste Fragen in diesem Zusammenhang sind beispielsweise:

- Soll der Verhandlungs- oder der Untersuchungsgrundsatz gelten? Oder eine Mischung: Verhandlungsgrundsatz, aber mit starkem Einfluß des Gerichts auf die Art und Weise, wie in einem Fall ermittelt und vorgegangen wird?
- Sollen wir nur Juristen als Richter haben oder vielleicht eine Kombination aus Juristen und Technikern?
- Soll es getrennte Verfahren für eher einfache Fälle, die nur von lokalem Interesse sind, und für kompliziertere Fälle mit europaweiten Auswirkungen geben?
- Wie sollen Art und Umfang der Beschwerdeverfahren beschaffen sein?

<sup>1</sup> Important questions in that respect are for instance:

- would it have to be accusatorial or inquisitorial? Or a mixture: accusatorial but with strong influence of the court on the way the case is instructed and handled?
- should we have only lawyers as judges or somehow a combination of lawyers and technicians?
- should there not be separate procedures for relatively simple cases with only local interest and more complicated cases with a Europe-wide impact?
- what should be the character and extent of appeal proceedings?

<sup>1</sup> A cet égard, certaines questions importantes se posent, par exemple :

- devra-t-il être accusatoire ou inquisitoire ? ou mixte : accusatoire, mais avec une forte influence du tribunal sur la manière dont le dossier est instruit et traité ?
- devons-nous n'avoir que des juristes pour juges ou une combinaison de juristes et de techniciens ?
- les procédures traitant de cas relativement simples dont l'intérêt est seulement national ne devraient-elles pas être séparées de celles traitant de cas plus compliqués avec un impact au niveau européen ?
- quelles doivent être les caractéristiques et l'étendue des procédures de recours ?

– Welcher einstweilige Rechtsschutz ist vorzusehen, und unter welchen Umständen kommt er in Betracht?

Dann wiederum gibt es Aspekte, die sich ohne jegliche Gesetzesänderungen harmonisieren lassen, weil die Richter hier über einen gewissen Ermessensspielraum verfügen:

– Wieviel Zeit soll den Beteiligten eingeräumt werden, um ihre Stellungnahmen vorzubereiten?

– Unter welchen Umständen können Patentinhaber einstweilige Maßnahmen beantragen?

– Was geschieht, wenn noch ein Einspruchsverfahren anhängig ist? Macht es einen Unterschied, ob es sich dabei um ein erstinstanzliches oder um ein Beschwerdeverfahren handelt?

– Wann sollen wir den Beteiligten Sicherheitsleistungen irgendeiner Art auferlegen?

– Können wir eine gemeinsame Lösung für die Umsetzung der Übereinkommen von Brüssel und Lugano (und insbesondere Artikel 22) finden?

Ich mache mir keine Illusionen und erwarte auch nicht, daß in diesen Fragen sofort Einstimmigkeit herrscht. Das Schöne an einer Diskussionsgruppe ist aber gerade, daß gar keine Einstimmigkeit notwendig ist. Im Laufe der Diskussionen gewinnen in der Regel ein oder zwei Standpunkte die Oberhand, und dann kann jeder Richter für sich selbst entscheiden, welcher ihm eher zusagt – zwei oder drei verschiedene Vorgehensweisen in Europa sind immerhin schon besser als 19.

Es gibt viel zu tun, und wir haben keine Zeit zu verlieren. Und je repräsentativer eine Arbeitsgruppe von Richtern ist, desto mehr Gewicht haben ihre Äußerungen.

Daher laden wir jeden von Ihnen ein, der Interesse hat und bereit ist, etwas Zeit und Energie in diese faszinierenden Themen zu investieren, sich unserer Arbeitsgruppe anzuschließen. Dabei schwebt uns eine Fortsetzung der Diskussion nach Abschluß dieses Symposiums per Post und/oder E-Mail in Verbindung mit einigen persönlichen Treffen im Laufe des Jahres vor.

Wer an den Diskussionen der Arbeitsgruppe teilnehmen oder auch nur mehr über diese Idee erfahren möchte, kann sich fürs erste gerne an mich als Ansprechpartner wenden.

Wie gesagt: Die Zeit drängt, also machen wir uns an die Arbeit. Versuchen sollten wir es auf jeden Fall.

– what kind of interlocutory relief should be possible and under what circumstances?

Then again there are some subjects which might lend themselves to some kind of harmonisation without any changes in the law, notably those subjects in which judges have some discretion:

– how long should the parties have in order to prepare their positions?

– under what circumstances can patentees apply for interlocutory measures?

– what do we do if opposition proceedings are still pending? Should it make any difference whether that is at first instance or appeal?

– when should we oblige parties to provide some form of security?

– can we find some common way as regards the implementation of the Brussels and Lugano Conventions (and especially Art. 22)?

I am trying not to walk on air so I do not expect immediate unanimity on these subjects. The beauty of a discussion group is however that unanimity is not needed. In the course of discussions mostly one or two views will prevail and each judge can decide for him/herself which one will suit him/her best. Two or even three different ways of handling matters in Europe are still better than 19 different ways.

Now there is a lot of work to be done and no time to be lost. Besides, the more representative a working party of judges is, the more weight the opinions formed by it will carry.

We therefore invite any of you who are interested and willing to invest some time and energy in these fascinating subjects to join our working party. What we envisage is some kind of continued discussion after this conference has been closed, by mail and/or e-mail, coupled to a few personal meetings during the year.

Those of you who are willing to participate in the discussions or who only want to know a little more about this idea, can for the time being consider me as a postbox for this working group.

As I said before: there is no time to waste, so let's get to work. Or anyway try to do so.

– Quelle sorte de mesures intermédiaires pourraient être prises en faveur de l'une des parties et à quelles conditions ?

D'autre part, il y a quelques aspects qui peuvent se prêter à une certaine forme d'harmonisation sans que la loi soit modifiée, notamment ceux où les juges disposent d'un certain pouvoir d'appréciation :

– de combien de temps disposent les parties pour préparer leurs conclusions ?

– A quelles conditions les titulaires de brevets peuvent-ils demander des mesures intermédiaires ?

– Que faisons-nous si des procédures d'opposition sont toujours en instance ? Y a-t-il une différence si cela arrive en première instance ou lors d'un recours ?

– Quand devons-nous exiger des parties qu'elles constituent des garanties ?

– Pouvons-nous trouver un mode commun de mise en oeuvre des Conventions de Bruxelles et de Lugano (en particulier l'article 22) ?

J'essaie de garder les pieds sur terre et ne m'attends donc pas à que ces sujets fassent tout de suite l'unanimité. La beauté d'un groupe de travail réside justement en ce que l'on n'a pas besoin d'unanimité. La plupart du temps, une ou deux opinions viennent à dominer au cours des discussions et chaque juge peut décider de celle qui lui convient le mieux. Il est toujours préférable d'avoir deux ou trois différentes manières de traiter les questions en Europe que d'en avoir 19.

Désormais, il y a beaucoup de travail à faire et pas une minute à perdre. Rappelons d'ailleurs que plus un groupe de travail formé par les juges est représentatif, plus ses opinions auront de poids.

Nous invitons dès lors toutes les personnes parmi vous qui sont intéressées et désireuses d'investir du temps et de l'énergie dans ces sujets passionnants de se joindre à notre groupe de travail. Nous envisageons, après la clôture de la conférence, de prolonger la discussion par courrier et/ou e-mail, et de nous réunir quelques fois pendant l'année.

Ceux d'entre vous qui désirent participer aux discussions ou simplement en savoir un peu plus sur ce projet peuvent m'écrire, et je centraliserai le courrier pour ce groupe de travail.

Comme je l'ai dit précédemment : il n'y a pas de temps à perdre, nous devons nous mettre au travail. Ou du moins essayer.

## 4. Arbeitssitzung

### Fristen für das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel im Verfahren vor den Gerichten oder Patentämtern

Vorsitzender: Yvan Verougstraete\*

*Michael LEWENTON\*\**

#### 1. Einführung

Der folgende Vortrag beschäftigt sich mit der Frage, ob im Beschwerdeverfahren nach dem Europäischen Patentübereinkommen Tatsachen und Beweismittel zu jedem Zeitpunkt vor dem Erlass einer Entscheidung vorgebracht werden können oder ob deren Geltendmachung zeitliche oder inhaltliche Grenzen gesetzt sind.

Die maßgebliche Bestimmung, von der die Behandlung dieses Themas auszugehen hat, ist Artikel 114 EPÜ. Wie *Schulte* in seinem Aufsatz "Die Behandlung verspäteten Vorbringens vor dem Europäischen Patentamt"<sup>1</sup> zutreffend bemerkt, sind die vollständige Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen (Artikel 114 (1) EPÜ) und die Nichtberücksichtigung von verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismitteln (Artikel 114 (2) EPÜ) rein logisch nicht zu vereinbaren, weil sie sich gegenseitig ausschließen.

#### 2. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA

Überblickt man die einschlägigen Entscheidungen der Beschwerdekammern, so lassen sich zwei Phasen unterscheiden, die allerdings zeitlich und inhaltlich nicht genau abgrenzbar sind, sondern teilweise ineinandergreifen.

2.1 Eine erste ist geprägt von der Entscheidung T 156/84<sup>2</sup>, die zurecht von den Herausgebern der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes" als Grundsatzentscheidung bezeichnet wird. Ausgehend von der Feststellung, daß sich die beiden Absätze des Artikels 114 EPÜ "in gewisser Hinsicht widersprechen", kommt die Kammer zu dem Ergebnis, daß der in Artikel 114 (1) verankerte Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen Vorrang vor der in Artikel 114 (2) vorgesehenen Möglichkeit hat, verspätete Tatsachen oder Beweismittel nicht zu berücksichtigen. Diese Konsequenz ergebe sich auch daraus, daß das EPA gegenüber der Öffentlichkeit die Pflicht habe, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von deren Rechtsgültigkeit es nicht überzeugt ist. Damit wird das für die künftige Rechtsprechung maßgebliche Kriterium der Relevanz eingeführt: Wesentliche Tatsachen und Beweismittel können nicht allein deshalb unberücksichtigt bleiben, weil sie von den Beteiligten nicht fristgerecht vorgebracht worden sind. Bis zur Verkündung einer Entscheidung ist daher jederzeit ein Sachverhalt zu berücksichtigen, der gegen die Aufrechterhaltung eines Patentbesitzes spricht.

2.2 Die zweite, neuere Phase wird eingeleitet durch zwei Grundsatzentscheidungen der Großen Beschwerdekammer, G 9 und 10/91<sup>3</sup>. Beide Entscheidungen befassen sich allerdings mit der Berücksichtigung neuer, bisher noch nicht in das Verfahren eingeführter Einspruchsgründe. Dazu wird festgestellt, daß im Beschwerdeverfahren der Amtsermittlungsgrundsatz des Artikels 114 (1) restriktiv anzuwenden sei mit der Folge, daß ein neuer, zu Beginn des Verfahrens nicht genannter Einspruchsgrund nicht mehr später geltend gemacht

## Fourth working session

### Time limits for submitting new facts and evidence in proceedings before the courts or patent offices

Chairman: Yvan Verougstraete\*

*Michael LEWENTON\*\**

#### 1. Introduction

This paper will look at the issue of whether, in the appeal procedure under the European Patent Convention, facts and evidence may be submitted at any time prior to a decision being delivered, or whether there are any limits as to time or content.

The provision which governs this issue is Article 114 EPC. As *Schulte* rightly points out in his article entitled "Late submissions before the European Patent Office"<sup>1</sup>, the full examination of the facts of the Office's own motion (Article 114(1) EPC) and the disregarding of facts and evidence not submitted in due time (Article 114(2) EPC) are not logically compatible, as they are mutually exclusive.

#### 2. The case law of the EPO boards of appeal

The relevant decisions of the boards of appeal can be divided into two phases which are not strictly delimited from one another in terms of time and content, and instead sometimes overlap.

2.1 The first phase is marked by decision T 156/84<sup>2</sup>, which the editors of the "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office" had good reason to call a landmark decision. Having established the "apparent contradiction" between the two paragraphs of Article 114 EPC, the board concluded that the principle of ex officio examination under Article 114(1) took precedence over the option to disregard late-filed facts or evidence provided for in Article 114(2). This followed from the EPO's duty vis-à-vis the public not to grant or maintain patents which it was not convinced were legally valid, and introduced the main criterion of relevance into future case law, whereby important facts and evidence could not be disregarded simply because they were not submitted by the parties in due time. Any facts submitted before a decision was delivered which would affect the maintenance of a patent had therefore to be taken into account.

2.2 The second, more recent phase was launched by two landmark decisions by the Enlarged Board of Appeal. G 9 und 10/91<sup>3</sup> relate to the consideration of new grounds of opposition not previously introduced into the proceedings and establish that the principle of ex officio examination in Article 114(1) should be applied restrictively, meaning that a new ground of opposition not given at the beginning of the proceedings should not be allowed into the proceedings unless the patentee agrees to its introduction. Directly following on from this,

## 4<sup>ème</sup> Session de travail

### Délais pour la présentation de nouveaux faits et preuves dans les procédures devant les juridictions ou les offices de brevets

Président: Yvan Verougstraete\*

**Michael LEWENTON\*\***

#### 1. Introduction

L'exposé suivant traite de la question de savoir si, dans le cadre de la procédure de recours prévue par la Convention sur le brevet européen, des faits peuvent être invoqués ou des preuves peuvent être produites à tout moment avant que soit rendue une décision, ou bien si ces actes sont soumis à des restrictions dans le temps ou au niveau du contenu.

La disposition décisive en la matière est l'article 114 CBE. Comme le fait remarquer fort à propos *Schulte* dans son article "Die Behandlung verspäteten Vorbringens vor dem Europäischen Patentamt"<sup>1</sup>, l'examen d'office complet des faits (article 114 (1) CBE) et la non-prise en considération des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile (article 114 (2) CBE) ne sont, d'un point de vue purement logique, pas compatibles, car ils s'excluent l'un l'autre.

#### 2. La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB

Les décisions rendues à ce sujet par les chambres de recours font apparaître deux phases qu'il n'est d'ailleurs pas possible de délimiter de façon précise du point de vue du temps et du contenu, mais qui se chevauchent en partie.

2.1 La première est marquée par la décision T 156/84<sup>2</sup>, qui est qualifiée à juste titre de décision fondamentale par les éditeurs de la "Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets". Partant de la constatation que "dans une certaine mesure", les deux paragraphes de l'article 114 CBE "ne sont pas concordants", la chambre en vient à la conclusion que le principe énoncé à l'article 114 (1) suivant lequel l'Office doit procéder à l'examen d'office des faits prime la disposition de l'article 114 (2) qui prévoit la possibilité de 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. Cette conséquence découle du fait que l'OEB est tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets qu'il juge non valables. Cela introduit le critère de la pertinence, décisif pour la jurisprudence future : des faits, preuves et arguments fondamentaux ne peuvent pas ne pas être pris en compte uniquement parce qu'ils n'ont pas été produits ou invoqués par une partie dans un délai donné. Une décision ne doit donc pas être rendue sans qu'aient été pris en considération, quel que soit le moment, des faits qui s'opposent au maintien d'un brevet.

2.2. La seconde phase, plus récente, est introduite par deux décisions fondamentales de la grande Chambre de recours, G 9 et G 10/91<sup>3</sup>. Ces deux décisions traitent de la prise en compte de nouveaux motifs d'opposition qui n'ont pas encore été invoqués au cours de la procédure. Il est constaté que, dans la procédure de recours, le principe de l'examen d'office visé à l'article 114 (1) doit être appliqué de façon plus restrictive, ce qui implique qu'un nouveau motif d'opposition qui n'a pas été invoqué au début de la procédure ne peut pas l'être

\* Vorsitzender Richter am Kassationshof, Brüssel

\*\* Rechtskundiges Mitglied einer technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts

<sup>1</sup> GRUR 1993, 300.

<sup>2</sup> ABI. EPA 1988, 372.

<sup>3</sup> ABI. EPA 1993, 408 bzw. 420.

\* Presiding Judge of the Supreme Court, Brussels

\*\* Legally qualified member of a technical board of appeal

<sup>1</sup> GRUR 1993, 300.

<sup>2</sup> OJ EPO 1988, 372.

<sup>3</sup> OJ EPO 1993, 408 and 420.

\* Président de section à la Cour de cassation, Bruxelles

\*\* Membre juriste d'une Chambre de recours technique

<sup>1</sup> GRUR 1993, 300.

<sup>2</sup> JO OEB 1988, 372.

<sup>3</sup> JO OEB 1993, 408 et 420.

werden könne, es sei denn der Patentinhaber stimme dem zu. Hieran ausdrücklich anknüpfend, wird in der Entscheidung T 1002/92<sup>4</sup> ausgeführt, daß die Grundsätze der Großen Beschwerdekammer auch auf verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel allgemein anwendbar sind. Neue Tatsachen und Beweismittel, die über die gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift zur Stützung der geltend gemachten Einspruchsgründe angegebenen Tatsachen und Beweismittel hinausgehen, seien nur in Ausnahmefällen zuzulassen, wenn das neue Material *prima facie* insofern hochrelevant sei, als es höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des strittigen Patents entgegenstehe.

2.3 Zweifellos wird in der zuletzt genannten Entscheidung ein strengerer Maßstab zugrundegelegt als in der T 156/84. Scheinbar ist das dort formulierte Prinzip – Amtsermittlung hat Vorrang vor Nichtzulassung neuen Materials – nunmehr nahezu umgekehrt: Artikel 114 (1) ist restriktiv auszulegen mit der Folge, daß neue Tatsachen und Beweismittel im Regelfall nicht zuzulassen sind. Dennoch wird letztlich an dem Kriterium der Relevanz festgehalten, indem eine Prüfung des vorgelegten neuen Materials daraufhin verlangt wird, ob es im Sinne der oben genannten Entscheidung "hochrelevant" ist.

2.4 Einen Schritt weiter geht die Entscheidung T 951/91<sup>5</sup>, die unter ausführlicher Analyse der Entstehungsgeschichte des Artikels 114 und der bisherigen Rechtsprechung zu dem Ergebnis kommt, daß verspätet eingereichte Unterlagen ungeachtet ihrer Relevanz nach Artikel 114 (2) ausgeschlossen werden können, wenn sie in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium ohne Angabe stichhaltiger Gründe für die Verspätung vorgelegt werden und die Zulassung zu einer übermäßigen Verzögerung des Verfahrens führen würde.

2.5 Außerhalb der vorstehend vorgeschlagenen Einordnung der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern steht eine Fallgruppe, die offenbar von Anfang an in den Entscheidungen nahezu übereinstimmend beurteilt worden ist. Den Anfang macht die Entscheidung T 17/91, in der die Kammer einen Fall zu beurteilen hatte, in dem der Einsprechende eine eigene Vorbenutzung erst in der Beschwerdeinstanz geltend machte, obwohl ihm die zugrundeliegenden Vorgänge bereits bei Einlegung des Einspruchs bekannt waren. Hierin sah die Kammer einen gegen das Prinzip von Treu und Glauben verstoßenden Verfahrensmißbrauch, der nach Artikel 114 (2) dazu führen müsse, das Vorbringen ohne Rücksicht auf seine Relevanz für den Ausgang des Verfahrens unberücksichtigt zu lassen.

### 3. Auslegung von Artikel 114 EPÜ

In den Vorarbeiten zum EPÜ wird zur Erläuterung eines inhaltlich dem aktuellen Artikel 114 (2) entsprechenden Vorschlags ausgeführt, es solle "verhindert werden, daß von böswilligen oder unachtsamen Beschwerdeführern das Beschwerdeverfahren unnötig verschleppt wird". Die Schwierigkeit, die sich aus dem Widerspruch der beiden Grundsätze in Artikel 114 (1) und (2) ergibt, wurde bereits in diesem vorbereitendem Stadium erkannt. Eine Lösung wurde offensichtlich darin gesehen, daß die Berücksichtigung verspäteter Tatsachen und Beweismittel nicht ausgeschlossen – was auch erwogen wurde –, sondern dem Ermessen des entscheidenden Organs überlassen wurde (wobei man davon ausging, daß dieses von der Nichtberücksichtigung verspäteten Materials mit Zurückhaltung Gebrauch machen werde). Diese Begründung würde wohl die Annahme rechtfertigen, zu der auch *Schulte* in seinem bereits

decision T 1002/92<sup>4</sup> ruled that the principles established by the Enlarged Board of Appeal were also applicable to late-filed facts and evidence in general. New facts and evidence which go beyond the facts and evidence presented in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC in support of the grounds on which the opposition is based, should only exceptionally be admitted into the proceedings if such new material is *prima facie* so highly relevant that it in all probability prejudices the maintenance of the contested patent.

2.3 It is clear that T 1002/92 is based on principles which are more restrictive than those in T 156/84. It apparently reverses the principle formulated therein, namely that *ex officio* examination takes priority over non-admission of new material, and establishes that Article 114(1) should be interpreted restrictively, with the result that new facts and evidence are not normally allowable. In the end, however, the criterion of relevance continues to be valid in that the new material submitted must be examined as to whether it is "highly relevant" within the meaning of the above-mentioned decision.

2.4 Decision T 951/91<sup>5</sup> goes one step further. Giving a detailed analysis of the history of Article 114 and the case law to date, the board comes to the conclusion that late-filed material may be disregarded under Article 114(2) regardless of its relevance if it is submitted at an advanced stage in the proceedings without any valid reason for the delay and if admitting it would lead to an excessive delay in the proceedings.

2.5 In addition to the two phases into which it has been proposed to divide the relevant case law of the boards of appeal, a further group of cases exists which have apparently always been assessed in the same way. The first was decision T 17/91, in which the board had to deal with a case in which the opponent alleged prior use at the appeal stage based on his own activities, although the activities on which the prior use was based had been known to him when the opposition was filed. In the board's view, this constituted an abuse of proceedings which was in breach of the principle of good faith and, under Article 114(2), meant that the submission had to be disregarded, regardless of its relevance to the outcome of the proceedings.

### 3. Interpretation of Article 114 EPC

In the travaux préparatoires to the EPC, the aim of a proposal corresponding in content to paragraph 2 of Article 114 as it now stands was described as being "to prevent malicious or careless appellants unnecessarily protracting the appeal proceedings". The difficulties arising from the contradiction between the two principles in Article 114(1) and (2) were also recognised at this early stage in the preparations. It was evidently felt that one solution to the problem was not to prohibit the consideration of late-filed facts and evidence – a proposal which had, in fact, been made – but to leave it to the discretion of the body taking the decision (it was assumed that the body concerned would exercise the option to disregard late-filed material with restraint). This would justify the assumption, which *Schulte* also makes in his above-mentioned article, that Article 114(2) was originally intended as a matter of principle to be an



ultérieurement, à moins que le titulaire du brevet ne donne son consentement. Se rattachant expressément à ce point de vue, la décision T 1002/92<sup>4</sup> indique que les principes posés par la Grande Chambre de recours valent également d'une manière générale pour les faits et justifications invoqués tardivement. Les faits et justifications nouveaux allant au-delà de ceux indiqués dans l'acte d'opposition conformément à la règle 55 c) CBE pour étayer les motifs d'opposition invoqués ne doivent être admis que dans des cas exceptionnels, si les nouveaux éléments sont de prime abord tellement pertinents qu'ils s'opposent très vraisemblablement au maintien du brevet attaqué.

2.3 Il ne fait pas de doute que la dernière décision citée se fonde sur un critère plus strict que ne le fait la décision T 156/84. Il semble que le principe qui y est formulé – l'examen d'office prime le rejet de nouveaux éléments – est désormais presque inversé : l'article 114 (1) doit être interprété de façon restrictive, ce qui fait que de nouveaux faits ne peuvent généralement pas être invoqués et de nouvelles preuves ne peuvent être produites. On s'en tient toutefois en dernier ressort au critère de la pertinence, dans la mesure où un examen des nouveaux éléments produits est exigé pour savoir s'ils sont "hautement pertinents" au sens de la décision susmentionnée.

2.4 La décision T 951/91<sup>5</sup> va un peu plus loin en arrivant à la conclusion, après une analyse détaillée de la genèse de l'article 114 et de la jurisprudence actuelle, que des documents produits tardivement peuvent ne pas être pris en considération, indépendamment de leur pertinence, conformément à l'article 114 (2), s'ils sont produits à un stade avancé de la procédure sans qu'une excuse valable ne soit invoquée et si leur admission entraînerait un retard de procédure excessif.

2.5 On trouve en dehors de la classification de la jurisprudence actuelle des chambres de recours proposée plus haut un groupe de cas qui a manifestement fait l'objet dès le départ d'une quasi-unanimité dans les décisions. Tout commence avec la décision T 17/91, dans laquelle la chambre avait à statuer sur un cas dans lequel l'opposant n'avait invoqué une utilisation antérieure due à sa propre activité que devant l'instance de recours, bien que les éléments qui étaient à la base de cette utilisation lui fussent connus dès la formation de l'opposition. La chambre a jugé qu'il y avait eu abus de procédure et atteinte au principe de la "bonne foi", ce qui, conformément à l'article 114 (2), devrait conduire à ne pas tenir compte des éléments produits, nonobstant leur pertinence pour l'issue de la procédure.

### 3. Interprétation de l'article 114 CBE

Dans les travaux préparatoires à la CBE, il est dit, pour expliquer une proposition correspondant du point de vue du contenu à l'article 114 (2) actuel, qu'il faut "empêcher que la procédure de recours soit inutilement retardée par des requérants malintentionnés ou distraits". La difficulté résultant de la contradiction existant entre les deux principes énoncés à l'article 114 (1) et (2) avait déjà été perçue à ce stade préparatoire. Une solution a été manifestement vue dans le fait que la prise en compte de faits invoqués ou de preuves produites tardivement n'était pas exclue – ce qui avait également été envisagé –, mais était laissée au pouvoir d'appréciation de l'instance décisionnelle (on parlait du point de vue que celle-ci ferait usage avec retenue de la non-prise en considération des éléments produits tardivement). Cette motivation justifierait l'hypothèse, que retient aussi *Schulte* dans son article déjà mentionné, selon laquelle,

<sup>4</sup> ABI. EPA 1995, 605.

<sup>5</sup> ABI. EPA 1995, 202.

<sup>4</sup> OJ EPO 1995, 605.

<sup>5</sup> OJ EPO 1995, 202.

<sup>4</sup> JO OEB 1995, 605.

<sup>5</sup> JO OEB 1995, 202.

genannten Aufsatz kommt, daß ursprünglich Artikel 114 (2) dogmatisch als Ausnahme von der Pflicht zur Sachverhaltsermittlung nach Absatz 1 gemeint war und somit seinem Charakter als Ausnahmebestimmung entsprechend eng auszulegen ist. Zweifellos hat sich jedoch die neuere Rechtsprechung von dieser Auslegung distanziert. Danach ist jedenfalls im Beschwerdeverfahren Artikel 114 (1) restriktiv anzuwenden, d. h. also wohl doch als Ausnahme anzusehen, und Absatz 2 – die Nichtzulassung – der Regelfall.

#### 4. Schlußfolgerungen

Die nach Artikel 114 EPÜ zu beurteilenden Fälle lassen sich in die folgenden drei Gruppen unterteilen.

4.1 Handelt es sich um ein sogenanntes "Ex-parte"-Verfahren, an dem lediglich der Anmelder beteiligt ist, gilt uneingeschränkt der Grundsatz des Artikels 114 (1). Die Beschwerdekammer ist weder auf die Überprüfung der Gründe der angefochtenen Entscheidung noch auf die dieser Entscheidung zugrundeliegenden Tatsachen und Beweismittel beschränkt. Neue Gründe können, so ausdrücklich von der Großen Beschwerdekammer festgestellt – G 10/93 –, in das Verfahren zu jedem Zeitpunkt einbezogen werden.

4.2 Bei den nun folgend zu betrachtenden "Inter-partes"-Verfahren scheint zunächst weitgehend Einigkeit für die Fallgruppe zu bestehen, in denen eine Partei bewußt Tatsachen oder Beweismittel aus prozeßtaktischen Gründen zunächst zurückhält und erst später vorbringt. Hauptfall ist die verspätet geltend gemachte Vorbenutzung. Solches Vorbringen ist unabhängig von seiner Bedeutung für den Ausgang des Verfahrens wegen Verfahrensmissbrauches nach Artikel 114 (2) zurückzuweisen.

4.3 Die dritte Gruppe umfaßt alle übrigen Fälle, in denen die Entscheidung, ob neues Material berücksichtigt werden soll oder nicht, im wesentlichen von den Umständen des konkreten Sachverhalts abhängt. Basierend auf der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wobei auch die Entstehungsgeschichte von Artikel 114 Absatz 2 zu berücksichtigen wäre, lassen sich aber gewisse Kriterien aufstellen, die als Entscheidungshilfe dienen können.

4.3.1 Von Bedeutung ist wohl zunächst das Stadium des Verfahrens. Wird ein der Partei bereits im Einspruchsverfahren bekanntes Dokument sogleich mit der Einreichung der Beschwerdebegründung vorgelegt, so spricht dies eher für eine Zulassung als – bei gleicher Ausgangslage – die Vorlage erst in der mündlichen Verhandlung.

4.3.2 Wie bereits im Zusammenhang mit der Entstehungsgeschichte von Artikel 114 (2) erwähnt, war nicht nur an den Fall des "böswilligen", sondern auch des "unachtsamen" Beteiligten gedacht worden. Demnach sollte es, wie auch in der Rechtsprechung mehrmals hervorgehoben, auch darauf ankommen, wie die jeweilige Partei das verspätete Vorbringen entschuldigt. Es wird also von Bedeutung sein, ob ein Beteiligter aus Nachlässigkeit z. B. eine wichtige Tatsache übersieht und sie dann in einem späten Verfahrensstadium vorbringt, oder ob er sie trotz aller Sorgfalt bei der Vorbereitung des Falles nicht erkennen konnte.

exception to the obligation to examine the facts as laid down in paragraph 1, and thus, in its capacity as a provision governing an exception, should be interpreted narrowly. However, recent case law has moved away from this interpretation. Article 114(1) now has to be applied more restrictively, at least in appeal proceedings, ie it should be seen as an exception, and paragraph 2, non-admissibility, as the rule.

#### 4. Conclusions

The cases to be decided on under Article 114 EPC can be divided into the following three groups:

4.1 Ex parte proceedings, in which only the applicant is involved, are covered by the principle of Article 114(1). The board is restricted neither to an examination of the grounds of the contested decision, nor to the facts and evidence on which this decision is based. As specifically established by the Enlarged Board of Appeal in G 10/93, fresh grounds can be allowed into the proceedings at any time.

4.2 In inter partes proceedings, there would appear to be widespread agreement on those cases in which a party deliberately withholds facts or evidence for tactical reasons and then submits them later. The main case involves the late submission of prior use. Such submissions must be rejected in accordance with Article 114(2) on the grounds of abuse of procedure, regardless of their importance to the outcome of the case.

4.3 The third group comprises all other cases in which the decision whether or not to consider new material depends substantially on the circumstances of the actual facts of the case. Based on the case law of the boards of appeal to date, as well as on the above-mentioned history of Article 114, paragraph 2, a number of criteria can be drawn up as an aid to making decisions.

4.3.1 The first important aspect to consider is the stage the proceedings have reached. If a document which a party is aware of from the opposition proceedings is submitted with the grounds of appeal, there is more reason to accept it than – given the same set of circumstances – if it were not submitted until the oral proceedings.

4.3.2 As has already been seen in connection with the history of Article 114(2), consideration was given not only to "malicious" appellants, but also to "careless" ones. Accordingly, it all depends, as emphasised on a number of occasions in the case law, on the excuses for the late filing put forward by the party concerned. It makes a difference whether a party to the proceedings overlooks an important fact through carelessness, and then submits it at a late stage in the proceedings, or whether, despite all due care in preparing the case, he could not have noticed that fact.

à l'origine, l'article 114 (2) était conçu dogmatiquement comme une exception à l'obligation d'examen des faits visée au paragraphe 1 et devait donc faire l'objet d'une interprétation étroite conformément à son caractère de disposition d'exception. Mais il ne fait pas de doute que la jurisprudence récente a pris ses distances par rapport à cette interprétation. Selon cette jurisprudence, l'article 114 (1) doit en tout cas dans le cadre de la procédure de recours faire l'objet d'une application restrictive, c.-à-d. apparaître comme l'exception, et le paragraphe 2 – l'irrecevabilité – comme la règle.

#### 4. Conclusions

Les cas sur lesquels il faut statuer conformément à l'article 114 CBE peuvent être subdivisés en trois groupes, comme suit.

4.1 S'il s'agit d'une procédure *ex parte*, à laquelle ne participe que le demandeur, le principe fixé à l'article 114 (1) s'applique sans restrictions. La chambre de recours n'a pas à se limiter à l'examen des motifs de la décision attaquée, ni aux faits et aux moyens de preuve sur lesquels cette décision est fondée, de nouveaux motifs peuvent être introduits à tout moment dans la procédure, comme le constate expressément la Grande Chambre de recours (G 10/93).

4.2 Dans le cas des procédures *inter partes*, il semble de prime abord qu'il existe une large unité pour ce groupe de cas, dans lesquels une partie retient tout d'abord délibérément des faits ou des moyens de preuve pour des raisons tactiques, et ne les invoque ou les produit qu'ultérieurement. Le cas principal est l'utilisation antérieure invoquée tardivement. Un tel moyen doit être rejeté conformément à l'article 114 (2), quel que soit son importance pour l'issue de la procédure.

4.3 Le troisième groupe comprend tous les autres cas dans lesquels la décision de savoir si les nouveaux éléments doivent être pris en considération ou non dépend essentiellement des circonstances de l'espèce. Mais sur la base de la jurisprudence actuelle des chambres de recours, et en tenant compte de la genèse de l'article 114, paragraphe 2, il est possible de définir certains critères qui peuvent servir d'aide à la décision.

4.3.1 Le premier point important, c'est le stade de la procédure. Si un document déjà connu de la partie lors de la procédure d'opposition est produit en même temps que les motifs du recours, cela plaidera d'avantage en faveur de son admission que s'il avait été produit au stade de la procédure orale seulement.

4.3.2 Comme cela a déjà été dit concernant la genèse de l'article 114 (2), on n'avait pas pensé seulement au cas de la partie "malintentionnée", mais aussi à celui de la personne "distraite". D'après ce principe, il importe de savoir, comme cela a été souligné à plusieurs reprises dans la jurisprudence, quelle excuse présente la partie concernée pour la production tardive. Il sera donc important de savoir si une partie omet par négligence un fait important et ne l'invoque qu'à un stade tardif de la procédure, ou bien si elle n'a pas pu l'identifier, malgré le soin qu'elle y a apporté, lors de la préparation de l'affaire.

4.3.3 Schließlich kann doch wohl nicht ganz die Natur der vorgebrachten Tatsache oder des vorgelegten Beweismittels außer acht gelassen werden. Hiermit nehme ich zwar Bezug auf das Kriterium der Relevanz, möchte es jedoch in dem Sinne verstanden wissen, wie es in der bereits genannten Entscheidung T 951/91<sup>5</sup> ausgeführt ist. Die Bedeutung eines Dokuments für den Ausgang des Verfahrens ist **nicht das** wesentliche Kriterium für seine Zulassung oder Nichtzulassung, sondern sie ist **ein** Kriterium, das neben anderen für die Ausübung des in Artikel 114 (2) vorgesehenen Ermessens im konkreten Fall eine Rolle spielen kann.

Nehmen wir an, daß ein Einsprechender aus Nachlässigkeit eine Patentschrift übersehen hat, diese erst in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vorlegt und "auf den ersten Blick" ersichtlich ist, daß diese Schrift dem streitigen Patent die Neuheit nimmt, so wird die befähigte Kammer das Dokument wohl berücksichtigen. Dies folgt aus den Besonderheiten des Patentverfahrens. Es wäre kaum sinnvoll, in diesem Fall die Kammer entgegen ihrer Überzeugung zu einer Entscheidung zu verpflichten, die auf die Aufrechterhaltung eines offensichtlich schutzunwürdigen Patents hinausliefe. Anders wäre der Fall möglicherweise zu beurteilen, wenn das fragliche Dokument zum Nachweis mangelnder erfinderischer Tätigkeit vorgelegt wird und seine Beurteilung eine längere, in der mündlichen Verhandlung nicht abzuschließende Prüfung erfordert. Hier wird es sehr auf die Umstände des Einzelfalles ankommen, z. B. ob die beweisbelastete Partei trotz aller zumutbaren Nachforschung das Dokument nicht früher hätte auffinden können.

4.4 Bei der Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammern nach Artikel 114 (2) könnte auch ihre Verfahrensordnung hilfreich sein. Artikel 11 (2) dieser Verfahrensordnung sieht vor, daß eine Mitteilung der Beschwerdekammer an die Beteiligten ergeht, in der sie auf "Punkte" hingewiesen werden, "die von besonderer Bedeutung zu sein scheinen". In einer solchen Mitteilung könnten die Beteiligten aufgefordert werden, alle neuen Unterlagen innerhalb einer bestimmten Frist vorzulegen, damit sie von der Kammer und den anderen Beteiligten noch vor der mündlichen Verhandlung eingesehen werden können. Zum Umfang, in dem die Beteiligten an eine solche Mitteilung gebunden sind, wurde in der Entscheidung T 97/94<sup>6</sup> folgendes festgestellt: "Wenn ... eine Beschwerdekammer an die Beteiligten eine Mitteilung ... ergehen läßt, so haben diese ihren Inhalt zu beachten, insbesondere was die Erwidierungsfrist betrifft". Dies bedeutet ganz eindeutig, daß neue Tatsachen und Beweismittel, die nach Ablauf der in der Mitteilung genannten Frist vorgelegt werden, möglicherweise nach Artikel 114 (2) nicht berücksichtigt werden, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen.

4.3.3 Finally, the nature of the facts or evidence submitted cannot be entirely ignored. The reference here is to the criterion of relevance, although in the sense in which it is understood in decision T 951/91<sup>5</sup>. The importance of a document to the outcome of a case is not the **only** significant criterion as regards its admissibility or inadmissibility, but is **one** of a number of criteria which can affect how the discretion provided for in Article 114(2) is exercised in a particular case.

Assuming that an opponent, who for reasons of carelessness has overlooked a patent specification, submits this specification during oral proceedings at the appeal stage and it is clear at first glance that this specification destroys the novelty of the patent in suit; the board concerned will of course take the document into consideration. This is a consequence of the peculiarities of the patent procedure. There would hardly be any point in this case in obliging the board, against its better judgment, to take a decision which would lead to the maintenance of a patent obviously not worthy of protection. The case might possibly be decided differently were the document in question to be submitted as evidence of lack of an inventive step and if taking it into consideration would require further examination which could not be completed at the oral proceedings. Much depends on the circumstances of the individual case, for example whether the party bearing the burden of proof could not have found the document earlier despite carrying out all the research which could reasonably be expected of it.

4.4 Maybe the Rules of procedure of the boards of appeal also could help in exercising the discretion as foreseen in Article 114(2). Article 11(2) of these Rules provides for a communication of the board addressed to the parties in order to draw their attention "to matters which seem to be of special significance". Such a communication could urge the parties to present all new material within a time limit thus allowing the board and the parties to study it before oral proceedings take place. As to the way in which the parties are bound by this communication, decision T 97/94<sup>6</sup> has stated "...when a board of appeal decides to send the parties a communication ..., the latter are obliged to comply with it, in particular as far as the final date for reply is concerned". This clearly means that new facts and documents filed after the time limit set out in the communication has expired could be – apart from very special circumstances – disregarded according to Article 114(2).

4.3.3 Enfin, on ne peut pas négliger complètement la nature du fait invoqué ou de la preuve produite. En cela, je me réfère au critère de la pertinence, mais au sens où l'entend la décision T 951/91<sup>5</sup> déjà citée. L'importance d'un document pour l'issue de la procédure n'est pas le critère essentiel de sa recevabilité ou de son irrecevabilité, mais elle constitue un critère parmi d'autres qui peut jouer un rôle dans un cas concret pour l'exercice du pouvoir d'appréciation visé à l'article 114(2).

Admettons qu'un opposant n'ait pas vu, par négligence, un fascicule de brevet, qu'il ne le produise que lors de la procédure orale au stade du recours et qu'il apparaisse "au premier regard" que ce document détruit la nouveauté du brevet litigieux, la chambre saisie en tiendra compte. Ceci est la conséquence des particularités de la procédure de délivrance des brevets. Il serait peu judicieux de contraindre dans ce cas la chambre de recours à rendre, contre sa conviction, une décision qui aboutirait au maintien d'un brevet pour un objet qui ne mérite manifestement pas de protection. Le cas devrait peut-être être apprécié autrement si le document en question est produit afin de prouver l'absence d'activité inventive et que son appréciation exige un examen assez long, ne pouvant être conclu au cours de la procédure orale. Ici, cela dépendra beaucoup des circonstances de l'espèce, par ex. de la question de savoir si la partie à laquelle incombe la charge de la preuve n'aurait pu découvrir plus tôt le document, en dépit de toutes les recherches raisonnables.

4.4 Les chambres pourraient peut-être se fonder également sur le règlement de procédure des chambres de recours pour exercer le pouvoir d'appréciation que leur confère l'article 114 (2) CBE. L'article 11 (2) dudit règlement prévoit que la chambre peut notifier aux parties "les points qui semblent avoir une importance particulière". Dans cette notification, il pourrait être vivement recommandé aux parties de présenter toutes les pièces nouvelles en l'occurrence dans un délai qui permette à la chambre et aux parties de les étudier avant la tenue de la procédure orale. Quant à la question de savoir dans quelle mesure les parties sont liées par cette notification, il est précisé dans la décision T 97/94<sup>6</sup> que "...lorsqu'une chambre de recours décide d'adresser aux parties une notification..., celles-ci sont tenues d'en respecter la teneur, en particulier en ce qui concerne la date limite de réponse". Il est donc clair que, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, les chambres pourraient, conformément à l'article 114 (2), ne pas tenir compte des faits ou des documents nouveaux qui ont été invoqués ou produits après l'expiration du délai imparti dans la notification.

<sup>5</sup> ABI. EPA 1995, 202.

<sup>6</sup> ABI. EPA 1998, 467.

<sup>5</sup> OJ EPO 1995, 202.

<sup>6</sup> OJ EPO 1998, 467.

<sup>5</sup> JO OEB 1995, 202.

<sup>6</sup> JO OEB 1998, 467.

**Massimo SCUFFI\***

## Urkundenbeweis und Fristen bei italienischen Patentstreitigkeiten

Dieser Bericht enthält eine kurze Abhandlung über Fristen und rechtshemmende Einwände im Zusammenhang mit der Vorlage von Unterlagen in italienischen Patentverfahren, d. h. ihrer Zulassung zum Verfahren.

Ich hoffe, damit einige nützliche Anhaltspunkte für einen Vergleich mit dem europäischen Patenterteilungsverfahren geben zu können, vor allem in bezug auf die verspätete Einreichung neuer "Tatsachen, Beweise und Argumente" im Beschwerde- und Einspruchsverfahren.

Dieser Fragenkomplex unterliegt strengen Maßstäben, die auf die Reform der italienischen Zivilprozeßordnung zurückzuführen sind<sup>1</sup>.

In der jüngsten Vergangenheit war es noch möglich, im Zivilprozeß neue Beweismittel (neue Argumente, Tatsachen und Unterlagen) einzureichen und die ursprünglichen Anträge zu berichtigen und zu vervollständigen, solange das Gerichtsurteil noch nicht feststand.

Gemäß der neuen Fassung der Zivilprozeßordnung (Artikel 183 und Artikel 184) sind diese rechtlichen Aktivitäten nur während der Voruntersuchung und keinesfalls danach gestattet, oder anders ausgedrückt: Nur in der Untersuchungsphase – bevor die mündlichen Verhandlungen, die Prüfungen und Untersuchungen beginnen – dürfen Unterlagen eingereicht und Anträge eingegrenzt oder erweitert werden; dabei sind die vom Gericht gesetzten zwingenden Fristen einzuhalten.

Die italienischen Patentfälle stützen sich auf Urkundenbeweise; in der Regel betrauen die Gerichte einen Sachverständigen mit der Auslegung der Unterlagen, da diese Materie nicht ohne weiteres verständlich ist und eine Sachkenntnis voraussetzt, über die der Richter im allgemeinen nicht verfügt.

Die oben genannten Bestimmungen der Zivilprozeßordnung, die sich mit Ausschlüssen und Fristabläufen befassen, können nicht auf Patentverfahren angewendet werden, mit dem die für Untersuchungen geltenden Terminen und kurzen Fristen nicht vereinbar sind.

Bei Patentstreitigkeiten geht es im wesentlichen um technische Fragen, und die Unterlagen werden oftmals in der Form und zu dem Zeitpunkt eingereicht, in der bzw. zu dem sie in den Besitz der betreffenden Partei gelangt sind. Insbesondere in einem Land wie Italien, in dem keine "präventive Prüfung" auf Neuheit stattfindet, gibt es – im Gegensatz zum europäischen Verfahren und den Verfahren einiger Mitgliedstaaten des Münchner Übereinkommens – auch keinen "Recherchenbericht" zum "Stand der Technik".

Ferner müssen im Nichtigkeitsverfahren die Unterlagen möglichst gründlich recherchiert und geprüft werden, da die Nichtigklärung nicht nur gegenüber den Prozeßparteien wirksam ist, sondern eine allgemeine Wirkung ("erga omnes") entfaltet (Artikel 79 des italienischen Patentgesetzes).

Hier handelt es sich eindeutig um eine Ausnahme vom Grundsatz der "res iudicata", der bei normalen Zivilprozessen gilt.

**Massimo SCUFFI\***

## Documentary evidence and time limits in Italian patent cases

This report contains brief comments on time limits and estoppels in connection with the submission of documents in Italian patent cases, with a view to including them in the record of court proceedings.

I hope to provide some useful guidelines for comparing Italian and European patent proceedings and will make particular reference to the late submission of new "facts, evidence and arguments" in appeal and opposition proceedings.

The procedure is now strictly regulated following the reform of the Italian Code of Civil Procedure<sup>1</sup>.

Until recently, it was possible to introduce fresh evidence (new arguments, facts, and documents) into civil proceedings and to amend or add to the original claims for relief up till the judgment was rendered.

Under the new version of the Code of Civil Procedure (Articles 183 and 184), this is permitted only during the preliminary enquiry and not thereafter. In other words, it is possible to file documents and to restrict or enlarge claims for relief only during the pre-trial period before the start of oral proceedings and investigations and subject to time limits fixed in advance by the court.

Italian patent cases are based on documentary evidence and generally the courts entrust the interpretation of documents to an expert because of the difficulty of understanding matter which presupposes technical knowledge which the judge normally lacks.

The above-mentioned rules of the Code of Civil Procedure concerning cases of preclusion and lapse are not suitable for patent proceedings since these are not compatible with predetermined dates and short time limits for investigations.

A patent case is essentially a technical procedure and documents are often submitted as and when they are found. In countries like Italy where "preventive examination" of novelty does not exist, no "search report" of the "state of the art" is drawn up, in contrast to the European procedure and the procedures of some other Munich Convention members.

Besides, patent proceedings must be as exhaustive as possible in searching and examining documents where patent validity is impugned, because a finding of nullity has universal effect ("erga omnes"), also with regard to those who are not parties to the proceedings (Art. 79 of the Italian Patent Law).

This is a clear exception to "res iudicata" which applies during normal civil proceedings.

**Massimo SCUFFI\***

## **Preuves documentaires et délais dans les affaires de brevets italiennes**

La présente communication contient de brefs commentaires sur les délais et les pertes de droit quant à la production de documents dans les affaires de brevets italiennes, en vue de les intégrer dans la procédure.

J'espère fournir des orientations utiles pour la comparaison avec les procédures de brevets européennes, notamment en ce qui concerne la présentation tardive de "faits, preuves et arguments" nouveaux dans les procédures de recours et d'opposition.

La question est caractérisée par une grande rigueur à la suite de la réforme du Code de procédure civile italien<sup>1</sup>.

Dans un passé récent, il était possible d'introduire de nouvelles preuves (de nouveaux arguments, de nouveaux faits, de nouveaux documents) dans la procédure civile, de modifier et de compléter également les demandes de réparation initiales jusqu'au moment du jugement.

La nouvelle version du Code de procédure civile (art. 183 et 184) n'autorise ces activités légales que pendant la phase d'enquête préalable. En d'autres termes, il est possible de déposer les documents et de restreindre ou d'élargir des demandes de réparation uniquement pendant l'instruction avant l'ouverture des procédures orales et des enquêtes en observant des délais péremptoires fixés à l'avance par le tribunal.

Les affaires de brevets italiennes sont basées sur des preuves documentaires et les tribunaux confient généralement l'interprétation des documents à un expert en raison de la difficulté de comprendre une matière qui présuppose des connaissances techniques qui font normalement défaut aux juges.

Les dispositions susmentionnées du Code de procédure civile concernant les cas de forclusion et d'extinction ne sont pas adaptées aux procédures de brevets qui sont incompatibles avec des dates fixées à l'avance et des délais d'enquête courts.

Une affaire de brevets est essentiellement une procédure technique et les documents sont souvent produits à la date où ils sont trouvés. Dans un pays comme l'Italie où "l'examen préventif" de la nouveauté n'existe pas, on ne connaît pas le "rapport de recherche" sur "l'état de la technique", par contraste avec la procédure européenne et avec les procédures d'un certain nombre d'autres Etats parties à la Convention de Munich.

En outre, la procédure de brevets doit être aussi exhaustive que possible dans la recherche et l'examen des documents lorsque la validité du brevet est attaquée, en raison de l'effet "erga omnes" du verdict de nullité à savoir également envers les tiers qui ne sont pas parties à la procédure (art. 79 de la loi italienne sur les brevets).

Il s'agit là d'une exception manifeste à l'autorité de la chose jugée "res judicata" par comparaison avec la procédure civile normale.

\* Richter am Berufungsgericht Mailand

<sup>1</sup> Gesetz vom 26.11.1990, Nr. 383, und vom 20.12.1995, Nr. 534

\* Judge of the Appeal Court of Milan

<sup>1</sup> L. 26.11.1990 No. 383 and 20.12.1995 No. 534

\* Juge à la cour d'appel de Milan

<sup>1</sup> L. 26.11.1990 n° 383 et 20.12.1995 n° 534

So wurden im italienischen Recht die nationalen Vorschriften zum gewerblichen Rechtsschutz<sup>2</sup> dem TRIPs-Übereinkommen<sup>3</sup> angepaßt, indem in den die Offenlegung prozeßwichtiger Unterlagen betreffenden Artikel des Patentgesetzes (Artikel 77) eine neue Klausel (ein vierter Absatz) aufgenommen wurde.

Diese Klausel besagt folgendes: "Der vom Gericht bestellte Sachverständige kann von den Parteien unmittelbar Schriftstücke zu den vom Gericht gestellten Fragen entgegennehmen, auch wenn diese im Zivilverfahren noch nicht vorgelegt wurden."

Offensichtlich handelt es sich hierbei um eine Sonderregelung, die eine Abweichung von den bestehenden Bestimmungen der Zivilprozeßordnung darstellt (besagter Artikel 184).

Die Ausnahme betrifft nicht nur die rechtlichen Fristen, sondern auch die "Art und Weise", in der die Unterlagen vorgelegt werden (Artikel 87 der Durchführungsbestimmungen).

Tatsächlich können die beteiligten Parteien dem gerichtlich bestellten Sachverständigen neue Dokumente vorlegen, solange die Frist für die Beweisaufnahme noch nicht abgelaufen ist, d. h. sie müssen sie nicht bei der Geschäftsstelle des Gerichts oder in der Verhandlung vorlegen, die das Gericht zu diesem Zweck innerhalb einer festen Frist anberaumt.

Einige Juristen sehen hierin einen Mißbrauch der Befugnisse nach dem Zustimmungsgesetz zum Übereinkommen von Marrakesch<sup>4</sup>, das die italienische Regierung ermächtigt, nationale Rechtsvorschriften zum gewerblichen Rechtsschutz zu modifizieren: Das TRIPs-Übereinkommen beinhaltet nämlich keine derartige Bestimmung.

Diese Behauptung ist angesichts der allgemeinen Bestimmung des TRIPs-Übereinkommens (Artikel 42) nicht stichhaltig, derzufolge zivilrechtliche Verfahren zur Durchsetzung eines Rechts des geistigen Eigentums fair und gerecht sein und den Parteien die Möglichkeit bieten müssen, ihre Ansprüche zu begründen und alle sachdienlichen Beweismittel vorzulegen.

Es ist wiederholt der Einwand erhoben worden, daß eine derartig "liberale" Bestimmung gegen einige Artikel der Verfassung verstoße (Artikel 3 über die Gleichbehandlung und Artikel 24 über die Verteidigung), da die Änderung des zivilrechtlichen Ausschlußsystems eine ungleiche und unbillige Behandlung im Vergleich zu anderen Zivilrechtsfällen bewirke.

Ferner wurde eingewandt, daß sich der Kläger (oder der Beklagte), gegen den ein Urkundenbeweis geführt wird, zu sachlichen Fragen einmal äußern darf, ohne an rechtliche Fristen gebunden zu sein.

Das Bezirksgericht Turin hat alle diese Einwände zurückgewiesen und auf die Besonderheit von Patentrechtsfällen hingewiesen, die eine Abweichung von den für andere Zivilprozesse geltenden Bestimmungen rechtfertige.

Das Gericht stellte abschließend fest, daß für beide Parteien schließlich dieselben Bedingungen gelten<sup>5</sup>.

Diese Sonderklausel regelt nur den darin genannten Sachverhalt (Artikel 14 der Allgemeinen Gesetzesbestimmungen), nämlich ausschließlich den "Urkundenbeweis".

Thus, Italian statute law has brought its national rules on industrial property<sup>2</sup> into line with the TRIPs Agreement<sup>3</sup>, adding a clause (the fourth paragraph) to the patent law article concerning the "discovery of documents" (Art. 77).

Under this clause, "the expert appointed by the Court can receive directly from the parties documents concerning questions put by the Court even if those documents are not yet exhibited in the civil suit".

This is obviously a special rule which represents a derogation from the existing provisions of the Code of Civil Procedure (Art. 184 cit.).

The exception involves not only legal time limits but also the "way" documents are presented (Art. 87 of the Implementing Regulations).

In fact, parties to the case are able to file new documents with the court-appointed expert during the period for taking expert evidence without submitting them to the office of the court or for the hearing arranged by the court for this purpose within fixed time limits.

Some lawyers see this as a "misuse of delegation" under the ratification law to the Marrakesch Agreement<sup>4</sup>, which delegates to the Italian Government the power to adjust national rules on industrial property: in fact, the TRIPs Agreement does not include such a provision.

This argument is not tenable if one considers the general provision in Article 42 of the TRIPs Agreement. Under this article, the civil judicial procedures of member states concerning the enforcement of an intellectual property right must be fair and equitable and must enable the parties to substantiate their claims and to present all relevant evidence.

Other lawyers have raised the objection that such a "liberal" rule infringes some provisions of the Constitution (Art. 3 on equality and Art. 24 on defence) on the grounds that the alteration of the civil preclusion system leads to unequal and unreasonable treatment compared with other civil cases.

It has also been said that the plaintiff (or respondent) against whom documentary evidence is submitted may defend himself once in relation to the technical issues raised without observing legal time limits.

The District Court of Turin rejected all these objections, referring to the special nature of patent cases, which justifies the derogation from rules applying to other civil proceedings.

The court concluded that the same conditions applied to both parties anyway<sup>5</sup>.

The special clause only governs the case to which it refers (Art. 14 of the General Code), ie to "documentary evidence" only.



Les règles nationales de propriété industrielle<sup>2</sup> ont été adaptées à l'Accord ADPIC<sup>3</sup>, par l'ajout d'une clause (le quatrième paragraphe) à l'article sur la loi des brevets concernant la "discovery" (art. 77).

Cette clause dispose: "l'expert commis par le tribunal peut recevoir directement des parties des documents concernant des questions posées par le tribunal même si ces documents n'ont pas encore été produits dans le procès civil".

Il s'agit à l'évidence d'une disposition spéciale qui constitue une dérogation aux dispositions existantes du Code de procédure civile (art. 184 cit.).

Cette exception comprend non seulement des délais légaux mais également la "manière dont les documents sont produits" (art. 87 du règlement d'exécution).

En fait, les parties à la procédure peuvent déposer de nouveaux documents auprès de l'expert commis par le tribunal pendant la période d'administration de la preuve par expertise, sans les produire au greffe du tribunal ni à l'audience fixée par le tribunal à cette fin dans des délais péremptoires.

Certains juristes voient en la matière un "abus de délégation" par référence à la loi de ratification de l'Accord de Marrakech<sup>4</sup> qui a délégué au gouvernement italien le pouvoir d'adapter les dispositions nationales de la propriété industrielle : en fait, une telle disposition ne figure pas dans l'Accord ADPIC.

Cette remarque n'est pas convaincante en ce qui concerne la procédure générale de l'Accord ADPIC (art. 42) selon laquelle les procédures judiciaires civiles des Etats membres concernant l'exercice de tout droit de propriété intellectuelle doit être juste et équitable et doit permettre aux parties de justifier leurs revendications et de présenter toute preuve pertinente.

D'autres ont objecté qu'une telle règle "libérale" enfreint un certain nombre de dispositions constitutionnelles (l'art. 3 sur la question de l'égalité et l'art. 24 sur la question de la défense) du fait que la modification du système de forclusion en droit civil introduit un traitement inégal et déraisonnable en comparaison avec d'autres affaires civiles.

Il a également été prétendu que le demandeur (ou l'intimé) contre lequel les preuves documentaires sont produites peut se défendre en relation avec les questions techniques soulevées sans observer de délais légaux.

Le tribunal de première instance de Turin a rejeté toutes ces objections au motif que la nature particulière des affaires de brevets justifie la dérogation aux règles applicables aux autres procédures civiles.

Le tribunal a finalement fait observer que les deux parties conservent de toute façon la même position en justice<sup>5</sup>.

Cette clause spéciale régit simplement le cas considéré dans celle-ci (art. 14 des dispositions du code général), à savoir simplement la "preuve documentaire".

<sup>2</sup> Dlgs 19.3.1996, Nr. 198.

<sup>3</sup> TRIPs: Abkürzung für Trade related aspects of intellectual property rights (Handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums).

<sup>4</sup> Gesetz vom 29.12.1994, Nr. 747.

<sup>5</sup> Bezirksgericht Turin: Urteil vom 24.09.1997 im Fall Butler Engineering / Francis du Quesne.

<sup>2</sup> Dlgs. 19.3.1996 No. 198.

<sup>3</sup> Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights.

<sup>4</sup> L. 29.12.1994 No. 747.

<sup>5</sup> District Court of Turin: Court order 24.9.1997 in Butler Engineering v. Francis du Quesne.

<sup>2</sup> Dlgs. 19.3.1996 n° 198.

<sup>3</sup> Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

<sup>4</sup> L. 29.12.1994 n° 747.

<sup>5</sup> Tribunal de première instance de Turin : Ordonnance du 24.9.1997 dans l'affaire Butler Engineering – Francis du Quesne.

Sie darf nicht analog angewandt werden auf Zeugenbeweise oder andere Anträge, die ausdrücklich innerhalb der vom Gericht hierfür festgesetzten Frist eingereicht werden müssen. Natürlich sind mündliche Stellungnahmen zu jedem Zeitpunkt gestattet, selbst wenn sie in der Vorverhandlung nicht angefordert wurden, sofern sie sich auf neue Dokumente beziehen, die dem Gerichtssachverständigen während der Beweisaufnahme zugehen.

Als Beispiel sei eine Debatte genannt, in der es um die "frühere Offenbarung" einer Erfindung ging. Der Gerichtssachverständige, der das als Anlage zu den sachbezogenen Schriftsätzen der Parteien beigelegte Dokument überprüfte, sprach diesem zwar eine Neuheitsschädlichkeit ab (Artikel 59 Abs. 1 des italienischen Patentrechts), hielt aber zusätzliche Beweismittel zur Klärung der Frage für erforderlich, ob die Vorrichtung vor der Patentanmeldung in Verkehr gebracht worden sei.

Das Bezirksgericht Mailand stimmte dem zu und ließ einen Zeugenbeweis zu dem in den geprüften Unterlagen beschriebenen Sachverhalt zu, obgleich bis dahin kein fristgerechter diesbezüglicher Antrag gestellt worden war<sup>6</sup>.

Dennoch kann die uneingeschränkte Einreichung neuer Unterlagen während der Beweisaufnahme nicht "ad libitum" oder "sine die" zugelassen werden, weil sonst die Fristen und die Klärung der strittigen Fragen übermäßig hinausgezögert würden.

Zunächst muß das neue Dokument – so steht es in der oben genannten Klausel – von den an den Sachverständigen gestellten Fragen "inhärent" vorgegeben sein, die wiederum in Einklang mit den Anträgen (und Einreden) der Parteien stehen müssen.

Mit den Unterlagen dürfen keine neuen Tatsachen eingeführt werden, die die ursprünglichen Anträge verändern und somit den strittigen Sachverhalt, d. h. das "thema decidendi", erweitern und damit zu einer unzulässigen "mutatio libelli" führen würden (was weder im Beschwerdeverfahren gemäß Artikel 345 der Zivilprozeßordnung zulässig ist – weil damit vom Grundsatz der Prüfung durch zwei Instanzen abgewichen würde – noch in der ersten Instanz, wenn der neue Antrag von der gegnerischen Partei nicht akzeptiert wird).

Hingegen können Anträge berichtigt und vervollständigt werden, da die Zivilprozeßordnung (Artikel 183) vor der Verhandlung die "emendatio libelli" gestattet, die weder den Streitgegenstand noch den "Klagegrund" (Rechtsanspruch) bzw. den "causa petendi" ändert.

So liegt z. B. ein "neuer Sachverhalt" vor, wenn es in der Nichtigkeitsfrage zunächst ausschließlich um die unzureichende "Beschreibung" des Patents (Artikel 59 Abs. 2 des italienischen Patentgesetzes) geht und die Streitigkeit dann auch auf eine offenkundige Vorbenutzung ausgedehnt wird.

Allerdings hat das Berufungsgericht Mailand entschieden, daß es sich nicht um einen "neuen Sachverhalt" handelt, wenn sich die Parteien über eine offenkundige Vorbenutzung streiten und der Gegner für die Sachverständigenprüfung neues Material zu einer anderen offenkundigen Vorbenutzung<sup>7</sup> vorlegt.

The rule cannot be applied in an analogous way to testimonial evidence or other requests which must be submitted within the time limits set by the court for that purpose. Obviously it is always possible to introduce oral evidence – even if not previously requested during the pre-trial phase – where this evidence strictly relates to fresh documents received by the court expert during the taking of expert evidence.

For example, in a discussion about "prior disclosure" of a device, the court expert, examining the document annexed to the parties' technical files, certified their abstract relevance with regard to destroying patent novelty (Art. 59(1) of the Italian Patent Law) but specified that it was necessary to receive additional evidence of the commercialisation of the device in question before the patent application was filed.

The District Court of Milan, accepting those conclusions, allowed evidence to be taken from witnesses on the facts described in the examined documents, even though no request had been filed on time for that purpose<sup>6</sup>.

In any case, the freedom to present new documents during the period of taking expert evidence cannot be permitted "ad libitum" or "sine die" without running the risk of extending the time limits and the proceedings to an unreasonable extent.

First of all, the new document, as stipulated in the above-mentioned clause, must be "inherent" in the questions put to the expert, and those questions must be in line with the claims for relief (and the pleas) of the parties.

Documents cannot introduce new facts which would modify those primary claims for relief by extending the matter at issue (ie "thema decidendi"), thus causing an inadmissible "mutatio libelli". (This is forbidden in the appeal procedure under Art. 345 of the Code of Civil Procedure because it would derogate from the double level of adjudication. It is forbidden at first instance, too, if the new claim is not accepted by the opposing party).

On the other hand, it is possible to amend and add to claims for relief because the Code of Civil Procedure (Art. 183) enables "emendatio libelli" during the pre-trial phase which does not change either the matter to be decided on or the "cause of action" (title), namely the "causa petendi".

For example, a "new fact" exists when nullity is due exclusively to the insufficiency of the patent "description" (Art. 59(2) of the Italian Patent Law) and the dispute is enlarged to include prior disclosures.

But the Appeal Court of Milan has decided that a "new fact" does not exist when the parties debate the issue of prior use and the opponent presents new citations concerning another prior use for the expert to examine.<sup>7</sup>

Cette règle n'est pas susceptible d'une interprétation analogue si bien que la preuve testimoniale ou d'autres requêtes doivent être expressément apportées dans les délais fixés par le tribunal à cette fin. Il est manifestement toujours possible d'introduire des preuves orales – même si cela n'a pas été demandé auparavant lors de l'instruction – lorsque celles-ci sont en relation étroite avec de nouveaux documents reçus par l'expert du tribunal pendant la période d'administration de la preuve par expertise.

Par exemple, dans une discussion concernant la "divul-gation antérieure" d'un dispositif, l'expert du tribunal – examinant le document joint au dossier technique des parties – en a certifié la pertinence abstraite pour la nouveauté du brevet en ce qu'il est susceptible de la détruire (art. 59(1) de la loi italienne sur les brevets), tout en précisant qu'il était nécessaire de disposer de preuves supplémentaires de la commercialisation de ce dispositif avant la demande de brevet.

Le tribunal de première instance de Milan – acceptant ces conclusions – a admis la preuve testimoniale sur la base des faits décrits dans les documents examinés, même si aucune demande n'avait été déposée dans les délais avant cette date à cette fin<sup>6</sup>.

En tout état de cause, la liberté de produire de nouveaux documents pendant la période d'administration de la preuve par expertise ne peut pas être autorisée "ad libitum" ou "sine die" au risque d'étendre les délais et l'affaire en litige dans des proportions exagérées.

Tout d'abord, le nouveau document – comme le stipule la clause susmentionnée – doit être "inhérent" aux questions posées à l'expert, les questions doivent être en accord avec les demandes de réparation (et les arguments) des parties.

Les documents ne peuvent pas introduire de faits nouveaux qui modifieraient les premières demandes de réparation, donnant de l'ampleur à l'affaire en litige c.-à-d. au "thema decidendi" et causant ainsi une "mutatio libelli" (interdite en procédure d'appel en vertu de l'art. 345 du Code de procédure civile car cela dérogerait au principe du double degré de juridiction, et interdite en première instance également si la nouvelle revendication n'est pas acceptée par la partie adverse).

Il est par contre possible de modifier et de compléter des demandes de réparation parce que le Code de procédure civile (art. 183) autorise l'"emendatio libelli" lors de l'instruction, ce qui ne change ni la question devant être jugée ni la "cause de l'action" (titre), à savoir la "causa petendi".

Il y a par exemple un "fait nouveau" lorsque la nullité concerne exclusivement une "description" insuffisante du brevet (art. 59(2) de la loi italienne sur les brevets) et que le litige est étendu afin d'y inclure des divulgations antérieures.

Le tribunal de première instance de Milan a toutefois décidé qu'il n'y avait pas de "fait nouveau" lorsque les parties discutent de la question de l'utilisation antérieure et que l'opposant présente de nouvelles antériorités concernant une autre utilisation antérieure<sup>7</sup> en vue de leur examen par l'expert.

<sup>6</sup> Bezirksgericht Mailand, Urteil vom 29.09.1994, Nr. 945/95 im Fall Sitma-Cmc + Sts.

<sup>7</sup> Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 12.05.1998 im Fall Plasmatic ./ Instrument Laboratory.

<sup>6</sup> District Court of Milan: decision 29.9.1994 No. 945/95 in Sitma v. Cmc + Sts.

<sup>7</sup> Appeal Court of Milan: Court order 12.5.1998 in Plasmatic v. Instrument Laboratory.

<sup>6</sup> Tribunal de première instance de Milan, décision du 29.9.1994 n° 945/95 dans l'affaire Sitma-Cmc + Sts.

<sup>7</sup> Cour d'appel de Milan, ordonnance du 12.5.1998 dans l'affaire Plasmatic – Instrument Laboratory.

Die gerichtliche Tatsache der "früheren Offenbarung" oder der vorherigen Kenntnis einer bestimmten Erfindung bleibt dieselbe, und der Nachtrag beweiserheblicher Tatsachen ändert nichts am Inhalt der Einrede, sondern vervollständigt diese bestenfalls.

Somit stellt die Klausel des Artikels 77 des italienischen Patentgesetzes auch unter diesem Gesichtspunkt eine Ausnahme zu den zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften dar, die die Vervollständigung von Anträgen nur im Vorfeld und nicht während der sachlichen Ermittlung zulassen.

Zweitens darf die Möglichkeit, dem Gerichtssachverständigen jederzeit neues Material vorzulegen, nicht beliebig in Anspruch genommen werden, da dies zu unzumutbaren Verfahrensverzögerungen führen würde.

Meiner Meinung muß dies durch entsprechende Vorschriften reguliert werden.

Der Gutachter kann nicht selbst nach Unterlagen suchen, es ist vielmehr Aufgabe des Klägers und des Beklagten, ihm zusammen mit ihren sachbezogenen Schriftsätzen schriftliches Material<sup>8</sup> (Artikel 194 der Zivilprozeßordnung und Artikel 90 der Durchführungsbestimmungen) vorzulegen.

Der Gutachter ist gemäß seinem Auftrag berechtigt, eine angemessene Frist für die Einreichung von Dokumenten festzulegen, die es ihm ermöglicht, seinen Bericht fristgerecht fertigzustellen.

Er kann Fristen jedoch nur vorschlagen und nicht verbindlich vorgeben. Dies kann nur das Gericht in den vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen (Artikel 152 der Zivilprozeßordnung).

Wenn also laufend Dokumente eingereicht werden, sind der gerichtlich bestellte Sachverständige und die betreffende Partei verpflichtet, beim Gericht als der zuständigen Instanz den Antrag zu stellen, daß alle strittigen Fragen während der Beweisaufnahme durch den Sachverständigen geklärt werden (Artikel 92 der Durchführungsbestimmungen), damit "verbindliche" Fristen festgelegt werden können, d. h. Fristen, die nicht verlängert werden können, so daß nach Fristablauf eingereichte Dokumente nicht mehr zugelassen und verspätet eingereichte Tatsachen und Beweismittel nicht mehr berücksichtigt werden.<sup>9</sup>

Man kann eine Parallele zwischen dem Zivilprozeßverfahren und dem europäischen Einspruchs(Beschwerde)-verfahren ziehen, in dem die Einspruchsabteilung (Beschwerdekammer) dem Einsprechenden bzw. dem Patentinhaber eine Frist setzt, innerhalb deren die betreffenden Unterlagen eingereicht werden müssen. Wird die Frist versäumt, so ist die EPA-Instanz berechtigt, die verspätet eingereichten Argumente, Begründungen oder Tatsachen im Zusammenhang mit diesen Unterlagen unberücksichtigt zu lassen (Regel 59 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen und – als allgemeine Regel – Artikel 114 des Europäischen Patentübereinkommens).

Ich möchte diesen Bericht mit dem Hinweis auf einige Fälle beschließen, in denen Ausnahmen zu den gesetzlich festgelegten Fristen und Einreden möglich sind.

Die erste betrifft ein "nachträgliches Ereignis" und die Vorlage von Unterlagen zu dem diesbezüglichen Sachverhalt.

The legal fact of "prior disclosure" or previous knowledge of a particular device remains the same and the addition of material supporting the facts does not change the contents of the plea; at the most it adds to them.

Thus, also from this point of view, Art. 77 of the Italian Patent Law makes an exception to civil procedural rules which allow claims for relief to be added to only during the pre-trial phase and not during the subsequent technical investigation.

Secondly, the parties must not have total freedom to present new documents to the court expert at any time because this could delay the proceedings excessively.

In my opinion, this area of patent law needs to be regulated.

The expert cannot search for documents himself; rather, the plaintiff and the respondent must submit to him any documents annexed to their technical files<sup>8</sup> (Art. 194 of the Code of Civil Procedure and Art. 90 of the Implementing Regulations).

The court expert is authorised to set a reasonable time limit for filing documents so that he can carry out his work on schedule and draw up his report.

However, he can only set voluntary time limits. Binding time limits can only be set by the court in the cases provided for by law (Art. 152 of the Code of Civil Procedure).

Thus, if documents are being submitted continuously, the court expert and the party concerned will be obliged to apply to the court, as the authority qualified to resolve every issue debated during the taking of expert evidence (Art. 92 of the Implementing Regulations), for a binding time limit to be set, ie a time limit which cannot be extended, so that – after its expiry – documents filed late cannot be admitted and belated facts and evidence are disregarded<sup>9</sup>.

It is possible to draw a parallel between the civil procedure and the European opposition and appeal procedures where the opposition division or board of appeal sets the opponent or the patentee a time limit within which to produce certain documents. If this time limit is not observed, the EPO body concerned is entitled to disregard any arguments, grounds or facts relating to those documents filed later (Rule 59 of the Implementing Regulations to the EPC and, in general terms, Article 114 of the European Patent Convention).

I should like to conclude this report by mentioning situations where exceptions can be made to legal time limits and civil estoppels.

The first situation concerns a "supervening event" and the submission of documents relating to the facts concerning that event.

Le fait juridique d'une "divulcation antérieure" ou d'une connaissance préalable d'un dispositif particulier reste le même et l'addition de pièces à l'appui des faits ne modifie pas le contenu de l'argumentation, tout au plus le complète-t-il.

Donc, de ce point de vue également, la clause visée à l'art. 77 de la loi italienne sur les brevets prévoit une exception aux règles de procédure civile qui ne permet d'introduire des demandes de réparation que lors de la phase d'instruction et non ultérieurement pendant l'enquête technique.

En second lieu, la possibilité de produire de nouveaux documents à l'expert du tribunal ne doit pas être totalement libre, en raison du retard exagéré de la procédure que cela pourrait entraîner.

A mon avis, il est nécessaire de régler la question par des règlements.

L'expert ne peut pas chercher de documents lui-même, c'est au demandeur et à l'intimé de lui fournir les documents joints à leurs dossiers techniques<sup>8</sup> (art. 194 du Code de procédure civile et art. 90 du règlement d'exécution).

L'expert du tribunal est autorisé par son mandat à fixer un délai raisonnable pour le dépôt des documents, lui permettant d'effectuer son travail dans les délais impartis et de conclure son rapport.

Il ne peut toutefois fixer que des délais indicatifs et non péremptoires, lesquels ne peuvent être fixés que par le tribunal dans les cas prévus par la loi (art. 152 du Code de procédure civile).

Ainsi, si les documents sont produits en continu, l'expert du tribunal et la partie concernée seront obligés de déposer une requête devant le tribunal comme autorité qualifiée à régler toute question en discussion lors de la phase d'administration de la preuve par expertise (art. 92 du règlement d'exécution), afin d'obtenir qu'un délai "péremptoire" soit fixé, c.-à-d. un délai qui ne peut pas être prolongé, si bien que – après son expiration – les documents déposés tardivement ne sont pas admis et les faits et preuves tardifs ne sont pas pris en considération<sup>9</sup>.

Il est possible d'établir un parallèle entre la procédure civile et la procédure d'opposition (de recours) européenne lorsque la division d'opposition (la chambre de recours) impose à l'opposant ou au breveté un délai pour la production desdits documents. Si ce délai n'est pas respecté, l'instance compétente de l'OEB est en droit de ne pas tenir compte des arguments, motifs ou faits relatifs à ces documents déposés tardivement (règle 59 du règlement d'exécution de la Convention et – de manière générale – article 114 de la Convention sur le brevet européen).

J'aimerais conclure cette communication en mentionnant les cas dans lesquels des exceptions relatives aux délais légaux et aux cas de perte de droit au civil peuvent être aménagées.

La première concerne la "survenue d'un évènement" et la présentation de documents relatifs aux faits concernant cet évènement.

<sup>8</sup> Der gerichtlich bestellte Sachverständige kann nicht selbst Beweismittel beschaffen. Diese Aufgabe fällt allein den betreffenden Parteien zu. Urteil des Kassationsgerichts vom 11.6.1980, Nr. 3714.

<sup>9</sup> Bezirksgericht Turin: Urteil siehe Fußnote 5.

<sup>8</sup> The court expert cannot perform any activity relating to the provision of evidence which is to be carried out only by the parties concerned. Court of Cassation 11.6.1980 No. 3714.

<sup>9</sup> District Court of Turin: Court order sub 5.

<sup>8</sup> L'expert du tribunal ne peut pas s'engager dans une activité visant à fournir des preuves, ladite activité ne devant être effectuée que par les parties concernées. Cour de cassation 11.6.1980 n° 3714.

<sup>9</sup> Tribunal de première instance de Turin : Ordonnance sous 5.

In diesem Fall dürfen Unterlagen jederzeit noch eingereicht werden.

Beispielsweise ließ das Berufungsgericht Mailand neue Unterlagen über sachdienliche Entscheidungen zum "Stand der Technik" (und Patentverletzungen) zu, die im Ausland getroffen worden waren und erst zur Verfügung standen, als das Verfahren bereits bei Gericht anhängig war.<sup>10</sup>

Die zweite Ausnahme bezieht sich auf das Ermessen des Gerichts, das bei einem Anscheinsbeweis im Zusammenhang mit einem Klageantrag von Amts wegen diesbezügliche Unterlagen von der Gegenpartei anfordern kann.

Aufgrund der "Offenlegungsvorschrift" (Artikel 77 des italienischen Patentgesetzes) kann das Gericht den Kläger und den bzw. die Beklagten dazu zwingen, Beweismittel vorzulegen, so daß es den betreffenden Parteien nicht mehr freisteht, selbst zu entscheiden, ob sie Unterlagen fristgerecht einreichen oder nicht.

Das Bezirksgericht Mailand – um ein letztes Beispiel anzuführen – stellte durch Hinzuziehung eines technischen Sachverständigen in einer biotechnologischen Frage fest, daß die vom Sachverständigen angewendete induktive Methode auf eine Patentverletzung schließen ließ, da der angebliche Verletzer in seinem eigenen Diagnose-Kit dieselbe chemische Sequenz benutzte, die in einer anderen Patentanmeldung beansprucht worden war. Das Gericht forderte den Verletzer daraufhin auf, wissenschaftliche Unterlagen zu diesem Molekül vorzulegen.<sup>11</sup>

In this case, late submissions are allowed without any time limit having to be observed.

The Appeal Court of Milan, for example, admitted new documents relating to relevant decisions about the "state of the art" (and patent infringements) taken abroad and available only after the case had already been remitted to the panel of judges<sup>10</sup>.

The second situation concerns the discretionary power of the court, when confronted with "prima facie" evidence relating to a claim for relief, to make "ex officio" orders for the presentation of documents held by an opposing party and relating to that claim for relief.

The "discovery" rule (Art. 77 of the Italian Patent Law) permits the judicial authority to compel the plaintiff and defendant(s) to make probative material available so that the parties concerned are no longer free to decide whether or not to present documentation in due time.

My third and last example is as follows: the District Court of Milan, having consulted a technical expert on a matter of biotechnology, confirmed that the inductive method employed by the court expert provided a "presumption" of infringement because the alleged infringer used the same chemical sequence in his own diagnostic kit as in another patent application. The court ordered the alleged infringer to present scientific documentation relating to the molecule<sup>11</sup>.

Dans ce cas, les pièces produites tardivement sont recevables sans la moindre contrainte de délai.

La Cour d'appel de Milan – par exemple – a admis de nouveaux documents relatifs à des décisions pertinentes concernant "l'état de la technique" (et des contrefaçons de brevets) prises à l'étranger et disponibles uniquement après le renvoi de l'affaire au tribunal<sup>10</sup>.

Le second arrangement concerne le pouvoir discrétionnaire du tribunal – confronté à une "présomption de preuve" relative à une demande de réparation – de prendre des décisions d'office en vue de la production de documents détenus par une partie opposée et relatifs à cette demande de réparation.

La disposition relative à la procédure de "discovery" (art. 77 de la loi italienne sur les brevets) permet à l'autorité judiciaire de contraindre le demandeur et le (les) défendeur(s) à fournir des moyens de preuve, si bien que les parties concernées ne peuvent plus décider librement de présenter ou pas les documents dans les délais requis.

Le tribunal de première instance de Milan (et ceci est le dernier exemple que j'invoquerai), en vérifiant – après consultation d'un expert technique pour une question de nature biotechnologique – que la méthode inductive employée par l'expert du tribunal offrait une "présomption" de contrefaçon, étant donné que le contrefacteur présumé utilisait dans son propre matériel de diagnostic la même séquence chimique dans une autre demande de brevet – a ordonné au contrefacteur présumé de produire des documents scientifiques relatifs à cette molécule<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Berufungsgericht in Mailand; Urteil 5.5.1995 Nr. 1281 im Verfahren Cilag ./, Boehringer.

<sup>11</sup> Bezirksgericht Mailand; Urteil 27.9.1996 im Verfahren Sorin Biomedica ./, Chiron Corp.

---

<sup>10</sup> Appeal Court of Milan: Court injunction 5.5.1995 No. 1281 in Cilag v. Boehringer.

<sup>11</sup> District Court of Milan: Court order 27.9.1996 in Sorin Biomedica v. Chiron Corp.

---

<sup>10</sup> Cour d'appel de Milan : injonction du tribunal du 5.5.1995 n° 1281 dans l'affaire Cilag – Boehringer.

<sup>11</sup> Tribunal de première instance de Milan : ordonnance du 27.9.1996 dans l'affaire Sorin Biomedica – Chiron Corp.

## 5. Arbeitssitzung

### Die Anwendung der Übereinkommen von Brüssel und Lugano über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handels-sachen bei Patentstreitigkeiten

Vorsitzender: Juan Manuel Fernández López\*

*Juan Manuel FERNANDEZ LOPEZ\**

### Die Übereinkommen von Brüssel und Lugano und ihre Anwendung bei Patentstreitigkeiten

In den Übereinkommen von Brüssel und Lugano wird die internationale gerichtliche Zuständigkeit geregelt. Im wesentlichen wird darin festgelegt, wann die Gerichte eines Staates für eine bestimmte Klage zuständig sind. Dabei unterscheidet man zwischen ausschließlich und nicht ausschließlich zuständigen Gerichten. Erstere entscheiden in Angelegenheiten, die der nationalen Hoheitsgewalt unterliegen und für die allein die Gerichte dieses Staates zuständig sind. So sind für Streitsachen, in denen es um die Rechtsgültigkeit eines Patents geht, nur die Gerichte des Staates zuständig, in dem Schutz gewährt wird (nur ein spanisches Gericht kann über die Rechtsgültigkeit eines spanischen Patents befinden und dieses widerrufen).

Umgekehrt können für Angelegenheiten, die nicht der ausschließlichen Gerichtsbarkeit unterliegen, Gerichte in verschiedenen Mitgliedstaaten zuständig sein – beispielsweise am Wohnsitz des Beklagten (allgemeiner Gerichtsstand), am Ort der Verletzungshandlung (Lex Aquilia) und so weiter.

Bei Patentstreitigkeiten handelt es sich überwiegend um zwei Arten von Klagen, nämlich um Patentverletzungs- und Nichtigkeitsklagen. Für Verletzungsprozesse sind das Gericht am Wohnsitz des Beklagten und das Gericht am Ort der Verletzungshandlung gleichermaßen zuständig. Für Nichtigkeitsklagen sind nur die Gerichte des Staates zuständig, in dem das Schutzrecht wirksam ist, d. h. der Staat, der das strittige Patent erteilt hat.

Besonders problematisch wird es, wenn der Beklagte in einem Verletzungsprozeß seinerseits die Einrede der Nichtigkeit des Patents geltend macht und die Widerklage nicht vor einem Gericht des Staates verhandelt wird, der den Schutz gewährt (Ort der Verletzungshandlung), sondern vor einem Gericht am Wohnsitz des Beklagten. Natürlich kann das Gericht, vor dem die Verletzungsklage anhängig ist, nicht über die Nichtigkeit des Patents entscheiden; die Frage ist aber: Könnte es ausnahmsweise incidenter tantum entscheiden? Die Vorträge in den nächsten Tagen werden sich mit diesem Thema befassen.

Ein weiterer Diskussionsgegenstand wird die Frage sein, ob im Falle grenzüberschreitender Verfügungen (cross-border injunctions), die von bestimmten europäischen Gerichten erlassen werden, Spezialgerichte befaßt werden können.

Abschließend möchte ich noch die Sache Fort Dodge ./ Akzo vom 20. Oktober 1997 erwähnen. Der englische Court of Appeal hat den Europäischen Gerichtshof gebeten, eine Vorabentscheidung darüber zu treffen, welches Gericht zuständig ist, wenn im Rahmen von Verletzungs-

## Fifth working session

### The application of the Brussels and Lugano Conventions on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters in patent litigation

Chairman: Juan Manuel Fernández López\*

*Juan Manuel FERNANDEZ LOPEZ\**

### The Brussels and Lugano Conventions and their application in patent litigation

The Brussels and Lugano Conventions lay down rules of international jurisdiction. In outline, they determine when a state's courts are competent to hear a given action. There are two types of courts: those with exclusive jurisdiction and those with shared jurisdiction. The former rule on matters of national sovereignty, for which a state's courts have sole competence. For example, only the courts of the state in which protection is provided have jurisdiction in cases concerning the validity of a grant (the validity of a Spanish patent can be ruled on only by a Spanish court, and only Spanish courts can revoke a Spanish patent).

Conversely, in cases of non-exclusive jurisdiction, courts in various member states may be competent – those of the defendant's place of residence (general forum), those of the place of damage (in Aquilian actions), and so on.

Two kinds of cases predominate in patent litigation: patent infringement actions and patent revocation actions. In the former case the court of the defendant's place of residence and that of the place of damage will be equally competent. In the latter (patent revocation proceedings), only the courts of the state in which protection is provided (the state that granted the patent whose validity is at issue) will have jurisdiction.

The most difficult problem arises when the defendant in an infringement action counterclaims for revocation of the patent and the court hearing this action is not that of the state in which protection is provided (place of damage) but another, namely that of the defendant's place of residence. Clearly, the court hearing the infringement action cannot decide on revocation of the patent, but could it exceptionally rule incidenter tantum? The papers to be presented over the next few days will throw light on this topic.

Another issue that is bound to be debated concerns the possibility of applying external jurisdiction arrangements (foros exorbitantes) for cross-border injunctions issued by certain European courts.

Finally, let me mention the case of Fort Dodge v. Akzo of 20 October 1997. The English Court of Appeal asked the Court of Justice of the European Communities for a preliminary ruling on jurisdiction in infringement proceedings involving the validity of a foreign patent and



## 5<sup>ème</sup> Session de travail

### L'application des Conventions de Bruxelles et de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale aux litiges en matière de brevets

Président: Juan Manuel Fernández López\*

*Juan Manuel FERNANDEZ LOPEZ\**

#### Les Conventions de Bruxelles et de Lugano et leur application aux litiges en matière de brevets

Les Conventions de Bruxelles et de Lugano établissent des règles en matière de compétence judiciaire internationale. En quelques mots, elles déterminent dans quels cas les juridictions d'un Etat sont compétentes pour connaître d'un litige donné. Il existe deux types de compétences : les compétences exclusives et les compétences partagées. Dans le premier cas, les juridictions d'un Etat donné sont seules compétentes pour connaître des affaires relevant de la souveraineté de cet Etat. Ainsi, la validité des enregistrements relève de la compétence exclusive des juridictions de l'Etat qui accorde la protection (seule une juridiction espagnole peut statuer sur la validité ou au contraire sur la nullité d'un brevet espagnol).

En revanche, lorsqu'il n'y a pas compétence exclusive, les juridictions des différents Etats membres peuvent être compétentes, telles que le tribunal du domicile du défendeur (compétence générale) ou le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit (actions aquilienes), etc.

En matière de brevets, il existe principalement deux types de litiges : les actions en contrefaçon et les actions en nullité du brevet. Pour les actions en contrefaçon, sont compétents de manière égale le tribunal du domicile du défendeur et celui du lieu où le fait dommageable s'est produit. En ce qui concerne les actions en nullité du brevet, seules sont compétentes les juridictions de l'Etat qui accorde la protection (à savoir l'Etat qui a délivré le brevet dont la validité est contestée).

Il se pose un problème difficile lorsque le défendeur à une action en contrefaçon engage une action reconventionnelle en nullité du brevet et que la juridiction connaissant de cette action n'est pas celle de l'Etat qui a conféré la protection (lieu où le fait dommageable s'est produit), mais celle du domicile du défendeur. Il est clair que la juridiction connaissant de l'action en contrefaçon ne peut pas statuer sur la nullité du brevet, mais ne pourrait-elle pas néanmoins statuer à titre exceptionnel, incidenter tantum ? Les exposés qui seront donnés au cours des prochains jours nous éclaireront sur cette question.

Un sujet qui ne manquera pas d'être traité est la question de la compétence dans le cas des injonctions transfrontières de cesser la contrefaçon qui sont prononcées par certaines juridictions européennes.

Enfin, je voudrais également mentionner l'affaire Fort Dodge c. Akzo du 20 octobre 1997, dans laquelle la Court of Appeal anglaise a saisi à titre préjudiciel la Cour de Justice des Communautés européennes sur la question de la compétence dans les actions en contrefaçon où la

\* Richter und Direktor der Agencia de Protección de Datos, Madrid

\* Judge and director of the Agencia de Protección de Datos, Madrid

\* Juge et directeur de l'Agencia de Protección de Datos, Madrid

klagen die Rechtsgültigkeit eines ausländischen Patents angefochten wird, und ob nach dem Brüsseler Übereinkommen sogenannte "antisuit injunctions" so lange ausgesetzt werden können, bis über die Rechtsgültigkeit entschieden ist.

Möglicherweise ließen sich die Probleme der internationalen Zuständigkeit durch entsprechende Anwendung der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke lösen.

Die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (VGM) und der Entwurf einer Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (VGG) regeln den gerichtlichen Schutz von Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern. In Titel X geht es um Zuständigkeit und Verfahren für Klagen, die Gemeinschaftsmarken bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmuster betreffen.

Da die beiden Verordnungen nahezu gleichlautend abgefaßt sind, läßt sich das im folgenden über die Gemeinschaftsmarke Gesagte weitgehend auch auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster anwenden. Bei der Erörterung von Titel X der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke soll jedoch auch kurz auf die Besonderheiten der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingegangen werden, die bisher allerdings nur im Entwurf vorliegt und deshalb nur am Rande erwähnt wird.

In beiden Fällen – sowohl bei der Gemeinschaftsmarke als auch beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster – wird zwischen zwei Gerichtsbarkeiten klar unterschieden.

Für Klagen, die die Verletzung und Rechtsgültigkeit betreffen, sind laut Verordnung die "Gemeinschaftsmarkengerichte" bzw. "Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte" zuständig. Diese sind an die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke bzw. das Gemeinschaftsgeschmacksmuster gebunden, wobei in bestimmten Fällen (Verfahrensregeln, Verletzung von Gemeinschaftsmarken oder Gemeinschaftsgeschmacksmustern, Sicherungsmaßnahmen und Sanktionen) auf nationales Recht zurückgegriffen werden muß.

Alle übrigen Klagen sind an die ordentliche nationale Gerichtsbarkeit der EU-Mitgliedstaaten zu verweisen und gemäß den nationalen Gesetzen und dem einschlägigen internationalen Privatrecht zu verhandeln. Welches Gericht zuständig ist, muß im Einzelfall nach dem Brüsseler Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27. September 1968 ermittelt werden.

Die fünfte Grundfreiheit der Gemeinschaft, die gegenseitige Anerkennung von Gerichtsentscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ist ein wichtiger Pfeiler der Wirtschaftsunion in der Europäischen Gemeinschaft. Sie gilt – wenngleich in abgewandelter Form – auch für Prozesse, in denen es um die Verletzung von Gemeinschaftsmarken und dergleichen geht. Aus diesem Grund heißt es in der Verordnung, daß in diesen Fällen neben den spezifischen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der internationalen Zuständigkeit auch das Brüsseler Übereinkommen als grundlegendes Regelwerk heranzuziehen ist.

on whether the Brussels Convention allows antisuit injunctions, delayed until the court has given its judgment.

A possible solution to the problems of international jurisdiction might be to apply *mutatis mutandis* the provisions of the regulation on the Community trade mark.

The regulation on the Community trade mark (referred to below as RCTM) and the draft regulation on the Community design (RCD) contain judicial protection rules for Community trade marks and Community designs respectively. Title X of both regulations is devoted to "Jurisdiction and procedure in legal actions".

The two regulations deal as it were symmetrically with these matters, so that our exposition, which will be based on the RCTM, is also substantially applicable to the RCD. However, a brief description will be given, in the course of the discussion of Title X of the regulation on the Community trademark, of the particular features of the regulation on the Community design, which is as yet only a draft; for this reason, less attention is paid in this study to the Community design.

Two judicial systems are clearly distinguished in both cases (the Community trade mark and the Community design).

Firstly, the regulations provide for disputes concerning infringement and validity to be referred to "Community trade mark courts" and "Community design courts" respectively. These courts will be subject to the application of the regulation on the Community trade mark and the regulation on the Community design respectively, although recourse must be had to national legislation in certain specified cases (procedural rules, infringements of Community trade marks or Community designs, protective measures and sanctions).

Secondly, actions other than those mentioned above are to be referred to the ordinary national courts of the member states of the Community and dealt with in accordance with national legal codes, including the relevant international private law codes. The jurisdiction of the court concerned in each individual case is to be determined by the Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters dated 27 September 1968.

The fifth Community freedom, the free movement of court decisions in civil and commercial matters, is one of the pillars of the European Community's economic union. This Community freedom is to be applied, albeit in differentiated form, in cases of infringement of Community trade marks and similar proceedings. For this reason the regulation provides that, in addition to the specific rules governing international jurisdiction, the Brussels Convention shall be the fundamental instrument governing these matters.

validité d'un brevet étranger est en jeu, ainsi que sur la question de savoir si, dans le cadre de la Convention de Bruxelles, il est permis de prononcer des injonctions interdisant l'engagement d'une autre action en justice, étant entendu qu'il convient d'attendre pour ce faire que la Cour se soit prononcée.

L'on pourrait résoudre les problèmes qui se posent en matière de compétence judiciaire internationale en appliquant par analogie les dispositions du Règlement sur la marque communautaire.

Le Règlement sur la marque communautaire (dénommé ci-après RMC) ainsi que le projet de règlement sur les modèles et les dessins communautaires (RMDC) comportent des règles de protection juridictionnelle pour les marques ainsi que pour les modèles et les dessins communautaires respectivement. Le titre X des deux règlements est consacré à la "compétence et à la procédure concernant les actions en justice".

Compte tenu de la symétrie des deux règlements en la matière, notre exposé, qui est essentiellement basé sur le RMC, est également applicable dans une large mesure au RMDC. En outre, au cours de l'examen du titre X du Règlement sur la marque communautaire, l'on décrira brièvement les particularités du règlement sur les modèles et les dessins communautaires, qui n'est à ce jour qu'à l'état de projet. C'est pourquoi nous porterons moins d'attention aux modèles et dessins communautaires dans la présente étude.

Il existe dans les deux systèmes de la marque communautaire et des modèles et dessins communautaires deux ordres juridictionnels clairement différenciés.

En premier lieu, les règlements instituent des "Tribunaux des marques communautaires" et des "Tribunaux des modèles et les dessins communautaires" pour connaître des litiges en matière de contrefaçon et de validité. Ces tribunaux seront tenus d'appliquer respectivement le Règlement sur la marque communautaire et le Règlement sur les modèles et les dessins communautaires, mais devront également se baser sur la législation nationale dans certains cas spécifiques (règles de procédure, contrefaçons de marques communautaires ou de modèles et de dessins communautaires, mesures conservatoires et sanctions).

En second lieu, il est prévu que les actions autres que celles mentionnées ci-dessus relèvent de la compétence des juridictions nationales ordinaires des Etats membres de la Communauté, lesquelles devront appliquer leur législation nationale, y compris leur droit international privé. Dans chaque cas, la compétence de la juridiction appelée à statuer sera déterminée par la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale en date du 27 septembre 1968.

La cinquième liberté communautaire, à savoir la libre circulation des décisions de justice en matière civile et commerciale, constitue l'un des piliers de l'union économique de la Communauté européenne. Cette liberté communautaire s'appliquera également, bien que de façon plus nuancée, aux contrefaçons des marques communautaires et aux procédures similaires. C'est pourquoi le règlement prévoit qu'en plus des dispositions spécifiques relatives à la compétence internationale, la Convention de Bruxelles constitue la norme fondamentale en la matière.

Die mit der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke bzw. das Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschaffene Ad-hoc-Gerichtsbarkeit baut auf dem in den Mitgliedstaaten bereits vorhandenen Gerichtswesen auf, sorgt aber zugleich für eine gewisse Konzentration oder Spezialisierung der Gerichte.

Zu diesem Zweck müssen die Mitgliedstaaten in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet eine möglichst geringe Zahl von nationalen erst- und zweitinstanzlichen Gerichten benennen – die sogenannten "Gemeinschaftsmarkengerichte" bzw. "Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte" –, die ausschließlich für Klagen zuständig sind, die die Verletzung und die Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern betreffen (Artikel 91 und 92 VGM bzw. Artikel 84 und 85 VGG). Eine ähnliche Regelung gibt es derzeit zwar für Gemeinschaftspatente, nicht aber für europäische Patente. Wir halten es für sinnvoll, dieses System auch auf europäische Patente auszudehnen und so für eine gewisse Spezialisierung der Gerichte zu sorgen.

Unser Vorschlag nimmt auf die Regelung der ausschließlichen internationalen Zuständigkeit Bezug, die in Artikel 93 VGM und Artikel 86 VGG für die Gemeinschaftsmarke bzw. das Gemeinschaftsgeschmacksmuster verankert ist. Die internationale Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte ist – laut Verordnung der Gemeinschaft – auf Klagen beschränkt, die die Verletzung und Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftsmarken bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmustern betreffen (Art. 92 VGM bzw. Art. 85 VGG).

Dem Phänomen des sogenannten "forum shopping", d. h. der Suche nach einem möglichst günstigen Gerichtsstand, wird Einhalt geboten, wenn Gerichte mit ausschließlicher internationaler Zuständigkeit benannt werden. Da die Gemeinschaftsmarkengerichte für alle im Gemeinschaftsgebiet begangenen Verletzungshandlungen zuständig sind, bedarf es strenger Zuständigkeitskriterien, um sicherzustellen, daß sich ein Kläger innerhalb der Gemeinschaft nicht das Gericht aussuchen kann, das für ihn am vorteilhaftesten ist. Diese Kriterien sind in Artikel 93 VGM festgeschrieben, der wie folgt lautet:

"1. Vorbehaltlich der Vorschriften dieser Verordnung sowie der nach Artikel 90 anzuwendenden Bestimmungen des Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens sind für die Verfahren, welche durch eine in Artikel 92 genannte Klage oder Widerklage anhängig gemacht werden, die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz oder – in Ermangelung eines Wohnsitzes in einem Mitgliedstaat – eine Niederlassung hat.

2. Hat der Beklagte weder einen Wohnsitz noch eine Niederlassung in einem der Mitgliedstaaten, so sind für diese Verfahren die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der Kläger seinen Wohnsitz oder – in Ermangelung eines Wohnsitzes in einem Mitgliedstaat – eine Niederlassung hat.

3. Hat weder der Beklagte noch der Kläger einen Wohnsitz oder eine Niederlassung in einem der Mitgliedstaaten, so sind für diese Verfahren die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem das Amt seinen Sitz hat.

The ad hoc judicial systems created by the regulation on the Community trade mark and the regulation on the Community design are based on existing judicial structures in the member states, although they introduce an element of judicial concentration or specialisation.

For this purpose, member states are required to designate in their respective territories as limited as possible a number of national courts and tribunals of first and second instance, referred to as "Community trade mark courts" and "Community design courts", which will have exclusive jurisdiction in cases concerning the infringement and validity of Community trade marks and Community designs (Articles 91 and 92 RCTM and Articles 84 and 85 RCD respectively). A corresponding arrangement is not currently proposed for the European patent, although it is for the Community patent. In our view, we should seek to have the same regime made applicable to the European patent, as a way of introducing judicial specialisation.

Our proposal adduces the rules of exclusive international jurisdiction laid down in Article 93 RCTM and Article 86 RCD for the Community trade mark courts and the Community design courts respectively. The international jurisdiction of the Community trade mark courts, as laid down in the Community regulations, is confined to actions involving the infringement and validity of Community trade marks or Community designs (Art. 92 RCTM and Art. 85 RCD respectively).

The phenomenon of forum shopping is avoided by the designation of courts with exclusive international jurisdiction. Because the competence of the Community trade mark courts extends to acts of infringement committed anywhere in the Community, it proved necessary to lay down strict criteria of jurisdiction, mainly so as to ensure that the plaintiff did not have the option of choosing whatever forum might be most advantageous to him within the Community. These criteria are set out in Article 93 RCTM, which reads as follows:

"1. Subject to the provisions of this Regulation as well as to any provisions of the Convention on Jurisdiction and Enforcement applicable by virtue of Article 90, proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 92 shall be brought in the courts of the Member State in which the defendant is domiciled or, if he is not domiciled in any of the Member States, in which he has an establishment.

"2. If the defendant is neither domiciled nor has an establishment in any of the Member States, such proceedings shall be brought in the courts of the Member State in which the plaintiff is domiciled or, if he is not domiciled in any of the Member States, in which he has an establishment.

"3. If neither the defendant nor the plaintiff is so domiciled or has such an establishment, such proceedings shall be brought in the courts of the Member State where the Office has its seat.

Les systèmes juridictionnels ad hoc qui sont institués par le Règlement sur la marque communautaire et par le Règlement sur les modèles et les dessins communautaires se fondent sur les structures judiciaires existantes dans les Etats membres, bien qu'il en résulte une spécialisation ou une concentration judiciaires.

A cette fin, les Etats membres doivent désigner sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, dénommées "tribunaux des marques communautaires" et "tribunaux des modèles et des dessins communautaires", qui auront compétence exclusive pour connaître des actions en contrefaçon ou des actions relatives à la validité des marques communautaires ainsi que des modèles et des dessins communautaires (articles 91 et 92 RMC et articles 84 et 85 RMDC respectivement). Si une telle solution est prévue pour le brevet communautaire, elle ne l'est pas encore, actuellement, pour le brevet européen. A notre avis, le même régime devrait être applicable au brevet européen, de façon à introduire une spécialisation judiciaire.

A cet égard, il nous semble opportun de mentionner les dispositions de l'article 93 RMC et de l'article 86 RMDC relatives à la compétence exclusive internationale des tribunaux des marques communautaires et des tribunaux des modèles et des dessins communautaires. Telle qu'elle est prévue dans les règlements communautaires, la compétence judiciaire internationale de ces tribunaux est limitée à la contrefaçon et à la validité des marques communautaires ainsi que des modèles et des dessins communautaires (article 92 RMC et article 85 RMDC).

La désignation de tribunaux ayant compétence exclusive à l'échelle internationale permet d'éviter le phénomène du "forum shopping", à savoir la recherche dans un but intéressé du tribunal le mieux disant. La compétence des tribunaux des marques communautaires s'étendant aux actes de contrefaçon commis n'importe où dans la Communauté, il s'est bien entendu avéré nécessaire d'établir des critères rigoureux en matière de compétence, afin surtout d'éviter que le demandeur ne puisse choisir la juridiction qui lui paraîtrait la plus avantageuse au sein de la Communauté. Ces critères de compétence figurent à l'article 93 RMC, lequel s'énonce comme suit :

" 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions de la convention d'exécution applicables en vertu de l'article 90, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 92 sont portées devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des Etats membres, de l'Etat membre sur le territoire duquel il a un établissement.

2. Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un Etat membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des Etats membres, de l'Etat membre sur le territoire duquel il a un établissement.

3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'Etat membre dans lequel l'Office a son siège.

## 4. Ungeachtet der Absätze 1, 2 und 3 ist

a) Artikel 17 des Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens anzuwenden, wenn die Parteien vereinbaren, daß ein anderes Gemeinschaftsmarkengericht zuständig sein soll,

b) Artikel 18 des Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens anzuwenden, wenn der Beklagte sich auf das Verfahren vor einem anderen Gemeinschaftsmarkengericht einläßt.

5. Die Verfahren, welche durch die in Artikel 92 genannten Klagen und Widerklagen anhängig gemacht werden – ausgenommen Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung einer Gemeinschaftsmarke –, können auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats anhängig gemacht werden, in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht oder in dem eine Handlung im Sinne des Artikels 9 Absatz 3 Satz 2 begangen worden ist.“

Es ist aufschlußreich, diesen Rechtstext mit dem Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents vom 5. Oktober 1973 zu vergleichen, das dem Münchner Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente beigelegt ist. Zunächst einmal ist festzuhalten, daß der Anwendungsbereich des Protokolls *ratione materiae* ein anderer ist, weil sich dieses auf Streitigkeiten in Zusammenhang mit dem Anspruch auf Erteilung eines Patents und auf Arbeitnehmererfindungen bezieht (die in Artikel 102 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke als "sonstige Streitigkeiten" gelten). Die im Protokoll verankerten Zuständigkeitsregeln bei Streitigkeiten über den Anspruch auf Erteilung eines Patents sind jedoch weitgehend vergleichbar mit den einschlägigen Vorschriften der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke bzw. das Gemeinschaftsgeschmacksmuster: der erste oder allgemeine Gerichtsstand ist der des Vertragsstaats, in dem der Anmelder eines europäischen Patents seinen Wohnsitz oder Sitz hat (dabei ist festzuhalten, daß in keiner der beiden Verordnungen der Sitz im Sinne von Hauptniederlassung erwähnt ist, so daß – wie wir noch sehen werden – auch Gerichte am Ort einer Zweigniederlassung zuständig sein können). Scheidet dies aus, so sind in zweiter Linie die Gerichte des Landes zuständig, in dem der Kläger seinen Wohnsitz hat, vorausgesetzt, er hat seinen Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat. In allen übrigen Fällen sind die deutschen Gerichte zuständig (da das Europäische Patentamt seinen Sitz in Deutschland hat), wobei aber die Verweisung an Gerichte eines Vertragsstaats möglich ist.

"4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, 2 and 3:

(a) Article 17 of the Convention on Jurisdiction and Enforcement shall apply if the parties agree that a different Community trade mark court shall have jurisdiction;

(b) Article 18 of that Convention shall apply if the defendant enters an appearance before a different Community trade mark court.

"5. Proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 92, with the exception of actions for a declaration of non-infringement of a Community trade mark, may also be brought in the courts of the Member State in which the act of infringement has been committed or threatened, or in which an act within the meaning of Article 9(3), second sentence, has been committed."

It is instructive to compare this instrument with the Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent of 5 October 1973, annexed to the Munich Convention on the Grant of European Patents. The first point to be made is that the field of application of the Protocol is different *ratione materiae*, since it relates to disputes concerning the right to the grant of a patent and to inventions of an employee (these matters are deemed to be "other actions" in Article 102 of the regulation on the Community trade mark). The rules of jurisdiction laid down by the Protocol in regard to disputes over the right to the grant of a patent, however, are substantially comparable to the provisions of the regulation on the Community trade mark and the regulation on the Community design: the first or general forum is that of the contracting state in which the applicant for the European patent has his residence or principal place of business (note that neither the regulation on the Community trade mark nor the regulation on the Community design mentions the principal place of business, so that, as we shall see, the courts in the locations of secondary places of business, even if there are a number of these, may be deemed to have jurisdiction). Secondly, failing the above, the courts of the plaintiff's country of residence shall have jurisdiction, provided that the plaintiff has his residence or principal place of business in a contracting state. In other cases, the courts of Germany (the seat of the European Patent Office) shall have jurisdiction. There is also the possibility of referral to the courts of a contracting state.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 :

a) l'article 17 de la convention d'exécution est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des marques communautaires est compétent ;

b) l'article 18 de cette convention est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques communautaires.

5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 92 à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque communautaire peuvent également être portées devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 9 paragraphe 3 deuxième phrase a été commis."

Il est intéressant de comparer cette norme avec le protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen en date du 5 octobre 1973, qui est annexé à la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens. Il convient tout d'abord de relever que le champ d'application de ce protocole diffère quant à la matière, puisqu'il porte sur les litiges concernant le droit à l'obtention du brevet et les inventions de salariés (questions qui, dans le Règlement sur la marque communautaire, relèvent des "autres actions", cf. article 102 RMC). Toutefois, les règles de compétence prévues dans le protocole pour les litiges relatifs au droit à l'obtention du brevet sont pour l'essentiel comparables aux dispositions du Règlement sur la marque communautaire et du Règlement sur les modèles et les dessins communautaires. En effet, la juridiction compétente est en premier lieu celle de l'Etat contractant où le titulaire de la demande de brevet européen a son domicile ou son siège (notons que ni le Règlement sur la marque communautaire, ni le Règlement sur les modèles et les dessins communautaires ne mentionnent le siège, si bien que, comme nous le verrons, la juridiction de l'Etat où est situé un établissement secondaire peut être considérée comme compétente, même s'il y en a plusieurs). A défaut, c'est la juridiction de l'Etat où le demandeur a son domicile qui sera compétente, à condition qu'il ait son domicile ou son siège dans un Etat contractant. Dans les autres cas, les juridictions de l'Allemagne (où l'Office européen des brevets a son siège) sont compétentes. Il est également possible de désigner le tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant particulier.

**Dieter STAUDER\***

## **Die Anwendung der Übereinkommen von Brüssel und Lugano auf Patentverletzungsklagen**

### **I. Anwendbarkeit der Übereinkommen**

Nicht nur auf dem Gebiete des geistigen Eigentums bilden die beiden genannten Übereinkommen die ersten, geradezu revolutionären Schritte in Richtung auf ein gemeinsames Gerichtssystem in Europa. Das Brüsseler Übereinkommen von 1968 trat in seiner ursprünglichen Fassung 1973 in Kraft, das Lugano-Übereinkommen stammt von 1988. Das Lugano-Übereinkommen ist ein Parallelübereinkommen zum Brüsseler Übereinkommen mit weitgehend identischem Inhalt. Beide Übereinkommen sind miteinander verbunden, um für die Staaten der Europäischen Union und der EFTA ein einheitliches Gebiet zu bilden. Die Auslegungsbefugnis des Europäischen Gerichtshofs besteht für das Lugano-Übereinkommen nicht, die einheitliche Auslegung des Übereinkommens ist in einem eigenen Protokoll jedoch festgelegt.

### **II. Die beiden tragenden Grundsätze der Übereinkommen**

Die Übereinkommen gehören zu den Anerkennungsübereinkommen, auch wenn der Titel diese Tatsache nicht erkennen läßt. Zur Beschleunigung der Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in Zivil- und Handels-sachen wurde ein vereinfachtes Anerkennungsverfahren geschaffen. Um zu vermeiden, daß das anerkennende Gericht die internationale Zuständigkeit des Erstgerichts überprüft, haben die Übereinkommen unmittelbar anwendbare Zuständigkeitsregeln für die Gerichte aufgestellt. Das Vollstreckungsgericht darf, von Ausnahmen abgesehen, die Zuständigkeit des Erstgerichtes nicht mehr nachprüfen.

### **III. Die relevanten Gerichtsstände für Patentverletzungsklagen**

Im Zentrum der Diskussion stehen die Verletzungsklagen mit ihren grenzüberschreitenden Verboten künftiger Unterlassung. Als gerichtstands begründende Regeln kommen in Frage: der allgemeine Gerichtsstand des Beklagtenwohnsitzes oder -sitzes nach Artikel 2, der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung nach Artikel 5 Nr. 3, der Gerichtsstand der Beklagtenmehrheit nach Artikel 6 Nr. 1, der gestattet, mehrere Personen mit Wohnsitz oder Sitz in verschiedenen Vertragsstaaten vor dem Gerichtsstand des Beklagten(wohn)sitzes einer Person zu verklagen; und schließlich Artikel 24, der Gerichtsstand für einstweilige und sichernde Maßnahmen.

Unter diesen Gerichtsständen kann der Beklagte wählen. Es besteht damit die Möglichkeit eines "forum shopping".

### **IV. Ausschließlicher Gerichtsstand des Artikel 16 Nr. 4**

Der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte des Schutzstaates sind alle Klagen unterworfen, die sich auf Erteilung und Nichtigkeit des Patents beziehen. Die nicht der Erteilung oder Registrierung bedürftigen Schutzrechte unterliegen somit frei den Gerichtsstandsregeln der Übereinkommen, so daß die Beurteilung des Rechtsbestands des formlos entstehenden Urheberrechts und

**Dieter STAUDER\***

## **The application of the Brussels and Lugano Conventions to actions for patent infringement**

### **I. Applicability of the Conventions**

The Brussels and Lugano Conventions are nothing short of revolutionary in that they represent the first steps towards the creation of a common judicial system in Europe, including the field of intellectual property. The Brussels Convention of 1968 came into force in its original form in 1973 and the Lugano Convention took effect in 1988. The Lugano Convention is a parallel convention to the Brussels Convention and the two documents are for the most part identical. Both conventions are linked in such a way that they create a common area for the member states of the European Union and EFTA. The European Court of Justice is not responsible for interpreting the Lugano Convention; the uniform interpretation of the Convention is, however, laid down in a separate protocol.

### **II. The two underlying principles of the Conventions**

The conventions belong to the conventions on judicial recognition although this is not evident from their titles. In order to speed up the procedure for the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters a simplified recognition procedure was established. As a way of ensuring that the court recognising the judgment does not examine the international jurisdiction of the first court, the conventions introduce directly applicable rules of jurisdiction for courts. The court enforcing a judgment may not examine the jurisdiction of the first court, other than in exceptional cases.

### **III. The relevant rules of jurisdiction in patent infringement actions**

Central to this discussion are infringement actions and cross-border injunctions against future infringement. The rules determining which is the relevant place of jurisdiction include the following: under Article 2, the place of general jurisdiction of the state in which the defendant is domiciled or has his principal place of business; under Article 5(3), the place of jurisdiction for the place where a harmful event occurred; the place of jurisdiction for the majority of defendants under Article 6(1), according to which several people domiciled or with their principal place of business in different contracting states may be sued in the courts of the place where any one of them is domiciled or has his principal place of business; and finally, under Article 24, the place of jurisdiction for temporary and protective measures.

The defendant can choose from among these places of jurisdiction. He can thus go "forum shopping".

### **IV. Exclusive jurisdiction under Article 16(4)**

All actions concerned with the grant or nullity of the patent are subject to the exclusive jurisdiction of the courts of the state for which protection is conferred. Intellectual property rights which do not require grant or registration are therefore governed by the rules on the place of jurisdiction contained in the conventions. This means that evaluating the validity of copyright protec-



**Dieter STAUDER\***

## **L'application des Conventions de Bruxelles et de Lugano en cas d'actions en contrefaçon de brevets**

### **I. Applicabilité des conventions**

Les deux conventions citées constituent les premiers pas – quasiment révolutionnaires – dans le sens d'un système judiciaire commun, le domaine de la propriété intellectuelle n'étant pas le seul concerné à cet égard. Dans sa version originale, la Convention de Bruxelles de 1968 est entrée en vigueur en 1973. La Convention de Lugano, qui a vu le jour en 1988, est une convention parallèle à celle de Bruxelles, leur contenu étant largement identique. Les deux conventions sont liées et constituent ainsi une entité homogène pour les Etats de l'Union européenne et de l'AELE. Le pouvoir d'interprétation de la Cour de justice européenne n'existe pas pour la Convention de Lugano, mais l'interprétation uniforme de la convention est arrêtée dans un protocole spécifique.

### **II. Les deux principes qui sous-tendent les conventions**

Les conventions font partie des conventions de reconnaissance, même si le titre ne le laisse guère penser. Une procédure de reconnaissance simplifiée a été mise en place afin d'accélérer la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale. Pour éviter que le tribunal statuant sur la reconnaissance n'examine la compétence internationale du premier tribunal, les conventions ont établi pour les tribunaux des règles de compétence immédiatement applicables (compétence directe). Sauf exception, le tribunal compétent en matière d'exécution ne peut plus vérifier la compétence du premier tribunal.

### **III. Les compétences dans le domaine des actions en contrefaçon de brevets**

Les actions en contrefaçon et les injonctions transfrontières sont au centre des discussions. Les règles en matière de compétences qui entrent en ligne de compte sont les suivantes : la compétence générale des juridictions de l'Etat où le défendeur a son domicile ou son siège suivant l'article 2, la compétence en matière délictuelle en vertu de l'article 5, point 3, la compétence en cas de pluralité de défendeurs conformément à l'article 6, point 1, selon lequel plusieurs personnes domiciliées ou ayant leur siège dans différents Etats contractants peuvent être attirées devant la juridiction du domicile ou du siège de l'une d'elles ; et enfin l'article 24 consacré à la compétence pour prendre des mesures provisoires et conservatoires.

Le défendeur peut choisir parmi ces compétences, ce qui offre la possibilité d'un "forum shopping".

### **IV. Compétence exclusive suivant l'article 16, point 4**

Toutes les actions concernant la délivrance et la nullité du brevet relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat qui accorde la protection. Les titres de propriété intellectuelle qui ne nécessitent pas de délivrance ou d'enregistrement sont donc librement soumis aux règles des conventions en matière de compétence, de sorte que l'appréciation de la validité juridique du

\* Professor am CEIPI, Straßburg

\* Professor at CEIPI, Strasbourg

\* Professeur, CEIPI, Strasbourg

der nicht eingetragenen Marke und sonstiger Zeichen nicht an die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Schutzstaates gebunden ist.

Patentverletzungsklagen werden in der Regel mit einer Nichtigkeitswiderklage oder mit einer separat geführten Nichtigkeitsklage beantwortet. Für die auf Nichtigkeit gerichteten Nichtigkeitsklagen gilt ebenso wie für Klagen, bei denen es um die Eintragung und Erteilung von gewerblichen Schutzrechten geht, der besondere Gerichtsstand des Artikel 16 Nr. 4. Für Klagen diesen Inhalts sind die Gerichte des Vertragsstaats ausschließlich zuständig, für dessen Hoheitsgebiet die Erteilung gilt. Für das europäische Bündelpatent bedeutet dies, daß die Nichtigkeitsklage in dem benannten Vertragsstaat betrieben werden muß, in dem der angegriffene Teil des europäischen Patents wirksam ist, jedenfalls dann, wenn die Nichtigkeitsklage auf absolute Nichtigkeit (Erga-omnes-Wirkung) gerichtet ist. Für diese Nichtigkeitsklagen hat sich ein unzuständiges Gericht von Amts wegen nach Artikel 19 für unzuständig zu erklären. Eine Entscheidung mit nur inzidenter Wirkung der Nichtigkeit eines ausländischen Patents (Nichtigkeit *inter partes*) ist jedoch denkbar.

#### V. Sachliche Entscheidungsbefugnis

Die Übereinkommen regeln gerade einen Punkt nicht, der bei den grenzüberschreitenden Verboten von entscheidender Bedeutung ist: Haben die nach den Übereinkommen international zuständigen Gerichte die sachliche Entscheidungskompetenz, Verbote mit Wirkung in einem anderen Vertragsstaat auszusprechen? Die Übereinkommen haben diese Frage nicht geregelt, wahrscheinlich in ihrer Schärfe auch nicht gesehen. Es ist eine Besonderheit der Klagen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, daß die wichtigste Verletzungssanktion das Verbot künftiger Unterlassungshandlungen ist, die ohne das Erfordernis des Verschuldens des Beklagten ausgesprochen werden kann. Eine weitere Besonderheit unseres Gebietes besteht darin, daß einstweilige Maßnahmen, wenn auch in unterschiedlichem Umfang, in den Vertragsstaaten eine gewichtige Rolle spielen.

Der Europäische Gerichtshof hat für Schadensersatzklagen einmal die Entscheidungskompetenz des Gerichts der unerlaubten Handlung grundsätzlich auf den Gerichtsstaat beschränkt. Daraus darf der Schluß gezogen werden, daß das Tatortgericht auch Verbote nur für das Hoheitsgebiet seines Staates anordnen darf. Weiterhin zeichnet sich die Tendenz ab, den Gerichtsstand der Beklagtenmehrheit einzuschränken, um die Beklagten, die vor ein ausländisches Gericht gezogen werden, nicht dem Schutz der Gerichte ihres Wohnsitz- oder Sitzstaates zu entziehen. Schließlich scheint Einigkeit darüber zu bestehen, daß die Ausnahmeregel des Gerichtsstands der einstweiligen Maßnahme, die eine sehr offene Klausel enthält, nicht mehr geben darf, als den Gerichten zusteht, die in der Hauptsache zuständig sind.

#### VI. Vorlage an den EuGH

In meinem Bericht möchte ich nur kurz die nationale Rechtsprechung ansprechen. Die Richter, die die Rechtsprechung auf dem Gebiet der grenzüberschreitenden Verletzungsurteile prägend gestalten, sitzen in diesem Symposium unter uns.

tion conferred without registration, and of unregistered trade marks and other signs is not linked to the exclusive jurisdiction of the courts in the state for which protection is conferred.

The defendant in an action for patent infringement generally responds with a counterclaim for revocation or with a revocation action conducted separately. The special rule of jurisdiction laid down in Article 16(4) applies to revocation actions as well as actions relating to the registration and grant of industrial property rights. The courts in the contracting state in respect of whose territory the grant is effective have exclusive jurisdiction over such actions. In the case of the European bundle patent, this means that the action for revocation must be pursued in the designated contracting state in which the contested part of that bundle is effective. This is the case in any event if the nullity action is directed to absolute nullity (*erga omnes effect*). A court which does not have jurisdiction must, by virtue of Article 19, make a declaration of its own motion to that effect. A decision is nevertheless conceivable if the nullity effect of a foreign patent is only incidental (*inter partes effect*).

#### V. Jurisdiction on the merits of a case

The conventions do not deal with one issue in particular which is of crucial importance to cross-border injunctions: whether or not the courts with international jurisdiction under the terms of the conventions have jurisdiction on the merits of a case to issue injunctions in another contracting state. The conventions do not regulate this issue by law and those who drafted the conventions probably did not recognise its relevance. One of the unusual features of actions in the field of intellectual property is that the key sanction in the case of patent infringement is an injunction against future infringing acts. Such injunctions can be issued without the defendant being at fault. A further peculiarity of this field is that temporary measures play an important role in the contracting states, albeit to different extents.

As regards actions for damages, the European Court of Justice (ECJ) has restricted jurisdiction of the court of tort to the state in which the court is located. It can therefore be concluded that the *forum delicti commissi* can likewise issue injunctions only in respect of the territory of the state in which it is located. There also appears to be a tendency to restrict the rule of jurisdiction of the majority of defendants in order to ensure that defendants brought before a foreign court are not deprived of the protection of the courts of the state in which they reside or in which they have their principal place of business. There seems to be agreement about the fact that the special rule concerning the place of jurisdiction for temporary measures – a rule which contains a very general provision – should not allow more than what the courts responsible for the main element of the case are entitled to.

#### VI. Referral of cases to the ECJ

I would like to make brief mention of national court rulings. The judges who play a major role in formulating case law in the field of cross-border injunctions are present at this symposium.

droit d'auteur qui en résulte et de la marque non déposée et autres signes n'est pas liée à la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat qui accorde la protection.

Il est généralement répondu aux actions en contrefaçon par une action reconventionnelle en nullité ou une action en nullité introduite séparément. Pour les actions en nullité, la compétence mentionnée à l'article 16, point 4, s'applique de la même façon que pour les actions concernant l'inscription et la délivrance de titres de propriété industrielle. Pour les actions ayant ce contenu, seuls sont compétents les tribunaux de l'Etat contractant, pour le territoire duquel la délivrance est valable. Cela signifie pour le faisceau européen de brevets que l'action en nullité doit être introduite dans l'Etat contractant désigné, dans lequel la partie du brevet européen attaqué est valide. Cela vaut en tous cas si l'action en nullité porte sur la nullité absolue (avec effet erga omnes). En vertu de l'article 19, un tribunal incompetent doit se déclarer d'office incompetent. Néanmoins, une décision semble possible avec effet incident de la nullité d'un brevet étranger (inter partes).

#### **V. Pouvoir de décision quant au fond**

Il n'existe dans les conventions aucune disposition régissant un point qui revêt une importance décisive dans le cas des injonctions transfrontières : les tribunaux qui, conformément aux conventions, sont compétents au plan international, sont-ils compétents au fond pour prononcer des interdictions avec effet dans un autre Etat contractant ? Les auteurs des conventions n'ont pas réglé cette question et n'ont aussi probablement pas mesuré toute son importance. Une des caractéristiques des actions introduites dans le domaine de la propriété intellectuelle est que la sanction la plus importante en matière de contrefaçon est l'interdiction d'introduire de futures actions en cessation, sanction qui peut être prononcée sans que la faute du défendeur ne soit requise. Une autre caractéristique du domaine qui nous intéresse est que les mesures provisoires jouent un rôle important – même si c'est à divers degrés – dans les Etats contractants.

Dans le cas des actions en dommages-intérêts, la compétence du for du délit a fondamentalement été limitée par la Cour de justice européenne à l'Etat où se trouve le tribunal. On peut en conclure que le tribunal situé sur le lieu du délit ne peut également ordonner des injonctions que pour le territoire de son Etat. La compétence en cas de pluralité de défendeurs a en outre tendance à être limitée, afin que les défendeurs attirés devant un tribunal étranger ne soient pas privés de la protection des tribunaux de l'Etat dans lequel ils sont domiciliés ou ont leur siège. Il semble enfin que tout le monde soit d'accord sur le fait que la règle d'exception qui porte sur la compétence en matière de mesure provisoire et qui contient une clause très ouverte, ne peut donner plus que ce qui revient aux tribunaux compétents pour connaître du fond.

#### **VI. Questions soumises à la Cour de justice européenne**

Je n'aborderai ici que brièvement la jurisprudence nationale. Les juges qui élaborent la jurisprudence dans le domaine des jugements transfrontières en matière de contrefaçon sont parmi nous et participent à ce colloque.

Zur Information hier sei auf die Vorlage an den EuGH verwiesen, die allerdings nicht weiterverfolgt wurde. Die Fragen bleiben aber weiterhin entscheidend.

Die vom Court of Appeal in den Entscheidungen *Fort Dodge v. Akzo* und *Boston Scientific v. Cordis* formulierten Vorlagefragen vom 27.12.1997 an den EuGH laute, ob der im Europäischen Patentübereinkommen angeordnete Verweis auf die Anwendbarkeit nationalen Rechts in Patentverletzungsverfahren eine spezielle Regelung gegenüber dem EuGVÜ ist (Art. 57 EuGVÜ) und, wenn die Antwort ja lautet, ob Verletzungsklagen aus europäischen Patenten nur vor die Gerichte des Patentstaates gebracht werden können. Zur Anwendung des EuGVÜ fragen die Gerichte, ob die wegen einer Verletzungsklage erhobene Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent automatisch wegen Art. 16 Nr. 4 i.V.m. Art. 19 EuGVÜ zur ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte des Patentstaates führt. Weiterhin wird zum Anwendungsbereich von Art. 24 EuGVÜ in einstweiligen Verfahren und besonders zur Anwendung des EuGVÜ auf das niederländische kort geding-Verfahren gefragt. Schließlich wird um die Absteckung des Anwendungsbereichs von Art. 6 Nr. 1 EuGVÜ gebeten.

Zum Thema siehe meine ausführliche Darstellung mit Nachweisen aus der Rechtsprechung und Literatur: "Grenzüberschreitender Rechtsschutz für Patente" (zusammen mit *Peter und Maximilian von Rospatt*) in: GRUR Int. 1997, 859 ff; sowie "Grenzüberschreitende Verletzungsverbote im gewerblichen Rechtsschutz und das EuGVÜ", in: IPRax 1998, 317 ff.

For your information, may I mention the referral of cases to the ECJ which, however, has not been pursued further. But the questions continue to be relevant.

On 27 December 1997 the Court of Appeal in *Fort Dodge v. Akzo* and *Boston Scientific v. Cordis* formulated questions to refer to the ECJ. The Court of Appeal asked whether the stipulation in the European Patent Convention that any infringement of a European patent should be dealt with by national law was a special rule in relation to the Brussels Convention (Article 57) and, if so, whether infringement actions concerning European patents could only be brought before the courts of the states in which the patent was effective. With regard to the application of the Brussels Convention, the court asked whether, under Article 16(4) in conjunction with Article 19 of the Brussels Convention, an action for revocation made in response to an infringement action against the patent in suit automatically leads to the exclusive jurisdiction of the courts in the state in which the patent is valid. The court also asked about the scope of application of Article 24 of the Brussels Convention in relation to temporary measures and in particular about the application of the Convention to the Dutch kort geding procedure. Finally, the court requested that the scope of Article 6(1) of the Brussels Convention be defined.

See my more detailed article with citations from the case law and literature: "Cross-Border Protection of European Patents", in: 5 IIC 497 et seq. (1998) (together with *P. and M. von Rospatt*).

Pour information, je ferai référence ici aux questions soumises à la Cour de justice européenne qui n'a pas été poursuivi. Néanmoins, les questions restent pertinentes.

Dans les décisions *Fort Dodge contre Akzo* et *Boston Scientific contre Cordis*, la Court of Appeal avait soumis, le 27.12.1997, les questions suivantes à la Cour de justice européenne : la référence à l'applicabilité du droit national dans les procédures en contrefaçon, telle qu'elle figure dans la Convention sur le brevet européen, constitue-t-elle une réglementation spécifique par rapport à la Convention de Bruxelles (art. 57 de la Convention), et, dans l'affirmative, les actions en contrefaçon de brevets européens peuvent-elles être introduites devant les tribunaux des Etats pour lesquels le brevet a été délivré ? Aux fins d'application de la Convention, les tribunaux ont posé la question de savoir si l'action en nullité intentée contre le brevet en litige à la suite d'une action en contrefaçon conduit automatiquement, en vertu de l'art. 16, point 4, ensemble l'art. 19 de la Convention, à la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat pour lequel le brevet a été délivré. La Cour de justice européenne est en outre saisie d'une question relative au champ d'application de l'art. 24 de la convention dans les procédures provisoires et en particulier à l'application de la convention à la procédure néerlandaise "kort geding". Il est enfin demandé que le champ d'application de l'art. 6, point 1 de la Convention soit défini.

Voir mon article plus détaillé : "La protection transfrontalière des brevets européens", dans: *Revue Internationale de droit économique* 1999, 119 ss.

José Manuel SUÁREZ ROBLEDANO\*

## Die Anwendung der Übereinkommen von Brüssel und Lugano auf Streitigkeiten über Immaterialgüterrechte in den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens

### 1. Der innere Zusammenhang zwischen dem zu behandelnden Problem und dem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz

Wir sind hier in Spanien, einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit einer der längsten und ältesten Traditionen einer eigenen Rechtswissenschaft und Rechtslehre in ganz Europa zusammengekommen. Aufgrund der Tradition Spaniens in der Rechtswissenschaft ist es uns eine Ehre, Ihnen das zu behandelnde Thema, ausgehend von seiner Einbindung in das Grundrecht auf wirksamen Rechtsschutz, so darzulegen, wie es in Art. 24 der spanischen Verfassung verankert ist. Es geht also hier sowohl auf europäischer Ebene als auch in Spanien selbst um die Frage der Wirksamkeit gerichtlicher Entscheidungen zu europäischen Patenten, des Schutzes europäischer Patente und des freien Verkehrs diesbezüglicher gerichtlicher Entscheidungen in allen Vertragsstaaten des Münchner Übereinkommens von 1973. Unter diesem Blickwinkel ist diese Frage zu sehen. Mögen Sie in Spanien nicht nur unsere Gastfreundlichkeit, sondern auch etwas von der Bedeutung unserer Rechtsgrundsätze spüren. Dazu sollen die nachfolgenden Darlegungen dienen, die jedoch nur als Anhaltspunkt für eine eingehendere Untersuchung des europäischen Patents hinsichtlich der gerichtlichen Zuständigkeit und der Anerkennung der in den einzelnen europäischen Staaten ergangenen patentrechtlichen Urteile zu verstehen sind.

Artikel 24 unserer Verfassung anerkennt und garantiert bekanntlich das Recht aller Personen auf wirksamen Schutz durch Richter und Gerichte bei der Wahrnehmung ihrer legitimen Rechte und Interessen. Da dieser Verfassungsgrundsatz letztlich von großem Belang für das Gerichtsverfahren ist und durch das Verfassungsgericht garantiert wird, erweist er sich gerade bei der Vollstreckung oder Zwangsvollstreckung gerichtlicher Entscheidungen als Prüfstein für die Existenz eines wahren Rechtsstaats, in dem die Feststellung eines Rechts, das "ius dicere", nicht mehr nur deklamatorischen Wert hat, sondern zu einer faßbaren, realen und "wirksamen" Manifestation des ausdrücklichen Grundrechts auf effektiven Rechtsschutz wird. In einem amtlichen Dokument oder im Sinne der Begriffsbestimmung verzeichnet das "Wörterbuch der spanischen Sprache" der Königlich-Spanischen Akademie für das Adjektiv "efectivo/efectiva" (effektiv, wirksam) – vom lateinischen "effectivus" hergeleitet – die Bedeutung "tatsächlich" und "wirklich", im Gegensatz zu "trügerisch", "zweifelhaft" oder "nominell". Dabei ist zu beachten, daß die Wendung "hacer efectivo" sowohl "verwirklichen, umsetzen" als auch schließlich, wenn es sich um Beträge, Darlehen oder an deren Stelle tretende Papiere handelt, soviel wie "bezahlen" oder "beitreiben" bedeutet. Angesichts unserer Buchstaben und Wortvielfalt müssen wir Juristen immer die Definition oder, besser gesagt, die Exaktheit der abgeleiteten Definitionen im Auge behalten. Das Recht bereitet demjenigen, dem es zugesprochen wird, in zweierlei Hinsicht Genugtuung. Zum einen wird zum Verhandlungsgegenstand offiziell

José Manuel SUÁREZ ROBLEDANO\*

## The application of the Brussels and Lugano Conventions to intellectual property proceedings in the contracting states of the European Patent Convention

### 1. Internal relationship between the question at issue and the fundamental right to effective legal protection:

We are meeting in Spain. This meeting, giving us the opportunity to exchange different points of view, is being held in one of the member states of the European Union which has a very strong legal tradition and body of laws, dating back much further than those of other European states. The Spanish legal tradition allows us the privilege of presenting the subject we are going to consider from the starting point of its context in the fundamental right to effective legal protection, as it has been interpreted on the basis of the provisions of Article 24 of the Spanish Constitution. We understand, then, that we are to consider the theme, both within Europe and within Spain itself, of the effectiveness in Europe of court decisions on European patents, the protection of European patents and the free circulation of court decisions relating thereto in all the contracting states of the 1973 Munich Convention. It is on that basis that this subject has to be considered. You should understand that, apart from our hospitality, you should also receive from Spain an insight into certain important aspects of our legal principles. That is the intention behind my further remarks, always bearing in mind that the account I am giving must in all cases be understood as a condition for the detailed study of the European patent in relation to jurisdiction and to the recognition of judgments on European patents handed down in the various European member states.

As we all know only too well, Article 24 of our Constitution recognises and guarantees for all subjects the right to enjoy the effective protection of the courts in the exercise of their legitimate rights and interests. Since this is, almost certainly, the constitutional precept or rule which has given the greatest degree of freedom in relation to the judicial process and the ultimate guarantee represented by the right to protection before the Constitutional Court, the area of enforcement or mandatory implementation of court decisions is where, more importantly, we see the existence of a genuine Rule of law, declarations of the law – the *ius dicere* – ceasing to be mere pronouncements and becoming the tangible, real and "effective" manifestation of the above-mentioned fundamental right to legal protection. As regards the official or defining sense of the term, the Royal Spanish Academy's "Dictionary of the Spanish Language" defines the Spanish adjective *efectivo* or *efectiva*, from the Latin *effectivus*, as meaning real and genuine, as opposed to illusory, dubious or nominal. It must also be borne in mind that the Spanish phrase *hacer efectivo* means to put into effect, and that ultimately, in connection with sums of money, credits or documents representing them, that phrase means paying or collecting those sums. Confronted with our wealth of literature and language, we as lawyers must not lose sight of the precise definition, or rather set of definitions, I have just recalled. Justice, then, provides two forms of satisfaction to those who receive it: official recognition of the rightness of their argument, represented by the judgment; and, if necessary, and in the absence of voluntary

*José Manuel SUÁREZ ROBLEDANO\**

## **L'application des Conventions de Bruxelles et de Lugano aux litiges en matière de propriété intellectuelle dans les Etats parties à la Convention sur le brevet européen**

### **1. Relation interne entre la question examinée et le droit fondamental au conseil judiciaire effectif**

Nous nous trouvons en Espagne. Cette réunion, qui nous donne l'occasion d'échanger divers points de vue, a lieu dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ayant la plus grande tradition juridique et une doctrine propre des plus anciennes parmi tous les Etats européens. La tradition juridique espagnole nous permet de vous présenter le thème objet de notre étude en partant de sa place dans le droit fondamental pour arriver à l'effectivité du conseil judiciaire tel que nous l'entendons à partir de ce qui est établi à l'article 24 de la Constitution espagnole. En Europe, tout comme en Espagne, nous nous trouvons face au problème de l'effectivité des résolutions judiciaires relatives aux brevets européens, de la protection des brevets européens et de la libre circulation des décisions judiciaires les concernant dans tous les états contractants de la Convention de Munich de 1973. Nous venons ainsi de résumer le propos de notre intervention. En plus du souvenir de notre hospitalité, vous repartirez d'Espagne en emportant quelque chose de fondamental sur nos principes juridiques. C'est l'objectif poursuivi à travers cet exposé. Mais cette présentation ne doit être considérée que comme la partie préliminaire de l'étude détaillée du brevet européen portant sur la compétence et la reconnaissance des jugements prononcés à leur sujet dans les différents Etats européens.

Nous savons tous que l'article 24 de notre Constitution reconnaît et garantit à toute personne le droit au conseil effectif des juges et des tribunaux dans le cadre de l'exercice de ses droits et intérêts légitimes. Il convient de mentionner le précepte ou la règle constitutionnelle qui a joué le plus grand rôle dans la procédure judiciaire et la garantie ultime constituée par la procédure établie par la Constitution espagnole et suivie devant le Tribunal constitutionnel. L'existence d'un véritable Etat de droit apparaît de manière plus évidente dans l'exécution simple ou l'exécution forcée des résolutions judiciaires. Les déclarations de droit "lus dicere" cessent d'être de simples déclarations pour devenir une manifestation tangible, réelle et "effective" du droit fondamental au conseil judiciaire précédemment évoqué. Le "Dictionnaire de la langue espagnole" de l'Académie royale espagnole définit l'adjectif "efectivo" – "effectiva" : effectif – effective, du latin "effectivus", comme signifiant ce qui est réel et véritable par opposition à ce qui est chimérique, douteux ou nominal. L'expression "hacer efectivo" signifie également "mettre à exécution" et enfin, s'agissant de sommes, de crédits ou de documents les représentant, la même expression signifie payer ou percevoir. Face à notre agora des lettres et des mots, nous les juristes, nous devons reconnaître l'exactitude de la définition, ou mieux encore les définitions successives que nous venons de rappeler. La justice offre deux satisfactions à ceux qui en bénéficient : l'obtention officielle de la raison dans les débats, laquelle apparaît dans le jugement et si la décision du juge n'est pas observée volontairement, l'exécution effective,

\* Vorsitzender Richter der 11. Kammer (Zivilkammer) des Provinzialgerichts, Madrid

\* Presiding Judge of the Eleventh (Civil) Division of the Regional Court, Madrid

\* Magistrat-Président de la onzième section civile de la Cour d'appel, Madrid

Recht gesprochen, was im Urteil zum Ausdruck kommt, und zum anderen kommt es erforderlichenfalls, sofern die vom Richter getroffene Entscheidung nicht freiwillig anerkannt wird, zur wirksamen, zwangsweisen Umsetzung, zur tatsächlichen Befriedigung oder Begleichung im allgemeinen Sinne, kurzum zur Wirksamkeit oder Vollstreckung der Entscheidung.

## 2. Das europäische Patent: gerichtliche Zuständigkeit und Anerkennung diesbezüglicher Entscheidungen. Der freie Verkehr der Entscheidungen im Geltungsbereich der Europäischen Union und der EFTA.

In der Folge des Münchner Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente vom 5.10.1973 (EPÜ), das in Spanien seit 1986 in Kraft ist, ist vor allem das Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über das Recht auf Erteilung eines europäischen Patents beachtenswert. Dieser das EPÜ ergänzende Text, der dessen Bestandteil (Artikel 164 (1) EPÜ) ist, enthält vor allem bestimmte Regelungen in bezug auf die Zuständigkeit. Wenngleich in Artikel 16 (4) des Brüsseler Übereinkommens von 1968 und des Übereinkommens von Lugano aus dem Jahr 1988 allgemein erwähnt wird, daß die ausschließliche Zuständigkeit für die Eintragung oder die Rechtsgültigkeit von Patenten, Warenzeichen, Mustern und Modellen sowie analoger Rechte, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, den Gerichten des Vertragsstaats obliegt, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen wird oder auf Grund eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt, sind die Vorschriften über die Zuständigkeit zu beachten, soweit sie in Art. 1 bis 8 des genannten Protokolls aufgeführt sind. Dies resultiert daraus, daß die in den Übereinkommen von Brüssel und Lugano enthaltene Regelung über die Gerichtsstände – beide Texte sind nach Geist und Buchstaben identisch – lediglich die Fälle regelt, in denen es um die **Rechtsgültigkeit oder Nichtigkeit der Eintragung** geht, wobei folgende Fragen aus dieser Gerichtszuständigkeit ausgehen sind: 1) Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Patentinhaberschaft; 2) Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Wirkungen der Eintragungen, wie die Anfechtbarkeit gegenüber Dritten und die Kontrolle des Sachverhalts und der eingetragenen Rechte; 3) Streitigkeiten im Zusammenhang mit Verstößen gegen oder Verletzungen von Patenten durch rechtswidrige Handlungen oder Übertretungen, die zu einer außervertraglichen Haftung führen können, wie Patentanmaßung und der daraus gegebenenfalls resultierende unlautere Wettbewerb. Auf jeden Fall ist zu beachten, daß der Gerichtshof in Luxemburg bereits in seinem Urteil vom 15.11.1983 (Az. 228/82, Duijnstee ./ Goderbauer) darauf verwiesen hat, daß der Begriff der Rechtsgültigkeit oder Nichtigkeit der Eintragung ein autonomer Rechtsbegriff ist, der einheitlich in allen Unterzeichnerstaaten zu verwenden ist. Ausgenommen davon ist die Auseinandersetzung zwischen einem Arbeitnehmer, der Urheber einer Erfindung ist, für das ein Patent angemeldet und erteilt wurde, und dessen Arbeitgeber, sofern es sich im Rechtsstreit um die sich aus ihrem Arbeitsverhältnis hergeleiteten Rechte beider am Patent handelt. Zwar gilt die in den Übereinkommen von Brüssel und Lugano verankerte Zuständigkeitsregelung auf Grund der Kohärenz des untersuchten Systems ex officio für alle Richter und Gerichte der Europäischen Union, jedoch ist sie unvollständig und lediglich auf die erwähnten Streitfälle anwendbar, d. h. nur wenn es sich um die Rechtsgültigkeit oder Nichtigkeit von Patenten handelt, die in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erteilt werden. Es geht also um **nationale und nicht um**

compliance with what the court has ordered, effective, mandatory performance, real satisfaction or payment in general. Effectiveness or enforcement, in other words.

## 2. The European patent: jurisdiction and recognition of judgments thereon. The free circulation of decisions within the European Union and the European Free Trade Association.

As a consequence of the Munich Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 (EPC), which has been applicable in Spain since 1986, we first have to consider the Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent. This text, which is supplementary to the EPC and forms an integral part of it (Article 164(1) EPC) deals primarily with certain rules on jurisdiction. In spite of the generic reference contained in Article 16(4) of the 1968 Brussels Convention, and its 1988 Lugano counterpart, relating to exclusive jurisdiction in the matter of registrations or validity of patents, trade marks, designs or drawings and models, and other similar rights subject to filing or registration, which lies with the courts of the contracting state in which the filing or registration was applied for, undertaken or deemed to have been undertaken pursuant to the provisions of any international convention, account has to be taken of the jurisdictional provisions of Articles 1 to 8 of the above-mentioned Protocol. This is the case because the rule determining jurisdiction or forum which is contained in the Brussels and Lugano Conventions – the respective texts are identical in wording and content – regulates only cases in which the issue arises of the **validity or nullity of the registration**, this determination of forum not including matters associated with: (1) litigation dealing with the ownership of the patent; (2) litigation dealing with the effects of the registrations, such as the possibility of relying upon them against third parties and the proof consisting of the facts and rights registered; (3) litigation dealing with the violation or infringement of patents by unlawful acts or breaches of law which give rise to a non-contractual liability, such as usurpation of patents and resulting unfair competition, where applicable. At all events, it must be borne in mind that the Luxembourg Court of Justice, in its judgment of 15 November 1983 (Case 228/82, Duijnstee v. Goderbauer), has already indicated that the concept of validity or nullity of the registration is an autonomous concept intended to be applied uniformly in all the contracting states, this concept not including the controversy relating to litigation between an employed inventor, who has applied for and obtained a patent for an invention, and his employer, when the dispute relates to the rights of both parties in the patent and the rights deriving from their employment relationship. In conclusion, it has to be understood, as being consistent with the system under consideration, that the jurisdictional rule contained in the Brussels and Lugano Conventions, automatically applicable by all courts in the European Union, is incomplete and will be applicable only to the litigation concerning validity or nullity of patents granted in the member states of the European Union, i. e. **national patents and not European patents**, these being governed by the provisions of the specific Protocol that will be analysed below. A different issue relates to the additional application of the Brussels and Lugano Conventions to European patents, and this will be dealt with in due course when we examine the system established by



forcée, satisfaction réelle ou paiement dans le sens général. L'efficacité ou l'exécution en somme.

## **2. Le brevet européen : compétence judiciaire et reconnaissance des décisions le concernant. La libre circulation des résolutions au sein de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre échange.**

Face à la Convention sur la délivrance des brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973 (CBE), en vigueur en Espagne depuis 1986, il convient de tenir compte, tout d'abord, du Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance des décisions concernant le droit à l'obtention du brevet européen. Ce texte qui complète la CBE et fait partie intégrante de celle-ci (article 164(1) CBE) et traite, en premier lieu, de certaines règles sur la compétence. Malgré la mention générale contenue dans l'article 16.4 de la Convention de Bruxelles de 1968 et dans la Convention de Lugano de 1988 sur la compétence exclusive en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles et autres droits analogues soumis au dépôt ou à l'enregistrement, qui est attribuée aux tribunaux de l'Etat signataire dans lequel la demande aura été faite, le dépôt ou l'enregistrement sont considérés comme effectués en vertu des dispositions d'une convention internationale. Il faut donc tenir compte des dispositions en matière de compétence des articles 1 à 8 du Protocole susmentionné. Ceci, car la règle d'attribution de la compétence contenue dans la Convention de Bruxelles et dans celle de Lugano – les deux textes sont identiques dans leur rédaction et dans leur contenu – ne réglemente que les cas soulevant la question relative à la **validité ou à la nullité de l'inscription**. Les thèmes se référant aux points suivants restent en dehors de cette juridiction attributive : 1°) Les litiges concernant la titularité des brevets, 2°) Les litiges relatifs aux effets des inscriptions, tels que leur opposabilité à des tiers, ainsi que la preuve des faits et des droits inscrits, 3°) Les litiges portant sur l'infraction ou la violation des brevets par des actes illicites ou des contraventions porteurs d'une responsabilité non contractuelle, telles que les usurpations de brevets et la concurrence déloyale dérivée, le cas échéant. Il convient en tout cas de tenir compte du fait que la Cour de Justice du Luxembourg, dans son jugement du 15 novembre 1983 (As. 228/82, Duijnste c. Goderbauer) a déjà indiqué que la notion de validité ou de nullité de l'inscription est une notion autonome devant s'appliquer dans tous les Etats signataires d'une manière uniforme et que ce concept n'inclut pas la controverse relative à un litige entre un employé, auteur d'une invention pour laquelle une demande de brevet a été déposée et donné lieu à un brevet, et son employeur, lorsque le débat porte sur les droits de l'employeur et de l'employé sur le brevet et les droits dérivés de leur relation professionnelle. En conclusion, dans la cohérence du système analysé, il convient de comprendre que la règle de compétence contenue dans les Conventions de Bruxelles et de Lugano, applicable d'office par tous les juges et tribunaux de l'Union européenne, est incomplète et ne sera applicable qu'aux litiges mentionnés portant sur la validité ou la nullité de brevets concédés dans chacun des Etats de l'Union européenne, c'est-à-dire lorsqu'il s'agira de **brevets nationaux et non de brevets européens** régis par les dispositions du Protocole spécifique que nous allons analyser à présent. L'application supplétoire des Conventions de Bruxelles

**europäische Patente**, da zu diesen im nachfolgend zu untersuchenden Protokoll gesonderte Regelungen getroffen wurden. Eine ganz andere Frage ist die ergänzende Anwendung der Übereinkommen von Brüssel und Lugano auf europäische Patente, die wir im weiteren Verlauf der Untersuchung dieses Systems im Zusammenhang mit den Streitigkeiten über europäische Patente behandeln werden.

Gemäß dem Protokoll sind für **Klagen gegen den Anmelder eines europäischen Patents zur Durchsetzung des Rechts auf Erteilung des europäischen Patents für einen oder mehrere der in der europäischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten** die Gerichte des Vertragsstaates zuständig, in dem der Anmelder eines europäischen Patents seinen Wohnsitz oder seine Hauptniederlassung hat. Diese Gerichte sind ebenfalls zuständig, wenn der Anmelder eines europäischen Patents seinen Wohnsitz oder seine Hauptniederlassung in keinem der Vertragsstaaten hat, jedoch derjenige, der seinen Anspruch auf das europäische Patent geltend machen möchte, seinen Wohnsitz oder eine Hauptniederlassung dort hat. Als **Sonderregelung** sei angemerkt, daß bei Streitigkeiten zwischen einem Arbeitnehmer und einem Arbeitgeber in bezug auf die Erfindung eines Arbeitnehmers gemäß Art. 60 (1) EPÜ die Gerichte desjenigen Vertragsstaates (des Staates, in dem der Arbeitnehmer überwiegend tätig ist, und sofern nicht zu klären ist, in welchem Land sich das Unternehmen des Arbeitgebers, von dem der Arbeitnehmer abhängig ist, befindet) zuständig sind, nach dessen Gesetzen sich das Recht auf das europäische Patent bestimmt. Artikel 5 des Protokolls **räumt ausdrücklich** die Möglichkeit ein, daß die an einem Rechtsstreit über die Erteilung eines europäischen Patents beteiligten Parteien durch eine schriftliche oder durch eine mündliche und schriftlich bestätigte Vereinbarung ein Gericht oder die Gerichte eines bestimmten Vertragsstaates benennen können, die über diesen Rechtsfall erkennen sollen. Diese Regelung findet nur bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber Anwendung, soweit das für den Arbeitsvertrag maßgebliche nationale Recht dies zuläßt. Sind die vorstehend genannten Gerichte nicht zuständig, so ist in Artikel 6 die örtliche Zuständigkeit der Gerichte der Bundesrepublik Deutschland festgelegt, was auch logisch erscheint, da sich der Hauptsitz des Europäischen Patentamts in München befindet. Logischerweise muß **die Prüfung der Zuständigkeit** unter Berücksichtigung der Festlegungen des Protokolls **von Amts wegen** durch die Richter und Gerichte jedes Vertragsstaates vorgenommen werden, die mit Klagen zum europäischen Patent befaßt werden (Art. 7). Artikel 8 schließlich enthält eine Regelung zur **Rechtshängigkeit von Streitigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patenten** und legt fest, daß, sofern es sich um das gleiche Rechtsobjekt, die gleiche Person und Sache handelt, die Gerichte des Vertragsstaats Vorrang vor den zuerst angerufenen Gerichten haben, wobei letztere sich von Amts wegen zugunsten der zuerst angerufenen Gerichte, ohne daß diese den Sachverhalt vollständig kennen können und selbst wenn die Zuständigkeit der ersteren umstritten ist, bis zur rechtskräftigen Entscheidung darüber, wer das Verfahren zum europäischen Patent als erster eingeleitet hat, für unzuständig erklären müssen.

Die Artikel 9 bis 11 des genannten Protokolls enthalten verschiedene Bestimmungen bezüglich der **Anerkennung** der gerichtlichen Entscheidungen und führen das in den Übereinkommen von Brüssel und Lugano vereinbarte Rechtssystem näher aus. Die drei angeführten Vorschriften beziehen sich – in äußerst allgemeiner und ungenauer Form – auf die Anforderungen an die Wirksamkeit von gerichtlichen Entscheidungen zu europäischen Patenten, auf die ebenfalls unspezifische und

those conventions for dealing with European patent litigation.

According to the Protocol, jurisdiction to hear actions brought **against the proprietor of a European patent application and intended to assert the right to the grant of the European patent by one or more of the contracting states designated in the European patent application** will lie with the courts of the Contracting State in which the proprietor of a European patent application has his domicile or principal place of business, the said courts likewise having jurisdiction when the proprietor of a European patent application does not have his domicile or principal place of business in any of the contracting states but the party asserting his right to the grant of the European patent does have such domicile or place of business. As a **special rule** it has to be borne in mind that, in the event that the litigation concerns a service invention and takes place between the employee and his employer, jurisdiction shall lie with those courts in accordance with whose legislation the right to the European patent is determined pursuant to Article 60(1) EPC (the state in which the employee is mainly employed and, if the state in which the employee is mainly employed cannot be determined, the state in which the employer has his place of business to which the employee is attached). Article 5 of the above-mentioned Protocol allows the **express choice of forum** by means of an agreement concluded, either in writing or orally with written confirmation, between the parties to a dispute concerning the grant of a European patent if they have designated a court or the courts of a particular contracting state to decide on such a dispute, this rule applying to proceedings between employee and employer only if the national law governing the corresponding contract of employment so permits. If the above jurisdictions are not applicable, Article 6 provides that residual jurisdiction lies with the courts of the Federal Republic of Germany, this point appearing logical in that the European Patent Office has its headquarters in the city of Munich. As is also logical, the **decision on jurisdiction** shall be made, in accordance with the rules of the Protocol, **of their own motion** by the courts of contracting states before which actions relating to European patents have been brought (Article 7). Article 8, finally, contains a rule regulating the **simultaneous pendency of proceedings relating to European patents**, giving priority to the courts of the contracting state before which the application was first made in the event of proceedings based on the same issue, between the same parties and for the same cause of action, the courts of the other state being required to decline jurisdiction, again of their own motion, in favour of the court to which the earlier application was made, no hearing on the merits of the case being possible, in the event that the jurisdiction of the first court is challenged, until a final decision has been taken regarding which court first began the European patent proceedings.

With regard to **recognition** of decisions, Articles 9 to 11 of the Protocol referred to above lay down various provisions in this respect, broken down in accordance with the conventional legal system contained in the Brussels and Lugano Conventions. The three precepts cited refer, respectively, to the requirements of effectiveness of court decisions on European patents – in an extremely general and imprecise way – an equally non-specific and abstract reference to the suspension of judgment or deci-

et de Lugano aux brevets européens est un autre point important. Nous reviendrons sur cette question lorsque nous examinerons le régime de ces Conventions dans les litiges en matière de brevets européens.

Selon le **Protocole**, la compétence pour juger des actions engagées **contre le déposant d'une demande de brevet européen en vue de faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen pour un ou plusieurs Etats signataires désignés dans la demande de brevet européen** reviendra aux tribunaux de l'Etat signataire dans lequel le déposant de la demande de brevet a son domicile ou son établissement principal. Ces tribunaux sont également compétents lorsque le déposant d'une demande de brevet européen n'a pas son domicile ni son établissement principal dans un des Etats signataires et lorsque la personne qui fait valoir son droit à l'obtention du brevet européen a son domicile ou son établissement principal dans un des Etats signataires. A titre de **règle spéciale**, il convient de signaler qu'en cas de litige entre un employeur et son employé concernant une invention d'un employé, les tribunaux seront compétents conformément à la législation déterminant le droit au brevet européen eu égard à l'article 60(1) CBE (Etat dans lequel l'employé exerce son activité principale, et si l'on ne parvient pas à déterminer cet Etat, ce sera celui où se trouve l'établissement de l'employeur). L'article 5 du Protocole mentionné permet expressément aux parties à un différend relatif au droit à l'obtention du brevet européen, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, de désigner le tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant particulier pour connaître de ce différend. Cette règle s'applique aux procès entre employé et employeur seulement si le droit national régissant le contrat de travail correspondant le permet. Si les juridictions précédentes ne sont pas compétentes, l'article 6 prévoit que les juridictions de la République fédérale d'Allemagne sont compétentes, solution extrême qui paraît logique car l'Office européen des brevets a son siège à Munich. **L'appréciation de la compétence** doit s'effectuer, en tenant compte des règles du Protocole, d'office par les juges et les tribunaux de tout pays signataire auprès desquels sont déposées des demandes relatives à des brevets européens (article 7). Enfin, l'article 8 contient une réglementation de **la litispendance des litiges concernant des brevets européens** établissant la priorité des tribunaux de l'Etat signataire auprès desquels la demande aura été déposée en premier lieu lorsqu'il existe une identité d'objet, de personnes et de cause. Les tribunaux de l'autre Etat devront décliner leur compétence, même d'office, sans pouvoir connaître du fond de l'affaire, même dans le cas où l'on débattrait de la compétence du premier jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant celui qui a commencé la procédure de brevet européen le premier intervienne.

En ce qui concerne la **reconnaissance** des résolutions, les articles 9 à 11 du Protocole cité établissent diverses dispositions dans ce domaine, ainsi que sur le régime légal conventionnel des Conventions de Bruxelles et de Lugano. Les trois préceptes évoqués se réfèrent aux exigences de l'effectivité des résolutions judiciaires sur les brevets européens – de manière extrêmement générale et imprécise –, à la mention non spécifique et abstraite de l'hypothèse d'un jugement ou d'une déci-

abstrakte Nennung der Voraussetzung für ein anzuerkennendes Urteil oder eine anzuerkennende Entscheidung bei Säumnis oder Nichterscheinen des Beklagten bzw. auf die Einrede der Rechtskraft oder die Einrede der Unvereinbarkeit einer vorherigen Entscheidung mit der anzuerkennenden Entscheidung. Artikel 11 schließlich ist äußerst wichtig, da in ihm der Vorrang des Protokolls vor Bestimmungen anderer, von den Vertragsstaaten unterzeichneter internationaler Abkommen oder Dokumente über die Zuständigkeit und Anerkennung von gerichtlichen Entscheidungen geregelt ist.

Im Folgenden wird unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Protokolls auf die ergänzende Anwendbarkeit der Bestimmungen der Übereinkommen von Brüssel und Lugano auf Zivil- und Handelssachen im Zusammenhang mit europäischen Patenten eingegangen.

### 3. Gerichtliche Zuständigkeit in Europa

Es sei angemerkt, daß sowohl die Übereinkommen von Brüssel und Lugano als auch das Protokoll bezüglich der gerichtlichen Zuständigkeit **das Kriterium des Wohnsitzes** und nicht das der Staatsangehörigkeit als nicht diskriminierendes Kriterium in direktem Bezug zur entsprechenden Bestimmung in Art. 12 des Vertrages über die Europäische Union mit den Änderungen des Amsterdamer Vertrags vom 2.10.1997 festlegen.

Zur gerichtlichen Zuständigkeit bei **Streitigkeiten im Zusammenhang mit gewerblichem Eigentum** ist zu beachten, daß bei aller Berücksichtigung der Regelung im Münchner Protokoll die folgenden **einheitlichen Auslegungsgrundsätze** abzuleiten sind, die nach meiner Auffassung bei der Entscheidung über Streitigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patenten in der Europäischen Union zu beachten sind:

1) Die Bestimmungen über die direkte Zuständigkeit des Münchner Protokolls haben Vorrang vor den in den Übereinkommen von Brüssel und Lugano enthaltenen Regelungen; zuständig sind folglich die Gerichte am Wohnsitz oder am Sitz der Hauptniederlassung des beklagten Inhabers eines europäischen Patents. Liegen diese in keinem der Vertragsstaaten, fällt die Zuständigkeit an die Gerichte am Wohnsitz des Klägers, der sein Recht auf das europäische Patent geltend macht. In den übrigen Fällen sind die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland zuständig.

2) Diese Zuständigkeitsregelung findet Anwendung bei Klagen, die gegen den Anmelder eines europäischen Patents zur Durchsetzung des Rechts auf Erteilung des europäischen Patents für einen oder mehrere in der europäischen Patentanmeldung benannte Vertragsstaaten eingereicht werden.

3) Bei diesen Verfahren ist ein ausdrücklich vereinbarter Gerichtsstand möglich.

4) Auch in diesen Verfahren finden die Bestimmungen des Protokolls zur Rechtshängigkeit Anwendung.

5) Handelt es sich bei den Streitigkeiten um die Erfindung eines Arbeitnehmers, ist laut Art. 4 und 5 (2) des Protokolls in Verbindung mit Art. 60 (1) EPÜ ein besonderes Gericht zuständig.

6) Die für Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Eintragung oder Rechtsgültigkeit von Rechten an gewerblichem Eigentum in Art. 16 beider Übereinkommen ent-

sion on the European patent required when a defaulting or absent defendant claims recognition, and the objection of *res judicata* or a previous decision incompatible with that for which recognition is sought, and, finally, Article 11 is of special importance in that it states that the Protocol shall prevail over the provisions of agreements between contracting states on jurisdiction and recognition of judgments in other international instruments or conventions on such matters.

In the next section, taking into account the brief provisions specified in the Protocol, I move on to consider the additional applicability of the provisions of the Brussels and Lugano Conventions to civil or commercial litigation or disputes regarding European patents.

### 3. Jurisdiction in Europe:

It should be pointed out that the Brussels and Lugano Conventions, and the Protocol, adopt the **criterion of domicile** rather than that of nationality for jurisdictional purposes as being non-discriminatory and directly related to the relevant provisions of Article 12 of the Treaty on the European Union, in its version as amended by the Treaty of Amsterdam of 2 October 1997.

With regard to **jurisdiction in industrial property litigation** it must be borne in mind that Article 57 of both Conventions, while complying with the rules of the Protocol, gives rise to the following principles of **uniform interpretation**, which, in my opinion, must be taken into account when resolving European patent disputes in the European Union:

(1) The rules on direct jurisdiction contained in the Munich Protocol take precedence or priority over those of the Brussels and Lugano Conventions, and jurisdiction must thus lie with the courts of the state in which the defendant applicant for a European patent has his residence or principal place of business, and, in the event that he has no residence or principal place of business in any of the contracting states, jurisdiction shall lie with the courts of the state of residence of the party claiming the right to the grant of the European patent, the courts of the Federal Republic of Germany having jurisdiction in other cases;

(2) The above rule on jurisdiction applies to proceedings brought against the applicant for a European patent which are intended to claim the right to the grant of the European patent for one or more of the contracting states designated in the European patent application;

(3) In such proceedings, an express agreement to vary jurisdiction is possible;

(4) The provisions on simultaneous pendency contained in the Protocol likewise apply to such proceedings;

(5) If the litigation relates to an employee's invention jurisdiction will lie with the special forum referred to in Articles 4 and 5(2) of the Protocol in conjunction with Article 60(1) EPC;

(6) The rule or forum of exclusive jurisdiction contained in Article 16 of both Conventions on proceedings concerned with the registration or validity of industrial prop-

sion sur le brevet européen prononcés en cas de défaut de comparution du défendeur, et à l'exception de chose jugée ou de décision préalable incompatible avec celle dont la reconnaissance est demandée. L'article 11 revêt une importance capitale car il traite du caractère préférentiel des dispositions du droit international du Protocole sur les dispositions des Etats signataires en matière de compétence et de reconnaissance des résolutions judiciaires dans d'autres instruments internationaux ou conventions sur ces matières.

Dans le paragraphe suivant, compte tenu des brèves dispositions énoncées dans le Protocole, nous évoquons l'applicabilité supplétoire des dispositions des Conventions de Bruxelles et de Lugano aux litiges et aux controverses civiles ou commerciales en matière de brevets européens.

### 3. Compétence judiciaire en Europe

Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, ainsi que le Protocole adoptent, en matière de compétence judiciaire, le **critère du domicile** et non celui de la nationalité, à titre non discriminatoire et ceci en relation directe avec les dispositions dans ce domaine de l'article 12 du Traité sur l'Union européenne tel que modifié par le Traité d'Amsterdam le 2 octobre 1997.

En matière de **compétence dans le domaine des litiges de propriété industrielle**, il convient de souligner que l'on peut déduire de l'article 57 des deux conventions, tout en respectant les règles du Protocole de Munich, les principes suivants **d'interprétation uniforme**, qui doivent, selon nous, être pris en considération à tous les égards lors de la prise de décision au sein de l'Union européenne sur les litiges en matière de brevets européens :

1°) Les règles sur la compétence directe du Protocole de Munich prévalent sur celles des Conventions de Bruxelles et de Lugano car il faut se soumettre à la compétence des tribunaux du domicile ou de l'établissement principal du défendeur titulaire d'une demande de brevet européen. Si le défendeur ne dispose pas de domicile ou d'établissement principal dans l'un des Etats signataires, les tribunaux du lieu de résidence du demandeur faisant valoir son droit à l'obtention du brevet européen seront compétents. Dans les autres cas, il appartiendra aux tribunaux de la République fédérale d'Allemagne de se prononcer ;

2°) La règle attributive de compétence susmentionnée s'applique aux actions engagées contre le titulaire d'une demande de brevet européen en vue de faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen dans un ou plusieurs Etats signataires désignés dans la demande de brevet européen ;

3°) Dans ces procédures, il est possible de convenir expressément du tribunal compétent ;

4°) Les dispositions du Protocole sur la litispendance s'appliquent également à ces procédures ;

5°) Si le litige porte sur l'invention d'un employé, il relèvera de la compétence de la juridiction spéciale mentionnée aux articles 4 et 5.2 du Protocole ensemble l'article 60.1 CBE ;

6°) La règle de compétence exclusive stipulée dans les articles 16 des deux Conventions pour les litiges relatifs à l'inscription ou à la validité des droits de propriété

haltene Regelung über ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Staates, in dem auf Grund eines internationalen Abkommens (in diesem Fall ganz offensichtlich des EPÜ) das Register geführt wird, findet nach Erteilung des europäischen Patents Anwendung, wobei die Klage in jedem der Staaten eingereicht werden kann, für die das europäische Patent erteilt worden ist (unter dieser Voraussetzung ist der ausdrücklich oder stillschweigend vereinbarte Gerichtsstand gemäß Art. 17 und 18 unzulässig).

7) Wie bereits an anderer Stelle erläutert wurde, gelten bei Streitigkeiten über die Inhaberschaft der Patente, ihre Einwendbarkeit gegenüber Dritten oder die Wirkungen ihrer Eintragung, Patentanmaßung oder Patentverletzung, die Verletzung eines Lizenzvertrages oder eines Vertrages zur Abtretung des Rechts an gewerblichem Eigentum die allgemeinen Regelungen der Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit (Art. 2, 5 (1) und (3) sowie 17 und 18 in bezug auf den Wohnsitz des Beklagten, den Erfüllungsort der Forderung, den Entstehungsort des schadenverursachenden Sachverhalts und bzw. auf den ausdrücklich und stillschweigend vereinbarten Gerichtsstand).

8) Die in den beiden Übereinkommen enthaltenen Regelungen über die Anerkennung und Vollstreckung finden Anwendung auf Entscheidungen über europäische Patente, so daß die Vorschriften der beiden Übereinkommen von Brüssel und Lugano Vorrang vor denen des Protokolls besitzen, und zwar sowohl hinsichtlich der Gründe für eine Nichtanerkennung als auch in bezug auf die dafür vorgesehene besondere Verfahrensweise.

#### **4. Der freie Verkehr gerichtlicher Entscheidungen und ihre Vollstreckung im Geltungsbereich der Europäischen Union**

Neben den erforderlichen Nuancierungen, die im Zusammenhang mit möglichen Streitigkeiten über bereits erteilte oder lediglich angemeldete europäische Patente erläutert wurden und die sowohl in Spanien als auch in jedem beliebigen Vertrags- oder Mitgliedstaat der Übereinkommen von München, Brüssel und Lugano auftreten könnten, müssen bei der Anerkennung und Vollstreckung die im vorstehend erläuterten Umstände berücksichtigt werden.

#### **5. Freier Verkehr gerichtlicher Vergleiche und anderer Vollstreckungsurkunden in der Europäischen Union und der EFTA**

Die nachfolgenden Darlegungen sind meiner Auffassung nach, und das ist keine polemische Frage, im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit auf Vergleichsdokumente und vollstreckbare Urkunden zu sehen, die von den verschiedensten in die Übereinkommen von Brüssel, Lugano und München eingeflossenen europäischen Gesetzgebungen anerkannt werden. Die einzige Ausnahme, die meiner Meinung nach bei Anwendung von Art. 57 beider Übereinkommen im Zusammenhang mit der Anerkennung und Vollstreckung zu machen ist, bezieht sich auf Urkunden dieser Art (gerichtliche Vergleiche und Vollstreckungsurkunden), die den für Streitigkeiten über die Nichtigkeit oder Gültigkeit europäischer Patente vorgesehenen ausschließlichen und unaufhebbaren Gerichtsstand nicht berücksichtigen, sofern die Vollstreckbarkeit bei einem Richter aus einem anderen als dem Land eingeklagt wird, in dem das europäische Patent eingetragen oder erteilt wurde. Dies alles ist überdies so auszulegen, daß unabhängig davon, daß im Protokoll

erty rights, attributing jurisdiction to the state of registration under any international convention (in this case, obviously, the EPC) shall apply once the grant of the European patent has taken place, when the application may be made in any of the states for which the European patent has been granted (in these cases, the express or tacit agreement on jurisdiction contained in Articles 17 and 18 is not admissible);

(7) The general rules on jurisdiction contained in the Conventions (Articles 2, 5(1) and (3), 17 and 18 relating to the place of residence of the defendant, the place of performance of the obligation, the place in which the harmful act was performed and express or tacit agreement on jurisdiction) will, as already noted earlier, govern litigation relating to the ownership of patents, the possibility of relying upon them against third parties or the effects of their registration, usurpation or infringement, breach of a licensing agreement or assignment of industrial property rights;

(8) The rules on recognition and enforcement contained in the two Conventions apply to decisions relating to European patents, so that the rules of the Protocol must be deemed to be superseded by those of the Brussels and Lugano Conventions, both as regards the grounds for non-recognition and as regards the specific procedure laid down for this purpose.

#### **4. The free circulation of judicial decisions and their enforcement within the European Union:**

With the necessary variations that have just been discussed in connection with the possible litigation relating to European patents, whether previously granted or merely applied for, that may arise in Spain and in any other contracting or member state of the Munich, Brussels and Lugano Conventions, the circumstances explained in the proceeding section must be borne in mind for the purposes of recognition and enforcement.

#### **5. Free movement of settlements and other executive documents within the European Union and EFTA:**

The explanation given below, in the opinion of the present speaker and despite the controversial issue under discussion, must be considered applicable to deeds of settlement and other executive documents recognised by the various European legislations that have gone to make up the Brussels, Lugano and Munich Conventions. The only reservation that needs to be entered, in my view, and subject to the joint application of Article 57 of the two Conventions on recognition and enforcement, refers to documents of this category (settlements and executive documents) which have failed to respect the exclusive and mandatory law laid down for litigation on the nullity or validity of European patents to the extent that an application for their enforcement is made to a court in a state other than that in which the corresponding European patent was registered or granted. All the above is interpreted, moreover, as meaning that, although the Protocol refers only to court decisions, the fact that the Brussels and Lugano Conventions equate

industrielle, qui donne compétence aux tribunaux de l'Etat de l'enregistrement en vertu de toute convention internationale (dans ce cas, apparemment celle de la CBE), sera appliquée une fois le brevet européen délivré. La demande pourra être déposée auprès de n'importe quel Etat dans lequel le brevet européen a été obtenu (dans ces cas, la convention expresse ou tacite attributive de juridiction qui est prévue aux articles 17 et 18 n'est pas admise).

7°) Les règles générales en matière de compétence dans les Conventions (articles 2, 5(1) et (3)17 et 18 relatives au domicile du défendeur, lieu d'exécution de l'obligation, lieu de survenance du fait abusif et à la convention attributive de juridiction expresse ou tacite) seront appliquées dans les litiges concernant la titularité des brevets, leur opposabilité aux tiers ou les effets de leur inscription, l'usurpation de brevet ou toute infractions à ceux-ci, l'infraction à un contrat de licence ou de cession de droits de propriété industrielle.

8°) Les règles sur la reconnaissance et l'exécution des deux conventions s'appliquent aux résolutions relatives aux brevets européens. Par conséquent, les règles des deux Conventions de Bruxelles et de Lugano prévalent sur celles du Protocole, tant en ce qui concerne les motifs de non-reconnaissance que la procédure spécifique prévue à cet effet.

#### **4. La libre circulation des résolutions judiciaires et leur exécution au sein de l'Union européenne**

Avec les nuances que nous venons d'exposer pour les éventuels litiges relatifs aux brevets européens, que ceux-ci soient déjà délivrés ou simplement demandés, pouvant survenir en Espagne, ou dans n'importe quel autre Etat signataire de la Convention de Munich et des deux Conventions de Bruxelles et de Lugano, il convient de prendre en considération les circonstances ci-dessus pour la reconnaissance et l'exécution.

#### **5. La libre circulation des transactions et autres documents exécutoires au sein de l'Union européenne et de l'AELE**

Selon nous et malgré le fait que la question traitée soit polémique, l'exposé que nous vous proposons à présent s'applique aux documents transactionnels et autres documents exécutoires reconnus par les différentes législations des pays signataires des Conventions de Bruxelles, de Lugano et de Munich. La seule exception existant, selon nous, en appliquant conjointement l'article 57 des deux Conventions sur la reconnaissance et l'exécution, concerne les documents de ce type (transactions et documents exécutoires) qui n'ont pas respecté la juridiction exclusive qui est prévue pour les litiges en matière de nullité ou de validité de brevets européens, lorsque leur exécution est demandée au juge d'un Etat autre que celui dans lequel l'enregistrement ou la délivrance du brevet européen correspondant ont été faits. Bien que le Protocole ne se réfère qu'à des décisions judiciaires, l'assimilation à celles-ci des transactions judiciaires et autres documents exécutoires nationaux réunissant les conditions requises par ces Conven-

lediglich auf gerichtliche Entscheidungen Bezug genommen wird, die in den Übereinkommen von Brüssel und Lugano vorgenommene Einbeziehung nationaler gerichtlicher Vergleiche und anderer Vollstreckungsdokumente, die den in diesen Übereinkommen genannten Anforderungen genügen, in diese gerichtlichen Entscheidungen Vorrang hat vor einer gegenteiligen Auslegung gemäß Art. 57.

Artikel 50 und 51 des Übereinkommens von Brüssel regeln die Einbeziehung öffentlicher Vollstreckungstitel und rechtskräftiger gerichtlicher Vergleiche in die gerichtlichen Entscheidungen, die in jedem beliebigen Mitgliedstaat der Europäischen Union anzuerkennen und zu vollstrecken sind.

#### **6. In der Europäischen Union ausgestellte Urkunden und ihre Wirksamkeit in der Rechtsprechung, auf notariellem Gebiet und für die Registereintragung in Spanien**

Im folgenden möchte ich auf die Bestimmungen unserer Rechtsordnung, d. h. des spanischen Rechts eingehen. Abgesehen von Nuancierungen sehen wir keinerlei Hindernisse, die im Zusammenhang mit europäischen Patenten relevant sein könnten, soweit es dabei um europäische Patentedokumente oder entsprechende Verträge geht. Dennoch möchte ich eine allgemeine Darstellung unserer Rechtsvorschriften vornehmen.

Der freie Verkehr von Urkunden ist ein Grundsatz, der dem Inhalt nach sich aus den inspirierenden Grundsätzen des Brüsseler Übereinkommens von 1968 herleitet, das gegenwärtig Gegenstand wichtiger Änderungen in der bereits weithin als "Brüssel II" bekannten Fassung ist.

Der Verkehr ausländischer Urkunden an spanischen Gerichten zum Zweck der Erlangung von Rechtswirksamkeit bei der Beweisführung in den an unseren Gerichten geführten Verfahren, geht auf die althergebrachten Bestimmungen der Art. 600 und 601 der Zivilprozeßordnung zurück, ergänzt durch das von Spanien am 10.4.1978 ratifizierte Haager Übereinkommen vom 5.10.1961, demzufolge das Erfordernis der Beglaubigung ausländischer öffentlicher Urkunden aufgehoben wurde.

Beim freien Verkehr **notarieller Urkunden** in der Europäischen Union sind in bezug auf ihre Zustellung oder Übersendung in den EU-Ländern in erster Linie die Bestimmungen des Haager Übereinkommens vom 15.11.1965 über die Zustellung oder Übersendung von gerichtlichen oder außergerichtlichen Urkunden im Ausland, auf die sich das bereits genannte und für die EU-Länder in Kraft zu setzende Brüsseler Abkommen vom 26.5.1997 ausdrücklich bezieht, zu beachten. Artikel 16 dieses Brüsseler Abkommens legt fest, daß die Zustellung oder Übersendung außergerichtlicher Urkunden in einen anderen Mitgliedstaat in Übereinstimmung mit den Vorschriften dieses Staates erfolgen kann, wobei dies jedoch nur auf Handels- oder Zivilsachen anwendbar ist. Das Haager Übereinkommen von 1965 findet lediglich Anwendung auf Handels- und Zivilsachen und auch nur dann, wenn der Wohnsitz des Empfängers nicht unbekannt ist. Artikel 17 legt fest, daß unter außergerichtlichen Urkunden Schriftstücke zu verstehen sind, die von Behörden oder Beamten von Ministerien oder Gerichten eines Vertragsstaates ausgestellt werden, woraus bei genauerer Auslegung resultiert, daß dies nicht auf notarielle Urkunden zutrifft, die lediglich im Wege des Brüsseler Übereinkommens von 1997 nach dessen Inkraftsetzung zustellbar sind. Zwischenzeitlich kommt in jedem Staat das jeweilige nationale Rechtssystem zur Einreichung von Urkunden bei ihren entsprechenden Behörden, Gerichten und Registern zur Anwendung. Hinsichtlich der Einreichung von

court-approved settlements and other national executive documents which meet the requirements laid down by those Conventions as equivalent to such judgments must prevail over the alternative of applying Article 57.

Articles 50 and 51 of the Brussels Convention establish the equivalence of authentic public executive instruments and court-approved settlements with court judgments for the purposes of their recognition and enforcement in any of the member states of the European Union.

#### **6. Documents executed in the European Union and their effectiveness for court, notarial and registry purposes in Spain:**

The point now being addressed refers, of course, to the provisions of our Juridical Code, in other words Spanish law. With specific variations, we see no obstacle to the possibility of this being applicable to matters relating to European patents provided, of course, that it relates to documents concerning European patents or contracts relating thereto. Nevertheless, I will undertake a general explanation of the provisions of our law.

The free movement of documents is a principle which is aimed at by, and derives from, the principles which inspired the Brussels Convention of 1968, currently the subject of major revisions in the version now popularly known as "Brussels II".

The circulation of foreign documents through Spanish courts, with a view to their producing probative effects in judicial proceedings before those courts, is regulated by the old rules in Articles 600 and 601 of the Law of Civil Procedure, as supplemented by the Hague Convention of 5 October 1961, ratified by Spain in an instrument dated 10 April 1978, abolishing the requirements of legalisation of foreign public documents.

With regard to the free circulation within the European Union of **notarised documents**, in connection with the service or transfer of such documents within the states of the Union, it is first necessary to bear in mind the provisions of the Hague Convention of 15 November 1965 relating to the service or transfer abroad of judicial and extrajudicial documents to which the above-mentioned Brussels Convention of 26 May 1997, shortly to enter into force for the member states of the Union, expressly refers. Article 16 of the latter Convention lays down that extrajudicial documents may be transmitted for purposes of service or transfer in another member state in accordance with the laws of that state, this applying only to civil or commercial cases. The Hague Convention of 1965 applies only to civil or commercial cases, and provided that the place of residence of the addressee is not known, Article 17 providing that the reference to extrajudicial documents has to be understood as referring to documents emanating from ministerial or judicial authorities or officials of a contracting state, so that, according to the most precise interpretation, it cannot apply to notarised documents, which will be transmissible only as laid down in the Brussels Convention of 1997, once this enters into force. In the meantime, each state will apply the corresponding internal legal system for its presentation before its corresponding authorities, courts and registries. With reference to the presentation in Spain of documents issued abroad, and their use by Spanish notaries, in addition to what has been said



tions faite par les Conventions de Bruxelles et de Lugano doit prévaloir sur une interprétation contraire en vertu de l'article 57.

Les articles 50 et 51 de la Convention de Bruxelles établissent l'assimilation des actes authentiques publics et des transactions judiciaires ayant force de chose jugée aux décisions judiciaires aux fins de leur reconnaissance et de leur exécution dans tout Etat de l'Union européenne.

#### **6. Les documents établis au sein de l'Union européenne et leur efficacité judiciaire, notariée et en matière d'enregistrement en Espagne**

Nous allons à présent porter notre attention sur les dispositions de notre système juridique, c'est-à-dire le droit espagnol. Outre des nuances, il n'existe pas d'obstacle à ce que ce qui est indiqué soit applicable en matière de brevets européens, dès lors qu'il s'agira de documents se référant à des brevets européens ou des contrats les concernant. Nous exposons dans les grandes lignes les dispositions de notre droit.

La libre circulation des documents constitue un principe que l'on déduit des principes ayant inspiré la Convention de Bruxelles de 1968, dont la version communément connue sous le nom de "Bruxelles II" fait actuellement l'objet d'importantes révisions.

La circulation judiciaire des documents étrangers en Espagne devant être utilisés à titre probatoire dans des procédures judiciaires engagées auprès de nos tribunaux continue à être régie par les articles 600 et 601 du Code de procédure civile complétés par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, ratifiée par l'Espagne au moyen de l'instrument du 10 avril 1978 abolissant l'obligation de légalisation des documents publics étrangers.

En ce qui concerne la libre circulation des **documents notariés** au sein de l'Union européenne en cas de notification ou de communication de ces derniers dans les pays de l'Union, il convient de prendre en considération les dispositions de la Convention de la Haye du 1<sup>er</sup> novembre 1965 relative à la notification ou à la communication à l'étranger de documents judiciaires et extrajudiciaires, à laquelle la Convention de Bruxelles du 26 mai 1997 précédemment évoquée et devant entrer en vigueur dans les pays de l'Union fait expressément référence. L'article 16 de cette dernière convention établit que les documents extrajudiciaires pourront être transmis aux fins de notification ou de communication à un autre Etat membre en conformité avec ses dispositions. Ceci n'est applicable qu'en matière civile et commerciale. La Convention de la Haye de 1965 s'applique uniquement en matière civile et commerciale et dès lors que le domicile du destinataire n'est pas inconnu. L'article 17 dispose que la référence aux documents extrajudiciaires est effectuée dans le cas des documents émanant d'autorités ou de fonctionnaires ministériels ou judiciaires d'un Etat signataire. Par conséquent, selon l'interprétation la plus correcte dans ce domaine, ceci ne s'applique pas aux documents notariés qui ne seront transmissibles que conformément à la Convention de Bruxelles de 1997, lorsque celle-ci entrera en vigueur. En attendant, le régime de droit interne correspondant de chaque Etat relatif à la production de ces documents à leurs autorités, tribunaux et registres sera le seul appli-

im Ausland ausgestellten Urkunden in Spanien und ihrer Verwendung durch spanische Notare ist neben der bereits genannten Unmöglichkeit der außergerichtlichen Vollstreckung von im Ausland aufgenommenen Hypotheken – unabhängig davon, ob sie öffentlich oder privat ausgegeben wurden und daß bei strenger Auslegung von Art. 11 des Zivilgesetzbuches Probleme entstehen können – zu beachten, daß diese Urkunden, einschließlich des Inhalts von notariellen Anwesenheitsprotokollen (Art. 200.1 der Notarverordnung -RN-), der Vorlage von Dokumenten (Art. 207 RN), der Protokollierung (Art. 211 RN) oder der Hinterlegung (Art. 216 RN) den Anforderungen von Art. 11 des Zivilgesetzbuches sowie den Art. 600 und 601 der Zivilprozeßordnung genügen, wobei rechtzeitig eine offizielle Übersetzung sowie deren entsprechende Beglaubigung oder das Versehen mit der Apostille vorzunehmen sind, damit sie für den Fall eines Rechtsstreits, in dem eine dieser notariellen Urkunden beizubringen ist, im Verfahren Rechtsgültigkeit erlangen. Artikel 212 der Notarverordnung bestimmt ausdrücklich, daß im Ausland offiziell beglaubigte öffentliche Urkunden in Spanien durch ein Protokoll notariell beglaubigt werden können, das vom Betreffenden unterzeichnet wird, sofern er anwesend ist; andernfalls genügt die Bestätigung des beglaubigenden Notars, diesem die betreffende Urkunde zu diesem Zweck ausgehändigt zu haben. Darüber hinaus ist es nach dem spanischen Notargesetz zulässig, fremdsprachige Dokumente nach Vorlage zu beurkunden, wenngleich sich in diesem Fall die Beurkundung auf die Korrektheit der physischen Wiedergabe der Wörter beschränkt und sich nicht auf ihren Inhalt bezieht (Art. 252 RN) sowie die in einer anderen Sprache ausgefertigten Dokumente, die im Eigentumsregister rechtswirksam sein sollen, getreu zu übersetzen (Art. 253 RN). Auf Grund der Bedeutung für die testamentslose Erbfolge, die gegenwärtig zugunsten des Ehegatten, von Verwandten der aufsteigenden Linie oder Nachkommen des Verstorbenen errichtete notarielle Urkunden haben, sei schließlich daran erinnert, daß es für den zuständigen Notar zur Ausstellung der entsprechenden Notariatsurkunde zur Erklärung bzw. Nichterklärung der Erbfolge notwendig sein kann, daß ihm die Gültigkeit des ausländischen Rechts nachgewiesen wird (Art. 209 (2)(5) RN) sowie die in Art. 209 (2)(4) RN genannten urkundlichen Angaben beigebracht werden, wobei ausländische Urkunden mit der bereits besprochenen Beglaubigung oder Apostille zu versehen sind. Darüber hinaus ist der Nachweis des ausländischen Rechts in der diesbezüglich von der Rechtsprechung der 1. Kammer des Obersten Gerichts vorgeschriebenen Form zu erbringen, wobei der Notar selbst zwecks Erhalt der genannten Auskünfte Beweis von Amts wegen antreten (Art. 209 (2) RN) und, was ihm bei Ermangelung dieser Auskünfte nicht erlaubt ist, die begonnene Urkunde abschließen kann, denn letztendlich kommt bei Mangel an Beweisen oder Feststellung des Anspruchs des ausländischen Erblassers das spanische Recht zur Anwendung (Urteile vom 7.9.1990, 6.7.1991, 23.3. und 31.12.1994, 4.5.1995 und 15.11.1996).

Hinsichtlich ausländischer Dokumente, die in den **spanischen Eigentumsregistern** vorzulegen sind, und ihres Verkehrs im europäischen Geltungsbereich ist neben dem bereits erwähnten, noch nicht gültigen Brüsseler Übereinkommen von 1997 zu beachten, daß die in diesem Bereich geltenden Grundsätze denen in Art. 600 und 601 der Zivilprozeßordnung in bezug auf das Erfordernis der Beglaubigung und, in Ermangelung selbiger, der Apostille, der Beglaubigung der Rechtsfähigkeit der Beurkundenden, der Formen des ausländischen Rechts sowie der Übersetzung ähnlich sind. Dies leitet sich aus Art. 36 RH (spanische Hypothekenverordnung) und für das Personenstandsregister aus Art. 81 der Personenstandsregister-Verordnung (RRC) her. Der

regarding the impossibility of extrajudicial enforcement of mortgages executed abroad – irrespective of whether they were executed publicly or privately, and of the possible problems which might arise from a rigid interpretation of Article 11 of the Civil Code – it must be borne in mind that the presentation of foreign documents to supplement the content of notarial records of attendance (Article 200(1) RN (Spanish Notarial rules)), production of documents (Article 207 RN), registration (Article 211 RN) or filing (Article 216 RN) will have to take account of the fact that such documents meet the requirements of Articles 11 of the Civil Code and 600 and 601 of the Law of Civil Procedure, arranging for their official translation if necessary and their appropriate legalisation or substitution by the apostille, if it is desired that they should have further procedural validity in the event of possible litigation in respect of the content of any of these notarial deeds. Article 212 RN expressly lays down that public documents executed abroad, once legalised, may be the subject of registration in Spain by a deed to be signed by the party concerned, if he is present, while if not the affirmation of the authorising notary that the document in question has been handed to him for that purpose will suffice. In addition, Spanish notarial legislation allows notaries to certify foreign-language documents as true copies after having had sight of them, although the extent of their certification shall be restricted in such a case to the accuracy of the substantive copy of the words rather than their content (Article 252 RN) and to translate, with responsibility for the accuracy of the translation, documents written in other languages which are to produce effects at the Registry of Property (Article 253 RN). Taking due account of the importance which today attaches, in cases of intestate succession, to attestations of common knowledge drawn up by notaries regarding the intestate succession in favour of the spouse, parents or children of the deceased, it must be noted, finally, that the notary who is competent to make the appropriate declaration of succession by common knowledge, or to deny it, may require accreditation of the validity of the foreign law (Article 209(2)(5) RN) and the documentary information referred to in Article 209(2)(4) RN, foreign documents being subject to the requirements of legalisation or substitution by the apostille previously analysed apart from its being necessary to prove the foreign law in the form established for that purpose by the case law of the First Division of the Supreme Court, it being possible for the notary himself to carry out investigations of his own accord for the purpose of obtaining the said information (Article 209(2) RN) but without its being lawful for him, in the absence of such information, to refrain from completing the deed that has been begun, since, in the last resort, he will have to apply the Spanish law covering the lack of evidence or establishment of entitlement of the foreign originator (judgments of 7 September 1990, 6 July 1991, 23 March and 31 December 1994, 4 May 1995 and 15 November 1996).

With regard to foreign documents to be submitted to the **Spanish Registries of Property** and their circulation within Europe, in addition to what has been stated above regarding the 1997 Brussels Convention, which is not yet in force, it has to be borne in mind that the principles governing this matter are similar to those derived from Articles 600 and 601 of the Law of Civil Procedure in so far as they relate to the requirement of legalisation, except in the event of exemption and substitution by apostille, certification of the capacity of the parties executing the deed and forms of foreign law and of translation. This is apparent from Article 36 RH (Spanish Mortgage Rules) and, with regard to the Civil Registry, Article 81 RRC (Spanish Civil Registry Rules). The above-

cable. Pour ce qui est de la production en Espagne de documents émis à l'étranger et leur utilisation par les notaires espagnols, outre ce qui a déjà été dit sur l'impossibilité d'exécution extrajudiciaire d'hypothèques concédées à l'étranger – indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un acte public ou sous seing privé et des éventuels problèmes pouvant découler d'une interprétation rigide de l'article 11 du Code civil –, il convient de prendre en considération le fait que la production des documents étrangers ayant le contenu d'actes notariés de présence (article 200.1° RN), de présentation de documents (article 207 RN), de dépôt d'un document au rang des minutes d'un notaire (article 211 RN) ou de dépôt (article 216 RN) doit se faire selon les conditions requises par les articles 11 du Code civil, 600 et 601 du Code de procédure civile, en prévoyant la traduction officielle, ainsi que sa légalisation ou l'apposition de l'apostille, dès lors que l'on voudra attribuer une valeur juridique à certains de ces actes notariés présentés en cas de litige. L'article 212 RN stipule expressément que les documents publics authentifiés à l'étranger, une fois légalisés, pourront faire l'objet d'un dépôt au rang des minutes d'un notaire en Espagne au moyen d'un acte souscrit par l'intéressé, s'il est présent. En cas d'absence, l'affirmation du notaire qui authentifie indiquant que le document en question a été remis à cet effet sera suffisante. En outre, la législation notariée espagnole permet aux notaires de certifier des documents en langue étrangère, bien que leur certification dans ce cas précis se réduise à une certification de l'exactitude de la copie matérielle des mots et non du contenu (article 252 RN), et de traduire, en répondant de la fidélité de la traduction, les documents rédigés dans une autre langue et devant être utilisés au niveau de la conservation des hypothèques (article 253 RN). Compte tenu de l'importance que revêtent les actes de notoriété dressés par les notaires en matière de succession ab intestat en faveur du conjoint, des ascendants ou des descendants du défunt, il convient de rappeler que pour faire la déclaration de succession correspondante par notoriété ou pour la rejeter, le notaire compétent doit éventuellement disposer d'une preuve de l'application du droit étranger (article 209(2)(5) RN) ainsi que les données documentaires visées à l'article 209(2)(4) RN. Les exigences relatives à la légalisation ou à l'apostille précédemment analysées sont applicables aux documents étrangers, mais il faut ajouter à cela la preuve de l'application du droit étranger en la forme établie à ce sujet par la jurisprudence de la Première Chambre de la Cour suprême. Le notaire peut lui-même établir les preuves d'office visant à l'obtention de cette information (article 209.2 RN) et à défaut, il n'est pas légal de laisser l'acte commencé en suspend car en dernier ressort il devra appliquer le droit espagnol devant l'absence de preuve ou de constatation du droit de l'auteur étranger (Jugements du 7 septembre 1990, du 6 juillet 1991, du 23 mars et du 31 décembre 1994, du 4 mai 1995 et du 15 novembre 1996).

En ce qui concerne les documents étrangers à présenter aux **Bureaux des hypothèques espagnols** et leur circulation au sein de l'Europe, outre ce que nous avons indiqué sur la Convention de Bruxelles de 1997 qui n'est pas encore en vigueur, il convient de tenir compte du fait que les principes qui régissent cette matière sont similaires à ceux dérivés des dispositions des articles 600 et 601 du Code de procédure civile dans le domaine des exigences de légalisation, sauf exemption et substitution par l'apostille, d'accréditation de la capacité des concédants et des formes du droit étranger, ainsi que de la traduction. C'est ce qui ressort de l'article 36 RH et pour l'état civil de l'article 81 RRC. L'article 36 RH susmentionné établit que la capacité des concédants, ainsi que le res-

genannte Art. 36 RH legt fest, daß die Rechtsfähigkeit der Beurkundenden sowie die Einhaltung der nach ausländischem Recht geforderten Formalitäten u. a. durch Bestätigung oder Mitteilung eines spanischen Notars oder Konsuls bzw. zuständigen Diplomaten, Konsuls oder Beamten des Herkunftslandes der Urkunde glaubhaft gemacht werden können. Der Urkundsbeamte des Registers kann eigenverantwortlich darauf verzichten, wenn er in ausreichendem Maße die entsprechende ausländische Gesetzgebung kennt, wobei er dies in einem entsprechenden Randvermerk zur Kenntnis zu geben hat. Laut Art. 37 RH kann der Urkundsbeamte des Registers auf eine offizielle Übersetzung verzichten, wenn er der betreffenden Fremdsprache mächtig ist. Art. 87 RRC gilt ebenfalls für Urkunden, die im Personenstandsregister eingetragen werden. Jedoch ermöglicht Art. 87 RRC dem Urkundsbeamten des Personenstandsregisters, auf die Beglaubigung zu verzichten, wenn ihm die Echtheit glaubhaft gemacht wird oder wenn die Urkunde im Amtsweg oder mit ausreichendem Bescheid eingegangen ist. Jedoch darf nicht außer acht gelassen werden, daß bei Eintragungen von gerichtlichen Entscheidungen oder Schiedssprüchen im Eigentums- und im Personenstandsregister die rechtlichen oder vertraglichen Erfordernisse hinsichtlich der Anerkennung und Vollstreckung selbiger einzuhalten sind (Art. 38 RH und 83 RRC).

mentioned Article 36 RH establishes that the capacity of the parties executing the deed, and performance of the formalities required by the foreign law, may be accredited, inter alia, by assertion or report by a notary or Spanish consul or diplomat, or by a consul or competent official of the state of origin of the document, the Registrar being able to waive these measures, on his own responsibility, if he is sufficiently familiar with the foreign legislation in question, thus placing it on record in the matter concerned. With regard to translation, Article 37 RH permits the Registrar to waive the need for an official translation when he knows the foreign language in question, Article 87 RRC being identical as regards documents recorded in the Civil Registry. For the Civil Registry only, Article 87 RRC permits the Civil Registry Official to waive legalisation if he directly certifies authenticity or if the document has reached him through official channels or due diligence. It should not be forgotten, however, that, for the purposes of registration in the Property Register and in the Civil Register of court decisions or arbitration awards, compliance with the statutory or conventional requirements laid down for the recognition and enforcement of such decisions is required (Articles 38 RH and 83 RRC).

pect des formalités exigées par le droit étranger peuvent s'accréditer, entre autres moyens, par confirmation ou rapport d'un notaire ou d'un consul espagnol ou d'un diplomate, consul ou fonctionnaire compétent du pays d'origine du document. Le conservateur peut, sous sa responsabilité, ne pas recourir à ces moyens s'il connaît suffisamment la législation étrangère en question et s'il fait état de cette connaissance dans l'inscription correspondante. En ce qui concerne la traduction, l'article 37 RH permet au Conservateur de se passer de la traduction officielle s'il connaît la langue étrangère en question. L'article 87 RRC contient les mêmes dispositions pour les documents de l'état civil. En matière d'état civil l'article 87 RCC permet à l'Officier de l'état civil de se passer de la légalisation s'il peut établir directement l'authenticité du document ou si celui-ci lui est parvenu par voie officielle ou autre diligence du même type. Cependant, il convient de ne pas oublier que dans le cas de l'enregistrement de résolutions judiciaires ou de sentences arbitrales au Bureau des hypothèques et au Registre civil, les conditions légales ou conventionnelles prévues pour leur reconnaissance et leur exécution (articles 38 RH et 83 RRC), doivent être appliquées.

## 6. Arbeitssitzung

*Byron G. SKELTON\**

### Neueste Entwicklungen in der Rechtsprechung des Bundesberufungsgerichts

Zunächst möchte ich über das Gericht, an dem ich tätig bin, den "United States Court of Appeals for the Federal Circuit", und anschließend über die jüngsten Entwicklungen in unserer Rechtsprechung auf dem Gebiet des Patentwesens berichten.

Bis Oktober 1982 waren für Berufungen gegen die Urteile der amerikanischen Bundesbezirksgerichte in Patentverletzungsverfahren 12 regionale Berufungsgerichte zuständig, denen jeweils ein bestimmter geographischer Bereich zugeteilt war. Die Entscheidungen des amerikanischen Patent- und Markenamts (USPTO) und der amerikanischen International Trade Commission (ITC – Bundesbehörde für den Außenhandel) hingegen konnten beim Court of Customs and Patent Appeals (CCPA – Berufungsgericht in Zoll- und Patentsachen) angefochten werden. Bei den Entscheidungen des USPTO ging es um die Zurückweisung von Patentanmeldungen, während die Entscheidungen der ITC die Einfuhr von Erzeugnissen betrafen, die amerikanische Patente verletzten. Für Klagen gegen die amerikanische Bundesregierung in Patent- und anderen Angelegenheiten war die erstinstanzliche Kammer des Court of Claims (oberstes Bundesverwaltungsgericht) zuständig, deren Entscheidungen von der zweiten Instanz dieses Gerichts überprüft wurden.

Im Oktober 1982 wurde mit dem Federal Courts Improvement Act (Gesetz zur Neuordnung der Gerichtsverfassung der Bundesgerichte) das Bundesberufungsgericht geschaffen, dem die Zuständigkeit des CCPA und die zweitinstanzliche Zuständigkeit des Court of Claims übertragen wurden. Die beiden letzteren Gerichte wurden aufgelöst und ein neues erstinstanzliches Gericht, der Claims Court, geschaffen, das die erstinstanzliche Zuständigkeit des früheren Court of Claims übernahm. Dieses neue Gericht wurde später umbenannt und erhielt seine heutige Bezeichnung Court of Federal Claims. Ferner wurde dem Bundesberufungsgericht die ausschließliche Zuständigkeit für Berufungen gegen die Urteile sämtlicher Bundesbezirksgerichte verliehen, in denen es ganz oder teilweise um patentrechtliche Fragen geht. Es gibt derzeit deren 90 (ohne die Territorien).

Mit dem Bundesberufungsgericht wollte man einen Spruchkörper schaffen, der ausschließlich für Patentsachen zuständig sein sollte. Die uneinheitliche Rechtsprechung der verschiedenen Gerichte hatte dazu geführt, daß die Parteien sich den jeweils günstigsten Gerichtsstand herausuchten. Zwar gab es zur Klärung strittiger Fragen noch das Oberste Bundesgericht; dieses nahm jedoch alljährlich nur einige wenige Revisionsanträge aus allen Rechtsbereichen zur Bearbeitung an, so daß im Verlauf eines Jahrzehnts nur ganz wenige Fälle aus dem Patentbereich entschieden wurden. Deshalb wurde das Bundesberufungsgericht geschaffen. Schon kurz nach seiner Errichtung klärte es 13 Rechtsfragen und korrigierte eine Reihe von Fehlinterpretationen in patentrechtlichen Entscheidungen. Seine Bemühungen gelten der Einheitlichkeit und Rechtssicherheit auf dem Gebiet des Patentrechts.

Neben Patentsachen übernahm das Bundesberufungsgericht von seinen Vorläufern auch noch andere Zuständigkeitsbereiche. Als Nachfolger des Court of Claims überprüft es Entscheidungen des Court of Federal

## Sixth working session

*Byron G. SKELTON\**

### Recent evolution of Federal Circuit case law

I will begin with a little background on my court, the United States Court of Appeals for the Federal Circuit and then tell about some recent developments in our patent case law.

Before October 1982, judgments in patent infringement litigation in the United States federal district courts were appealed to the 12 circuit courts of appeals, each of which covered distinct geographic regions. At the same time, appeals from decisions by the United States Patent and Trademark Office, or PTO, and from judgments by the United States International Trade Commission, or ITC, were heard by the Court of Customs and Patent Appeals, or CCPA. The PTO cases involved rejections of patent applications, while the ITC cases involved the importation of products that infringed United States patents. Also, patent and other cases against the federal government were heard in the trial division of the United States Court of Claims and reviewed by the appellate judges of that court.

In October 1982, the Federal Courts Improvement Act created the Court of Appeals for the Federal Circuit, giving it the jurisdiction of the CCPA and the appellate jurisdiction of the Court of Claims. The latter two courts were abolished, and a new trial court, the Claims Court, acquired the trial jurisdiction of the old Court of Claims. That new trial court was later renamed and is now known as the Court of Federal Claims. Additionally, the Federal Circuit was given exclusive jurisdiction of appeals from judgments in all federal district courts, in cases arising in whole or in part under the patent laws. There are now 90 such courts, excluding territories.

The desire for a court with exclusive jurisdiction over patent cases was the primary impetus behind the Federal Circuit's creation. Inconsistent rulings by the various courts had led to substantial forum shopping. The Supreme Court was there to resolve conflicts, but that Court was able to take only a very few appeals of all types of cases each year, and only a very few patent cases each decade. Hence, the Federal Circuit was created. Shortly after its creation, the new court resolved 13 areas of conflict and rectified a number of misconceptions in the patent case law. The court continues to strive to ensure uniformity and predictability in patent law.

Besides patent cases, the Federal Circuit inherited other areas of jurisdiction from its predecessor courts. Thus, as the successor to the Court of Claims, the court adjudicates a variety of monetary claims against the federal

## 6<sup>ème</sup> Session de travail

Byron G. SKELTON\*

### Evolution récente de la jurisprudence de la Cour d'appel pour le Circuit fédéral

Je commencerai par quelques informations générales sur le tribunal où je siège, à savoir la Cour d'appel des Etats-Unis pour le Circuit fédéral (CACF). Ensuite, j'aborderai certains aspects de l'évolution récente de notre jurisprudence en matière de brevets.

Jusqu'en octobre 1982, les appels des décisions rendues dans les litiges en matière de contrefaçon par les tribunaux de district fédéraux des Etats-Unis étaient portés devant les douze cours d'appel de circuit, dont chacune couvrait une région distincte. Par contre, les décisions de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) et de la Commission du Commerce International des Etats-Unis (ITC) étaient susceptibles d'appel devant la *Court of Customs and Patent Appeals (CCPA)*. Les décisions de l'USPTO concernaient le rejet de demandes de brevet et celles de l'ITC l'importation de produits contrefaisant des brevets américains. Les actions intentées notamment en matière de brevets contre le gouvernement fédéral étaient, quant à elles, portées devant la chambre de première instance de la *United States Court of Claims*, dont les décisions étaient susceptibles de révision par les juges d'appel de cette même juridiction.

En octobre 1982, le *Federal Courts Improvement Act* a institué la Cour d'appel pour le Circuit fédéral (CACF) en lui attribuant la compétence de la *CCPA* et la compétence en appel de la *Court of Claims*. Ces deux dernières juridictions furent abolies, et un nouveau tribunal de première instance, la *Claims Court*, a été investie de la compétence en premier ressort de l'ex-*Court of Claims*. Rebaptisé par la suite, ce nouveau tribunal est désormais connu sous le nom de *Court of Federal Claims*. De surcroît, la CACF a reçu la compétence exclusive pour connaître des appels dirigés contre des jugements rendus par tous les tribunaux de district fédéraux dans les affaires relevant en tout ou en partie du droit des brevets. Ces tribunaux sont actuellement au nombre de 90, sans compter les "territoires".

La création de la CACF tient surtout à la volonté de disposer d'une juridiction ayant compétence exclusive en matière de brevets. Le manque de cohérence des décisions rendues par les différents tribunaux incitait vivement au "forum shopping", c'est-à-dire à rechercher le tribunal le plus favorable. Si la Cour suprême était là pour régler les conflits, elle ne pouvait cependant traiter qu'un nombre très limité d'affaires de tous types chaque année, soit seulement un nombre infime de litiges en matière de brevets par décennie. C'est la raison pour laquelle la CACF a été créée. Peu après sa création, elle avait déjà réglé treize points de droit et rectifié un certain nombre de conceptions erronées dans la jurisprudence en matière de brevets. Elle continue de veiller à l'harmonisation et à la prévisibilité dans le domaine du droit des brevets.

Outre les affaires relatives aux brevets, la CACF a hérité d'autres domaines de compétence des tribunaux qu'elle remplace. Ainsi, en tant que successeur de la *Court of Claims*, elle statue sur diverses actions intentées contre

\* Senior Judge (Vorsitzender Richter) am amerikanischen Bundesberufungsgericht

\* Senior Judge of the US Court of Appeals for the Federal Circuit

\* Senior Judge de la Cour d'appel des Etats-Unis pour le Circuit fédéral

Claims über verschiedene Arten von Ansprüchen gegen die Bundesregierung. Dazu gehören derzeit Ansprüche im Zusammenhang mit Regierungsaufträgen, dem Aussageverweigerungsrecht, Soldzahlungen und Steuererstattungen. Ferner entscheidet das Bundesberufungsgericht über alle Beschwerden gegen die Entscheidungen des Court of International Trade (vormals Customs Court), für die früher der CCPA zuständig war. Darüber hinaus wurden ihm noch andere Sachbereiche übertragen, wie z. B. Beschwerden gegen die Entscheidungen der Federal boards of contract (für öffentliche Aufträge zuständige Bundesbehörde) und des Merit Systems Protection Board (Gremium zum Schutz des Systems der leistungsbezogenen Einstellung und Beförderung von Beamten) sowie Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vergütungen für Kriegsveteranen und Ansprüchen im Rahmen eines 1986 vom Kongreß verabschiedeten Programms zur Entschädigung bei Impfschäden. Patentstreitsachen machen immerhin rund 20 – 30 % aller dem Berufungsgericht vorgelegten Fälle aus. Abgesehen von den wenigen Fällen, die vom Obersten Bundesgericht entschieden werden, ist also das Bundesberufungsgericht die letzte Instanz in Patentfragen.

Das Oberste Bundesgericht nimmt in der Regel nur Fälle von grundsätzlicher Bedeutung zur Prüfung an. So befaßte es sich 1995 in der Sache *Markman v. Westview Instruments, Inc.* mit der Auslegung von Patentansprüchen; diese stehen in Patentschriften am Ende der Beschreibung der Erfindung und definieren deren Schutzbereich. Die Anspruchsauslegung spielt eine Schlüsselrolle bei Patentstreitigkeiten, weil die Patentansprüche in der richtigen Auslegung a) bei der Feststellung einer Patentverletzung mit der angeblich patentverletzenden Vorrichtung und b) bei der Beurteilung der Nichtigkeit mit dem Stand der Technik verglichen werden.

1995 hatte das Bundesberufungsgericht in der *Markman*-Sache im Plenum entschieden, d. h. es waren im Gegensatz zur normalen Besetzung mit drei Richtern sämtliche Richter anwesend. Plenarentscheidungen sind sehr selten und haben Vorrang vor den vorausgegangenen Entscheidungen der dreiköpfigen Spruchkörper. Der Tenor in der *Markman*-Entscheidung lautete jedenfalls, daß die Auslegung eines Anspruchs keine Tat-, sondern eine reine Rechtsfrage ist. Diese Auffassung wurde vom Obersten Bundesgericht einstimmig bestätigt.

Die Frage, ob es sich bei der Anspruchsauslegung um eine Rechts- oder um eine Tatfrage handelt, ist für eine spätere Beschwerde von Bedeutung. Ist sie als Rechtsfrage einzustufen, so kann das Berufungsgericht den Sachverhalt neu verhandeln und ist nicht an die Feststellung der Vorinstanz gebunden. Handelt es sich jedoch um eine Tatfrage, so muß das Berufungsgericht die Entscheidung der Vorinstanz berücksichtigen. Das Bundesberufungsgericht kann z. B. die mit einer Beschwerde angefochtene Entscheidung des USPTO oder eines nur mit Richtern besetzten Bezirksgerichts nur aufheben, wenn sie "eindeutig falsch" war, d. h. wenn es eindeutig und unumstößlich davon überzeugt ist, daß ein Fehler vorliegt. Die Bindungswirkung der Tatsachenfeststellung einer **Jury** ist sogar noch stärker. Je größer die Bindungswirkung, desto schwieriger lassen sich die Entscheidungen eines Bezirksgerichts oder des USPTO aufheben oder für ungültig erklären.

Daß die Anspruchsauslegung eine Rechtsfrage ist, hat ferner zur Folge, daß nur der Richter und nicht die Jury den Schutzbereich des Patentanspruchs festlegen kann. So hat das Oberste Bundesgericht in der Sache *Markman* entschieden, daß das Recht auf eine Verhandlung vor einer Jury nicht bedingt, daß auch die Anspruchsauslegung durch eine Jury erfolgen muß. Es wies jedoch

government tried in the Court of Federal Claims. Those claims now include claims involving government contracts, Fifth Amendment takings, military pay, and tax refunds. The Federal Circuit also hears all appeals from the Court of International Trade, formerly named the Customs Court, which previously went to the CCPA. In addition, other subject-matter areas have been assigned to the court, such as all appeals from federal boards of contract appeals, civil service cases appealed from the Merit Systems Protection Board, cases involving veterans' benefits, and cases involving claims under a Vaccine Injury Compensation Program enacted by Congress in 1986. Nonetheless, patents make up about 20–30% of total filings at the Federal Circuit, and except for a few cases taken by the United States Supreme Court, the Federal Circuit is the ultimate decision maker on patent issues.

When the Supreme Court does take a case, it is usually on a critical issue. In 1995, for example, in *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, it addressed interpretation of the claims, which appear at the end of the patent's specification and which define the scope of the invention. Claim interpretation is a key aspect of patent litigation, because it is the patent's claims, as properly interpreted, that must be compared (a) to the accused device when assessing infringement and (b) to the prior art when assessing validity.

In 1995, the Federal Circuit had issued in *Markman* an in banc opinion, that is, an opinion by a panel comprising all of the court's active judges, as opposed to the normal 3-judge panel. In banc opinions occur infrequently and take precedence over previous 3-judge panel opinions. In any event, the key holding in *Markman* is that claim interpretation is purely a question of law, not one of fact, and the Supreme Court unanimously affirmed that holding.

Whether claim construction is a legal or fact question is important to appellate review. If it is a legal question, the Federal Circuit reviews it "de novo", so to speak, without deference to the lower tribunal's determination. But, if it is a fact question, the Federal Circuit must give deference to the lower tribunal. For example, in an appeal from a PTO decision or from judgment in a non-jury district court trial, the Federal Circuit cannot overturn a fact finding unless it is "clearly erroneous", that is, unless it leaves the Federal Circuit with the definite and firm conviction that there was error. The deference afforded a **jury's** fact findings is even greater than that, and the greater the deference, the harder it is to vacate or reverse a determination made by a district court or the PTO.

Another consequence of claim construction being legal is that the judge, not the jury, evaluates the claim's meaning. Thus, the Supreme Court in *Markman* determined that the right to a jury trial does not require a jury to interpret the claims. But, the Supreme Court does make clear that a jury trial is available in a patent case, for example, to determine infringements or novelty of a



le gouvernement fédéral en première instance devant la *Court of Federal Claims*. Il s'agit actuellement d'actions concernant les marchés publics, les expropriations liées au cinquième Amendement de la Constitution, la solde des militaires ou encore les remboursements d'impôts. La CACF statue également sur les appels dirigés contre les décisions de la *Court of International Trade* (l'ex-*Customs Court*), qui étaient jusque-là portés devant la CCPA. Un certain nombre d'autres attributions lui ont également été confiées, comme les appels dirigés contre les décisions des *Federal Boards of Contract* (marchés publics) et du *Merit Systems Protection Board* (fonction publique), les litiges relatifs aux rémunérations des anciens combattants ou les actions intentées au titre du programme promulgué par le Congrès en 1986 prévoyant l'indemnisation de personnes victimes de vaccination. Néanmoins, les brevets représentent environ 20 à 30% des affaires dont est saisie la CACF, et sauf pour quelques cas tranchés par la Cour suprême des Etats-Unis, la CACF est l'instance du dernier degré dans le domaine des brevets.

Lorsque la Cour suprême est saisie d'une affaire, il s'agit généralement d'une question cruciale. En 1995, par exemple, dans *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, elle a examiné l'interprétation des revendications, qui, dans les fascicules de brevet, suivent la description et définissent la portée de l'invention. L'interprétation des revendications joue un rôle clé dans les litiges en matière de brevets, car ce sont les revendications qui, dûment interprétées, seront comparées (a) à l'objet incriminé lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il y a contrefaçon et (b) à l'état de la technique lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité.

En 1995, la CACF avait rendu, dans l'affaire *Markman*, une décision en formation plénière, c'est-à-dire, contrairement à la formation ordinaire de trois juges, avec la participation de tous les juges de la Cour. Les décisions en formation plénière sont rares et priment les décisions antérieures rendues en formation de trois juges. La teneur essentielle de la décision *Markman* est que l'interprétation des revendications est purement une question de droit, et non pas de fait, ce que la Cour suprême a unanimement confirmé.

La question de savoir si l'interprétation des revendications est une question de droit ou une question de fait est importante pour l'appel. S'il s'agit d'une question de droit, la CACF réexamine l'affaire "de novo", sans être liée par l'avis de la juridiction inférieure. Par contre, s'il s'agit d'une question de fait, la CACF doit tenir compte de la décision de cette juridiction. Ainsi, la CACF ne peut annuler une décision rendue sans jury par l'USPTO ou un tribunal de district et frappée d'appel que si celle-ci est "manifestement erronée", c'est-à-dire que si elle a la conviction ferme et définitive qu'une erreur a été commise. L'appréciation des faits portée par un jury est plus contraignante encore. Plus cette appréciation est contraignante, plus il est difficile d'annuler ou de révoquer les décisions d'un tribunal de district ou de l'USPTO.

Le fait que l'interprétation des revendications est une question de droit a également pour conséquence que c'est le juge, et non pas le jury, qui apprécie la teneur des revendications. Ainsi, dans l'affaire *Markman*, la Cour suprême a estimé que le droit à un procès devant jury n'implique pas que les revendications doivent être interprétées par un jury. Elle a néanmoins précisé qu'un

darauf hin, daß auch in Patentsachen ein Anspruch auf eine Verhandlung vor einer Jury besteht, z. B. wenn es um die Verletzung oder die Neuheit eines Patentanspruchs geht, der zuvor von einem Richter korrekt ausgelegt worden sein muß. In der Vergangenheit wurde verschiedentlich dringend davon abgeraten, Patentsachen wegen ihres technisch schwierigen Charakters Laienrichtern zu überlassen. Diese Auffassung wurde jedoch vom Bundesberufungsgericht und vom Obersten Bundesgericht nicht zuletzt deshalb zurückgewiesen, weil das Recht auf eine Verhandlung vor einer Jury durch die 7. Verfassungsänderung garantiert wird. Somit kann gemäß Regel 37 der Zivilprozeßordnung der Bundesgerichte "jeder Beteiligte (in einem Patentverfahren) eine Verhandlung vor einer Jury beantragen".

Nach dem Urteil in der *Markman*-Sache vertraten die dreiköpfigen Kammern des Bundesberufungsgerichts in ihren Entscheidungen immer wieder unterschiedliche Auffassungen darüber, wie die einer Anspruchsauslegung zugrunde liegenden Tatsachenfeststellungen überprüft werden sollen. In einer Plenarentscheidung im Fall *Cybor Corporation v. FAS Technologies, Inc.* klärte das Bundesberufungsgericht 1998 diese Meinungsverschiedenheiten.

Das Gericht vertrat darin die Ansicht, die *Markman*-Entscheidung des Obersten Bundesgerichts bedeute zwangsläufig, daß die Anspruchsauslegung nicht durch Tatsachen untermauert zu werden brauche und gänzlich neu geprüft werden müsse.

Als weitere Folge der *Markman*-Entscheidung hat sich das Verletzungsverfahren in den Vereinigten Staaten in der Regel zu einem zwei- oder dreistufigen Verfahren entwickelt: Zuerst nimmt der erstinstanzliche Richter nach dem "Markman"-Grundsatz die Anspruchsauslegung vor. Darauf folgt ein erstinstanzliches Verfahren vor einem Richter oder einer Jury zur Klärung der Verletzungs- und der Nichtigkeitsfrage, an das sich gegebenenfalls ein Verfahren – wiederum vor einem Richter oder einer Jury – zur Klärung der Schadenersatzfrage anschließt.

Seit der *Markman*-Entscheidung hat das Bundesberufungsgericht in zahlreichen Entscheidungen dargelegt, wie der Richter einen Anspruch im einzelnen auslegen muß. So zieht das Gericht bei der Anspruchsauslegung den Urkundenbeweis vor anderen Beweismitteln heran. Als Urkundenbeweis gelten z. B. die Patentunterlagen als solche und das zugrundeliegende Verfahren vor dem USPTO. Beweise, die nicht aus dem Patentedokument und der Verfahrensgeschichte selbst hervorgehen, wären z. B. Sachverständigengutachten. In der Entscheidung in der Sache *Vitronics Corp. v. Conceptorics, Inc.* aus dem Jahr 1996 heißt es, daß die Untersuchung abzuschließen ist, sobald nach Prüfung der Unterlagen der Schutzzumfang eines Anspruchs feststeht, und daß der Rückgriff auf andere Beweismittel unzulässig ist. Sollte das Gericht jedoch nach der Würdigung des Urkundenbeweises noch Zweifel haben, so kann es auch andere Beweismittel heranziehen. Im Fall *Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co.* stellte das Gericht jedoch 1998 fest, daß die Aussage eines Fachmanns zum Schutzzumfang in aller Regel als beweiskräftig anzusehen sei.

Es ist manchmal schwierig, einen Anspruch anhand der Patentbeschreibung auslegen zu wollen. Vergangenen Monat hat das Gericht in der Sache *Comark Communications, Inc. v. Harris Corporation* darauf hingewiesen, daß "die Ansprüche zwar im Lichte der (Patent-) Beschreibung zum Zweck der Abgrenzung der Erfindung auszulegen sind, daß dies aber nicht heißt, daß Merk-

patent claim that has properly been interpreted by the judge. In the past, some had urged that patent cases, because of their technical complexity, should not be given to lay juries, but the Federal Circuit and Supreme Court rejected that, in no small part because the right to jury trial is guaranteed by the 7th Amendment of the Constitution. Thus, under Rule 37 of the Federal Rules of Civil Procedure, "any party (in a patent case) may demand a trial by jury".

After *Markman*, disagreement surfaced in Federal Circuit 3-judge panel decisions on how to review fact findings that might underlie claim interpretation. But, the Federal Circuit's 1998 in banc decision, in *Cybor Corporation v. FAS Technologies, Inc.*, resolved that disagreement.

*Cybor* held that the Supreme Court's *Markman* decision necessarily means that there are no factual underpinnings to claim construction, and that all of claim construction will be reviewed de novo.

Another consequence of *Markman* is that patent litigation in the United States has evolved typically into a two or three-part process: First, the trial judge conducts a "Markman" hearing on claim interpretation. Second, there is a jury or non-jury trial on infringement and validity, and third, if necessary, there is a jury or non-jury trial on damages.

Since *Markman*, the Federal Circuit has issued numerous opinions on how exactly a judge should interpret a claim. The court, for example, has considered the use, in claim interpretation, of intrinsic, as opposed to extrinsic, evidence. Intrinsic evidence is the patent document itself and the history of its prosecution before the PTO. Extrinsic evidence is evidence outside of the patent document and prosecution history, such as expert testimony. In 1996, *Vitronics Corp. v. Conceptorics, Inc.* held that, if the meaning of a claim is clear after examination of the intrinsic evidence, the inquiry ends, and resort to extrinsic evidence is improper. However, if ambiguity remains after considering intrinsic evidence, the court may look to extrinsic evidence. In *Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, however, the court in 1998 stated that testimony of one skilled in the art about the meaning of claim terms will almost always qualify as relevant evidence.

Interpreting a claim in light of the patent specification can be difficult. Last month, in *Comark Communications, Inc. v. Harris Corporation*, the court stressed that, "while claims are to be interpreted in light of the (patent) specification and with a view to ascertaining the invention, it does not follow that limitations from the specification may be read into the claims." But, the court recognised

procès devant jury était possible dans les affaires relatives à des brevets, par exemple pour établir s'il y a contrefaçon ou nouveauté par rapport à une revendication dûment interprétée par le juge. Par le passé, il a été vivement recommandé de ne pas confier les affaires relatives aux brevets, en raison de leur complexité technique, à des jurés non professionnels, mais la CACF et la Cour suprême ont rejeté cette suggestion, au motif surtout que le droit à un procès devant jury est garanti par le septième Amendement de la Constitution. Ainsi, selon la règle 37 des Règles fédérales de Procédure Civile, "toute partie [en matière de brevets] peut demander un procès devant jury".

Après *Markman*, des divergences sont apparues dans les décisions rendues par des chambres à trois juges de la CACF sur la manière de réexaminer des appréciations de fait susceptibles de sous-tendre l'interprétation des revendications. Cependant, ces divergences ont été supprimées par la décision rendue en 1998 dans l'affaire *Cybor Corporation v. FAS Technologies, Inc.* par la CACF siégeant en formation plénière.

Selon *Cybor*, la décision *Markman* de la Cour suprême signifie obligatoirement que l'interprétation des revendications n'a aucune base factuelle et qu'elle doit être révisée *de novo*.

Une autre conséquence de *Markman* est que les litiges en matière de brevets aux Etats-Unis ont généralement évolué vers une procédure à deux ou trois étapes. Tout d'abord, le juge du fond tient une audience dite de "Markman" sur l'interprétation des revendications. Ensuite intervient une décision, avec ou sans jury, sur la contrefaçon et la validité et, enfin, si nécessaire, une audience, avec ou sans jury, pour décider des dommages-intérêts.

Depuis *Markman*, la CACF a exposé dans de nombreuses décisions la façon exacte dont un juge doit interpréter les revendications. Ainsi, elle prend en considération, pour interpréter les revendications, les preuves intrinsèques, par opposition aux preuves extrinsèques. Les preuves intrinsèques sont le document de brevet lui-même et l'historique de la procédure devant l'USPTO. Les preuves extrinsèques sont les preuves extérieures au document de brevet et à l'historique, comme les témoignages d'expert. En 1996, dans *Vitronics Corp. v. Conceptionics, Inc.*, il a été jugé que, si la teneur d'une revendication ressort clairement de l'examen des preuves intrinsèques, les investigations prennent fin et il convient de ne pas recourir aux preuves extrinsèques. Toutefois, si une ambiguïté persiste après l'examen des preuves intrinsèques, la Cour peut faire appel à des preuves extrinsèques. Dans *Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, cependant, la Cour a estimé en 1998 que le témoignage d'un homme du métier en ce qui concerne la teneur d'une revendication doit presque toujours être considéré comme une preuve pertinente.

L'interprétation d'une revendication à la lumière de la description peut s'avérer difficile. Le mois dernier, dans *Comark Communications, Inc. v. Harris Corporation*, la Cour a souligné que "bien que les revendications doivent être interprétées à la lumière de la description (du brevet) et dans le but de déterminer l'invention, il ne s'ensuit pas que des caractéristiques tirées de la descrip-

male aus der Beschreibung in die Ansprüche hineingelesen werden dürfen". Das Gericht erkannte jedoch an, daß "zwischen der (richtigen) Auslegung eines Anspruchs im Licht der Beschreibung und dem (unzulässigen) Hineinlesen eines Merkmals aus der Beschreibung in einen Anspruch oft nur ein kleiner Schritt liegt".

Nachdem die Auslegung des Anspruchs feststeht, untersucht die Jury bzw. der Richter in einem Gericht ohne Jury, ob der richtig ausgelegte Anspruch mit der verletzenden Vorrichtung oder dem verletzenden Stoffgemisch oder Verfahren übereinstimmt. Ist dies der Fall, so liegt "dem Wortlaut nach eine Verletzung" vor. Aber auch wenn dies nicht der Fall ist, kann aufgrund der von der Rechtsprechung konstruierten Äquivalenzdoktrin auf Verletzung erkannt werden. Diese Doktrin wird in einer Entscheidung des Obersten Bundesgerichts in der Sache *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products, Co.* aus dem Jahr 1950 beschrieben und ist in letzter Zeit häufig Gegenstand von Streitfällen.

1995 hat das Bundesberufungsgericht in einer Plenarentscheidung in der Sache *Hilton Davis v. Warner Jenkinson* die Auffassung vertreten, daß die Anwendung dieser Doktrin Teil der Verletzungsfrage, also eine Tatfrage, sei und deshalb von einer Jury entschieden werden müsse. Der richtige Weg zur Feststellung einer Patentverletzung anhand der Äquivalenzdoktrin bestehe darin, die Merkmale der angeblich verletzenden Vorrichtung darauf zu prüfen, ob sie gegenüber den beanspruchten Merkmalen unwesentliche Unterschiede aufwiesen. Dies lasse sich häufig durch einen Vergleich von "Funktion, Funktionsweise und Ergebnis" ermitteln, wie er in der Entscheidung *Graver Tank* erwähnt sei, indem festgestellt werde, ob ein bestimmtes Anspruchsmerkmal und ein Bestandteil der angegriffenen Vorrichtung im wesentlichen dieselbe Funktion hätten, im wesentlichen in derselben Weise funktionierten und im wesentlichen zum selben Ergebnis führten. Allerdings seien auch Aspekte wie Nachahmung und Austauschbarkeit wichtige Anhaltspunkte.

Das Oberste Bundesgericht vertrat bei der Revision der *Hilton-Davis*-Entscheidung die Auffassung, die Äquivalenzdoktrin sollte auf jedes einzelne Merkmal bzw. Element eines Anspruchs angewandt werden, überließ jedoch die genaue Formulierung der Äquivalenzdoktrin dem Bundesberufungsgericht.

So galt es z. B. nach der *Hilton-Davis*-Entscheidung genau festzulegen, wie sich die Begriffe "unwesentlicher Unterschied" und "Funktion, Funktionsweise und Ergebnis" zueinander verhalten.

Inzwischen scheint das Bundesberufungsgericht bei der Prüfung auf Vorliegen geringfügiger Unterschiede meist auf das Kriterium "Funktion, Funktionsweise, Ergebnis" abzustellen. Daneben hält es sich nach wie vor an die Regel, wonach der Patentinhaber nachweisen muß, daß der angegriffene Gegenstand alle Elemente oder Merkmale des Anspruchs wortwörtlich oder in äquivalenter Form enthält.

Das Oberste Bundesgericht bestätigte in der Sache *Hilton Davis*, daß ein "Prosecution History Estoppel" (Präklusion aufgrund der Verfahrensgeschichte) zur Abwehr einer Verletzungsklage nach der Äquivalenzdoktrin eingesetzt werden kann. Der "Estoppel" hindert den Patentinhaber daran, unter Berufung auf die Äquivalenzdoktrin Schutz für Gegenstände geltend zu machen, auf die er im Verfahren vor dem USPTO verzichtet hatte. Nehmen wir beispielsweise an, ein Patentanmelder hätte

that "there is sometimes a fine line between (properly) reading a claim in light of the specification, and (improperly) reading a limitation into the claim from the specification."

After the claim is interpreted, the jury, or the judge in a non-jury trial, will determine if the properly interpreted claim reads on the accused device, composition, or process. If it does, there is "literal infringement". But, even if it does not literally infringe, the judicially devised doctrine of equivalents nonetheless allows a patentee sometimes to prove infringement. That doctrine is described in a 1950 Supreme Court opinion in *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products, Co.*, and it has been the subject of much recent litigation.

The Federal Circuit in a 1995 in banc opinion in *Hilton Davis v. Warner Jenkinson* held that, because the doctrine is part of the infringement question, which is a question of fact, it should be decided by a jury. It also held that the proper test for infringement by equivalents is whether the elements in the accused device are insubstantially different from the claimed ones. That can often be shown by satisfying a "function, way, result" test mentioned in *Graver Tank*, that is, whether a particular claim limitation and an element of an accused device have substantially the same function, function in substantially the same way, and achieve substantially the same result. However, evidence of things such as copying and interchangeability is also relevant.

The Supreme Court, reviewing *Hilton Davis*, held that the doctrine of equivalents should be applied on a claim limitation-by-limitation, or a claim element-by-element, basis.

However, the Supreme Court left the exact wording of the doctrine of equivalents test to be developed by the Federal Circuit. For example, to be determined after *Hilton Davis* was the exact interplay between the notion of insubstantial differences and that of "function, way, result."

Subsequently, most Federal Circuit opinions seem to focus on "function, way, result" as one way of showing whether there are insubstantial differences. Moreover, the Federal Circuit continues to adhere to the "all elements" or "all limitations" rule, which requires a patentee to show that every claim limitation is found in the accused item either literally or equivalently.

The Supreme Court in *Hilton Davis* also affirmed prosecution history estoppel as a defense to infringement under the doctrine of equivalents. That defense prevents a patentee from recovering under the doctrine of equivalents for subject-matter that it surrendered during prosecution in the PTO. Consider, for example, a patent applicant claiming a "basket", the examiner rejecting the claim in view of a prior art reference showing a black basket, and the applicant amending the claim to read

tion peuvent être transportées dans les revendications". Toutefois, la Cour a reconnu que "la frontière est parfois tenue entre l'interprétation (correcte) d'une revendication à la lumière de la description et la transposition (inadmissible) d'une caractéristique présente dans la description dans la revendication".

Une fois la revendication interprétée, le jury ou, s'il n'y a pas de jury, le juge établira si la revendication correctement interprétée se lit sur le dispositif, la composition ou le procédé incriminé. Si c'est le cas, on parlera de "contrefaçon littérale". Mais même s'il n'y a pas contrefaçon littérale, la théorie des équivalents fondée sur la jurisprudence permet néanmoins dans certains cas au titulaire du brevet de prouver qu'il y a contrefaçon. Cette théorie est exposée dans une décision rendue par la Cour suprême en 1950 dans *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products, Co.* et a fait l'objet, ces derniers temps, de bien des litiges.

En 1995, dans l'affaire *Hilton Davis v. Warner Jenkinson*, la CACF, siégeant en formation plénière, a estimé que comme l'application de la théorie s'inscrit dans le cadre de la question de la contrefaçon, laquelle constitue une question de fait, elle doit être décidée par un jury. La Cour a également retenu que, pour établir s'il y a contrefaçon par équivalence, il convient d'établir si les éléments de l'objet incriminé présentent des différences non essentielles par rapport aux éléments revendiqués. La réponse peut souvent être apportée par le test "fonction-manière-résultat" mentionné dans *Graver Tank*, qui consiste à se demander si une caractéristique particulière d'une revendication et un élément d'un objet incriminé remplissent essentiellement la même fonction, fonctionnent essentiellement de la même manière et procurent essentiellement le même résultat. D'autres aspects, comme l'imitation et l'interchangeabilité, doivent toutefois aussi être pris en considération.

Lorsqu'elle a réexaminé la décision *Hilton Davis*, la Cour suprême a estimé que la théorie des équivalents doit être appliquée à chacune des caractéristiques ou à chacun des éléments d'une revendication.

Néanmoins, elle a laissé à la CACF le soin de donner au test de la théorie des équivalents sa formulation exacte. Ainsi, il restait à déterminer, à la suite de *Hilton Davis*, l'interaction exacte entre la notion de différences non essentielles et celle de "fonction-manière-résultat".

Pour établir s'il existe des différences non essentielles, la CACF semble depuis se concentrer sur le principe "fonction-manière-résultat". En outre, elle continue de s'en tenir à la règle selon laquelle il incombe au titulaire du brevet de démontrer que l'objet incriminé comporte tous les éléments ou toutes les caractéristiques de la revendication, soit littéralement, soit par équivalence.

Dans l'affaire *Hilton Davis*, la Cour suprême a également affirmé que le *Prosecution History Estoppel* (fin de non-recevoir fondée sur l'historique de la procédure) était opposable dans une action en contrefaçon selon la théorie des équivalents. L'*Estoppel* interdit au titulaire du brevet de se prévaloir de la théorie des équivalents pour recouvrer des éléments auxquels il avait renoncé au cours de la procédure devant l'USPTO. Prenons, par exemple, un brevet revendiquant un "panier". L'exami-

einen "Korb" beansprucht und der Prüfer diesen Anspruch wegen einer Vorveröffentlichung zurückgewiesen, in der ein schwarzer Korb beschrieben ist, worauf der Anmelder den Anspruch so umformuliert, daß er auf einen "gelben Korb" gerichtet ist. Wird der geänderte Anspruch gewährt, so könnte der Patentinhaber später versuchen, jemanden, der einen schwarzen Korb verwendet, mit der Begründung zu verklagen, daß der schwarze Korb äquivalent sei zu dem beanspruchten gelben Korb. Ein Prosecution History Estoppel würde dies verhindern. Würde er aber auch den Patentinhaber daran hindern, jemanden wegen Benutzung eines orangefarbenen Korbs gerichtlich zu belangen? In einigen neueren Entscheidungen des Bundesberufungsgerichts ging es um diese Frage.

Mit der 1983 in der Sache *Hughes Aircraft Co.* ergangenen Entscheidung wurden die Unterschiede in der Rechtsauffassung beseitigt, die bis 1982 zwischen den regionalen Berufungsgerichten bestanden. In der Entscheidung heißt es, daß ein Patentinhaber durch eine im Verfahren vorgenommene Anspruchsänderung zwar teilweise auf einen späteren Schutz aufgrund der Äquivalenzdoktrin verzichtet, den Schutz aber nicht zwangsläufig völlig verliert. Weiter heißt es, daß es von den Umständen im Einzelfall – etwa vom Grund für die Anspruchsänderung – abhängt, ob ein Schutz anerkannt wird.

Das Verfahren in der Sache *Hughes* war jedoch 1983 noch nicht abgeschlossen, weil die Sache zur Feststellung der Schadenersatzansprüche zurückverwiesen werden mußte. Kürzlich wurde derselbe Fall mit derselben, 1983 entschiedenen Frage bezüglich des Prosecution History Estoppel dem Bundesberufungsgericht erneut vorgelegt. Die Regierung argumentierte, daß gemäß der Entscheidung des Obersten Bundesgerichts in der Sache *Hilton Davis* ein Prosecution History Estoppel eine Anwendung der Äquivalenzdoktrin **in jedem Fall** ausschließe, wenn ein Anspruchsmerkmal im Hinblick auf den Stand der Technik geändert worden sei. Das Bundesberufungsgericht wies diese Behauptung in diesem Jahr in einer neuen Entscheidung zum Fall *Hughes Aircraft* zurück. Zu derselben Auffassung gelangte das Gericht in der Entscheidung in der Sache *Litton Systems, Inc. v. Honeywell, Inc.*, die gleichzeitig mit der *Hughes*-Entscheidung erging.

Der Prosecution History Estoppel stellt nur eine Möglichkeit zur Einschränkung der Äquivalenzdoktrin dar. Eine andere wurde 1998 im Fall *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. United States Surgical Corp.* behandelt. In einigen früheren Entscheidungen war offenbar festgestellt worden, daß keine Verletzung durch Äquivalente vorliege, wenn die streitigen Ansprüche Elemente in den beanspruchten Vorrichtungen "ausdrücklich ausnehmen". Dies wirft jedoch die Frage auf, wann genau ein Anspruch etwas "ausdrücklich ausschließt". Im Fall *Ethicon* befand das Gericht, diese früheren Entscheidungen würden bei breiter Auslegung dazu führen, daß eine Äquivalenzprüfung nur noch dazu diene, "wiederholt zu untersuchen, ob dem Wortlaut nach eine Verletzung vorliegt". Das Gericht überprüfte in seiner Entscheidung im Fall *Ethicon* einige dieser früheren Entscheidungen abschließend aufgrund der Sachlage und stellte folgendes fest: "Besteht keine wörtliche Übereinstimmung mit einem Anspruchsmerkmal, so heißt das noch nicht zwangsläufig, daß hier ein 'ausdrücklicher Ausschluß' vorliegt".

Eine andere Einschränkung der Äquivalenzdoktrin leitet sich aus Fußnote 8 zur *Hilton-Davis*-Entscheidung des Obersten Bundesgerichts ab. Darin heißt es: "Würde bei Anwendung der Äquivalenzdoktrin ein bestimmtes

"yellow basket". If the amended claim is allowed, the patentee might later try to sue someone who uses a black basket, by asserting that the black basket is equivalent to the claimed yellow basket. However, prosecution history estoppel should prevent that. But, should it prevent the patentee from suing someone for use of an orange basket? Some recent Federal Circuit decisions have focused on that issue.

A 1983 opinion in *Hughes Aircraft Co.* resolved a split that had existed in the regional circuits before 1982. The 1983 opinion held that, although a patentee surrenders some future coverage under the doctrine of equivalents when it amends a claim during prosecution, it does not necessarily surrender all such coverage. The 1983 opinion adds that whether coverage would be allowed depends on the facts of each case, such as the reason for the amendment.

The *Hughes* case, however, was not finished in 1983, because remand for a determination of damages was needed. Recently, the same case came back to the Federal Circuit on the same prosecution history estoppel question that was decided in 1983. The government argued that the Supreme Court's *Hilton Davis* decision requires that prosecution history estoppel preclude **any** equivalency for a claim that is amended to overcome prior art. The Federal Circuit this year rejected that contention in a new *Hughes Aircraft* opinion. The same holding was reached by the court in *Litton Systems, Inc. v. Honeywell, Inc.*, which issued on the same day as *Hughes*.

Prosecution history estoppel represents only one type of limitation to the doctrine of equivalents. In 1998, *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. United States Surgical Corp.* addressed another such limitation. Some earlier opinions seem to have stated that, when the claims at issue "specifically exclude" elements in the claimed device, there can be no infringement by equivalents. Under those opinions, however, a question arises as to when, exactly, a claim "specifically excludes" something. In *Ethicon*, the court stated that those earlier opinions, read broadly, would reduce the equivalence analysis to "nothing more than a repeated analysis of literal infringement". Accordingly, *Ethicon* limits some of those opinions to their facts and states that "(l)iteral failure to meet a claim limitation does not necessarily amount to a 'specific exclusion'".

Another limitation to the doctrine of equivalents is derived from footnote 8 of the Supreme Court's opinion in *Hilton Davis*. That footnote states that, "if a theory of equivalence would entirely vitiate a particular claim ele-

nateur ayant rejeté la revendication sur la base d'une antériorité portant sur un panier noir, le déposant modifie l'objet de la revendication en "panier jaune". Si la revendication modifiée est admise, le titulaire du brevet pourrait plus tard intenter une action contre quiconque utiliserait un panier noir, en soutenant que le panier noir est équivalent au panier jaune selon la revendication. Le *Prosecution History Estoppel* l'en empêcherait. Mais l'empêcherait-il d'intenter une action en justice contre l'utilisateur d'un panier orange ? Certaines décisions récentes de la CACF ont porté sur cette question.

La décision rendue en 1983 dans l'affaire *Hughes Aircraft Co.* a supprimé les divergences qui existaient avant 1982 parmi les tribunaux régionaux. Selon cette décision, même si le titulaire d'un brevet renonce pour l'avenir à une partie de la protection selon la théorie des équivalents lorsqu'il modifie une revendication en cours de procédure, il ne renonce pas nécessairement à la totalité de la protection. Cette décision ajoute que la question de savoir si la protection doit être accordée dépend des circonstances de l'espèce, par exemple des motifs à la base de la modification.

L'affaire *Hughes* n'a cependant pas été close en 1983, car elle a fait l'objet d'un renvoi aux fins de détermination des dommages-intérêts. Récemment, elle a été soumise à nouveau à la CACF sur la même question du *Prosecution History Estoppel* qui avait été tranchée en 1983. Le gouvernement a fait valoir qu'en vertu de la décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire *Hilton Davis*, le *Prosecution History Estoppel* exclut toute équivalence pour une revendication modifiée afin de parer à l'état de la technique. Cette année, dans une nouvelle décision *Hughes Aircraft*, la CACF a rejeté cette allégation. La Cour a adopté une position identique dans la décision *Litton Systems, Inc. v. Honeywell, Inc.* rendue le même jour que la décision *Hughes*.

Le *Prosecution History Estoppel* n'est qu'un type de limitation à la théorie des équivalents. En 1998, l'affaire *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. United States Surgical Corp.* a porté sur une autre limitation. Certaines décisions antérieures semblaient avoir constaté que lorsque les revendications en cause "excluent expressément" des éléments de l'objet revendiqué, il ne saurait y avoir contrefaçon par équivalence. Dans ce cas, on peut cependant se demander à partir de quel moment précis une revendication "exclut expressément" quelque chose. Dans *Ethicon*, la Cour a retenu que, entendues dans un sens large, ces décisions antérieures réduiraient l'approche des équivalents "ni plus ni moins à analyser de nouveau s'il y a contrefaçon littérale". Par conséquent, *Ethicon* limite certaines de ces décisions aux faits et constate que "même si un élément ne correspond pas littéralement à une caractéristique contenue dans une revendication, cela n'implique pas forcément une exclusion expresse".

Une autre limitation à la théorie des équivalents découle de la huitième note en bas de page de la décision *Hilton-Davis* de la Cour suprême. Selon cette note, "si la théorie des équivalents invalidait entièrement un élément

Anspruchselement völlig wegfallen, so sollte in der Sache ein Teilurteil oder eine abschließende Entscheidung ergehen, da es keine Sachfragen mehr gebe, die von einer Jury geklärt werden müßten. Im August 1998 wandte des Bundesberufungsgericht dies in der Sache *Tronzo v. Biomet* an und hob das Verletzungsurteil einer Jury auf.

Wenden wir uns nun den Fällen zu, in denen es um die Nichtigkeit des Patents geht. Kürzlich hat das Oberste Bundesgericht einen Revisionsantrag gegen eine Entscheidung des Bundesberufungsgerichts in der Sache *Pfaff v. Wells Electronics* angenommen. Seine diesbezügliche Entscheidung liegt aber noch nicht vor. Bei diesem Fall geht es um eine patenthindernde Inverkehrbringung nach USC 35 § 102 b), die der Patentierung einer Erfindung entgegensteht, die in den Vereinigten Staaten mehr als ein Jahr vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung im Handel war.

In der Entscheidung in der Sache *UMC Electronics Co. v. Vereinigte Staaten von Amerika* aus dem Jahre 1987 vertrat das Bundesberufungsgericht die Auffassung, es sei nicht notwendig, daß eine Erfindung "ausgeführt", d. h. abgeschlossen worden sei und nachweislich den angestrebten Zweck erfülle, damit die Frist von einem Jahr in Lauf gesetzt werde. Es müsse im Einzelfall anhand der Sachlage und unter Berücksichtigung der verschiedenen diesem Patenthindernis zugrunde liegenden Gesichtspunkte geprüft werden, ob das Hindernis hier greife.

In jüngeren Entscheidungen des Bundesberufungsgerichts wurde jedoch die "tatsächliche" Ausführung als Voraussetzung dafür angesehen, daß das Patenthindernis greift. Obwohl also in den neueren Fällen nach wie vor alle Umstände im Zusammenhang mit der behaupteten Inverkehrbringung der Erfindung untersucht werden, wird offenbar auch geprüft, ob die Erfindung zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung im wesentlichen abgeschlossen ist und davon ausgegangen werden kann, daß sie nach Vollendung auch den angestrebten Zweck erfüllen wird.

Im Fall *Pfaff* wandte das Bundesberufungsgericht das Patenthindernis an, obwohl zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung eine konkrete Ausführung der Erfindung noch nicht vorlag. Auf fertigen Konstruktionszeichnungen war jedoch die patentierte Erfindung mit ihren genauen Abmessungen und Materialbedarf präzise dargestellt. Das Gericht schloß daraus, daß die Erfindung praktisch abgeschlossen war und davon ausgegangen werden konnte, daß sie zum Zeitpunkt ihrer Inverkehrbringung den angestrebten Zweck erfüllen würde. Das Oberste Bundesgericht hat sich nun mit der Rechtsfrage zu befassen, ob zum Zeitpunkt der fraglichen Inverkehrbringung bereits eine konkrete Ausführung oder ein Prototyp vorliegen muß, damit das Patenthindernis angewandt werden kann.

Bei anderen Nichtigkeitsverfahren geht es um die Frage, ob der beanspruchte Gegenstand "patentfähig" ist. Nach USC 35 § 101 können Verfahren, Geräte, Erzeugnisse, Stoffe und Stoffgemische patentiert werden. Sowohl das Bundesberufungsgericht und sein Vorgänger, das CCPA, als auch das Oberste Bundesgericht haben sich mit der Frage befaßt, ob Erfindungen, die ein Softwareprogramm umfassen, oder – genauer gesagt – Ansprüche, die mathematische Algorithmen enthalten, unter eine dieser Kategorien fallen und patentiert werden können.

Vor einigen Monaten hatte das Bundesberufungsgericht im Fall *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Finan-*

ment, partial or complete judgment should be rendered by the court, as there would be no further material issue for the jury to resolve". In August, 1998, the Federal Circuit in *Tronzo v. Biomet, Inc.* applied that language and reversed a jury verdict of infringement.

Turning now to cases involving patent validity, the Supreme Court recently agreed to hear, but has not yet decided, an appeal from the Federal Circuit's decision in *Pfaff v. Wells Electronics*. That was a case involving the on-sale bar of 35 U.S.C. § 102(b), which precludes the patenting of an invention that has been on sale in the U.S. more than one year before the filing date of the patent application.

In the 1987 case of *UMC Electronics Co. v. United States*, the Federal Circuit held that an invention need not be "reduced to practice", that is, need not be completed and known to work for its intended purpose, in order for the one-year time period to start. *UMC Electronics* held that application of the bar would be resolved on a case-by-case basis, in light of all the facts involved and the various policies underlying the bar.

Recent Federal Circuit opinions, however, seem to have made a "substantial" reduction to practice a prerequisite to the on-sale bar. Thus, while the recent cases still look to the totality of circumstances surrounding the alleged sale of the invention, the test in those cases seems to be whether the invention is substantially complete at the time of the sale with reason to believe it will work for its intended purpose upon completion.

In *Pfaff*, the Federal Circuit applied the bar even though no physical embodiment of the invention existed at the time of sale. However, completed engineering drawings accurately depicting the precise dimensions and material requirements of the patented invention led the court to conclude that the invention was substantially completed with reason to believe it would work for its intended purpose at the time of the sale. The Supreme Court is now presented with the issue of whether the on-sale bar requires that a physical embodiment, or prototype, be in existence at the time of a disqualifying sale.

Another area of patent validity involves whether claimed subject-matter is "statutory subject matter". Under 35 U.S.C. § 101, the statutory categories subject to patent protection are processes, machines, manufactures, and compositions of matter. Opinions of the Federal Circuit and its predecessor, the CCPA, as well as the Supreme Court, have addressed whether inventions involving a software program, or more specifically claims containing mathematical algorithms, could fall within those categories and be granted a patent.

A few months ago, in *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, the Federal Circuit



donné d'une revendication, la Cour devrait rendre une décision en tout ou en partie, puisqu'il n'y aurait plus de question de fond à régler par le jury". En août 1998, la CACF, dans l'affaire *Tronzo v. Biomet, Inc.*, a appliqué ce principe en annulant le verdict de contrefaçon rendu par un jury.

S'agissant de la validité du brevet, la Cour suprême a récemment accepté de connaître d'un appel interjeté contre une décision rendue par la CACF dans *Pfaff v. Wells Electronics*, mais n'a pas encore statué. Cette affaire concernait l'obstacle de la vente prévu à l'article 102(b) du Titre 35 du Code des Etats-Unis, qui exclut que soit brevetée une invention qui est en vente aux Etats-Unis plus d'un an avant la date de dépôt de la demande.

Dans l'affaire *UMC Electronics Co. v. United States* de 1987, la CACF a estimé qu'il n'était pas nécessaire, pour que le délai d'un an commence à courir, que l'invention ait été "mise en oeuvre", autrement dit qu'elle soit achevée et qu'elle concourt manifestement au but recherché. C'est selon le cas d'espèce qu'il convient d'apprécier si cet obstacle est opposable, à la lumière des faits et des divers aspects qui le sous-tendent.

Des décisions récentes de la CACF semblent toutefois avoir fait d'une mise en oeuvre "effective" une condition préalable à cet obstacle. Ainsi, bien que les affaires récentes continuent de prendre en compte l'ensemble des circonstances entourant la vente présumée de l'invention, le test semble consister à établir si l'invention est pour l'essentiel achevée au moment de la vente et si l'on peut considérer qu'elle concourra au but recherché une fois complètement achevée.

Dans *Pfaff*, la CACF a appliqué l'obstacle bien qu'aucune réalisation concrète de l'invention n'ait existé au moment de la vente. L'existence de dessins industriels complets indiquant en détail les dimensions précises de l'invention brevetée et le matériel requis ont toutefois amené la Cour à la conclusion que l'invention était pour l'essentiel achevée au moment de la vente et que l'on était fondé à penser qu'elle concourrait au but recherché. La Cour suprême doit maintenant examiner si l'obstacle de la vente exige que l'invention existe sous forme de réalisation concrète ou de prototype à la date de la vente.

Dans d'autres actions en nullité, il s'agit de savoir si l'objet revendiqué est "brevetable" selon la loi. En vertu de l'article 101 du Titre 35 du Code des Etats-Unis, les procédés, les machines, les articles manufacturés et les compositions de matières sont brevetables. Aussi bien la CACF et son prédécesseur, la CCPA, que la Cour suprême ont examiné la question de savoir si des inventions comportant un programme de logiciel, ou plus exactement des revendications contenant des algorithmes mathématiques, pouvaient entrer dans ces catégories et donner lieu à la délivrance d'un brevet.

Il y a quelques mois, dans l'affaire *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, la CACF s'est

*cial Group, Inc.* die Frage zu klären, ob ein auf ein Softwareprogramm und ein Verfahren zur Verwaltung von Finanzdienstleistungen gerichteter Anspruch patentrechtlich geschützt werden kann. In seiner Entscheidung stellte es fest, daß nach Auffassung des Obersten Bundesgerichts Naturgesetze und -erscheinungen sowie abstrakte Ideen nach amerikanischem Patentrecht nicht patentierbar seien und daß mathematische Algorithmen insoweit nicht patentfähig seien, als es sich um rein abstrakte Ideen handele. Im Fall *State Street* vertritt das Bundesberufungsgericht jedoch die Auffassung, daß ein Softwareprogramm patentierbar sei, wenn es zu einem "nützlichen, konkreten und greifbaren Ergebnis" führt". Das Gericht befand ferner, daß es für die Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung keine Rolle spiele, ob sie sich auf eine "geschäftliche Tätigkeit" beziehe, und hob damit das "Patentierungsverbot für geschäftliche Tätigkeiten" als Nichtigkeitsgrund auf.

Diese Entscheidung im Fall *State Street* steht in Einklang mit der Entscheidung des Obersten Bundesgerichts in der Sache *Diamond v. Chakrabarty* aus dem Jahr 1980, in der bestätigt wurde, daß der Gesetzgeber "alles Menschenwerk unter der Sonne" in den Patentschutz einbeziehen wollte. Dies entspricht auch den neuen Richtlinien des USPTO für die Prüfung computerbezogener Erfindungen aus dem Jahr 1996. Nach Aussage des USPTO "beruhen diese Richtlinien auf seinem derzeitigen Rechtsverständnis und stehen voll und ganz in Einklang mit der verbindlichen Rechtsprechung von Oberstem Bundesgericht, Bundesberufungsgericht und dessen Vorläufern". Danach sind die Prüfer des USPTO angewiesen, Computerprogramme den vier Kategorien patentfähiger Gegenstände zuzurechnen und als patentierbar zu betrachten, sofern sie die verschiedenen Anforderungen an die Patentierbarkeit wie z. B. Neuheit und erfinderische Tätigkeit erfüllen.

Schließlich möchte ich auf die neuere Rechtsprechung zu den Rechtsbehelfen zu sprechen kommen, die natürlich bei einer vermeintlichen Verletzung oder bei Nichtigkeit des Patents eine wichtige Rolle spielen.

Nach dem Patentgesetz muß das Gericht, wenn es der Klage stattgibt, dem Kläger "einen angemessenen Schadenersatz als Ausgleich für die Verletzung zusprechen, der keinesfalls niedriger sein darf als angemessene Lizenzgebühren". Selbstverständlich wird ein Patentinhaber versuchen, Schadenersatz für die Gewinneinbußen zu erhalten, die ihm dadurch entstanden sind, daß er wegen der Patentverletzung selbst weniger Erzeugnisse absetzen konnte. Kann er den entgangenen Gewinn nicht nachweisen, so wird er in der Regel angemessene Lizenzgebühren fordern.

In der Sache *Rite-Hite v. Kelly* vertrat das Bundesberufungsgericht im Plenum 1995 die Auffassung, daß ein Patentinhaber unter bestimmten Umständen für die Gewinneinbußen, die ihm durch den geringeren Absatz seiner Erzeugnisse entstünden, auch dann Schadenersatz verlangen könne, wenn diese Erzeugnisse nicht unter den Schutzbereich seines Patents fallen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Absatzeinbußen auf die Verletzung durch ein Konkurrenzprodukt zurückzuführen sind. Der entsprechende Nachweis erfolgt anhand des "Wenn-nicht"-Kriteriums. Dabei muß der Patentinhaber nachweisen, daß er von dem nichtpatentierten Erzeugnis mehr hätte verkaufen können, wenn nicht die Verletzung gewesen wäre. Eine Minderheit stimmte dem jedoch nicht zu, sondern war der Ansicht, daß anstelle des entgangenen Gewinns eine angemessene Vergütung an den Patentinhaber gezahlt werden sollte, wenn er seine patentierten Erzeugnisse nicht absetzen könne.

addressed whether a claim directed toward a software program and a process for managing financial services is properly the subject-matter of patent protection. The opinion notes that Supreme Court cases hold that laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas are not patentable under U.S. patent statutes, and that mathematical algorithms are not patentable subject-matter to the extent that they are merely abstract ideas. *State Street* holds, however, that if a software program "produces a 'useful, concrete, and tangible result'", it is patentable. The court further held that whether a claimed invention pertains to a "business method" is irrelevant to whether the claimed invention is patentable, thereby eliminating the so-called "business method exception" as a basis of challenging validity.

*State Street* is consistent with the Supreme Court's 1980 acknowledgment in *Diamond v. Chakrabarty* that Congress intended statutory subject-matter to include "anything under the sun that is made by man". It is also consistent with recent PTO Examination Guidelines for Computer-Related Inventions, issued in 1996. The PTO guidelines, according to the PTO, "are based on the Office's current understanding of the law and are believed to be fully consistent with binding precedent of the Supreme Court, the Federal Circuit and the Federal Circuit's predecessor courts". Those guidelines instruct PTO examiners that computer programs are within the four categories of patentable subject-matter, and that they can be patented if they meet the various statutory conditions of patentability, for example, novelty and non-obviousness.

Finally, I will address briefly some recent opinions on remedies, which, of course, become relevant if a patent is held to be infringed and not valid.

The patent statutes provide that, upon finding for the claimant, the court "shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty". Typically, a patentee will try to recover the profits it lost in its own sales of products covered by the patent as a consequence of the infringer's infringement. If the patentee cannot prove that, it typically seeks reasonable royalties.

In *Rite-Hite v. Kelly*, an in banc panel of the Federal Circuit held in 1995 that, in appropriate circumstances, a patentee could recover lost profits on lost sales of its products, even though those products are not covered by its patent. It could recover for that, however, only if the lost sales are in fact caused by infringement by a competing product. Causation is proven by a "but for" test under which a patentee must show that it could have sold more of the non-patented device had there been no infringement. A minority of the court, however, dissented from that, believing instead that a reasonable royalty, not lost profits, should be recoverable when the patentee is not selling a product covered by its patent.

demandé si une revendication portant sur un programme de logiciel et un procédé de gestion de services financiers est bien un objet brevetable. Dans sa décision, elle a relevé que, selon la Cour suprême, les lois de la nature, les phénomènes naturels et les idées abstraites ne sont pas brevetables en vertu de la loi américaine sur les brevets et que les algorithmes mathématiques ne sont pas brevetables dans la mesure où il s'agit purement d'idées abstraites. Toutefois, selon la décision *State Street*, si un programme de logiciel produit un "résultat utile, concret et tangible", il est brevetable. La Cour a également constaté que la brevetabilité de l'invention revendiquée ne dépend pas de la question de savoir si l'invention revendiquée se rapporte à une "méthode commerciale", éliminant ainsi "l'exclusion des méthodes commerciales" comme motif de nullité.

La décision *State Street* est cohérente avec celle que la Cour Suprême a rendue en 1980 dans l'affaire *Diamond v. Chakrabarty*, selon laquelle l'intention du Congrès était de rendre brevetable "tout ce qui a été fait par l'homme". Elle est également conforme aux récentes directives de l'USPTO, publiées en 1996, concernant l'examen des inventions dans le domaine de l'informatique. Selon l'USPTO, ces directives "se fondent sur la compréhension actuelle du droit par l'USPTO et sont considérées comme en tout point conformes à la jurisprudence applicable de la Cour suprême ainsi que de la CACF et des juridictions qui l'ont précédée". Ces directives donnent pour instructions aux examinateurs de l'USPTO d'inclure les programmes d'ordinateur parmi les quatre catégories d'objets brevetables et de les considérer comme brevetables pour autant qu'ils remplissent les diverses conditions de brevetabilité, comme la nouveauté ou la non-évidence.

Enfin, je voudrais dire quelques mots sur la jurisprudence récente concernant les voies de recours, qui, bien entendu, jouent un rôle important dès lors qu'un brevet est considéré comme contrefait ou non valide.

La loi sur les brevets prévoit que si le tribunal fait droit à l'action du demandeur, il lui "alloue des dommages-intérêts permettant de le dédommager de la contrefaçon mais qui ne sont en aucun cas inférieurs à une redevance raisonnable". En règle générale, le titulaire d'un brevet tentera de récupérer le manque à gagner que la contrefaçon lui a fait subir sur la vente de ses produits. S'il ne peut apporter la preuve de ce manque à gagner, il cherchera généralement à obtenir une redevance raisonnable.

Dans *Rite-Hite v. Kelly*, la CACF, siégeant en formation plénière, a estimé en 1995 que, dans certaines circonstances, le titulaire d'un brevet peut récupérer son manque à gagner sur les ventes non réalisées de ses produits même si ceux-ci ne sont pas couverts par le brevet. Il ne le peut toutefois que si ces pertes sont effectivement dues à la contrefaçon par un produit concurrent. Le lien de causalité est prouvé au moyen du critère dit "sinon", selon lequel le titulaire du brevet doit démontrer qu'il aurait pu vendre le produit non breveté en plus grande quantité s'il n'y avait pas eu contrefaçon. Une minorité de juges a toutefois émis un avis divergent, estimant au contraire que, lorsqu'il ne vend pas un produit couvert par son brevet, le titulaire du brevet doit avoir droit à une redevance raisonnable, et non pas à l'indemnisation de son manque à gagner.

Nach dem Patentgesetz kann ein Bezirksgericht auch eine einstweilige Verfügung gegen einen Verletzer erlassen. Dies ist insofern ein wichtiges Instrument, als das Patent seinem Inhaber "das Recht verleiht, Dritten die Herstellung, die Benutzung, die Inverkehrbringung und den Verkauf der Erfindung im gesamten Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten sowie die Einfuhr der Erfindung in die Vereinigten Staaten zu verbieten".

1998 mußte das Bundesberufungsgericht in der Sache *Johns Hopkins University v. CellPro* entscheiden, ob ein Bezirksgericht die Unterlassung patentverletzender Handlungen verfügen dürfe. In einem der beiden Patente von Hopkins wurde ein bestimmter monoklonaler Antikörper beansprucht. Noch vor Erteilung des Patents stellte CellPro 100 Proben von Hybridomzellen her, die einen Antikörper erzeugen können, der, wie sich letztlich herausstellte, dieses Patent verletzte, und für diese Proben ein. Nach Erteilung des Patents taute CellPro einige der Proben auf und verwendete sie in den Vereinigten Staaten in patentverletzender Weise. Andere Proben blieben jedoch eingefroren und wurden in den Vereinigten Staaten überhaupt nicht benutzt. Während der Lebensdauer des Patents versandte CellPro sechs dieser Proben an seinen kanadischen Geschäftspartner Biomira, der eine davon auftaute und damit Antikörper für Märkte außerhalb der Vereinigten Staaten herstellte. CellPro behielt die Rechte an den Zellen.

Das Bezirksgericht befand CellPro der Patentverletzung in den Vereinigten Staaten für schuldig. Es ordnete als Teil seiner einstweiligen Verfügung die Rückholung und Vernichtung der exportierten Proben an. Im Beschwerdeverfahren brachte CellPro vor, daß Herstellung, Export und Verwendung dieser Zellen außerhalb der Vereinigten Staaten keine Verletzung darstellten und das Gericht deshalb mit dieser Verfügung seine Befugnisse überschritten habe. In § 271 a) heißt es in der Tat, daß sich derjenige, der eine patentierte Erfindung während der Lebensdauer des Patents **in den Vereinigten Staaten** unbefugt herstellt, benutzt, in Verkehr bringt oder verkauft oder **in die Vereinigten Staaten** einführt, der Patentverletzung schuldig macht. Das Bundesberufungsgericht gab CellPro darin recht. Zwar könne sich eine Verfügung manchmal auch auf Tätigkeiten im Anstand erstrecken, ihr Zweck bestehe jedoch darin, die Verletzung eines amerikanischen Patents zu verhindern. Da aus der Akte nicht hervorgehe, daß die exportierten Zellen in patentverletzender Weise verwendet werden sollten, gebe es für die Rückholungs- und Vernichtungsanordnung des Bezirksgerichts keine Rechtsgrundlage.

#### VERZEICHNIS DER ENTSCHEIDUNGEN

*Comark Communications, Inc. v. Harris Corp.*, Nr. 97-1537 (Bundesberufungsgericht, 9. Sept. 1998)

*Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc.*, 138 F.3d 1448 (Bundesberufungsgericht 1998) (Plenarentscheidung)

*Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980)

*Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 114 F.3d 1547 (Bundesberufungsgericht 1997)

*Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. U.S. Surgical Corp.*, Nr. 97-1574 (Bundesberufungsgericht, 30. Juni 1998)

*Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products*, 339 U.S. 605 (1950)

*Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson, Co.*, 62 F.3d 1512 (Bundesberufungsgericht, 1995) (Plenarentscheidung)

The patent statute also authorises a district court to grant an injunction against an infringer. That is a critical remedy inasmuch as the patent grants to the patentee "the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States, or importing the invention into the United States".

In 1998, the Federal Circuit in *Johns Hopkins University v. CellPro* addressed the power of a district court to enjoin certain non-infringing activities. One of Hopkins's two patents claimed a certain monoclonal antibody. Before that patent issued, CellPro made and froze 100 vials of hybridoma cells capable of producing an antibody that would ultimately be found to infringe the patent. After the patent issued, CellPro thawed some of the vials and used them in the United States in an infringing manner. Other vials were left frozen, however, and were not used in any manner in the United States. During the term of the patent, CellPro sent six of those vials to its business partner, Biomira, in Canada. Biomira thawed one of the six vials and produced antibodies from it, in order to supply its markets outside the United States. CellPro retained title to the cells.

At trial, CellPro was found to have infringed because of its United States activity. As part of its injunction, the district court ordered the repatriation and destruction of the exported vials. On appeal, CellPro argued that the making, exportation, and use of those cells outside the United States did not constitute infringement, and thus, the injunction was beyond the scope of the court's powers. Indeed, Section 271(a) states that, generally, whoever without authority makes, uses, offers for sale or sells any patented invention, **within the United States** or imports **into the United States** any patented invention, during the term of the patent, infringes the patent. The court agreed with CellPro. It stated that an injunction could sometimes reach extraterritorial activities, but that it must prevent infringement of a United States patent. Because the record did not suggest that the exported cells would be used in an infringing manner, there was no basis for the district court's repatriation and destruction order.

#### TABLE OF CASES

*Comark Communications, Inc. v. Harris Corp.*, No. 97-1537 (Fed. Cir. Sept. 9, 1998).

*Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc.*, 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998) (in banc).

*Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980).

*Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 114 F.3d 1547 (Fed. Cir. 1997).

*Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. U.S. Surgical Corp.*, No. 97-1574 (Fed. Cir. June 30, 1998).

*Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products*, 339 U.S. 605 (1950).

*Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson, Co.*, 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995) (in banc).

La loi sur les brevets autorise également un tribunal de district à prononcer une injonction contre le contrefacteur. Cette mesure est cruciale en ce que le brevet donne à son titulaire "le droit d'empêcher quiconque de fabriquer, d'utiliser, d'offrir en vente ou de vendre l'invention aux Etats-Unis, ou d'importer l'invention aux Etats-Unis."

En 1998, la CACF s'est penchée, dans *Johns Hopkins University v. CellPro*, sur le pouvoir d'un tribunal de district de prononcer une injonction pour certaines activités non contrefaisantes. Un des deux brevets de Hopkins revendiquait un anticorps monoclonal. Avant la délivrance de ce brevet, CellPro avait fabriqué et congelé cent fioles d'hybridomes capables de produire un anticorps, comme il allait s'avérer en définitive, contrefaisant le brevet. Après la délivrance du brevet, CellPro a décongelé une partie des fioles et les a utilisées sur le territoire des Etats-Unis d'une manière constituant une contrefaçon. D'autres fioles sont cependant restées à l'état congelé et n'ont pas été utilisées, de quelque façon que ce soit, aux Etats-Unis. Pendant la durée du brevet, Cellpro a envoyé six de ces fioles à Biomira, son partenaire commercial au Canada. Biomira a décongelé l'une de ces six fioles pour produire des anticorps destinés à approvisionner des marchés à l'extérieur des Etats-Unis. CellPro a conservé les droits attachés aux cellules.

Lors du procès, il a été considéré que CellPro s'était rendue coupable de contrefaçon en raison de ses activités aux Etats-Unis. Dans le cadre de son injonction, le tribunal de district a ordonné le rapatriement et la destruction des fioles exportées. En appel, CellPro a fait valoir que la fabrication, l'exportation et l'utilisation de ces cellules en dehors des Etats-Unis ne constituait pas une contrefaçon et que, par conséquent, l'injonction outrepassait les compétences du tribunal. En effet, l'article 271(a) dispose que, d'une façon générale, quiconque, sans autorisation, fabrique, utilise, offre en vente ou vend l'invention brevetée **sur le territoire des Etats-Unis**, ou importe l'invention brevetée **aux Etats-Unis** pendant la durée de validité du brevet, contrefait un brevet. Le tribunal a donné raison à CellPro, faisant observer que si une injonction peut dans certains cas s'étendre à des activités à l'étranger, il n'en demeure pas moins qu'elle doit empêcher la contrefaçon d'un brevet américain. Comme il ne ressortait pas du dossier que les cellules exportées devaient faire l'objet d'une utilisation contrefaisante, le tribunal de district n'était pas fondé à ordonner le rapatriement et la destruction des fioles.

#### AFFAIRES CITEES

*Comark Communications, Inc. v. Harris Corp.*, No. 97-1537 (Fed. Cir. Sept. 9, 1998).

*Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc.*, 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998) (in banc).

*Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980).

*Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 114 F.3d 1547 (Fed. Cir. 1997).

*Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. U.S. Surgical Corp.*, No. 97-1574 (Fed. Cir. June 30, 1998).

*Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products*, 339 U.S. 605 (1950).

*Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson, Co.*, 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995) (in banc).

*Hughes Aircraft, Co. ./ Vereinigte Staaten von Amerika*, 717 F.3d 1351 (Bundesberufungsgericht 1983)

*Hughes Aircraft, Co. ./ Vereinigte Staaten von Amerika*, 140 F.3d 1470 (Bundesberufungsgericht 1998)

*Johns Hopkins University ./ CellPro, Inc.*, Nr. 97–1495, 98–1017 (Bundesberufungsgericht, 11. Aug. 1998)

*Litton Systems, Inc. ./ Honeywell, Inc.*, 140 F.3d 1449 (Bundesberufungsgericht 1998)

*Markman ./ Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996), Bestätigung der Entscheidung 52 F.3d 967 (Bundesberufungsgericht 1995) (Plenarentscheidung)

*Pfaff ./ Wells Elecs., Inc.*, 124 F.3d 1429 (Bundesberufungsgericht 1997), Patent erteilt, 118 S. Ct. 1183 (1998)

*Rite-Hite Corp. ./ Kelley Co., Inc.*, 56 F.3d 1538 (Bundesberufungsgericht) (Plenarentscheidung), Patent versagt, 516 U.S. 867 (1995)

*State Street Bank & Trust Co. ./ Signature Financial Group, Inc.*, Nr. 96–1327 (Bundesberufungsgericht, 23. Juli 1998)

*Tronzo ./ Biomet, Inc.*, Nr. 97–1117 (Bundesberufungsgericht, 28. Aug. 1998)

*UMC Electronics Co. ./ Vereinigte Staaten von Amerika*, 816 F.2d 647 (Bundesberufungsgericht 1987)

*Vitronics Corp. ./ Conceptronic, Inc.*, 90 F.3d 1576 (Bundesberufungsgericht 1996)

*Warner-Jenkinson, Co. ./ Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. 17 (1997), Aufhebung der Entscheidung *Hilton Davis Chem. Co. ./ Warner-Jenkinson, Co.*, 62 F.3d 1512 (Bundesberufungsgericht 1995) (Plenarentscheidung)

*Hughes Aircraft, Co. v. United States*, 717 F.3d 1351 (Fed. Cir. 1983).

*Hughes Aircraft, Co. v. United States*, 140 F.3d 1470 (Fed. Cir. 1998).

*Johns Hopkins University v. CellPro, Inc.*, No. 97–1495, 98–1017 (Fed. Cir. Aug. 11, 1998).

*Litton Systems, Inc. v. Honeywell, Inc.*, 140 F.3d 1449 (Fed. Cir. 1998).

*Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996), *aff'g* 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995) (in banc).

*Pfaff v. Wells Elecs., Inc.*, 124 F.3d 1429 (Fed. Cir. 1997), *cert. granted*, 118 S. Ct. 1183 (1998).

*Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir.) (in banc), *cert. denied*, 516 U.S. 867 (1995).

*State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, No. 96–1327 (Fed. Cir. July 23, 1998).

*Tronzo v. Biomet, Inc.*, No. 97–1117 (Fed. Cir. Aug. 28, 1998).

*UMC Electronics Co. v. United States*, 816 F.2d 647 (Fed. Cir. 1987).

*Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.* 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996).

*Warner-Jenkinson, Co. v. Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. 17 (1997), *rev'g* *Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson, Co.*, 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995) (in banc).

*Hughes Aircraft, Co. v. United States*, 717 F.3d 1351  
(Fed. Cir. 1983).

*Hughes Aircraft, Co. v. United States*, 140 F.3d 1470  
(Fed. Cir. 1998).

*Johns Hopkins University v. CellPro, Inc.*, No. 97-1495,  
98-1017 (Fed. Cir. Aug. 11, 1998).

*Litton Systems, Inc. v. Honeywell, Inc.*, 140 F.3d 1449  
(Fed. Cir. 1998).

*Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370  
(1996), *aff'g* 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995) (in banc).

*Pfaff v. Wells Elecs., Inc.*, 124 F.3d 1429 (Fed. Cir. 1997),  
*cert. granted*, 118 S. Ct. 1183 (1998).

*Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir.)  
(in banc), *cert. denied*, 516 U.S. 867 (1995).

*State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial  
Group, Inc.*, No. 96-1327 (Fed. Cir. July 23, 1998).

*Tronzo v. Biomet, Inc.*, No. 97-1117 (Fed. Cir. Aug. 28,  
1998).

*UMC Electronics Co. v. United States*, 816 F.2d 647  
(Fed. Cir. 1987).

*Vitronics Corp. v. Conceptoronic, Inc.* 90 F.3d 1576  
(Fed. Cir. 1996).

*Warner-Jenkinson, Co. v. Hilton Davis Chem. Co.*, 520  
U.S. 17 (1997), *rev'g Hilton Davis Chem. Co. v Warner-  
Jenkinson, Co.*, 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995) (in banc).

---

*José Tomás GARCÍA MALDONADO\**

## Patentsachen in Spanien aus unternehmerischer Sicht

Thema des vorliegenden Beitrags sind – wie der Titel schon sagt – Patentsachen in Spanien aus unternehmerischer Sicht. Im folgenden sollen die in der spanischen Praxis des Patentrechts am häufigsten auftretenden Probleme allgemein beleuchtet werden. Dabei wird der Schwerpunkt vor allem auf die praktischen Probleme des Patentwesens gelegt, das Hauptbetätigungsfeld der Stiftung Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación (CEFI), deren Präsident ich bin.

### Einleitung

Der entscheidende Impuls für den Schutz des gewerblichen Eigentums in Spanien wurde mit dem Beitritt unseres Landes zur Europäischen Gemeinschaft gegeben. Im 8. Protokoll der Beitrittsakte Spaniens wurde die Notwendigkeit eines angemessenen Schutzes des gewerblichen Eigentums in Spanien schriftlich festgehalten:

“Das Königreich Spanien verpflichtet sich, ab dem Zeitpunkt seines Beitritts die Kompatibilität seines Patentrechts mit den Grundsätzen des freien Warenverkehrs und dem in der Gemeinschaft erlangten Schutz des gewerblichen Eigentums herzustellen.”

Die Regelungen in bezug auf die verschiedenen Arten von gewerblichem Eigentum sind also in unserer Rechtsordnung noch sehr jung. Das Patentgesetz ist von 1986, das Warenzeichen- und Werbegesetz von 1988, das Gesetz über den freien Warenverkehr von 1989, das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb von 1991 und das Urheberrecht von 1996.

Gleichzeitig müssen wir auch zu den Verpflichtungen stehen, die Spanien als Mitglied der Welthandelsorganisation eingegangen ist, um einen angemessenen Schutz im Einklang mit anderen Rechtssystemen, namentlich unter dem TRIPs-Übereinkommen, zu gewährleisten. Außerdem muß ein adäquater Rechtsschutz für gewerbliches und geistiges Eigentum die unterschiedlichen Modalitäten dieser Schutzrechte berücksichtigen.

So gesehen ist das Patentrecht in Spanien ein modernes Recht, das eine rasante Entwicklung hinter sich hat. Die vor dem jetzigen Recht gültige Patentrechtsprechung basierte auf dem Patentgesetz von 1929, einem in technischer Hinsicht ausgesprochen ungenauen Gesetzeswerk. Es erlaubte zum Beispiel Patente auf wissenschaftliche Entdeckungen sowie auf wirtschaftliche und kommerzielle Abläufe, etwa im Vertriebs- und Angebotswesen. Zugleich schloß es die Ergebnisse gewerblicher Tätigkeit vom Patentschutz aus, was bei wörtlicher Auslegung Patente für mechanische Erfindungen unmöglich machte. Der entscheidende Anstoß zur Modernisierung der spanischen Rechtsordnung auf diesem Gebiet war der Beitritt Spaniens zu den Europäischen Gemeinschaften im Jahre 1986. Sowohl das 8. Protokoll wie auch Artikel 47 der Beitrittsakte regeln verschiedene Aspekte des Patentrechts und bedeuten einen radikalen Wandel der damaligen Rechtslage, die auf dem Patentgesetz von 1929 basierte. Die Gemeinschaftsnormen veranlaßten Spanien, für einen Erfindungsschutz zu sorgen, wie er in den anderen Mitgliedstaaten der Gemein-

*José Tomás GARCÍA MALDONADO\**

## Patent litigation in Spain – A business viewpoint

The present paper refers to patent litigation in Spain from a business standpoint. I aim to provide a general overview of the main problems raised in practice by patent litigation in Spain. The paper will concentrate primarily on the practical problems with patents – patent law being the field to which the Study Centre Foundation for the Promotion of Research CEFI, of which I have the honour to be President, has devoted the main thrust of its activities.

### Introduction

The protection of industrial property in Spain received its final stimulus from our country's accession to the European Community. Protocol 8 to Spain's Act of Accession stated that it would be necessary for Spain to provide adequate protection for industrial property:

“The Kingdom of Spain hereby undertakes, with effect from the time of its accession, to render its patent legislation compatible with the principles of free movement of goods and the standards of protection of industrial property achieved within the Community.”

Consequently, rules governing the various forms of industrial property are a relatively recent addition to our legal system. The Patents Act dates from 1986, the Trade Marks Act and Publicity Act from 1988, the Free Competition Act from 1989, the Unfair Competition Act from 1991 and the Intellectual Property Act from 1996.

At the same time, we have been discovering that the obligations entered into by the Spanish state as a member of the WTO demand adequate protection within a framework of compliance with the jurisdictional arrangements under each form of legislation, in accordance with the provisions of the TRIPs Agreement. Similarly, adequate legal protection of industrial and intellectual property rights has to make due allowance for the different forms of such protection.

In this context it should be pointed out that patent law in Spain is a modern law, the product of a powerful and rapid development. Patent legislation prior to the present Act comprised the Industrial Property Statute, dating from 1929. That statute was notable for its technical inaccuracy. Thus, for example, it allowed the patenting of scientific discoveries and economic and commercial methods (including distribution and supply systems). Similarly, the legislation excluded from protection the results of industrial activity – an exclusion which, if interpreted literally, would prohibit the patenting of mechanical inventions. The final stimulus to the modernisation of Spanish law in this area was Spain's accession to the European Communities in 1986. Both Protocol No. 8 and Article 47 of the Act of Accession by Spain to the European Communities regulate different aspects of patent law, calling for a radical change to the legal situation at the time as reflected in the Industrial Property Statute of 1929. The Community rules required Spain to introduce protection for inventions that was consistent with the system applying in other Community states. This legis-



José Tomás GARCÍA MALDONADO\*

## Les litiges en matière de brevets en Espagne du point de vue des entreprises

La présente intervention porte sur les litiges en matière de brevets en Espagne du point de vue des entreprises. Sous ce titre, nous avons voulu donner une vision générale des principaux problèmes posés par les litiges en matière de brevets en Espagne. L'accent sera essentiellement mis sur les problèmes pratiques posés par les brevets, car ce domaine constitue l'activité principale de la Fondation CEFI (Centre d'études pour le développement de la recherche) que je préside.

### Introduction

En Espagne, la protection de la propriété industrielle a été définitivement instaurée par l'adhésion de notre pays à la Communauté européenne. Le Protocole 8 de l'Acte d'adhésion de l'Espagne stipule que l'Espagne doit se doter d'une protection adéquate de la propriété industrielle.

"Par le présent acte, et à compter de la date de son adhésion, le Royaume d'Espagne s'engage à rendre sa législation en matière de brevets compatible avec les principes de la libre circulation des marchandises et avec le niveau de protection de la propriété industrielle atteint au sein de la Communauté."

La réglementation des différentes formes de la propriété industrielle est donc relativement récente dans notre système. La loi sur les brevets date de 1986, la loi sur les marques et la publicité de 1988, la loi sur la libre concurrence de 1989, la loi sur la concurrence déloyale de 1991 et la loi sur la propriété intellectuelle de 1996.

En même temps, les obligations assumées par l'Etat espagnol en tant que membre de l'OMC exigent une protection adéquate, dans le respect du cadre juridictionnel de chaque système et en conformité avec les dispositions de l'accord sur les ADPIC. De même, la protection juridictionnelle appropriée des droits de propriété industrielle et intellectuelle doit prendre en considération les différentes modalités de protection.

Dans ce contexte, il convient de souligner que le droit espagnol des brevets est un droit moderne, fruit d'une évolution puissante et rapide. La législation des brevets en vigueur avant la présente loi, le Statut de la propriété industrielle, datait de 1929. Ce Statut, d'une remarquable imprécision technique, reconnaissait par exemple la brevetabilité de découvertes scientifiques et de méthodes économiques et commerciales (incluant les systèmes de distribution et d'offres). Ce texte excluait de la protection les résultats de l'activité industrielle, exclusion qui, interprétée de manière littérale, empêchait l'existence de brevets d'inventions mécaniques. La modernisation du système espagnol dans ce domaine s'est définitivement imposée en 1986 avec l'adhésion de l'Espagne à la Communauté européenne. En effet, le Protocole numéro 8 et l'article 47 de l'Acte d'adhésion de l'Espagne à la Communauté européenne, qui réglementent divers aspects du droit des brevets, ont été à l'origine d'un changement radical par rapport à la législation alors en vigueur, à savoir le Statut de la propriété industrielle de 1929. Il s'agissait avec ces règles communautaires de faire en

\* Präsident der Stiftung Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación (CEFI)

\* President of the Study Centre Foundation for the Promotion of Research (CEFI)

\* Président du Centre d'études pour le développement de la recherche (CEFI)

schaft bereits bestand. Dieses Recht wurde noch im selben Jahr mit dem neuen Patentgesetz eingeführt.

### Praktische Aspekte des Patentschutzes in Spanien

Dem spanischen Gesetzgeber war bewußt, daß es wenig Sinn hatte, das spanische Recht zu modernisieren, wenn nicht gleichzeitig den Beteiligten, den Patentinhabern also, wirksame Instrumente an die Hand gegeben wurden, um ihre Patente gegen Rechtsverletzungen zu verteidigen. Die Situation in Patentangelegenheiten war in Spanien unter dem alten Patentrecht geradezu desolat, und einige ausländische Kollegen bezeichneten die vom alten Patentgesetz bestimmte Lage gar als "Friedhof für geistiges Eigentum" (intellectual property graveyard).

Der kurioseste Aspekt des alten Patentrechts war die Zulassung von sogenannten Absicherungspatenten. Dabei handelte es sich um Patente, die mit mangelnder Neuheit behaftet waren und nur beantragt wurden, um das Nachahmen älterer, prioritätsbegründender Patente abzusichern. Die Inhaber solcher Absicherungspatente waren vor möglichen Beschlagnahmungen usw. geschützt, was den Schutz für den Inhaber des ursprünglichen Patents praktisch aushöhlte.

Die Tatsache, daß es ausschließlich Verfahrenspatente gab, war ein weiteres Hindernis bei der Erlangung eines effektiven Patentschutzes für Neuheiten im chemisch-pharmazeutischen Bereich. Verfahrenspatente bieten dem entdeckten Verfahren nur begrenzten Schutz, so daß ein angemessenes Entgelt für innovative Investitionen nicht gesichert war. Mit der Einführung von Patenten für chemisch-pharmazeutische Erzeugnisse am 7. Oktober 1992 wurde dieser Problematik endgültig abgeholfen. Allerdings sind noch Verfahrenspatente gemäß dem alten Patentgesetz in Kraft, die sich vorübergehend störend auf den Patentschutz auswirken können. Unter den zahlreichen Nachahmungen pharmazeutischer Erzeugnisse, die unter der mangelhaften Gesetzgebung entstanden sind, dürften durchaus Arzneimittel existieren, die gegen Verfahrenspatente verstoßen. Die Lage hat sich aber glücklicherweise geändert, und wer Nachahmungen angefertigt hat und damit gegen Verfahrenspatente verstößt, wird heute von den Gerichten zur Rechenschaft gezogen.

Besonders interessant bei den Neuerungen des Patentrechts ist die Erwägung, das spanische Patent- und Markenamt (OEPM) einzubeziehen und eine Spezialisierung von Richtern und Gerichten einzuführen.

### Die Beteiligung des Patentamts

Eine der Besonderheiten bei Patentstreitigkeiten ist die Beratungstätigkeit des spanischen Patent- und Markenamts. Dabei muß im einzelnen auf folgendes hingewiesen werden:

Erstens ist diese Beratung in Form eines Gutachtens nur für Patente vorgesehen. Angesichts der technischen Komplexität des Erteilungsverfahrens gibt es diese Möglichkeit nur im Patentrecht, nicht aber bei Marken und Gebrauchsmustern. Im Falle der Zeichen ist dies völlig eindeutig, weil es in Artikel 40 Markengesetz ausdrücklich heißt, daß die auf Gutachten bezogene Vorschrift des Patentrechts hier keine Anwendung findet.

lation was introduced in the same year, 1986, in the form of the Patents Act.

### Practical aspects of patent protection in Spain

The Spanish legislator was aware that there was no point in undertaking the kind of modernisation of Spanish law that had now begun unless, at the same time, advantage was taken of this opportunity to provide interested parties – patentees – with an effective instrument which would enable them to rely on their patent rights against infringers. Clearly, the Spanish patent scene before the present law came into force was a desolate one; some of our foreign colleagues referred to the Spanish situation under the Industrial Property Statute system as an intellectual property graveyard.

The most striking aspect of the regulation of patents under the Statute was its acceptance of what were known as "patentes de cobertura" or hedging patents. These were patents which suffered from lack of novelty and had been applied for solely in order to protect activities which involved copying other earlier, priority patents. The holders of such hedging patents enjoyed immunity from possible seizures, etc., which in practice denied protection to the proprietor of the original patent.

The fact that only process patents existed was another drawback to effective protection for innovative industry in the chemical/pharmaceutical field. Such process patents granted limited protection to the process discovered, but offered no guarantee of appropriate remuneration for innovative investment. The situation was finally resolved by the entry into force of patents for chemical and pharmaceutical products with effect from 7 October 1992. Nevertheless, the fact that process patents granted under the Industrial Property Statute system still exist may mean that, temporarily, industry encounters certain problems concerning protection: the proliferation of imitations in the pharmaceutical field that took place under the former, defective legislation means that medicinal products may exist which infringe process patents. Fortunately, as I see it, the situation has changed, and even those who produced imitations which infringed process patents are now found guilty by the courts of infringing those patents.

Particularly interesting innovations introduced by the Patents Act include the possibility of intervention by the Spanish Office of Patents and Trade Marks and judicial specialisation.

### Intervention by the patent office

One of the most notable features of the procedure for minor claims in patent litigation is the advisory service provided by the Spanish Office of Patents and Trade Marks. The following points are worth making in particular:

First, it should be emphasised that this advice, in the form of a report, is only given with regard to patents. The reason is that, in view of the technical complexity of patent rights, the Patents Act provides for this possibility, which does not arise either in the case of trade marks or even in that of utility models. In the case of distinguishing marks this is absolutely clear, since the Trade Marks Act expressly excludes, in Article 40, the application to trade marks of the provision of the Patents Act governing this form of expert report.

sorte que l'Espagne institue une protection des inventions semblable à celle en vigueur dans d'autres Etats communautaires. Cette législation a été introduite la même année, en 1986, avec la loi sur les brevets.

### **Aspects pratiques de la protection par brevet en Espagne**

Le législateur espagnol était conscient du fait qu'une modernisation du droit espagnol comme celle que l'on avait entreprise n'avait guère de sens, si l'on ne profitait pas de l'occasion pour doter les intéressés, en l'occurrence les titulaires de brevets, d'instruments efficaces leur permettant de protéger leur brevet de la contrefaçon. Avant la loi actuellement en vigueur, la situation en matière de brevets était pour le moins désolante en Espagne, et certains collègues étrangers la qualifiaient de "cimetière de la propriété industrielle".

L'aspect le plus frappant du Statut était l'admission de brevets dits de couverture, qui souffraient d'un manque de nouveauté et n'étaient demandés que pour protéger des contrefaçons d'autres brevets antérieurs et prioritaires. Les titulaires de ces brevets de couverture étaient protégés de toutes saisies, etc., ce qui, dans la pratique, privait de protection le titulaire du brevet original.

Le fait qu'il existait seulement un brevet de procédé constituait un autre obstacle à la protection efficace de l'industrie innovatrice dans le domaine chimio-pharmaceutique. Les brevets de procédé ne conféraient qu'une protection limitée au procédé découvert, ce qui ne garantissait pas une rétribution proportionnée à l'investissement innovateur. Les brevets délivrés pour des produits chimiques et pharmaceutiques à partir du 7 octobre 1992 ont permis de mettre fin à cette situation. Cependant, le fait qu'il subsiste encore des brevets de procédé au titre du Statut de la propriété industrielle peut signifier que l'industrie se heurte transitoirement à des problèmes de protection. En effet, la prolifération de spécialités pharmaceutiques contrefaites, engendrée par cette législation défectueuse, laisse supposer qu'il existe des médicaments qui sont des contrefaçons de brevets de procédé. Fort heureusement, la situation a changé et ceux qui ont contrefait des brevets de procédé s'exposent aujourd'hui à une condamnation pour contrefaçon.

Parmi les nouveautés intéressantes de la loi sur les brevets, on peut citer la possibilité d'intervention de l'Office espagnol des brevets et des marques, ainsi que la spécialisation judiciaire.

### **L'intervention de l'Office des brevets**

L'une des spécialités les plus remarquables de la procédure sommaire dans les litiges en matière de brevets est le service de conseil offert par l'Office espagnol des brevets et des marques, qui appelle les précisions suivantes :

Il faut tout d'abord souligner que ce conseil, qui se présente sous la forme d'un rapport, n'est fourni qu'à l'égard des brevets. En effet, c'est en raison de la complexité technique de ces titres que la loi sur les brevets prévoit cette possibilité, laquelle n'existe pas dans le cas des marques, ni même dans celui des modèles d'utilité. S'agissant des signes distinctifs, ceci est absolument clair, puisque l'article 40 de la loi sur les marques exclut expressément que soit appliquée à ces dernières la disposition de la loi des brevets réglementant ce rapport d'expertise.

Zweitens ist die Beteiligung des spanischen Patentamts zwingend notwendig in den Fällen, in denen die Gültigkeit eines Patents angefochten wird. Damit erhält der Patentinhaber angesichts eines drohenden Widerrufs eine zusätzliche Sicherheit, nämlich die Garantie, daß eine unparteiische kompetente Stelle wie das spanische Patent- und Markenamt dazu gehört wird.

Zum Abschluß dieser Thematik sei darauf hingewiesen, daß die oben genannte Tätigkeit des spanischen Patentamts durch die Bereitstellung ausreichender Mittel für das OEPM gefördert werden müßte. So wäre es auch möglich, eine entsprechende Spezialisierung von Richtern und Gerichten voranzutreiben, über die abschließend berichtet werden soll.

### Spezialisierung von Richtern und Gerichten

Investitionen im Bereich der Forschung müssen durch einen rechtlichen Schutz abgesichert sein, der den Forschungsergebnissen, sprich den Erfindungen, zugute kommt. Wenn wir Erfindungen wirkungsvoll schützen wollen, brauchen wir Richter und auch andere Juristen, die in der Lage sind, die Tragweite der anstehenden Fragen zu verstehen. Gleichzeitig müssen Personen in die juristischen Verfahren einbezogen werden können, deren technisches Wissen erforderlich ist, um die Gültigkeit der Patente, den Schutzzumfang der Ansprüche usw. zu beurteilen. Zweifelsohne bedeuten diese Mehrkosten bei Patentangelegenheiten erhebliche Ausgaben für die Justizverwaltung. Es zeigt sich aber immer deutlicher, daß Erfindungen nur dann wirksam zu schützen sind, wenn sich Richter hierauf spezialisieren können.

Diesem patentrechtlichen Erfordernis wird in den verschiedenen Rechtsordnungen auf unterschiedliche Weise Rechnung getragen. In Deutschland zum Beispiel verfügen die Patentgerichte über technisch versierte Richter, deren Aufgabe es ist, über Streitigkeiten technischen Charakters zu befinden. In anderen Rechtsordnungen werden Sachverständige hinzugezogen. Eine weitere mögliche Lösung ist eine gerichtliche Spezialisierung, bei der ein in Patentsachen bewandelter Richter auf Sachverständige zurückgreifen kann. Je mehr Erfahrung ein Richter mit Patentangelegenheiten hat, desto wahrscheinlicher ist ein befriedigender Ausgang für die beteiligten Parteien und desto geringer das den Streitigkeiten innewohnende Risiko.

Es gibt in der spanischen Rechtsordnung verschiedene Wege, die eine Spezialisierung der Gerichte ermöglichen. Die Rechtslehre sieht eine allmähliche, schrittweise Spezialisierung vor. In einem ersten Schritt müßte man alle Möglichkeiten dieser Rechtsordnung ausschöpfen, um es den Gerichten zu erlauben, sich auf bestimmte Gebiete zu konzentrieren. Wenn es gelingt, in Spanien die Zahl der für gewerblichen Rechtsschutz, insbesondere für Patentsachen, zuständigen Gerichte auf 17 zu reduzieren, haben wir einen ersten entscheidenden Schritt gemacht.

Es wäre jedoch wünschenswert, die Spezialisierung von Richtern und Gerichten in Spanien möglichst schnell voranzutreiben. Das Inkrafttreten des Gemeinschaftspatents erfordert zwangsläufig eine Konzentration der Gerichte und umfassendere Kenntnisse der nationalen Richter. Das Grünbuch über das Gemeinschaftspatent bietet zweierlei Möglichkeiten. Die erste sieht vor, daß erstinstanzliche Patentgerichte der Gemeinschaft über Widerklagen hinsichtlich der Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftspatenten entscheiden können, wobei die Rechtswirkung auf die Verfahrensbeteiligten beschränkt ist. Vorgesehen ist auch die Möglichkeit, ein Gemein-

Secondly, the intervention of the Spanish Patent Office is obligatory in cases in which the validity of a patent is being challenged. The point here is that the proprietor of the patent can thereby rely on an additional guarantee before his right can be revoked – a guarantee given by an impartial technical body, namely the Spanish Office of Patents and Trade Marks.

As a final point, perhaps it should be noted that this intervention by the Spanish Patent Office ought to be strengthened by ensuring that the Office has sufficient funds to be able to perform its tasks. This would hasten progress towards the achievement of judicial specialisation in the field of patents – the final issue which I wish to address.

### Judicial specialisation

The financial investment represented by any research activity has to benefit from the legal protection granted to the inventions achieved as a consequence of that activity. If we want effective protection for inventions, we will also need to have judges, and other legal professionals in general, who can understand the great importance of the issues at stake. At the same time, it is necessary to have the possibility of intervention in court proceedings by persons who have the necessary technical knowledge to assess the validity of patents, the scope of the claims, etc. Clearly, this economic necessity in the field of patents involves substantial costs for the administration of justice. Nevertheless, it is becoming increasingly apparent that the only way in which effective protection for inventions can be achieved is by making it possible for judges to specialise.

This requirement of patent law has been dealt with in different ways in the various legislative systems. In Germany, for example, there are technical judges in the patent courts who are entrusted with resolving disputes of a technical nature. In other systems, expert intervention is employed. Another possible solution is judicial specialisation, in which a judge accustomed to handling patent issues can call on the advice of an expert. The greater the experience of a judge in resolving conflicts arising from a patent, the more likely it is that a satisfactory compromise between the conflicting interests will be achieved and the risk inherent in litigation will be avoided wherever possible.

There are various legal channels in the Spanish system which offer the possibility of judicial specialisation. Legal theory supports the idea of such specialisation being achieved little by little. The first stage would be to maximise the opportunities provided by the above-mentioned legislation for judges to concentrate on particular fields. If we can reach a point where only 17 courts in Spain have jurisdiction to hear industrial property matters, especially patent matters, we shall have taken an important first step.

On the other hand, it would be desirable for this objective of judicial specialisation in Spain to be achieved earlier. After all, the entry into force of the Community patent will inevitably require greater concentration of judges in this field and greater knowledge on the part of the national judges. In the Green Paper on the Community Patent, two possibilities are combined. In the first, the Community patent courts of first instance will be able to pass judgment on counterclaims relating to the validity of Community patents, the effects of which will be confined to the parties to the proceedings. The Green Paper also provides the possibility of a declaration of

Par ailleurs, l'intervention de l'Office espagnol est obligatoire lorsque la validité d'un brevet est contestée. Il s'agit de donner au titulaire du brevet une garantie supplémentaire, avant l'annulation éventuelle de son droit ; la garantie qu'un organe technique impartial, à savoir l'Office espagnol des brevets et des marques, se prononcera.

En conclusion, il convient peut-être de signaler que cette intervention de l'Office espagnol devrait être renforcée en dotant celui-ci de fonds suffisants pour qu'il soit en mesure de jouer pleinement son rôle. Cela permettrait de progresser vers une spécialisation judiciaire en la matière, aspect que nous allons développer à présent.

### **La spécialisation judiciaire**

L'investissement économique que suppose toute recherche doit bénéficier de la protection juridique conférée aux inventions nées de cette recherche. Si nous souhaitons une protection efficace des inventions, il nous faut également disposer de juges et, en général, de professionnels du droit à même de comprendre l'importance des questions en jeu. En outre, il est nécessaire que des personnes ayant les connaissances techniques requises puissent intervenir dans les procédures judiciaires pour examiner la validité des brevets, l'étendue des revendications, etc. Il va de soi que cette exigence économique en matière de brevets suppose un coût considérable pour l'administration de la justice. Cependant, il apparaît de plus en plus clairement que la spécialisation des juges constitue la seule manière de parvenir à une protection efficace des inventions.

Selon les systèmes, il a été diversement subvenu à cette nécessité qui se fait sentir en droit des brevets. En Allemagne, par exemple, les tribunaux de brevets disposent de juges techniciens chargés de régler les litiges à caractère technique. Ailleurs, on fait appel à des experts. Une autre solution consiste dans la spécialisation judiciaire, auquel cas les juges versés dans les questions liées aux brevets peuvent recourir à des experts. Plus un juge est expérimenté en matière de brevets, plus il est probable qu'une solution satisfaisante sera apportée au conflit d'intérêts, et que le risque inhérent aux litiges sera évité dans la mesure du possible.

Il existe dans le système espagnol différentes voies juridiques permettant la spécialisation judiciaire. La doctrine va dans le sens d'une spécialisation graduelle. Dans un premier temps, il s'agirait d'étendre au maximum les possibilités de concentration judiciaire offertes par la législation précédemment citée. Un pas décisif pourrait être accompli, si le nombre des tribunaux espagnols compétents en matière de propriété industrielle, notamment en brevets, était limité à dix-sept.

Par ailleurs, il serait souhaitable que l'Espagne atteigne au plus vite cet objectif de spécialisation judiciaire. En effet, l'entrée en vigueur du brevet communautaire nécessitera inexorablement une concentration judiciaire, ainsi que de plus grandes connaissances de la part des juges nationaux. Le Livre vert sur le brevet communautaire met deux possibilités en avant. Selon la première, les tribunaux de brevets communautaires de première instance pourront se prononcer sur des demandes reconventionnelles concernant la validité des brevets communautaires, dont les effets se limiteront aux parties à la procédure. La déclaration de nullité du brevet

schaftspatent für nichtig zu erklären, nachdem ein gemeinsames Berufungsgericht damit befaßt war (das ursprünglich vorgesehene Gemeinsame Berufungsgericht, COPAC). Die unmittelbare Nichtigkeitsklage muß direkt beim Europäischen Patentamt oder bei einem eigens zu diesem Zweck geschaffenen Gericht erhoben werden. Die zweite Instanz wäre dann eine vom Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften einzu-richtende besondere Kammer. Es wäre für Spanien von Vorteil, wenn spanische Richter bei diesen gemeinschaftlichen Organen mitwirken könnten. Dafür ist es unerläßlich, daß der Gesetzgeber erkennt, wie wichtig es ist, sich auf dieses Gebiet zu spezialisieren und spanische Richter so auszubilden, daß sie in diesen Gemeinschaftsorganen vertreten sein können.

Ich persönlich schließe mich voll und ganz der Auffassung an, daß sich die Verfahren in Patentsachen und in Markensachen erheblich unterscheiden. Im allgemeinen reduzieren sich die Rechtsstreitigkeiten in bezug auf Marken, Muster oder geistiges Eigentum auf die Auslegung von Normen, auf die Unterordnung eines konkreten Sachverhalts unter den Tatbestand einer Rechtsnorm. Bei Patentangelegenheiten hingegen kommen zu der Normenauslegung technische Probleme hinzu. Wann ist eine Erfindung für den Fachmann naheliegend? Ist eine Erfindung in einem konkreten Fall neuheits-schädlich getroffen? Ist ein Patentanspruch so weit gefaßt, daß er von der Beschreibung in der Patentschrift nicht mehr gestützt wird? Die Komplexität dieser Fragen, die in den nächsten Tagen in allen Einzelheiten untersucht werden, zeigt deutlich, wie wichtig eine Spezialisierung von Gerichten und Richtern in Sachen Patentrecht ist.

Abschließend möchte ich hervorheben, daß in Spanien eine bemerkenswerte und für andere Staaten beispielhafte Entwicklung stattgefunden hat. Das alte, sehr mangelhafte Patentrecht haben wir hinter uns gelassen, wir verfügen nun über ein modernes Gesetz und eine rundum positive Einstellung zum Immaterialgüterrecht. Ausdrücklich erwähnt sei noch, daß inzwischen gute Chancen bestehen, pharmazeutische Patente durch den Erlaß von Schutzmaßnahmen abzusichern. Dies hat in Spanien zu vermehrten Investitionen in Forschung und Entwicklung geführt und aus dem spanischen "Friedhof" ein "Musterbeispiel" für den gewerblichen Rechtsschutz gemacht.

revocation of the Community patent, subject to the intervention of a common court of appeal (the court previously provided for as the Common Appeal Court or COPAC). Direct actions for revocation will have to be brought directly before the European Patent Office or, alternatively, before a court specifically created for that purpose. The second instance would be a specially created Division of the Court of First Instance of the European Community. It would be useful for our country if a Spanish judge were able to participate in these Community bodies. For that to happen, it is necessary for the legislator to be aware of the importance of specialisation in this field and the need for adequate training of Spanish judges which would enable them to play a part in these Community bodies.

In my opinion, proceedings in connection with trade marks do not involve the same degree of difficulty as those relating to patents. In general, in proceedings relating to trade marks, designs or other forms of intellectual property, the issue comes down to a problem of interpreting rules and classifying a specific case on the basis of a factual assumption provided for in the regulations. In patent cases, however, the basic question of interpreting the rules is further complicated by technical problems. When is an invention obvious to the person skilled in the art? Has novelty been destroyed in a specific case? Has a claim been worded excessively broadly, bearing in mind the description contained in the patent specification? The complexity of these issues, which you will be analysing in detail at the present conference, demands a positive attitude towards judicial specialisation in patent matters.

I should like to conclude by pointing out that the course of events in Spain has been noteworthy and full of promise for other countries. From the admittedly desolate landscape of the Industrial Property Statute, we have moved forward to a modern Patents Act and an openly positive attitude towards the legal protection of intangible property. In particular, I would like to stress the favourable attitude that now exists towards granting protective measures to safeguard pharmaceutical patents. This provision has boosted R&D investment in Spain, and has helped Spain to change from an industrial property "graveyard" into a model of excellence.

communautaire est également prévue, sous réserve de l'intervention d'une Cour d'appel commune (la cour d'appel commune antérieurement prévue ou COPAC). L'action directe en nullité devra être intentée directement auprès de l'Office européen des brevets ou d'un tribunal spécialement créé à cet effet. La deuxième instance serait une chambre ad hoc du tribunal de première instance de la Communauté européenne. Il serait bon pour notre pays que des juges espagnols soient membres de ces organismes communautaires. A cette fin, il est nécessaire que le législateur prenne conscience de l'importance de la spécialisation dans cette matière et de la nécessité d'instituer une formation appropriée, qui permettrait aux juges espagnols d'être présents au sein de ces organes communautaires.

A mon avis, les procédures relatives aux marques et celles concernant les brevets ne présentent pas les mêmes difficultés. En général, dans une procédure en matière de marques, de dessins ou de la propriété intellectuelle, le litige se réduit à interpréter des règles ou à examiner si un cas concret entre dans le champ d'application de la loi. En matière de brevet toutefois, des problèmes techniques viennent s'ajouter à celui de l'interprétation des règles. Quand est-ce qu'une invention est évidente pour un expert ? Y a-t-il destruction de la nouveauté dans un cas concret ? Une revendication a-t-elle été rédigée d'une manière excessivement large compte tenu de la description figurant dans le fascicule du brevet ? La complexité de ces questions que vous analyserez en détail au cours de ces journées, appelle une attitude positive à l'égard de la spécialisation judiciaire en matière de brevets.

J'aimerais conclure mon intervention en soulignant que nous avons assisté en Espagne à une évolution remarquable et pleine de promesses pour les autres Etats. En effet, nous sommes passés du désolant Statut de la propriété industrielle à une loi moderne et à une attitude franchement positive envers la protection juridique des biens incorporels. Je tiens à souligner que désormais les juges prennent volontiers des mesures conservatoires de protection relatives aux brevets pharmaceutiques. Cette disposition a encouragé l'investissement en Espagne dans la recherche et le développement et a permis à notre pays de passer du stade de "cimetière" à celui "d'exemple" en matière de protection de la propriété industrielle.

## Schlußansprachen

### *Enrique Arnaldo ALCUBILLA\**

Gestatten Sie mir bitte zunächst, in meinem eigenen Namen sowie im Namen der Institution, die ich vertrete, meinen Dank dafür auszusprechen, daß ich bei diesem wichtigen und ergebnisreichen neunten Symposium europäischer Patentrichter das Schlußwort an die Teilnehmer richten darf. Mein Dank gilt in erster Linie den Organisatoren, d. h. dem Ministerium für Industrie und Energie, dem Europäischen Patentamt sowie dem spanischen Patent- und Markenamt, darüber hinaus aber auch allen, die aktiv an dieser Veranstaltung teilgenommen haben und deren Redebeiträge, Fragestellungen und Anregungen unser Projekt, den Aufbau eines gemeinsamen europäischen Rechts, ein kleines Stück weitergebracht haben. Selbst wenn Ihre Beiträge zur Gestaltung dieses Rechts vielleicht nicht als "prätorianisch" bezeichnet werden können, da Sie alle fern von Ihrer üblichen Wirkungsstätte weilen, so werden die auf diesem neunten Symposium vorgetragenen Auslegungen und Vorschläge bei den einschlägigen Kreisen gewiß auf großes Interesse stoßen.

Das Entscheidende bei diesem neunten Symposium europäischer Patentrichter war, daß man miteinander gesprochen und diskutiert hat, Kommentare ausgetauscht und versucht hat, für die wichtigsten Probleme im Zusammenhang mit der europäischen Patentanmeldung Lösungen anzubieten. Ich werde keineswegs versuchen, völlig neue Perspektiven aufzuzeigen, womit ich ohnehin meine Kompetenzen überschreiten würde, vielmehr will ich aufgreifen, was mir im Verlauf des Symposiums begegnet ist und Ihnen meine Auslegung vortragen und laut darüber nachdenken, wohin uns der Weg wohl führen wird.

Es liegt mir fern, irgendein Urteil abzugeben, und ich kann eigentlich nur in aller Bescheidenheit auf die hohe Qualität der Rechtsprechungspraxis hinweisen, der ich in unserem Umfeld begegne, und Sie dazu ermutigen, bei Ihrer täglichen Arbeit darauf hinzuwirken, daß Verbesserungen nicht nur mit der gebotenen Eile, sondern auch mit der nötigen Geduld umgesetzt werden, so daß wir wirklich die Reformen bekommen, die wir brauchen, und die sich auch langfristig als erfolgreich erweisen werden.

Zu dem bisher Erreichten ist eigentlich nichts weiteres mehr zu sagen – die Meinungen sind ausgetauscht, Vorschläge sind gemacht und Optionen dargelegt. Mein Beitrag kann nur darin bestehen, daß ich mir das jüngst Erfahrene zu eigen mache und es aus der Perspektive unseres neuen Bewußtseins für die Situation des europäischen Patents und die Anwendung des Übereinkommens in der Rechtsprechung bewerte und Sie bitte, in Ihrem Eifer nicht nachzulassen. Hierzu kommen mir die Worte Don Quichotes in den Sinn: "Die Zauberer können mir zwar das Glück rauben, aber nicht die Stärke und den Mut".

Ich glaube, daß die Reaktion des Allgemeinen Rats der rechtsprechenden Gewalt auf diese Veranstaltung nur darin bestehen kann, daß er eine Führungsrolle übernimmt, den erörterten Gegenständen gebührende Beachtung schenkt und vielleicht im Lichte unseres eigenen Rechtsprechungssystems und unserer Rechtsprechungsstrukturen analysiert, und zwar unter Berücksichtigung des gesamten Umfelds und der Erfordernisse des spanischen Rechts. Letzten Endes geht es ja darum, festzustellen, auf welche Weise zu einer effizienten Umsetzung der vorgeschlagenen Initiativen beigetragen werden kann. Wir haben die doppelte Aufgabe, über dieses

## Closing addresses

### *Enrique Arnaldo ALCUBILLA\**

May I begin by expressing my personal thanks and those of the institution I represent for inviting me to close this important and successful Ninth Symposium of European Patent Judges. I wish to thank first of all the organisers – the Ministry of Industry and Energy, the European Patent Office and the Spanish Patent Office – but also everyone who has taken an active part in this event, whose interventions, concerns and suggestions have taken us a little further in constructing this common body of European law. Even if your contributions to the making of this law can perhaps not be deemed praetorian because you are all away from your own forums, the interpretations and proposals put forward at this Ninth Symposium will certainly arouse great interest in the relevant circles.

The main achievements of the Ninth Symposium of European Patent Judges are that you have talked, debated, commented on and attempted to present alternative solutions to the main problems raised by European patent applications. While not attempting to contribute any new views – for which I should in any case not be qualified – I should like to consider the proceedings of the Symposium, give you my interpretation of the situation I have observed, and think aloud about where the road opening up before us may lead.

Without wishing to pronounce any verdict, I can but humbly draw your attention to what I regard as the excellence of the judicial reality about us, and encourage you to ensure in your daily work that improvements are implemented not only with due despatch but also with patience, so that the reforms are truly the ones we need and prove to be genuinely fruitful and long-lasting.

Nothing need be added on your accomplishments, because you have exchanged opinions, made proposals and listened to options. All I can do is to help, as it were, take account of and consolidate your achievements here, assess them from the point of view of our new awareness of the situation of the European patent and the judicial application of the Convention, and urge you not to lose heart in the pursuit of your task. In the words of Don Quixote: "The magicians may strip me of my good fortune, but never of my strength and courage."

It seems to me that the only possible reaction of the General Council of the Judiciary to this event is to pick up the baton and take good note of what has been discussed – as well as, perhaps, to analyse what might be viable in the light of our own judicial system and structure, allowing for all the relevant circumstances and requirements of Spanish law. It is ultimately a matter of seeing what can be done to help translate the initiatives put forward into reality. We for our part have the twofold task of placing this Symposium on record and making it a part of our own reality. When your proposals have been evaluated and assembled, we shall have to incor-



## Allocutions de clôture

*Enrique Arnaldo ALCUBILLA\**

Permettez-moi d'abord d'exprimer, en mon nom personnel et au nom de l'Institution que je représente, mes remerciements pour avoir été invité à clôturer le 9<sup>e</sup> colloque des juges européens de brevets, une manifestation à la fois importante et pleinement réussie. J'aimerais ensuite remercier tous les organisateurs – le Ministère de l'industrie et de l'énergie, l'Office européen des brevets et l'Office espagnol des brevets et des marques –, et tous ceux qui ont joué un rôle actif dans cette manifestation et dont les interventions, critiques et propositions ont contribué à faire progresser la construction de cette institution commune de droit européen. Même si vos apports à l'établissement de ce droit ne peuvent sans doute pas être qualifiés de prétoriens puisque vous êtes tous éloignés de vos tribunaux, les interprétations et les propositions avancées lors de ce 9<sup>e</sup> colloque susciteront certainement un grand intérêt dans les milieux concernés.

Le plus important résultat du 9<sup>e</sup> colloque des juges européens de brevets est le fait que vous avez parlé, débattu, commenté et essayé de présenter des solutions de rechange aux problèmes principaux soulevés par les demandes de brevet européen. Sans vouloir essayer d'ouvrir de nouvelles perspectives et – je n'ai de toute façon pas qualité pour ce faire – j'aimerais passer en revue les débats du colloque, vous faire part de mon interprétation de la situation que j'ai pu observer, et réfléchir à haute voix sur l'aboutissement possible de la route qui s'ouvre devant nous.

M'abstenant de tout jugement, je me contenterai humblement d'attirer votre attention sur ce que j'estime constituer la quintessence de la réalité judiciaire qui nous entoure, et de vous encourager à veiller dans votre travail quotidien à ce que les amendements soient apportés non seulement avec la diligence nécessaire, mais également avec patience, afin que les réformes correspondent effectivement à nos besoins, apportent réellement des résultats positifs, et soient pérennes.

Rien ne doit être ajouté à vos résultats, puisque vous avez échangé des opinions, fait des propositions et dressé des options. Tout ce que je puis faire, c'est de fournir mon aide pour que les résultats que vous avez obtenus ici soient pris en considération, consolidés et évalués du point de vue de notre nouvelle perception de la situation du brevet européen et de la mise en oeuvre judiciaire de la Convention, et de vous encourager à ne pas baisser les bras dans la poursuite de votre tâche. Il me souvient à cet égard de ces paroles de Don Quichotte : "Les magiciens peuvent certes me ravir mon bonheur, mais pas ma force, ni mon courage".

Il me semble que la seule réaction possible du Conseil général du pouvoir judiciaire à cet événement consiste à passer le témoin et à prendre bonne note de ce qui a été discuté. Nous pourrions en outre analyser les éléments viables dans le cadre de notre système et de notre structure judiciaires, en tenant compte des conditions et des exigences pertinentes du droit espagnol. Au final, il s'agit de voir ce qui peut être fait pour aider à transposer les initiatives dans la réalité. Pour notre part, nous avons la double tâche de prendre acte de ce colloque et de l'intégrer dans notre propre réalité. Lorsque vos propositions auront été évaluées et coordonnées, nous

---

\* Präsident, Vocal Consejo General del Poder Judicial

---

\* President, Vocal Consejo General del Poder Judicial

---

\* Präsident, Vocal Consejo General del Poder Judicial

Symposium zu berichten und es in unsere Realität umzusetzen. Sobald Ihre Vorschläge einander gegenübergestellt und in eine Beziehung zueinander gesetzt sind, werden wir sie in den Kontext des durch unsere Gesetze geregelten spanischen Rechtslebens aufnehmen und dann Hand an das Werk legen, das wir für die Zukunft erbauen müssen.

Unsere Funktion ist nichts anderes als die einer Justizverwaltung. Legislative und Exekutive haben jeweils ihre Verpflichtungen und ihre Verantwortung wahrzunehmen, aber wie ist unsere Rolle zu sehen in bezug auf die uns vorgelegten Vorschläge? Wir müssen als "Auctoritas" handeln. Während wir in Spanien von "poder judicial" (rechtsprechende Gewalt) sprechen, bevorzugen die Franzosen den Begriff der "autorité judiciaire" (Gerichtsbehörde), der impliziert, daß die Richter nicht soviel Macht besitzen, der aber auch im Sinne der lateinischen "Auctoritas" ausgelegt werden kann, was wohl bedeutender ist. Die "Auctoritas" stützt sich auf Führungskompetenz und eine moralische Kreditwürdigkeit, die wohl spezifische Wurzeln haben. Im Fall der Richter müssen diese auf ihren technischen Kenntnissen beruhen, zumal auf einem Gebiet wie dem des gewerblichen Rechtsschutzes.

Welche Lösungen sind für das derzeitige System der Rechtsprechung auf dem Gebiet der europäischen Patente denkbar? Aus dem Kreis der Teilnehmer wurde eine Reihe von Ideen vorgetragen, die alle bedenkenwert sind, nicht nur aufgrund ihres theoretischen Gehalts, sondern auch weil sie vernünftig und realitätsbezogen sind. Jetzt ist zwar nicht der Zeitpunkt, alles Vorgetragene zusammenzufassen, aber dennoch möchte ich kurz und ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit drei Denkansätze im Zusammenhang mit der Verbesserung des Rechtssprechungssystems auf dem Gebiet der europäischen Patente aufzeigen.

Folgende drei Wege kommen in Frage: die Spezialisierung der Richter, die analoge Anwendung der Regeln für die Gemeinschaftsmarke oder die schlichte Notwendigkeit eines einheitlichen europäischen Rechtssprechungssystems.

Zum ersten Weg: Es darf wohl zu Recht verlangt werden, daß Richter Experten sind, da sie schließlich als einzige in der Lage sind, die Bedeutung der strittigen Interessen wirklich zu verstehen. Es überrascht wohl kaum, daß alle betroffenen Kreise wünschen, daß Patentsachen in die Hand von Fachleuten gelegt werden, da nur auf diese Weise ein echter und effizienter Erfindungsschutz garantiert werden kann. Innerhalb des durch unsere Rechtsordnung geschaffenen Rahmens ist eine Spezialisierung durchaus möglich. Vielleicht geht es auch darum, die vorhandenen Möglichkeiten innerhalb des Rechtssetzungsrahmens maximal zu nutzen, um einen gewissen Zentralisierungsgrad in der Rechtsprechung zu erreichen.

Außerdem dürfen wir nicht auf dem Status quo beharren; wir dürfen einen Wechsel nicht scheuen, wenn dieser unsere Situation verbessern kann. Wäre das Gemeinschaftspatent bereits Realität, so wäre bei der Rechtsprechung zwangsläufig schon eine Zentralisierung eingetreten.

Auch dürfen wir nicht vergessen, daß der Ruf nach Spezialisierung heute auf vielen unterschiedlichen Rechtsgebieten zu vernehmen ist. Es ist allgemein bekannt, daß in allen Bereichen des materiellen Rechts und zu allen Zeiten die Tendenz besteht, durch geeignete nor-

porate them into the context of Spanish judicial life as enshrined in our laws, and then set about constructing the edifice which we shall need for the future.

The function of our institution is that of a governing body for the judiciary. The legislature and the executive have their obligations and responsibilities, but what is our role in regard to the proposals laid before us? We must act as an authority. Whereas we in Spain speak of the judicial power [poder judicial], the French prefer the term *autorité judiciaire*, implying that the judges have not so much power as *auctoritas*, which is perhaps more important. This *auctoritas* is based on a capacity for leadership and a moral rectitude which may have quite specific roots. In the case of judges, these must lie in their technical knowledge, especially of a subject such as industrial property.

What are the possible solutions to the problems of the present European judicial system where patents are concerned? You have contributed a number of ideas that deserve consideration not only for their theoretical quality but also because they are sensible and realistic. This is not the place to summarise everything that has been said here, but I should like, if only briefly and without laying claim to completeness, to explore three possible ways of improving the European judicial system for patents.

These are judicial specialisation, the application *mutatis mutandis* of the rules governing the Community trade mark, and the need for a single European judicial system.

On the first point, it is surely legitimate to expect these cases to be heard by expert judges, who are, after all, the only ones capable of really understanding the significance of the interests at issue. Not surprisingly, all sectors concerned wish to see patent affairs in the hands of experts, because this is the only way to obtain genuine and effective protection for inventions. Specialisation is not impossible within the legal framework imposed on us by our codes. Perhaps it is a matter of maximising the potential of the existing framework of rules, which could provide some degree of judicial concentration.

On the other hand, we must not be content to stand still; we should not shun change if it can improve our situation. For example, if the Community patent were a fact today, we should inevitably already have judicial concentration.

Nor should we forget that the call for specialisation is common to a wide variety of branches of law. As everyone knows, every branch of substantive law aspires to be endowed with appropriate *ad hoc* amendments to the instruments in force, with concomitant procedural

devrons les incorporer dans le contexte de la vie judiciaire espagnole telle qu'elle est ancrée dans nos lois, avant de construire l'édifice dont nous avons besoin pour l'avenir.

La fonction de notre institution consiste à diriger le domaine judiciaire. Les pouvoirs législatifs et exécutifs ont leurs obligations et responsabilités, mais quel peut être notre rôle quant aux propositions qui nous ont été soumises ? Nous devons agir en tant qu'autorité. Alors que nous parlons en Espagne de pouvoir judiciaire [poder judicial], les Français préfèrent le terme d'autorité judiciaire, ce qui implique que les juges ne sont pas investis d'un pouvoir, mais plutôt d'une auctoritas, ce qui est peut-être plus important. Cette auctoritas est basée sur la capacité de servir de guide et sur une rectitude morale qui peuvent avoir plusieurs sortes de racines. Dans le cas des juges, elle doit reposer sur leurs connaissances techniques, notamment en ce qui concerne la propriété industrielle.

Quelles peuvent être les solutions aux problèmes du système judiciaire européen actuel en matière de brevets ? Vous avez avancé un certain nombre d'idées qui méritent d'être prises en considération, non seulement en raison de leur qualité théorique, mais également parce qu'elles sont empreintes de bon sens et de réalisme. Je ne vais pas ici résumer tout ce qui a été dit, et c'est pourquoi je me bornerai à explorer brièvement trois possibilités pour améliorer le système judiciaire européen en matière de brevets.

Il s'agit de la spécialisation judiciaire, de l'application, mutatis mutandis, des règles concernant la marque communautaire, ainsi que de la nécessité d'un système judiciaire européen unique.

En ce qui concerne le premier point, il est certainement légitime de s'attendre à ce que ces affaires soient confiées à des juges spécialisés qui, somme toute, sont les seuls à pouvoir réellement comprendre l'importance des intérêts en jeu. Il va de soi que tous les milieux concernés désirent que les affaires en matière de brevets soient confiées à des experts, puisque c'est le seul moyen d'obtenir une protection réelle et efficace des inventions. Une spécialisation n'est pas impossible dans le cadre juridique fixé par nos codes. En maximalisant le cadre juridique existant, on pourrait peut-être arriver à un certain degré de concentration judiciaire.

D'un autre côté, il ne s'agit pas que nous restions immobiles ; nous ne devons pas nous opposer à des changements s'ils sont susceptibles d'améliorer notre situation. Si, par exemple, le brevet communautaire constituait aujourd'hui une réalité, nous aurions inévitablement déjà une concentration judiciaire.

Nous ne devons pas non plus oublier qu'une grande variété de branches du droit réclament une spécialisation. Tout le monde sait que chaque branche du droit positif a tendance à enrichir les instruments en vigueur d'amendements ad hoc, ce qui entraîne une indépen-

mative Änderungen zu einem speziellen "Ad-hoc"-Recht und damit zu einer gewissen verfahrensrechtlichen Unabhängigkeit und Spezialisierung der Richterschaft zu gelangen. Für diese Tendenz gibt es wohl auf keinem Gebiet eine bessere Rechtfertigung als im Fall des gewerblichen Rechtsschutzes und insbesondere des Patentrechts.

Worum es hier jedoch vorrangig geht, ist, innerhalb der bestehenden Rechtsordnungen nach Gemeinsamkeiten bei bestimmten spezialisierten Gerichten zu suchen. Diese Gerichte wären nämlich insofern spezialisiert, als ihnen ein bestimmter objektiver Zuständigkeitsbereich für ihr Spezialgebiet zugewiesen würde, und zwar unabhängig von den allgemeinen Regeln der Zuständigkeit. In diesem Sinne könnte beispielsweise der Allgemeine Rat für die rechtsprechende Gewalt festlegen, daß in bestimmten Gerichtsbezirken einige Gerichte – sofern es mehrere gibt – ausschließlich für ganz bestimmte Fälle zuständig sein sollen.

Es liegt auf der Hand, daß diese – immerhin gesetzlich vorgesehene Möglichkeit – in der Lehrmeinung nicht unumstritten wäre; allein der Hinweis, daß sie gegebenenfalls in die Praxis umgesetzt würde, könnte mehr Ablehnung als Zustimmung hervorrufen.

Gewiß müssen wir die Dinge mit Augenmaß betrachten und das System insgesamt abwägen. Wir müssen bei unseren Entscheidungen darauf achten, daß sie sinnvoll sind – mit anderen Worten die größere Schnelligkeit und Effizienz abwägen gegen die Gefahr einer Verarmung der Richterausbildung und der sich daraus ergebenden Schwierigkeit, die Bedeutung anderer Aspekte einzuschätzen, die nicht in den Bereich der Spezialisierung fallen. Und wir müssen auch zwischen der Spezialisierung der Organe und der Spezialisierung der Personen unterscheiden. Hier handelt es sich nicht zwangsläufig um dieselbe Sache. Dies bedeutet aber nicht, daß eine Spezialisierung, die auf eine "Ad-hoc"-Beurteilung erfindungsbezogener Fälle ausgerichtet ist, keine Daseinsberechtigung hat, sondern vielmehr, daß alle Aspekte des Systems insgesamt zu berücksichtigen sind.

Wie bereits anfangs festgestellt, ist es aus der Sicht der Justizverwaltung tatsächlich wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen, was hier vorgetragen wurde. Wir müssen uns die weithin unbekannte Realität des gewerblichen Rechtsschutzes bewußt machen und insbesondere bereit sein, für die dem Gebiet der Erfindungen inhärenten Probleme die erforderliche Zeit und das notwendige Interesse aufzubringen, und zwar in einem gemeinschaftlichen europäischen Rahmen. Die Welt des gewerblichen Rechtsschutzes im allgemeinen und die der Patente im besonderen läßt sich nur in einer internationalen und europäischen Perspektive angemessen konzipieren. Daß es keine exklusiven nationalen Souveränitäten mehr gibt, müssen wir ohne Einschränkung akzeptieren; nunmehr stehen Zusammenarbeit, Vermittlung der Information und verstärkte Investitionen in Technologie und Industrie im Vordergrund. Dies ist unser reales Umfeld, dessen wir uns bewußt sein und auf das wir angemessen reagieren müssen.

Die rechtliche Bewertung oder Auslegung dieser Situation kann nicht nur auf nationaler Ebene erfolgen, sondern muß dem supranationalen Umfeld Rechnung tragen.

Lassen Sie uns einen Augenblick darüber nachdenken, wie die für die Gemeinschaftsmarke geltenden Vorschriften auf Patente Anwendung finden können.

independence and judicial specialisation. This aspiration is nowhere more justified than in the case of industrial property in general and patent law in particular.

What is needed here, however, is to find a place within the existing judicial codes of certain special judicial bodies. These bodies would be special because they would be assigned a specific field of objective competence by virtue of the matters they would be hearing, quite apart from the common rules of jurisdiction. For example, the Spanish General Council of the Judiciary could stipulate that in certain districts some courts – where there are several – should deal exclusively with certain kinds of cases.

It is also clear that if this possibility were provided for in law it would not meet with general acceptance in the legal literature; merely to mention the possibility of its use might well give rise to objections greater than the advantages.

We must certainly consider the issues in the correct light and weigh up the system as a whole. We must take decisions on the basis of how reasonable they are – in other words, set the increased speed and efficiency that might accrue from certain solutions against the dangers of impoverishment of judges' legal training and the consequent difficulty of assessing the significance of other factors that do not fit into the mould of specialisation. And we must distinguish between the specialisation of bodies and that of individuals. These are not necessarily the same thing. This means not that specialisation has no *raison d'être* when it comes to judging invention-related cases, but that every aspect of the overall system is an element of its *raison d'être*.

However, as stated at the beginning, what matters most from the point of view of the governing body of the judiciary is to take note of what has happened here. We must become aware of the relatively unknown reality of industrial property and, in particular, be prepared to devote the necessary time and attention to the difficulties inherent in the field of inventions, and, moreover, we must do so within a unified European framework. For an appropriate view of the world of industrial property in general and of patents in particular, we must adopt a European and international perspective. We must face the fact that exclusive national sovereignties no longer exist, but that co-operation, disclosure of information, and expansion of technology-based investment and industry are now to the fore. That is the reality within which we are working, and it is as well for us to be aware of it so that we can respond accordingly.

The legal assessment or interpretation of this situation cannot be confined within a national framework but must take account of the overall supranational context.

Let us dwell for a moment on the possibility of applying the rules governing the Community trade mark to patents.

dance procédurale et une spécialisation judiciaire. Cette aspiration n'est nulle part aussi justifiée que dans le cas de la propriété industrielle en général et du droit des brevets en particulier.

Il nous reste cependant à trouver en la matière une place dans le cadre des codes actuels qui régissent certaines instances judiciaires spécialisées. Ces instances seraient spécialisées, car elles auraient dans leurs attributions un domaine spécifique de compétence objective en vertu des matières sur lesquelles elles se prononceraient, et seraient totalement séparées des instances judiciaires de droit commun. Le Conseil général du pouvoir judiciaire espagnol pourrait par exemple décider que dans certains districts comptant plusieurs tribunaux, certains connaîtraient exclusivement de certains types d'affaires.

Il est également clair que si cette possibilité était prévue par la loi, cela serait contraire à la doctrine juridique généralement admise, et que le seul fait de mentionner cette éventualité pourrait soulever des objections autrement plus importantes que les avantages escomptés.

Notre tâche consiste sans doute à examiner les différences sous un éclairage correct, et à évaluer le système d'un point de vue global. Nous devons prendre des décisions en fonction de leur bien-fondé, en d'autres termes, mettre en balance l'amélioration de la rapidité et de l'efficacité que certaines solutions sont susceptibles d'apporter et le danger d'un appauvrissement de la formation juridique des juges, ainsi que la difficulté qui s'ensuit pour l'évaluation d'autres facteurs n'entrant pas dans le moule de la spécialisation. Il nous incombe également de distinguer entre la spécialisation d'instances et celle de personnes. Il ne s'agit pas nécessairement de la même chose. Il ne s'ensuit pas que la spécialisation serait dénuée de raison d'être, lorsqu'il s'agit de juger des affaires ayant trait aux brevets, puisque chaque aspect du système global contribue à sa raison d'être.

Il n'empêche que ce qui importe le plus du point de vue de l'instance judiciaire suprême, et je l'ai déjà dit au début, c'est de prendre acte de ce qui s'est passé ici. Il nous faut percevoir la réalité de la propriété industrielle, qui est relativement mal connue, et être notamment prêts à consacrer le temps et l'attention nécessaires aux difficultés inhérentes au domaine des inventions. En plus, nous devons le faire dans un cadre européen unifié. Il importe que nous nous placions dans une perspective européenne et internationale, afin d'avoir une vision appropriée du monde de la propriété industrielle en général et des brevets en particulier. A l'évidence, il nous faut constater que les souverainetés nationales exclusives n'existent plus, et que l'heure est à la coopération, à la divulgation d'informations et à l'expansion d'investissements dans les technologies et l'industrie. Telle est la réalité dans laquelle nous travaillons, et il vaut mieux que nous en soyons conscients afin de pouvoir réagir en conséquence.

L'appréciation ou l'interprétation juridique de cette situation ne peut se confiner au cadre national, mais doit tenir compte du contexte supranational global.

Examinons un instant la possibilité d'appliquer aux brevets les règles concernant la marque communautaire.

**Meine Vorstellungen lassen sich im Grunde von meinen bisherigen Ausführungen ableiten. Es geht darum, daß die Mitgliedstaaten eine möglichst begrenzte Anzahl nationaler Gerichte mit ausschließlicher Zuständigkeit benennen. Haben wir uns vorher mit dem Ziel befaßt, so wenden wir uns nun den Mitteln zu. Die Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene führt uns zwangsläufig auf diesen Weg. Wo es um Patente geht, ist natürlich ein äußerst differenziertes Vorgehen geboten, da ihre technische Komplexität das angestrebte Vorgehen erheblich erschwert.**

Hiermit kommen wir zu dem letzten der drei genannten Wege: der Notwendigkeit, im Bereich der Patente auf ein einziges einheitliches Rechtsprechungssystem in Europa hinzuwirken – die hier versammelten Richter sind sich dieses Erfordernisses sehr wohl bewußt. Natürlich zeigen sich unterschiedliche Interessen, aber in diesem Punkt besteht Übereinstimmung. Rechtssicherheit und eine gewisse Vereinheitlichung der Rechtsprechung in den Mitgliedstaaten werden allen zugute kommen und sind insbesondere mit den strikten Regeln der Logik vereinbar, die zwingend vorschreiben, daß die Entscheidungen sinnvoll und begründet sind.

Mit diesem Punkt sind zwei vorrangige Erfordernisse verbunden. Das erste bezieht sich auf eine gründliche Untersuchung der Möglichkeiten und Mittel für die Durchführung dieses Projekts. Es geht nicht nur um den Willen der Politiker, sondern auch um die Schwierigkeiten, einen Konsens zu finden, um das ewige Sprachenproblem und das Beharren auf dem Status quo, wenn die Dinge – wie jetzt – nicht schlecht laufen.

Das zweite Erfordernis, das erfüllt werden muß, wenn wir bei der Einführung eines einzigen Systems einen entscheidenden Schritt vorwärtskommen wollen, bezieht sich auf die Abschaffung paralleler Modelle und die Konzentration der Bemühungen. Ein europäisches Rechtsprechungssystem erfordert eine enge und wohl erwogene Koordination zwischen dem Europäischen Patentübereinkommen und dem Luxemburger Übereinkommen. Der Erfolg eines einzigen Systems hängt aber auch davon ab, ob jeder Mitgliedstaat bereit ist, es auf seinem eigenen Hoheitsgebiet umzusetzen.

Gewisse weniger wichtige Fragen, wie die Einheitlichkeit der Verfahrensregeln, dürften wohl nicht übermäßig komplex sein, aber andere wie das Sprachenproblem werden nicht so einfach zu lösen sein.

Schließlich dürfen wir uns von den Problemen und ihren Verästelungen sowie dem Gewirr vorstellbarer Wege nicht ablenken lassen, die uns lediglich die Vielschichtigkeit der Realität vor Augen führen, mit der wir konfrontiert sind. Allerdings muß ich mich hier ein weiteres Mal darauf beschränken, die vorgetragenen Verknüpfungen und die damit verbundenen Vorschläge und Anregungen lediglich zur Kenntnis zu nehmen. Es ist seltsam, aber unbestreitbar, daß die einzige Art und Weise, den richtigen Weg für praktische Aktionen zu finden, darin besteht, innezuhalten und zuzuhören. Die Ermittlung der Tatsachen, ein so wichtiger Aspekt der Rechtsprechung, ist das einzige Konzept, das uns zur optimalen Lösung führt.

Natürlich gibt es aber nicht nur Schwierigkeiten und Irrwege. Wichtig ist, daß bereits viel geleistet wurde; man hat sich zwischen vielen Optionen entschieden, und deshalb ist und bleibt das europäische Patent ein großer Erfolg. Ortega y Gasset sagte einmal, einer der Wesenszüge des Massenmenschen sei es, die Vergangenheit

**My idea basically follows on from what I said earlier. It is that member states could designate as limited as possible a number of national courts with exclusive competence. Having previously concentrated on ends, now we are turning to the means. Harmonisation at Community level is inexorably leading us in this direction. Where patents are concerned, of course, subtle distinctions are necessary, because their technical complexity greatly hampers the achievement of the homogeneous approach to which we aspire.**

This brings us to the last of our three desiderata: the need felt by the representatives of the judiciary here assembled to work towards a single European judicial system in the field of patents. Different interests of course arise, but everyone is agreed on this point. Legal certainty and a degree of standardisation in the jurisprudence of member states will benefit everyone and, in particular, are entirely consistent with the inescapable rules of logic, which dictate that decisions must be reasonable and justified.

Two overriding requirements arise here. The first is a thoroughgoing study of the feasibility of implementing this project and the resources available for doing so. At issue is not so much the will of the politicians as the difficulty of reaching agreement, the eternal problem of languages, and the insistence on maintaining the status quo when, as in the present case, things are not going too badly.

The second requirement, if we are to take a decisive step forward in establishing a single system, is for parallel models to be abandoned and for efforts to be concentrated. A European judicial system calls for close and well-considered co-ordination between the European Patent Convention and the Luxembourg Convention. A single system is also conditional on each member state having the will to implement it and applying the same practical criteria as within its own territory.

Certain subsidiary issues, such as uniformity of procedural rules, need not be excessively complex, but others, such as the language problem, will prove less easy to resolve.

All in all, we must not to allow ourselves to be sidetracked by the problems, their ramifications and the tangle of possibilities ahead, which merely make us aware of the complex reality that faces us. Once again, however, I must confine myself here to simply taking note of the connections made and of the accompanying proposals and suggested policies. It is a strange but incontrovertible fact that the only way to be sure of choosing the right path for practical action is to stop and listen. Determination of the facts, which is such an important aspect of judicial matters, is the only approach that will lead us to the optimum solution.

That said, the difficulties and criss-crossing routes are not the whole story. The main thing is that much has already been done; a large number of options have been identified, and, as a result, the European patent has been and remains a great success. Ortega y Gasset said that one of the characteristics of the common man is that he

**Mon idée, qui se dégage de ce que j'ai dit précédemment, est la suivante : les Etats membres pourraient désigner un nombre aussi restreint que possible de tribunaux nationaux ayant une compétence exclusive. Nous étant précédemment concentrés sur les objectifs, examinons maintenant les moyens. L'harmonisation au niveau communautaire nous pousse inexorablement dans cette direction. S'agissant de brevets, il convient évidemment de faire des distinctions subtiles, puisque leur complexité technique empêche largement l'approche homogène à laquelle nous aspirons.**

Ceci nous amène au dernier de nos trois objectifs : la nécessité, ressentie par les représentants du monde judiciaire rassemblés ici, d'oeuvrer en faveur d'un système judiciaire européen unique dans le domaine des brevets. Des intérêts différents peuvent naturellement émerger, mais tout le monde est d'accord sur ce point. La sécurité juridique et le degré de normalisation de la jurisprudence des Etats membres seront bénéfiques pour tout le monde et sont, notamment, tout-à-fait conformes aux règles incontournables de la logique, qui veulent que toute décision soit raisonnable et justifiée.

Deux conditions déterminantes se posent ici. En premier lieu, la faisabilité de ce projet et les ressources disponibles à cet effet doivent faire l'objet d'une étude approfondie. L'important est moins la volonté politique que la difficulté de trouver un accord, l'éternel problème des langues et l'insistance sur le maintien du statu quo lorsque, comme en l'espèce, les choses ne vont pas si mal.

Si nous sommes décidés à franchir l'étape décisive de l'établissement d'un système unique, nous devons, en deuxième lieu, abandonner les modèles parallèles et déployer des efforts de concentration. Un système judiciaire européen exige une coordination étroite et réfléchie de la Convention sur le brevet européen et de la Convention de Luxembourg. Un système unique dépend également de la volonté de chaque Etat de le mettre en oeuvre et d'appliquer les mêmes critères pratiques que ceux en vigueur sur son territoire.

Certaines questions subsidiaires comme l'uniformité des règles de procédure ne devraient pas être excessivement complexes, mais d'autres, tel le problème des langues, seront difficiles à régler.

Quoi qu'il en soit, il faut éviter de nous empêtrer dans les problèmes, leurs ramifications et les multiples possibilités qui s'offrent et nous rendent surtout conscients de la réalité complexe à laquelle nous sommes confrontés. Une fois de plus, je vais cependant devoir me borner à prendre acte des connexions établies ainsi que des propositions et des politiques qui ont été suggérées. Il peut paraître étrange, mais il n'en est pas moins vrai, que la seule façon d'être sûr de choisir le bon chemin en vue d'une action pratique consiste à s'arrêter et à écouter. L'appréciation des faits, qui constitue un aspect si important des affaires judiciaires, est la seule approche qui puisse nous guider vers une solution optimale.

Cela dit, les difficultés et l'entrecroisement des chemins ne sont pas tout. Ce qui compte surtout, c'est que bien des choses ont déjà été accomplies ; un grand nombre d'options ont été identifiées, et le brevet européen a pu ainsi devenir et demeurer un grand succès. Ortega y Gasset a dit que l'une des caractéristiques de l'homme

auszulöschen, die seine Existenz erst ermöglicht hat. Dieser Massenmensch ist sich nicht bewußt, daß er seine privilegierte Situation der mühsamen und geduldrigen Arbeit mehrerer Generationen überzeugter und engagierter Individuen verdankt, die am Aufbau einer Zivilisation mitgewirkt haben. Dieses hervorragende europäische Patentsystem mit seinen Licht- und Schattenseiten und die Gerichtsverfassung in den einzelnen Mitgliedstaaten mit ihren Problemen und Erfolgen müssen entsprechend ihrem Wert geschätzt werden. Wir können Verbesserungen nur dort anstreben, wo die Substanz bereits ausgezeichnet ist. Wenn wir die energischen Schritte unternehmen wollen, die uns den Fortschritt ermöglichen, müssen wir von dieser reichen Realität ausgehen. Goethe sagte: "Was du ererbst von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen", wenn wir also sicher und erfolgreich vorankommen wollen, müssen wir all das berücksichtigen, was uns bereits vorliegt: das Europäische Patentübereinkommen, die Gemeinschaftsvorschläge und unsere Rechtsordnungen. Für mich ist das wichtigste Ergebnis dieses Symposiums, das ich am höchsten bewerte, die gemeinsame Diskussion verschiedener Probleme und der feste Wille, die Fragen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent zu beleuchten. Auch wenn wir den vorher zitierten Satz von Goethe noch nicht umgesetzt haben, so haben Sie meiner Meinung nach doch bewiesen, daß Sie nach Goethes Worten "zu dem Geschlecht gehören, das aus dem Dunkel zum Licht strebt."

Tatsächlich werden wir nämlich in der Lage sein, zuversichtlich an die Zukunft heranzugehen, indem wir die Vergangenheit zur Kenntnis nehmen und unsere derzeitigen Probleme offen und ehrlich erörtern. Auch wenn wohl nicht alle hier vorgetragenen Vorschläge und Optionen vollständig umgesetzt werden können, so werden doch einige dazu beitragen, dieses im Europäischen Patentübereinkommen und seiner Anwendung in der Rechtsprechung verankerte gemeinsame europäische Recht beständig voranzubringen.

**Carlos GONZALES-BUENO CATALAN DE OCON\***

Lassen Sie mich zunächst auf etwas hinweisen, was offensichtlich, aber deshalb nicht minder bemerkenswert ist, nämlich die Tatsache, daß das gerade zu Ende gegangene Symposium europäischer Patentrichter schon das neunte seiner Art ist. Diese Zahl spricht für sich, und so war die jetzige Veranstaltung ein weiterer Schritt auf dem bereits eingeschlagenen Weg. Viele von Ihnen haben sich gewiß schon auf früheren Symposien getroffen, und die übrigen konnten vom gemeinsamen Gedankengut profitieren, das in den vorangegangenen Veranstaltungen erarbeitet wurde, und eigene Ideen zu den Themen beitragen, die in dieser Woche besprochen wurden. Diese fruchtbare Mischung aus Erfahrung und frischem Wind hat mit Sicherheit interessante Ergebnisse gezeitigt.

Dieses Symposium bot uns die Gelegenheit, Sie bei uns in Spanien willkommen zu heißen und uns mit den brennenden Fragen der gerichtlichen Durchsetzung des Patentrechts auf unserem Kontinent zu befassen.

Wie Sie wissen, bildet das Europäische Patentübereinkommen den grundlegenden rechtlichen Rahmen für den Patentschutz in Europa. Ebenso ist Ihnen bekannt, daß sich das nationale Recht der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation am Übereinkommen orientiert. Und keinen von Ihnen wird die Forderung überraschen, daß das europäische System und die nationalen Systeme an die rechtlichen Gegebenheiten in außereuropäischen Staaten angepaßt werden müssen, wenn wir ernsthaft an einer einheitlichen Struktur für

erases the past that has made his present existence possible. Our common man does not realise that he owes his advantageous situation to the painstaking, patient labour of generations of convinced and committed individuals dedicated to building a civilisation. Our excellent European patent system, with its advantages and disadvantages, and the judicial organisation prevailing in each member state, with its problems and its benefits, must be appreciated for what they are worth. All we can aspire to do is to improve something that is in substance already excellent. We must assume the rich reality that we already have if we are to take the firm steps necessary for progress. Goethe once wrote: "What thou hast inherited from thy fathers, acquire it in order to possess it." Similarly, if we are to move forward confidently and successfully, we must take full account of what we have before us – the European Patent Convention, the Community proposals, and our legal codes. To me, the most important achievement of the Symposium, which I personally rate highest, is the joint discussion of various concerns and the expression of a firm will to throw light on the problems afflicting the European patent. It seems to me that, even if we have not yet succeeded in following Goethe's above injunction, you have nevertheless shown yourselves to belong, in his words, to "the race of those aspiring to emerge from the shadows into the light".

It is after all by thus taking account of the past and honestly and sincerely debating our present problems that we shall be able to approach the future with confidence. Even if not all the proposals and options presented here can be fully implemented, some of them will surely help us to make firm and unequivocal progress in the field of common European law as embodied in the European Patent Convention and its judicial application.

**Carlos GONZALES-BUENO CATALAN DE OCON\***

Let me begin by making a point that is no less important for being obvious, namely that the Symposium of European Patent Judges that has just ended is the ninth. The figure is revealing in itself. This meeting constitutes a step forward along a route on which we have already embarked. Many of you will have met at previous symposia, and the others will surely have benefited from the common patrimony built up at these meetings and have contributed their own ideas on the matters you have discussed this week. This fruitful blend of experience and new blood cannot but have yielded interesting results.

The holding of this symposium has been an opportunity for us to welcome you to Spain and to consider the burning issues of the judicial application of patent law in our continent.

As you are all aware, the basic legal framework for patent protection in Europe is the European Patent Convention. We know, too, that the Convention has inspired the national legislations of the member states of the European Patent Organisation. Nor will anyone be surprised to be reminded here of the need to bring the European and national systems into line with the legislative situation prevailing in non-European states if we truly wish to arrive at a consistent structure for the protection of inventions. Harmonisation of the legal



moyen est sa tendance à effacer un passé qui a rendu possible son existence dans le présent : il ne se rend pas compte qu'il doit sa situation avantageuse au travail dur et patient des générations précédentes, qui se sont résolument consacrées à l'élaboration d'une civilisation. Notre excellent système européen des brevets, avec ses avantages et ses inconvénients, ainsi que l'organisation judiciaire de chaque Etat membre, avec ses problèmes et ses mérites, doivent être jugés à leur juste valeur. Tout ce à quoi nous pouvons aspirer, c'est d'améliorer quelque chose qui est déjà excellent en substance. Si nous voulons prendre les mesures fermes qui sont nécessaires au progrès, il nous faudra assumer notre riche héritage. Goethe n'a-t-il pas dit : "Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le pour en devenir propriétaire". De même, si nous voulons avancer d'une démarche assurée et réussir dans notre tâche, force nous sera de tenir pleinement compte de ce dont nous disposons déjà : la Convention sur le brevet européen, les propositions communautaires et nos codes. A mes yeux, le résultat capital de ce colloque a été la discussion commune de diverses préoccupations, ainsi que l'expression d'une ferme volonté de mettre en évidence les problèmes dont souffre le brevet européen. Il me semble que même si nous n'avons pas encore réussi à suivre la maxime précitée de Goethe, vous avez néanmoins prouvé que vous apparteniez, pour employer ses mots, à la "race de ceux qui aspirent à passer des ténèbres à la lumière".

Ce n'est en effet qu'en tenant compte du passé et en discutant honnêtement et sincèrement de nos problèmes actuels que nous serons en mesure de nous diriger en toute confiance vers l'avenir. Même si toutes les propositions et options qui ont été présentées ici ne peuvent être entièrement mises en oeuvre, certaines d'entre elles nous aideront sans doute à progresser résolument et sans équivoque dans le domaine du droit européen, tel qu'il résulte de la Convention sur le brevet européen et de son application judiciaire.

**Carlos GONZALES-BUENO CATALAN DE OCON\***

Permettez-moi de faire une remarque qui, pour être évidente, n'en est pas moins importante : le Colloque des juges européens de brevets qui vient de s'achever est le neuvième du nom. Ce chiffre est en soi révélateur. Cette rencontre a constitué un nouveau pas en avant sur la voie que nous avons empruntée. Nombre d'entre vous se sont déjà rencontrés lors des colloques précédents, et les autres n'auront pas manqué de tirer profit de l'acquis accumulé tout au long de ces rencontres et auront, par leurs idées, fait avancer la discussion sur les sujets abordés au cours de cette semaine. Ce fructueux brassage d'expériences et ce sang neuf ne peuvent que donner des résultats intéressants.

La tenue de ce Colloque a été l'occasion pour nous de vous accueillir en Espagne et d'examiner les questions d'actualité concernant l'application judiciaire du droit des brevets sur notre continent.

Comme vous le savez tous, la Convention sur le brevet européen constitue le cadre juridique fondamental de la protection par brevet en Europe. Vous savez aussi que les législations nationales des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets se sont inspirées de la Convention. De même, personne ne sera surpris si je rappelle ici la nécessité d'harmoniser le système européen et les systèmes nationaux avec les législations en vigueur dans les Etats non membres si nous souhaitons véritablement mettre en place un système cohérent de

\* Vizeminister für Industrie und Energie

\* Vice-Minister of Industry and Energy

\* Vice-ministre pour l'Industrie et l'Energie

den Erfindungsschutz interessiert sind. Natürlich ist die Vereinheitlichung des rechtlichen Rahmens des Patentwesens eine wichtige Voraussetzung für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und die Förderung von Forschung und Entwicklung in größeren Unternehmen. Beim rechtlichen Schutz von Erfindungen geht es ja nicht nur um den Erlass von Gesetzen, die die ausschließlichen Rechte für deren Nutzung regeln. Wie ganz richtig bemerkt wurde, zielt das Patentrechtssystem vor allem darauf ab, die technische Innovation als Motor des Wirtschaftswachstums zu fördern, indem es den Erfinder für seine kreative Leistung belohnt und damit einen Anreiz schafft, erfinderisch tätig zu werden.

Wie im Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa festgestellt wird, hat das Münchner Übereinkommen die vor seinem Inkrafttreten herrschenden Gegebenheiten qualitativ verändert. Mit ihm wurde ein zentrales Patenterteilungsverfahren eingeführt, das auf einem einheitlichem Recht basiert und in einer einzigen Verfahrenssprache durchgeführt wird, und eine Verbilligung des Schutzes erreicht, wenn ein Patent für mehrere Mitgliedstaaten beantragt wird. Mehr noch: Es ist ein qualitativ hochwertiges Rechtssystem für den Erfindungsschutz entstanden. Das Europäische Patentübereinkommen hat uns aber nicht nur ein neues gemeinsames europäisches Patentrecht gebracht, sondern de facto auch eine Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften, die die Patentierungserfordernisse, die Laufzeit und den Schutzzumfang regeln.

Nach der durch das Europäische Patentübereinkommen erzielten Angleichung unserer nationalen Rechtssysteme gilt es nun auch, die für Gerichtsentscheidungen maßgebenden Kriterien zu harmonisieren. Dies spiegelt sich im umfangreichen Arbeitsprogramm dieses Symposiums wider. Die Auswirkungen der Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts auf die Praxis der nationalen Gerichte, die Wechselwirkungen zwischen den nationalen Rechtsprechungen, die Anwendung der Übereinkommen von Brüssel und Lugano und die Trends in der amerikanischen Rechtsprechung – das alles sind wichtige Anhaltspunkte für die Fortführung und Intensivierung der Arbeit der früheren Symposien.

Natürlich konnte dieses neunte Symposium europäischer Patentrichter an den jüngsten Bemühungen um eine Vereinheitlichung des Patentrechtssystems auf unserem Kontinent nicht vorbeigehen. Ein Großteil des Arbeitsprogramms galt daher der Untersuchung des Grünbuchs der Europäischen Kommission über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa. Dieses enthält einen Überblick über die ersten Bemühungen zur Schaffung einer einheitlichen patentrechtlichen Regelung zum Schutz der Innovationstätigkeit innerhalb der Europäischen Gemeinschaft und nennt als Endziel die Zusammenfassung aller aus einem europäischen Patent erwachsenden Schutzrechte zu einem einzigen einheitlichen und autonomen Rechtstitel, der im gesamten Gemeinschaftsgebiet gilt. Zugleich soll ein einheitlicher Markt entstehen, der insbesondere gleiche Wettbewerbsbedingungen und einen freien Warenverkehr garantiert. Die Vorteile eines Gemeinschaftspatents, das im gesamten Gebiet der Gemeinschaft dieselben Wirkungen entfaltet und nur gemeinschaftsweit erteilt, übertragen und widerrufen werden sowie erlöschen kann, liegen auf der Hand, wie ich meine. Es würde nicht nur eine effizientere Verwaltung der Schutzrechte, sondern auch mehr Rechtssicherheit gewähr-

framework for patents is of course an essential requirement for stimulating competitiveness, research and development in the best undertakings. Legal protection of inventions is not merely a matter of enacting laws to specify the limit of exclusive rights to their exploitation. It has rightly been said that the main aim of the patent law system is to promote technical innovation, the engine of economic growth, by rewarding the inventor for his creative achievement so as to encourage inventive activity itself.

As noted in the Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe, the Munich Convention brought about a qualitative change in the situation that applied before it came into force. It introduced a centralised patent grant procedure based on uniform law, applied in a single language of proceedings. It also reduced the cost of protection where a patent for several member states was required. In addition, it introduced a high-quality system of legal protection for inventions. However, the European Patent Convention not only established a new common European patent law, but also effected a de facto harmonisation of national legal provisions on patentability, validity and the extent of protection.

The European Patent Convention having brought about a rapprochement between our national legal systems, the next step in this harmonisation process must be the approximation of court decision criteria. This is borne out by the heavy work programme of your Symposium. The repercussions of the decisions of the European Patent Office's boards of appeal on national judicial practice; the mutual influence of national bodies of case law; the application of the Brussels and Lugano Conventions; and trends in American jurisprudence – all these are essential points of reference whereby the work of previous symposia can be pursued in greater depth.

Of course, the Ninth Symposium of European Patent Judges could not disregard the latest attempt to harmonise our continent's system of patent law. A major element of the work programme was therefore the study of the European Commission's Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe. This document epitomises the initial efforts deployed to establish a unitary body of law for protecting innovation by means of patents in the European Union. The aim is to combine all the protective rights accruing from a European patent into a single unitary and autonomous corpus of law applicable to the entire Community. A concomitant objective is to further the achievement of the single market, especially as regards equality of competitive conditions and the free movement of goods. The advantages of a Community patent, having the same effects throughout the territory of the Community, and which can be granted, transferred, revoked and expire only on a Community-wide basis, are, I believe, obvious. Not only would the management of rights be rendered more efficient, but legal certainty would also be better guaranteed. I am aware that the Community patent raises delicate and complex issues of jurisdiction: determination of competent courts, and infringement and

protection des inventions. L'harmonisation du cadre juridique des brevets est bien entendu une condition essentielle à la stimulation de la compétitivité et de la recherche dans les meilleures entreprises et au développement de celles-ci. La protection juridique des inventions ne consiste pas simplement à promulguer des lois visant à délimiter les droits exclusifs de leur exploitation. Il a été dit à juste titre que l'objectif essentiel du système du droit des brevets est d'encourager l'innovation technique – moteur de la croissance économique – en récompensant l'inventeur pour son oeuvre créatrice, et ainsi favoriser l'activité inventive elle-même.

Comme indiqué dans le Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe, la Convention de Munich a apporté un changement qualitatif à la situation qui prévalait avant sa mise en oeuvre. Elle a introduit une procédure centralisée de délivrance des brevets basée sur un droit uniforme, et mise en oeuvre dans une seule langue de procédure. Elle a aussi permis une réduction du coût de la protection lorsqu'un brevet est demandé pour plusieurs Etats membres. Elle a en outre introduit un système de protection juridique des inventions de haute qualité. La Convention sur le brevet européen n'a toutefois pas seulement institué un nouveau droit commun des brevets européens, elle a aussi engendré une harmonisation "de facto" des dispositions légales nationales sur la brevetabilité, la validité et l'extension de la protection.

La Convention sur le brevet européen ayant rapproché nos systèmes juridiques nationaux, le rapprochement des critères jurisprudentiels doit être la prochaine étape de ce processus d'harmonisation, ce à quoi tend le programme de travail chargé de notre Colloque. Les incidences des décisions des chambres de recours de l'Office européen des brevets sur la pratique judiciaire nationale, l'influence réciproque des jurisprudences nationales, l'application des Conventions de Bruxelles et de Lugano ou l'évolution de la jurisprudence aux Etats-Unis : voilà autant de questions essentielles sur lesquelles les travaux des précédents colloques peuvent être poursuivis et approfondis.

Bien entendu, le neuvième Colloque des juges européens de brevets ne pouvait pas ne pas aborder la tentative la plus récente d'harmonisation du système du droit des brevets sur notre continent. C'est pourquoi l'examen du Livre vert de la Commission européenne sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe a été au coeur de nos travaux. Ce document est la traduction des premiers efforts déployés pour établir les bases unitaires du droit relatif à la protection par brevet de l'innovation dans l'Union européenne. L'objectif est de combiner tous les droits de protection résultant d'un brevet européen en un seul droit unitaire et autonome, applicable à l'ensemble de la Communauté. Cet objectif va de pair avec la volonté de favoriser la réalisation du marché unique, notamment en ce qui concerne l'égalité des conditions de concurrence et la libre circulation des marchandises. Les avantages d'un brevet communautaire produisant les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté, pouvant être délivré, transféré ou révoqué et n'expirant qu'à l'échelle communautaire, me semblent évidents. Non seulement la gestion des droits deviendrait plus efficace, mais aussi la sécurité juridique serait mieux garantie. Je suis conscient que le brevet communautaire soulève des problèmes

leisten. Ich weiß, daß das Gemeinschaftspatent im Bereich der Rechtsprechung heikle und komplexe Fragen aufwirft: Die Klärung der gerichtlichen Zuständigkeit sowie das Verletzungs- und das Nichtigkeitsverfahren sind nur einige der relevanten Aspekte, die natürlich Auswirkungen auf das nationale Gerichtswesen wie auch auf das Europäische Patentamt selbst haben werden.

Ich habe versucht, die aktuellen Probleme im Bereich des Patentwesens hier kurz zu umreißen. Die Globalisierung der Wirtschaft wird Realität, und mit ihr die Globalisierung des gewerblichen Rechtsschutzes. Das Patentrechtssystem kann sich diesem Prozeß nicht einfach verschließen. Meiner Ansicht nach sind die Probleme, die Sie auf diesem Symposium behandelt haben, nicht nur wichtig, sondern unvermeidlich. Und weil das Unvermeidliche so wichtig ist, muß es sofort untersucht und gründlich erörtert werden. Deshalb sind Sie hier zusammengekommen, und ich bin zuversichtlich, daß Ihr Einsatz nicht nur Ihnen selbst, sondern auch der Gesellschaft zum Nutzen gereicht, der Ihre Entscheidungen gelten.

#### **Ramón GARCIA MENA\***

Es ist für mich eine große Ehre, zum Abschluß dieses dem europäischen Patent gewidmeten 9. Symposiums europäischer Patentrichter, das in den vergangenen Tagen stattgefunden hat, der Bedeutung der durchgeführten Arbeiten Anerkennung zu zollen, zumal ich an der behandelten Materie ein persönliches Interesse habe.

Angesichts der 25. Jahresfeier des Münchner Übereinkommens drängt sich dem Nicht-Fachmann die Frage auf, was das Erfolgsgeheimnis der internationalen Verträge auf dem Gebiet des geistigen Eigentums ist.

Es gibt noch erstaunlichere Beispiele als das bereits erwähnte. Die Pariser Verbandsübereinkunft und die Berner Übereinkunft wären hier zu nennen, denn sie sind schon vor mehr als hundert Jahren geschlossen worden. Diese Frage ist insofern besonders interessant, als es dabei um große wirtschaftliche Interessen geht, wie auch im Grünbuch der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 19. Juni 1995 gesagt wird, die den Wert der immateriellen Vermögenswerte auf 3 bis 5 % des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union im 21. Jahrhundert schätzt.

Darüber hinaus ist es interessant zu beobachten, daß sich der materielle Bereich, für den die eingangs erwähnten Verträge geschaffen worden sind, atemberaubend schnell entwickelt und eine Kontinuität der Schutzgrundlagen immer schwieriger wird. Denken wir nur an den Schutz von Software, der Topographien von integrierten Schaltkreisen und der Erfindungen auf dem Gebiet der Gen- und Biotechnologie, alles absolut neue Gebiete für den Schutz des geistigen Eigentums.

Angesichts dieser Faktoren wird begreiflich, daß die wirtschaftliche Komponente des geistigen Eigentums noch verbesserungsfähig ist.

revocation proceedings are just some of the relevant aspects, which will, of course, impact on national legal procedures and organisations, as well as on the European Patent Office itself.

I have attempted here to outline quickly and concisely the matters of concern to us today in the field of patents. Globalisation of the economy is becoming a reality, and with it globalisation of industrial property law. The system of patent law simply cannot escape this process. In my view, the problems tackled by you at this Symposium are not only important but also inevitable. Because the inevitable is so important, it must be studied immediately and thoroughly debated. That is why you have gathered here, and I am confident that your work will have borne fruit both for yourselves and for the societies to which your decisions are directed.

#### **Ramón GARCIA MENA\***

I am very pleased to be here at the closing ceremony of this the Ninth Symposium of European Patent Judges which has been taking place over the last few days on the subject of the European patent. This is especially so in view of both the importance of the work which has been carried out and the interesting subject-matter itself.

From the point of view of a non-expert in this field, the momentous occasion of the 25th anniversary of the Munich Convention which took place a few days ago, leads one to wonder wherein lies the secret of the successful survival of the international treaties on intellectual property.

There are even more startling instances of this than the one I have just mentioned. The Paris and Berne Conventions, for instance, are typical examples as they were signed more than a century ago. This question is particularly interesting in that it relates to a subject which is extremely important from the economic point of view, as emphasised by the Green Paper published by the Commission of the European Communities on 19 July 1995, which set the value of intangible assets at between 3 and 5% of the gross domestic product of the European Union in the twenty-first century.

It is also particularly interesting to point out that the material environment for which the aforementioned legal instruments were established has grown to a startling degree, which makes it difficult to establish any continuity in the bases for protection. One only has to think about the protection of software, of the lay-out designs of integrated circuits, or of inventions in the field of genetic and biotechnological engineering, which are totally new fields within the scope of protection of intellectual property.

So, when one considers these factors, it is possible to understand that there is in operation an economic aspect to intellectual property which can be improved.

juridictionnels à la fois délicats et complexes : la détermination des tribunaux compétents, la contrefaçon, et la procédure de révocation ne sont que quelques-uns des aspects en cause qui, bien entendu, ont une incidence sur les différentes organisations et procédures judiciaires nationales, comme sur l'Office européen des brevets lui-même.

J'ai essayé ici d'exposer de façon succincte les questions qui nous préoccupent aujourd'hui dans le domaine des brevets. La mondialisation de l'économie devient une réalité, et avec elle la mondialisation du droit de la propriété industrielle. Le système du droit des brevets ne peut tout simplement pas échapper à cette évolution. A mes yeux, les problèmes abordés lors de ce Colloque sont non seulement importants, mais aussi incontournables. Leur importance justifie qu'on les examine immédiatement et que l'on en débattenne en profondeur. C'est pourquoi vous vous êtes réunis ici. Je suis persuadé que votre travail portera ses fruits, tant pour vous-mêmes que pour ceux qui sont concernés par vos décisions.

#### **Ramón GARCIA MENA \***

C'est avec un immense plaisir que j'interviens au moment de la clôture de ce 9<sup>e</sup> colloque des juges européens de brevets qui vient de se dérouler et qui a reconnu l'importance des travaux réalisés dans un domaine d'un très grand intérêt.

A quelques jours de la date emblématique du 25<sup>e</sup> anniversaire de la Convention de Munich, le néophyte en la matière est en droit de s'interroger sur le secret de la fructueuse longévité des instruments internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Il existe des exemples bien plus éloquentes que celui qui vient d'être cité. Il s'agit des Conventions de Paris et de Berne, en vigueur depuis plus d'un siècle. La propriété intellectuelle est un domaine particulièrement intéressant, car elle revêt une grande importance économique, comme l'a souligné le Livre Vert de la Commission des Communautés européennes, du 19 juillet 1995, qui estime que la valeur des biens incorporels atteindra 3 à 5% du produit intérieur brut de l'Union européenne au XXI<sup>e</sup> siècle.

Il est également intéressant de souligner que le cadre matériel auquel s'appliquent les instruments juridiques que nous avons évoqués a évolué de manière vertigineuse, rendant difficile l'établissement d'une continuité des protections. Il suffit de penser à la protection des logiciels, à la protection de la topographie des semi-conducteurs, aux inventions dans le secteur du génie génétique et biotechnologique, domaines totalement nouveaux intégrés dans la protection intellectuelle.

Lorsque l'on considère ces facteurs, on se rend compte qu'il existe un aspect économique améliorable, mais opérationnel, dans le domaine de la propriété intellectuelle.

---

\* Vizeminister der Justiz

---

\* Vice-Minister of Justice

---

\* Vice-ministre de la Justice

Offensichtlich haben die internationalen Verträge zu positiven Ergebnissen geführt, nämlich zur Schaffung von internationalen Organisationen und zur Integration und Harmonisierung der rechtlichen Kriterien auf dem Gebiet des Patentwesens. Diese Lösungen waren seinerzeit zwar überaus wirksam, sind heute aber durch die wirtschaftliche und technische Entwicklung überholt.

Aus diesen Überlegungen heraus kann ich sagen, daß Veranstaltungen wie dieses Symposium den Impuls dazu geben, die bestehenden Rechtsvorschriften und Institutionen an die sich wandelnden Realitäten anzupassen und dem internationalen Handel und den Verbrauchern in allen Ländern einen sicheren Schutz zu bieten.

Der Tätigkeit von Organisationen und Fachleuten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums ist es zu verdanken, daß die Unzulänglichkeiten des veralteten internationalen Rechts behoben worden sind. Auch in Zukunft werden sie in dieser Hinsicht eine entscheidende Rolle spielen.

Abschließend möchte ich allen Teilnehmern an diesem 9. Symposium europäischer Patentrichter danken und meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, daß diese Veranstaltung in Spanien stattfinden konnte.

I understand that international instruments help to create positive solutions, both from the point of view of the creation of international organisations and from the point of view of the integration and harmonisation of legal criteria on this subject which, while extremely effective at the time of their formulation, are soon overtaken by developments in commerce and technology.

My observation of these points leads me to conclude that it is events like this Symposium which create a force for renewal, making it possible to integrate changing realities into existing laws and institutions and offer a secure means of protection for international trade and for consumers in every nation.

The work carried out by organisations and by individual experts in the field of intellectual protection has made up for any shortcomings created by the obsolescence of the international legal framework. They have successfully done this in the past and will continue to play a vital role in the future.

In conclusion, I would like to thank all those who have attended the Ninth Symposium of European Patent Judges, and I would also like to take the opportunity to say how pleased I am that it was possible to hold this event in Spain.

Les instruments internationaux ont permis de trouver des solutions par la création d'organismes internationaux, l'intégration et l'harmonisation des critères juridiques dans ce domaine. Très dynamiques au moment de leur formulation, ces critères sont pourtant très vite dépassés par l'évolution du commerce et de la technologie.

Partant de cette constatation, je suis en mesure de conclure que ce sont précisément des événements tels que ce colloque, qui créent la force innovatrice qui a permis d'intégrer la réalité changeante dans les lois et les institutions existantes, pour offrir une protection sûre au commerce international et aux consommateurs de chacune des nations.

Le travail des organisations et des experts individuels dans le domaine de la protection intellectuelle a permis de pallier les insuffisances dues à l'obsolescence du cadre juridique international de référence. Ils l'ont fait par le passé de manière décisive et continueront à jouer un rôle de premier plan à l'avenir.

En guise de conclusion à cette réflexion, il ne me reste qu'à féliciter les participants au 9<sup>e</sup> colloque des juges européens de brevets et à me réjouir du fait que la célébration de cet événement ait pu avoir lieu en Espagne.

*Fabienne GAUYE WOLHÄNDLER, Franco BENUSSI, Ulrich JOOS, Gert KOLLE, Dieter STAUDER\**

## 9. Symposium Europäischer Patentrichter – Tagungsbericht

I. Vom 6. bis 9. Oktober 1998 trafen sich etwa 80 Patentrichter auf Einladung der spanischen Regierung in Madrid. Vertreten waren alle Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens und die Beschwerdekammern des EPA. Zu den Teilnehmern zählten auch Patentrichter aus Albanien, Estland, Japan, Lettland, Litauen, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Norwegen, der Tschechischen Republik, Slowenien, Ungarn, und den Vereinigten Staaten von Amerika sowie ein Vertreter des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften.

**Josep Piqué i Camps**, Minister für Industrie und Energie, eröffnete als Vertreter der spanischen Regierung offiziell das 9. Patentrichtersymposium. Er betonte, daß zwischen Recht und Wirtschaft eine ausbalancierte Beziehung geschaffen werden müsse und auch die Rechtsprechung einen für die wirtschaftliche Entwicklung wichtigen Beitrag zu dieser Harmonisierung leisten könne.

**José Luis González Montes**, Staatssekretär für Justiz, erinnerte daran, daß das vor 25 Jahren unterzeichnete EPÜ die Erwartungen, die anfangs in das europäische Patentrecht gesetzt wurden, um ein Vielfaches übertroffen und sich als ein überaus dynamisches System erwiesen habe. Erfindungen seien das Rohmaterial des dritten Jahrtausends und – wie die Einbeziehung des geistigen Eigentums in den GATT-Prozeß zeige – ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden.

Die Grüße des Präsidenten des Europäischen Patentamts und seine besten Wünsche für das Gelingen der Tagung überbrachte **Peter Messerli**. Er dankte der spanischen Regierung für ihre Gastfreundschaft und begrüßte die Teilnehmer der Tagung. In seinen Anmerkungen zu aktuellen Entwicklungen im EPA wies er darauf hin, daß 1997 erstmals 100 000 europäische Patentanmeldungen eingereicht worden waren und für das laufende Jahr mit einer weiteren Steigerung der Anmeldezahlen zu rechnen ist. Er erwähnte einige der Punkte, die Gegenstand der Arbeiten zur Revision des EPÜ sind, gab einen Ausblick auf bevorstehende Gebührensenkungen und informierte über die derzeitigen Aktivitäten und Pläne der Generaldirektion 3 (Beschwerde) des EPA.

II. Gegenstand der **1. Arbeitssitzung** unter dem Vorsitz von **Antje Sedemund-Treiber** waren die Wechselwirkungen zwischen nationalen und europäischen Entscheidungen zum Patentrecht: Welche Bedeutung haben EPA-Entscheidungen für nationale Gerichte; spielt die Rechtsprechung in anderen EPÜ-Vertragsstaaten eine Rolle bei der Entscheidungsfindung durch nationale Gerichte; orientieren sich das EPA und insbesondere dessen Beschwerdekammern bei der Auslegung des EPÜ auch an nationalen Entscheidungen?

**Gisbert Steinacker** untersuchte diese Probleme anhand konkreter Beispiele: Zum einen ging er der Frage nach, welche Auswirkung Vorentscheidungen des EPA auf nationale Gerichte haben, die die Gültigkeit europäischer

*Fabienne GAUYE WOLHÄNDLER, Franco BENUSSI, Ulrich JOOS, Gert KOLLE, Dieter STAUDER\**

## Ninth European Patent Judges' Symposium – Report of proceedings

I. Some 80 patent judges gathered in Madrid at the invitation of the Spanish government from 6 to 9 October 1998. All the contracting states to the European Patent Convention were represented, along with the EPO's boards of appeal. The participants also included patent judges from Albania, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Japan, Latvia, Lithuania, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Norway, Slovenia and the United States of America, as well as a representative of the Court of Justice of the European Communities.

**Josep Piqué i Camps**, the Minister for Industry and Energy, officially opened the Ninth European Patent Judges' Symposium in his capacity as the Spanish government's representative. He emphasised the need to strike a balance between law and economics and pointed out that decisions of the courts could be an important element of this harmonisation and thereby encourage economic development.

**José Luis González Montes**, State Secretary for Justice, noted that the EPC, which had been signed 25 years earlier, had far exceeded everyone's original expectations of European patent law and proved to be an extremely dynamic system. Inventions were the raw material of the third millennium and had, as the incorporation of intellectual property in the GATT process showed, become an important economic factor.

Greetings from the President of the European Patent Office and his best wishes for the success of the symposium were conveyed by **Peter Messerli**, who thanked the Spanish government for its hospitality and welcomed the participants. He noted in his remarks on current trends at the EPO that 100 000 European patent applications had been filed for the first time in 1997 and that a further increase was expected in the current year. After mentioning some of the points covered by the review of the EPC that was in hand, he gave details of forthcoming reductions in fees and information on the current activities and plans of the EPO's Directorate-General 3 (appeals).

II. The **first working session**, chaired by **Antje Sedemund-Treiber**, was devoted to the interactions between national and European patent-law decisions: what was the significance of decisions of the EPO for national courts; was jurisprudence in other EPC contracting states relevant to decision-making by national courts; and did the EPO and, in particular, its boards of appeal also take account of national decisions when interpreting the EPC?

**Gisbert Steinacker** examined these problems on the basis of concrete examples. He considered first the effect of prior decisions by the EPO on national courts judging the validity of European patents. Secondly, he



**Fabienne GAUYE WOLHÄNDLER, Franco BENUSSI,  
Ulrich JOOS, Gert KOLLE, Dieter STAUDER\***

## **Compte rendu du 9<sup>e</sup> Colloque des juges européens de brevets**

I. Environ 80 juges de brevets se sont réunis à Madrid du 6 au 9 octobre 1998 à l'invitation du Gouvernement espagnol. Tous les Etats parties à la Convention sur le brevet européen étaient représentés, ainsi que les chambres de recours de l'OEB. Des juges de brevets d'Albanie, d'Estonie, des Etats-Unis d'Amérique, de Hongrie, du Japon, de Lettonie, de Lituanie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de Norvège, de Slovénie, de la République tchèque, ainsi qu'un représentant de la Cour de justice des Communautés européennes participaient également au Colloque.

En sa qualité de représentant du Gouvernement espagnol, **M. Josep Piqué i Camps**, Ministre de l'industrie et de l'énergie, a inauguré officiellement le neuvième Colloque des juges européens de brevets. Il a insisté sur la nécessité de créer des relations équilibrées entre le droit et l'économie et sur le fait que la jurisprudence peut elle aussi apporter une contribution à cette harmonisation, importante pour le développement économique.

**M. José Luis Gonzales Montes**, Secrétaire d'Etat au Ministère de la justice, a rappelé que la CBE, signée il y a 25 ans, a largement dépassé les attentes qui avaient été placées à l'origine dans le droit européen des brevets et qu'elle s'était révélée être un système extrêmement dynamique. Les inventions constituent la matière première du troisième millénaire, et, comme le montre l'implication de la propriété intellectuelle dans le processus du GATT, elles sont devenues un facteur économique important.

**M. Peter Messerli** a salué les participants au nom du Président de l'Office européen des brevets et leur a transmis les vœux que celui-ci formait pour la réussite du Colloque. Il a remercié le Gouvernement espagnol pour son hospitalité et a souhaité la bienvenue aux personnes présentes. Dans ses commentaires sur les développements actuels à l'OEB, il a indiqué qu'en 1997, le nombre de demandes de brevet européen déposées avait atteint pour la première fois 100 000 et qu'il fallait s'attendre à une nouvelle progression du nombre de dépôts pour l'année en cours. Il a mentionné un certain nombre de points qui font l'objet des travaux de révision de la CBE, a évoqué les prochains abaissements de taxes et fourni des informations sur les activités et les projets actuels de la Direction générale 3 (recours) de l'OEB.

II. La **première séance de travail**, présidée par **Mme Antje Sedemund-Treiber**, avait pour objet les interactions existant entre les décisions nationales et les décisions européennes dans le domaine du droit des brevets, l'incidence des décisions de l'OEB sur les juridictions nationales, le rôle joué par la jurisprudence d'autres Etats parties à la CBE sur les décisions prises par les juridictions nationales et la question de savoir si l'OEB, et notamment ses chambres de recours, tiennent compte également des décisions nationales lorsqu'il s'agit d'interpréter la CBE.

**M. Gisbert Steinacker** a analysé ces problèmes sur la base d'exemples concrets : il a étudié d'une part la question de l'incidence des décisions de l'OEB sur les juridictions nationales qui ont à connaître de la validité

\* Sekretariat des Symposiums

\* Secretariat of the symposium

\* Secrétariat du Colloque

Patente beurteilen. Zum anderen erörterte er, ob nationale Rechtsprechung zum europäischen Patentrecht das EPA oder nationale Gerichte anderer Vertragsstaaten beeinflusst.

**Alain Girardet** machte den Einfluß von EPA-Entscheidungen auf den französischen Nichtigkeitsrichter zum Gegenstand seiner Überlegungen. Er legte dar, daß ein französischer Richter, der nach entsprechender Prüfung ein europäisches Patent für gültig halte, die positive Stellungnahme eines zuständigen EPA-Organs als ein zusätzliches Argument ansehe, auf das er seine Entscheidung stützen könne.

In der sich anschließenden **Diskussion** bestand Einigkeit über den Grundgedanken, daß eine formale Bindung nationaler Instanzen an Entscheidungen des EPA oder der Gerichte anderer Länder nicht besteht. Ziel müsse aber eine in sich konsistente Rechtsprechung in Europa sein.

Von englischer Seite wurde darauf hingewiesen, daß präjudizielle Entscheidungen im Vereinigten Königreich für die unteren Gerichte bindend sind. Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer des EPA sollte jedenfalls ein großes Gewicht beigemessen werden. Insbesondere untere Instanzen sollten sich durch diese Entscheidungen gebunden fühlen, da sonst die Kohärenz des europäischen Patentrechts verloren geht. Die oberen Gerichte im Vereinigten Königreich sollten nur aus schwerwiegenden Gründen abweichend entscheiden. Von der grundsätzlichen Bindungswirkung einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer sollten aber alle ausgehen. Denn wenn sich z. B. nur die Gerichte des Vereinigten Königreichs an eine vielleicht falsche Entscheidung gebunden fühlen, nicht aber die Gerichte anderer Länder, trägt dies zur Harmonisierung der Patentrechtsprechung in Europa gar nichts bei. Die anderen Beschwerdekammern können anders behandelt werden; jedoch ist dem Umstand Rechnung zu tragen, daß diese Spruchkörper schon infolge des hohen Geschäftsarfs gute Sachkenntnis erwerben. Auch den Entscheidungen der höherrangigen Gerichte anderer Länder sollte in der Regel gefolgt werden.

Bei französischen Urteilen, die üblicherweise sehr knapp abgefaßt sind und keine Zitate enthalten, ist es für ausländische Richterkollegen sehr schwer erkennbar, ob überhaupt und gegebenenfalls welchen französischen, ausländischen oder EPA-Entscheidungen gefolgt wird oder welche bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt wurden. Ausdrückliche Zitate wären für ein internationales Publikum sehr hilfreich. Im Fortgang der Diskussion wurde noch einmal deutlich, daß dieser Urteilsstil eng mit dem seit 1789 das französische juristische Denken prägenden Gedanken zusammenhängt, der Richter dürfe grundsätzlich nur die Regeln des geschriebenen Rechts anwenden – ein Ansatz, nach dem anderen Entscheidungen notwendigerweise nur eine sehr begrenzte Bedeutung zukommt. Dies gilt umso mehr für ausländische Entscheidungen, da der Richter französisches Recht anzuwenden hat, wenn er über europäische Patente urteilt.

Teilnehmer aus Frankreich erläuterten die französische Praxis näher. Wenn ein französisches Gericht über die Gültigkeit eines europäischen Patents zu urteilen habe, werde im Einzelfall eine Prüfung durchgeführt, die der Prüfung im EPA entspreche. Der französische Richter, der dabei zum gleichen Ergebnis wie das EPA komme,

discussed whether national jurisprudence on matters of European patent law influenced the EPO or national courts in other contracting states.

**Alain Girardet** spoke about the impact of EPO decisions on the French courts in revocation proceedings. He explained that a French judge who examined a European patent and deemed it valid considered the positive opinion of a competent department of the EPO to be a further argument in support of his decision.

The ensuing **discussion** revealed a consensus on the basic idea that national judicial bodies were not formally bound by decisions of the EPO or of other countries' courts. Consistency of jurisprudence throughout Europe should, however, be aimed for.

An English contributor pointed out that in the United Kingdom precedents were binding on the lower courts. Considerable importance should certainly be attached to decisions of the EPO's Enlarged Board of Appeal. Lower courts in particular should feel bound by these decisions in order to preserve the coherence of European patent law. Higher courts in the United Kingdom should take a divergent view only on very serious grounds. However, it should be universally accepted that a decision of the Enlarged Board of Appeal was binding. For example, if only the United Kingdom courts felt bound by a possibly incorrect decision, but not the courts of other countries, the cause of the harmonisation of patent jurisprudence in Europe would not be served. The other boards of appeal could be treated differently; however, it should be borne in mind that these decision-making bodies acquired considerable expertise, if only because of the large number of cases they dealt with. Decisions of courts of higher instance in other countries should also as a rule be followed.

In the case of French judgments, which were usually drafted very concisely and did not contain quotations, it was very difficult for judges in other countries to determine whether they were based on French, foreign or EPO decisions, and if so which ones, or which rulings had been taken into account in the decision-making process. Explicit quotations would be very helpful for an international public. As the discussion progressed, it became clear that this style of judgment was closely bound up with the principle, which had conditioned French legal thinking since 1789, that judges must always apply only the rules enshrined in written law – an approach in which other decisions necessarily had only very limited significance. This was all the more true of foreign decisions, because judges had to apply French law when ruling on European patents.

French contributors gave a more detailed account of practice in their country. When a French court had to rule on the validity of a European patent, each individual case was subjected to an examination corresponding to that of the EPO. A French judge who then came to the same conclusion as the EPO would find support for his

des brevets européens. Il a d'autre part examiné la question de l'influence que la jurisprudence nationale dans le domaine du droit européen des brevets exerce sur l'OEB ou sur les juridictions nationales d'autres Etats membres.

L'influence des décisions de l'OEB sur le juge français de la nullité français a été le thème central des réflexions de **M. Alain Girardet**. Il a expliqué qu'un juge français, qui, après un examen approprié, estime qu'un brevet européen est valable, considère l'avis positif d'un organe compétent de l'OEB comme un argument supplémentaire sur lequel il peut fonder sa décision.

Au cours de la **discussion** qui a suivi, les participants se sont ralliés à l'idée fondamentale selon laquelle les instances nationales ne sont pas liées formellement par les décisions de l'OEB ou des juridictions d'autres pays. Toutefois, l'objectif est de parvenir à une jurisprudence cohérente en Europe.

Les participants anglophones ont rappelé qu'au Royaume-Uni les précédents avaient un caractère obligatoire pour les juridictions de degré inférieur. Il convient en tout cas d'accorder une grande importance aux décisions de la Grande Chambre de recours de l'OEB. Les instances inférieures en particulier devraient se sentir liées par ces décisions, car sinon la cohérence du droit européen des brevets risquerait d'être compromise. Les juridictions supérieures au Royaume-Uni ne devraient statuer différemment que pour des motifs graves. Tous les tribunaux devraient cependant partir du principe qu'ils sont liés par les décisions de la Grande Chambre de recours. En effet, si, par exemple, les tribunaux du Royaume-Uni sont les seuls à se sentir liés par une décision peut-être mal fondée, mais non les tribunaux d'autres pays, une telle situation ne contribue en rien à l'harmonisation de la jurisprudence en matière de brevets en Europe. Les décisions des autres chambres de recours peuvent être traitées différemment. Il importe toutefois de tenir compte du fait que ces organes jurisprudentiels acquièrent d'excellentes connaissances du fond, ne serait-ce qu'en raison du nombre élevé d'affaires dont ils sont saisis. Il faudrait également se conformer, de manière générale, aux décisions rendues par les juridictions supérieures d'autres pays.

Dans le cas des jugements français, qui sont habituellement rédigés en des termes extrêmement concis et qui ne contiennent aucune citation, il est très difficile pour les juges étrangers de discerner s'ils suivent, le cas échéant, d'autres décisions, de déterminer dans l'affirmative s'il s'agit de décisions françaises, étrangères ou de l'OEB, ou de savoir lesquelles ont été prises en compte pour rendre la décision. Des citations explicites seraient fort utiles à un public international. La suite de la discussion a mis une nouvelle fois clairement en évidence l'étroite corrélation existant entre ce style de rédaction des jugements et le principe ayant marqué la pensée juridique française depuis 1789, à savoir que le juge ne peut appliquer que les règles du droit écrit, approche qui, par la force des choses, limite très étroitement l'importance des autres décisions. Cela vaut d'autant plus pour les décisions étrangères, étant donné que le juge doit appliquer le droit français lorsqu'il a à connaître des brevets européens.

Des participants français ont donné des précisions sur la pratique suivie en France. Lorsqu'un tribunal français est amené à statuer sur la validité d'un brevet européen, il procède à un examen comparable à celui effectué à l'OEB. Le juge français qui parvient à la même conclusion que l'OEB à l'issue de cet examen est conforté dans

finde Unterstützung für seine Ansicht in der EPA-Entscheidung, was dieser wiederum erhebliches Gewicht verleihe. Erkennbar werde ein solcher Rückbezug in der Urteilsbegründung durch die oft wörtliche Übernahme tragender Gründe oder die Übernahme der Definitionen zu Gesetzesbegriffen, wie z. B. der Definition des Fachmanns.

In Deutschland, wurde ausgeführt, sei kein Gericht an die Auffassung gebunden, die ein anderes Gericht in einer bestimmten Rechtsfrage vertreten habe. Eine eventuelle Abweichung von einer allgemein verfolgten oder von einem Obergericht vorgegebenen Linie müsse jedoch gut begründet werden. Dabei sollte das untere Gericht auch bedenken, daß die Obergerichte ein Problem weit intensiver erforschen können als die Eingangsinstanz. Wolle man von der Rechtsauffassung des EPA abweichen, sei auch die Durchsetzbarkeit dieser Ansicht in Europa zu bedenken. Ergänzend wurde darauf hingewiesen, daß deutsche Gerichte nur selten und nur bei erheblichen Zweifeln von wegweisenden Entscheidungen des EPA abweichen; im praktischen Ergebnis komme dies einer Bindungswirkung recht nahe.

Es wurde angeregt, auch in nationalen Entscheidungen über europäische Patente die Vorschriften des EPÜ direkt anzuwenden und zu zitieren, um die Entscheidungen international leichter verständlich und vergleichbar zu machen. Das schließe freilich wohlbegründeten Vortrag nicht aus, eine Vorschrift des nationalen Rechts habe einen anderen Gehalt als die vergleichbare Vorschrift des EPÜ.

Der Beitrag von **Gillian Davies** war der Frage gewidmet, welche Bedeutung die nationale Rechtsprechung für die Praxis der Beschwerdekammern des EPA hat.

In der **Diskussion** wurde deutlich, daß insgesamt gesehen die Übereinstimmung größer ist als die Divergenz. Jedoch werden in der Diskussion selbstverständlich die Unterschiede herausgearbeitet und stärker betont. Auch die sehr verschiedenen Ansätze in Frankreich und in England lägen im Ergebnis doch nahe beieinander.

Ein Hindernis für die stärkere Berücksichtigung nationaler Entscheidungen ist bisher deren ungenügende Zugänglichkeit und sehr oft die Sprachbarriere. Daher müssen dringend Mittel und Wege gefunden werden, die gegenseitige Information, etwa über eine zentrale Stelle wie das EPA, zu verbessern. Initiativen des EPA und eines englischen Verlages mit dem Ziel, die Zugänglichkeit nationaler Entscheidungen zu verbessern, wurden angekündigt; beide Projekte können jedoch nur erfolgreich sein, wenn die nationalen Gerichte sie durch die schnelle Zusendung und möglichst auch die Aufbereitung ihrer einschlägigen Entscheidungen unterstützen.

III. In der **2. Arbeitssitzung** unter dem Vorsitz von **Hugh Laddie** wurde in einer deutsch-, einer englisch- und einer französischsprachigen Untergruppe die Lösung eines praktischen Falles erarbeitet. Die Fallstudie betraf das europäische Patent 82 955, dessen Verletzung und Gültigkeit zu beurteilen waren.

view in the EPO's decision, on which substantial weight would thereby in turn be conferred. Such a reference in the grounds of a judgment could be identified by the often verbatim reproduction of important grounds or the copying of definitions of legal concepts, such as that of a person skilled in the art.

It was stated that in Germany no court was bound to follow the view expressed by another court on a given legal issue. However, good reasons were required for any departure from a generally accepted line or one laid down by a higher court. In such cases the lower court should also remember that higher-level judicial bodies could explore a problem much more thoroughly than the court of first instance. If a judge proposed to disregard the legal opinion of the EPO, he or she should consider the prospects of gaining acceptance for this view in Europe. However, German courts seldom disagreed with landmark EPO decisions and then only in the event of serious doubts; for practical purposes, therefore, the German courts were very close to being bound by these decisions.

It was suggested that the provisions of the EPC should be applied direct and quoted – even in national decisions on European patents – to facilitate international understanding and comparison of decisions. This did not of course preclude the possibility of arguing that a provision of national law differed in content from the comparable provision of the EPC, where such an argument was well founded.

The contribution of **Gillian Davies** concerned the significance of national jurisprudence for the practice of the EPO's boards of appeal.

It emerged clearly from the **discussion** that on the whole there was more agreement than disagreement. However, the differences were of course made explicit and emphasised in the discussion. Even the very different approaches of France and the United Kingdom ultimately proved to converge in practice.

National decisions had not always been taken fully into account owing to their relative inaccessibility and, in many cases, language barriers. Hence the urgent need to find ways of improving the two-way flow of information, for example via a central agency such as the EPO. Initiatives by the EPO and a British publishing house with the aim of improving the accessibility of national decisions had been announced; however, both projects could succeed only if national courts supported them by forwarding their relevant decisions promptly, where possible after appropriate processing.

III. At the **second working session**, chaired by **Hugh Laddie**, the participants split up into German-, English- and French-language subgroups to tackle a practical case. The case study concerned European patent 82 955, on whose infringement and validity a ruling had to be given.

son opinion par la décision de l'OEB, ce qui confère par ailleurs à celle-ci une importance considérable. On peut reconnaître la référence à une décision dans l'exposé des motifs du jugement, qui reprend souvent littéralement les motifs à l'appui de la décision ou les définitions de concepts juridiques, comme par exemple la définition de l'homme du métier.

En Allemagne, a-t-il été expliqué, aucune juridiction n'est liée par le point de vue exprimé par une autre juridiction sur un point de droit précis. Toute divergence éventuelle par rapport à la ligne suivie en général ou prescrite par une juridiction supérieure doit cependant être dûment motivée. La juridiction inférieure doit savoir à cet égard que les juridictions supérieures peuvent étudier un problème beaucoup plus en profondeur que la première instance. Si l'on veut s'écarter du point de vue juridique adopté par l'OEB, il convient de se préoccuper également de l'applicabilité de ce point de vue en Europe. Il a été rappelé par ailleurs que les tribunaux allemands ne s'écartaient que rarement des décisions importantes de l'OEB et seulement en cas de doute grave. La prise en compte des précédents est donc presque obligatoire dans la pratique.

Il a été suggéré que les dispositions de la CBE soient elles aussi appliquées et citées directement dans les décisions nationales relatives à des brevets européens, ce qui faciliterait la compréhension et la comparaison des décisions à l'échelle internationale. Cela n'exclut évidemment pas que l'on puisse exposer de manière bien argumentée qu'une disposition du droit national a une autre teneur que la disposition comparable de la CBE.

La communication de **Mme Gillian Davies** était consacrée à la question de l'importance de la jurisprudence nationale pour la pratique des chambres de recours de l'OEB.

La **discussion** a montré que, dans l'ensemble, les convergences de vue l'emportaient sur les divergences. Les différences ont été bien entendues mises en relief et soulignées de manière plus appuyée au cours des débats. Même les approches fort divergentes en France et au Royaume-Uni sont en définitive proches les unes des autres malgré tout.

L'accessibilité insuffisante des décisions nationales, ainsi que, dans de très nombreux cas, les barrières linguistiques ont empêché jusqu'à présent de mieux prendre ces décisions en considération. Il est par conséquent urgent de trouver des moyens d'améliorer l'information mutuelle, par le biais par exemple d'une administration centrale comme l'OEB. Des initiatives de l'OEB et d'un éditeur anglais visant à améliorer l'accès aux décisions nationales ont été annoncées. Ces deux projets ne pourront toutefois aboutir que si les tribunaux nationaux leur apportent leur soutien en faisant parvenir rapidement leurs décisions pertinentes, après les avoir si possible mises en forme pour la publication.

III. Lors de la **deuxième séance de travail**, présidée par **M. Hugh Laddie**, la solution d'un cas pratique a été confiée à un sous-groupe germanophone, un sous-groupe anglophone et un sous-groupe francophone. L'étude de cas portait sur le brevet européen 82 955. Il s'agissait d'apprécier s'il était valable et s'il avait donné lieu à une contrefaçon.

Gegenstand des Patents war eine Vorrichtung zum Befüllen von Säcken durch spezielle Fülltrichter. Der Patentanspruch beschränkte sich auf die Nennung struktureller Merkmale. Nur der Beschreibung des Patents war zu entnehmen, daß bekannte Füllvorrichtungen den Nachteil aufwiesen, daß der Befüllvorgang nicht staubfrei war; es sei Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung zu schaffen, mit der sich Säcke "im wesentlichen staubfrei" befüllen ließen. Dies werde dadurch erreicht, daß die Fülltrichterhälften so geformt seien, daß sie beim Aufspannen des zu befüllenden Sacks sich dichtend an die Sackränder anlegten und so das Entweichen von Staub verhinderten. Im Hauptanspruch fand diese Aufgabenstellung allerdings keinen Niederschlag.

Der Wortlaut des Patentanspruchs konnte so ausgelegt werden, daß er die als verletzend angegriffene Vorrichtung erfaßte. Diese erlaubte aber kein staubfreies Befüllen der Säcke, da die Fülltrichterhälften so geformt waren, daß zwischen Sackrand und Fülltrichter ein Zwischenraum blieb, durch den Staub entweichen konnte.

Nach Auffassung der französischsprachigen Gruppe war die beanspruchte Befüllungsanlage durch keines der Dokumente des Standes der Technik neuheitsschädlich getroffen. Sie hielt das Patent mehrheitlich für gültig – nur einige nahmen ein Naheliegenes der Erfindung an. Bei der Beurteilung der Verletzungsfrage wurde als Problem angesehen, daß der Anspruch nicht präzisiert, daß der Befüllvorgang im wesentlichen staubfrei sein soll. Nach Auffassung dieser Gruppe war jedoch der Schutzbereich gemäß Artikel 69 EPÜ unter Berücksichtigung der Patentbeschreibung auf Füllvorrichtungen einzuschränken, die ein staubfreies Befüllen ermöglichen. Daher liege keine Patentverletzung vor.

Die deutschsprachige Gruppe gelangte zu dem Ergebnis, daß es sich um ein schlecht formuliertes Patent handle. Als Zwischenergebnis habe man festgehalten, daß die angegriffene Vorrichtung unter den Wortlaut des Anspruchs falle, das Ergebnis aber unbefriedigend erscheine, da die in der Beschreibung genannte Aufgabe durch die Verletzungsform nicht gelöst werde. Das Problem sei, wie die Verletzungsfrage angemessen gelöst werden könne.

Hinsichtlich der Gültigkeit wurde die Auffassung vorgebracht, die Erfindung werde durch die deutsche Offenlegungsschrift DE 26 29 065 A1 und das US-Patent 3 830 266 nahegelegt. Ein engerer Anspruch mit einem Merkmal wie "Fülltrichterhälften mit Profilen so, daß sie sich dichtend an den Sack anlegen", unter den die angegriffene Vorrichtung nicht fallen würde, könnte aber Bestand haben. Falls eine Nichtigkeitsklage erfolglos wäre, müßte wohl die Verletzung bejaht werden.

Auch die englischsprachige Gruppe stieß sich daran, daß die Ansprüche nichts über den Zweck der Erfindung sagen. Anspruch 1 sei zu breit und entweder teilnichtig (gültig wäre nur eine Kombination des Hauptanspruchs mit Unteransprüchen bezüglich der genauer beschriebenen Form der Fülltrichter) oder müsse eng ausgelegt werden. Das wichtigste Dokument des Standes der Technik sei die Schrift DE 26 29 065 A1, die zwar alle mechanischen Elemente des Streitpatents enthalte, den Fachmann aber nicht zur beanspruchten Lösung führe. Das Patent sei daher gültig, wobei eine teilweise Nichtig-

The subject-matter of the patent was a device for filling bags by means of special-purpose hoppers. The claim was confined to structural features. It was evident only from the description that known filling devices had the disadvantage that the filling process was not dust-free; the problem to be solved by the invention was stated to be the creation of a device whereby bags could be filled "in a substantially dust-free manner". This had been achieved by shaping the two halves of the hopper in such a way that, when the bag to be filled was clamped in position, they mated with the edges of the bag so as to form a tight seal, thus preventing dust from escaping. However, this problem was not mentioned in the main claim.

The claim was so worded that it could be interpreted as including the device contested as infringing the patent. However, this did not allow the bags to be filled in a dust-free manner because the two halves of the hopper were shaped in such a way that a gap through which dust could escape remained between the edge of the bag and the hopper.

The French-speaking group held that none of the prior-art documents was prejudicial to the novelty of the filling device claimed. The majority of the group's members considered the patent to be valid; only a few thought it obvious. A problem in assessment of the question of infringement was felt to be that the claim did not specify that the filling process was intended to be substantially dust-free. However, the group took the view that the extent of protection pursuant to Article 69 EPC should be confined, having regard to the patent description, to filling devices that allowed dust-free filling; hence the patent had not been infringed.

The German-language group concluded that the patent was badly formulated. An interim conclusion had been that the contested device fell within the purview of the wording of the claim, but that this conclusion appeared unsatisfactory because the problem mentioned in the description was not solved by the infringing embodiment. The issue was to decide how to resolve the question of infringement appropriately.

As to validity, it was suggested that the invention was rendered obvious by German unexamined application DE 26 29 065 A1 and US patent 3 830 266. A narrower claim with a feature such as "hopper halves with sections shaped so that they mate with the bag in such a way as to form a tight seal", which would not include the contested device, might, however, stand. Should revocation proceedings fail, the patent would presumably have to be deemed to have been infringed.

The English-speaking group too found that the claims gave no information about the purpose of the invention. Claim 1 was too wide and either was partially void (only a combination of the main claim with dependent claims concerning the more exactly described form of the hoppers would have been valid) or had to be interpreted narrowly. The most important prior-art document was DE 26 29 065 A1, which, although containing all the mechanical elements of the patent in suit, did not lead a person skilled in the art to the solution claimed. For this reason the patent was valid, although a partial

Le brevet avait pour objet un dispositif de remplissage de sacs à l'aide de trémies de remplissage spéciales. La revendication se bornait à indiquer des caractéristiques structurelles. Seule la description du brevet permettait de déduire que les dispositifs de remplissage connus présentaient l'inconvénient de laisser s'échapper de la poussière lors du remplissage. Selon la description, le but de l'invention était de créer un dispositif permettant de remplir des sacs "essentiellement sans laisser s'échapper de poussière", et ce problème était résolu en donnant aux moitiés de trémies de remplissage une forme telle qu'elles soient disposées de manière étanche aux bords du sac à remplir lors de la fixation de ce dernier et empêchent ainsi la poussière de s'échapper. Cet exposé du problème n'était cependant pas repris dans la revendication principale.

Le texte de la revendication pouvait être interprété comme incluant le dispositif attaqué pour contrefaçon. Or, celui-ci ne permettait pas de remplir les sacs sans laisser s'échapper de poussière, étant donné que les moitiés de trémies de remplissage avaient une forme telle qu'il restait entre le bord du sac et la trémie de remplissage un espace par lequel de la poussière pouvait s'échapper.

Le groupe francophone a estimé qu'aucun document de l'état de la technique ne détruisait la nouveauté du dispositif de remplissage revendiqué. La majorité des membres du groupe a considéré le brevet comme valable, seul un petit nombre d'entre eux estimant que l'invention était évidente. En ce qui concerne la question de la contrefaçon, le groupe s'est heurté au problème posé par le fait que la revendication ne précisait pas que le remplissage devait s'effectuer essentiellement sans laisser s'échapper de poussière. Le groupe a estimé toutefois que l'étendue de la protection devait, en vertu de l'article 69 CBE et compte tenu de la description du brevet, être limitée à des dispositifs de remplissage permettant un remplissage qui ne laisse pas s'échapper de poussière. Il a conclu qu'il n'y avait donc pas contrefaçon.

Le groupe germanophone est parvenu à la conclusion que le brevet était mal formulé. Il a estimé à titre provisoire que le dispositif attaqué était couvert par le texte de la revendication, mais que le résultat obtenu apparaissait peu satisfaisant, le problème énoncé dans la description n'étant pas résolu par cette forme de contrefaçon. Le problème est de savoir comment résoudre de manière équitable la question de la contrefaçon.

En ce qui concerne la question de la validité, le groupe a fait valoir que la demande de brevet allemande DE 26 29 065 A1 et que le brevet US 3 830 266 rendaient l'invention évidente. Une revendication plus restrictive, assortie d'une caractéristique telle que "moitiés de trémies de remplissage munies de profilés juxtaposés aux sacs de manière étanche", qui ne couvrirait pas le dispositif attaqué, pourrait cependant être valable. Si une action en nullité n'aboutissait pas, force serait bien d'admettre la contrefaçon.

Le groupe anglophone s'est lui aussi étonné que les revendications restent muettes sur la finalité de l'invention. Il a jugé la revendication 1 trop large ; soit elle est partiellement nulle (seule serait valable une combinaison de la revendication principale avec des sous-revendications relatives à la forme des trémies de remplissage décrite avec plus de précision), soit elle doit faire l'objet d'une interprétation restrictive. Le document de l'état de la technique le plus important est la demande de brevet DE 26 29 065 A1 qui mentionne certes tous les éléments mécaniques de l'objet du brevet en litige, mais qui ne

erklärung möglich sei. Eine Verletzung liege nicht vor, da die angeblich verletzende Vorrichtung zwar die Anspruchsmerkmale aufweise, aber den Zweck der patentgemäßen Erfindung nicht erreiche.

In der abschließenden **Diskussion** wurde berichtet, welchen Weg das deutsche Verletzungsgericht gewählt hatte, um dem Dilemma zu entkommen, daß der Anspruch ohne die Beschränkung auf staubfreies Befüllen zwar zu weit erschien, das Gericht aber an das Ergebnis des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Bundespatentgericht, das die Gültigkeit des Patents festgestellt hatte, gebunden war. Das Verletzungsgericht gelangte zu der Auffassung, daß das Patent dem Fachmann die Lehre vermittele, die Form der Fülltrichter so zu wählen, daß sie sich dichtend an die Sackränder anlegen. Von dieser Lehre mache die angegriffene Ausführungsform weder wortsinngemäß noch in äquivalenter Weise Gebrauch. Letztlich wurde also der Wortlaut des Anspruchs in dem vom gesamten Patent vermittelten technischen Kontext einschränkend interpretiert.

Von englischer Seite wurde daran erinnert, daß der Zweck des Patentsystems darin bestehe, andere klar darüber zu informieren, was eine Verletzungshandlung darstelle und was nicht. Die Festlegung des Schutzbereichs sei ein echtes Problem, wenn es darum gehe, ob ein Anspruch teilnichtig oder eng auszulegen ist. Im EPÜ gebe es keinen einfachen Weg, zu breite Ansprüche zu vernichten. Artikel 69 EPÜ sollte nicht benutzt werden, um den Schutzbereich einzuschränken. Auch zeige dieser Fall, daß die Trennung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren wie in Deutschland und Österreich gewisse Nachteile habe.

IV. Die **3. Arbeitssitzung** war der künftigen Gestaltung von Patentstreitigkeiten in Europa gewidmet und wurde von **Pierre Gehlen** geleitet, der kurz die Situation des Gemeinschaftspatents vorstellte. Das Gemeinschaftspatent ist ein Patent mit zentraler Verwaltung und einheitlichem Charakter für das Gesamtgebiet der EU. Die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente wurde 1989 auf der 2. Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent von den damals 12 EU-Staaten unterzeichnet. Seitdem sind 10 Jahre verstrichen, in denen 3 weitere Staaten der Europäischen Union beigetreten sind. Dieser Zeitablauf und die Erweiterung der Europäischen Union geben Anlaß zur Überprüfung der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente in ihrer bestehenden Form.

Gegen das Gemeinschaftspatent in der Form von 1989 regen sich Widerstände. Die künftigen Benutzer und besonders die Industrie kritisieren die Übersetzungskosten, die aufgrund der obligatorischen Übersetzung in mindestens je eine der Amtssprachen der EU-Staaten anfallen werden, sowie das Streitregelungssystem. Die Bedenken sind nicht neu, werden aber in letzter Zeit verschärft artikuliert. Die Kritik am Streitregelungsprotokoll bezieht sich einmal auf die Möglichkeit der Nichtigkeitswiderklage vor dem Verletzungsgericht erster Instanz mit der damit verbundenen Gefahr, daß ein Gemeinschaftspatentgericht erster Instanz, das ein natio-

declaration of nullity was possible. There was no infringement, because, although the allegedly infringing device possessed the claimed features, it did not achieve the purpose of the invention according to the patent.

The concluding **discussion** included a report on the approach chosen by the German infringement court to resolve the dilemma that, whereas the claim appeared too wide because it was not confined to dust-free filling, the court was bound by the result of the revocation proceedings at the Federal Patents Court, which had found the patent to be valid. The infringement court concluded that the patent offered a person skilled in the art the information needed to choose the form of the hoppers in such a way that they would mate with the edges of the bag so as to make a tight seal. In its view, the contested embodiment made use of this teaching neither literally nor equivalently. Ultimately, therefore, the wording of the claim had been interpreted restrictively within the technical context imparted by the patent as a whole.

An English contributor recalled that the purpose of the patent system was to inform others clearly of what did and what did not constitute an act of infringement. Determination of the extent of protection was a genuine problem when it was a matter of establishing whether a claim was partially void or to be interpreted narrowly. The EPC did not offer a simple way of disposing of excessively wide claims. Article 69 EPC ought not to be used to restrict the extent of protection. This case also showed that the separation of infringement and revocation proceedings in accordance with German and Austrian practice had certain disadvantages.

IV. The **third working session** was devoted to the issue of how patent litigation was to be handled in future in Europe, and was chaired by **Pierre Gehlen**, who briefly outlined the situation of the Community patent. This was a centrally administered patent with a unitary character for the entire territory of the EU. The Agreement relating to Community patents had been signed in 1989 at the second Luxembourg Conference on the Community Patent by the then twelve member states of the EU. Since then ten years had passed, during which three more states had acceded to the Union. In view of this lapse of time and the enlargement of the European Union, it was appropriate to review the existing form of the Agreement relating to Community patents.

There was resistance to the Community patent in its 1989 form. Future users, and industry in particular, criticised the cost of compulsory translation – into at least one EU official language in each case – and the litigation system. Although not new, these objections were lately being voiced more strongly. The criticism of the Protocol on Litigation was levelled in particular at the possibility of filing a counterclaim for revocation before the infringement court of first instance, with the associated danger that a Community patent court of first instance – a national court – might declare a Community patent void throughout Europe. Another concern was



conduirait pas l'homme du métier à la solution revendiquée. Le brevet est par conséquent valable, une déclaration de nullité partielle étant toutefois possible. Il n'y a pas contrefaçon, car le dispositif constituant soi-disant la contrefaçon présente certes les caractéristiques revendiquées, mais ne répond pas à la finalité de l'invention selon le brevet.

Au cours de la **discussion** qui a suivi, il a été rendu compte de la voie que le tribunal allemand statuant sur la contrefaçon avait choisie pour sortir du dilemme devant lequel il était placé, à savoir que la revendication apparaissait trop large si on ne la limitait pas à un dispositif de remplissage ne laissant pas s'échapper de poussière, mais que le tribunal était lié par le résultat de l'action en nullité intentée devant le Tribunal fédéral des brevets qui avait constaté la validité du brevet. Le tribunal chargé de statuer sur la contrefaçon s'est rangé à l'avis selon lequel le brevet enseigne à l'homme du métier de choisir la forme des trémies de remplissage de sorte qu'elles se juxtaposent de manière étanche aux bords du sac. Le mode de réalisation attaqué pour contrefaçon n'utilise cet enseignement ni par analogie ni par équivalence. Finalement, le texte de la revendication a fait l'objet d'une interprétation restrictive dans le contexte technique divulgué par le brevet dans son ensemble.

Le groupe anglophone a rappelé que la finalité du système des brevets consistait à informer clairement les tiers de ce qui constitue un acte de contrefaçon et de ce qui n'en est pas un. La définition de l'étendue de la protection est un véritable problème lorsqu'il s'agit de déterminer si une revendication est partiellement nulle ou si elle doit faire l'objet d'une interprétation restrictive. La CBE ne prévoit aucun moyen simple pour déclarer nulles des revendications d'une portée trop large, et l'article 69 CBE ne devrait pas être appliqué pour restreindre l'étendue de la protection. Cette affaire montre également que la séparation des actions en contrefaçon et des actions en nullité, telle qu'elle est pratiquée en Allemagne et en Autriche, présente certains inconvénients.

IV. La **troisième séance de travail** était consacrée à la forme que devrait revêtir à l'avenir en Europe le règlement des litiges en matières de brevets. Les débats ont été dirigés par **M. Pierre Gehlen**, qui a présenté brièvement la situation du brevet communautaire. Le brevet communautaire est un brevet administré de façon centralisée, qui présente un caractère unitaire pour tout le territoire de l'UE. L'accord en matière de brevets communautaires a été adopté en 1989 par les 12 Etats membres de l'Union européenne de l'époque, lors de la deuxième conférence de Luxembourg sur le brevet communautaire. Dix années se sont écoulées depuis, au cours desquelles trois autres Etats ont adhéré à l'Union européenne. Compte tenu du laps de temps écoulé et de l'élargissement de l'Union européenne, il apparaît opportun de revoir l'Accord en matière de brevets communautaires tel qu'il se présente actuellement.

Le brevet communautaire sous la forme qu'il revêtait en 1989 est contesté. Les futurs utilisateurs, et notamment l'industrie, critiquent les coûts de traduction qui découleront de l'obligation de traduire le brevet dans au moins une des langues officielles des Etats de l'UE, ainsi que le système de règlement des litiges. Ces critiques ne sont pas nouvelles, mais elles s'expriment avec de plus en plus de vigueur ces derniers temps. Les critiques à l'encontre du protocole relatif au règlement des litiges portent d'une part sur la possibilité d'intenter une action reconventionnelle en nullité devant un tribunal de première instance statuant en contrefaçon, le risque étant

nales Gericht ist, ein Gemeinschaftspatent mit europaweiter Wirkung für nichtig erklären kann. Auch bestehen dagegen Bedenken, daß nach der bisherigen Regelung die zuerst erhobene Nichtigkeitsklage gegen ein Gemeinschaftspatent dazu zwingt, spätere Nichtigkeitsklagen gegen dasselbe Patent auszusetzen. Damit in Verbindung steht die Forderung nach Schaffung fachkundiger Gerichte und nach Konzentration – wenn möglich – auf einen einzigen europäischen Instanzenweg.

**Jan J. Brinkhof** eröffnete die Reihe der Vorträge und begann mit einem Blick zurück auf die Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Straßburger Übereinkommen, dessen Inhalt in das Europäische Patentübereinkommen übernommen wurde. Für das europäische Patent bestehen im Bereich der Verletzungsprozesse von Land zu Land recht unterschiedliche Bedingungen, je nachdem wo eine Patentverletzungsklage erhoben wird. Die Zuständigkeit einer unterschiedlich großen Zahl von Gerichten, die Trennung von Gültigkeit und Verletzung in einigen Ländern, die Unterschiede im Prozeßrecht, die Probleme bei der Informationsbeschaffung bezüglich ausländischer Urteile zum selben Gegenstand sowie die Entwicklung der grenzüberschreitenden Unterlassungsurteile belegen die Schwierigkeiten und Unterschiede.

Verbesserungen bedarf aber nicht nur das europäische, sondern ebenso das künftige Gemeinschaftspatent-system. Notwendig sind die gerichtliche Konzentration, die Zusammenführung von Verletzung und Nichtigkeit in einem Verfahren, die Vereinheitlichung des Verfahrensrechts, bessere Information über Urteile und schließlich die Notwendigkeit eines gemeinsamen europäischen Patentgerichts. Ihm sollten nach der Vorstellung von Brinkhof auch Techniker und insbesondere Mitglieder des EPA angehören. Einfachere, kleinere Fälle könnten den nationalen Gerichten überlassen bleiben. Brinkhof betont die unterschiedliche wirtschaftliche Bedeutung von Patentprozessen und ihre Belastung für die Parteien. Er plädiert für ein effektives, konzentriertes Gerichtssystem mit einem europäischen Patentgerichtshof.

Anschließend äußerte sich **Robin Jacob** zur Zukunft des Gerichtssystems. Er sieht in der Entwicklung des patentgerichtlichen Verfahrens eine besondere Herausforderung. Wie Brinkhof ist er der Ansicht, daß Verletzung und Nichtigkeit zusammengehören und praktische Fortschritte nötig sind. Im Vereinigten Königreich ist hierzu in einem Anhörungsverfahren ein umfangreiches Dokument von einem Parlamentskomitee erstellt worden ("The Community Patent and the Patent System in Europe"). Zu den praktischen Schritten gehört die Forderung, die Gerichtsurteile so abzufassen, daß der ausländische Patentrichter das Urteil – auch ohne Übersetzung – aus sich heraus verstehen kann. Andernfalls bleiben oft Annahmen unausgesprochen, die nur dem mit dem nationalen System Vertrauten bekannt seien, oder werden nicht hinreichend erkennbar, so daß der ausländische Jurist sie nur schwer versteht. Die vom Gericht angewendeten Vorschriften des Münchner Patentübereinkommens sollten nach dem Konventionstext und nicht nach den in das nationale Recht überführten Bestimmungen zitiert werden, um den Rechtsvergleich zu erleichtern. Schließlich mahnt Jacob, die Streitfälle mit einprägsamen Namen zu bezeichnen und nicht, wie in der EPA-Praxis, schwer merkbare Zahlen zu verwenden. Schließlich müsse eine europäische Sammlung der nationalen Urteile nach dem Vorbild der "European

that, under the current arrangements, the first revocation action brought against a Community patent resulted in the compulsory stay of subsequent revocation actions against the same patent. Hence the call for the establishment of specialised courts and for concentration, if possible, on a single European ladder of appeal.

The first presentation was given by **Jan J. Brinkhof**, who began by looking back at the unification of substantive patent law in the Strasbourg Convention, the contents of which had been incorporated into the European Patent Convention. The conditions for European patent infringement proceedings varied considerably according to the country in which the infringement action was instituted. The difficulties and differences lay in the fact that varying numbers of courts had jurisdiction; in the separation of validity and infringement in some countries; in differences in procedural law; in problems of obtaining information on foreign judgments on the same subject-matter; and in the development of cross-border injunctions.

However, not only the European but also the future Community patent system was in need of improvement. The requirements were a limited number of specialised courts, combination of infringement and revocation in a single procedure, unification of procedural law, better information on judgments and, finally, a common European patent court. In Professor Brinkhof's opinion, technically qualified persons and, in particular, members of the EPO should belong to it. Relatively simple, minor cases could remain under the jurisdiction of national courts. Professor Brinkhof emphasised the differences in the economic significance of patent actions and their onerousness for the parties. He favoured an effective, concentrated judicial system with a European patent court.

The next contributor was **Sir Robin Jacob**, who spoke on the future of the judicial system. He considered that the trend in patent litigation procedure presented a particular challenge. He agreed with Professor Brinkhof that infringement and revocation belonged together and that practical progress was needed. Following hearings on the subject in the United Kingdom, a comprehensive document ("The Community Patent and the Patent System in Europe") had been drawn up by a parliamentary committee. One of the practical requirements was that judgments should be drafted in such a way that foreign patent judges could understand them as worded even without a translation. As things stood, considerations taken for granted by a person familiar with the national system often remained implicit or were not adequately explained, so that foreign lawyers found it difficult to understand them. The provisions of the Munich Patent Convention applied by the court should be cited in accordance with the text of the Convention and not that of the national-law provisions into which they had been transposed, to facilitate comparison between legal systems. Finally, Sir Robin urged that cases should be given readily assimilable names rather than being referred to, in accordance with the EPO's practice, by numbers that were difficult to retain. There was also a need for a European collection of national judgments

qu'un tribunal des brevets communautaires de première instance, qui serait une juridiction nationale, puisse déclarer nul un brevet communautaire produisant ses effets dans toute l'Europe. Des critiques sont également formulées à l'égard du régime prévu actuellement selon lequel l'action en nullité engagée la première contre un brevet communautaire obligerait à surseoir à statuer sur les actions en nullité intentées ultérieurement contre ce même brevet. Parallèlement à ces critiques, les participants ont déclaré qu'il serait éminemment souhaitable de créer des tribunaux spécialisés et de mettre en place, dans la mesure du possible, une seule voie de recours européenne.

**M. Jan J. Brinkhof** a inauguré la série des exposés et a commencé par une rétrospective de l'unification du droit matériel des brevets dans la Convention de Strasbourg, dont le contenu a été repris dans la Convention sur le brevet européen. Dans le cas des actions en contrefaçon relatives à des brevets européens, la situation varie considérablement d'un pays à l'autre selon le lieu où l'action en contrefaçon est intentée. De nombreux facteurs – compétence d'un nombre plus ou moins important de juridictions, séparation des procédures de nullité et des procédures de contrefaçon dans certains pays, différences dans le droit procédural, problèmes posés par la recherche d'informations relatives à des jugements étrangers portant sur le même objet et développement des jugements transfrontières en cessation de contrefaçon – témoignent des difficultés rencontrées.

Le système du brevet européen et le futur système du brevet communautaire doivent l'un et l'autre être améliorés. Il est nécessaire de concentrer les juridictions, de regrouper les actions en contrefaçon et en nullité en une seule procédure, d'unifier le droit procédural, d'améliorer l'information relative aux jugements, et enfin de créer un tribunal des brevets européens commun. Selon M. Brinkhof, des techniciens et notamment des membres de l'OEB devraient en faire partie. Les affaires plus simples, de moindre portée, pourraient être confiées aux juridictions nationales. M. Brinkhof a souligné les différences importantes existant sur le plan économique entre les procédures de brevet, ainsi que la charge qu'elles constituent pour les parties. Il a plaidé en faveur d'un système judiciaire centralisé et efficace, doté d'une Cour européenne des brevets.

**M. Robin Jacob** s'est ensuite exprimé sur l'avenir du système judiciaire. Le développement de la procédure judiciaire en matière de brevets constitue selon lui un véritable défi. Il partage l'avis de M. Brinkhof selon lequel la contrefaçon et la nullité forment un tout, et pense que des progrès sont nécessaires sur le plan pratique. Un document complet, intitulé "The Community Patent and the Patent System in Europe" (Le brevet communautaire et le système des brevets en Europe) a été élaboré à ce sujet au Royaume-Uni par une commission parlementaire, à la suite d'une audition. Parmi les mesures pratiques préconisées, il est prévu d'exiger que les jugements des tribunaux soient rédigés de manière à ce que le juge de brevets étrangers puisse les comprendre par eux-mêmes, sans recourir à une traduction. En effet, lorsque cela n'est pas le cas, il arrive souvent que des hypothèses connues des seules personnes familiarisées avec le système national ne soient pas explicitées ou exposées de façon suffisamment claire, ce qui les rend difficilement compréhensibles pour des juristes étrangers. Les dispositions de la Convention sur le brevet européen auxquelles se réfèrent les tribunaux devraient être citées conformément au texte de la Convention et non d'après les dispositions transposées dans le droit national, afin de faciliter les comparaisons juridiques. M. Jacob estime également qu'il faudrait désigner

Trade Marks Reports" erstellt werden. Im gesamten plädiert der Vortragende für einen besseren Informationsaustausch unter den Gerichten über die Auslegung europäischen Patentrechts und für bessere Verständlichkeit der Urteile.

Im Anschluß entspann sich nochmals eine lebhaft **Diskussion** zwischen französischen und englischen Teilnehmern über den unterschiedlichen Urteils- und Begründungsstil in beiden Ländern.

Daß die französische Rechtsprechung nach ähnlichen Grundsätzen wie in anderen europäischen Ländern die Rechtsprechung der eigenen Gerichte sowie – im europäischen Patentrecht – die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und ausländischer Gerichte berücksichtigt, ist unbestritten. Die Schwierigkeit für den ausländischen Leser besteht darin, diese Auseinandersetzung aus der veröffentlichten schriftlichen Urteilsbegründung heraus zu verstehen. In der Verschiedenheit englischen und französischen Urteils- und Begründungsstils zeigt sich die von den Rednern betonte Tatsache von Rechtstraditionen. Die im französischen Recht betonte Gesetzesbindung prägt den französischen Urteilsstil, während sich das Urteil des englischen Richters auf die detaillierte Auseinandersetzung mit Präjudizien und Tatsachen gründet. Hinter allem steht das Bemühen der Richter, ihre Tätigkeit als Dienst am Recht im Interesse der Allgemeinheit zu sehen, die das Urteil verstehen muß. Einigkeit besteht darin, daß die Juristen des Kontinents wie die englischen Richter nach denselben Grundsätzen arbeiten, die aber in unterschiedlich geprägten Urteilsstilen Ausdruck finden.

**Peter Messerli** stellte das Modell eines europäischen Patentgerichtssystems vor. Prämissen sind, eine Lösung zunächst im Rahmen der Europäischen Patentorganisation zu suchen, Verletzung und Nichtigkeit zusammenzubringen und die Existenz zweier höchstinstanzlicher Patentgerichte in Europa zu vermeiden. Zwei Instanzenwege sollten zu einem obersten europäischen Patentgericht führen. Auf der einen Seite soll der Instanzenzug von den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen des EPA zu den Beschwerdekammern des EPA beibehalten werden. Verletzung und Nichtigkeit sollen dagegen in erster Instanz von einem europäischen Patentgericht oder wenigen, spezialisierten nationalen Gerichten und – jedenfalls in der Berufungsinstanz – von einem europäischen Patentgericht entschieden werden. In ein europäisches Patentgericht könnten technisch vorgebildete Richter aufgenommen werden. Europäischer Natur sollte jedenfalls das auch mit technischen Richtern besetzte Berufungsgericht sein.

Beide Wege führen zu einem obersten europäischen Patentgericht, das die Funktion der Großen Beschwerdekammer des EPA übernimmt und gleichzeitig für die Überprüfung von Urteilen des europäischen Gerichts zweiter Instanz im Verletzungs- und Nichtigkeitsprozeß zuständig ist. Die oberste Instanz soll nur über Rechtsfragen entscheiden. Der Weg zu ihr wird entweder aufgrund von Zulassung oder – ohne Zulassung – bei Verletzung grundlegender Verfahrensvorschriften eröffnet. Auch kann das oberste Gericht im Wege der Vorlage angerufen werden.

along the lines of the "European Trade Marks Reports". The speaker made a general plea for better exchange of information between courts on the interpretation of European patent law and for more readily comprehensible judgments.

This contribution was again followed by an animated **discussion** between French and English participants on the differences in the style of judgments and statements of grounds between the two countries.

No one denied that French jurisprudence applied similar principles to that of other European countries in its approach to the decisions of France's own courts and, where European patent law was concerned, to those of the EPO's boards of appeal and foreign courts. The difficulty for foreign readers was to understand, from the published written grounds for the judgment, the form in which these decisions were taken into account. The existence of individual legal traditions, stressed by the speakers, was evident from the disparity between the English and French styles of judgment and statements of grounds. The French style of judgment was conditioned by the emphasis of French law on codified legal texts, whereas an English judge's decision was based on detailed examination of precedents and facts. The basis in each case was the judges' concern to perform their legal function in the interests of the public, who had to be able to understand their judgments. Everyone agreed that both continental and English judges applied the same principles in their work but that these principles were expressed in differing styles of judgment.

**Peter Messerli** presented a model of a European patent court system. Its basic principles were to seek solutions initially within the framework of the European Patent Organisation, to combine infringement and revocation, and to avoid the existence of two highest-level patent courts in Europe. Two routes should lead to a single supreme European patent court. On the one hand, the appeal route from the EPO's examining and opposition divisions to its boards of appeal should remain. Infringement and revocation, on the other hand, should be dealt with in the first instance either by a European patent court or a small number of specialised national courts, and at the appeal stage at all events by a European patent court. A European patent court could include judges with a technical background. The court of appeal comprising a number of judges with a technical background ought in any case to be European in nature.

Both routes would lead to a supreme European patent court, which would assume the functions of the EPO's Enlarged Board of Appeal and at the same time review judgments of the European court of second instance in infringement and revocation cases. The court of highest instance should rule only on matters of law. Access to it would require leave, or would be granted, without leave, where fundamental rules of procedure had been breached. Appeals to the highest-level court could also be made by referral.

les litiges par des noms faciles à retenir, contrairement à la pratique de l'OEB qui consiste à employer des chiffres qu'il est difficile de se rappeler. Il conviendrait enfin de constituer un recueil européen des jugements nationaux, sur le modèle des "European Trade Marks Reports". L'orateur a plaidé au total en faveur d'une amélioration des échanges d'informations entre les tribunaux pour ce qui est de l'interprétation du droit européen des brevets, et pour une meilleure intelligibilité des jugements.

Une **discussion** animée s'est alors engagée à nouveau entre les participants francophones et anglophones au sujet des différences de style des arrêts et de l'exposé des motifs dans les deux pays.

Nul ne conteste que la jurisprudence française prend en compte, selon des principes similaires à ceux valant dans d'autres pays européens, la jurisprudence de ses propres tribunaux, ainsi que – dans le domaine du droit européen des brevets – la jurisprudence des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours de l'OEB et des juridictions étrangères. Le problème pour le lecteur étranger est de comprendre cette analyse à partir de la version publiée de l'exposé écrit des motifs de la décision. La diversité de style des jugements et des exposés des motifs anglais et français tient aux traditions juridiques différentes de ces pays, comme l'ont souligné les orateurs. Le style des jugements français est marqué par l'accent mis sur l'obligation de suivre la loi, ancrée dans le droit français, tandis que les jugements prononcés par des juges anglais se fondent sur l'examen détaillé des précédents et des faits. Dans tous les cas, les juges se considèrent comme étant au service du droit, et ce dans l'intérêt du public, qui doit pouvoir comprendre le jugement. Les participants ont été unanimes à reconnaître que les juristes du continent, tout comme les juges anglais, exercent leur fonction en vertu des mêmes principes, mais qu'ils s'expriment dans des styles marqués par des traditions différentes.

**M. Peter Messerli** a présenté un modèle de système judiciaire européen en matière de brevets dont les principes consistent à rechercher tout d'abord une solution dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets, à regrouper les procédures en contrefaçon et en nullité et à éviter la coexistence en Europe de deux tribunaux supérieurs en matière de brevets. Ce modèle prévoit deux voies juridictionnelles aboutissant à une Cour suprême européenne des brevets. La première irait comme à présent des divisions d'examen et d'opposition de l'OEB aux chambres de recours de l'OEB. Dans la deuxième voie en revanche, un tribunal européen des brevets ou quelques tribunaux nationaux spécialisés statueraient en première instance sur les actions en contrefaçon ou en nullité et, au stade de l'appel, ce serait un tribunal européen des brevets qui trancherait. Des juges techniciens pourraient siéger dans un tribunal européen des brevets. La Cour d'appel, qui comprendrait elle aussi des juges techniciens, devrait en tout état de cause avoir un caractère européen.

Ces deux voies juridictionnelles aboutiraient à une Cour suprême européenne des brevets, qui exercerait les fonctions dévolues actuellement à la Grande Chambre de recours de l'OEB et qui serait également compétente pour la révision des arrêts en matière de contrefaçon et de nullité rendus par une Cour européenne de deuxième instance. Cette instance suprême ne devrait statuer que sur des questions de droit. Elle pourrait être saisie, directement ou sur autorisation, de toute violation des règles fondamentales de procédure. La Cour suprême pourrait également être saisie de questions qui lui sont soumises pour avis.

Das vorgeschlagene Modell könnte in Form einer Sondervereinbarung für das europäische Patent verwirklicht werden, aber auch für das Gemeinschaftspatent als Grundlage dienen.

In der **Diskussion** wurde zunächst die Gefahr des Auseinanderdriftens der europäischen und nationalen Rechtsprechung angesprochen. Daher ist die Entstehung zweier oberster Gerichte, der Großen Beschwerdekammer des EPA und einer EU-Instanz, zu vermeiden. Eine weitere Verbindung liegt in der Beteiligung nationaler Richter am europäischen Patentgerichtssystem. Ideal wäre eine Zusammenführung der europäischen mit den nationalen Instanzen, zumindest durch Richteraustausch.

In der Aussprache wurden die grundsätzlichen Überlegungen begrüßt. Allgemein werden drei Instanzen im europäischen Raum für erforderlich befunden, wobei die dritte Instanz grundsätzlich nur aufgrund von Zulassung tätig werden sollte.

Einen weiteren Diskussionspunkt bildete das Verhältnis des europäischen Einspruchsverfahrens zum nationalen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren. Kritisiert wird, daß das Einspruchsverfahren zu viele Überraschungsmomente enthalte, besonders durch spät vorgelegte Dokumente oder Hilfsanträge, und gelegentlich zu lang dauere. Die Teilnehmer erörtern Möglichkeiten der Verbesserung dieser Situation und dabei auch die Frage, ob die Aufhebung der Einspruchsfrist nicht zu einem Rückgang der Einsprüche führen würde. Weiterhin wird vorgeschlagen, durch Verfahrenskonzentration und durch Beachtung von Zeitgrenzen die Verfahren zu einem schnelleren Abschluß zu bringen. Zur Behandlung von verspätet vorgebrachten oder neuen Beweismitteln, neuen Gesichtspunkten, und verzögerlichem Parteihandeln werden unterschiedliche Meinungen geäußert. Nach englischem Gerichtsbrauch wird jedenfalls über die Nichtigkeitswiderklage gegen ein europäisches Patent auch dann ohne Aussetzung verhandelt, wenn vor dem EPA noch ein Einspruch anhängig ist.

Zum Thema Verfahrensbeschleunigung gehört der Einsatz einstweiliger Maßnahmen, die nach allgemeiner Auffassung weiterbestehen müssen. Hier dürfte man an der Zuständigkeit der dezentralen nationalen Gerichte nicht vorbeikommen, wobei zu fragen ist, ob solche Maßnahmen europaweit Geltung haben sollen. Es stellt sich auch die Frage, in welchem Umfang einstweilige Maßnahmen gerade dann notwendig sind, wenn trotz Rechtshängigkeit eines Verfahrens im Ausland Maßnahmen im eigenen Land nötig werden.

**Dieter Brändle** betonte in seinem Vortrag zwei ihm wesentliche Dinge: die Sprachenfrage und die gerichtliche Kontrolle. Der Trend zur englischen Sprache im Patentrecht ist eindeutig, besonders weil sie zunehmend die Sprache der Technik ist. Daher sind in Erteilungs-, Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen oft englische Texte zu berücksichtigen. Zumindest technische Fragen können ohne Kenntnis des Englischen nur schwer gehandhabt werden. Die notwendige einheitliche Auslegung des europäischen Patentrechts könne am besten durch einen europäischen Instanzenzug gesichert werden. Negative Aspekte einer solchen Konzentration könnten vermieden werden, wenn das Gericht erster Instanz Gerichtstage an verschiedenen Orten abhält. Andererseits wäre es dann vernünftiger, die erste Instanz bei den

The proposed model could be introduced in the form of a special agreement for the European patent, but could also serve as a basis for the Community patent.

The **discussion** began with comments on the danger of a divergent trend between European and national jurisprudence. It was therefore felt that the formation of two highest-level judicial bodies, the EPO's Enlarged Board of Appeal and an EU court, should be avoided. A further bond would accrue from the involvement of national judges in the European patent court system. Ideally, European and national courts should be combined, at least through exchanges of judges.

These basic principles met with approval from the floor. In general, three judicial levels were considered necessary in the European context, access to the third always being conditional on leave.

The discussion then moved on to the relations between the European opposition procedure and national infringement and revocation procedures. The opposition procedure was criticised for allowing too much scope for surprises, especially when documents or alternative requests were submitted at a late stage, and for its excessive duration in some instances. The participants discussed possible ways of improving this situation, and the view was expressed that abolition of the period for opposition might reduce the number of cases. Another suggestion was that procedural concentration and the observance of time limits might allow procedures to be completed more rapidly. A diversity of views were expressed on how to deal with the late submission of evidence, the submission of new evidence, new criteria and the use of delaying tactics by parties. The practice of the English courts was at any rate not to defer the hearing of a counterclaim for revocation against a European patent even if EPO opposition proceedings were still pending.

The adoption of interim measures was relevant to the speeding up of procedures, and the general view was that such measures should be retained. The jurisdiction of the decentralised national courts should not be bypassed for this purpose, and this raised the question whether such measures should be valid throughout Europe. Another issue was the extent to which interim measures were necessary precisely in situations where measures in the home country were required although proceedings had been instituted abroad.

**Dieter Brändle** devoted his contribution to two issues which he saw as particularly important: language and judicial control. The trend towards the use of English in patent law was unmistakable, particularly as it was increasingly the language of technology. For this reason, English-language texts often had to be considered in grant, infringement and revocation actions. Technical matters at least could not readily be handled without a knowledge of English. The uniformity of interpretation needed in respect of European patent law could best be secured by a European judicial hierarchy. Negative aspects of such a concentrated system could be avoided by having the court of first instance sitting at different locations. On the other hand, it would then be better to leave the first stage of appeal with the national courts –

Le modèle proposé pourrait être réalisé sous la forme d'un accord particulier conclu au sujet du brevet européen, qui pourrait également servir de base pour le brevet communautaire.

Le risque d'une dérive de la jurisprudence européenne par rapport à la jurisprudence nationale a tout d'abord été évoqué dans la **discussion**. La coexistence de deux cours suprêmes, à savoir la Grande Chambre de recours de l'OEB et une instance de l'UE, doit par conséquent être évitée. La participation de juges nationaux au système judiciaire européen en matière de brevets pourrait constituer une forme de rapprochement. Un regroupement des instances européennes et nationales serait l'idéal et pourrait être réalisé tout au moins sous la forme d'un échange de juges.

Ces réflexions sur le fond ont été favorablement accueillies au cours du débat. Les participants ont estimé, d'une manière générale, que trois instances étaient nécessaires dans l'espace européen, la troisième instance ne devant en principe intervenir que sur autorisation.

La situation de la procédure d'opposition européenne par rapport à la procédure nationale de contrefaçon et de nullité a également été évoquée au cours de la discussion. Les trop nombreuses "surprises" que réserve la procédure d'opposition, notamment lorsque des documents ou des requêtes subsidiaires sont présentés tardivement, ainsi que certaines longueurs de la procédure, ont été critiquées. Les participants ont discuté des possibilités d'améliorer cette situation et se sont également demandé dans ce contexte si la suppression du délai d'opposition ne conduirait pas à une diminution du nombre d'oppositions. Il a été par ailleurs proposé de clôturer plus rapidement les procédures en les concentrant et en respectant certaines limites dans le temps. Les problèmes soulevés par des faits ou des preuves nouveaux ou invoqués tardivement, l'exposé de points de vue inédits et les manœuvres dilatoires des parties ont fait l'objet d'analyses contrastées de la part des participants. Selon la pratique des juridictions anglaises, une action reconventionnelle en nullité engagée contre un brevet européen sera examinée sans suspension de procédure, même si une opposition est encore en instance devant l'OEB.

A propos de l'accélération de la procédure, les participants ont considéré d'une manière générale que le recours aux mesures de référé devait être maintenu. La compétence des tribunaux nationaux décentralisés devrait être ici incontournable, la question étant de savoir si la validité de ces mesures doit s'étendre à l'Europe entière. Il convient également de se demander jusqu'à quel point des mesures de référé sont nécessaires précisément lorsque l'on doit prendre des mesures dans son propre pays alors qu'une procédure est en instance à l'étranger.

**M. Dieter Brändle** a insisté dans son exposé sur deux choses : la question des langues et le contrôle juridictionnel. La tendance à privilégier l'anglais dans le droit des brevets est évidente, notamment parce que l'anglais est de plus en plus la langue de la technique. Dans les actions en délivrance, en contrefaçon et en nullité, des textes en langue anglaise doivent donc souvent être pris en considération. Il est en tout cas difficile de traiter des questions techniques sans connaître l'anglais. C'est un système judiciaire européen qui serait le mieux à même d'assurer une interprétation uniforme du droit européen des brevets. Pour remédier aux aspects négatifs d'une telle concentration, le tribunal de première instance pourrait organiser des journées d'audience dans différents lieux. D'un autre côté, il serait plus raisonnable de

nationalen Gerichten – jeweils einem pro Land – zu belassen, und technisches Fachwissen durch nebenamtliche Richter einzubeziehen. Auch wäre bei einem qualifizierten Gericht erster Instanz zu überlegen, ob nicht zwei Instanzen genügen.

**José Ramón Ferrándiz Gabriel** berichtete über das Grünbuch der Europäischen Kommission zum Gemeinschaftspatent. Es bestehe eine gewisse Zurückhaltung gegenüber der Kompetenz nationaler Gerichte, die auch nicht durch die Errichtung von COPAC abgemildert werde. Weiterhin würde eine begrenzte Bindungswirkung des nationalen Nichtigkeitsurteils nur zwischen den Parteien (inter partes) das Risiko für den Patentinhaber mildern. Im Interesse der technischen Information und auch im Verhältnis zu den USA und Japan hält der Vortragende die vollständige Übersetzung des Gemeinschaftspatents in die Sprachen Europas für notwendig. Besonders die spanische Sprache sei zu berücksichtigen, weil das spanische Patentamt mit 18 lateinamerikanischen Staaten Vereinbarungen über den Dokumentenaustausch unterhält und weil nicht zuletzt die spanisch sprechende Gemeinschaft mehr als 300 Mio Menschen zählt.

Zum Abschluß sprach **Jan Willems** über die Harmonisierung des Verfahrensrechts. Unter dem Motto "Die Zeit drängt" unterbreitete er Prozeßfragen, die im Mittelpunkt der Patentstreitsachen stehen und die teils harmonisierbar sind, teils aufgrund nationalen Rechts schon vollzogen werden können.

Die **Diskussion** bezog alle Vorträge und bisherigen Äußerungen ein. Man war sich einig, daß der Aufbruch in ein neues Patentgerichtssystem nötig ist. Zunächst liegt es bei der Kommission der EU, zu handeln und Vorschläge auszuarbeiten. Daran beteiligt ist das Europäische Parlament, das sich zum Grünbuch äußern wird (der Berichtsentwurf des Rechtsausschusses ist bereits bekannt). Weiterhin hat die französische Regierung die Einberufung einer Regierungskonferenz über die Reform des europäischen Patentsystems angekündigt. Die Kommission wird wahrscheinlich eine Verordnung über das Gemeinschaftspatent vorschlagen, deren Annahme nach Artikel 235 des Rom-Vertrages Einstimmigkeit voraussetzt. Es wäre wohl eine Änderung des Rom-Vertrages nötig, um ein europäisches Gericht in Patent-sachen zu schaffen.

Weiter wird auf die Schwierigkeit der Richter hingewiesen, an der künftigen Gestaltung des Streitregelungsrechts aktiv mitzuwirken, während die Entwicklung des europäischen Patentrechts durch Mitwirkung nationaler Richter in der Großen Beschwerdekammer des EPA bereits mitgestaltet wird.

Es wurde nochmals der Wunsch aufgegriffen, daß die Richter aus den verschiedenen Ländern sich über ihre Urteile unterrichten. Die Möglichkeit der Kenntnisnahme ausländischer Urteile ist ein erster Schritt zu einer einheitlichen europäischen Rechtsprechung. Die Unterschiede können dann besser erkannt und ausgeglichen werden. Jedenfalls wird von den Teilnehmern die aktive Beteiligung der Richter an der Gesamtentwicklung betont.

one in each country – and to call upon part-time judges for technical expertise. Again, if there were a qualified court of first instance, it would be worth considering whether two appeal stages might suffice.

**José Ramón Ferrándiz Gabriel** reported on the European Commission's Green Paper on the Community patent. There were reservations about the jurisdiction of national courts, which were not mitigated by the establishment of COPAC. A further point was that limiting the binding effects of a national revocation judgment to the parties concerned (inter partes) would reduce the risk to the patent proprietor. The speaker felt that Community patents should be translated in full into the languages of Europe for the purposes of technical information and to facilitate understanding in the United States and Japan. The Spanish language in particular was important because the Spanish Patent Office had document exchange agreements with 18 Latin American states, and furthermore there were over 300 million Spanish speakers in the world.

The last contributor was **Jan Willems**, who spoke about the harmonisation of procedural law. Under the heading "No time to waste", he mentioned procedural matters central to patent litigation, some of which were capable of harmonisation while others could already be implemented on the basis of national law.

The **discussion** ranged over all the topics raised so far. Everyone agreed that a new patent court system needed to be established. It was initially up to the European Commission to act and to draw up proposals. The European Parliament was involved in this process and would announce its views on the Green Paper (its Legal Affairs Committee had already published a draft report). In addition, the French government had announced the convening of an intergovernmental conference to reform the European patent system. The Commission would probably propose a regulation on the Community patent, which would have to be adopted unanimously according to Article 235 of the Treaty of Rome. The Treaty itself would presumably require amendment in order to create a European patent court.

Another point raised was the difficulty experienced by judges in participating actively in determining the future form of the law of litigation, whereas national judges involved in the work of the EPO's Enlarged Board of Appeal were already helping to shape the evolution of European patent law.

The wish was again expressed that judges from the various countries should inform each other of their judgments. The possibility of taking cognisance of foreign judgments was a first step towards a uniform European judicial practice. It would then be easier to recognise differences and take steps to reconcile them. Speakers at any rate emphasised the judges' active participation in the overall trend.



maintenir la première instance auprès des tribunaux nationaux, en prévoyant un tribunal par pays, et de faire appel à des juges possédant des connaissances techniques et exerçant en dehors de leurs fonctions régulières. Dans le cas où l'on disposerait d'un tribunal de première instance qualifié, on pourrait également se demander si deux instances ne suffiraient pas.

**M. José Ramón Ferrándiz Gabriel** a fait un exposé consacré au Livre vert de la Commission européenne sur le brevet communautaire. On constate une certaine réticence à l'égard de la compétence des tribunaux nationaux de première et de deuxième instance, que la création de la COPAC ne suffirait pas non plus à atténuer. D'autre part, un jugement de nullité prononcé par des juridictions nationales qui n'aurait d'autorité qu'entre les parties réduirait les risques pour le titulaire du brevet. L'orateur a estimé qu'il était nécessaire pour la promotion de l'information technique et également dans les relations vis-à-vis des Etats-Unis et du Japon de traduire intégralement le brevet communautaire dans les langues européennes. La langue espagnole en particulier doit être prise en compte dans la mesure où l'Office espagnol des brevets a conclu des accords sur l'échange de documents avec 18 Etats d'Amérique latine et aussi et surtout parce que la communauté hispanophone compte plus de 300 millions de personnes.

En conclusion, **M. Jan Willems** a parlé de l'harmonisation du droit procédural. Sur le thème "Le temps presse", il a soumis aux participants un certain nombre de questions de procédure qui sont au coeur des litiges en matière de brevets et qui peuvent donner lieu à une harmonisation partielle ou être déjà résolues en application du droit national.

La **discussion** a porté sur tous les exposés et toutes les interventions faites jusqu'ici. Les participants ont été unanimes à reconnaître la nécessité de prendre un nouveau départ et de s'orienter vers un nouveau système judiciaire en matière de brevets. C'est dans un premier temps à la Commission de l'UE d'agir et d'élaborer des propositions, avec la participation du Parlement européen, qui se prononcera au sujet du Livre vert (le projet de rapport de la Commission juridique est déjà connu). Par ailleurs, le Gouvernement français a annoncé la convocation d'une conférence intergouvernementale sur la réforme du système européen des brevets. La Commission proposera probablement un règlement sur le brevet communautaire qui, conformément à l'article 235 du Traité de Rome, devra être adopté à l'unanimité. Une modification du Traité de Rome sera sans doute nécessaire pour créer une juridiction européenne en matière de brevets.

Il a été signalé les difficultés rencontrées par les juges pour participer activement à l'élaboration du futur système de règlement des litiges, alors que par leur participation aux activités de la Grande Chambre de recours les juges nationaux peuvent déjà contribuer à faire évoluer le droit européen des brevets.

Il a de nouveau été formé le voeu que les juges des différents pays s'informent mutuellement des jugements qu'ils ont rendus. La possibilité de prendre connaissance des jugements étrangers est un premier pas sur la voie de l'unification de la jurisprudence européenne. Il sera possible alors de détecter les différences et d'y remédier. L'importance que revêt la participation active des juges à l'évolution du système dans son ensemble a été en tout cas soulignée par les participants.

V. Die **4. Arbeitssitzung** befaßte sich mit den "Fristen für das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel in Verfahren vor den Gerichten oder Patentämtern" unter dem Vorsitz von **Yvan Verougstraete**, der in das Thema einführte. Im Erteilungsverfahren besteht ein Vorrang des öffentlichen Interesses an der Beachtung von Beweismitteln, die für die Patenterteilung relevant sind. In den verschiedenen Verfahrensstadien ist die Stellung des Prüfers und Richters allerdings verschieden. So stellt sich für das Beschwerdeverfahren die Frage, ob und in welchem Umfang die Parteien neue Tatsachen und Beweismittel einbringen dürfen. Artikel 114 EPÜ mit seiner Amtsermittlungsmaxime und der Möglichkeit des Zurückweisens verspäteter Beweismittel spiegelt den Konflikt zwischen umfassender Beachtung von Beweismitteln und Beschleunigung des Verfahrens wider.

**Michael Lewenton** analysierte die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA zum Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel im Beschwerdeverfahren.

**Massimo Scuffi** berichtete über Urkundenbeweis und Fristen in italienischen Patentfällen. Aufgrund einer Reform des italienischen Zivilprozeßrechtes sind diese Gegenstände neu geregelt. In Patentstreitsachen, in denen der Urkundenbeweis und die Erläuterung von Dokumenten mit Hilfe eines Sachverständigen eine maßgebliche Rolle spielen, wird versucht, die Neuregelung mit den besonderen Bedürfnissen des Patentprozesses und besonders den Fragen der Patentgültigkeit in Einklang zu bringen.

Die **Diskussion** begann mit der Frage nach einer neuen Vorschrift im italienischen Patentgesetz, die eine Art "Discovery" ermöglicht und wegen TRIPs eingeführt wurde. Ihre Durchführung liegt im Ermessen des Gerichts. Jedenfalls kann zur Vorlage von Dokumenten verpflichtet werden. Diese Verpflichtung hat ihre besondere Bedeutung für die Erstellung des Sachverständigengutachtens und hilft dem Sachverständigen, Zugang zu Dokumenten zu bekommen.

Diese Frage wird in die Richtung weitergeführt, ob der Sachverständige bei Erstellung seines Gutachtens nach neuem Material suchen darf. Ist der Sachverständige vom Gericht ernannt, so kann das Gericht die Ausübung seiner Tätigkeit kontrollieren und ihm behilflich sein. In der Diskussion wird der Gesichtspunkt betont, daß das Gericht prozeßfördernd auf die Vorlage von Dokumenten an den Sachverständigen einwirken soll. Eine für die Gerichte schwierige Situation entsteht dann, wenn die Parteien nicht alles ihnen Bekannte in den Prozeß einführen oder Dokumente sogar absichtlich zurückhalten.

In den verschiedenen Rechtssystemen werden die Vorlage der Beweismittel und die Tätigkeit des Sachverständigen unterschiedlich gehandhabt. Die brisante Frage lautet, wie sich das Gericht verhält, wenn spät vorgelegte Beweismittel die Sachlage erheblich ändern. Nach der Praxis einiger Länder wird ein neues Dokument nicht ohne weiteres zugelassen, sondern die spät vorliegende Partei befragt, wie die Verzögerung zustandekam. Die Gegenpartei hat das Recht, der Einbeziehung des Dokuments zu widersprechen. Allerdings scheint es in Fällen hochrelevanter Dokumente dem Gericht schwer zu fallen, sie nicht im Verfahren zuzulassen.

V. The **fourth session**, chaired by **Yvan Verougstraete**, was devoted to "time limits for submitting new facts and evidence in proceedings before the courts or patent offices". Introducing the subject, the chairman said that in the grant procedure there was a priority public interest in seeing that the evidence relevant to the grant of the patent was considered. However, the positions of examiners and judges differed at the various procedural stages. As regards the appeals procedure, for example, the question arose whether and to what extent the parties were allowed to introduce new facts and evidence. Article 114 EPC, which provided that the Office should examine the facts of its own motion and allowed the rejection of evidence not submitted in due time, reflected the conflict between comprehensive consideration of evidence and acceleration of the proceedings.

**Michael Lewenton** analysed the practice of the EPO's boards of appeal concerning the submission of new facts and evidence in appeal proceedings.

**Massimo Scuffi** reported on documentary evidence and time limits in Italian patent cases. New arrangements for these matters had been introduced by a reform of Italian civil procedural law. In patent litigation, where documentary evidence and expert elucidation of documents were of crucial importance, attempts were being made to harmonise the new system with the particular requirements of the patent process and in particular with matters of patent validity.

The **discussion** began with a contribution on a new provision in the Italian patent act, which had been introduced on account of TRIPs and allowed a kind of "discovery". Its application was left to the discretion of the court. A party could at any rate be compelled to submit documents. This requirement was particularly important for the compilation of the expert's report and helped the expert to obtain access to documents.

This led on to the question of whether, in compiling his report, the expert was allowed to search for new material. Once the expert had been appointed by the court, the latter could monitor his work and help him. It was emphasised in the discussion that the court should seek to facilitate the proceedings by encouraging the submission of documents to the expert. Courts were faced with a difficult situation if the parties failed to introduce everything known to them into the proceedings or even deliberately withheld documents.

The submission of evidence and the work of the expert were handled differently by the various legal systems. The main issue was how the court reacted if the evidence submitted late changed the factual situation appreciably. It was the practice in some countries not to admit a new document automatically but to ask the party submitting its evidence late to explain how the delay had arisen. The other party had the right to protest against the document's introduction. Where highly relevant documents were concerned, however, the court appeared to find it difficult not to admit them to the proceedings.

V. La **quatrième séance de travail**, présidée par **M. Yvan Verougstraete**, a été consacrée aux "Délais pour la présentation de nouveaux faits et preuves dans les procédures devant les juridictions ou les offices de brevets". Le Président a fait une présentation du sujet. Il est primordial dans l'intérêt public que des preuves pertinentes pour la délivrance du brevet soient prises en compte dans la procédure de délivrance. La position de l'examineur et du juge diffère toutefois aux divers stades de la procédure. Ainsi, pour la procédure de recours, la question se pose de savoir si et dans quelle mesure les parties peuvent invoquer de nouveaux faits et preuves. L'article 114 CBE édictant le principe de l'examen d'office avec possibilité de rejeter les preuves que les parties n'ont pas produites en temps utile témoigne de la contradiction qui existe entre une prise en compte intégrale des preuves et la volonté d'accélérer la procédure.

**M. Michael Lewenton** a analysé la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB relative aux délais pour la présentation de nouveaux faits et preuves dans les procédures de recours.

**M. Massimo Scuffi** a fait un exposé sur les preuves littérales et les délais dans les litiges en matière de brevets en Italie. Une réforme du droit de la procédure civile en Italie a introduit une nouvelle réglementation à cet égard. Dans les litiges en matière de brevets dans lesquels la preuve littérale et l'explication de documents avec l'aide d'un expert jouent un rôle déterminant, on essaie de concilier la nouvelle réglementation avec les exigences particulières de la procédure en matière de brevets, notamment lorsqu'il s'agit de questions concernant la validité du brevet.

La **discussion** a débuté par une question au sujet d'une nouvelle disposition de la loi italienne sur les brevets qui permet une sorte de "production forcée des preuves" et qui a été introduite à la suite de l'Accord sur les ADPIC. Son application est laissée à l'appréciation des tribunaux. Les parties peuvent en tout cas être tenues de présenter des documents. Cette obligation est particulièrement importante pour l'établissement de l'expertise, car elle facilite pour l'expert l'accès aux documents.

La question a également été posée de savoir si l'expert est autorisé à rechercher de nouveaux documents pour établir son rapport. Si l'expert est commis par le tribunal, celui-ci peut contrôler ses activités et lui venir en aide. Au cours de la discussion, il a été souligné que le tribunal devait faire en sorte que des documents soient présentés à l'expert, ceci pour faire avancer la procédure. Les tribunaux se trouvent dans une situation difficile lorsque les parties n'introduisent pas dans la procédure tous les éléments dont ils ont connaissance, ou qu'ils retiennent même délibérément certains documents.

La présentation des preuves et l'activité de l'expert sont réglementées différemment selon les systèmes juridiques. La question délicate qui se pose est celle de l'attitude du tribunal lorsque des preuves produites tardivement modifient radicalement la situation. Dans un certain nombre de pays, la pratique consiste à ne pas admettre un nouveau document sans la moindre réserve, et à demander au contraire à la partie qui soumet tardivement cette pièce de justifier le retard. La partie adverse est en droit de refuser la prise en compte du document dans la procédure. Il semble toutefois que dans le cas de documents très pertinents, il soit difficile au tribunal de ne pas les admettre dans la procédure.

Sehr unterschiedlich fällt die Antwort auf die Frage aus, ob neue Beweismittel in der zweiten Instanz zuzulassen sind. In einigen Ländern werden neue Tatsachen grundsätzlich berücksichtigt und allenfalls bei Verzögerung oder bei Mißbrauch zurückgewiesen. Andere Rechtsordnungen in Europa verweigern strikt die Zulassung neuer Beweismittel, von besonders gelagerten Ausnahmefällen abgesehen. Verfahrensordnungen, die dies verbieten, zielen auf die Überprüfung des erstinstanzlichen Urteils ab und lassen keinen neuen Prozeß in zweiter Instanz zu.

Zum Abschluß wird die wünschenswerte Beschleunigung der Verfahren erörtert. Wichtig ist zunächst, daß bereits in der Vorbereitungsphase oder der ersten Phase des Prozesses möglichst alles Material vorgelegt wird, damit in konzentrierter Form entschieden werden kann. Zum zweiten soll der Mißbrauch der Verfahren durch verspätetes Vorbringen ausgeschlossen werden. Daß es dabei um einen Konflikt geht, der des Ausgleichs bedarf und auch im sonstigen Zivilrecht bekannt ist, läßt die Forderung unberührt, daß im Patentrecht mit seinen besonderen Bedürfnissen ein eigener Lösungsweg zu suchen ist.

VI. Die **5. Arbeitssitzung** war der Anwendung der Übereinkommen von Brüssel und Lugano über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen bei Patentstreitigkeiten gewidmet. Der Vorsitzende **Juan Manuel Fernández López** führte in die Problematik ein, wobei er auch die Rechtslage nach der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke und der geplanten Verordnung über das Gemeinschaftsschmacksmuster einbezog.

**Dieter Stauder** legte sodann in seinem Bericht dar, nach welchen Grundsätzen die beiden Abkommen bei Patentverletzungsklagen Anwendung finden, und wies auf einige noch nicht abschließend geklärte Fragen hin.

In der anschließenden **Diskussion** über die Zulässigkeit grenzüberschreitender Unterlassungsverfügungen wurde von englischer Seite festgestellt, es gehe im Endeffekt um das Thema der letzten zwei Tage: Es gebe noch immer Unterschiede bei der Auslegung von Patenten und – trotz einiger gemeinsamer Grundregeln – ein zersplittertes, nicht einheitliches System der Rechtsdurchsetzung. Daher seien das Brüsseler und Luganer Abkommen hier nicht relevant, könne die niederländische Praxis der "cross-border injunctions" nicht akzeptiert werden. Zur näheren Begründung wird angeführt, nach Artikel 19 des Brüsseler Übereinkommens habe sich ein Gericht von Amts wegen für unzuständig zu erklären, wenn es wegen einer Streitigkeit angerufen werde, für die das Gericht eines anderen Vertragsstaates ausschließlich zuständig sei. Nach Art. 16 Nr. 4 des Brüsseler Übereinkommens seien aber für Klagen, die die Gültigkeit eines Patents betreffen, die Gerichte des Staates ausschließlich zuständig, in dem das Patent registriert sei. Die Fragen der Verletzung und der Gültigkeit eines Patents seien so eng miteinander verbunden, daß sie als eine einzige Streitigkeit anzusehen seien: daher müsse sich der Verletzungsrichter für unzuständig erklären, wenn Ungültigkeit des Klagepatents eingewendet werde.<sup>1</sup>

Dem Argument, es gebe Auslegungsunterschiede in den verschiedenen Ländern, wird entgegengehalten, Artikel 69 EPÜ gelte überall für die Auslegung europäischer Patente. Die unterschiedliche Auslegung in verschiede-

Very different answers were given to the question whether new evidence should be admissible at second instance. In some countries, new facts were taken into account as a matter of principle and rejected at most in cases of delay or abuse. Other European legal codes strictly refused the admission of new evidence save in exceptional cases. Procedural codes under which this was not allowed had the aim of reviewing the judgment at first instance and prohibited new proceedings at second instance.

The participants finally considered how proceedings could be speeded up. For one thing, as much material as possible should already be submitted in the preparatory or the first phase of the proceedings in order to streamline the decision-making process. For another, procedural abuse by late submission should be precluded. The resulting conflict was familiar in other areas of civil law and had to be resolved, but this did not affect the need for a solution specifically tailored to the unique requirements of patent law.

VI. The **fifth working session** was devoted to the application of the Brussels and Lugano Conventions on Jurisdiction and Enforcement in patent litigation. **Juan Manuel Fernández López** in the chair introduced the topic, including in the discussion the legal situation in the light of the Community Trademark Regulation and the planned Community Designs Regulation.

**Dieter Stauder** then outlined the principles underlying the application of the two conventions in patent infringement actions, pointing out a number of issues which had not yet been finally clarified.

In the ensuing **debate** on the permissibility of cross-border injunctions, an English contributor noted that the issue was ultimately the same as the theme of the previous two days: differences still remained in the interpretation of patents and, notwithstanding a few common basic rules, the legal enforcement system was still fragmented and non-uniform. For this reason the Brussels and Lugano Conventions were irrelevant and the Netherlands practice of cross-border injunctions was unacceptable. This Contention was supported by the fact that, under Article 19 of the Brussels Convention, a court was required to declare itself of its own motion not to have jurisdiction if a case for which the courts of another contracting state had exclusive competence was referred to it. According to Article 16(4) of the Brussels Convention, however, actions concerning the validity of a patent could be heard only by the courts of the state in which the patent was registered. Infringement and validity of a patent were so closely connected that they should be seen as a single issue; the infringement court should therefore declare itself to lack jurisdiction when the patent on which the action was based was alleged to be invalid.<sup>1</sup>

The argument that there were differences of interpretation between countries was rejected on the grounds that Article 69 EPC applied everywhere to the interpretation of European patents. If interpretations differed from

La question de savoir si de nouvelles preuves doivent être admises en deuxième instance donne lieu à des réponses très différenciées. Dans certains pays, les faits nouveaux sont systématiquement pris en considération et sont rejetés tout au plus en cas de retard ou d'abus. D'autres systèmes juridiques en Europe refusent catégoriquement d'admettre de nouvelles preuves, sauf cas particuliers. Dans les règlements de procédure qui l'interdisent, le rôle de la deuxième instance est de vérifier le jugement de l'instance inférieure ; ces règlements n'admettent pas que de nouvelles procédures soient engagées en deuxième instance.

Pour conclure, les participants se sont penchés sur la question de l'accélération souhaitable des procédures. Il leur a semblé tout d'abord important que la totalité des pièces soit présentée si possible dès la phase préparatoire ou la phase initiale de la procédure, afin qu'il puisse être statué de façon concentrée. D'autre part, il convient d'exclure tout abus découlant de la présentation tardive de faits ou de preuves. Le fait qu'il s'agisse en l'occurrence d'un conflit qui appelle un règlement et qui est également connu dans les autres domaines du droit civil, ne change rien à la nécessité impérative de rechercher une solution propre au droit des brevets, tenant compte de ses exigences particulières.

VI. La **cinquième séance de travail** a été consacrée à l'application dans le cas des litiges en matière de brevets des Conventions de Bruxelles et de Lugano sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions. Le président de la séance, **M. Juan Manuel Fernández López**, a exposé les problèmes rencontrés à ce sujet, en évoquant également la situation juridique créée après la publication du Règlement sur la marque communautaire et le projet de règlement sur les modèles et les dessins communautaires.

**M. Dieter Stauder** a alors expliqué dans son exposé sur la base de quels principes ces deux conventions étaient applicables dans les actions en contrefaçon de brevets, et a évoqué également un certain nombre de questions qui n'avaient pas encore été définitivement réglées.

Au cours de la **discussion** qui a suivi sur l'admissibilité des injonctions de cessation transfrontières, les participants anglophones ont constaté que l'on revenait finalement au thème de ces deux derniers jours, à savoir que les brevets font toujours l'objet d'interprétations différentes et que, malgré un certain nombre de règles fondamentales communes, il existe toujours un système dispersé et non unitaire de mise en oeuvre du droit. Les Conventions de Bruxelles et de Lugano ne sont donc pas pertinentes en l'occurrence, et la pratique néerlandaise des «cross-border injonctions» n'est pas acceptable. Pour justifier ce point de vue, il a été avancé qu'en vertu de l'article 19 de la Convention de Bruxelles, un tribunal doit d'office se déclarer incompétent s'il est saisi d'un litige pour lequel le tribunal d'un autre Etat contractant a compétence exclusive. Aux termes de l'article 16, paragraphe 4 de ladite Convention, seuls les tribunaux de l'Etat dans lequel le brevet est enregistré sont compétents pour les actions concernant la validité de ce brevet. Les questions de la contrefaçon et de la validité d'un brevet sont si étroitement liées qu'il y a lieu de les considérer comme un seul et unique litige. Le juge en contrefaçon doit par conséquent se déclarer incompétent lorsqu'il est objecté que le brevet attaqué n'est pas valable.<sup>1</sup>

A l'argument selon lequel des différences d'interprétation existent entre les différents pays, des participants ont répondu que l'article 69 CBE est d'application générale pour l'interprétation des brevets européens. Ces

<sup>1</sup> Vgl. näher Coin Controls Ltd. ./ Suizo International (UK) Ltd. et al., Entscheidung des High Court of Justice (Chancery Division) vom 26. März 1997, [1997] F.S.R. 660; Deutsch in GRUR Int. 1998, 314 – "Münzausgabevorrichtung".

<sup>1</sup> See Coin Controls Ltd. v. Suizo International (UK) Ltd. and Others, decision of the High Court of Justice (Chancery Division) of 26 March 1997, [1997] F.S.R. 660; german translation in GRUR Int. 1998, 314 – "Coin dispensing apparatus".

<sup>1</sup> Cf. pour plus de précisions Coin Controls Ltd. c. Suizo International (UK) Ltd. et al., décision de la Haute Cour de justice (Chancery Division) du 26 mars 1997, [1997] F.S.R. 660 ; traduction allemande dans GRUR Int. 1998, 314 – "Distributeur de monnaie".

nen Ländern entspreche den ebenfalls möglichen Divergenzen in der inländischen Rechtsprechung. Die Frage laute eher, welche Auslegungstradition die richtige sei. Von anderer Seite wird dies mit der Bemerkung unterstützt, man müsse sich daran gewöhnen, in Europa zu leben und nicht in einem einzelnen Land.

Die Problematik wird anhand des Falls *Pearce v. Ove Arup Partnership Ltd.*<sup>2</sup> illustriert. Kläger war ein Architekturstudent, der vor dem High Court in London sein Urheberrecht an Bauzeichnungen geltend machte, das durch die Errichtung eines Museums in Rotterdam verletzt worden sei. Beklagte waren ein niederländisches Architektenbüro, die Stadtverwaltung von Rotterdam und die in England ansässige Bauingenieurfirma, die mit der Ausführung des Baus in den Niederlanden beauftragt war. Ein Grund für die Klage in England scheint die Erlangung von Prozeßkostenhilfe für den Kläger gewesen zu sein. Es wird in Frage gestellt, ob der englische Richter bei dieser Konstellation tatsächlich seine Zuständigkeit zu Recht angenommen habe.

Wenn mehrere Personen zusammen verklagt werden, kann nach Artikel 6 Nr. 1 des Brüsseler Übereinkommens eine Person mit Wohnsitz in der EU auch vor dem Gericht verklagt werden, in dessen Bezirk einer der Beklagten seinen Wohnsitz hat. Erlaubt es diese nicht mit ausdrücklichen Einschränkungen versehene Regel, daß Beklagte vor für sie ungünstige Gerichte zitiert werden?

Es wird die Ansicht vertreten, in dem genannten Fall sei die Zuständigkeit des englischen Richters tatsächlich begründet. Das Brüsseler Abkommen kenne kein "forum conveniens".

In einem anderen Fall, *Coin Controls Ltd. v. Suzo International (UK) Ltd.*<sup>1</sup>, habe der Richter zwar letztlich seine Zuständigkeit mit dem Argument verneint, nur die Gerichte des Schutzlandes dürften über die mit der Frage der Verletzung eng verbundene Gültigkeitsfrage entscheiden. Bei der Prüfung, ob überhaupt Ansprüche gegen bestimmte Beklagte im Ausland entstanden sein konnten, habe er jedoch schon auf das jeweilige nationale Recht zurückgegriffen, nämlich bei der Erörterung der Voraussetzungen der "joint tortfeasance" (Mittäterschaft) bezüglich der Patentverletzung.

Der Fall, daß mehrere Beklagte aus verschiedenen Ländern zusammen verklagt werden, ist ein für alle Gerichte in Europa schwierig zu lösendes Problem. Nach der neueren niederländischen Rechtsprechung müssen mehrere Beklagte durch ein qualifiziertes Merkmal miteinander verbunden sein, das in Artikel 6 Nr. 1 des Brüsseler Abkommens hineingelesen werden müsse. Artikel 6 Nr. 1 sei keine Lizenz, zu dem Richter zu gehen, den man gerne hätte; es müsse mehr vorhanden sein. Bei der Bestimmung seiner Zuständigkeit müsse der Richter auch den Interessen der Beklagten Rechnung tragen, um Mißbrauch zu verhindern.

Denkbar sei es, an den Hauptverantwortlichen anzuknüpfen, dessen Stellung mit "the spider in the web" umschrieben werden könne. Diesem Gedanken wird eine gewisse Attraktivität nicht abgesprochen, jedoch zu bedenken gegeben, daß dies zu Streitigkeiten um die Vorfrage führen könne, wer in einem bestimmten Fall der "spider in the web" sei. Bei Konzernen sei das z. B. oft nicht eindeutig festzustellen oder zu entscheiden. Noch schwieriger zu beantworten sei diese Frage bei

country to country, this was because there might also be divergences in national judicial practice. The real question was which interpretative tradition was correct. This view was supported by a comment that people needed to get used to living in Europe and not in a single country.

This situation was illustrated by the case of *Pearce v. Ove Arup Partnership Ltd.*<sup>2</sup> The plaintiff was an architecture student who brought an action at the High Court in London alleging infringement of his copyright in construction drawings through the building of a museum in Rotterdam. The defendants were a Dutch architectural practice, the Rotterdam city administration and the British civil engineering firm entrusted with construction of the building in the Netherlands. A reason for bringing the action in England seemed to have been that the plaintiff was able to obtain legal aid there. The justification for the English court's acceptance of jurisdiction in this situation was contested.

If legal action was taken against a number of persons together, Article 6(1) of the Brussels Convention allowed proceedings to be instituted against a person domiciled in the EU at the court in whose area of jurisdiction one of the defendants was domiciled. Because this rule lacked explicit restrictions, did it not allow defendants to be summoned before courts unfavourable to them?

It was suggested that the English court had in fact been justified in accepting jurisdiction in the case mentioned. There was no such thing as a "forum conveniens" under the Brussels Convention.

In another case, *Coin Controls Ltd. v. Suzo International (UK) Ltd.*<sup>1</sup> the judge had admittedly ultimately denied that he had jurisdiction, arguing that only the courts in the country of protection were competent to rule on the question of validity, which was closely bound up with that of infringement. However, in considering whether claims against certain defendants could have arisen in a foreign country at all, he had already invoked the relevant national law – namely, in considering the prerequisites for a finding of joint tortfeasance to be made in relation to the infringement of the patent.

When proceedings were instituted against a number of defendants from different countries, this was a difficult problem for every court in Europe. According to recent jurisprudence in the Netherlands, several defendants had to be linked by a qualified feature that needed to be read into Article 6(1) of the Brussels Convention. Article 6(1) did not constitute a licence to go to whichever court one preferred; more conditions needed to be satisfied. In determining whether or not he or she had jurisdiction, the judge needed also to take account of the interests of the defendants in order to prevent abuse.

A possible approach might be to sue the person bearing the main responsibility, whose position could be described as that of the spider in the web. This notion had undeniable attractions. However, it was objected that this might lead to disputes about the prior question as to the identity of the spider in the web in a specific case. In the case of a group of affiliated companies, for example, this could often not be unequivocally determined or decided. The question was even harder to answer in the

divergences d'interprétation entre les différents pays correspondent à celles qui peuvent également apparaître dans la jurisprudence nationale. Il convient plutôt de se demander quelle tradition en matière d'interprétation est la bonne. D'autres participants ont abondé dans ce sens en faisant observer qu'il fallait s'habituer à vivre en Europe et non dans un pays isolé.

Pour mieux faire comprendre le problème, il est cité l'exemple de l'affaire *Pearce c. Ove Arup Partnership Ltd.*<sup>2</sup>. Le requérant était un étudiant en architecture qui faisait valoir ses droits d'auteur sur des plans de construction devant la Haute Cour de Justice de Londres, droits qui avaient été violés par la construction d'un musée à Rotterdam. Les défendeurs étaient un cabinet d'architectes néerlandais, la municipalité de Rotterdam et l'entreprise de génie civil domiciliée en Angleterre chargée de la réalisation de la construction aux Pays-Bas. La possibilité d'obtenir l'aide judiciaire en Angleterre semble avoir été pour le requérant l'une des raisons d'intenter une action dans ce pays. Les participants se demandent si, compte tenu de ces circonstances, le juge anglais a eu raison de se déclarer compétent en l'occurrence.

Lorsque plusieurs personnes sont poursuivies en même temps, une personne domiciliée dans l'Union européenne peut, en vertu de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention de Bruxelles, être également poursuivie devant le tribunal du domicile de l'un des défendeurs. Cette règle, qui n'est assortie d'aucune limitation expresse, permet-elle de citer des défendeurs devant des tribunaux qui ne leur sont pas favorables ?

Les participants ont estimé que dans le cas cité, la compétence du juge anglais était effectivement fondée. La Convention de Bruxelles ne connaît pas la notion de "forum conveniens".

Dans une autre affaire (*Coin Controls Ltd. c. Suzo International (UK) Ltd.*)<sup>1</sup>, le juge a reconnu finalement qu'il n'était pas compétent en faisant valoir que seuls les tribunaux du pays où la protection est conférée peuvent statuer sur la question de la validité, qui est étroitement liée à celle de la contrefaçon. Toutefois, lorsqu'il avait examiné si de quelconques prétentions avaient pu naître à l'encontre de certains défendeurs domiciliés à l'étranger, il s'était déjà référé au droit national pertinent pour déterminer si les conditions permettant de conclure à une complicité en ce qui concerne la contrefaçon du brevet étaient réunies.

Le fait que plusieurs défendeurs originaires de pays différents soient poursuivis ensemble est un problème difficile à résoudre pour tous les tribunaux européens. Selon la jurisprudence néerlandaise récente, plusieurs défendeurs doivent être liés par une caractéristique qualifiée à dégager de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention de Bruxelles. L'article 6, paragraphe 1 n'autorise pas à s'adresser au juge de son choix. D'autres éléments sont également nécessaires. Lorsqu'il décide s'il est ou non compétent, le juge doit également tenir compte des intérêts du ou des défendeurs, pour éviter des abus.

On pourrait envisager de remonter au principal responsable, dont la situation peut être comparée à celle d'une "araignée dans sa toile". C'est incontestablement une idée qui ne manque pas d'être séduisante, mais certains participants ont fait remarquer que cela pourrait conduire à des litiges lorsqu'il s'agira de déterminer au préalable qui, dans un cas donné, occupe la position de "l'araignée dans sa toile", tâche qui n'est pas toujours aisée s'agissant par exemple de groupes industriels. Il

<sup>1</sup> Vgl. näher *Coin Controls Ltd. v. Suzo International (UK) Ltd. et al.*, Entscheidung des High Court of Justice (Chancery Division) vom 26. März 1997, [1997] F.S.R. 641; Deutsch in GRUR Int. 1998, 314 – "Münzausgabevorrichtung".

<sup>2</sup> Entscheidung des High Court of Justice (Chancery Division) vom 7. März 1997, [1997] F.S.R. 660; Deutsch in GRUR Int. 1998, 317 – "Bauezeichnungen".

<sup>1</sup> See *Coin Controls Ltd. v. Suzo International (UK) Ltd. and Others*, decision of the High Court of Justice (Chancery Division) of 26 March 1997, [1997] F.S.R. 641; german translation in GRUR Int. 1998, 314 – "Coin dispensing apparatus".

<sup>2</sup> Decision of the High Court of Justice (Chancery Division) of 7 March 1997, [1997] F.S.R. 660; german translation in GRUR Int. 1998, 317 – "Architectural drawings".

<sup>1</sup> Cf. pour plus de précisions *Coin Controls Ltd. c. Suzo International (UK) Ltd. et al.*, décision de la Haute Cour de justice (Chancery Division) du 26 mars 1997, [1997] F.S.R. 641 ; traduction allemande dans GRUR Int. 1998, 314 – "Distributeur de monnaie".

<sup>2</sup> Décision de la Haute Cour de justice (Chancery Division) du 7 mars 1997, [1997] F.S.R. 660 ; traduction allemande dans GRUR Int. 1998, 317 – "Plans de construction".

joint ventures, wenn die Beklagten nicht verbunden sind, aber trotzdem ein gemeinsames Ziel verfolgen.

Der Gedanke des "forum-shopping" wird nicht als gänzlich untragbar angesehen. Wenn ein Beklagter den Vorteil habe, nur in seinem Wohnsitzstaat verklagt werden zu können, müsse er auch den Nachteil in Kauf nehmen, daß die dortigen Gerichte unter Umständen zu einer breiteren Auslegung von Patenten neigten.

Des weiteren wird darauf hingewiesen, daß potentielle Verletzer sich gegen eine niederländische grenzüberschreitende Unterlassungsverfügung schützen können, indem sie eine vorbeugende Klage auf Feststellung der Nichtverletzung einreichen, vorzugsweise in Ländern mit langer Verfahrensdauer. Wegen der Anhängigkeit dieser negativen Feststellungsklage sei die Verletzungsklage blockiert. Das mahne zur Vorsicht bei Schutzrechtswarnungen, da eine negative Feststellungsklage häufig dadurch veranlaßt werde.

Das Streitregelungsprotokoll für Gemeinschaftspatente schließt es aus, eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung des Gemeinschaftspatents vor den Gerichten des Staates anzustrengen, in dem die Verletzungshandlung begangen wurde oder droht; insoweit bleibt es beim Gerichtsstand des Wohnsitzes des Beklagten, sofern er einen Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten hat. Dagegen ist im Brüsseler Übereinkommen diese Frage nicht geklärt.

Am Ende der Diskussion appellierte der Referent an die Richter, die Chance zu nutzen und die Rechtsprechung zu grenzüberschreitenden Unterlassungsverfügungen mutig fortzuentwickeln, da hier erstmals eine europäische Rechtsprechung mit europäischen Konsequenzen entstehe.

Abschließend referierte **José Manuel Suárez Robledano** über die Wirksamkeit gerichtlicher Entscheidungen zu europäischen Patentanmeldungen und Patenten und den freien Verkehr solcher Entscheidungen im Lichte der Übereinkommen von Brüssel und Lugano und des Anerkennungskommunikationsprotokolls zum EPÜ.

VII. In der letzten Arbeitssitzung berichtete zunächst **Byron G. Skelton** über neuere Entwicklungen der Patentrechtsprechung in den Vereinigten Staaten. Anschließend behandelte **José Tomás García Maldonado** Probleme von Patentstreitigkeiten aus unternehmerischer Sicht.

VIII. Den Abschluß des Symposiums leitete **Jan Brinkhof** mit einer Ansprache ein, in der er im Namen aller Tagungsteilnehmer der spanischen Regierung und den Mitarbeitern des spanischen Patentamts für die Organisation des Symposiums und die herzliche Gastfreundschaft dankte. Sein Dank galt auch den freundlichen und stets hilfsbereiten Betreuerinnen und Betreuern des gesellschaftlichen Rahmenprogramms und den spanischen Polizisten, die für die Sicherheit der Teilnehmer und schnelles Vorankommen im Madrider Stadtverkehr sorgten. Die Dolmetscher, die in unermüdlichem Einsatz durch ihre großartige Arbeit diese Tagung zu einem internationalen Kommunikationsforum gemacht hatten, ernteten besonderen Dank.

case of joint ventures, if defendants were not associated with one another but nevertheless pursued a common objective.

The idea of forum shopping was not deemed wholly unacceptable. If a defendant had the advantage that proceedings could be instituted against him only in the state in which he was domiciled, he would have to accept the disadvantage that the courts in that country might in certain circumstances tend to interpret patents more widely.

Another point was that potential infringers could protect themselves from a Dutch cross-border injunction by instituting an anticipatory action for determination of non-infringement, preferably in a country where proceedings took a long time. The infringement proceedings would be blocked because this action for a declaratory judgment was pending. For this reason caution was appropriate with warning letters concerning infringement of protective rights, as an action for a declaratory judgment of non-infringement was often thereby occasioned.

Under the Protocol on the settlement of litigation concerning the infringement and validity of Community patents, proceedings could not be brought for the purpose of obtaining a finding of non-infringement of a Community patent before the courts of the state in which the act of infringement was committed or threatened; hence the competent court remained that of the defendant's domicile, provided that he had a domicile in one of the contracting states. This point was left unresolved by the Brussels Convention.

At the end of the discussion the rapporteur called upon the judges to seize the opportunity of courageously pursuing the development of jurisprudence on cross-border injunctions, because this would for the first time create a European judicial practice with European consequences.

In conclusion, **José Manuel Suárez Robledano** spoke about the efficacy of court decisions on European patent applications and patents and the free flow of such decisions in the light of the Brussels and Lugano conventions and the EPC Protocol on Recognition.

VII. **Byron G. Skelton** began the last working session by reporting on the latest developments in patent jurisprudence in the United States. **José Tomás García Maldonado** then presented a paper on issues involved in patent litigation from a commercial point of view.

VIII. **Jan Brinkhof** commenced the conclusion of the symposium with a speech in which, on behalf of all the participants, he thanked the Spanish government and the staff of the Spanish Patent Office for organising the symposium and for their hospitality. He also thanked the friendly and always helpful staff who had been responsible for the social programme; and the Spanish police, who had ensured the safety of the participants and speeded their progress through Madrid's urban traffic. Particular thanks were expressed to the interpreters, whose magnificent and indefatigable labours had enabled the meeting to become an international communication forum.



est encore plus difficile de répondre à cette question dans le cas des coentreprises, lorsque les défendeurs, sans pour autant coopérer, n'en poursuivent pas moins un objectif commun.

L'idée du "forum-shopping" (recherche systématique de la juridiction la plus favorable) n'a pas été considérée comme totalement insupportable. Si un défendeur a l'avantage de ne pouvoir être poursuivi que dans l'Etat où il est domicilié, il doit en contrepartie accepter l'inconvénient que les tribunaux de cet Etat puissent, dans certains cas, avoir tendance à interpréter plus largement les brevets.

Il est signalé en outre que les contrefacteurs éventuels peuvent se protéger contre une injonction en cessation transfrontières aux Pays-Bas en intentant une action préventive en déclaration de non-contrefaçon, de préférence dans les pays où la procédure est longue. L'action en contrefaçon s'en trouve bloquée, ce qui incite à la prudence en ce qui concerne les mises en garde lancées par le titulaire du brevet contre une atteinte à ses droits, étant donné qu'elles déclenchent souvent une action en déclaration de non-contrefaçon.

Le protocole sur le règlement des litiges en matière de brevets communautaires exclut la possibilité d'intenter une action en déclaration de non-contrefaçon du brevet communautaire devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis. Le principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur reste maintenu à cet égard, dans la mesure où le défendeur a un domicile dans l'un des Etats contractants. Cette question n'est par contre pas réglée dans la Convention de Bruxelles.

A l'issue de la discussion, l'orateur a invité les juges à saisir cette chance et à continuer avec courage de faire évoluer la jurisprudence relative aux injonctions de cessation transfrontières, car, pour la première fois, une jurisprudence européenne ayant des conséquences pour l'ensemble de l'Europe est en train de se mettre en place dans ce domaine.

Pour terminer, **M. José Manuel Suárez Robledano** a parlé de l'efficacité des décisions judiciaires concernant des demandes de brevet et des brevets européens, et des échanges de décisions dans la perspective des conventions de Bruxelles et de Lugano et du protocole sur la reconnaissance du droit à l'obtention du brevet européen.

VII. Lors de la dernière séance de travail, **M. Byron G. Skelton** a d'abord parlé de l'évolution récente de la jurisprudence aux Etats-Unis, puis **M. José Tomas García Maldonado** a exposé le point de vue des entreprises sur les problèmes que soulèvent les litiges en matière de brevets.

VIII. **M. Jan Brinkhof** a clos le Colloque par un discours de remerciement prononcé au nom de tous les participants à l'adresse du Gouvernement espagnol et du personnel de l'Office espagnol des brevets pour l'organisation du Colloque et leur hospitalité chaleureuse. Il a également remercié pour leur amabilité et leur soutien les personnes chargées du programme des manifestations sociales, ainsi que les policiers madrilènes qui ont assuré la sécurité des participants et leur ont permis de circuler rapidement dans la capitale. Les interprètes, qui, grâce à la qualité remarquable de leur travail et leur engagement infatigable, ont fait de ce Colloque un forum de communication internationale, ont été particulièrement remerciés.

**Enrique Arnaldo Alcubilla**, Vocal Consejo General del Poder Judicial, betonte in seinen Gedanken zum Abschluß des Symposiums die Zugehörigkeit Spaniens zu Europa. **Carlos González-Bueno Catalán de Ocón**, Vizeminister für Industrie und Energie, sah angesichts der Globalisierung der Wirtschaft die Notwendigkeit, das Patentrecht über Europa hinaus zu harmonisieren.

**Ramón García Mena**, Vizeminister für Justiz, hob noch einmal die Bedeutung des Rechts am geistigen Eigentum hervor. Alle Vertreter Spaniens gaben ihrer Freude darüber Ausdruck, daß ihr Land Gastgeber des Patentrichtersymposiums sein durfte. Ihr Bestreben, die juristische Fachdiskussion mit Einblicken in die spanische Kultur zu umrahmen, verlieh dem Symposium besonderen Reiz und trug nicht unerheblich zu dessen Gelingen bei.

**Pierre Gehlen** kündigte nach diesen Schlußworten an, daß das 10. Patentrichtersymposium im Jahre 2000 in Luxemburg stattfinden wird.

**Enrique Arnaldo Alcubilla**, Vocal Consejo General del Poder Judicial, emphasised in his concluding remarks that Spain was an integral part of Europe. **Carlos González-Bueno Catalán de Ocón**, Vice-Minister of industry and energy, considered that, in view of the globalisation of economic activity, patent law needed to be harmonised beyond the confines of Europe. **Ramón García Mena**, Vice-Minister of justice, once again stressed the importance of intellectual property law. All Spain's representatives expressed pleasure that their country had been invited to host the Patent Judges' Symposium. Their efforts to set the specialised legal debate within a framework of perspectives on Spanish culture greatly enhanced the symposium and contributed substantially to its success.

**Pierre Gehlen** announced after these concluding remarks that the Tenth Patent Judges' Symposium would be held in Luxembourg in 2000.

**M. Enrique Arnaldo Alcubilla**, Vocal Consejo General del Poder Judicial, a souligné dans ses réflexions de clôture du Colloque l'appartenance de l'Espagne à l'Europe.

**M. Carlos González-Bueno Catalán de Ocón**, Vice-Ministre de l'industrie et de l'énergie, a estimé nécessaire d'harmoniser le droit des brevets au delà des frontières de l'Europe, eu égard à la mondialisation.

**M. Ramón García Mena**, Vice-Ministre de la justice, a souligné une fois de plus l'importance du droit à la propriété intellectuelle. Tous les représentants espagnols ont exprimé leur joie que leur pays ait pu accueillir le Colloque des juges de brevets. Leurs efforts pour ponctuer les discussions juridiques entre spécialistes par quelques aperçus de la culture espagnole ont conféré un attrait particulier à ce colloque et ont contribué pour une part non négligeable à sa réussite.

**M. Pierre Gehlen** a annoncé après ces allocutions de clôture que le 10<sup>e</sup> Colloque des juges de brevets se tiendrait à Luxembourg en l'an 2000.

**Teilnehmerverzeichnis**  
**List of participants**  
**Liste des participants**

a) Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens  
 Contracting states to the European Patent Convention  
 Etats contractants de la Convention sur le brevet européen

*AT Österreich / Austria / Autriche*

**Otmar Rafeiner**  
 Präsident des Österreichischen Patentamts

**Paul Traxler**  
 Präsident des Handelsgerichts Wien

**Herbert Knittel**  
 Vizepräsident des Österreichischen Patentamts

**Erich Jakadofsky**  
 Mitglied des Obersten Patent- und Markensenats

*BE Belgien / Belgium / Belgique*

**Yvan Verougstraete**  
 Président de Section à la Cour de cassation

*CH Schweiz / Switzerland / Suisse*

**Dieter Brändle**  
 Ersatzoberrichter, Handelsgericht des Kantons Zürich

**Hans Ehram**  
 Präsident des Handelsgerichts des Kantons Bern

**Kathrin Klett**  
 Bundesrichterin am Bundesgericht

**Jean-Jacques Leu**  
 Juge fédéral au Tribunal fédéral

**Pierre-Christian Weber**  
 Juge, a. Président, Cour de Justice de la République et du Canton de Genève

*CY Zypern / Cyprus / Chypre*

**Stelios Nathanael**  
 President of the District Court of Nicosia

*DE Deutschland / Germany / Allemagne*

**Antje Sedemund-Treiber**  
 Präsidentin des Bundespatentgerichts

**Rüdiger Rogge**  
 Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof

**Gisbert Steinacker**  
 Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf

**Wilfried Anders**  
 Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht

*DK Dänemark / Denmark / Danemark*

**Hans Christian Thomsen**  
 High Court Judge, Chairman of the Patent Appeal Board,  
 Danish Patent Office

**Michael Dorn**  
 High Court Judge, Vice-Chairman of the Patent Appeal Board, Danish Patent Office

*ES Spanien / Spain / Espagne*

**Enrique Bacigalupo Zapater**  
 Magistrado, Sala 2ª Tribunal Supremo

**José Ramón Ferrándiz Gabriel**  
 Presidente de la Sección 15, Audiencia Provincial de Barcelona

**Raffael Gimeno-Bayón Cobos**  
 Magistrado de la Sección 15, Audiencia Provincial de Barcelona

**José Manuel Suárez Robledano**  
 Presidente de la Sección 11, Audiencia Provincial de Madrid

**Juan Manuel Fernández López**  
 Magistrado, Director de la Agencia de Protección de Datos

**José Tomás García Maldonado**  
 Presidente de CEFI

*FI Finnland / Finland / Finlande*

**Pirkko-Liisa Haarmann**  
 Judge at the Supreme Court

**Jukka Kempainen**  
 Judge at the Helsinki Court of Appeal

*FR Frankreich / France*

**Bruno Boval**  
 Président de chambre à la Cour d'appel de Paris

**Sylvie Mandel**  
 Conseiller à la Cour d'appel de Paris

**Alain Girardet**  
 Vice-Président du Tribunal de grande instance de Paris

*GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni*

**Robin Jacob**  
 Judge, High Court of Justice

**Hugh Laddie**  
 Judge, High Court of Justice

**Lord Kingarth**  
 Senator of the College of Justice

**Sean Dennehey**  
 Divisional Director, Patents and Designs Directorate,  
 The Patent Office

*GR Griechenland / Greece / Grèce*

**Agissilaos Bakopoulos**  
 Vice-President of the Supreme Court

*IE Irland / Ireland / Irlande*

**Hugh Geoghegan**  
 Judge of the High Court of Ireland

*IT Italien / Italy / Italie***Raffaele Foglia**

Consigliere alla Corte di cassazione

**Vittorio Ragonesi**

Consigliere alla Corte di cassazione

**Massimo Scuffi**

Consigliere alla Corte di appello di Milano

**Mario Barbuto**

Magistrato al Tribunale di Torino

*LI Liechtenstein***Max Bizozzero**

Präsident des Fürstlich Liechtensteinischen Obergerichts

*LU Luxemburg / Luxembourg***Pierre Gehlen**

Président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg

*MC Monaco***Jean-François Landwerlin**

Président du Tribunal de première instance

*NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas***Johannes J. Brinkhof**

Vice-President of the Hague Court of Appeal

**Jan Willems**

Vice-President of the Hague District Court

**Willem Neervoort**

Deputy Director General of the Netherlands Industrial Property Office

*PT Portugal***José Luis Soares Curado**

Judge at the Court of Appeal

*SE Schweden / Sweden / Suède***Alf Linder**

President of the Court of Patent Appeals

**Peter Viking-Johnsson**

Judge at the Stockholm City Court

## b) Erstreckungsstaaten

Extension states

Etats autorisant l'extension

*LT Litauen / Lithuania / Lituanie***Danguolė Klimkevičiūtė**

Head of the Appeals Division, State Patent Bureau

*LV Lettland / Latvia / Lettonie***Georgij Poliakov**

Deputy Director, Chairman of the Boards of Appeal, Patent Office

*MK Ehem. jugoslawische Republik Mazedonien / Former Yugoslav Republic of Macedonia / Ex-République yougoslave de Macédoine***Valentin Pepejjugoski**

Assistant Director, Industrial Property Protection Office

*SI Slowenien / Slovenia / Slovénie***Miha Šipeč**

Judge of the High Court of Ljubljana

## c) Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

Court of Justice of the European Communities

Cour de Justice des Communautés européennes

**Georges Cosmas**

Premier Avocat Général

## d) Andere Staaten

Other countries

Autres Etats

*CZ Tschechische Republik / Czech Republic / République tchèque***Karel Čada**

Deputy President of the Industrial Property Office

*EE Estland / Estonia / Estonie***Triinu Vernik**

Member of the Civil Chamber of the Supreme Court

*HU Ungarn / Hungary / Hongrie***Gusztáv Vékás**

Vice-President of the Hungarian Patent Office

**Károly Horeczky**

Head of the Civil Board of the Supreme Court

*JP Japan / Japon***Tomoji Yamada**

Judge of the Tokyo High Court

**Tamihey Noda**

Deputy Director General of the Appeals Department

**Akihiro Kobayashi**

Director for Intellectual Property, Japan External Trade Organization (JETRO) in Germany

*NO Norwegen / Norway / Norvège***Are Stenvik**

University of Oslo, Institute of Private Law

**Kaare Otterbeck**

Vice Chairman of the Board of Appeals, Norwegian Patent Office

*SK Slowakische Republik / Slovak Republic / République slovaque***Jozef Angelovič**

Vice-President of the Regional Court Presov

*US Vereinigte Staaten / United States / Etats-Unis***Byron G. Skelton**

Senior Circuit Judge, US Court of Appeals for the Federal Circuit

e) Beschwerdekammern des EPA  
EPO boards of appeal  
Chambres de recours de l'OEB

**Peter Messerli**

Vizepräsident Generaldirektion 3 und Vorsitzender der  
Großen Beschwerdekammer

**Gillian Davies**

Chairwoman of a Technical Board of Appeal (Physics)

**Paul van den Berg**

Chairman of a Technical Board of Appeal (Electricity)

**Albert Nuss**

Président d'une Chambre de recours technique (Chimie)

**Paul Alting van Geusau**

Member of a Technical Board of Appeal (Mechanics)

**Michael Lewenton**

Mitglied der Beschwerdekammern

f) EPA Sekretariat  
EPO Secretariat  
Secrétariat de l'OEB

**Gert Kolle**

Direktor, Internationale Rechtsangelegenheiten, GD 5

**Franco Benussi**

Director, Legal Search and Administration, DG 3

**Fabienne Gauye Wolhändler**

Juriste, Affaires juridiques internationales, DG 5

**Ulrich Joos**

Jurist, Wissenschaftliche Dienste und Verwaltung, GD 3

**Dieter Stauder**

Directeur de la Section internationale du CEIPI,  
Strasbourg