

*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 Geschäftsanfalls 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 verletzendende 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.