



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**

**10. Symposium
Europäischer
Patentrichter
Luxemburg**

19. bis 23. September 2000

**10th European
Patent Judges'
Symposium
Luxembourg**

19 to 23 September 2000

**10^e Colloque des
juges européens
de brevets
Luxembourg**

19 au 23 septembre 2000

**Sonderausgabe Nr. 2
zum Amtsblatt
2001**

**Special edition No. 2
of the Official Journal
2001**

**Edition spéciale n° 2
du Journal officiel
2001**

ISSN 0170/9291

Inhalt		Contents		Sommaire	
Eröffnung des Symposiums und Begrüßungsansprachen	2	Opening of the Symposium and welcoming address	2	Ouverture du colloque et allocutions de bienvenue	3
<i>Henri GRETHEN</i>	2	<i>Henri GRETHEN</i>	2	<i>Henri GRETHEN</i>	3
<i>Peter MESSERLI</i>	6	<i>Peter MESSERLI</i>	6	<i>Peter MESSERLI</i>	7
1. Arbeitssitzung	14	First working session	14	1^{ère} séance de travail	15
Schutz durch europäische Patente und Patentverletzung: Äquivalenzdoktrin und "Prosecution History Estoppel"		Protection conferred by European patents and infringement: equivalence and "prosecution history estoppel"		Protection conférée par les brevets européens et contrefaçon : doctrine des équivalents et "prosecution history estoppel"	
Vorsitzender: Jean-Jacques Leu	14	Chairman: Jean-Jacques Leu	14	Président : Jean-Jacques Leu	15
<i>Rüdiger ROGGE</i>		<i>Rüdiger ROGGE</i>		<i>Rüdiger ROGGE</i>	
Äquivalenz und die Bedeutung früherer beschränkender Erklärungen	14	Equivalents and the importance of prior limiting statements	14	Equivalence et importance des déclarations restrictives antérieures	15
<i>Bruno BOVAL</i>		<i>Bruno BOVAL</i>		<i>Bruno BOVAL</i>	
Schutzbereich europäischer Patente und Patentverletzung: Äquivalenz und "Prosecution History Estoppel"	34	Protection conferred by European patents, and infringement: equivalence and "prosecution history estoppel"	34	Protection conférée par les brevets européens et contrefaçon : équivalence et "prosecution history estoppel"	35
<i>Gert KOLLE</i>		<i>Gert KOLLE</i>		<i>Gert KOLLE</i>	
Die Änderungen von Artikel 69 EPÜ und des Auslegungsprotokolls im Basisvorschlag für die Revision des Europäischen Patentübereinkommens	52	The amendments to Article 69 EPC and to the Protocol on its interpretation as per the Basic Proposal for revision of the European Patent Convention	52	Les modifications de l'article 69 CBE et du protocole interprétatif visées dans la proposition de base pour la révision de la Convention sur le brevet européen	53
2. Arbeitssitzung	58	Second working session	58	2^{ème} séance de travail	59
Vorsitzender: Yvan Verougstraete		Chairman: Yvan Verougstraete		Président : Yvan Verougstraete	
<i>Dieter STAUDER</i>		<i>Dieter STAUDER</i>		<i>Dieter STAUDER</i>	
Fallstudie	58	Case study	58	Etude de cas	59
3. Arbeitssitzung	66	Third working session	66	3^{ème} séance de travail	67
Patentschutz für "breite" Ansprüche		Patent protection for "broad claims"		Protection par brevet de revendications "de large portée"	
Vorsitzender: Otmar Rafeiner	66	Chairman: Otmar Rafeiner	66	Président : Otmar Rafeiner	67
<i>Albert NUSS</i>		<i>Albert NUSS</i>		<i>Albert NUSS</i>	
Aspekte der Patentierbarkeit breiter Patentansprüche nach dem EPÜ	66	Aspects of the patentability of broad patent claims under the EPC	66	Aspects de la brevetabilité de revendications de large portée dans le cadre de la CBE	67
<i>Sir Nicholas PUMFREY</i>		<i>Sir Nicholas PUMFREY</i>		<i>Sir Nicholas PUMFREY</i>	
Patentschutz für breite Ansprüche	82	Patent protection of broad claims	82	Protection par brevet de revendications de large portée	83
<i>Mario BARBUTO</i>		<i>Mario BARBUTO</i>		<i>Mario BARBUTO</i>	
Schutzbereich von Patenten für "breite" Ansprüche	94	Patent protection by "broad" claims	94	Protection par brevet de revendications "de large portée"	95
4. Arbeitssitzung	118	Fourth working session	118	4^{ème} séance de travail	119
Patentfähigkeit von Computerprogrammen und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten		Patentability of computer programs and business methods		Rapports sur la jurisprudence actuelle	
Vorsitzender: Alf Linder	118	Chairman: Alf Linder	118	Président : Alf Linder	119
<i>Paul VAN DEN BERG</i>		<i>Paul VAN DEN BERG</i>		<i>Paul VAN DEN BERG</i>	
Patentfähigkeit von Computerprogrammen und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten	118	Patentability of computer programs and business methods	118	Brevetabilité des programmes d'ordinateurs et des méthodes dans le domaine des activités économiques	119

<i>Wilfried ANDERS</i> Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und Geschäftsmethoden: Jüngere Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts	130	<i>Wilfried ANDERS</i> The patentability of computer programs and business methods: recent decisions of the Federal Court of Justice and Federal Patents Court	130	<i>Wilfried ANDERS</i> La brevetabilité des programmes d'ordinateur et des méthodes dans le domaine des activités économiques : décisions récentes de la Cour fédérale de justice et du Tribunal fédéral des brevets	131
<i>Hans Christian THOMSEN</i> Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und geschäftlichen Tätigkeiten	150	<i>Hans Christian THOMSEN</i> The patentability of computer programs and methods of doing business	150	<i>Hans Christian THOMSEN</i> Rapport sur la brevetabilité des programmes d'ordinateur et des méthodes pour l'exercice d'activités économiques	151
5. Arbeitssitzung	160	Fifth working session	160	5^{ème} séance de travail	161
Streitregelungsprotokoll (und gemeinsame Einrichtung) Vorsitzender: Pierre Gehlen	160	Protocol on Litigation (and the common entity) Chairman: Pierre Gehlen	160	Protocole sur les litiges (et l'entité commune) Président : Pierre Gehlen	161
<i>Jan WILLEMS</i> Ein Europäisches Patentgericht der ersten Instanz?	160	<i>Jan WILLEMS</i> A European Patent Court of First Instance?	160	<i>Jan WILLEMS</i> Une juridiction européenne des brevets de première instance?	161
<i>Jürgen SCHADE</i> Das Streitregelungsprotokoll zum EPÜ und der Vorschlag der Kommission zum Gemeinschaftspatent	170	<i>Jürgen SCHADE</i> The Protocol on Litigation under the EPC and the Commission's proposal for a Community patent	170	<i>Jürgen SCHADE</i> Le protocole sur le règlement des litiges dans le cadre de la CBE et la proposition de règlement sur le brevet communautaire présentée par la Commission	171
Tagungsbericht	192	Report of proceedings	192	Compte rendu du déroulement du Colloque	193
<i>Ulrich JOOS</i> <i>Dieter STAUDER</i> <i>Gert KOLLE</i> <i>Franco BENUSSI</i> <i>Fabienne GAUYE WOLHÄNDLER</i>		<i>Ulrich JOOS</i> <i>Dieter STAUDER</i> <i>Gert KOLLE</i> <i>Franco BENUSSI</i> <i>Fabienne GAUYE WOLHÄNDLER</i>		<i>Ulrich JOOS</i> <i>Dieter STAUDER</i> <i>Gert KOLLE</i> <i>Franco BENUSSI</i> <i>Fabienne GAUYE WOLHÄNDLER</i>	
Teilnehmerliste	222	List of participants	222	Liste des participants	222

Eröffnung des Symposiums und Begrüßungsansprachen

Henri GRETHEN*

Es ist mir eine große Ehre, das 10. Symposium europäischer Patentrichter hier im schönen Mondorf-les-Bains eröffnen zu dürfen.

Luxemburg zählt zu den Ländern, in denen das "geistige Eigentum" in das Ressort des Wirtschaftsministers fällt. Geistiges Eigentum, d. h. Patente, Marken sowie das Urheberrecht, sind Bestandteil der Forschungs- und Innovationspolitik. Daher gehört die Generaldirektion für geistiges Eigentum zum Wirtschaftsministerium.

Gestatten Sie mir, an dieser Stelle noch einmal die wesentliche Aufgabe von Patenten und von geistigem Eigentum überhaupt herauszustellen.

Wichtigstes Ziel eines Patentsystems ist es, die Kreativität und die Erfindungsgabe anzuregen, Innovationen zu fördern und den Technologietransfer zu erleichtern, und zwar zum Nutzen von Wissenschaft und Technologie, die ja bekanntlich die Stützen für Wirtschaftswachstum und den Wohlstand unserer Gesellschaft sind.

Man darf nicht vergessen, daß ein Patent ein vom Staat garantiertes Eigentumsrecht verleiht, das 20 Jahre Bestand hat. Dies regt die Unternehmen zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren an, wobei sie sich gleichzeitig vor Nachahmung oder Nachbildung schützen können.

Im Gegenzug zu dem vom Staat verliehenen Monopol zwingt das Patent jedoch dazu, den Inhalt der Erfindung zu offenbaren und so zum Technologietransfer und zum Wissen des einzelnen, sei er Partner oder Konkurrent, beizutragen.

Man vergißt oft, daß das Patent ein Eigentumsrecht ist, durch das ein Technologiemarkt überhaupt erst funktionieren kann. Durch das Zusammenspiel von Übertragungen und Lizenzverträgen wird die Verbreitung und Verwertung von Erfindungen erleichtert.

Durch zu starken Schutz wird allerdings der Informationsfluß erschwert und der Technologietransfer behindert. Durch zu starke Wissensverbreitung wird auch vielleicht die Forschungstätigkeit gelähmt, weil Nachahmungen und Verletzungen zu leicht möglich sind.

Hier steht man also vor einem Dilemma. Die politischen Entscheidungsträger müssen daher wirksamen Schutz und Wissensverbreitung sorgfältig gegeneinander abwägen. Und zwar zu einem für den Benutzer akzeptablen Preis!

Dem Gerichtswesen kommt hierbei besondere Bedeutung zu.

Lassen Sie mich dem Europäischen Patentamt meine Anerkennung dafür aussprechen, daß es die Initiative ergriffen hat, die europäischen Patentrichter regelmäßig zu versammeln. Diese Treffen bieten den Richtern die Möglichkeit zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch in bezug auf die Anwendung der Rechtsvorschriften. Sie tragen mit Sicherheit auch zu einer Angleichung, wenn nicht sogar zu einer Vereinheitlichung der Rechtsprechung bei.

Opening of the Symposium and welcoming address

Henri GRETHEN*

I am honoured to open the 10th Symposium of European Patent Judges here in the beautiful town of Mondorf-les-Bains.

Luxembourg is one of those countries in which intellectual property falls within the remit of the Minister for Economic Affairs. IP, encompassing patents, trade marks and copyright, is considered to be a component of research and innovation policy and accordingly the Directorate-General for Intellectual Property is an integral part of the Ministry for Economic Affairs.

Let me begin by calling to mind the rationale behind patenting, and indeed behind all intellectual property rights.

The patent system primarily exists to foster creativity, inventiveness and innovation, and to facilitate technology transfer. We are all well aware that scientific and technological development drives economic growth and helps to improve the quality of our lives.

We also know that patents grant property rights guaranteed by the state for twenty years. This allows companies to devote their energies to developing new products and processes, secure in the knowledge that their research is being protected from imitations and copies.

However, in return for the exclusive right conferred by the state, the patent proprietor must disclose the contents of his invention. This enables technology transfer and makes knowledge available to all, be they partners or competitors.

A patent is a property right that enables technology to be commercially exploited, a fact often overlooked. Assignments and licensing agreements together contribute to the dissemination and exploitation of inventions.

Over-protection means information is not shared and technology transfer is hampered, while disseminating too much information is likely to discourage research because copying and counterfeiting would be too easy.

This presents decision-makers with the challenge of striking a balance between providing effective protection and ensuring access to information, and all at a price that the user can afford!

This is where the judicial system comes into its own.

At this point, I would like to congratulate the European Patent Office on taking it upon itself to organise regular meetings of European patent judges. These provide a forum at which judges can exchange their views and share their experience regarding the application of the law, and they undoubtedly contribute to the convergence and indeed harmonisation of case law.

Ouverture du colloque et allocutions de bienvenue

Henri GRETHEN*

Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis honoré de pouvoir ouvrir le 10^e Colloque des juges européens de brevets ici dans la belle ville de Mondorf-les-Bains.

Le Luxembourg fait partie de ces pays pour qui la propriété intellectuelle est du ressort du Ministre de l'Economie. La propriété intellectuelle – le brevet et la marque, également le droit d'auteur – sont considérés comme des éléments de la politique de recherche et d'innovation. Ainsi, la direction générale de la propriété intellectuelle fait-elle partie intégrante du Ministère de l'Economie.

Permettez-moi, dans ce contexte, de rappeler l'objectif essentiel du brevet comme d'ailleurs de toute la propriété intellectuelle.

L'objectif primordial du système du brevet est de favoriser la création, de stimuler l'invention, de promouvoir l'innovation et de favoriser le transfert de technologie. Inutile d'insister sur le développement de la science et de la technologie, nous savons tous qu'elles sont le vecteur de la croissance et du bien-être des citoyens.

Il faut garder à l'esprit que le brevet confère un droit de propriété garanti par l'Etat pendant 20 ans. Les entreprises sont donc incitées à développer de nouveaux produits et procédés, en se protégeant de l'imitation et de la copie.

Mais le brevet impose, en contrepartie du monopole conféré par l'Etat, de divulguer le contenu de son invention. Il alimente de la sorte le transfert de technologie et le patrimoine de connaissances de tout un chacun, qu'il soit partenaire ou concurrent.

Le brevet, on l'oublie trop souvent, est un droit de propriété qui permet le fonctionnement d'un marché de la technologie. Le jeu des cessions et des contrats de licence facilite la diffusion et la valorisation des inventions.

Trop protéger retient l'information et gêne le transfert de technologie. Trop diffuser risque de décourager la recherche car l'imitation et la contrefaçon seraient trop aisées.

Il y a donc un dilemme. Les décideurs politiques doivent donc veiller à bien calibrer les paramètres d'efficacité de la protection et de diffusion de la connaissance. Mais à un coût total raisonnable pour l'utilisateur !

Le système judiciaire revêt une importance particulière.

Permettez-moi de féliciter l'Office européen des brevets d'avoir pris l'initiative de réunir périodiquement les juges européens de brevets. Ces rencontres peuvent aider les magistrats à échanger leurs vues et leurs expériences quant à l'application du droit. Elles contribuent certainement à la convergence, voire à l'uniformisation de la jurisprudence.

* Wirtschaftsminister.

* Minister of Economic Affairs.

* Ministre de l'Economie.

Zwei Ereignisse werden die Welt der Patente in den nächsten Jahren prägen: zum einen die Revision des Münchner Übereinkommens über das europäische Patent, zum anderen die Arbeiten des Rats und der Europäischen Kommission zum Gemeinschaftspatent.

Die Vorarbeiten für die Revision des Münchner Übereinkommens sind schon weit vorangeschritten. Dem von den Ministern im Juli 1999 auf der Pariser Regierungskonferenz erteilten Mandat ist dabei Rechnung getragen worden, und ich bin davon überzeugt, daß die Regierungskonferenz, die im nächsten Monat in London stattfindet, wichtige Fortschritte bringen wird. Das trifft nicht nur für die heikle Frage der Übersetzungen zu. Das gilt auch für die Streitregelung bei europäischen Patenten.

Im vergangenen Juni kam die von der Ministerkonferenz in Paris eingesetzte Arbeitsgruppe im Schloß Bourglinster in Luxemburg zusammen. Sie als Richter brauche ich auf die Bedeutung eines künftigen europäischen Gerichtswesens für Patente nicht hinzuweisen. Es handelt sich hierbei um eine langjährige Forderung der Industrie, und sie ist durchaus legitim.

Ich glaube jedoch, daß das künftige Gerichtswesen für europäische Patente unweigerlich auch gemeinschaftliche Züge tragen wird, zumindest was die Mitgliedstaaten der Europäischen Union betrifft.

Der Standpunkt Luxemburgs ist bekannt und läßt sich mit folgender Devise wiedergeben: *ein Markt, eine Währung, ein Patent!*

Luxemburg ist eng mit der Geschichte des Gemeinschaftspatents verknüpft. 1975 wurde das Luxemburger Übereinkommen über Gemeinschaftspatente unterzeichnet. Dieses Übereinkommen wurde durch die Luxemburger Vereinbarung vom 15. Dezember 1989 geändert, die u. a. die Streitregelung bei Patentverletzungen und bei Fragen der Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftspatenten betrifft. Diese Vereinbarung sieht auch die Schaffung eines Gemeinsamen Berufungsgerichts vor, das besser unter der Bezeichnung COPAC bekannt ist.

Ich kann nur immer wieder betonen, daß sich die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel in Edinburgh im Jahr 1993 für Luxemburg als Sitz des künftigen Gemeinsamen Berufungsgerichts ausgesprochen haben.

Leider blieben die Luxemburger Übereinkommen toter Buchstabe, da nur sieben Mitgliedstaaten sie auch ratifiziert haben. Es gibt vielerlei Gründe für diesen Mißerfolg. Ich will hier nicht näher auf die Ursachen eingehen, denn sie sind hinlänglich bekannt.

Der von der Europäischen Kommission angenommene Vorschlag für eine Verordnung des Rates über Gemeinschaftspatente trägt dem Wunsch der Staats- und Regierungschefs auf dem Sondergipfel in Lissabon nach einer Wissensgesellschaft Rechnung.

Mit diesem neuen Instrument wird man sicher rasche Fortschritte auf dem Weg zu einem Gemeinschaftspatent und beim Aufbau eines effizienten, zentralisierten und ausschließlich zuständigen Gerichtswesens auf dem Territorium der Europäischen Union erzielen.

Two landmark developments are set to change the patent world in the next few years: the revision of the Munich Convention on the European patent and the work of the European Council and Commission on a Community patent.

The preparatory work for the revision of the Munich Convention is well underway. The mandate given by the ministers in July 1999 at the Paris Intergovernmental Conference has been strictly adhered to and I am certain that the Intergovernmental Conference to be held in London next month will enable a consensus to be recorded on progress in a number of important areas, in particular on the sensitive issue of translations and also on the question of litigation in relation to European patents.

Last June, the Working Party on Litigation set up by the Paris ministerial conference met in Luxembourg at the Château de Bourglinster. I need hardly remind an audience of senior judges of the importance of the future European judicial system as far as patents are concerned. It is something that industry has been calling for for many years and with good reason.

However, the judicial system of the future as it relates to European patents will certainly have a Community dimension, at least as far as EU member states are concerned.

The Luxembourg stance on these issues is well known and can be summed up as follows: *one market, one currency, one patent!*

Luxembourg has had a close relationship with the Community patent over the years. In 1975, the Luxembourg Convention on the Community patent was signed. This convention was amended by the Luxembourg Agreement of 15 December 1989, which included arrangements for the settlement of litigation concerning the infringement and validity of Community patents. This agreement envisaged the establishment of a Common Appeal Court, often referred to as COPAC.

Nor do I need remind you that the heads of state and government supported Luxembourg's bid to secure the headquarters of the proposed COPAC at the 1993 Edinburgh summit.

Unfortunately, the Luxembourg conventions have become dead letters as they have been ratified by seven member states only. The reasons for this failure are manifold and I shall not elaborate on them here as they are common knowledge.

The proposal for a Council Regulation on the Community patent adopted by the European Commission complies with the wishes expressed by the heads of state and government at the special Lisbon summit on the knowledge society.

This new instrument will certainly allow rapid progress to be made on a Community patent and on the setting-up of an effective, centralised and exclusive judicial system in the territory of the European Union.

Deux événements vont marquer le monde du brevet dans les prochaines années : d'une part, la révision de la Convention de Munich sur le brevet européen et, d'autre part, les travaux du Conseil et de la Commission Européenne sur le brevet communautaire.

Les travaux préparatoires en vue de la révision de la Convention de Munich ont bien avancé. Le mandat donné par les Ministres en juillet 1999 à la conférence de Paris a été bien respecté et je suis convaincu que la conférence intergouvernementale qui se tiendra à Londres, le mois prochain, permettra d'acter des avancées importantes. C'est le cas dans un domaine aussi sensible que les traductions. C'est également le cas pour les questions liées au contentieux en matière de brevets européens.

En juin dernier, le groupe de travail mis en place par la conférence ministérielle de Paris s'est réuni à Luxembourg, au Château de Bourglinster. Ce n'est pas à un auditoire de hauts magistrats qu'il faut rappeler l'importance du futur système judiciaire européen en matière de brevets. C'est une vieille revendication des représentants de l'industrie et qui est tout à fait légitime.

Cependant, je pense que le profil du futur système judiciaire en matière de brevets européens comportera indéniablement une dimension communautaire, du moins pour les Etats membres de l'Union Européenne.

La position du Luxembourg est connue et se résume par la devise : *un marché, une monnaie, un brevet !*

L'histoire du Luxembourg est très liée au brevet communautaire. En 1975, a été signée la Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire. Cette convention a été modifiée par l'Accord de Luxembourg du 15 décembre 1989 comportant entre autres un règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires. Cet Accord prévoit la création d'une Cour d'Appel Commune plus connue sous l'étiquette de COPAC.

Je ne me lasserai pas de répéter que les Chefs d'Etat et de Gouvernement se sont engagés, au sommet d'Edinburgh en 1993, à soutenir la candidature du Luxembourg comme siège de la future Cour d'Appel Commune.

Hélas, les conventions de Luxembourg sont restées lettre morte puisque sept Etats Membres seulement les ont également ratifiées. Il y a de nombreuses raisons à cet échec. Je ne souhaite pas m'appesantir sur les causes, elles sont largement connues.

La proposition de Règlement du Conseil sur le brevet communautaire adoptée par la Commission Européenne répond au souhait des Chefs d'Etat et de Gouvernement au Sommet spécial de Lisbonne sur la Société de la Connaissance.

Ce nouvel instrument va certainement permettre de progresser rapidement sur la voie d'un brevet communautaire et l'instauration d'un système judiciaire performant, centralisé et exclusif sur le territoire de l'Union.

Die Kommission schlägt die Einrichtung eines Gemeinschaftsgerichts für geistiges Eigentum vor. Es müßte aber nicht unbedingt ein eigenes Gericht geschaffen werden. Besser wäre vielleicht, innerhalb des Gerichts erster Instanz in Luxemburg eine oder mehrere spezialisierte Kammern vorzusehen. Doch diese Frage wird im nächsten Binnenmarktrat sowie im Rahmen der Regierungskonferenz erörtert werden.

Meine Damen und Herren,

Sie werden über diese und viele andere Themen während dieses Symposiums diskutieren. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und einen angenehmen Aufenthalt in Luxemburg.

Peter MESSERLI*

Ich freue mich, eine so große Zahl Patentrichterinnen und Patentrichter hier in Luxemburg begrüßen zu können. Es scheint mir ein gutes Omen zu sein, an einem Ort, der für die Einigung Europas so große Bedeutung erlangt hat, eine Tagung abzuhalten, in deren Mittelpunkt die Harmonisierung der Patentrechtspraxis in Europa steht.

Ich begrüße Sie auch im Namen des Präsidenten des Europäischen Patentamts. Er kann leider nicht am Symposium teilnehmen. Jedoch übersendet er Ihnen nebst seinen Grüßen auch die besten Wünsche für einen erfolgreichen Verlauf der Tagung.

Das Großherzogtum Luxemburg hat uns schon gestern ein herzliches Willkommen bereitet. Mein Dank gilt daher zunächst unserem Gastgeber, der Regierung Luxemburgs, hier vertreten durch Herrn Minister Grethen, für die exzellente Organisation dieses Symposiums.

Ich freue mich, Richterinnen und Richter aus nahezu allen Vertragsstaaten des EPÜ willkommen zu heißen.

Ganz besonders freue ich mich, zum ersten Mal in unserem Kreis einen Vertreter der Türkei begrüßen zu können. Die Türkei wird noch dieses Jahr, am 1. November, der 20. Mitgliedstaat der Europäischen Patentorganisation werden.

Es ist mir eine Ehre, die Vertreter des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft zu begrüßen.

Mein herzlicher Willkommensgruß gilt auch den Vertretern der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Lettlands, Rumäniens und Sloweniens – Staaten, auf die ein europäisches Patent erstreckt werden kann. Es ist mir weiter eine große Freude, den Vertreter Norwegens und die Vertreterin Polens zu begrüßen. Die weiteste Reise hat wohl die Vertreterin Japans unternommen, die ich ebenfalls sehr herzlich begrüße.

The Commission is proposing the establishment of a Community intellectual property court. It has not yet been decided whether to set up a separate court; it might be better to set up one or more special chambers at the Court of First Instance in Luxembourg. This question will be discussed at the next Internal Market Council and at the Intergovernmental Conference.

Ladies and gentlemen,

these are some of the subjects you will be debating during this symposium. It only remains for me to wish you success in your work and a pleasant sojourn in Luxembourg.

Peter MESSERLI*

It gives me great pleasure to see so many patent judges assembled here today in Luxembourg. This city has such significance for the process of European unification that I am sure the venue is a good omen for our own deliberations about harmonising the practice of patent law in Europe.

I welcome you also on behalf of the President of the European Patent Office, who unfortunately is unable to attend in person but wishes us all a very successful meeting.

Yesterday we were given a warm welcome by the Grand Duchy of Luxembourg, and I should like to thank our hosts – the Luxembourg government, represented here today by Mr Grethen – for organising this symposium so well.

It is very gratifying to see that participants have come from nearly all the EPC contracting states.

And I am especially pleased to welcome, for the first time, a representative of Turkey, which later this year, on 1 November, will become the 20th member state of the European Patent Organisation.

I am also honoured by the presence here today of representatives of the Court of Justice of the European Community.

A warm welcome too to the representatives of countries offering "extended" European patents – the former Yugoslav Republic of Macedonia, Latvia, Romania and Slovenia; to the delegates from Norway and Poland; and – last but not least – to Japan's representative, who has probably made the longest journey of us all.

La Commission propose la création d'un tribunal communautaire de propriété intellectuelle. Il n'est pas sûr qu'il faille créer un tribunal spécial, mieux vaudrait créer une ou plusieurs chambres spécialisées au sein même du Tribunal de Première Instance à Luxembourg. Mais c'est une question qui sera soulevée au prochain Conseil Marché Intérieur et dans le cadre de la Conférence Inter-Gouvernementale.

Mesdames, Messieurs,

Vous débattrez de ces sujets et d'autres encore tout au long du colloque. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon travail et un agréable séjour au Luxembourg.

Peter MESSERLI*

Je suis heureux d'accueillir ici, à Luxembourg, un si grand nombre de juges de brevets. Il me semble de bon augure de tenir en ce lieu, qui a acquis une telle importance pour l'unification de l'Europe, un colloque axé sur l'harmonisation de la pratique en matière de droit des brevets en Europe.

Je vous salue aussi au nom du Président de l'Office européen des brevets, qui ne peut malheureusement pas participer au Colloque, mais vous transmet ses meilleurs voeux de succès.

Le Grand-Duché de Luxembourg nous a, dès hier, préparé une réception cordiale. Mes remerciements pour l'excellente organisation de ce colloque s'adressent donc tout d'abord à notre hôte, le gouvernement luxembourgeois, représenté ici par M. Grethen.

C'est un plaisir pour moi que de souhaiter la bienvenue à des juges originaires de presque tous les Etats parties à la CBE.

Je me réjouis tout particulièrement de recevoir pour la première fois parmi nous un représentant de la Turquie, qui deviendra le 1^{er} novembre de cette année le 20^e Etat membre de l'Organisation européenne des brevets.

J'ai en outre l'honneur de saluer les représentants de la Cour de justice des Communautés européennes.

Je souhaite également une cordiale bienvenue aux représentants de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la Lettonie, de la Roumanie et de la Slovénie, Etats dans lesquels les effets d'un brevet européen peuvent faire l'objet d'une extension. C'est aussi une grande joie pour moi que d'accueillir le représentant de la Norvège et la représentante de la Pologne. Enfin, qu'il me soit permis de saluer chaleureusement la représentante du Japon, qui a sans doute effectué le plus long voyage pour être des nôtres aujourd'hui.

* Vizepräsident GD 3, EPA.

* Vice-President DG 3, EPO.

* Vice-Président DG 3, OEB.

Meine Damen und Herren,

Sie werden sicher alle – genauso wie ich – mit großem Interesse den Ereignissen der nächsten Tage entgegensehen, den Referaten, den Diskussionen und, nicht zu vergessen, den Gesprächen am Rande, die so viel zum gegenseitigen Verständnis beitragen können.

Einige der Themen, die wir hier diskutieren werden, weisen voraus auf die Diplomatische Konferenz zur Revision des EPÜ, die im November in München stattfinden wird. Dieses Ereignis wird einen ganz erheblichen Einfluss auf die Zukunft des europäischen Patensystems haben. Der Basisvorschlag, der der Diplomatischen Konferenz vorgelegt wird, enthält Vorschläge zur Änderung von circa 90 Artikeln des EPÜ. Dieses Revisionsvorhaben hat in außerordentlich kurzer Zeit konkrete Gestalt angenommen. Der Verwaltungsrat hat ein umfangreiches Revisionsprogramm beschlossen, gemäß dem das EPÜ in seiner Gesamtheit auf den Prüfstand gestellt wurde. Der Verwaltungsrat hat aber auch einen sehr straffen Zeitrahmen vorgegeben. Damit folgte er dem Beschluß der Pariser Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation über die Reform des europäischen Patensystems, die im Juni 1999 in Paris stattfand und eine Revisionskonferenz noch im Jahr 2000 forderte. Es ist dem engagierten Einsatz der beteiligten Mitarbeiter des EPA und der konstruktiven Mitarbeit der Delegationen der Vertragsstaaten im Ausschuß "Patentrecht" zu verdanken, daß der circa 250 Seiten umfassende Basisvorschlag mit detaillierten Erläuterungen innerhalb so kurzer Zeit erstellt werden konnte.

Ein wichtiger Punkt im Rahmen des Revisionsvorhabens ist die Frage, ob Artikel 69 EPÜ – die Vorschrift über die Auslegung europäischer Patente – ergänzt werden soll durch Regelungen bezüglich der Patentverletzung durch Äquivalente und bezüglich des "Prosecution History Estoppel". Der Basisvorschlag sieht eine Ergänzung des Auslegungsprotokolls zu Artikel 69 EPÜ vor. Wir werden uns noch heute morgen diesen Fragen widmen.

Ein aktuelles Thema in der Praxis wie auch auf der gesetzgeberischen Ebene der Europäischen Patentorganisation und der EU ist die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und Geschäftsmethoden. Auch wir werden uns in den nächsten Tagen damit befassen. Im EPÜ ist *sedes materiae* Artikel 52. Dessen Absatz 1 soll nach dem Basisvorschlag an das TRIPs-Übereinkommen angeglichen werden und bestimmen, daß europäische Patente für Erfindungen **auf allen Gebieten der Technik** erteilt werden. Der Katalog der Nicht-Erfindungen in Artikel 52 Absatz 2 soll bestehen bleiben und nur die Bezugnahme auf "Programme für Datenverarbeitungsanlagen" gestrichen werden.

Aus der Vielzahl der Revisionspunkte möchte ich nur noch drei herausgreifen, die, glaube ich, für Sie von besonderem Interesse sind:

– Erstens soll der Patentinhaber sein Patent in einem einfachen und schnellen Verfahren vor dem EPA beschränken oder den Widerruf des Patents beantragen können.

– Zweitens wird durch eine Änderung des Artikels 138 EPÜ das in vielen Staaten anerkannte Recht des Patentinhabers zur Beschränkung des Patents im nationalen Nichtigkeitsverfahren ausdrücklich in der Konvention verankert.

Ladies and gentlemen,

I am sure we are all eagerly looking forward to the next few days of addresses and debate – not forgetting the less formal private exchanges which do so much to promote mutual understanding.

Certain topics on our agenda look ahead to the Diplomatic Conference to revise the EPC, which will be held in Munich in November. This will have a significant impact on the future of the European patent system. The Basic Proposal for discussion at the conference suggests amendments to some 90 EPC articles, an ambitious project which has taken shape in a remarkably short time. The Administrative Council had adopted a comprehensive programme involving a review of the entire EPC, but within extremely tight deadlines. This was in response to the Intergovernmental Conference of EPO member states on the reform of the European patent system, held in Paris in June 1999, which called for a revision conference by the end of the year 2000. That the 250-page Basic Proposal, including detailed remarks and explanations, could be produced so rapidly bears eloquent testimony to the hard work and commitment of the EPO staff concerned and the constructive co-operation received from the contracting states' delegations on the Committee on Patent Law.

One major issue in the revision project is whether Article 69 EPC – on the interpretation of European patents – should be supplemented by provisions concerning "prosecution history estoppel" and infringement by equivalents. The Basic Proposal contains an addition to the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC. We shall be discussing this later this morning.

Another highly topical issue for practitioners and lawmakers in both EPO and EU concerns patents for computer programs and business methods. We too shall be addressing these questions over the next few days. Here the Basic Proposal would bring the first paragraph of the relevant EPC provision – Article 52 – into line with the TRIPs agreement, so that European patents could be granted for inventions **in all technical fields**. The list of non-patentable subject-matter in Article 52(2) EPC would remain, however, with only the reference to "programs for computers" being deleted.

Of the many revision points, let me highlight just three more which, I believe, are of particular interest to you:

– First, patentees would be able to request limitation or revocation of their patents in quick and simple proceedings conducted by the EPO.

– Second, Article 138 EPC as amended would expressly give patentees the right – which they already have in a number of member states – to limit their patent in national revocation proceedings.

Mesdames et Messieurs,

Tout comme moi, vous attendez certainement avec grand intérêt les événements de ces prochains jours, les exposés, les discussions et, ne l'oublions pas, les entretiens informels qui contribuent tant à la compréhension mutuelle.

Quelques-uns des sujets que nous aborderons ici le seront également lors de la Conférence diplomatique pour la révision de la CBE, qui se tiendra en novembre à Munich, et aura une influence tout à fait considérable sur l'avenir du système du brevet européen. La proposition de base, qui sera soumise à la Conférence diplomatique, prévoit la modification de quelque 90 articles de la CBE. Ce projet de révision a pris une tournure concrète en un temps extraordinairement court. Le Conseil d'administration a adopté un vaste programme, aux termes duquel l'ensemble de la CBE a été passé en revue, et ce suivant un calendrier très serré. En cela, il a appliqué la décision de la Conférence intergouvernementale des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets sur la réforme du système des brevets en Europe, qui a eu lieu à Paris en juin 1999, et demandait la tenue d'une Conférence de révision avant la fin de l'an 2000. Si la proposition de base, qui comprend environ 250 pages et inclut des explications détaillées, a pu être élaborée en si peu de temps, c'est grâce à l'engagement des agents concernés de l'OEB et à la coopération constructive des délégations des Etats contractants au sein du comité "Droit des brevets".

Un point important dans le cadre du projet de révision est la question de savoir si l'article 69 CBE – c.à.d. la disposition relative à l'interprétation des brevets européens – doit être complété par des dispositions concernant la contrefaçon d'un brevet par des équivalents et le "prosecution history estoppel". La proposition de base prévoit de compléter le protocole interprétatif de l'article 69 CBE. Nous allons nous consacrer à cette question dès ce matin.

Un autre thème d'actualité touchant à la pratique d'une part, et au domaine législatif tant de l'Organisation européenne des brevets que de l'UE, d'autre part, est celui de la brevetabilité des programmes d'ordinateur et des méthodes dans le domaine commercial. Nous traiterons nous aussi ce sujet au cours des prochains jours. A cet égard, la proposition de base prévoit que la disposition pertinente de la CBE – en l'occurrence l'article 52(1) – doit être alignée sur les dispositions de l'Accord ADPIC, et stipuler que les brevets européens sont délivrés pour toute invention **dans tous les domaines technologiques**. La liste des inventions non brevetables figurant à l'article 52(2) CBE doit subsister, et seule la référence aux "programmes d'ordinateurs" doit être supprimée.

Parmi le grand nombre de points susceptibles de révision, je voudrais en choisir seulement trois, qui revêtent à mon avis un intérêt particulier pour vous.

– Tout d'abord, le titulaire d'un brevet doit pouvoir limiter son brevet dans le cadre d'une procédure simple et rapide devant l'OEB ou bien en demander la révocation.

– Deuxièmement, une modification de l'article 138 CBE permettra d'ancrer expressément dans la Convention le droit du titulaire d'un brevet, reconnu dans de nombreux Etats, de limiter le brevet dans le cadre d'une action en nullité nationale.

– Drittens soll der gerichtliche Rechtsschutz im EPA erweitert werden: Bisher gibt es keine Möglichkeit, Entscheidungen der Beschwerdekammern im Rahmen des europäischen Patenterteilungsverfahrens gerichtlich noch einmal zu überprüfen. Diesen Grundsatz hat die Große Beschwerdekammer des EPA in einer im Dezember 1999 ergangenen Entscheidung in Sachen ETA bestätigt. Um einem praktischen und auch rechtsstaatlichen Bedürfnis Rechnung zu tragen, wird vorgeschlagen, im EPÜ ein außerordentliches Rechtsmittel zu verankern: Rechtskräftige Entscheidungen der Beschwerdekammern können mit der Begründung, daß das Beschwerdeverfahren mit einem schwerwiegenden Verfahrensmangel behaftet war oder daß eine Straftat die Entscheidung beeinflussen haben könnte, der Großen Beschwerdekammer zur Überprüfung vorgelegt werden. Gelangt die Große Beschwerdekammer zu der Überzeugung, daß einer dieser Mängel vorliegt, hebt sie die Entscheidung auf und ordnet die Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens an. Es ist klar, dass die Einführung eines solchen Rechtsmittels mit Vorsicht erfolgen muß, um die ohnehin schon lange Verfahrensdauer nicht noch weiter ansteigen zu lassen. Daher sind einerseits die Gründe, die zur Aufhebung einer Entscheidung einer Beschwerdekammer führen können, eng gefaßt; insbesondere findet keine Überprüfung materiellen Rechts statt. Andererseits planen wir für diese Fälle die Einführung einer Art Annahmeverfahrens.

Mit der Diplomatischen Konferenz im November sind jedoch die Arbeiten an einer Revision des EPÜ noch nicht abgeschlossen. Es ist geplant, in nicht allzuferner Zukunft einen zweiten Korb von Revisionspunkten anzugehen, der die Regelung des Schutzes biotechnologischer Erfindungen, die Frage der Neuheitsschonfrist und die Anpassung des EPÜ an das Gemeinschaftspatent umfassen soll, möglicherweise auch die Ausgliederung der Beschwerdekammern aus dem Europäischen Patentamt.

Dieser letztgenannte Punkt gibt Anlaß, an ein Thema zu erinnern, das wir auf dem letzten Richtersymposium diskutiert haben und das uns auch dieses Mal wieder beschäftigen wird, nämlich die Schaffung einer europäischen Patentgerichtsbarkeit. Die schon erwähnte Regierungskonferenz über die Reform des europäischen Patentsystems, die im Juni 1999 in Paris stattfand, errichtete eine Arbeitsgruppe "Streitregelung", die in bisher drei Sitzungen die Möglichkeiten auslotete, ein europäisches Patentgerichtssystem zu schaffen. Auf der Regierungskonferenz, die im Oktober in London stattfinden wird, soll die Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung eines fakultativen Abkommens über die Streitregelung in Zusammenhang mit europäischen Patenten beauftragt werden. Der jetzt vorliegende Basisvorschlag zur Revision des EPÜ enthält dazu eine besondere, ins EPÜ einzufügende Vorschrift, die die Kompetenz der Mitgliedsstaaten zum Abschluß solcher besonderen Abkommen bestätigt und einen Rahmen für die Beteiligung der Europäischen Patentorganisation an einem europäischen Patentgericht und einer Gemeinsamen Einrichtung schaffen soll.

Lassen Sie mich noch auf ein Anliegen eingehen, das auf unseren Treffen schon wiederholt vorgetragen wurde: die Verbesserung der Information über die nationale Rechtsprechung zum Patentrecht. Zwei Projekte wurden auf dem letzten Patentrichtersymposium vorgestellt:

– Zum einen wurde das Erscheinen einer englischsprachigen Zeitschrift angekündigt, die nationale Rechtsprechung zum Patentrecht veröffentlicht. Vor kurzem habe ich nun mit Freude das erste Heft der "E.N.P.R.", der

– Third, the judicial safeguards provided by the EPO would be reinforced. At present, the European patent grant procedure makes no provision for further judicial review of decisions taken by the boards of appeal. The Enlarged Board of Appeal confirmed this principle in its December 1999 ruling in the ETA case. To meet a practical and legal need, the EPC would provide that, exceptionally, the boards' final decisions may be reviewed by the Enlarged Board of Appeal where a substantial procedural violation may have occurred in the appeal proceedings, or a criminal act may have influenced the decision. If the Enlarged Board found that either circumstance applied, it would set the decision aside and order that the appeal proceedings be resumed. Clearly, this new option must be handled with great circumspection to prevent appeal proceedings taking even longer than at present. Accordingly, the grounds for review have been very narrowly framed – no point of substantive law, for example, can be reopened – and some sort of vetting procedure for such cases is planned.

But the Diplomatic Conference in November will not bring the revision of the EPC to an end. In the not-too-distant future, a second "basket" of points is to be addressed, including protection for biotechnological inventions, a grace period for novelty, aligning the EPC with the Community patent and, possibly, moving the boards of appeal outside the European Patent Office.

That last point brings to mind a topic we discussed at our last symposium and will be returning to again this week: the establishment of a European patent court. The Paris IGC, mentioned earlier, set up a Working Party on Litigation to look into the possibility of creating a European patent court system. The working party has now met three times, and at a follow-up IGC, to be held in London in October, will be charged with drafting an optional agreement governing litigation on European patents. Accordingly, the draft Basic Proposal for revising the EPC contains a special provision, for insertion into the EPC, confirming that the member states can conclude such an agreement and creating a framework for the European Patent Organisation's involvement in a European patent court and a Common Entity.

Lastly, let me return to a question which has often featured at these get-togethers: better information about national jurisprudence on patent cases. At our last symposium, two projects were presented:

– First, plans to publish an English-language periodical on national patent cases were announced. And it was with great pleasure that I recently received the first – June 2000 – issue of "European National Patent

– Troisièmement, le contrôle juridictionnel doit être renforcé au sein de l'OEB. Jusqu'à présent, la procédure de délivrance des brevets européens ne prévoit pas la possibilité d'une révision judiciaire des décisions rendues par les chambres de recours. Ce principe a été confirmé par la Grande Chambre de recours dans une décision qu'elle a rendue en décembre 1999 dans l'affaire ETA. Afin de prendre en compte un besoin tant pratique que juridique, il est proposé d'ancrer dans la CBE un moyen de recours exceptionnel : les décisions des chambres de recours passées en force de chose jugée peuvent être soumises à la Grande Chambre de recours pour révision, au motif que la procédure de recours était entachée d'un vice fondamental de procédure ou qu'une infraction pénale aurait pu influencer sur la décision. Si la Grande Chambre de recours acquiert la conviction qu'il existe un de ces vices de procédure, elle annule la décision en cause et ordonne la reprise de la procédure de recours. Il est clair que l'introduction d'un tel moyen de recours doit s'effectuer avec prudence, afin de ne pas accroître encore la durée des procédures qui est déjà bien assez longue comme cela. C'est pourquoi les motifs pouvant conduire à l'annulation d'une décision d'une chambre de recours sont limités ; par exemple, les questions relevant du droit matériel ne peuvent donner lieu à révision. D'autre part, nous prévoyons de mettre en place une sorte de procédure d'acceptation pour ces cas-là.

Mais la révision de la CBE ne se terminera pas avec la Conférence diplomatique de novembre. Il est envisagé d'aborder dans un avenir pas trop lointain un deuxième ensemble de points susceptibles de révision, qui doit englober la protection des inventions biotechnologiques, la question du délai de grâce en matière de nouveauté, l'adaptation de la CBE au brevet communautaire, et peut-être aussi le détachement des chambres de recours de l'Office européen des brevets.

Ce dernier point nous donne l'occasion de rappeler un thème que nous avons débattu lors du dernier Colloque et que nous reprendrons encore cette fois, à savoir la création d'une juridiction européenne des brevets. La Conférence intergouvernementale sur la réforme du système des brevets en Europe, qui s'est tenue à Paris en juin 1999, a mis en place un groupe de travail "Contentieux". En l'espace de trois réunions, ce dernier a examiné les possibilités de créer un système européen de juridictions de brevets. Lors de la Conférence intergouvernementale qui aura lieu à Londres en octobre, le groupe de travail sera chargé d'élaborer un protocole facultatif sur le règlement des litiges concernant les brevets européens. La proposition de base actuelle pour la révision de la CBE contient à ce propos une disposition particulière devant être incorporée dans la CBE, qui confirme la compétence des Etats membres pour conclure de tels accords particuliers, et doit créer un cadre pour la participation de l'Organisation européenne des brevets à une juridiction européenne des brevets et à une entité commune.

Enfin, permettez-moi d'aborder une question qui a déjà été formulée plusieurs fois lors de nos rencontres : il s'agit de l'amélioration de l'information concernant la jurisprudence nationale en matière de brevets. Deux projets ont été présentés lors de notre dernier Colloque.

– D'une part, il a été annoncé la parution d'une revue en anglais sur la jurisprudence nationale en matière de brevets. C'est avec plaisir que j'ai reçu récemment le premier numéro de "European National Patent Reports"

"European National Patent Reports", erhalten, das im Juni 2000 erschienen ist. Eine deutsche, eine niederländische und eine englische Entscheidung sind dort in der Originalsprache und, soweit nötig, in englischer Übersetzung publiziert.

– Zum anderen hatte ich Sie gebeten, mir Ihre patentrechtlichen Entscheidungen zuzusenden, da das Europäische Patentamt sich verstärkt um die Veröffentlichung nationaler Entscheidungen bemühen wolle. Daraufhin habe ich nicht wenige Ihrer Urteile und Beschlüsse zugesandt erhalten, wofür ich mich ganz herzlich bei den Einsendern bedanke. Doch der Zeitaufwand, der erforderlich ist, eine Entscheidung für die Veröffentlichung vorzubereiten, selbst wenn sie schon gut aufbereitet ist, erwies sich als immer noch erheblich. Der große Zeitdruck bei den Arbeiten an der EPÜ-Revision hat leider soviel Arbeitskraft gebunden, daß in letzter Zeit nur wenige nationale Entscheidungen ihren Weg ins ABI. EPA gefunden haben. Ich bin aber zuversichtlich, daß dieses Projekt, nationale Entscheidungen besser für ein internationales Publikum zugänglich zu machen, jetzt mit neuem Elan anlaufen kann.

Meine Damen und Herren,

ich bin gespannt und freue mich auf die Vorträge und die Diskussionen in den nächsten Tagen und wünsche uns allen, daß wir die hier gegebene Möglichkeit des Gedankenaustauschs mit unseren Kollegen aus anderen Städten, Ländern und Rechtstraditionen als berufliche und auch persönliche Bereicherung erleben werden.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Reports" (ENPR), containing decisions from Germany, the Netherlands and the UK in the original language and in English translation as necessary.

– Second, I asked you to send me more of your own judgments and decisions with a view to publication by the EPO. I should like to take this opportunity to thank you for the very gratifying response. Unfortunately, even when these decisions are well presented it still takes some time to prepare them for publication; and, with staff having to give priority to the EPC revision, regrettably few national decisions have found their way into the Official Journal in recent months. However, I am confident that our plans to make your decisions more readily available to readers worldwide can now be implemented with renewed vigour.

Ladies and gentlemen,

I am greatly looking forward to the papers and discussions now in store for us, and feel sure that we shall all be enriched, both professionally and personally, by the opportunities afforded to us, over the next few days, to exchange views and ideas with our counterparts from other cities, countries and legal traditions.

Thank you for your attention.

(ENPR), qui est paru en juin 2000. Il contient une décision allemande, une décision néerlandaise et une décision anglaise en langue originale et, si nécessaire, en traduction anglaise.

– D'autre part, je vous avais demandé de me faire parvenir vos décisions concernant le droit des brevets, car l'Office européen des brevets a l'intention de publier plus de décisions nationales. Qu'il me soit permis de vous remercier ici de votre réponse, qui s'est traduite par l'envoi d'un nombre non négligeable de jugements et décisions. Toutefois, le temps nécessaire pour préparer des décisions en vue de la publication reste considérable, même si celles-ci sont bien présentées. De plus, la révision de la CBE met le personnel à très forte contribution, ce qui fait malheureusement que seul un petit nombre de décisions nationales est paru au Journal officiel de l'OEB ces derniers temps. Quoi qu'il en soit, je suis convaincu que ce projet visant à faciliter l'accès d'un public international aux décisions nationales peut désormais démarrer sur une nouvelle impulsion.

Mesdames et Messieurs,

j'attends maintenant avec impatience les exposés et discussions des prochains jours, en espérant que la possibilité qui nous est offerte ici d'échanger des idées avec nos collègues d'autres villes, pays et traditions juridiques, se soldera pour nous tous par un enrichissement à la fois professionnel et personnel.

Je vous remercie de votre attention.

1. Arbeitssitzung

Schutz durch europäische Patente und Patentverletzung: Äquivalenzdoktrin und "Prosecution History Estoppel"

Vorsitzender: Jean-Jacques Leu

*Rüdiger ROGGE**

Äquivalenz und die Bedeutung früherer beschränkender Erklärungen

Einleitung

1. Mit den Begriffen der Äquivalenz und der früheren beschränkenden Erklärungen sind wichtige Problemkreise bei der Abgrenzung des Schutzbereichs nach Art. 69 EPÜ und dem dazu ergangenen Auslegungsprotokoll angesprochen. Im nationalen deutschen Patentrecht haben wir in § 14 unseres Patentgesetzes eine mit Art. 69 EPÜ übereinstimmende Regelung. Und ich nehme an, daß dies in den meisten europäischen Ländern ebenso ist. Der Sinn der Rechtsangleichung würde weitgehend verfehlt, wenn es den Richtern nicht gelingen würde, im nationalen Rahmen auch zu einer übereinstimmenden Auslegung und Anwendung der entsprechenden Bestimmungen zu kommen.

Ich werde naturgemäß über Fragen des Schutzbereichs aus deutscher Sicht sprechen, verstehe das aber als einen Beitrag zu dem uns alle verpflichtenden europäischen Recht. Umgekehrt akzeptiere ich jede ausländische Entscheidung zum Schutzbereich auf der Grundlage von Art. 69 EPÜ (oder einer übereinstimmenden Regelung des nationalen ausländischen Rechts) als einen wesentlichen Beitrag, der letztlich auch unser nationales deutsches Recht betrifft.

In vielen Punkten haben wir schon weitgehende Übereinstimmung erreicht. Meinem Auftrag entsprechend werde ich auch diese ansprechen. Nur so kann ein Gesamtbild entstehen, das auch von denen verstanden wird, die nicht so häufig mit Patentstreitigkeiten befaßt sind. In anderen Punkten bestehen Differenzen. Sie sollten vorübergehend sein.

2. Grundlage jeder Ermittlung des Schutzbereichs eines Patents ist gemäß Art. 69 EPÜ der Wortlaut der Patentansprüche. Diese müssen jedoch sinnvoll verstanden und ausgelegt werden. Zur Auslegung sind Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen. Patentschriften sind Informationen von Fachleuten für Fachleute. Es werden Fachausdrücke verwendet. Patentschriften müssen daher so gelesen werden, wie sie zur Zeit ihrer Entstehung von Fachleuten des jeweiligen Fachgebiets verstanden werden.¹ Davon geht die Rechtsprechung in wohl allen europäischen Ländern und im Europäischen Patentamt aus.²

Weitere Auslegungsmittel für den Wortlaut des Patents sind in Art. 69 EPÜ nicht angesprochen; in der deutschen Literatur wird daraus überwiegend abgeleitet, daß insbesondere auch die Vorgänge des Erteilungsverfahrens grundsätzlich nicht zur Auslegung des Patents herangezogen werden dürfen. Das Patent soll aus sich heraus verstanden werden. Es ist ein alter Grundsatz der deutschen Rechtsprechung, daß der Schutzbereich eines Patents nicht enger sein darf als der Wortlaut des Patents.

First working session

Protection conferred by European patents and infringement: equivalence and "prosecution history estoppel"

Chairman: Jean-Jacques Leu

*Rüdiger ROGGE**

Equivalents and the importance of prior limiting statements

Introduction

1. Equivalents and prior limiting statements are two of the main problems in the delimitation of the extent of protection under Article 69 EPC and the Protocol on its interpretation. Section 14 of the German Patent Law has been harmonised with the provisions of Article 69 EPC, as must now be the case in most European countries. However, the purpose of legislative harmonisation would be thwarted if national judges failed to arrive at a uniform interpretation and application of the relevant provisions.

In discussing the problems of the extent of protection, I shall of course be speaking from a German point of view, but with reference to the European law which binds us all. Conversely, I regard the decisions of courts in other countries on the extent of protection under Article 69 EPC (or a similar provision of national law) as important contributions which ultimately affect German law too.

We have already reached agreement on a number of points, which I shall nevertheless mention to complete the picture for those whose dealings with patent litigation are less frequent. In other areas, differences persist, but only – one hopes – for the time being.

2. According to Article 69 EPC, the basis for determining the extent of the protection conferred by a European patent is the wording used in the claims. This, however, must be given reasonable consideration and interpreted using the description and drawings. Patent specifications are drafted by experts for experts, using technical terminology, and therefore have to be interpreted as if read through the eyes of a person skilled in the relevant art at the time they were drafted¹. This principle underpins the decisions of national courts in more or less all European countries and of the European Patent Office².

Article 69 EPC makes no reference to any other means of interpreting the wording of the patent. In the German literature, this is generally held to mean, in particular, that events during the grant procedure should not be taken into account for the purpose of such interpretation. The patent should be understandable by itself. For many years, German courts have applied the principle that the extent of the protection conferred by a patent may not be narrower than the wording of the patent.

1^{ère} séance de travail

Protection conférée par les brevets européens et contrefaçon : doctrine des équivalents et "prosecution history estoppel"

Président : Jean-Jacques Leu

*Rüdiger ROGGE**

Equivalence et importance des déclarations restrictives antérieures

Introduction

1. Les équivalents et les déclarations antérieures limitant l'étendue de la protection représentent des problèmes importants lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de la protection selon l'article 69 CBE et son protocole interprétatif. Dans le droit allemand des brevets, il existe une disposition correspondant à l'article 69 CBE (cf. l'article 14 de la loi sur les brevets). Je suppose que tel est également le cas dans la plupart des Etats européens. Or, il ne saurait y avoir harmonisation du droit si les juges ne parvenaient pas, au niveau national, à interpréter et à appliquer uniformément des dispositions correspondantes.

Si j'aborde les questions relatives à l'étendue de la protection d'un point de vue allemand, mon propos se veut néanmoins une contribution au droit européen, qui nous oblige tous. Inversement, je considère toute décision prononcée dans un autre pays au sujet de l'étendue de la protection sur la base de l'article 69 CBE (ou d'une disposition correspondante du droit national du pays concerné) comme une contribution importante, qui touche également notre droit national.

Nous avons déjà atteint une large harmonisation sur de nombreux points. J'en parlerai également, car c'est la seule façon de brosser un tableau d'ensemble de la situation, qui puisse également être compris par celles et ceux qui ne traitent pas fréquemment des litiges en matière de brevets. Mais il existe aussi des divergences sur d'autres points, qui ne devraient pas persister.

2. En vertu de l'article 69 CBE, l'étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée par la teneur des revendications, étant entendu que celles-ci doivent être comprises et interprétées de manière sensée. La description et les dessins du fascicule servent à interpréter les revendications. Les fascicules de brevets contiennent quant à eux des informations rédigées en termes techniques par des spécialistes pour des spécialistes. Ils doivent donc être lus tels qu'ils sont compris par les spécialistes du domaine concerné à la date à laquelle ils sont établis¹. D'ailleurs, la jurisprudence de tous les pays européens et de l'Office européen des brevets s'accorde sur ce point².

L'article 69 CBE ne prévoit pas d'autres moyens pour interpréter le libellé du brevet. La littérature allemande en conclut dans sa grande majorité que l'on ne peut notamment pas prendre en considération la procédure de délivrance aux fins de l'interprétation du brevet. Le brevet doit être compris en lui-même. Selon un ancien principe consacré dans la jurisprudence allemande, l'étendue de la protection conférée par un brevet ne doit pas être plus étroite que son libellé.

*Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof (BGH), Karlsruhe.

¹ BGH X ZR 72/94, Urteil v. 26.9.1996 – GRUR 1997, 116, 117/118 – "Prospekthalter"; BGH X ZR 85/96, Urteil v. 2.3.1999 – GRUR 1999, 909, 911 ff. – "Spannschraube".

² Vgl. u.a. Court of Appeal R.P.C. 1997, 737, 752; EPA T 666/89, GRUR Int. 1994, 59, 60, 61 – "Waschmittel/UNILEVER".

*Presiding Judge at the Federal Court of Justice, Karlsruhe (Supreme Court).

¹ BGH X ZR 72/94, decision dated 26.9.1996 – GRUR 1997, 116, 117/118 – "Prospekthalter"; BGH X ZR 85/96, decision dated 2.3.1999 – GRUR 1999, 909, 911 ff. – "Spannschraube".

² See, inter alia, Court of Appeal (UK) RPC 1997, 737, 752; EPO T 666/89, GRUR Int. 1994, 59, 60, 61 – "Washing composition/UNILEVER".

*Juge à la Cour fédérale de justice, Karlsruhe.

¹ BGH X ZR 72/94, arrêt en date du 26.9.1996 – GRUR 1997, 116, 117/118 – Prospekthalter; BGH X ZR 85/96, arrêt en date du 2.3.1999 – GRUR 1999, 909, 911 s. – Spannschraube.

² Cf. notamment Court of Appeal (UK) RPC 1997, 737, 752; OEB T 666/89, GRUR Int. 1994, 59, 60, 61 – Waschmittel/UNILEVER (composition de produit de lavage).

Das verbietet eine Mitberücksichtigung der Entstehungsgeschichte jedoch nicht in jedem Fall. Eine – allerdings zurückhaltende – Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte ist im deutschen Recht für die Auslegung von Verträgen und auch von Gesetzen anerkannt, wenn es um die Behebung von Unklarheiten geht. Eine solche zweitrangige Berücksichtigung ist auch in Art. 32 der Wiener Konvention von 1969 für die Auslegung internationaler Verträge vorgesehen. Ein Rückgriff auf die Entstehungsgeschichte bietet sich etwa dann an, wenn ein in der Patentschrift beschriebenes Ausführungsbeispiel nur schwer unter die Formulierung des Patentanspruchs zu fassen ist. Das kann im Einzelfall auf einer ungeschickten Formulierung des Patentanspruchs beruhen; es kann aber auch darauf zurückzuführen sein, daß bei einer im Laufe des Erteilungsverfahrens vorgenommenen Einschränkung des Schutzanspruchs versäumt wurde, die nicht mehr passenden Teile der Beschreibung zu streichen. Hier sollten die aus den Akten ersichtlichen Vorgänge darüber entscheiden, ob das Patent in einem weiteren oder in einem engeren Sinne zu verstehen ist.

Grundsätzlich jedoch sollte es dabei bleiben, daß ein Patent aus sich heraus verstanden werden muß und insbesondere zusätzliche Erklärungen des Anmelders nicht zu einer Einschränkung des tatsächlich erteilten und verständlichen Patents führen.

In einem ähnlichen Sinn hat sich auch der niederländische "Hoge Rad" in einem Urteil aus dem Jahre 1995 ausgesprochen.³

Schutz abgewandelter (äquivalenter) Ausführungsformen

3. Im Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ und in der Rechtsprechung der nationalen Gerichte zum europäischen Patentrecht ist anerkannt, daß der Schutzbereich eines Patents über den Wortlaut seiner Patentansprüche hinausgehen kann. Das entspricht einer praktischen Notwendigkeit.

Die meisten Erfindungen werden in den Patentansprüchen mit der Kombination einer Vielzahl von Merkmalen charakterisiert. Ein Fachmann, der die Bedeutung einer fremden Erfindung erkennt, wird vielfach schnell einen Weg finden, auf dem er mit naheliegenden Veränderungen bei einem oder mehreren Merkmalen einen Gegenstand schafft, der nicht mehr unter den Wortlaut der Patentansprüche fällt, im wesentlichen jedoch die gleichen Vorteile wie der Gegenstand des Patents hat. Das könnte bei formaler Betrachtung eine Umgehung des Patentschutzes sein, weil der definierte Bereich der Patentansprüche verlassen wird, obgleich immer noch die Vorteile der Erfindung genutzt werden. Der Erfinder kann sich dagegen nur schwer wehren. Er kann nicht alle möglichen Abwandlungen lückenlos voraussehen und in den Formulierungen der Patentschrift erfassen. Die Patentschrift würde damit überlastet und unlesbar; Wesentliches würde im Unwesentlichen ertrinken. Der dem Erfinder gewährte Patentschutz würde daher weitgehend entwertet, wenn schon mit ohne weiteres naheliegenden geringen Veränderungen der Schutzbereich des Patents verlassen werden könnte.

Andererseits ist das Gebot der Rechtssicherheit zu Gunsten des Konkurrenten zu berücksichtigen. Er muß aus der Patentschrift entnehmen, was allein dem Patentinhaber vorbehalten bleiben soll und was außerhalb des Patentschutzes verbleibt. Für gewisse, im Bereich seines Fachwissens liegende Abwandlungen wird ihm die Erkenntnis zuzumuten sein, daß es sich im Sinne der

However, giving at least partial consideration to the history of the patent is not invariably ruled out. German law allows the history of a matter to be taken into consideration – within reasonable bounds – in the interpretation of contracts, and also of laws, in order to resolve ambiguities. Recourse to such supplementary means of interpretation is also provided for in Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (1969). The history of the patent may be taken into account, for example, where the wording of the claims does not fully cover an embodiment described in the specification. In isolated cases this may be due to infelicities in the wording of the claim, but the problem can also arise where the extent of protection sought has been limited during the grant procedure but the extraneous parts of the description have not been deleted. Here, the question whether the patent should be interpreted broadly or narrowly should be decided on the basis of the facts as documented in the file.

In principle, however, a patent should speak for itself. In particular, supplementary statements by the applicant should not lead to a limitation of a patent granted on the basis of readily understandable wording.

The Dutch "Hoge Rad" took a similar line in a judgment handed down in 1995³.

Protection of (equivalent) modified embodiments

3. In the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC and in the case law of national courts on European patent law, it is accepted that the protection conferred by a patent may be extended beyond the wording of the claims. This is a matter of practical necessity.

In the patent claims, most inventions are characterised by a plurality of features in a specific combination. A skilled person recognising the value of an invention will often have little difficulty in modifying it by making obvious changes to one or two features, thereby creating "new" matter which is no longer covered by the wording of the claims but confers essentially the same advantages as the patented matter. Taking a formalistic approach, this would make it possible to circumvent patent protection, since the new matter is outside the defined scope of the patent claims, although it is still using the advantages of the original invention. The inventor is in a difficult position. He cannot anticipate every possible modification and include it in the wording of the patent specification, which would become overburdened and unreadable, with the essentials buried under mountains of extraneous detail. The protection granted to the inventor would be largely devalued if even minor and obvious modifications were considered to be outside the extent of protection conferred by the patent.

However, the requirement of competitors for legal certainty also has to be considered. The specification must make it clear to third parties how far the exclusive right granted to the patent proprietor extends and where its boundaries lie. For some modifications within the scope of his general technical knowledge, a competitor can reasonably be expected to realise that the changes are

Il est donc exclu de tenir compte de la genèse, mais pas dans tous les cas. C'est ainsi qu'en droit allemand, il est admis, quoique dans une mesure limitée, de tenir compte de la genèse pour interpréter des contrats et même des lois, lorsqu'il s'agit de dissiper des ambiguïtés. Cela est également prévu en tant que moyen d'interprétation complémentaire à l'article 32 de la Convention de Vienne de 1969 sur le Droit des Traités. Il y a lieu de recourir à la genèse notamment lorsqu'un exemple de réalisation décrit dans le fascicule du brevet est difficile à comprendre à la lumière du texte de la revendication. Cela peut être dû à une formulation maladroite de la revendication, mais également à un oubli, lorsque la protection revendiquée a été limitée au cours de la procédure de délivrance et que les parties correspondantes de la description n'ont pas été supprimées. Dans un tel cas de figure, le dossier devrait permettre de décider si le brevet doit être compris dans un sens large ou étroit.

Il conviendrait cependant de s'en tenir au principe selon lequel un brevet doit se comprendre de lui-même et en particulier que des déclarations faites par le demandeur à titre complémentaire n'entraînent pas une limitation du brevet, compréhensible en soi, qui a été délivré.

Aux Pays-Bas, le Hoge Raad s'est prononcé en ce sens dans un arrêt de 1995³.

Protection de modes de réalisation légèrement modifiés (équivalents)

Le protocole interprétatif de l'article 69 CBE et la jurisprudence des juridictions nationales relative au droit européen des brevets admettent que la protection conférée par un brevet peut s'étendre au-delà du texte des revendications. Cela répond en effet à un besoin pratique.

La plupart des inventions sont décrites dans les revendications au moyen d'une pluralité de caractéristiques combinées entre elles. Un homme du métier qui reconnaît l'importance d'une invention trouvera rapidement le moyen, en apportant des modifications évidentes à une ou plusieurs caractéristiques, de mettre au point un objet qui n'est plus couvert par le texte des revendications, mais qui présente pour l'essentiel les mêmes avantages que l'objet du brevet. Formellement, il pourrait s'agir d'un contournement de la protection par brevet, parce que l'on a quitté le domaine défini des revendications, bien que l'on exploite encore les avantages de l'invention. L'inventeur peut difficilement se défendre contre une telle façon de procéder. Il ne peut pas prévoir sans exception toutes les modifications possibles et les intégrer dans le fascicule du brevet. Celles-ci encombreraient en effet le fascicule, qui deviendrait de ce fait illisible, et l'essentiel serait noyé dans une masse d'informations accessoires. La protection conférée par le brevet à l'inventeur serait grandement dévalorisée, s'il suffisait d'apporter des modifications mineures et évidentes pour sortir du domaine couvert par le brevet.

D'autre part, il y a lieu de prendre en considération l'impératif de la sécurité juridique en faveur des concurrents. Ces derniers doivent déduire du fascicule du brevet ce qui est réservé au seul titulaire du brevet et ce qui reste en dehors de la protection. Ils sont censés reconnaître que certaines modifications, qui relèvent de leurs connaissances techniques, sont des modifications

³ Ciba Geigy / Oté Optics – Kontaktlinsenflüssigkeit – Urteil v. 13.1.1995, GRUR Int. 1995, 727.

³ Ciba Geigy / Oté Optics – "Kontaktlinsenflüssigkeit" (Contact lens liquid), decision dated 13.1.1995, GRUR Int. 1995, 727.

³ Ciba Geigy / Oté Optics – Kontaktlinsenflüssigkeit (liquide pour lentilles de contact) – arrêt en date du 13.1.1995, GRUR Int. 1995, 727.

Lehre des Streitpatents um unwesentliche Abwandlungen handelt, die trotz Abweichung vom Wortlaut der Patentansprüche nicht aus dem Schutzbereich herausführen. Mehr nicht.

Die entscheidende Frage lautet: Welche Abweichungen sind wesentlich, und welche sind es nicht? Das Auslegungsprotokoll gibt zur Beantwortung dieser Frage wenig Hilfestellung. Es wird lediglich gesagt, daß ein Weg zwischen extremen früheren Auffassungen nationaler Rechtsprechung gefunden werden soll und daß ein angemessener Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbunden sein soll. Bedeutet dies nun, daß die nationalen Gerichte je für sich einen eigenen Weg suchen dürfen, sofern er nur zwischen früheren Extremen liegt? Oder sind wir verpflichtet, den einzig angemessenen und für uns alle verbindlichen Mittelweg zu suchen und zu beschreiten? Die Meinungen dazu scheinen geteilt. Ich persönlich bin absolut überzeugt, daß nur letzteres richtig sein kann. Der Sinn der europäischen Rechtsvereinheitlichung würde verfehlt, wenn die Vereinheitlichung der Vorschriften nicht auch begleitet würde von einer harmonisierten Rechtsprechung. Wenn wir das nicht schaffen – oder vielleicht noch nicht einmal wollen –, dann könnte es erforderlich sein, uns durch eine detailliertere Neufassung des Auslegungsprotokolls zum stärkeren Konsens zu zwingen.

4. Der über der Wortlaut der Patentansprüche hinausgehende Schutzbereich betrifft nach der im Grundsatz wohl übereinstimmenden Rechtsauffassung aller westeuropäischen Länder vor allem solche Ausführungsformen, bei denen zwar eines oder mehrere Merkmale des Patentanspruchs in naheliegender Weise abgeändert wurde, gleichwohl aber noch im wesentlichen der gleiche Erfolg erreicht wird, der für die patentierte Lehre wesentlich ist. Das sind die sogenannten äquivalenten Ausführungen. Äquivalenz bedeutet Gleichwertigkeit. Eine vollständige Gleichwertigkeit kann allerdings von vornherein schon deswegen nicht gemeint sein, weil es sich gerade nicht um eine Ausführungsform handelt, die der Erfinder als ideale Verwirklichung seiner Lösungsvorstellung erkannt hat und eindeutig unter Patentschutz hat stellen lassen. Die Frage nach der Äquivalenz kann daher nur bedeuten, ob die abgewandelte Ausführungsform der im Patentanspruch formulierten Lehre so nahe kommt, daß es gerechtfertigt ist, den erteilten Patentschutz auch hierauf zu erstrecken, wenn die Bedürfnisse eines angemessenen Patentschutzes einerseits und ausreichender Rechtssicherheit andererseits sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. Dabei können alle diejenigen Punkte von Bedeutung sein, die auch für das tatsächlich erteilte Patent und seine Formulierung erkennbar wesentlich sein mußten. Im einzelnen können etwa folgende Fragen für Bejahung oder Verneinung der Äquivalenz Bedeutung haben:

– Werden im wesentlichen die gleichen Vorteile erzielt und die gleichen Nachteile vermieden wie bei der im Wortlaut des Patentanspruchs formulierten Lehre?

– Sind die tatsächlich verwendeten Mittel den patentierten Mitteln ähnlich? Wirken sie in gleicher Weise? War dem Fachmann zur Zeit der Anmeldung des Patents bekannt, daß diese Mittel eine ähnliche Wirkung hatten?

– Welche Veranlassung hatte der Konkurrent, nach abgewandelten Mitteln zu suchen? Wie schwierig war es, solche zu finden?

insignificant in relation to the teaching of the contested patent, and do not constitute a departure from the extent of protection conferred by the patent, although they deviate from the wording of the claims.

The crucial question is: which deviations are important and which are not? The Protocol on Interpretation contributes little in the way of an answer; it merely says that a middle course must be steered between the extremes experienced in the past in national case law, and that fair protection for the patent proprietor must be combined with a reasonable degree of certainty for third parties. Does this mean that national courts are free to chart their own course, provided it lies somewhere between the extremes of the past? Or are we to seek and follow a common middle course which is binding on us all? Opinions differ, but in my own view, only the latter option is tenable. Failure to harmonise case law would defeat the whole object of legislative harmonisation in Europe. If we cannot manage to harmonise our decisions (which some of us may even be unwilling to do), it could be necessary to compel agreement by enacting a new version of the Protocol on Interpretation with more detailed provisions.

4. The line followed more or less universally by courts in western Europe is that the scope of protection beyond the wording of the patent claims extends above all to so-called equivalent embodiments, ie embodiments in which one or more features have been modified vis-à-vis the patent claims but the changes are obvious and the result achieved is essentially the same as that of the patented teaching. Equivalence means "of equal value". From the outset, however, it is clear that the value cannot be identical, since the embodiment in question is not the one which the inventor originally identified as the ideal solution to the technical problem and for which he unambiguously requested patent protection. Therefore, the question as to equivalence can only be whether modified embodiments are close enough to the teaching formulated in the claim to justify extending patent protection to them too, carefully weighing the requirements of appropriate patent protection against the need for adequate legal certainty. A decision may require considering all the issues which were clearly germane to the granted patent and its wording. The following specific questions may be relevant for assessing whether or not an embodiment can be considered equivalent:

– Are the advantages achieved, and the disadvantages avoided, substantially the same as in the teaching formulated in the wording of the patent claims?

– Are the means used in the embodiment similar to the patented means? Do they have the same effect? Would a skilled person have been aware, at the time the application was filed, that these means have a similar effect?

– What reasons did the competitor have to look for modified means? How difficult was it to find such means?

mineures par rapport à l'enseignement du brevet litigieux, qui sont comprises dans la protection conférée par le brevet, même si elles s'écartent du texte des revendications.

La question qu'il y a lieu de se poser est la suivante : quelles sont les différences qui sont essentielles et celles qui ne le sont pas ? Le protocole interprétatif ne nous aide guère à répondre à cette question. Il se borne à prévoir qu'il convient de trouver entre les positions extrêmes adoptées par le passé dans la jurisprudence nationale un moyen terme qui assure une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de certitude aux tiers. Cela signifie-t-il que les juridictions nationales peuvent, chacune pour elle, rechercher leur propre voie dans la mesure où elle se situe entre ces extrêmes ? Ou bien devons-nous chercher et emprunter la seule voie appropriée qui s'impose à nous tous ? Les avis semblent diverger sur ce point. Quant à moi, je suis absolument convaincu que seule la deuxième approche est la bonne. L'objectif d'harmonisation du droit européen ne peut être atteint, si l'harmonisation des dispositions ne s'accompagne pas non plus d'une jurisprudence harmonisée. Si nous n'y parvenons pas ou si, peut-être, nous ne voulons pas y parvenir, il pourrait s'avérer nécessaire de nous contraindre à un plus grand consensus en adoptant un protocole interprétatif plus détaillé.

4. Tous les pays d'Europe occidentale s'accordent en principe à reconnaître qu'une protection allant au-delà du libellé des revendications couvre notamment les modes de réalisation dans lesquels une ou plusieurs caractéristiques d'une revendication donnée ont été modifiées de manière évidente, mais qui permettent encore d'obtenir pour l'essentiel le même résultat, à savoir le résultat important pour l'enseignement breveté. Ce sont les modes de réalisation équivalents. On peut d'emblée exclure une équivalence totale, car il ne s'agit pas d'un mode de réalisation que l'inventeur a considéré comme idéal pour mettre en oeuvre sa solution et qu'il a souhaité sans ambiguïté protéger par le brevet. Dès lors, la question qu'il convient de se poser pour déterminer s'il y a équivalence consiste à se demander si le mode de réalisation légèrement modifié est si proche de l'enseignement formulé dans la revendication qu'il est justifié de l'inclure dans la protection conférée par le brevet délivré, après avoir soigneusement pesé, d'une part, la nécessité de conférer une protection par brevet appropriée et, d'autre part, le besoin de garantir une sécurité juridique suffisante. A cet égard, tous les éléments à l'évidence essentiels pour le brevet délivré et son libellé peuvent être importants. En particulier, il peut s'avérer utile de poser les questions suivantes pour déterminer s'il y a ou non équivalence :

– Le mode de réalisation modifié permet-il pour l'essentiel d'obtenir les mêmes avantages et d'éviter les mêmes inconvénients que l'enseignement formulé dans la revendication ?

– Les moyens utilisés sont-ils semblables aux moyens brevetés ? Ont-ils les mêmes effets ? L'homme du métier savait-il à la date de dépôt de la demande que ces moyens produisaient un effet semblable ?

– Quelles raisons le concurrent avait-il de chercher des moyens modifiés ? Était-il difficile de les trouver ?

– Enthält die Patentschrift Hinweise auf die Verwendung abgewandelter Mittel? Oder enthält sie Überlegungen, die von solchen Abwandlungen ablenken?

– Kann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift und allgemeiner Fachkenntnis angenommen werden, daß der Anmelder auch die abgewandelte Ausführung in sein Schutzbegehren einbezogen hätte, wenn er sie bedacht hätte?

– Hätte die abgewandelte Ausführungsform am Prioritätstag des Patents in gleicher Weise als erfinderisch und patentfähig beurteilt werden müssen?

– Konnte der Fachmann bei aufmerksamer Lektüre der Patentschrift erkennen, daß es sich nur um eine naheliegende Abwandlung des Patents handelt, die billigerweise in den Schutz des Patents einbezogen werden muß, um dem Patentinhaber einen angemessenen Schutz zu sichern?

Das ist eine Vielzahl von Fragen. Man könnte sicher noch einige hinzufügen. Jedoch müssen nicht alle Fragen in jedem Einzelfall gestellt werden. Bestimmte Antworten führen ohne weiteres zur Verneinung der Äquivalenz. Mit manchen Antworten werden andere Fragen ohne weiteres mit beantwortet. Im übrigen wird man über die Gewichtung bei der abschließenden Bewertung vielfach streiten können.

5. In der gerichtlichen Praxis haben sich bestimmte Standardfragen herausgebildet, deren Beantwortung in der Regel eine ausreichende Grundlage für Bejahung oder Verneinung der Äquivalenz gibt:

a) Der mit der Lehre des Patents angestrebte Erfolg muß im wesentlichen auch mit der abgewandelten Ausführung erreicht werden.

b) Für den fachmännischen Leser muß die Erkenntnis nahegelegen haben, daß bestimmte Merkmale des Patents durch andere Mittel von der Art ersetzt werden können, wie es schließlich geschehen ist. Dabei wird vorausgesetzt, daß ein solcher Fachmann bewußt über eine Umgehung des Patents nachdenkt, sich dabei an der im Patentanspruch formulierten Lehre orientiert und den Gesamtinhalt der Patentschrift und sein allgemeines Fachwissen berücksichtigt.

c) Die abgewandelte Ausführungsform muß am Prioritätstag des Patents ebenso wie dieses die Voraussetzungen der Patentfähigkeit gehabt haben. Das wird bei Bejahung der Fragen a) und b) vermutet, kann aber widerlegt werden.⁴

6. In anderen Ländern sind andere Standardfragen entwickelt worden. Im Vereinigten Königreich waren es zunächst die von Lord Diplock formulierten Catnic-Fragen⁵ und später die von Justice (später: Lord) Hoffmann für eine Äquivalenzprüfung nach neuem Recht ähnlich formulierten "Improver"-Fragen im Epilady-Fall.⁶ Ebenso wie es Justice Aldous in Sachen Assidoman Multipack ./ Mead Comp.⁷ ausgedrückt hat, kann auch ich keine wesentlichen Widersprüche in den unterschiedlichen Lösungsansätzen feststellen. Beide Lösungsansätze sind trotz unterschiedlicher Formulierung im wesentlichen auf die gleichen Gesichtspunkte ausgerichtet. Sie sind aber naturgemäß unscharf, bedürfen der Interpretation und werden ergänzt oder geändert werden müssen, wenn sich ein Fall ergibt, der mit den bisherigen Formulierungen nicht befriedigend gelöst

– Does the patent specification mention the use of modified means? Or does it contain ideas that would deflect attention from such modifications?

– Considering the patent specification as a whole and taking common general knowledge into account, is it reasonable to assume that the applicant would also have sought protection for the modified embodiment if he had thought to do so?

– Could the modified embodiment have been considered inventive and patentable in the same way on the priority date?

– Could a skilled person, reading the patent specification carefully, have realised that the embodiment is merely an obvious modification which must be covered by the patent in order to give the proprietor fair protection?

This list of questions is already long and could no doubt be extended still further. However, it is not necessary to ask every question in each case. Some of the answers lead immediately to the conclusion that the embodiment is not equivalent. In other cases, one answer automatically follows from another. The relative importance of the various questions for the final assessment is also open to debate.

5. In the practice of the courts, a number of standard questions have emerged which generally provide a sufficient basis for determining whether or not an embodiment is equivalent:

(a) The desired result according to the teaching of the patent must also be achieved with the modified embodiment.

(b) It must have been obvious to the skilled reader that certain features of the patent could be replaced by other means of the type ultimately used. It is assumed that the skilled person will consciously consider how a patent could be circumvented, using the teaching formulated in the claim and taking account of the overall content of the patent and his own common general knowledge.

(c) Like the patent itself, the modified embodiment must have met the requirements for patentability on the priority date. This is assumed to be the case when (a) and (b) apply, but may be disproved.⁴

6. Other standard tests have been devised in other countries. In the UK, the "Catnic" questions formulated by Lord Diplock⁵ were followed by Mr (now Lord) Justice Hoffmann's "Improver" questions in the Epilady case⁶, taking a similar approach but on the basis of new law. As Mr Justice Aldous said in Assidoman Multipack/Mead Corporation⁷, there is no significant conflict between the various ways of handling this issue. Despite the differences in wording, the basic criteria are the same in each case. However, the criteria are inherently fuzzy; they require interpretation and have to be supplemented or amended where cases arise which cannot be resolved satisfactorily with the existing formulations. In the decisions on the well-known Epilady case, national courts arrived at differing conclusions on the issue of infringement. Like Mr Justice Aldous (see above), I am not

– Le fascicule du brevet fait-il allusion à l'emploi de moyens modifiés ? Ou contient-il des raisonnements qui détournent l'attention de telles modifications ?

– Au vu du contenu du fascicule du brevet dans son ensemble et compte tenu des connaissances générales de l'homme du métier, peut-on raisonnablement penser que le demandeur aurait également recherché une protection pour ce mode de réalisation modifié, s'il y avait pensé ?

– Le mode de réalisation modifié aurait-il été considéré de la même manière comme inventif et brevetable à la date de priorité ?

– L'homme du métier pouvait-il reconnaître, après avoir lu attentivement le fascicule du brevet, qu'il s'agit uniquement d'une modification évidente du brevet, qui doit être comprise dans la protection conférée par le brevet afin de donner à son titulaire une protection équitable ?

Cette liste de questions est déjà très longue et pourrait certainement s'allonger encore. Il n'est cependant pas nécessaire de poser toutes ces questions dans chaque cas particulier. En effet, certaines réponses conduisent immédiatement à la conclusion qu'il n'y a pas équivalence. Dans d'autres cas, la réponse découle automatiquement d'une autre réponse. Enfin, l'importance à accorder à ces questions dans l'appréciation finale est également ouverte à la discussion.

5. Des questions types sont apparues dans la pratique juridictionnelle. En général, la réponse à ces questions fournit une base suffisante pour déterminer s'il y a ou non équivalence :

a) Le mode de réalisation modifié doit permettre d'obtenir pour l'essentiel le résultat visé par l'enseignement du brevet.

b) Il doit être évident pour l'homme du métier que certaines caractéristiques du brevet peuvent être remplacées par d'autres moyens tels que ceux qui ont été effectivement employés. On suppose à cet égard que cet homme du métier réfléchit délibérément à la possibilité de contourner le brevet et que ce faisant, il se fonde sur l'enseignement formulé dans la revendication et prend en considération le contenu intégral du fascicule du brevet ainsi que ses connaissances générales.

c) Le mode de réalisation légèrement modifié doit, comme le brevet, remplir les critères de brevetabilité à la date de priorité du brevet. On suppose que c'est le cas s'il est répondu par l'affirmative aux deux questions précédentes, mais cela peut être réfuté⁴.

6. D'autres questions types ont été formulées dans d'autres pays. Au Royaume-Uni, ce furent tout d'abord les questions "Catnik" de Lord Diplock⁵, puis les questions "Improver" formulées en termes semblables par le juge Hoffmann (devenu Lord) dans l'affaire Epilady⁶ au sujet de l'examen de l'équivalence selon le nouveau droit. Comme l'a constaté le juge Aldous dans l'affaire Assidoman Multipack ./ Mead Comp.⁷, je ne vois pas de contradictions fondamentales dans les différentes approches adoptées. Bien que formulées différemment, ces deux approches s'inspirent pour l'essentiel des mêmes points de vue. Toutefois, elles sont par essence imprécises. Le cas échéant, elles doivent être interprétées, complétées ou modifiées lorsqu'elles ne permettent pas, telles qu'elles sont formulées, de régler une affaire de manière satisfaisante. Dans les décisions pro-

⁴ Vgl. zu a) bis c) insbesondere BGH X ZR 28/85, Urteil v. 29.4.1986 "Formstein", GRUR 1986, 803 = BGHZ 98, 12; BGH X ZR 5/87, Urteil v. 14.6.1988 "Ionenanalyse", GRUR 1988, 896 = BGHZ 105, 1 – "Ionenanalyse"; BGH X ZR 55/89, Urteil v. 6.11.1990 "Autowaschvorrichtung", GRUR 1991, 444 = BGHZ 113, 1.

⁵ GRUR Int. 1982, 136.

⁶ Entscheidung v. 16.5.1989, GRUR Int. 1993, 245 – "Epilady IX".

⁷ Entscheidung v. 13.12.1994, GRUR Int. 1997, 371 – "Kartonrohling".

⁴ Regarding (a) to (c), see in particular BGH X ZR 28/85, decision dated 29.4.1986 "Formstein" (Moulded curbstone), GRUR 1986, 803 = BGHZ 98, 12; BGH X ZR 5/87, decision dated 14.6.1988 "Ionenanalyse" (Ion analysis), GRUR 1988, 896 = BGHZ 105, 1 – "Ionenanalyse"; BGH X ZR 55/89, decision dated 6.11.1990 "Autowaschvorrichtung", GRUR 1991, 444 = BGHZ 113, 1.

⁵ 1982 RPC = GRUR Int. 1982, 136.

⁶ Decision dated 16.5.1989, 1990 FSR 181 = GRUR Int. 1993, 245 – "Epilady IX".

⁷ Decision dated 13.12.1994, 1995 FSR 225 = GRUR Int. 1997, 371 – "Kartonrohling".

⁴ En ce qui concerne les points de a) à c), cf. notamment BGH X ZR 28/85, arrêt en date du 29.4.1986 Formstein (élément de bordure profilé), GRUR 1986, 803 = BGHZ 98, 12 ; BGH X ZR 5/87, arrêt en date du 14.6.1988 Ionenanalyse (analyse d'ions), GRUR 1988, 896 = BGHZ 105, 1 – Ionenanalyse ; BGH X ZR 55/89, arrêt en date du 6.11.1990 Autowaschvorrichtung (dispositif de lavage de véhicules), GRUR 1991, 444 = BGHZ 113, 1.

⁵ GRUR Int, 1982, 136.

⁶ Décision en date du 16.5.1989, GRUR Int. 1993, 245 – Epilady IX.

⁷ Décision en date 13.12.1994, GRUR Int. 1997, 371 – Kartonrohling.

werden kann. In den Entscheidungen zum berühmten "Epilady"-Fall ist die Frage der Patentverletzung von Gerichten verschiedener Länder unterschiedlich beurteilt worden. Ähnlich wie Justice Aldous (a. a. O.) bin auch ich nicht überzeugt, daß dies auf unterschiedliche Lösungsansätze zurückzuführen ist. Es handelte sich um einen Grenzfall, der nach meiner Ansicht auch anders hätte entschieden werden können, und zwar unabhängig von dem jeweiligen Lösungsansatz. Ich habe viele Urteile des High Court und der Gerichte anderer Staaten gelesen, mit denen ich mich ohne weiteres identifizieren kann. Wir haben in den Entscheidungen des deutschen Bundesgerichtshofs wiederholt die Rechtsprechung ausländischer Gerichte berücksichtigt. Umgekehrt konnten wir auch in ausländischen Urteilen eine Auseinandersetzung mit deutschen Entscheidungen lesen. Eine Intensivierung wäre sicher sinnvoll, findet aber in Sprachbarrieren und Überlastung eine natürliche Grenze. Sie sollte jedoch insbesondere durch Ausdehnung der mehrsprachigen Berichterstattung in dem uns allen ohne weiteres zugänglichen Amtsblatt des EPA sehr viel stärker gefördert werden.

7. Nicht geklärt ist bisher die Frage, ob eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln immer dann verneint werden muß, wenn das verwendete abgewandelte Austauschmittel als solches erst später entwickelt worden ist und schon deswegen am Prioritätstag des Streitpatents nicht als mögliches Austauschmittel in Betracht gezogen werden konnte. Das wäre wohl eine sehr unglückliche Konsequenz. Das könnte insbesondere für alle Erfindungen gelten, bei denen im Rahmen einer Kombination von Merkmalen u. a. ein besonderes Material wegen seiner typischen Eigenschaften (Härte, elektrische Leitfähigkeit, Isolierfähigkeit, Hitzebeständigkeit etc.) vorgeschrieben wird. Entsprechende Patente könnten wertlos werden, sobald ein vielfältig einsetzbares neues Material mit gleichen oder besseren Eigenschaften entwickelt wird (neuer Kunststoff, neue Keramik). Ich halte es daher für sachgerecht, nicht danach zu fragen, ob das Austauschmittel damals schon verfügbar war; es sollte vielmehr genügen, daß ein durchschnittlicher Fachmann schon damals erkennen konnte, daß ein bestimmtes Merkmal durch ein anderes mit ähnlichen Eigenschaften und Wirkungen ersetzt werden konnte, und daß er das spätere Austauschmittel für geeignet gehalten hätte, wenn er es schon damals gekannt hätte.

8. Kritisch sind die Fälle, in denen der angebliche Patentverletzer für die angegriffene Ausführungsform seinerseits ein Patent erlangt hat. Vielfach wird angenommen, daß damit eine Patentverletzung ohne weiteres ausscheidet. Das hat aus meiner Sicht nicht viel mehr Logik als die Behauptung, wer auf fremdem Grundstück einen Schatz finde, könne ohne Rücksicht auf die Rechte des Grundstückseigentümers das Grundstück betreten und den Schatz bergen. Das kann aus deutscher Sicht so nicht richtig sein, und zwar aus mehreren Gründen:

a) Bei der Entscheidung über die Erteilung eines (weiteren) Patents ist im wesentlichen nur zu prüfen, ob seine Lehre neu und erfinderisch ist, nicht aber, ob die Erfindung ohne Verletzung der Rechte Dritter ausgeübt werden kann; die Verletzung des älteren Patents bleibt damit offen.

b) Die Entscheidung über die Erteilung des jüngeren Patents mag ein Indiz dafür sein, daß es nicht nahelag, in dieser Form die Lehre des älteren Patents abgewan-

convincing that this was due to fundamental conflicts of approach. The case was a borderline one which in my view could easily have been decided differently, regardless of any divergences between national legal traditions. I have read many decisions of the High Court and other national courts with which I find myself in full agreement. In Germany, the Federal Court of Justice has repeatedly taken account of decisions of courts in other countries, which in turn have included German decisions in their deliberations. Stepping up this exchange of ideas would certainly be useful, but the possibilities are inevitably limited by language barriers and heavy workloads. Greater efforts should be made to improve communication, in particular by extending the trilingual reporting of cases in the Official Journal of the EPO, to which we all have ready access.

7. No answer has yet been found to the question whether an allegation of infringement based on equivalents must invariably be rejected if the replacement means as such were not developed until later and were therefore excluded from consideration as a possible replacement on the priority date of the patent in suit. If so, this would be a highly unfortunate conclusion. The principle could apply, in particular, to all inventions involving a combination of features, eg where a particular material is prescribed because of its typical properties (hardness, electrical conductivity, insulating properties, heat resistance, etc.). Patents for such inventions could become worthless as soon as a new, versatile material (eg a new plastic or ceramic) with similar or better properties is developed. (I therefore consider it appropriate to refrain from asking whether the replacement means were already available; instead, it should suffice that a skilled person would already have been able to recognise that a certain feature could be replaced by another feature with similar properties and effects and that he would have considered the later replacement means to be suitable if he had been aware of them at the time.)

8. A critical case arises where the alleged infringer has himself obtained a patent for the contested embodiment. This is often held to rule out infringement – which in my view is scarcely more logical than the claim that someone discovering buried treasure on another person's land is entitled to climb over the fence and dig up the treasure, without reference to the rights of the landowner. From a German viewpoint this, for several reasons, cannot be right:

(a) In any decision on the grant of a (further) patent, the only significant issues are whether the teaching of the patent is new and inventive, not whether the invention can be executed without infringing third-party rights; infringement of the older patent therefore remains an open question.

(b) The decision on the grant of the later patent may be an indication, but only an indication, that carrying out the teaching of the older patent in this modified form

noncées dans la célèbre affaire "Epilady", la question de la contrefaçon a été jugée différemment par les juridictions des différents pays. A l'instar du juge Aldous (loc. cit.), je ne suis pas sûr que cela soit dû à des approches différentes. Il s'agissait en effet d'un cas limite, qui selon moi aurait également pu être tranché de manière différente, et ce indépendamment de l'approche adoptée. J'ai lu beaucoup de décisions de la High Court et des juridictions d'autres pays, auxquelles je souscris entièrement. Dans nombre de ses arrêts, le Bundesgerichtshof a tenu compte de la jurisprudence des juridictions étrangères. Inversement, nous avons pu constater que des décisions étrangères se réfèrent à des décisions allemandes. Il serait certainement utile d'intensifier ce processus, mais l'on se heurte malheureusement à la barrière des langues et à la surcharge de travail. Il devrait néanmoins être fortement encouragé, notamment en publiant davantage de rapports en plusieurs langues dans le Journal officiel de l'OEB auquel nous avons tous facilement accès.

7. A ce jour, aucune réponse n'a été apportée à la question de savoir s'il y a toujours lieu de conclure à l'absence de contrefaçon en cas de recours à des moyens équivalents, dès lors que le moyen de rechange modifié qui est utilisé n'a été mis au point qu'ultérieurement et que de ce fait, son utilisation en tant que tel ne pouvait pas être envisagée à la date de priorité du brevet en litige. Si tel était le cas, il en résulterait certainement des conséquences très fâcheuses. Cela pourrait concerner notamment toutes les inventions pour lesquelles un matériau particulier est prescrit dans le cadre d'une combinaison de caractéristiques en raison de ses propriétés (dureté, conductivité, pouvoir isolant, résistance à la chaleur, etc.). Les brevets correspondants perdraient toute valeur dès qu'un nouveau matériau à usages multiples et présentant des propriétés identiques, voire améliorées, serait mis au point (nouvelle matière synthétique, nouvelle céramique). A mon avis, il ne convient pas de se demander si le moyen de rechange était déjà disponible à la date de priorité. Il devrait au contraire suffire que l'homme du métier de compétence moyenne ait été en mesure de reconnaître à cette date qu'une caractéristique définie pouvait être remplacée par une autre présentant des propriétés et des effets similaires, et qu'il ait considéré le moyen de rechange ultérieur comme approprié s'il en avait eu connaissance à l'époque.

8. Un cas critique se présente lorsque le contrefacteur présumé a de son côté obtenu un brevet pour le mode de réalisation contesté. Il est souvent admis que la contrefaçon est alors exclue. A mon avis, cela n'est pas plus logique que d'affirmer que celui qui trouve un trésor sur un terrain appartenant à autrui peut, sans tenir compte des droits du propriétaire, pénétrer sur ce terrain et récupérer le trésor. En Allemagne, on considère qu'une telle approche ne saurait être la bonne, et ce pour plusieurs raisons :

a) Lorsqu'il s'agit de prendre la décision de délivrer ou non un (autre) brevet, il convient pour l'essentiel d'examiner si son enseignement est nouveau et inventif, et non pas si l'invention peut être mise en oeuvre sans porter atteinte à des droits appartenant à des tiers ; la question de la contrefaçon de l'ancien brevet demeure donc en suspens.

b) La décision de délivrer le brevet plus récent peut indiquer qu'il n'était pas évident de mettre en oeuvre sous cette forme modifiée l'enseignement du brevet antérieur,

delt zu verwirklichen; mehr aber auch nicht. Die Entscheidung kann falsch sein und kann deshalb im Streit über die Verletzung des älteren Patents nicht ohne weiteres unkritisch übernommen werden.

c) Und vor allem: Verletzung eines älteren Patents und Patentfähigkeit der Verletzungsform schließen sich nicht aus. Das ist wohl ohne weiteres einsehbar für den Fall, daß von jedem Merkmal des älteren Patents wortlautgemäß Gebrauch gemacht und damit eindeutig eine Patentverletzung verwirklicht wird. An der Benutzung des älteren Patents ändert sich nichts dadurch, daß zusätzliche Maßnahmen mit verbessernder Wirkung vorgenommen werden. So könnte z. B. bei einer Kupplung ein zusätzliches Federelement, bei einer mechanischen Verbindung die Möglichkeit schneller Trennung oder bei einer chemischen Zusammensetzung mit nicht näher bestimmtem Säurezusatz eine ganz bestimmte Säure mit unerwarteten Wirkungen vorgeschlagen werden. Alle diese zusätzlichen Maßnahmen könnten erfinderischen Charakter haben, würden aber nicht in Frage stellen, daß gleichwohl uneingeschränkt zugleich von der Lehre des älteren Patents Gebrauch gemacht wird.

d) Im Falle der Patentverletzung durch äquivalente Mittel gilt nichts grundsätzlich anderes. Die äquivalente Abwandlung ist im wesentlichen so zu behandeln, als sei sie ebenfalls im Wortlaut des Patentanspruchs erfaßt. Auch in bezug auf eine solche äquivalente Ausführungsform können zusätzliche Maßnahmen (Ergänzungen, räumliche Gestaltungen, Auswahlentscheidungen) getroffen werden, die für sich genommen erfinderischen Charakter haben, die Benutzung des älteren Patents mit äquivalenten Mitteln jedoch nicht in Frage stellen. Die Prüfung auf Patentverletzung ist bei solchen Fällen etwas schwieriger: Es kann nicht einfach gefragt werden, ob die patentgeschützte jüngere Ausführungsform eine naheliegende Abwandlung des älteren Patents ist. Es ist vielmehr zu prüfen, ob in der jüngeren Ausführungsform zugleich eine allgemeinere Lehre verwirklicht ist, die ihrerseits als äquivalente Variante der Lehre des älteren Patents zu beurteilen ist.

9. Nicht eindeutig geklärt ist die Frage, ob unter den Schutzbereich eines Patents auch solche Ausführungsformen fallen können, bei denen eines oder mehrere Merkmale des Patentanspruchs ersatzlos fehlen. Wir haben in Deutschland bisher keinen Fall gehabt, bei dem diese Frage nach neuem Recht beantwortet werden mußte. Entsprechend den vorsichtigen Andeutungen in einigen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs wird man annehmen dürfen, daß die Annahme einer Patentverletzung in dieser Form nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann, in der Praxis jedoch sehr unwahrscheinlich ist.⁸ Man würde hier wahrscheinlich die gleichen Kriterien wie bei der Prüfung der Äquivalenz anwenden. Die gebotene Rücksichtnahme auf ausreichende Rechtssicherheit für Dritte würde dabei jedoch ein kaum zu überwindendes Hindernis bieten. Man würde wohl im Zweifel zu Lasten des Patentinhabers annehmen, daß er sich der einschränkenden Wirkung eines jeden Merkmals bewußt war und sorgfältig geprüft hat, ob es in den Patentanspruch aufgenommen werden soll. Er hatte jedenfalls Anlaß und Gelegenheit zu solcher Prüfung. Der fachmännische Leser der Patentschrift muß daher im Regelfall davon ausgehen, daß jedes Merkmal des Patentanspruchs wesentlich ist und die Grenzen des Schutzbereichs festlegen soll. Ein ersatzloser Verzicht auf ein Merkmal wird dann für ihn nicht naheliegend sein.

was not obvious. Since the decision may also be wrong, it cannot simply be taken up and applied uncritically in the dispute on infringement of the older patent.

(c) Above all, the infringement of an older patent does not rule out patentability of the infringing matter, and vice versa. This is easily understood in cases where every feature of the older patent is used according to the original wording and where it is therefore clear that an infringement has occurred. Use of the older patent is unaffected by the taking of further measures with an enhancing effect. For example, an additional spring component could be proposed for a clutch, a quick-release mechanism for a mechanical coupling, or, in the case of a chemical compound with an unspecified acid additive, a specified acid with unexpected effects. Any of these supplementary measures could have an inventive character, but this would not refute the objection that the teaching of the older patent was used without restriction.

(d) The same considerations apply in cases of patent infringement by equivalent means. The equivalent modification essentially has to be treated as if it too were covered by the wording of the patent claims. Also, in relation to such an equivalent embodiment, further measures (additions, configurations, selection decisions) may have been taken which in themselves are inventive but leave no room for doubt as to their use of the older patent with equivalent means. In such cases, assessment for infringement is rather more difficult. Instead of simply asking whether the later patented embodiment is an obvious modification of the older patent, it must be ascertained whether the later embodiment at the same time embodies a more general teaching, which in turn must be seen as an equivalent variant on the teaching of the older patent.

9. It remains unclear whether the protection conferred by a patent extends to an embodiment in which one or more of the claimed features has been dispensed with. In Germany, no case has yet arisen in which a court has had to answer this question under the new patent law. Looking at the cautious hints in some decisions of the Federal Court of Justice, it seems safe to say that a supposition of infringement cannot be ruled out in such cases but in practice is very unlikely.⁸ The criteria applied would probably be the same as for assessing equivalence. However, the requirement to provide sufficient legal certainty for third parties would probably be a more or less insuperable obstacle. In case of doubt, it would probably be assumed, to the patent proprietor's disadvantage, that he was aware of the limiting effect of every single feature and had carefully assessed whether or not to include it in the claims. At all events, he would have had sufficient reason and opportunity to make such an assessment. As a rule, therefore, a skilled person reading the patent document must be able to assume that every claimed feature is essential and has an intended significance for the delimitation of the extent of protection. Dispensing with a feature will therefore not be obvious to that person.

mais ne dit rien de plus. Cette décision peut être erronée, si bien que l'on se saurait la prendre en considération dans un litige portant sur la contrefaçon du brevet antérieur, sans faire preuve d'esprit critique.

c) Et surtout, la contrefaçon d'un brevet antérieur et la brevetabilité du mode de réalisation ne s'excluent pas nécessairement. C'est bien ce dont on se rend compte lorsqu'il est fait usage de chaque caractéristique du brevet antérieur conformément à son libellé, et qu'il s'agit là à l'évidence d'une contrefaçon. Le recours à des mesures supplémentaires produisant un effet amélioré ne change rien au fait que l'ancien brevet est utilisé. Il se pourrait par exemple qu'un ressort supplémentaire soit utilisé dans un embrayage, qu'une séparation plus rapide soit obtenue avec une connexion mécanique ou qu'un acide bien défini produisant des effets inattendus soit proposé dans une composition comprenant une adjonction d'acides non définie de manière précise. Toutes ces mesures supplémentaires pourraient présenter un caractère inventif, mais elles ne remettraient pas en cause le fait qu'il est fait usage parallèlement et sans restrictions de l'enseignement du brevet antérieur.

d) Les principes applicables à la contrefaçon par des moyens équivalents ne sont pas fondamentalement différents. Il convient pour l'essentiel de considérer la modification équivalente comme si elle était également couverte par la revendication telle que formulée. Dans le cadre d'un tel mode de réalisation équivalent, on peut également prendre des mesures supplémentaires (compléments, aménagement spatial, sélection), qui présentent en soi un caractère inventif, mais qui ne remettent pas en question le fait que l'on utilise le brevet antérieur avec des moyens équivalents. Dans ce cas, il s'avère un peu plus difficile d'examiner s'il y a contrefaçon. En effet, on ne peut pas simplement se demander si le mode de réalisation plus récent qui est protégé par brevet est une modification évidente du brevet antérieur. Il faut au contraire examiner si le mode de réalisation plus récent met également en oeuvre un enseignement plus général, qui représente à son tour une variante équivalente de l'enseignement du brevet antérieur.

9. On ne sait pas encore clairement si les modes de réalisation dans lesquels une ou plusieurs caractéristiques de la revendication ont été purement et simplement supprimées peuvent également être compris dans la protection conférée par le brevet. A ce jour, il ne s'est présenté aucun cas en Allemagne qui ait nécessité une réponse à cette question conformément au nouveau droit. A en juger par les allusions prudentes que le Bundesgerichtshof a faites dans certains de ses arrêts, on peut supposer qu'il n'est pas possible d'exclure d'emblée la présomption de contrefaçon sous cette forme, mais que celle-ci sera néanmoins très improbable dans la pratique⁸. On utiliserait vraisemblablement ici les mêmes critères que lors de l'examen de l'équivalence. Toutefois, la nécessité de garantir une sécurité juridique suffisante pour les tiers constituerait à cet égard un obstacle pratiquement insurmontable. En cas de doute, l'on supposerait, au détriment du titulaire du brevet, que celui-ci savait parfaitement que chaque caractéristique produisait un effet restrictif et qu'il a soigneusement vérifié si elles pouvaient être incluses dans la revendication. En tout état de cause, il avait tout lieu de procéder à un tel examen et il en a eu la possibilité. Par conséquent, le spécialiste qui lit le fascicule de brevet doit en général partir du principe que chaque caractéristique de la revendication est essentielle et détermine l'étendue de la protection conférée. La suppression pure et simple d'une caractéristique ne sera donc pas évidente pour lui.

⁸ Vgl. zuletzt BGH X ZR 237/98, Urteil v. 1.2.2000 "Räumschild", GRUR 1999, 977, 981.

⁸ See the recent case BGH X ZR 237/98, decision of 1.2.2000 "Räumschild", GRUR 1999, 977, 981.

⁸ Cf. en dernier lieu BGH X ZR 237/98, arrêt en date du 1.2.2000, Räumschild, GRUR 1999, 977, 981.

Frühere beschränkende Erklärungen

10. Nicht selten ergibt sich aus den Akten, daß der Patentinhaber im Erteilungsverfahren oder im Einspruchsverfahren erklärt hat, der von ihm begehrte Patentschutz sei in einem engeren Sinne zu verstehen. Die deutsche Rechtsprechung hat schon immer gesagt, daß solche Erklärungen unbeachtlich sind, soweit sie im erteilten Patent keinen Niederschlag gefunden haben. Der sich aus dem **Wortlaut** der Patentansprüche ergebende Schutz wird nicht durch einschränkende frühere Erklärungen beeinträchtigt. Das gilt unverändert weiterhin für das geltende deutsche Recht und für Art. 69 EPÜ.⁹

11. Einschränkende Erklärungen des Patentanmelders im Erteilungsverfahren oder Einspruchsverfahren können dann größeres Gewicht haben, wenn es um die Bestimmung eines **weiteren Schutzbereichs** geht, der über den Wortlaut der Patentansprüche hinausgeht. Nach früherem Recht glaubte man in Deutschland, den Patentanmelder schon aus Gründen der Rechtssicherheit an seinen Erklärungen festhalten zu müssen, auch wenn sie oft unbedacht abgegeben wurden.¹⁰ Im geltenden neuen Patentrecht wird die Bedeutung früherer einschränkender Erklärungen zurückhaltender beurteilt und vielfach ganz verneint.¹¹ In einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 1991¹² findet sich sogar die etwas beiläufige und nicht weiter differenzierte und begründete Bemerkung, aus dem Ablauf des Erteilungsverfahrens sich ergebende Tatsachen könnten keine Berücksichtigung finden, und zwar schon im Hinblick auf das Gebot der Rechtssicherheit. (Im konkret entschiedenen Fall war allerdings nur die Möglichkeit eines ausdehnenden Verständnisses des Streitpatents zu beurteilen.)

12. Anlaß zu gründlicherer Beschäftigung mit dem Einfluß einschränkender Erklärungen auf die Bestimmung des Schutzbereichs gab in Deutschland erst der Fall "Weichvorrichtung", der den Bundesgerichtshof in den Jahren 1993 und 1997 zweimal beschäftigt hat.¹³ Es ging in diesem Fall um eine Vorrichtung, mit der Ausgangsstoffe für die Herstellung von Bier eingeweicht werden sollten. Ein Konkurrent des Patentanmelders hatte Einspruch gegen die Patenterteilung eingelegt und u. a. geltend gemacht, das Patent könne möglicherweise auch eine abgewandelte Ausführungsform erfassen und sei zumindest insoweit nicht schutzfähig. Die Schutzfähigkeit der Erfindung wurde gleichwohl im Einspruchsverfahren anerkannt. Dazu wurde in der abschließenden Entscheidung hervorgehoben, der Patentanmelder habe ausdrücklich erklärt, daß er keinen Schutz für abgewandelte Vorrichtungen der erwähnten Art begehre. Eine darauf abgestellte Beschränkung des Patentanspruchs wurde jedoch nicht vorgenommen. Nach rechtskräftiger Erteilung des Patents hat der Patentinhaber seinen Konkurrenten wegen Patentverletzung verklagt. Die Klage richtete sich gegen eine abgewandelte Ausführungsform. Diese entsprach angeblich derjenigen, die im Einspruchsverfahren diskutiert worden war und über die der Patentinhaber erklärt haben sollte, er erstrebe dafür keinen Schutz. Landgericht und Oberlandesgericht haben der Klage zunächst stattgegeben. Anschließend war der Bundesgerichtshof als zuständige oberste Instanz zweimal mit diesem Fall befaßt.

13. Mit seinem ersten Urteil hat der Bundesgerichtshof die Sache an das Oberlandesgericht zurückverwiesen, weil er die tatsächlichen Feststellungen als unzureichend angesehen hat. In den Gründen seiner Entscheidung hat

Prior limiting statements

10. The file not infrequently shows that the patent proprietor has filed a statement, during the grant procedure or in opposition proceedings, that the patent protection he sought is to be understood in a narrower sense. German case law has always said that such declarations are to be disregarded unless they are reflected in the granted patent. The protection conferred by the **wording** of the claims is not affected by prior limiting statements. This remains the case under current German law and under Article 69 EPC⁹.

11. Greater importance may be attached to limiting statements made by the applicant in the patent grant procedure or in opposition proceedings when it comes to delimiting the protection conferred **beyond the wording** of the claims. In the past, the German view was that, in the interests of legal certainty, the applicant's statements must be taken at face value, even if they were made rashly¹⁰. Under the new patent law, the attitude to prior limiting statements is more cautious, and in numerous cases their significance has been denied altogether¹¹. A 1991 decision of the Federal Court of Justice¹² even contains the observation, by way of obiter dicta and unaccompanied by further detail or reasoning, that facts which came to light in the course of the grant procedure could not be taken into consideration, since this was already precluded by the requirement for legal certainty. (In the case in point, the court was only asked to decide on the possibility of understanding the contested patent in a way that extended its scope.)

12. In Germany, the first detailed discussion of the influence of limiting statements on the definition of the extent of protection was occasioned by the "Weichvorrichtung" (Steeping device) case, which the Federal Court of Justice considered in 1993 and again in 1997¹³. The case concerned a device for steeping ingredients used in making beer. One of the applicant's competitors had opposed the patent, alleging inter alia that it could also cover a modified embodiment and to that extent was invalid. In the opposition proceedings, the invention was held to be patentable. In the decision at the end of the proceedings, it was emphasised that the applicant had expressly stated that he was not seeking protection for modified apparatuses of the type in question. However, a limitation of the patent claim to this effect was not made. After the final grant, the patent proprietor brought an infringement action against his competitor, citing a modified embodiment which allegedly corresponded to the one discussed in the opposition proceedings, for which the patent proprietor had said he was not seeking protection. After the courts of first and second instance had found in the patent proprietor's favour, the case was reconsidered on two occasions by the Federal Court of Justice as the top-level review body for such matters.

13. In its first ruling, the Federal Court of Justice found that the facts were insufficiently established and therefore referred the case back to the second-instance court. In the reasons for its decision, it said that the statement

Déclarations antérieures limitant l'étendue de la protection

10. Il ressort fréquemment du dossier que le titulaire du brevet a déclaré dans le cadre de la procédure de délivrance ou d'opposition que la protection qu'il recherche doit s'entendre dans un sens étroit. La jurisprudence allemande a toujours considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de telles déclarations dès lors qu'elles ne se reflétaient pas dans le brevet délivré. La protection découlant du **texte** des revendications n'est pas limitée par des déclarations restrictives antérieures. Ce principe est toujours valable dans le nouveau droit allemand en vigueur et en ce qui concerne l'article 69 CBE⁹.

11. Les déclarations faites par le titulaire du brevet au cours de la procédure de délivrance ou d'opposition en vue de limiter la protection recherchée peuvent revêtir une grande importance, lorsqu'il s'agit de définir une **protection plus étendue** allant au-delà du texte des revendications. Dans l'ancien droit allemand, d'aucuns pensaient que le titulaire du brevet était lié, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité juridique, par les déclarations qu'il avait faites, même si elles n'avaient pas toujours été bien réfléchies¹⁰. Dans le nouveau droit des brevets, l'importance de telles déclarations restrictives antérieures est relativisée, voire souvent niée¹¹. Dans un arrêt de 1991¹², le Bundesgerichtshof avait même relevé à titre incident, sans étayer ses affirmations, qu'eu égard à l'impératif de sécurité juridique, il n'était pas possible de prendre en considération les faits découlant du déroulement de la procédure de délivrance. (Dans le cas d'espèce, il y avait uniquement lieu d'apprécier s'il était possible de comprendre de façon plus large le brevet litigieux).

12. En Allemagne, ce n'est qu'à l'occasion de l'affaire "Weichvorrichtung" (dispositif de macération), sur laquelle le Bundesgerichtshof a statué par deux fois en 1993 et en 1997¹³, que l'influence des déclarations restrictives sur la détermination de l'étendue de la protection a fait l'objet d'une discussion plus approfondie. Il était question dans cette affaire d'un dispositif de macération de substances en vue de produire de la bière. Un concurrent du titulaire du brevet avait formé une opposition à l'encontre du brevet, en faisant notamment valoir que le brevet pouvait également couvrir un mode de réalisation modifié et que dans la mesure où ce mode de réalisation était inclus, l'invention n'était pas brevetable. L'invention avait néanmoins été considérée comme brevetable au cours de la procédure d'opposition. La décision finale soulignait à ce sujet que le titulaire du brevet avait expressément déclaré qu'il ne recherchait pas de protection pour le type de dispositifs modifiés en question. Or, la revendication concernée n'avait pas été limitée en conséquence. Une fois le brevet définitivement délivré, le titulaire du brevet a intenté une action en contrefaçon à l'encontre de son concurrent. Cette action était dirigée contre un mode de réalisation modifié, qui correspondait soi-disant à celui qui avait été examiné au cours de la procédure d'opposition et au sujet duquel le titulaire du brevet aurait déclaré qu'il ne souhaitait pas le protéger. Le Landgericht puis le Oberlandesgericht ont dans un premier temps fait droit à la demande. Ensuite, le Bundesgerichtshof a été saisi par deux fois de l'affaire en tant que dernière instance compétente.

13. Dans son premier arrêt, le Bundesgerichtshof a renvoyé l'affaire à l'Oberlandesgericht, au motif que les faits n'avaient pas été suffisamment établis. Dans les motifs, il a estimé que la déclaration faite par le titulaire

⁹ Vgl. *Benkard*, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, Rdn. 80 zu § 14 PatG.

¹⁰ Vgl. die bei *Benkard* a.a.O., Rdn. 84 zu § 14 PatG angeführte Rechtsprechung.

¹¹ Vgl. *Benkard* a.a.O., Rdn. 80; Busse, Patentgesetz, 5. Auflage, Rdn. 72 zu § 14; Rogge Mitt. 1998, 201 m.w.N.

¹² BGH X ZR 37/90, Urteil v. 24.9.1991 "Beheizbarer Atemluftschlauch", GRUR 1992, 40, 42 = BGHZ 115, 204, 208.

¹³ BGH X ZR 6/91, Urteil v. 20.4.1993 "Weichvorrichtung", GRUR 1993, 886 und BGH X ZR 73/95, Urteil v. 5.6.1997 "Weichvorrichtung II", Mitt. 1997, 364; vgl. auch Rogge, Mitt. 1998, 201 und Ann, Mitt. 2000, 181.

⁹ See *Benkard*, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9th ed., No. 80, re Section 14 Patentgesetz.

¹⁰ See, eg, the case law references in *Benkard*, No. 9 above, No. 84, re Section 14 Patentgesetz.

¹¹ See *Benkard*, above, No. 80; Busse, Patentgesetz, 5th ed., No. 72, re Section 14; Rogge, Mitt. 1998, 201, with further references.

¹² BGH X ZR 37/90, decision dated 24.9.1991 "Beheizbarer Atemluftschlauch" (Heatable breathing air hose), GRUR 1992, 40, 42 = BGHZ 115, 204, 208.

¹³ BGH X ZR 6/91, decision dated 20.4.1993 "Weichvorrichtung" (Steeping device), GRUR 1993, 886, and BGH X ZR 73/95, decision dated 5.6.1997 "Weichvorrichtung II", Mitt. 1997, 364; see also Rogge, Mitt. 1998, 201, and Ann, Mitt. 2000, 181.

⁹ Cf. *Benkard*, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9^e édition, point 80 ad art. 14 PatG.

¹⁰ Cf. la jurisprudence citée par *Benkard*, loc. cit., point 84 ad art. 14 PatG.

¹¹ Cf. *Benkard* loc. cit. point 80; Busse, Patentgesetz, 5^e édition, point 72 ad art. 14; Rogge, Mitt. 1998, 201 notamment.

¹² BGH X ZR 37/90, arrêt en date du 24.9.1991, Beheizbarer Atemluftschlauch, GRUR 1992, 40, 42, BGHZ 115, 204, 208).

¹³ BGH X ZR 6/91, arrêt en date du 20.4.1993, Weichvorrichtung (dispositif de macération), GRUR 1993, 886 et BGH X ZR 73/95, arrêt en date du 5.6.1997, Weichvorrichtung II (dispositif de macération II), Mitt. 1997, 364; cf. également Rogge, Mitt. 1998, 201 et Ann, Mitt. 2000, 181.

der Bundesgerichtshof ausgeführt, die im Einspruchsverfahren abgegebene Erklärung des Patentinhabers und die dazu ergangene Einspruchsentscheidung könnten unter verschiedenen Gesichtspunkten von Bedeutung sein:

- Die Erklärung könnte als Äußerung von Fachleuten Anhaltspunkte dafür liefern, wie ein Durchschnittsfachmann damals die Lehre des Streitpatents verstanden habe.
- Es könne aber auch ein unzulässiges widersprüchliches Verhalten (*“venire contra factum proprium”*) gegeben sein. Dies könne gegenüber dem Beklagten des vorliegenden Verfahrens gerechtfertigt sein, wenn dieser nach der Erklärung des Patentinhabers darauf habe vertrauen können, daß seine später angegriffene Ausführungsform nicht beanstandet werde.
- Schließlich wurde die Möglichkeit angesprochen, die aktenkundig gemachte Erklärung enthalte einen Verzicht auf einen Schutz für die angesprochene abgewandelte Ausführungsform mit der Folge einer gegenüber jedermann wirksamen Beschränkung des Schutzbereichs. Ob und unter welchen Voraussetzungen eine solche Folge angenommen werden kann, wurde nicht näher erörtert.

14. Im zweiten Durchlauf hat das Oberlandesgericht einen treuwidrigen Verstoß gegen das eigene frühere Verhalten der Klägerin (*“venire contra factum proprium”*) angenommen und die Klage deswegen abgewiesen. Dies hat der Bundesgerichtshof in seinem zweiten Urteil mit eingehender Begründung gebilligt. Er hat dazu ausgeführt, es sei ein das gesamte (deutsche) Rechtssystem beherrschender Grundsatz, daß eine Partei das von ihr bei einer anderen Partei in einem amtlichen oder gerichtlichen Verfahren oder bei einem Geschäftspartner erweckte Vertrauen berücksichtigen müsse und sich nicht nach Belieben in Widerspruch zu früheren Erklärungen und Handlungen setzen dürfe. Widersprüchliches Verhalten sei zwar nicht ohne weiteres unzulässig; hier werde jedoch die Grenze zulässiger Rechtsausübung überschritten. Der Patentinhaber habe im Einspruchsverfahren ausdrücklich erklärt, für eine bestimmte Ausführungsform keinen Schutz beanspruchen zu wollen. Diese Erklärung sei mit der offensichtlichen Zielsetzung abgegeben worden, Bedenken des Gerichts und der Einsprechenden gegen die Gewährung des Klagepatents mit einem unangemessen weiten Schutzbereich zu zerstreuen. Mit solchen Erklärungen würden Entscheidungen von regelmäßig erheblichem Gewicht beeinflusst. Der Patentinhaber nehme damit Vertrauen in die Redlichkeit und Zuverlässigkeit seiner Erklärungen in Anspruch, und die übrigen Verfahrensbeteiligten müßten hierauf vertrauen dürfen.

Das ist eine nach nationalem deutschem Recht gefundene Konfliktlösung. Es wird dabei offen gelassen, ob die angegriffene Ausführungsform an sich in den nach Art. 69 EPÜ und dem Auslegungsprotokoll zu bemessenden Schutzbereich fällt. Das konnte sogar unterstellt werden. Weder das EPÜ noch das nationale Recht zwingen den Patentinhaber dazu, seine Rechte gegenüber jedermann durchzusetzen. Er kann darauf auch nur bestimmten Personen gegenüber verbindlich verzichten. Und es ist Aufgabe des nationalen Rechts, Regeln dafür zu entwickeln, unter welchen Voraussetzungen ein solcher Verzicht angenommen werden kann oder wann bestimmte Verhaltensweisen einem solchen Verzicht gleichgestellt werden. So ist es hier geschehen.

made by the patent proprietor in the opposition proceedings and the decision concerning the opposition could be significant in differing ways:

- The statement, as the opinion of an expert, could provide indications as to how an averagely skilled person would have understood the teaching of the patent in suit at the time.
- There was also a possibility of inadmissible contradictory conduct (*“venire contra factum proprium”*). In the case under consideration, this would weigh in the defendant's favour, if the patent proprietor's statement could have led him to assume that there was no objection to the embodiment which was subsequently impugned.
- Finally, the court mentioned the possibility that the statement on file contained an indication that protection was not sought for the modified embodiment in question, which would have the consequence of limiting the extent of protection vis-à-vis any other party. The question whether such a consequence could be assumed and if so, under what conditions, was not discussed any further.

14. On re-examining the case, the second-instance court found that the complainant had committed a breach of faith by contradicting his own earlier conduct, and therefore dismissed the action. In its second judgment, accompanied by a detailed statement of reasons, the Federal Court of Justice upheld this view. It cited the principle, said to govern the entire (German) legal system, that parties to official or judicial proceedings, or business partners, must not abuse the trust of other parties by arbitrarily contradicting their own earlier statements and actions. Contradictory conduct was not automatically inadmissible, but in this case, the limits on the legitimate exercise of rights had been exceeded. The patent proprietor had expressly stated in the opposition proceedings that he was not seeking to obtain protection for a particular embodiment. This statement had been made with the obvious aim of dispelling any misgivings of the court and the opponent about the grant of the patent in suit with an inappropriately wide extent of protection. Statements of this kind had an impact on decisions whose significance, as a rule, was considerable. The patent proprietor had expected his statement to be regarded as honest and trustworthy, and other parties to proceedings had to be able to rely on this being so.

This solution, based exclusively in German law, does not answer the question whether the impugned embodiment as such falls within the extent of protection as defined by Article 69 EPC and the Protocol on Interpretation. In fact, however, this could be assumed. Neither the EPC nor national law imposes a universal obligation on the patent proprietor to enforce his rights; he also has the option of waiving them, in a binding manner, vis-à-vis certain persons. It is up to national law to define the conditions under which such a waiving of rights can be accepted and to stipulate when certain forms of conduct are equivalent, as in this particular case, to renunciation.

du brevet pendant la procédure d'opposition et la décision rendue à l'issue de celle-ci étaient susceptibles de revêtir de l'importance à divers égards :

– la déclaration pouvait renseigner, du fait qu'elle émanait d'un spécialiste, sur la façon dont un homme du métier de compétence moyenne comprenait à l'époque l'enseignement du brevet litigieux.

– Il se pouvait également que le titulaire du brevet se soit contredit, ce qui est illicite ("venire contra factum proprium"). Cela pouvait être justifié vis-à-vis du défendeur, si celui-ci s'était fié à la déclaration du titulaire du brevet et avait escompté que son mode de réalisation attaqué ultérieurement ne serait pas critiqué.

– Enfin, le Bundesgerichtshof a évoqué la possibilité que dans la déclaration versée au dossier, le titulaire du brevet ait renoncé à toute protection pour le mode de réalisation modifié en question, ce qui aurait pour effet de limiter valablement erga omnes l'étendue de la protection. Il n'a cependant pas examiné plus avant si et dans quelles conditions l'on pouvait admettre une telle conséquence.

14. Dans un deuxième temps, l'Oberlandesgericht a conclu que le demandeur avait enfreint le principe de la bonne foi en se contredisant (venire contra factum proprium), si bien qu'il l'a débouté. Le Bundesgerichtshof a confirmé cette conclusion dans son deuxième arrêt, en exposant des motifs détaillés. Il a déclaré que selon un principe consacré dans l'ensemble du système juridique (allemand), une partie doit tenir compte de la confiance qu'elle a suscitée auprès d'une autre partie dans une procédure administrative ou judiciaire ou auprès d'un partenaire commercial, et qu'elle ne peut pas contredire à volonté des déclarations ou des actes antérieurs. Un comportement contradictoire n'est certes pas illicite d'emblée, mais en l'espèce, le titulaire du brevet a exercé un droit de manière inadmissible. Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet avait expressément déclaré qu'il ne revendiquait aucune protection pour un mode de réalisation déterminé. Cette déclaration avait manifestement pour objectif de dissiper les réserves que nourrissaient le tribunal et l'opposant à l'égard de la délivrance d'un brevet qui aurait conféré une protection démesurée. De telles déclarations influent sur le prononcé de décisions en général très importantes. Ainsi, le titulaire du brevet demande que l'on ait confiance dans la sincérité et la fiabilité de ses déclarations, et les autres parties à la procédure devraient à leur tour pouvoir s'y fier.

C'est la solution qui a été apportée à ce conflit en droit allemand. La question de savoir si le mode de réalisation attaqué est en soi compris dans l'étendue de la protection à déterminer conformément à l'article 69 CBE et à son protocole interprétatif, reste ouverte. On pourrait même le supposer. Ni la CBE, ni le droit national n'obligent le titulaire du brevet à faire valoir ses droits à l'égard de tous, et il ne peut s'engager à y renoncer qu'envers certaines personnes. Il appartient au droit national d'élaborer des règles pour déterminer dans quelles conditions une telle renonciation peut être admise ou dans quelles circonstances certains comportements peuvent être assimilés à une telle renonciation. C'est ce qui s'est passé ici.

15. Nicht beantwortet ist damit die Frage, ob einschränkende Erklärungen des Patentanmelders im Erteilungs- oder Einspruchsverfahren allgemein zur Einschränkung des Schutzbereichs führen; – ob dies auch dann gilt, wenn sie in der Formulierung der Patentschrift keinen Niederschlag gefunden haben; – und auch denen gegenüber, die am Verfahrens nicht beteiligt waren und daher nicht als Adressaten der Erklärung angesehen werden können. Das ist eine Frage, die auf der Grundlage des Art. 69 und des Auslegungsprotokolls und übereinstimmend für alle Vertragsstaaten des EPÜ gelöst werden müßte.

Der Bundesgerichtshof hat die Diskussion zu dieser Frage angestoßen, sich aber nicht festgelegt. Bei seiner ersten Entscheidung hat er dies wohl deshalb unterlassen, weil das Problem noch nicht hinreichend diskutiert war und zudem unsicher war, ob es auf diese Frage letztlich überhaupt ankommen werde. Bei der zweiten Entscheidung wäre wohl die Zeit für eine klärende Aussage reif gewesen; hierauf kam es aber für die Entscheidung des konkret vorliegenden Falles nicht mehr an.

16. Ich persönlich habe mich zwischen den beiden Entscheidungen des Bundesgerichtshofs etwas gründlicher mit dem Thema beschäftigt. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, daß **keine grundsätzlichen Bedenken** dagegen bestehen, einschränkende Erklärungen des Patentanmelders zu dessen Nachteil zu berücksichtigen, wenn es um die Klärung des über den Wortlaut der Patentansprüche hinausgehenden Schutzbereichs geht und wenn sich die Erklärungen aus den der Allgemeinheit zugänglichen Akten feststellen lassen. Das Auslegungsprotokoll zu Art. 69 geht davon aus, daß der Schutzbereich eines Patents auch solche Abwandlungen erfassen kann, die vom Wortlaut der Patentansprüche nicht erfaßt werden. Zur Abgrenzung wird lediglich die Forderung aufgestellt, daß ein angemessener Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbunden sein muß. Beides muß gegebenenfalls gegeneinander abgewogen werden. Im Interesse der Rechtssicherheit für Dritte kann es aber nur begrüßt werden, wenn der Schutzbereich möglichst eng gezogen und bestimmte Ausführungen aus diesem Bereich ausgeklammert werden. Und die Ausklammerung bestimmter Ausführungsformen kann auch mit Blick auf die schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers nicht unangemessen sein, wenn er selbst zum Ausdruck gebracht hat, daß er auf entsprechenden Schutz keinen Wert legt.

17. Das Prinzip scheint klar. Seine Anwendung im Einzelfall ist jedoch schwierig und erfordert große Zurückhaltung. Anmelder und Patentamt mögen bemüht sein, die Patentansprüche möglichst so zu formulieren, daß der gesamte Schutzbereich damit eindeutig und abschließend definiert ist. Sie sind sich aber – durch lange Erfahrung belehrt – bewußt, daß dieses Ziel fast nie erreicht werden kann. Neben dem schon vom Wortlaut der Patentansprüche erfaßten Bereich gibt es immer auch einen weiteren Bereich, der in gerechter Weise und nach den Kriterien des Auslegungsprotokolls ebenfalls noch vom Schutzbereich des Patents umfaßt sein müßte. Die Formulierung der Patentansprüche ist daher nicht auf eine abschließende enge Definition des gesamten Schutzbereichs gerichtet, sondern auf die Beschreibung des wesentlichen Inhalts der Erfindung. Es wird formuliert, was jedenfalls geschützt sein soll, und es bleibt teilweise offen, in welchem Umfang auch noch gewisse Abwandlungen unter den Schutzbereich fallen sollen. Die erste Formulierung der Schutzansprüche in der

15. It remains to be decided whether limiting statements made by the patent proprietor during the grant procedure or in opposition proceedings lead to a limitation of the extent of protection, and, if so, whether this also applies if the statements are not reflected at all in the wording of the patent specification, and whether it applies in respect of persons who were not involved in the proceedings and therefore cannot be regarded as persons to whom the statement was addressed. This question has to be resolved on the basis of Article 69 and the Protocol on Interpretation and in a way that is harmonised for all the EPC contracting states.

The Federal Court of Justice has initiated discussion of this question, but has not yet given a final ruling. It refrained from doing so in its first decision, as the problem had not yet been sufficiently discussed and there was still some uncertainty as to whether the question was really going to be central to the case. By the time of the second decision, a clarifying statement would probably have been possible, but this was no longer relevant to the case.

16. I myself studied this issue more closely in the interval between the two decisions of the Federal Court of Justice. My conclusion was that there is **no reason** why limiting statements by the patent proprietor to his own disadvantage should not in principle be taken into consideration for the purpose of clarifying the extent of protection beyond the wording of the claims, provided that the limiting statements can be established from the files open to public inspection. The Protocol on the Interpretation of Article 69 is based on the principle that the extent of protection conferred by a European patent can also include modifications not covered by the wording of the claims. The only limiting requirement is that fair protection for the patent proprietor be combined with a reasonable degree of certainty for third parties. Where necessary, these two considerations must be weighed against each other. In the interests of legal certainty for third parties, delimiting the extent of protection as narrowly as possible, and excluding certain embodiments, can only be welcomed. Even making generous allowances for the requirement to protect the legitimate interests of the patent proprietor, the exclusion of certain embodiments can scarcely be inappropriate if he himself has indicated that he is not interested in such protection.

17. The principle would seem to be clear. However, its application in individual cases is difficult and requires great caution. Applicants and patent offices may try very hard to word patent claims in such a way that the entire extent of protection is clearly and conclusively delimited, but long experience has shown that this is extremely difficult. In addition to the extent of protection covered by the wording of the claims, there is nearly always a further area which, for reasons of fairness and according to the criteria laid down in the Protocol on Interpretation, should also fall within the scope of protection conferred by the patent. The wording of the claims is therefore not directed to a final narrow definition of the entire extent of protection but to the description of the invention's essential content. It covers the matter which is to be protected at all events, and the question of how far certain modifications also fall within the extent of protection remains at least partly unanswered. The initial wording of the claims in the application is often provisional, its purpose being merely to provide a basis for searching

15. Aucune réponse n'a donc été apportée à la question de savoir si les déclarations restrictives faites par le demandeur dans la procédure de délivrance ou d'opposition se traduisent d'une manière générale par une limitation de l'étendue de la protection, si cela est encore vrai lorsqu'elles ne se reflètent pas dans la formulation du fascicule du brevet, et à l'égard de ceux qui n'ont pas pris part à la procédure et qui ne pouvaient donc pas être considérés comme les destinataires de la déclaration. Il conviendrait de répondre à cette question de manière uniforme pour tous les Etats parties à la CBE, sur la base de l'article 69 et de son protocole interprétatif.

Le Bundesgerichtshof a lancé le débat, mais ne s'est pas prononcé de manière définitive. En effet, lorsqu'il a prononcé son premier arrêt, ce problème n'avait pas été suffisamment discuté et il n'était pas certain que cette question se posât réellement. Dans son deuxième arrêt, le temps était certes venu de clarifier cette question, mais celle-ci n'était plus décisive aux fins de la décision à rendre en l'espèce.

16. Entre ces deux arrêts du Bundesgerichtshof, je me suis penché également sur cette question, et je suis parvenu à la conclusion qu'il **n'y a en principe pas d'objection** à ce que des déclarations restrictives du titulaire du brevet soient prises en considération à son désavantage, lorsqu'il s'agit de déterminer si la protection conférée s'étend au-delà du libellé des revendications et lorsque ces déclarations peuvent être consultées dans les dossiers qui sont accessibles à tous. Le protocole interprétatif de l'article 69 CBE part du principe que la protection conférée par un brevet peut également englober des modifications non couvertes par le texte des revendications. Pour délimiter ce qui est protégé de ce qui ne l'est pas, il indique simplement qu'il faut assurer à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de certitude aux tiers. Le cas échéant, il convient de bien peser les deux. Dans l'intérêt de la sécurité juridique pour les tiers, il est toutefois souhaitable que l'étendue de la protection soit aussi étroite que possible et que certains modes de réalisation en soient exclus. Et l'exclusion de tels modes de réalisation n'est pas forcément inadéquate eu égard aux intérêts du titulaire du brevet à protéger, lorsque celui-ci a lui-même déclaré qu'il ne tenait pas à protéger ces modes de réalisation.

17. Si le principe semble clair, sa mise en oeuvre concrète s'avère néanmoins difficile et exige une grande réserve. Les demandeurs et les offices de brevets peuvent certes s'efforcer de formuler les revendications de façon à définir clairement et définitivement toute l'étendue de la protection. Mais leur longue expérience leur a enseigné qu'un tel objectif ne peut pratiquement jamais être atteint. Outre l'étendue de la protection déterminée par le texte des revendications, il existe toujours une zone plus large qui devrait également être dûment comprise dans la protection conférée par le brevet, conformément aux critères du protocole interprétatif. La formulation des revendications n'a donc pas pour objet de définir de manière étroite et définitive toute l'étendue de la protection, mais de décrire le contenu essentiel de l'invention. Le texte doit indiquer ce qu'il faut protéger en tout état de cause, mais la question de savoir dans quelle mesure certaines modifications doivent être comprises dans l'étendue de la protection demeure en partie ouverte. Le premier texte des reven-

Patentanmeldung hat oft nur vorläufigen Charakter und dient zunächst nur als Grundlage für die Recherche und die weitere Diskussion zwischen Anmelder und Prüfer. Dementsprechend kann nicht ohne weiteres angenommen werden, der Anmelder verzichte auf einen Schutz für all das, was nicht oder nicht mehr vom Wortlaut der Patentansprüche erfaßt wird. Im Einzelfall handelt es sich vielleicht nur um einen vorläufigen Formulierungsversuch oder darum, daß der Schutz für denkbare Abwandlungen nicht schon bei der Fassung der Patentansprüche im Erteilungsverfahren entschieden werden soll, sondern der Klärung in einem möglichen späteren Verletzungsprozeß vorbehalten bleiben soll. In unserem, dem Bundesgerichtshof vorgelegten Fall durfte allerdings nach meiner persönlichen Ansicht angenommen werden, daß der Patentinhaber einen Verzicht auf den Schutz für eine bestimmte Ausführungsform ausgesprochen hatte, und daß dies zu einer Begrenzung des Schutzbereichs geführt hat, auf welche sich jedermann berufen konnte.¹⁴

and further discussion between applicant and examiner. Thus, it cannot simply be assumed that the applicant wishes to dispense with protection for everything not, or no longer, covered by the wording of the claims. In individual cases, the wording may be purely makeshift, or the text of the claims in the grant procedure may not be intended to serve as a basis for deciding on protection for possible modifications, any clarification of these issues being left to subsequent infringement proceedings. Regarding the case referred to the Federal Court of Justice, my personal feeling is that the patent proprietor could be held to have indicated a wish to dispense with protection for a particular embodiment, and that this led to a limitation, which anyone could invoke, of the extent of protection.¹⁴

dications dans la demande est souvent provisoire et sert dans un premier temps uniquement de base à la recherche et aux discussions entre le demandeur et l'examineur. On ne saurait en conséquence admettre d'emblée que le demandeur renonce à une protection pour tout ce qui n'est pas ou n'est plus compris dans le texte des revendications. Il peut s'agir dans certains cas d'une tentative provisoire de formulation. Il se peut également qu'il n'y ait pas lieu de décider au stade de la délivrance si le texte des revendications comprend des modes de réalisation possibles, et que cette question soit laissée à l'appréciation des tribunaux lors d'une éventuelle action en contrefaçon ultérieure. Dans l'affaire susmentionnée dont le Bundesgerichtshof a été saisi, l'on peut selon moi admettre que le titulaire du brevet avait renoncé à protéger un mode de réalisation déterminé et que cette renonciation s'est traduite par une limitation de l'étendue de la protection dont chacun était en droit de se prévaloir¹⁴.

¹⁴ Vgl. dazu näher die Ausführungen bei *Rogge* und Ann – s.o. zu Ziff. 12.

¹⁴ For further details, see the comments in *Rogge* and Ann, No. 12 above.

¹⁴ Cf. à ce sujet les explications de *Rogge* et Ann, point 12 supra.

Bruno BOVAL*

Schutzbereich europäischer Patente und Patentverletzung: Äquivalenz und "Prosecution History Estoppel"

Nach dem Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens hat das französische Patentgesetz den Artikel 69 EPÜ, der den Schutzbereich des Patents festlegt, schlechthin übernommen. Der Artikel L 613-2 des Code de la propriété industrielle gibt somit Wort für Wort die Fassung dieses Artikels 69 wieder.

Hingegen ist das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 zwar nicht im französischen Patentgesetz enthalten, aber es ist unstrittig, daß es für den französischen Richter unmittelbar verbindlich ist. Die Cour d'appel de Paris hat dies 1990 unter Bezugnahme auf das Protokoll ausdrücklich festgestellt und betont, daß es Bestandteil des Übereinkommens ist. Seitdem ist in mehreren Entscheidungen an diese Lösung erinnert worden, die ständig angewandt und von allen Kommentatoren gebilligt wird.

In Artikel 69 und in dem zugehörigen Protokoll ist von Äquivalenten nicht die Rede. Sie schließen den Rückgriff auf die Äquivalenzdoktrin mit Sicherheit nicht aus, schreiben ihn aber auch nicht ausdrücklich vor. Diese Doktrin wurde in Frankreich seit dem letzten Jahrhundert angewandt, und dies ist auch nach dem Inkrafttreten des EPÜ weiter der Fall. Im ersten Teil meines Vortrags möchte ich Ihnen erläutern, was man in Frankreich unter Äquivalenz versteht, und anhand von Beispielen zeigen, wie dieser Begriff angewandt wird.

Da in Artikel 69 von der Erteilungsakte überhaupt nicht die Rede ist, scheint er auszuschließen, daß man hierauf für die Auslegung der Patentansprüche zurückgreift. Das französische Recht kennt im übrigen das *Estoppel*-Konzept nicht. In der Praxis allerdings haben sich die Gerichte in den letzten Jahren veranlaßt gesehen, das Erteilungsverfahren zu berücksichtigen, aber ohne sich ausschließlich darauf zu stützen, um nicht in Widerspruch zu Artikel 69 zu geraten. Im zweiten Teil meines Vortrags werde ich näher auf die Modalitäten und die Grenzen der Berücksichtigung des *Prosecution History Estoppel* (PHE) in Frankreich eingehen.

Die Äquivalenzdoktrin

Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß sich die früher in Frankreich angewandte Äquivalenzdoktrin nach dem Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens nicht wesentlich geändert hat. Da sie eine Zwischenlösung zwischen der streng wörtlichen Auslegung der Patentansprüche und der Suche nach der Leitidee der Erfindung ausgehend von den Absichten des Patentinhabers darstellt, war man anscheinend der Meinung, daß sie in der im Protokoll zu Artikel 69 festgelegten "Spanne" für die Auslegung liege und keine Veranlassung bestehe, sie in Frage zu stellen.

Die Grundsätze

Für die Äquivalenz gilt in Frankreich derzeit folgende Regel: Zwei Mittel sind äquivalent, wenn sie – trotz unterschiedlicher Form – dieselbe Funktion im Hinblick auf ein ähnliches Ergebnis, d. h. derselben Art, wenn nicht desselben Grades, erfüllen.

Bruno BOVAL*

Protection conferred by European patents, and infringement: equivalence and "prosecution history estoppel"

After the entry into force of the European Patent Convention, French law simply took over its Article 69 governing the extent of protection conferred by patents; Article L 613-2 of the Intellectual Property Code reproduces it word for word.

The Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC, on the other hand, does not appear in the Code, but French courts nonetheless have to apply it. The Paris court of appeal said as much in 1990, adding that the Protocol was an integral part of the Convention. This position, reiterated in several decisions since then, is now established and uncontested.

Article 69 EPC and the Protocol are both silent as regards equivalents, neither precluding nor prescribing the application of this theory – which France has however applied since the last century, and still does today. The French concept of equivalence, and examples of its practical application, form the first part of my presentation today.

Article 69 EPC contains no mention of the grant dossier. That would seem to rule out using it for interpreting the claims. Nor does French law make provision for *estoppel*. But in practice, over the last few years, courts have been taking grant proceedings into account, albeit not exclusively and thus avoiding any conflict with Article 69. So the second part of my presentation describes how *prosecution history estoppel* (PHE) works in France, and the limits to it.

The theory of equivalents

The EPC's entry into force did not significantly change this theory, as applied in France. People seem to have thought that since it treads a middle way between interpreting the claims very literally and construing the invention on the basis of the patentee's intentions, it fell well within the range laid down in the Protocol on Article 69 and was quite acceptable.

Principles

As it stands, the French rule on equivalence is that two means are equivalent if, although taking different forms, they fulfil the same function in order to achieve a similar result (ie of the same kind if not degree).

Bruno BOVAL*

Protection conférée par les brevets européens et contrefaçon : équivalence et "prosecution history estoppel"

A la suite de l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen, la loi française a purement et simplement repris l'article 69 de la Convention qui définit l'étendue de la protection conférée par le brevet. L'article L 613-2 du Code de la propriété intellectuelle reproduit ainsi mot pour mot le texte de cet article 69.

Si le protocole interprétatif de l'article 69 ne figure pas, en revanche, dans le Code, il n'est pas contesté qu'il s'impose directement au juge français. La cour d'appel de Paris l'a dit expressément en 1990, en se référant au protocole dont elle a souligné qu'il fait partie intégrante de la Convention. Plusieurs décisions depuis lors ont rappelé cette solution qui est constante et approuvée par tous les commentateurs.

L'article 69 et son protocole ne se prononcent pas sur la question des équivalents. Il est certain qu'ils n'excluent pas le recours à la théorie des équivalents, mais ils ne l'imposent non plus expressément. Cette théorie était appliquée en France depuis le siècle dernier, et elle continue à l'être depuis l'entrée en vigueur de la CBE. La première partie de ma présentation aura pour objet d'exposer la notion française de l'équivalence et de montrer, par des exemples, comment cette notion est appliquée.

Le texte de l'article 69 ne parlant pas du tout du dossier de délivrance, il semble exclure qu'on y ait recours pour l'interprétation des revendications. Le droit français par ailleurs ne connaît pas le mécanisme de l'*Estoppel*. Toutefois en pratique, ces dernières années, les juridictions ont été amenées à prendre en compte la procédure de délivrance, mais sans se fonder exclusivement sur elle pour éviter d'être en contradiction avec l'article 69. Dans la deuxième partie de ma présentation, je préciserai les modalités et les limites de la prise en compte en France de la *Prosecution History Estoppel* (PHE).

La théorie des équivalents

Il faut d'abord indiquer que la théorie des équivalents qui était appliquée en France auparavant n'a pas été substantiellement modifiée à la suite de l'entrée en vigueur de la Convention de Munich. Il semble qu'on ait considéré que, dans la mesure où elle constitue une solution intermédiaire entre un système d'interprétation strictement littérale des revendications et celui où on rechercherait l'idée directrice de l'invention à partir des intentions du breveté, elle se situait dans la "fourchette" d'interprétation définie au protocole de l'article 69 et qu'il n'y avait pas lieu de la remettre en cause.

Les principes

La règle française en matière d'équivalence s'exprime actuellement comme suit : deux moyens sont équivalents lorsque, bien qu'étant de formes différentes, ils remplissent la même fonction, en vue d'un résultat semblable, c'est à dire de même nature, sinon de même degré.

* Kammervorsitzender bei der Cour d'appel de Paris.

* Presiding judge, court of appeal, Paris.

* Président de Chambre à la Cour d'appel de Paris.

Zwei äquivalente Mittel haben zunächst unterschiedliche Formen. Besteht das Mittel in einem Erzeugnis oder in einer Vorrichtung (ein Mechanismus oder eine Maschine zur Durchführung eines Verfahrens), so ist sein Äquivalent eine andere materielle Konstruktion. Ist das Mittel ein Verfahren, so ist sein Äquivalent eine unterschiedliche oder anders angewandte Verfahrensweise.

Um äquivalent zu sein, müssen aber zwei Mittel mit unterschiedlicher Form auch noch dieselbe Funktion erfüllen, d. h., sie müssen dieselbe erste technische Wirkung haben und zu Ergebnissen derselben Art führen. Dies sind etwas abstrakte Begriffe, deren Bedeutung in Frankreich erst noch präzisiert werden muß.

Die Funktion eines Mittels wird definiert als seine erste technische Wirkung, die bei seiner Anwendung auftritt. Das Ergebnis ist der immaterielle und abstrakte Vorteil, der durch den Einsatz des Mittels erzielt wird. Zulässig ist der Schutz der Funktion eines Mittels, aber nicht der eines Ergebnisses. Um den Unterschied zwischen Funktion und Ergebnis zu veranschaulichen, sei folgendes Beispiel genannt, das in Frankreich oft angeführt wird: Die Funktion einer Kupplungsvorrichtung ist insoweit patentierbar, als sie auf der Verbindung und der Anordnung bestimmter Mittel beruht, beispielsweise dem Zusammenspiel von Reibscheiben, die von Federn zusammengehalten werden. Hingegen ist *das Ergebnis* des Mittels, das Einkuppeln bzw. das Auskuppeln selbst, die Verbindung eines Motors mit einem Organ der Kraftübertragung bzw. dessen Entkoppelung, nicht patentierbar.

Das wesentliche Element der Äquivalenzdoktrin ist die Identität der Funktion; der Patentschutz soll sich nämlich nicht auf die wörtliche Formulierung beschränken, sondern auch die Formen umfassen, die sich nur dadurch unterscheiden, daß beschriebene Elemente durch bestimmte andere Elemente ersetzt werden, wobei die Ersatzelemente technisch äquivalent sind, weil sie dieselbe technische Funktion erfüllen. Zwei Mittel mit unterschiedlicher Form, die dieselbe Funktion erfüllen, gelten aber nur dann als äquivalent, wenn die Funktion des patentierten Mittels *neu* ist. Ist die Funktion bekannt, so wird das Mittel nur in seiner besonderen Formgebung geschützt, und ein Mittel mit unterschiedlicher Form gilt auch dann nicht als äquivalent, wenn es dieselbe Funktion im Hinblick auf ein ähnliches Ergebnis erfüllt.

Zur Anwendung dieser Kriterien wird *vom Zeitpunkt der Patentverletzung* und nicht von dem der Anmeldung des Patents ausgegangen. Diese Lösung wird nicht diskutiert. Man kann eine alte Entscheidung der Cour de cassation aus dem Jahr 1966 anführen, in der es um ein Patent für eine Autoradiovorrichtung ging, das eine Kombination aus drei Mitteln schützte: Antenne, Antenträger und Verbindungsstück. Während das Patent als Verbindungsstück eine Metallasche mit einer Einkerbung für die Drähte vorsah, enthielt die angeblich verletzende Vorrichtung ein Verbindungsstück, das es im Zeitpunkt der Anmeldung des Patents nicht gab und aus einem besonderen Kunststoff hergestellt war, der die Drähte aufnahm. Die Cour de cassation erkannte auf Patentverletzung durch ein Äquivalent; sie vertrat die Auffassung, die beanstandete Vorrichtung umfasse dieselben drei Elemente, die auf dieselbe Weise miteinander verbunden seien und jeweils dieselben Funktionen erfüllten, und ihr Verbindungsstück aus Kunststoff, das die Drähte aufnehme, sei "sowohl aufgrund seiner technischen Funktion wie auch aufgrund seines industriellen Ergebnisses ein äquivalentes Mittel".

First of all then, two equivalent means take two different forms. If one is a product or device (a mechanism or machine designed to carry out a process), its equivalent will be some other material thing. If it is a process, its equivalent will be a clearly distinguishable – or differently applied – manner of working it.

But to be equivalent, the two different means must still perform the same function. In other words, they must have the same main technical effect and produce the same kind of results. Let me try to explain how these fairly abstract ideas are construed in France.

The function of a technical means can be defined as its prime technical effect as used. The result is the immaterial and abstract advantage thereby procured. The function is patentable, but not the result. The following example of this distinction is often given in France: you can patent the *function* of a clutch mechanism, as derived from the combination and arrangement of certain technical means, such as springs acting on friction disks. But not the *result* thus achieved, ie actually engaging or disengaging the clutch, connecting or disconnecting the engine and the transmission unit.

So the basic idea is that equivalents must have the same function; the protection conferred is not limited to the literal wording of the patent but also includes embodiments differing from it only in that the elements it describes have been replaced by others – which however are technically equivalent because they perform the same technical function. But for two different forms of technical means with the same function to be considered equivalent, the function of the patented means must be *novel*. If the function is known, the means is protected only in that specific form, and a different form of means – even one performing the same function in order to achieve a similar result – will not be regarded as equivalent.

To apply these criteria, the accepted standpoint is *the time of infringement*, not the date of filing. That is common ground. An old (1966) judgment by the court of cassation (*cour de cassation*) concerned a patent for a radio-electric item for cars, claiming a combination of three technical means: antenna, antenna-holder and connecting member. According to the patent, the connecting member was a metal tongue with a groove along which the conducting wires passed; that in the allegedly infringing device did not exist when the patent was filed, and was made of a special plastic material which surrounded the wires. The court of cassation upheld the claim for infringement by equivalence, because the later device comprised the same three elements combined in the same way, each having the same function, and the plastic connecting member which housed the conducting wires was "an equivalent means in terms of both its technical function and industrial effect".

Deux moyens équivalents sont d'abord de formes différentes. Si le moyen consiste dans un produit ou bien dans un dispositif (un mécanisme ou une machine conçus pour mettre en oeuvre un procédé), son équivalent est une autre constitution matérielle. Si le moyen est un procédé, son équivalent est une manière d'opérer distincte, ou différemment appliquée.

Mais deux moyens de forme différente, pour être équivalents, doivent encore remplir la même fonction, c'est-à-dire produire le même effet technique premier, et ils doivent procurer des résultats de même nature. Ce sont des notions un peu abstraites dont il faut préciser le sens qu'elles reçoivent en France.

La fonction d'un moyen est définie comme étant son effet technique premier dans l'application qui lui est donnée. Le résultat est l'avantage immatériel et abstrait procuré par la mise en oeuvre du moyen. On admet la protection de la fonction d'un moyen, mais pas celle d'un résultat. Pour illustrer la distinction de la fonction et du résultat, on peut donner l'exemple suivant souvent cité en France : *la fonction* d'un mécanisme d'embrayage est brevetable en ce qu'elle procède de la réunion et de l'agencement de certains moyens, par exemple la coopération de disques à friction rapprochés par des ressorts. En revanche *le résultat* du moyen, l'embrayage ou le débrayage en eux-mêmes, la mise en liaison ou le découplage d'un moteur avec un organe de transmission, ne sont pas brevetables.

L'élément essentiel de la théorie des équivalents est l'identité de fonction, l'idée étant que la protection du brevet ne doit pas se limiter à sa formulation littérale, mais doit englober les formes qui n'en diffèrent que par la substitution de certains éléments à des éléments décrits, les éléments substitués étant techniquement équivalents, parce qu'ils remplissent la même fonction technique. Mais, pour que deux moyens de forme différentes exerçant la même fonction soient jugés équivalents, on exige que la fonction du moyen breveté soit *nouvelle*. Si la fonction est connue, le moyen n'est protégé que dans sa forme particulière, et un moyen de forme différente, même s'il remplit la même fonction en vue d'un résultat semblable, ne sera pas jugé équivalent.

Pour appliquer ces critères, il est admis *qu'on se place au moment de la contrefaçon* et non pas à celui du dépôt du brevet. Cette solution n'est pas discutée. On peut citer une décision ancienne de la cour de cassation rendue en 1966, concernant un équipement radio-électrique de voiture qui protégeait une combinaison de trois moyens, antenne, porte antenne et organe de liaison. Alors que le brevet visait comme organe de liaison une languette métallique pourvue d'une rainure pour le passage des fils, le dispositif argué de contrefaçon comportait un organe de liaison qui n'existait pas au moment du dépôt du brevet et fait d'une matière plastique particulière englobant les fils conducteurs. La cour de cassation a retenu la contrefaçon par équivalence, estimant que l'appareil incriminé comportait les trois mêmes éléments réunis de la même façon et assurant chacun les mêmes fonctions et que son organe de liaison en matière plastique englobant les fils conducteurs constituait "un moyen équivalent tant par sa fonction technique que par le résultat industriel qu'il produisait".

Zu ergänzen ist noch, daß diese Grundsätze von den Richtern fallweise umgesetzt werden; sie bemühen sich natürlich um Stabilität in der Rechtsprechung, aber sie müssen auch in jedem einzelnen Fall die besondere Abfassung des Patents, die Entgegenhaltungen und weitere fallspezifische Umstände berücksichtigen.

Beispiele für Äquivalenz

Es folgen nun einige Beispiele für Fälle, in denen auf Patentverletzung durch ein Äquivalent erkannt wurde, weil alle vorstehend genannten Bedingungen als erfüllt betrachtet wurden.

In der Sache *Pfizer* gegen *Sarget* und *Hovione*, in der es um die Verletzung eines Chemiepatents der Firma *Pfizer* ging, war unterstellt worden, das *Pfizer*-Patent für ein Verfahren zur Gewinnung von Doxycyclin durch Behandlung eines Tetracyclinderivats mit Wasserstoff in Gegenwart eines homogenen, d. h. löslichen Katalysators auf der Grundlage von Rhodium mit Triphenylphosphin als Ligand sei durch ein äquivalentes Verfahren verletzt worden, bei dem ein ebenfalls homogener Katalysator auf der Grundlage von Rhodium eingesetzt wurde, das aber zwei Liganden umfaßte, nämlich außer Triphenylphosphin noch Hydrazin, das in dem Patent als Wasserstoffquelle nicht erwähnt war. Es sei bekannt, daß man Doxycyclin mit heterogenen (nicht löslichen) Katalysatoren auf der Grundlage von Rhodium gewinnen könne, aber die Reaktion führe dazu, daß in gleichen Mengen die Epimeren α und β des Doxycyclins produziert würden, und da nur das Epimer α antibiotische Eigenschaften aufweise, müsse anschließend das Gemisch getrennt werden; bei dem patentierten Verfahren hingegen erziele man eine Selektivität und eine Stereospezifität des Epimers α von nahezu 100 %. Die Cour d'appel war der Auffassung, daß die Funktion des patentierten Verfahrens darin bestehe, Doxycyclin mit einer Stereospezifität von nahezu 100 % zu gewinnen, daß diese Funktion neu sei und geschützt werden könne und daß das beanstandete Verfahren mit derselben Stereospezifität auch dann eine Patentverletzung durch ein Äquivalent sei, wenn – gleichwohl ebenfalls ein homogener Katalysator eingesetzt worden sei – die Form des Mittels wegen des zusätzlich verwendeten Liganden Hydrazin unterschiedlich sei. Daraufhin wurde vor der Cour de cassation Revision mit der Begründung eingelegt, die Funktion des Verfahrens sei bekannt (man wisse nämlich bereits, daß man Doxycyclin durch Hydrierung von Tetracyclin gewinnen könne), und die Stereospezifität sei nur ein Vorteil, eine bessere Ausbeute, ein einfaches Ergebnis, das nicht geschützt werden könne. Die Cour de cassation wies mit Urteil vom **26. Januar 1993** diese Argumentation zurück, wobei sie sich der Auffassung der Cour d'appel anschloß, die Funktion des patentierten Verfahrens sei insofern neu, als sie zu einer Stereospezifität von nahezu 100 % führe, und verwarf die Revision gegen das Urteil, mit dem die Patentverletzung durch ein Äquivalent festgestellt worden war.

Ein anderer Fall, der interessant ist, weil er bestimmte Konzepte des Begriffs "Äquivalenz" und insbesondere des Zeitpunkts gut zeigt, zu dem man die Äquivalenz beurteilen muß, ist ein Streit zwischen der französischen Firma *Sextant Avionique* und der amerikanischen Firma *Analog Devices*. Über den Fall entschieden am 14. Januar 1998 der Tribunal de Paris und am 10. Dezember 1999 die Cour d'appel. Zur Zeit ist er Gegenstand einer Revision vor der Cour de cassation. Bei diesem Fall geht es um Beschleunigungsmesser. Das Patent war 1984 angemeldet worden, wobei man im wesentlichen an Anwendungen in der Luftfahrt dachte (die Sextant-

The courts apply these principles case by case, trying to ensure consistency in the law whilst also bearing in mind the special circumstances of each patent, such as its wording and the prior art.

Examples

Let me now give you a few examples of claims for infringement by equivalence which succeeded because the courts found all the above conditions to be met.

In *Pfizer v. Sarget and Hovione*, the court of appeal agreed that *Pfizer's* patent for a process to produce doxycycline by treating a tetracycline derivative with hydrogen using a homogeneous (ie soluble) rhodium-based catalyst with triphenylphosphine as a ligand was infringed by an equivalent process in which the catalyst was also homogeneous and rhodium-based but had two ligands, namely hydrazine (mentioned in the patent only as a hydrogen source) as well as triphenylphosphine. Making doxycycline using heterogeneous (non-soluble) rhodium-based catalysts was known, but the reaction produced α and β doxycycline epimers in equal quantities, and since only the former possessed antibiotic properties they then had to be separated out. The patented process, on the other hand, achieved nearly 100% selectivity and stereospecificity of epimer α . The court held that the function of the patented process was to produce doxycycline of nearly 100% stereospecificity, that this function was novel and patentable, and that the defendants' process with the same stereospecificity infringed the patent by equivalence, despite the addition of the hydrazine ligand which meant that the form of the means was different. The defendants appealed against this judgment, arguing that the function of the process was known (the production of doxycycline using tetracycline hydrogenation being prior art) and the stereospecificity merely an advantage, an improved but unpatentable result. On **26 January 1993** the court of cassation dismissed these pleadings and upheld the court of appeal's view that the function of the patented process (achieving nearly 100% stereospecificity) was novel and the *Pfizer* patent had been infringed by equivalence.

Another interesting case providing a good illustration of what equivalence issues can sometimes be about – and especially the point in time from which they must be assessed – is *Sextant Avionique* (a French firm) *v. Analog Devices* (an American one). Judgment was given by the Paris tribunal on 14 January 1998 and by the court of appeal on 10 December 1999; a further appeal is now pending before the court of cassation. The case concerns accelerometers. The patent was applied for in 1984, primarily for aeronautical applications (*Sextant* accelerometers are used in the manufacture of missiles). The accelerometers developed by *Analog*

Il faut encore ajouter que la mise en oeuvre de ces principes est faite au cas par cas par les juges, qui s'efforcent certes d'assurer une stabilité de la jurisprudence, mais qui doivent aussi, dans chaque affaire, tenir compte de la rédaction particulière du brevet, des antériorités, et d'autres circonstances particulières à l'espèce.

Exemples d'équivalence

On peut donner quelques exemples de cas dans lesquels la contrefaçon par équivalence a été retenue parce qu'il a été estimé que toutes les conditions ci-dessus mentionnées étaient réunies.

Dans une affaire de contrefaçon de brevet chimique *Pfizer* contre *Sarget* et *Hovione*, il a été admis que le brevet de Pfizer concernant un procédé d'obtention de la doxycycline par traitement d'un dérivé de la tétracycline avec de l'hydrogène en présence d'un catalyseur homogène, c'est à dire soluble, à base de rhodium avec comme ligand de la triphénylphosphine était contrefait par équivalence par un procédé mettant en oeuvre un catalyseur, également homogène, à base de rhodium mais comportant deux ligands, outre la triphénylphosphine, de l'hydrazine qui n'était mentionnée dans le brevet que comme source d'hydrogène. On savait auparavant obtenir de la doxycycline avec des catalyseurs hétérogènes (non solubles) à base de rhodium, mais la réaction conduisait à produire en quantités égales les épimères α et β de la doxycycline, et seul l'épimère α ayant des propriétés antibiotiques, il fallait ensuite séparer le mélange, alors qu'avec le procédé breveté on aboutissait à une sélectivité et une stéréospécificité à près de 100% de l'épimère α . La cour d'appel a estimé que la fonction du procédé breveté était d'obtenir de la doxycycline avec une stéréospécificité à près de 100%, que cette fonction était nouvelle et protégeable, et que le procédé incriminé ayant la même stéréospécificité était une contrefaçon par équivalence même si, bien qu'il ait également utilisé un catalyseur homogène, la forme du moyen était différente en raison de l'ajout d'un ligand hydrazine. Un pourvoi en cassation a été formé en soutenant que la fonction du procédé était connue (puisqu'on savait déjà obtenir de la doxycycline par hydrogénation de la tétracycline) et que la stéréospécificité n'était qu'un avantage, un meilleur rendement, un simple résultat non protégeable. La cour de cassation, par un arrêt du **26 janvier 1993**, a rejeté cette argumentation en approuvant la cour d'appel d'avoir estimé que la fonction du procédé breveté était nouvelle en ce qu'elle conduisait à une stéréospécificité de près de 100% et elle a rejeté le pourvoi contre l'arrêt ayant admis la contrefaçon par équivalence.

Une autre affaire intéressante parce qu'elle montre bien certains enjeux de la notion même d'équivalence, et notamment du moment où il faut se placer pour l'apprécier, est un litige opposant une société française *Sextant avionique* à une société américaine *Analog devices*. L'affaire a été jugée par le Tribunal de Paris le 14 janvier 1998 et par la cour d'appel le 10 décembre 1999. Elle fait actuellement l'objet d'un pourvoi devant la cour de cassation. L'affaire concerne des accéléromètres. Le brevet avait été déposé en 1984 avec en vue essentiellement des applications dans l'aéronautique (les accéléromètres Sextant ont effectivement été exploités pour la fabrica-

Beschleunigungsmesser wurden tatsächlich für Herstellung von Flugkörpern genutzt), während die in den 90er Jahren entwickelten Beschleunigungsmesser der Firma Analog Devices dank der Fortschritte bei der Mikroprozessortechnik 1 000 mal kleiner waren und zum Stückpreis von rund 15 USD für neue Anwendungen in der Automobilindustrie, für Airbags, für ABS-Systeme usw. verkauft wurden.

Das Sextant-Patent schützte einen "Sensor für die Beschleunigungsmessung mit planer Pendelstruktur". In den abhängigen Patentansprüchen war präzisiert, daß dieser Beschleunigungsmesser durch Mikro-Materialbearbeitung einer kristallinen Platte hergestellt werde und daß die Seitenstücke des festen Teils des Beschleunigungsmessers und des Probekörpers dergestalt metallisiert seien, daß ein Kondensator gebildet werde, dessen Kapazität je nach Position des Probekörpers variere. Analog Devices stellte Beschleunigungsmesser mit dem Arbeitsprinzip der Sextant-Vorrichtung her, allerdings mit zwei Unterschieden. Sie wurden entsprechend der Technik für die Herstellung von Mikroprozessoren mit einem polykristallinen Silizium angefertigt, das in Form einer Schicht über einem Substrat aufgebracht war, was zu einer 1 000 mal geringeren Dicke als bei der patentgemäßen kristallinen Platte führte. Damit die Vorrichtung als Kondensator funktionieren könne, war ferner anstatt der patentgemäßen Metallisierung das polykristalline Silizium in die Masse dotiert. Der Tribunal de Paris und die Cour d'appel erkannten auf Patentverletzung mit der Begründung, Analog Devices wende eine Mikro-Materialbearbeitung einer kristallinen Platte an, denn polykristallines Silizium sei eine kristalline Platte, und die Dotierung in die Masse sei mit der Metallisierung äquivalent, da beide Verfahren zum Ziel hätten, das Material, auf das sie angewendet würden, leitfähig zu machen (entweder in der Masse oder an der Oberfläche), damit die Vorrichtung als Kondensator funktionieren könne. Interessant ist, daß ein paralleles Verfahren in den Vereinigten Staaten stattfand und zu einem Urteil des Bundesberufungsgerichts der Vereinigten Staaten (CAFC) vom 26. Februar 1999 führte. Im amerikanischen Sextant-Patent befand sich das Merkmal bezüglich der Metallisierung im Anspruch 1 (im französischen Patent dagegen in den Ansprüchen 8 und 10). Das CAFC verneinte die Äquivalenz von "Metallisierung" und "Dotierung" und stützte sich hierbei auf den *Prosecution History Estoppel* im Verfahren vor dem USPTO.

Hier noch ein letztes Beispiel für Äquivalenz, die Sache *Righini* gegen *Dubus*, über die 1991 von der Cour d'appel de Paris entschieden wurde. Es wurde Revision vor der Cour de cassation eingelegt, aber die Äquivalenz nicht bestritten; die Revision wurde im übrigen verworfen. Das *Righini*-Patent schützte eine komplexe Werkzeugmaschine für die Aufbringung von Schlössern und Türbändern auf Türblockrohlingen, nachdem in die Blöcke die Aufnahmestellen für die Schlösser und den Unterbau gebohrt worden waren, damit die Türbänder verschraubt werden konnten. Mit der Maschine konnten sechs Türblöcke pro Minute bearbeitet werden. Die Firma *Dubus* hatte zunächst Maschinen für die Firma *Righini* nach deren Patent hergestellt, es war ein Lizenzvertrag vorbereitet worden, aber *Dubus* hatte anschließend, ohne eine Lizenz zu erhalten, Maschinen hergestellt, die den durch das Patent geschützten sehr ähnlich waren. Die Firma *Dubus* bestritt die Patentverletzung unter anderem mit dem Argument, ihre Maschine bearbeite die Türblöcke in vertikaler und nicht in horizontaler Stellung, wie dies das Patent vorsehe, und anstatt patentgemäßer Kontaktgeber (Metallstifte, die durch das Vorwärtsrücken der Türblöcke betätigt wurden und einen bestimmten Arbeitsgang zur Folge hatten) benutze sie

Devices in the nineties, in contrast, were 1 000 times smaller, because of the technical progress meanwhile achieved in microprocessing, and sold for about USD 15 each, for new applications in the car industry such as airbags and ABS systems.

The Sextant patent was for an "accelerometric sensor with plane pendulum structure". According to the dependent claims, the accelerometer was produced by micro-machining a crystalline blade, and the lateral strips of the fixed part of the accelerometer and the test body were plated to form a condenser of variable capacity depending on the position of the test body. Analog Devices made accelerometers which worked in the same way as Sextant's device but differed in two respects. First, they used microprocessor manufacturing technology, having a layer of polycrystalline silicon on a substrate, this layer being a thousand times thinner than the crystalline blade used in the patent. Second, the condenser function was produced not by plating but by doping in the mass. The tribunal and the court of appeal found in favour of Sextant: Analog Devices also micro-machined a crystalline blade – since polycrystalline silicon was such a blade – and doping was equivalent to plating, the aim of both processes being to render the material to which they were applied (whether in the mass or on the surface) conductive and thus enable the device to function as a condenser. Interestingly, parallel proceedings occurred in the US, giving rise to an order by the Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) on 26 February 1999. In Sextant's US patent, the plating featured in Claim 1 (not Claims 8 and 10, as in the French). On the basis of *prosecution history estoppel* in the USPTO proceedings, the CAFC found that "plating" and "doping" were not equivalent.

My final example of equivalence is *Righini v. Dubus* heard in 1991 by the Paris court of appeal. (A further appeal to the court of cassation no longer challenged equivalence and was in any case dismissed.) The *Righini* patent was for a complex machine tool for fixing locks and hinges to door-blocks after drilling suitable emplacements into the blocks. The machine could process six doors per minute. Initially, *Dubus* had made machines for *Righini* in accordance with the patent, and a licensing agreement had been prepared, but it then made machines very like those patented and without having a licence. In its defence, *Dubus* argued inter alia that there was no infringement because its machine worked the door-blocks vertically (not horizontally as in the patent) and used photo-electric cells rather than the contactors used in the patent (metal rods activated by the advancing door-blocks and giving rise to specific operations). The court ruled that *Dubus* was copying the operating cycle claimed, and despite the two differences just mentioned was nonetheless infringing the patent by equivalence, those differences being means which performed the same function in order to achieve similar results. This case has another noteworthy feature. *Dubus* had certainly copied *Righini's* machine, having initially made

tion de missiles), alors que les accéléromètres d'Analog devices développés dans les années 90, avec les progrès de la technique des microprocesseurs, étaient 1 000 fois plus petits et étaient vendus environ 15 USD pièce pour des applications nouvelles dans l'industrie automobile, pour les airbags, les ABS, etc...

Le brevet Sextant couvrait un "capteur accélérométrique à structure pendulaire plane". Les revendications dépendantes précisaient que cet accéléromètre était réalisé par micro-usinage d'une lame cristalline et que les tranches latérales de la partie fixe de l'accéléromètre et du corps d'épreuve étaient métallisées de manière à former un condensateur dont la capacité variait avec la position du corps d'épreuve. Analog devices fabriquait des accéléromètres reprenant le principe de fonctionnement du dispositif Sextant, mais avec deux différences. Ils étaient faits suivant la technique de fabrication des microprocesseurs avec un silicium polycristallin déposé sous forme d'une couche au-dessus d'un substrat, aboutissant à une épaisseur mille fois moins importante que celle de la lame cristalline du brevet. D'autre part, pour que le dispositif fonctionne comme un condensateur, au lieu de la métallisation visée par le brevet, son silicium polycristallin était dopé dans la masse. Le tribunal et la cour d'appel ont retenu la contrefaçon en estimant qu'Analog devices recourait à un micro-usinage d'une lame cristalline, le silicium polycristallin étant une lame cristalline, et que le dopage dans la masse était équivalent à la métallisation, les deux procédés ayant pour objet de rendre conducteurs (soit dans la masse, soit en surface) la matière à laquelle ils s'appliquaient de manière à permettre au dispositif de fonctionner comme un condensateur. Il est intéressant de signaler qu'un procès parallèle a eu lieu aux Etats-Unis et a donné lieu à un arrêt de CAFC du 26 février 1999. Dans le brevet américain de Sextant, la caractéristique concernant la métallisation était dans la revendication 1 (alors qu'elle était énoncée aux revendications 8 et 10 du brevet français). La CAFC a écarté l'équivalence entre "métallisation" et "dopage" en se fondant sur la *Prosecution History Estoppel* dans la procédure devant l'USPTO.

On ajoutera un dernier exemple d'équivalence : une affaire Righini contre Dubus jugée en 1991 par la cour d'appel de Paris. Un pourvoi en cassation avait été formé, mais il ne contestait pas l'équivalence et il a d'ailleurs été rejeté. Le brevet Righini couvrait une machine-outil complexe destinée à la pose des serrures et des paumelles sur des blocs-porte bruts après avoir foré dans les blocs les emplacements destinés à recevoir les serrures et la base permettant de visser les paumelles. La machine permettait de travailler six blocs-porte par minute. Dubus avait d'abord réalisé des machines pour Righini suivant son brevet, un accord de licence été préparé, mais elle avait ensuite, sans obtenir de licence, construit des machines très proches de celles couvertes par le brevet. Entre autres moyens de défense, Dubus contestait la contrefaçon en faisant valoir que sa machine travaillait les blocs-porte en position verticale et non pas horizontale comme le prévoyait le brevet, et qu'au lieu de recourir aux contacteurs prévus par le brevet (des tiges de métal actionnées par l'avance des blocs-porte et entraînant une opération donnée), elle utilisait des cellules photo-électriques. La cour de Paris a estimé que le cycle de fonctionnement revendiqué étant reproduit, le fait que les blocs-porte soient travaillés en

Fotozellen. Das Pariser Gericht vertrat die Auffassung, daß der beanspruchte Arbeitszyklus nachgearbeitet werde; die Bearbeitung der Türblöcke in vertikaler und nicht in horizontaler Stellung und der Ersatz der elektrischen Kontaktgeber durch Fotozellen verhindere nicht, daß eine Patentverletzung durch ein Äquivalent vorliege, denn man habe es mit Mitteln zu tun, die dieselbe Funktion im Hinblick auf ähnliche Ergebnisse erfüllten. In dieser Sache gibt es aber noch einen weiteren bemerkenswerten Aspekt. Die Firma Dubus hatte sicherlich die Righini-Maschine kopiert, denn sie hatte sie vorher im Auftrag von Righini hergestellt, aber auf diesen Aspekt ist das Gericht nicht eingegangen, denn die Äquivalenzdoktrin wird in Frankreich angewandt, ohne daß man die Gutgläubigkeit oder die Bösgläubigkeit des angeblichen Patentverletzers berücksichtigt.

Fälle, in den die Äquivalenz verneint wird

In den letzten zehn Jahren sind 5 Entscheidungen der Cour de cassation ergangen, in denen auf Patentverletzung durch ein Äquivalent erkannt wurde (oder genauer gesagt, in denen die entsprechende Entscheidung des Tatrichters bestätigt wurde). Die Entscheidungen, in denen eine Patentverletzung durch ein Äquivalent verneint wird, sind mindestens doppelt so zahlreich.

Äquivalenz wird zunächst verneint, wenn man der Auffassung ist, daß die Funktion des patentierten Mittels eine bekannte Funktion ist und daß das Patent nur die von ihm beschriebene genaue Struktur zur Erfüllung dieser Funktion schützen kann – vorbehaltlich zweitrangiger Unterschiede, wie der Ersatz elektrischer Kontaktgeber durch Fotozellen.

Beispielsweise wurde in der Sache *Bennes Saphem* gegen *Guima* ein Patent angezogen, das ein System für das Beladen eines Lastkraftwagens mit einer Mulde schützte. Die Cour d'appel, der sich die Cour de cassation (in einem Urteil aus dem Jahr 1991) anschloß, vertrat folgende Auffassung:

– Die Funktion des Mittels, die darin bestehe, die Mulde vor der abschließenden Schwenkung der Lademittel horizontal zum rückwärtigen Teil des Lastkraftwagens zu verschieben, wodurch kürzere Ladearme verwendet werden könnten, sei durch verschiedene Entgegenhaltungen bekannt;

– geschützt sei nur die von dem Mittel beschriebene besondere Struktur, die darin bestehe, ein *verschwenkbare winkelförmiges Teil* in das Hebesystem zu integrieren, und

– eine Vorrichtung, bei der ein *nachgiebiges winkelförmiges Teil* verwendet werde, stelle keine Patentverletzung durch ein Äquivalent dar.

Die Cour de cassation wies die Beschwerde zurück, wobei sie folgendes erklärte: *“Die Cour d'appel hat in souveräner Würdigung die Auffassung vertreten, daß die Kombination anmeldungsgemäß eingesetzter Mittel eine bekannte Funktion abdecke und daß das Patent nur diese Kombination in ihrer Form schütze; sie stellte fest, daß die angeblich verletzende Vorrichtung zwar dieselbe Funktion, aber eine andere Struktur als die habe, die von dem Patent beansprucht werde; sie hat es somit zu Recht abgelehnt, auf eine Verletzung einer nicht geschützten Funktion durch ein Äquivalent zu erkennen.”* Dieses Urteil soll zeigen, daß es die Cour de cassation in Frankreich ablehnt, die Auslegung des Patents durch die Tatrichter zu überprüfen, sofern nicht nach-

it on the latter's behalf, but the court ignored this aspect. In other words, the application in France of the doctrine of equivalents takes no account of the alleged infringer's good or bad faith.

Examples of non-equivalence

In the last ten years, the court of cassation has taken five decisions confirming infringement by equivalence (or, more precisely, upholding lower courts which did so). But at least twice as many decisions have dismissed it.

First of all, there can be no equivalence if the function of the patented means is known, and the patent can only protect the specific structure described as performing that function (subject to possible subsidiary differences such as photo-electric cells instead of electric contactors).

In *Bennes Saphem v. Guima*, for example, the patent was for a truck dump-body mechanism. The court of appeal, followed (in 1991) by the court of cassation, ruled that:

– the function of the means whereby the dump-body was horizontally translatable towards the back of the truck prior to the final pivoting of the loading means, thus permitting the use of a shorter unloading member, was anticipated by a number of prior-art documents

– only the specific structure disclosed, namely a tipping system with a *slidable member*, was protected

– a device with a *deformable member* did not infringe the patent by equivalence.

Dismissing the appeal, the court of cassation commented that *“in the exercise of its powers of appraisal, the court of appeal had found that the combination of means embodied in the invention covered a known function and the patent protected only that combination in that form, and that the allegedly infringing device, whilst having the same function, had a different structure from that claimed in the patent, and it had therefore dismissed the claim of infringement by equivalence of an unprotected function”*. I have quoted this formulation because it shows that the court of cassation in France declines to re-examine the interpretation given to the patent by lower courts unless it manifestly distorts the patent or contravenes the principles for interpreting

position verticale et non pas horizontale, et que les contacteurs électriques soient remplacés par des cellules photo-électriques n'empêchait pas qu'il y ait contrefaçon par équivalence, parce qu'on se trouvait face à des moyens remplissant la même fonction en vue de résultats semblables. Il y a un autre élément notable dans cette affaire. Dubus avait certainement copié la machine de Righini puisqu'elle l'avait d'abord fabriquée pour le compte de celle-ci, mais cet élément n'a pas été pris en compte par la cour, la théorie des équivalents est appliquée en France sans qu'on tienne compte de la bonne ou de la mauvaise foi du prétendu contrefacteur.

Cas où l'équivalence est écartée

On relève au cours de ces dix dernières années 5 décisions de la cour de cassation qui ont retenu la contrefaçon par équivalence (ou plus exactement qui ont approuvé les juges du fond de l'avoir retenue). Les décisions qui rejettent la contrefaçon par équivalence sont au moins deux fois plus nombreuses.

L'équivalence est d'abord écartée lorsqu'on considère que la fonction du moyen breveté est une fonction connue, et que le brevet ne peut protéger que la structure précise qu'il a décrite pour remplir cette fonction – sous réserve du cas de différences secondaires comme le remplacement des contacteurs électriques par des cellules photo-électriques.

Par exemple, dans une affaire *Bennes Saphem* contre *Guima* était invoqué un brevet couvrant un système de chargement de benne sur un camion. La cour d'appel, approuvée par la cour de cassation (dans un arrêt de 1991), a estimé :

– que la fonction du moyen qui consistait à faire opérer à la benne une translation horizontale vers l'arrière du camion avant d'opérer le pivotement final des moyens de chargement, ce qui permettait d'utiliser des bras de chargement plus courts, était connu par diverses antériorités,

– que seule était protégée la structure particulière décrite par le moyen consistant à intégrer une *équerre coulissante* dans le système de levage,

– et qu'un dispositif recourant à une *équerre déformable* n'en constituait pas la contrefaçon par équivalence.

La cour de cassation a rejeté le recours en disant que "par une appréciation souveraine, la cour d'appel a retenu que la combinaison de moyens mis en oeuvre par l'invention couvrait une fonction connue et que le brevet protégeait seulement cette combinaison dans sa forme ; qu'elle a constaté que le dispositif argué de contrefaçon, tout en ayant la même fonction, avait une structure différente de celle qui était revendiquée par le brevet ; qu'elle a ainsi à juste titre, refusé de retenir une contrefaçon par équivalence d'une fonction non protégée". Les termes de cet arrêt méritaient d'être cités pour montrer qu'en France, la cour de cassation se refuse à réexaminer l'interprétation du brevet effectuée par les juges du fond, à moins qu'on ne démontre qu'ils ont

gewiesen wird, daß sie das Patent falsch ausgelegt oder offensichtlich die Auslegungsgrundsätze des Artikels 69 verletzt haben. Die Würdigung der Äquivalenz selbst wird als Tatfrage betrachtet.

Äquivalenz wird auch verneint, wenn die Mittel unterschiedliche Funktionen ausüben oder wenn sie zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

In der Rechtsprechung trifft man am häufigsten auf den ersten Fall (unterschiedliche Funktionen).

Hierfür gibt es ein sehr einfaches Beispiel, das aber den Vorteil hat, daß man es problemlos schildern kann. Es geht um den Fall *Piana c/ Hoverspeed*, über den die Cour de cassation am 20. Oktober 1998 entschied. Herr Piana war Inhaber eines europäischen Patents (EP 0 433 310), dessen Gegenstand ein "Bootsrumpf mit drei Schwimmpunkten" war. Er beanstandete einen Bootsrumpf der Firma Hoverspeed, der wie sein eigener drei Elemente umfaßte. Die Cour de cassation schloß sich der Auffassung der Cour d'appel an, die seinen Antrag, auf Patentverletzung durch ein Äquivalent zu erkennen, zurückgewiesen hatte. Sie erklärte:

– Das Streitpatent ziele auf den Schutz eines Bootsrumpfs ab, der gekennzeichnet sei durch die Kombination einer Einblockkonstruktion, in deren unterem Teil drei in einem Dreieck angeordnete kleine Rumpfe ausgebildet seien, wobei sich einer zentral vorne und die beiden anderen seitlich hinten auf das Wasser stützten; diese Vorrichtung bewirke, daß zur Wendigkeit von Wasserfahrzeugen mit einem Rumpf noch die Stabilität von Wasserfahrzeugen mit mehreren Rumpfen hinzukomme;

– das Wasserfahrzeug der Firma Hoverspeed sei ein Katamaran, der aus zwei Rumpfen bestehe, die mit einem zentralen Rumpf verbunden seien, der bei ruhiger See deutlich über der Wasserlinie bleibe und bei schwerer See dem Wasserfahrzeug mehr Stabilität verleihe, indem er dessen Auftrieb erhöhe;

– die Cour d'appel habe aus ihren Feststellungen geschlossen, daß die Bedingungen für den Auftrieb der beiden Wasserfahrzeuge nicht identisch seien und daß die Funktion der drei Rumpfe ebenfalls unterschiedlich sei.

Schließlich wird Äquivalenz natürlich verneint, wenn das Ergebnis unterschiedlich ist. Als Beispiel kann eine Entscheidung der Cour de cassation vom 27. Oktober 1992 in der Sache Firma *Lego* gegen die Firmen *Somore* und *Exin Bros* dienen. Lego berief sich auf ein 1968 nach dem alten französischen Patentgesetz von 1844 angemeldetes Patent, das einen Baukasten schützte, der große und kleine Bausteine mit Vorsprüngen auf der Oberseite und Vertiefungen auf der Unterseite enthielt, deren genaue Größenverhältnisse es ermöglichten, große und kleine Bausteine miteinander zu verbinden und effizient zusammenzustecken. Exin und Somore vertrieben einen Baukasten mit großen und kleinen Bausteinen, die mit Vorsprüngen oben und Vertiefungen unten versehen waren. Aufgrund der Abmessungen dieser Vorsprünge und dieser Vertiefungen konnten aber die großen und die kleinen Bausteine nicht vollkommen miteinander verbunden werden, so daß ein Zwischenraum zwischen großen und kleinen Bausteinen bestehen blieb; die Prospekte der Firma Somore zeigten kein Beispiel für die Verbindung von großen und kleinen Bausteinen. Die Cour de cassation schloß sich der Auffassung der Cour d'appel an, die die Beschwerde wegen Patentverletzung durch ein Äquivalent zurückgewiesen hatte, und erklärte folgendes:

Article 69 EPC. The appraisal of equivalence itself is regarded as a matter of fact.

Nor can there be equivalence where the technical means perform different functions or have different results.

In the case law, the former situation (different functions) is more frequent.

A clear and very simple example is *Piana v. Hoverspeed*, on which the court of cassation gave judgment on 20 October 1998. Mr Piana was the proprietor of European patent No. 0 433 310 for a "triangular sustentation boat hull device", which he claimed was infringed by a Hoverspeed hull likewise comprising three elements. The court of cassation upheld the court of appeal's dismissal of his claim, noting that:

– his patent was for a boat hull device comprising the combination of a monobloc assembly forming at the lower portion three small hulls arranged as a triangle, a central hull at the front and two side hulls at the rear floating on the water, and having the effect of combining the handling ability of single-hull boats with the stability of multiple-hull boats

– the Hoverspeed boat was a catamaran comprising two hulls connected to a central hull which remained well above the flotation line in calm weather, and in bad weather increased the boat's stability by increasing its ability to float

– the court of appeal had found that the two boats' flotation conditions were different, as was the function of the three hulls.

Lastly, of course, there can be no equivalence if the result is different. An example here is the court of cassation's judgment of 27 October 1992 in *Lego v. Somore and Exin Bros*. The Lego patent, filed in 1968 under the old French patent act of 1844, was for a toy building set comprising large and small elements with studs on the top side and cavities in the underside, so dimensioned that large and small elements fitted snugly together for assembly. Exin and Somore were the distributors of a building set comprising large and small elements with studs on the top side and cavities in the underside. But these studs and cavities were not so dimensioned that the large and small elements fitted perfectly together (there was space between them), and the Somore brochures showed no examples of the large and small elements fitting together. The court of cassation upheld the court of appeal's finding that no infringement by equivalence had occurred because

dénaturé le brevet, ou violé de manière manifeste les principes d'interprétation de l'article 69. L'appréciation de l'équivalence elle-même est considérée comme étant une question de fait.

L'équivalence est également écartée lorsque les moyens exercent des fonctions différentes ou lorsqu'ils produisent des résultats différents.

La première situation (fonctions différentes) est celle qui se rencontre le plus fréquemment en jurisprudence.

On peut en donner un exemple très simple, mais qui a l'avantage d'être facile à présenter. Il s'agit d'une affaire *Piana c/ Hoverspeed*, jugée par la Cour de cassation le 20 octobre 1998 (voir figures 2). Monsieur Piana était titulaire d'un brevet européen (EP 0 433 310), ayant pour objet un " *dispositif de coque de navire à sustentation triangulaire.*" Il incriminait une coque de navire de la société Hoverspeed qui comportait comme la sienne trois éléments. La cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant à voir reconnaître la contrefaçon par équivalence. Elle a indiqué :

– que le brevet litigieux tend à la protection d'un dispositif de coque de bateau caractérisé par la combinaison d'un ensemble monobloc formant en partie basse trois petites coques disposées en triangle, l'une centrale à l'avant et les deux autres latérales à l'arrière s'appuyant sur l'eau, ce dispositif ayant pour effet de joindre à la maniabilité des navires à coque unique la stabilité de ceux à coques multiples,

– que le bateau de la société Hoverspeed est un catamaran composé de deux coques reliées à une coque centrale qui, elle, demeure nettement au-dessus de la ligne de flottaison par temps calme et accroît par gros temps la stabilité du navire en augmentant sa flottabilité,

– que la cour d'appel avait déduit de ses constatations que les conditions de flottabilité des deux navires n'étaient pas les mêmes et que la fonction des trois coques était également différente.

Enfin l'équivalence est évidemment écartée lorsque le résultat est différent. On peut prendre comme exemple une décision rendue le 27 octobre 1992 par la Cour de cassation dans une affaire opposant *Lego* à des sociétés *Somore* et *Exin Bros*. Lego invoquait un brevet déposé en 1968, suivant l'ancienne loi française sur les brevets de 1844, qui protégeait un jeu de construction, associant de grands et de petits éléments, comportant des ergots sur la face supérieure et des cavités dans le bas dont les proportions précises autorisaient l'accouplage des grands et petits éléments et permettaient leur assemblage efficace. Exin et Somore distribuaient un jeu de construction comportant des grands et des petits éléments dotés d'ergots sur le haut et de cavités en-dessous. Mais les dimensions de ces ergots et de ces cavités faisaient que les petits et les grands éléments ne pouvaient pas s'accoupler parfaitement, qu'il subsistait un espace entre grands et petits éléments, et les prospectus Somore ne montraient pas d'exemple de réalisation associant grands et petits éléments. La cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir rejeté le grief de contrefaçon par équivalence en indiquant :

– Die Struktur der von EXIN hergestellten Bausteine, die eine Nacharbeitung einer der Zusammenbaumöglichkeiten sei, die in einem vor 1958 angemeldeten Christiansen-Patent beschrieben seien, stelle keinen Baukasten mit großen und kleinen Bausteinen dar;

– diese Struktur erfülle nicht *dieselbe Funktion* wie die im Streitpatent beschriebene, die aus einem Baukasten mit großen und kleinen Bausteinen bestehe, und führe mithin nicht zum *selben Ergebnis*.

Es muß noch gesagt werden, daß die Rechtsprechung der Umsetzung der Äquivalenzdoktrin Grenzen setzt.

In erster Linie wird nicht auf Äquivalenz erkannt, wenn sie im Zusammenhang mit einem Merkmal geltend gemacht wird, das von einer im Patent genau vorgegebenen Definition abweicht. In der Sache *Lafarge* gegen *Viguerie* beispielsweise, über die die Cour de cassation 1991 entschied, berief sich Lafarge auf ein Patent, dessen Gegenstand "hydraulisch abbindende feuerfeste Zusammensetzungen" waren, die vier Bestandteile enthielten, darunter ein hydraulischer Zement, der an der Zusammensetzung einen Anteil von 5 bis 8 Gew.-% hatte. Viguerie stelle ähnliche Erzeugnisse mit denselben vier Bestandteilen her, aber mit einem viel höheren Zementanteil (zwischen 10 und 10,7 %), der den in dem Patent angegebenen Höchstwert um mindestens 20 % überschritt. Die Firma Lafarge hatte durch ein Gutachten im Prozeß nachgewiesen, daß ihre Zusammensetzung ihre Funktion bis zu einem Zementanteil von 16 % erfüllen konnte. Die Cour de cassation schloß sich der Auffassung der Cour d'appel an, die folgendes erklärt hatte: *"Im Patent selbst war festgelegt worden, was unter sein Monopol fallen sollte; der Zementanteil war ein kennzeichnendes Merkmal der beanspruchten Kombination, und das beanstandete Erzeugnis, für das dieser Zementanteil nicht übernommen wurde, verletzte das Patent nicht, obwohl es zu einem ähnlichen Ergebnis führte."*

In bestimmten Fällen wird Äquivalenz zu verneinen sein, weil sie nicht etwa am Wortlaut des Patents scheitert, sondern an dessen Auslegung durch den Patentinhaber im Erteilungsverfahren. Es handelt sich praktisch um den *Prosecution History Estoppel*, der – mit einer gewissen Zaghaftigkeit – im französischen Recht auftaucht.

Prosecution History Estoppel

Im allgemeinen kennt das französische Recht das *Estoppel*-Konzept nicht. Natürlich gibt es den Grundsatz des guten Glaubens, der das Schuldrecht beherrscht und sehr bedeutende Folgen bei Vertragsstreitigkeiten hat, aber verfahrensrechtlich ist es einem Beteiligten vor den Gerichten und Berufungsgerichten nicht untersagt, sich zu widersprechen.

Vertritt ein Beteiligter vor Gericht eine Auffassung, die im Widerspruch zu seinen früheren Behauptungen steht, so ist sein Antrag aus diesem Grund nicht unzulässig. In der Praxis allerdings wird der Richter diesen Widerspruch feststellen und darauf hinweisen, daß er die Glaubwürdigkeit, die Kohärenz und die Stärke der Argumentation des betreffenden Beteiligten berührt. Meistens wird er diese Argumentation in der Sache zurückweisen, aber er kann sie nicht ohne Prüfung unberücksichtigt lassen, nur weil sie im Widerspruch zu einer früheren Auffassung steht.

Auf dem Gebiet des Patentwesens scheinen die Gerichte um so mehr Bedenken dagegen zu haben, klar ohne Rechtsgrundlage in Frankreich eine zum PHE analoge Lösung zu schaffen, als der Artikel 69 und das Protokoll

– the structure of the elements made by Exin, reproducing an assembly method described in an earlier (1958) Christiansen patent, did not comprise a building set combining large and small elements

– said structure did not fulfil *the same function* as that described in the Lego patent, which did comprise such a set; therefore it did not have *the same result*.

I should add that case law sets certain limits to the application of the doctrine of equivalents.

In particular, equivalence cannot be invoked for a feature which departs from a specific definition given in the patent. In *Lafarge v. Viguerie*, for example, heard by the court of cassation in 1991, Lafarge invoked a patent for "hydraulic-setting refractory compositions" comprising four elements, one of which was a hydraulic cement which made up 5 to 8% of the composition by weight. Viguerie made similar products, with the same four elements but a higher percentage of cement (between 10 and 10.7%), ie at least 20% more than the maximum according to the patent. Lafarge submitted an expert report stating that its composition worked with up to 16% cement. The court of cassation upheld the court of appeal's ruling that *"the patentee had himself determined what his monopoly should cover, the proportion of cement was a characterising feature of the combination claimed, and the allegedly infringing product did not use that proportion and therefore did not infringe the patent even if it produced a similar result"*.

Sometimes, an equivalence suit will fail not because of the actual wording of the patent but because of the interpretation given to it by the patentee during grant proceedings. This phenomenon – known as *prosecution history estoppel* – is now beginning, somewhat hesitantly, to appear in French law.

Prosecution history estoppel

French law in general does not provide for an estoppel mechanism. There is of course a principle of good faith, which pervades the law of contracts and has highly significant implications for contract litigation; but before the courts there is no procedural prohibition on parties contradicting themselves.

A party's defence of a position inconsistent with an argument it put forward earlier is not rendered inadmissible simply because of that contradiction; but in practice the judge will note the inconsistency and find that it affects the credibility, coherence and strength of the party's position. He is most likely to reject it on the merits, but he cannot dismiss it unexamined simply because it is inconsistent with an earlier position.

In the world of patents, courts in France seem all the more reluctant to set a clear precedent along the lines of PHE because Article 69 and the protocol on its interpretation in fact seem to imply that the claims must be

– que la structure des éléments produits par Exin, reproduisant l'un des modes d'assemblage décrits par un brevet Christiansen antérieur de 1958, ne consistait pas en un jeu de construction associant grands et petits éléments,

– que cette structure ne remplissait pas *la même fonction* que celle décrite au brevet litigieux qui consistait en un jeu de construction associant grands et petits éléments et n'aboutissait donc pas *au même résultat*.

Il faut ajouter que la jurisprudence apporte des limites à la mise en oeuvre de la théorie des équivalents.

Principalement, on ne retient pas l'équivalence lorsqu'elle est invoquée à propos d'une caractéristique qui s'écarte d'une définition précisément donnée dans le brevet. Par exemple dans une affaire *Lafarge contre Viguerie* jugée en 1991 par la cour de cassation, Lafarge se prévalait d'un brevet ayant pour objet des "compositions réfractaires à prise hydraulique" comportant quatre éléments dont l'un était un ciment hydraulique entrant dans la composition dans une proportion de 5 à 8% en poids. Viguerie fabriquait des produits similaires comportant les mêmes quatre éléments mais avec une proportion de ciment très supérieure (entre 10 et 10,7%) excédant d'au moins 20% le maximum indiqué dans le brevet. Lafarge avait montré par une expertise à l'occasion du procès que sa composition pouvait remplir sa fonction en allant jusqu'à une proportion de ciment de 16%. La cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir dit "que le breveté avait lui-même déterminé ce qu'il entendait faire entrer dans son monopole, que la proportion de ciment constituait un élément caractéristique de la combinaison revendiquée, et que le produit incriminé qui ne reprenait pas cette proportion de ciment, même s'il aboutissait à un résultat semblable n'était pas contrefaisant".

Dans certains cas, l'équivalence sera écartée parce qu'elle se heurte non pas aux termes mêmes du brevet, mais à l'interprétation qu'en avait donnée le breveté lors de la procédure de délivrance. Il s'agit en fait de la *Prosecution History Estoppel* qui apparaît, mais avec une certaine timidité, en droit français.

Prosecution history estoppel

Le droit français, de manière générale, ne connaît pas le mécanisme de l'*Estoppel*. Il existe certes un principe de bonne foi qui domine le droit des obligations et qui a des conséquences très importantes dans le contentieux des contrats, mais, sur le plan procédural, devant les tribunaux et les cours d'appel, il n'est pas interdit à une partie de se contredire.

Lorsqu'une partie défend en justice une thèse qui est en contradiction avec ce qu'elle a précédemment soutenu, sa demande n'est pas irrecevable pour cette raison. En pratique toutefois, le juge va constater cette contradiction, et relever qu'elle affecte la crédibilité, la cohérence, la force de l'argumentation de la partie concernée. Il va rejeter le plus souvent sur le fond cette argumentation, mais il ne pourra pas l'écarter sans l'avoir examinée du seul fait qu'elle est en contradiction avec une position précédente.

Dans le domaine des brevets, les tribunaux paraissent d'autant plus réticents à créer clairement sans texte en France une solution analogue à la PHE que l'article 69 et son protocole interprétatif semblent bien impliquer que

über seine Auslegung zu implizieren scheinen, daß die Ansprüche nur anhand der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen sind, da diese Bestimmungen das Erteilungsverfahren überhaupt nicht erwähnen.

Aber in Wirklichkeit kann ein Beteiligter in einem Gerichtsverfahren, in dem es um ein Patent geht, nicht ungestraft eine Behauptung aufstellen, die im Widerspruch zu der steht, die er vor dem Amt im Zeitpunkt der Erteilung dieses Patents aufgestellt hat. In einem solchen Fall lassen die Gerichte im allgemeinen die Argumente dieses Beteiligten nicht gelten, ohne aber zu sagen, daß sie diese Behauptung allein deshalb für unzulässig halten, weil sie im Widerspruch mit den früheren Erklärungen des betreffenden Beteiligten steht.

Für diese Lösung gibt es zwei Beispiele aus jüngerer Zeit:

In der Sache *Bobst c/ United Containers*, in der der Tribunal de Paris ein Urteil erließ, das 1999 von der Cour d'appel bestätigt wurde, berief sich die schweizerische Firma Bobst SA auf ein 1993 erteiltes europäisches Patent (EP 0 363 662 B1), das eine "Vorrichtung zum Transport von plattenartigen Werkstücken in einer Rotationsdruckmaschine" schützte. Im Anspruch 1 des Patents hieß es, beansprucht werde eine Rotationsmaschine zum Bedrucken von plattenartigen Werkstücken aus Wellpappe oder dicker Vollpappe, die durch vier Elemente gekennzeichnet sei: **a)** die Stellung der Antriebsrollen, **b)** die Tatsache, daß diese Antriebsrollen von einem Zwischenraum umgeben seien (so daß ein Ansaugeffekt entstehen könne, der die Pappe zur Druckvorrichtung ziehe), **c)** die Tatsache, daß der vordere Rand der einzelnen Öffnungen nach oben gebogen sei, und **d)** Mittel zum Einregulieren der Stellung der Antriebsrollen entsprechend der Dicke der plattenartigen Werkstücke. United Containers hatte auf einer Messe in Paris eine Maschine vorgestellt, die 3 der vier vorstehend genannten Merkmale aufwies; es fehlte das Merkmal **c)**, wonach der vordere Rand der einzelnen Öffnungen nach oben gegen die Antriebsrollen gebogen ist. Die Firma Bobst behauptete, dieses Merkmal sei nur eine Verbesserung, ein zusätzliches Sicherheitsmittel; fehle es, so könne man dennoch eine Maschine erhalten, die im wesentlichen ihrem Patent entspreche. Aber dieses Merkmal war während der Prüfung beim EPA hinzugefügt worden, und Bobst hatte schriftlich folgendes erklärt: "Daß der vordere Rand der einzelnen Öffnungen nach oben gebogen ist, ist keineswegs nur eine Verzierung, sondern ein wesentliches Merkmal, das einen gefahrlosen Transport sowohl bei einer Beschleunigung als auch bei einer schnellen Verlagerung der Platten gewährleistet." Im Verfahren zur Erteilung des entsprechenden amerikanischen Patents hatte die Firma Bobst-Dubus vor dem USPTO schriftlich erklärt, daß eine Vorveröffentlichung Branch Pilkington ihrem Patent hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegengehalten werden könne, weil es "weder vorsieht noch anregt, den vorderen Rand der Öffnung nach oben zu biegen". Das Gericht und das Berufungsgericht ließen die Erklärung von Bobst-Dubus nicht gelten und legten den Anspruch 1 dahingehend aus, daß er zwangsläufig die Kombination der vier dort genannten Merkmale umfasse; sie zitierten aber (zur Untermauerung ihrer Beweisführung) die Erklärungen, die Bobst-Dubus in den Prüfungsverfahren abgegeben hatte.

In einem jüngeren Fall, *Garden Claw International* gegen Leborgne, über den am 26. April 2000 entschieden wurde, näherte sich der Tribunal de Paris dem *Estoppel*-Konzept noch näher an. Das betreffende Patent

interpreted only in the light of the description and the drawings, these provisions making no mention of the grant procedure.

In fact, though, in judicial proceedings concerning a patent a party cannot with impunity maintain a position contrary to that taken before the Office when the same patent was granted. Where such situations occur, the courts generally reject the party's argument without actually saying they find it inadmissible purely on the ground that it is inconsistent with what the party maintained before.

Two recent examples of this solution may be given.

In *Bobst v. United Containers*, settled by the Paris tribunal in a ruling confirmed on appeal in 1999, the Swiss firm Bobst SA cited a European patent (EP 0 363 662 B1) granted in 1993 concerning a "device for conveying sheets within a rotary printing machine". Claim 1 of this patent was for a rotary machine for printing plate-shaped cardboard or corrugated board, characterised by four elements: **(a)** the position of the drive rollers; **(b)** the presence of a small gap all around these drive rollers (allowing suction to be applied to draw the sheets towards the printing device); **(c)** the fact that the upstream edge of every aperture is folded upwards; and **(d)** means for adjusting the position of the rollers as required by the thickness of the sheets. At a trade fair in Paris, United Containers exhibited a machine which reproduced three of the four above characteristics, the missing one being **(c)**, the upward fold in the upstream edge of every aperture around the rollers. Bobst argued that this characteristic was merely a refinement, a supplementary means of security the absence of which did not prevent the resultant machine being essentially the same as its patent. Yet this very feature had been added during the examination procedure before the EPO, and Bobst had written then that the upward fold in the upstream edge of an aperture was no mere embellishment, but was an essential characteristic which ensured that the sheets were securely conveyed even when being accelerated or moved at high speed. During the grant procedure before the USPTO for the corresponding US patent, Bobst had written that a Branch Pilkington prior-art document could not be cited against its patent on inventive step grounds because it neither provided for nor suggested the fold in the upstream edge of the aperture. The tribunal and the appeal court dismissed Bobst's argument, interpreting Claim 1 as necessarily covering the full set of four characteristics which it describes; but in support of their reasoning they cited the statements made by Bobst during the two examination procedures.

In a more recent case, *Garden Claw International v. Leborgne*, decided on 26 April 2000, the Paris tribunal took an even more estoppel-like approach. The patent in suit (EP 0 264 711 B1) concerned an "agricultural

l'interprétation des revendications ne doit se faire qu'au vu de la description et des dessins, ces dispositions ne faisant aucune mention de la procédure de délivrance.

Mais en réalité, une partie ne peut pas soutenir impunément dans une procédure judiciaire concernant un brevet une thèse contraire à celle qu'elle a développée devant l'Office au moment de la délivrance du même brevet. Dans les cas où se présente une pareille situation, les tribunaux, sans dire qu'ils estiment cette thèse irrecevable du seul fait qu'elle est en contradiction avec les déclarations antérieures de la partie concernée, rejettent généralement l'argumentation de cette partie.

On peut donner deux exemples récents de cette solution.

Dans une affaire *Bobst c/ United Containers* qui a donné lieu à un jugement du tribunal de Paris, confirmé en 1999 par la cour d'appel, la société suisse Bobst SA invoquait un brevet européen (EP 0 363 662 B1) délivré en 1993 couvrant un "dispositif de transport d'éléments en plaque dans une machine rotative d'impression". La revendication 1 du brevet énonçait qu'était revendiquée une machine rotative d'impression d'éléments en plaque de carton épais ou ondulé, caractérisée par quatre éléments, **a**) la position des rouleaux entraîneurs, **b**) le fait que ces rouleaux entraîneurs soient entourés d'un espace (permettant l'exercice d'un effet d'aspiration pour attirer les cartons vers le dispositif d'impression), **c**) le fait que le bord aval de chaque ouverture était replié vers le haut, **d**) des moyens d'ajustement de la position des rouleaux en fonction de l'épaisseur des éléments en plaque. United Containers a présenté au cours d'une foire à Paris une machine qui reproduisait 3 des quatre caractéristiques ci-dessus à l'exception de la caractéristique **c**) concernant le repliement vers le haut du bord aval de chaque ouverture autour des rouleaux. Bobst a soutenu que cette caractéristique n'était qu'un perfectionnement, un moyen de sécurité complémentaire, dont l'absence n'empêchait pas d'obtenir une machine essentiellement conforme à son brevet. Mais cette caractéristique avait été ajoutée devant l'OEB en cours d'examen et Bobst avait écrit "le relèvement du bord aval d'une ouverture vers le haut n'est nullement une fioriture, mais une caractéristique essentielle permettant d'assurer un transport sans risque que ce soit lors d'une accélération ou du déplacement à grande vitesse des plaques". Devant l'office américain, dans la procédure de délivrance du brevet américain correspondant, Bobst avait écrit qu'une antériorité Branch Pilkington ne pouvait pas être opposée à son brevet sur le plan de l'activité inventive parce qu'elle "ne prévoyait ni ne suggérait le repliement du bord aval de l'ouverture". Le tribunal et la Cour ont écarté la thèse de Bobst en interprétant la revendication 1 comme couvrant nécessairement la réunion des quatre caractéristiques qu'elle énonce, mais ils ont cité (pour renforcer leur démonstration) les déclarations faites par Bobst au cours des procédures d'examen.

Dans une affaire plus récente, *Garden Claw International* contre *Leborgne*, qui a donné lieu à un jugement du 26 avril 2000, le tribunal de Paris s'est rapproché encore davantage de l'*Estoppel*. Le brevet invoqué

(EP 0 264 711 B1) schützte ein "Bodenbearbeitungsgerät" mit einem Stiel, an dessen einem Ende ein Handgriff und an dessen anderem Ende ein Werkzeug mit mehreren, schraubenlinienförmig gekrümmten Zinken angeordnet ist; seine Struktur definierte der Anspruch 1 durch Angabe verschiedener Merkmale, wobei es unter anderem am Ende des Anspruchs hieß, daß "die die Zinkenfußpunkte und Zinkenspitzen mit der Achse des Stiels verbindenden Linien einen Winkel von annähernd 90° bilden". Die Firma LeborgneDubus vertrieb ein Gerät derselben Art, dessen Zinken aber nicht schraubenlinienförmig ausgebildet waren und auch nicht annähernd eine Neigung von 90° aufwiesen. Das Gericht wies darauf hin, daß aus den vorgelegten Unterlagen hervorgehe, daß das Patent erst erteilt worden sei, nachdem der Patentinhaber in den Anspruch zusätzlich dieses letzte Merkmal aufgenommen habe, und daß sie nicht behaupten könne, die angeblich verletzenden Geräte erfüllten dieselbe Funktion, nämlich die Rotationslenkung bei der Einführung der Zinken in den Boden, da sie doch selbst im Erteilungsverfahren der Auffassung gewesen sei, erst die Kombination der einzelnen Merkmale bezüglich der Zinkenanzahl ermögliche es, die beanspruchte Funktion zu erfüllen. Das Gericht ging bei seinen Überlegungen (die schlechthin dem *Estoppel*-Konzept entsprochen hätten) noch weiter; es machte Ausführungen, um zu beweisen, daß sich die Leborgne-Dubus-Geräte in Wirklichkeit nicht – wie das patentierte Gerät – in den Boden schrauben, sondern daß sie zunächst in den Boden eingedrückt werden und daß erst danach die Rotation einsetzt.

Es scheint, daß diese redaktionellen Vorsichtsmaßnahmen letztlich aufgegeben werden sollten und daß es vernünftig wäre, wenn die Gerichte direkt sagten, daß sie sich für die Auslegung des Patents unter anderem auf das Erteilungsverfahren stützen. Aber die Modalitäten für die Berücksichtigung des PHE bleiben weiterhin heikel. Muß man Erteilungsverfahren im Ausland, beispielsweise in den Vereinigten Staaten, berücksichtigen? Muß man sich mit den genauen Gründen beschäftigen, die den Patentinhaber veranlaßt haben, seine Ansprüche zu ändern, beispielsweise um sich vom Stand der Technik abzugrenzen, aus rein redaktionellen Gründen, um die Erteilung zu beschleunigen usw.?

Zur Äquivalenz sind vorstehend die wichtigsten Elemente der derzeitigen Praxis in Frankreich erläutert worden. Es ist bereits gesagt worden, daß sich an dieser Praxis seit dem Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens kaum etwas geändert hat. Auf akademischer Ebene wird ihr in Frankreich keine große Aufmerksamkeit gewidmet. Bei Streitfällen beziehen sich die Beteiligten weiter auf die herkömmlichen Kriterien, die sie nicht in Frage stellen. Man kann bezüglich dieser Lösungen Zweifel haben. Selbst wenn sie, wie wir gesehen haben, mit Vorsicht angewandt werden, so ist klar, daß sie extensiver sind als die in anderen Ländern angewandten Äquivalenzprüfungen. Auch wenn sie in den meisten Fällen für offensichtliche Äquivalente eingesetzt werden, ermöglichen sie darüber hinaus den Schutz einer Funktion, sofern sie neu ist, auch dann, wenn sie nicht auf eine Art eingesetzt wird, die im wesentlichen mit der Offenbarung des Patents identisch ist. Will man zu einer Harmonisierung der derzeit in Europa verwendeten Lösungen auf dem Gebiet des Patentschutzes gelangen, so muß man sie wahrscheinlich überdenken.

implement" comprising a shaft with on one end a handle and on the other end a tool including a plurality of helically curved tines, with a structure defined in Claim 1, which describes various characteristics and in particular the fact that "the lines which connect the tine feet and tine tips with the axis of said shaft form an angle of approximately 90°". Leborgne marketed a tool of the same type but with tines which were not helically arranged and were not at an angle of anything like 90°. The tribunal found that the documents considered in the proceedings showed the patent had been granted only after the proprietor had added this last characteristic to the claim. Furthermore the proprietor could not argue that the allegedly infringing tools performed the same rotational guidance function when the tines were inserted into the soil, having stated during the grant procedure that the complete set of tine arrangement characteristics all working in combination was what allowed the tines to perform the claimed function. The tribunal did not stop there in its reasoning (that would have been estoppel pure and simple), but developed it further to demonstrate that Leborgne's tools were in fact not twisted down into the soil like the patented implement, but were first pushed straight down into it, the rotation work not starting until they had been fully inserted.

It would appear that such cautious wordings should ultimately be abandoned, and it would make sense for courts to say explicitly that their interpretation of a patent is based among other things on the grant procedure. Yet the way in which PHE is taken into account will remain a sensitive issue. One question is whether grant procedures in other countries such as the United States should be considered. Another is whether it is important to know exactly why the proprietor chose to amend his claims: to differentiate his invention from prior art, for purely editorial reasons, to speed up the grant procedure, and so forth.

This has been a survey of the main features of current French practice with regard to equivalents. As has already been pointed out, this practice has hardly changed since the Munich Convention entered into force, and it has not attracted much academic interest in France. Parties to litigation continue to refer unquestioningly to traditional criteria. These solutions are open to doubt. As we have seen, even cautiously applied they are clearly more extensive than the equivalence tests used in other countries. Though mostly applied in cases of obvious equivalents, they also allow a function to be protected, provided it is new, even if it is not implemented in substantially the same way as is disclosed in the patent. These solutions will clearly have to be reconsidered if current practice on patent protection in Europe is to be harmonised.

(EP 0 264 711 B1) couvrait un "outil pour le travail du sol" fait d'un manche, avec d'un côté une poignée, et, de l'autre côté, un outil muni de plusieurs dents recourbées en forme d'hélice dont la revendication 1 définissait la structure en précisant différentes caractéristiques et notamment, en dernier, que "les lignes qui relient les points de base des dents aux pointes forment avec l'axe du manche un angle approximativement égal à 90°".

Leborgne distribuait un outil du même genre mais avec des dents ne formant pas une hélice et n'ayant pas, même de manière approchée, l'inclinaison à 90°. Le tribunal a relevé qu'il ressortait des pièces versées aux débats que le brevet n'avait été délivré qu'après que le breveté ait ajouté à la revendication cette dernière caractéristique et qu'elle ne pouvait pas soutenir que les outils argués de contrefaçon assuraient la même fonction de guidage en rotation lors de l'introduction des dents dans le sol alors qu'elle avait elle-même considéré lors de la procédure de délivrance que c'était la réunion et la combinaison des diverses caractéristiques relatives à la disposition des dents qui leur permettaient d'exercer la fonction revendiquée. Le tribunal ne s'est pas arrêté là dans son raisonnement (qui aurait correspondu purement et simplement à l'*Estoppel*), il a ajouté des développements pour démontrer qu'en réalité les outils de Leborgne ne s'introduisaient pas dans le sol à la manière d'une vis comme l'outil breveté, mais qu'ils étaient d'abord enfoncés dans le sol et que ce n'était qu'une fois qu'ils étaient enfoncés que commençait, dans un deuxième temps, le travail en rotation.

Il semble qu'à terme, ces précautions rédactionnelles devraient être abandonnées et qu'il serait sain que les juridictions indiquent directement qu'elles se fondent notamment sur la procédure de délivrance pour l'interprétation du brevet. Mais les modalités de la prise en compte de la PHE resteront délicates. Faudra-t-il ou non tenir compte des procédures de délivrance à l'étranger, par exemple aux Etats-Unis ? Faudra-t-il ou non se préoccuper des raisons précises pour lesquelles le breveté a été amené à modifier ses revendications, pour se distinguer de l'art antérieur, pour des raisons purement rédactionnelles, pour accélérer la délivrance, etc...,

Sur l'équivalence, ont été présentés ci-dessus les principaux éléments de la pratique actuellement suivie en France. Il a déjà été indiqué que cette pratique n'avait guère été modifiée depuis l'entrée en vigueur de la Convention de Munich. Sur le plan académique en France, il ne lui est pas prêté une très grande attention. Dans les contentieux, les parties continuent à se référer aux critères traditionnels qu'elles ne remettent pas en cause. On peut avoir certains doutes sur ces solutions. Même si, on l'a vu, elles sont appliquées avec prudence, il est clair qu'elles sont plus extensives que les tests d'équivalence utilisés d'autres pays. Bien qu'elles soient mises en oeuvre dans la plupart des cas pour des équivalents évidents, elles permettent, au-delà, la protection d'une fonction, pourvu qu'elle soit nouvelle, même si elle n'est pas mise en oeuvre de manière substantiellement identique à ce que divulgue le brevet. Pour parvenir à une meilleure harmonisation des solutions en vigueur en Europe s'agissant de la protection des brevets, il faudra sans doute les reconsidérer.

Gert KOLLE*

Die Änderungen von Artikel 69 EPÜ und des Auslegungsprotokolls im Basisvorschlag¹ für die Revision des Europäischen Patentübereinkommens

I. Artikel 69 EPÜ

1. Nach der geltenden Fassung von **Artikel 69 (1) EPÜ** wird der Schutzbereich des europäischen Patents durch den **"Inhalt"** der Ansprüche bestimmt. Der Begriff **"Inhalt", "terms", "teneur"** ist in seiner Tragweite unklar und hat in den drei Amtssprachen nicht die gleiche Bedeutung. Die entsprechende Vorschrift im WIPO-Entwurf für ein internationales Patentrechtsabkommen von 1991 hat diesen Begriff nicht übernommen und sieht nur vor, daß der Schutzbereich des Patents durch die Ansprüche bestimmt wird. Auch im Hinblick auf das Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPÜ ist die Bezugnahme auf den **"Inhalt"** der Ansprüche entbehrlich. Artikel 69 (1) EPÜ soll dementsprechend neu gefaßt werden.

2. Der Vorschlag zur Änderung von **Artikel 69 (2) Satz 1 EPÜ** stellt klar, daß für den Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung die in der **veröffentlichten Anmeldung** enthaltenen Ansprüche maßgebend sind. Dies ist entweder die nach Artikel 93 EPÜ veröffentlichte europäische Patentanmeldung oder die nach Artikel 153 (3) oder (4) EPÜ (neu) veröffentlichte Euro-PCT-Anmeldung.

Artikel 69 (2) Satz 2 EPÜ bezieht nun neben dem Einspruchsverfahren auch das neue **Beschränkungsverfahren** sowie nationale **Nichtigkeitsverfahren ein**. Eine Beschränkung des europäischen Patents in jedem dieser Verfahren begrenzt rückwirkend auch den Schutzbereich der Anmeldung (vgl. Artikel 68 EPÜ).

3. Vorgeschlagene Fassung

Artikel 69

Schutzbereich

(1) Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch [*den Inhalt der*] **die** Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

(2) Für den Zeitraum bis zur Erteilung des europäischen Patents wird der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung durch die [*zuletzt eingereichten Patentansprüche, die in der Veröffentlichung nach Artikel 93 enthalten sind, bestimmt.*] in der **veröffentlichten Anmeldung** enthaltenen Patentansprüche bestimmt. Jedoch bestimmt das europäische Patent in seiner erteilten oder im Einspruchs-, **Beschränkungs- oder Nichtigkeitsverfahren beschränkten** Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung, soweit **deren** Schutzbereich nicht erweitert wird.

4. Postscriptum

Die Diplomatische Konferenz zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 20. – 29. November 2000 hat die vorgeschlagenen Änderungen von Artikel 69 EPÜ unverändert angenommen, vgl. Artikel 1 Nr. 25 der Revisionsakte vom 29.11.2000².

Gert KOLLE*

The amendments to Article 69 EPC and to the Protocol on its interpretation as per the Basic Proposal¹ for revision of the European Patent Convention

I. Article 69 EPC

1. Pursuant to the current version of **Article 69(1) EPC**, the extent of protection of a European patent is determined by the **"terms"** of the claims. The expressions **"Inhalt", "terms", "teneur"** are unclear in scope and do not have the same meaning in all three official languages. The corresponding provision in the WIPO Basic Proposal for a Patent Law Treaty of 1991 did not include this particular construction, and merely set forth that the extent of protection shall be determined by the claims. The reference to the **"terms"** of the claims can also be dispensed with in view of the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC. Article 69(1) should therefore be redrafted accordingly.

2. **Article 69(2), first sentence, EPC** as amended clarifies that the extent of protection of the European patent application is determined by the claims as contained in the **published application**. This is either the European patent application published under Article 93 EPC or the Euro-PCT application published pursuant to new Article 153(3) or (4) EPC.

Article 69(2), second sentence, EPC now not only refers to opposition proceedings, but also to the new **limitation proceedings** and to national **revocation proceedings**. A limitation of the European patent in any of these proceedings retroactively limits the extent of protection conferred by the application (see Article 68 EPC).

3. Proposed wording

Article 69

Extent of protection

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by [*the terms of*] **the** claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

(2) For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the [*latest filed claims contained in the publication under Article 93.*] claims contained in the **application as published**. However, the European patent as granted or as **limited** in opposition, **limitation or revocation** proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the European patent application, in so far as such protection is not thereby extended.

4. Postscript

The Diplomatic Conference to revise the European Patent Convention from 20 to 29 November 2000 adopted the proposed amendments to Article 69 EPC as they stood, see Article 1 point 25 of the Revision Act of 29 November 2000².

Gert KOLLE*

Les modifications de l'article 69 CBE et du protocole interprétatif contenues dans la proposition de base¹ pour la révision de la Convention sur le brevet européen

I. Article 69 CBE

1. D'après le texte actuel de l'article 69(1) CBE, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la "**teneur**" des revendications. Le terme "**teneur**", "**terms**", "**Inhalt**" est de portée équivoque et n'a pas la même signification dans les trois langues officielles. La disposition correspondante du projet de l'OMPI de 1991 d'un Traité sur le droit des brevets n'a pas repris ce terme et prévoit simplement que l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Eu égard également au protocole interprétatif de l'article 69 CBE, la référence à la "**teneur**" des revendications n'est pas indispensable. L'article 69(1) CBE doit donc être modifié en conséquence.

2. La modification proposée de l'article 69(2), **première phrase CBE**, précise que les revendications contenues dans la **demande telle que publiée** sont déterminantes pour l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen. La demande publiée à laquelle il est fait référence est soit la demande de brevet européen publiée selon l'article 93 CBE, soit la demande euro-PCT publiée selon le nouvel article 153(3) ou (4) CBE.

L'article 69(2), **deuxième phrase CBE**, inclut désormais, à côté de la procédure d'opposition, aussi la nouvelle **procédure de limitation** ainsi que les **procédures nationales de nullité**. Une limitation du brevet européen dans l'une de ces procédures limite aussi, avec effet rétroactif, l'étendue de la protection conférée par la demande (cf. article 68 CBE).

3. Texte proposé

Article 69

Etendue de la protection

(1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par [*la teneur des*] **les** revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

(2) Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications [*déposées en dernier lieu contenues dans la publication prévue à l'article 93.*] contenues dans la **demande telle que publiée**. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou **limité** au cours de la procédure d'opposition, **de limitation ou de nullité** détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n'est pas étendue.

4. Remarque

La Conférence diplomatique de révision de la Convention sur le brevet européen qui s'est tenue du 20 au 29 novembre 2000 a adopté sans changement les modifications qu'il avait été proposé d'apporter à l'article 69 CBE (cf. article premier, point 25 de l'Acte de révision du 29 novembre 2000²).

* Direktor, Internationale Rechtsangelegenheiten, EPA.

¹ Dokument MR/2/00, www.european-patent-office.org.

² Sonderausgabe Nr. 1 zum ABl. EPA 2001.

* Director, International Legal Affairs, EPO.

¹ Document MR/2/00, www.european-patent-office.org.

² Special edition No. 1 of the OJ EPO 2001.

* Directeur, Affaires juridiques internationales, OEB.

¹ Document MR/2/00, www.european-patent-office.org.

² Edition spéciale n° 1 du JO OEB 2001.

II. Das Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPÜ

5. Wie sich gezeigt hat, werden die geltenden Vorschriften über den **Schutzbereich** des europäischen Patents, d. h. **Artikel 69 EPÜ und das Auslegungsprotokoll**, dem angestrebten Ziel einer möglichst einheitlichen Anwendung und Auslegung nicht im gewünschten Maße gerecht. Dies gilt insbesondere für die Behandlung sogenannter **Äquivalente** und für die Bedeutung **früherer Angaben**, die der Anmelder bzw. Patentinhaber in der Anmeldung oder Patentschrift, im Erteilungsverfahren vor dem EPA oder in Verfahren gemacht hat, die die Gültigkeit des Patents betreffen (Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren).

Die nationalen Gerichte der EPÜ-Vertragsstaaten haben sich bei Anwendung dieser Vorschriften in Streitigkeiten über die Verletzung europäischer Patente stets um eine möglichst harmonisierte Rechtspraxis bemüht. Trotz einiger Fortschritte, die nicht zuletzt den regelmäßigen Symposien europäischer Patentrichter zu verdanken sind, haben sich aber europaweit einheitliche Kriterien und Regeln für die Auslegung europäischer Patente und die Bemessung des Schutzbereichs in der Rechtsprechung bisher nicht herausgebildet. Besonders bemerkbar macht sich dieser Mangel an Einheitlichkeit in den beiden genannten wichtigen Fragen.

6. Um den Schutzbereich europäischer Patente nach Artikel 69 EPÜ konkreter und deutlicher zu umreißen und auf eine einheitliche Rechtsprechung in Europa hinzuwirken, soll das Auslegungsprotokoll durch einige wenige Regeln über die Berücksichtigung von Äquivalenten und schutzbeschränkenden Angaben bei der Bestimmung des Schutzbereichs ergänzt werden.

Die vorgeschlagenen Bestimmungen orientieren sich am WIPO-Entwurf für ein Patentrechtsabkommen von 1991. Bei der Diskussion im Ständigen Beratenden Ausschuss (SACEPO) und im Ausschuss "Patentrecht" haben diese Vorschläge breite Unterstützung gefunden. Der Verwaltungsrat hat sie in den Basisvorschlag¹ für die Revisionskonferenz im November 2000 einstimmig aufgenommen.

7. Vorgeschlagene Fassung

Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ

Artikel 1 Allgemeine Grundsätze

Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, daß unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und daß die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebensowenig ist Artikel 69 dahingehend auszulegen, daß die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden.

II. The Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC

5. The present provisions governing the **extent of protection** conferred by a European patent, ie **Article 69 EPC and the Protocol on its interpretation**, have turned out not to achieve, to the extent desired, the goal of ensuring as uniform an application and interpretation as possible. In particular, this is the case regarding the treatment of so-called **equivalents** and the importance of **prior statements** made by the applicant or proprietor of a patent in the application or in the specification, or during prosecution before the EPO or in proceedings concerning the validity of the patent (opposition and revocation proceedings).

In applying these provisions in litigation concerning the infringement of European patents, the national courts of the EPC contracting states have tried since the beginning to develop as harmonised a practice as possible. However, despite some progress, not least due to regular European Patent Judges' Symposia, case law has failed so far to develop Europe-wide uniform criteria and rules for the interpretation of European patents and the assessment of their extent of protection. This lack of uniformity especially applies to the two important issues referred to above.

6. In order to strengthen and clarify the extent of protection conferred by European patents under Article 69 EPC, and to contribute to a more uniform court practice in Europe, the Protocol on its interpretation should be supplemented by a few rules regarding the significance of equivalents and limiting statements in assessing the extent of protection.

The proposed provisions are inspired by the WIPO Basic Proposal for a Patent Law Treaty of 1991. These proposals have met with broad support in both the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO) and the Committee on Patent Law. The Administrative Council unanimously agreed to include them in the Basic Proposal¹ to be submitted to the Revision Conference in November 2000.

7. Proposed wording

Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC

Article 1 General principles

Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties.

II. Le protocole interprétatif de l'article 69 CBE

5. Il est apparu que les dispositions actuelles de la CBE régissant l'**étendue de la protection** conférée par un brevet européen, à savoir l'**article 69 CBE et son protocole interprétatif**, ne remplissaient pas dans toute la mesure souhaitée l'objectif d'assurer une application et une interprétation aussi uniformes que possible. C'est notamment le cas en ce qui concerne le traitement de ce qu'il est convenu d'appeler les **équivalents** et l'importance des **déclarations antérieures** faites par le demandeur ou le titulaire d'un brevet soit dans la demande ou dans le brevet, soit au cours de la procédure de délivrance devant l'OEB ou des procédures relatives à la validité du brevet (procédures d'opposition et de nullité).

En appliquant ces dispositions de la CBE dans des litiges portant sur la contrefaçon de brevets européens, les tribunaux nationaux des Etats parties à la CBE ont, dès l'origine, essayé de développer une pratique aussi harmonisée que possible. Malgré certains progrès, obtenus notamment grâce aux colloques réguliers réunissant les juges européens des brevets, des critères et des règles uniformes au niveau européen visant l'interprétation des brevets européens et l'appréciation de l'étendue de la protection ne se sont pas dégagés dans la jurisprudence jusqu'à présent. Cette absence d'uniformité concerne tout particulièrement les deux aspects majeurs cités ci-dessus.

6. Afin de consolider et de préciser l'étendue de la protection conférée par les brevets européens conformément à l'article 69 CBE, et de contribuer à une jurisprudence uniforme en Europe, il conviendrait de compléter le protocole interprétatif de l'article 69 par quelques règles concernant l'importance des équivalents et des déclarations antérieures lors de la détermination de l'étendue de la protection.

Les dispositions proposées s'inspirent du projet de l'OMPI de 1991 d'un traité sur le droit des brevets. Lors des discussions au sein du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO) et du Comité "Droit des brevets", ces propositions ont reçu un large soutien. Le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité de les inclure dans la proposition de base¹ pour la Conférence de révision en novembre 2000.

7. Texte proposé

Protocole interprétatif de l'article 69

Article premier

Principes généraux

L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers.

Artikel 2 Äquivalente

(1) Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Mitteln gebührend Rechnung zu tragen, die im Zeitpunkt einer angeblichen Verletzung Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Mittel sind.

(2) Ein Mittel ist in der Regel als Äquivalent anzusehen, wenn es für einen Fachmann naheliegt, daß die Benutzung dieses Mittels im wesentlichen zu dem gleichen Ergebnis führen würde wie das im Patentanspruch genannte Mittel.

Artikel 3 Frühere Angaben

(3) Bei der Bestimmung des Schutzbereichs ist solchen Angaben gebührend Rechnung zu tragen, die der Anmelder oder Patentinhaber in der europäischen Patentanmeldung oder im europäischen Patent oder in die Erteilung oder die Gültigkeit des europäischen Patents betreffenden Verfahren gemacht hat und die den Schutzbereich eindeutig einschränken, insbesondere wenn die Einschränkung im Hinblick auf entgegengehaltenen Stand der Technik vorgenommen wurde.

8. Postscriptum

Die Diplomatische Konferenz zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens hat folgendes Ergebnis erbracht, vgl. Artikel 2 Nr. 1 der Revisionsakten vom 29.11.2000²

- Artikel 1 des Protokolls ist unverändert angenommen worden.
- Artikel 2 des Protokolls hat folgende Fassung erhalten:

Artikel 2 Äquivalente

Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elementen sind.

- Artikel 3 ist nicht angenommen worden.

Über die Definition der Äquivalente und den Inhalt einer Vorschrift über frühere Angaben konnte keine Einigung erzielt werden. Beide Fragen sollen jedoch weiter geprüft und neue Vorschläge gegebenenfalls einer weiteren Revisionskonferenz vorgelegt werden.

Article 2 Equivalents

(1) For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of means which at the time of the alleged infringement are equivalent to the means specified in the claims.

(2) A means shall generally be considered as being equivalent if it is obvious to a person skilled in the art that using such means would achieve substantially the same result as that achieved through the means specified in the claim.

Article 3 Prior statements

(3) For the purpose of determining the extent of protection, due account shall be taken of any statement unambiguously limiting the extent of protection, made by the applicant or the proprietor of the patent in the European patent application or patent, or during proceedings concerning the grant or the validity of the European patent, in particular where the limitation was made in response to a citation of prior art.

8. Postscript

The Diplomatic Conference to revise the European Patent Convention came to the following conclusions, see Article 2 point 1 of the Revision Act of 29 November 2000²:

- Article 1 of the Protocol was adopted as it stood.
- Article 2 of the Protocol was amended to read as follows:

Article 2 Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element specified in the claims.

- Article 3 was not adopted.

No agreement could be reached on the definition of equivalents and the content of a provision concerning earlier statements. Both issues, however, will continue to be reviewed and new proposals may be submitted to a subsequent Revision Conference.

Article 2 **Equivalents**

(1) Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de moyens qui, à la date de la contrefaçon alléguée, sont équivalents aux moyens indiqués dans les revendications.

(2) Un moyen est généralement considéré comme équivalent s'il est évident pour l'homme du métier que l'utilisation de ce moyen permet d'obtenir essentiellement le même résultat que celui obtenu par le moyen indiqué dans la revendication.

Article 3 **Déclarations antérieures**

(3) Pour la détermination de l'étendue de la protection, il est dûment tenu compte de toute déclaration limitant de façon non ambiguë l'étendue de la protection que le demandeur ou le titulaire du brevet européen a faite soit dans la demande de brevet européen ou le brevet européen, soit au cours de procédures relatives à la délivrance ou à la validité du brevet européen, en particulier lorsque la limitation a été apportée en fonction de l'état de la technique citée.

8. Remarque

La Conférence diplomatique de révision de la Convention sur le brevet européen a donné le résultat suivant (cf. article 2, point 1 de l'Acte de révision du 29.11.2000²)

– l'article premier du protocole a été adopté sans modification.

– l'article 2 du protocole a été remplacé par le texte suivant :

Article 2 **Equivalents**

Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications.

– l'article 3 n'a pas été adopté.

Il n'a pas été possible de s'accorder sur la définition des équivalents, ni sur le contenu d'une disposition relative aux déclarations antérieures. Il est toutefois prévu de continuer d'examiner ces deux questions et de soumettre, le cas échéant, de nouvelles propositions à une autre conférence de révision.

2. Arbeitssitzung

Vorsitzender: Yvan Verougstraete

Dieter STAUDER*

Fallstudie

Der Kläger (Kl.) ist Inhaber eines europäischen Patents, das für die EPU-Vertragsstaaten A, B und C erteilt ist und einen Wirkstoff eines Kopfschmerzmittels schützt. Er wirft seinem Mitbewerber (Bekl. 1), dessen Unternehmen in A Sitz und Produktionsstätte hat, Verletzung seiner Patente durch Herstellung (in A) und Vertrieb (in A, B und C) vor. Gleichzeitig geht er gegen weitere Personen (weitere Bekl.) wegen des Vertriebs des Medikaments vor.

Der Bekl. 2 ist eine rechtlich selbständige Tochtergesellschaft der Bekl. 1 mit Sitz in B und vertreibt das Produkt in diesem Land, während der Vertrieb in C von dem selbständigen Großhandelsunternehmen, dem Bekl. 3, organisiert wird.

1. Ausgangsfall

Der Kl. erhebt Klage wegen Verletzung des europäischen Patents gemeinsam gegen die Bekl. 1, 2 und 3 vor dem Gericht am Sitz des Bekl. 1 in A. Er klagt gegen den Bekl. 1 auf Unterlassung und Schadensersatz wegen Herstellung in A und Vertrieb oder Beteiligung am Vertrieb in A, B und C, gegen den Bekl. 2 wegen patentverletzenden Imports aus A und Vertriebs in B und gegen Bekl. 3 wegen Imports aus A und Vertriebs in C.

Der Kl. stützt die Zuständigkeit des Gerichts auf Art. 2 EuGVÜ (gegen Bekl. 1) und Art. 6 Nr. 1 EuGVÜ gegen die Bekl. 2 und 3.

Der Bekl. 1 erhebt die nach dem Recht des Landes A zulässige Widerklage auf Nichtigkeit des Patents in A.

Die Beklagten 1 und 2 erheben nach Erhebung der Verletzungsklage Nichtigkeitsklage in B und die Beklagten 1 und 3 in C gegen die dort jeweils gültigen Patente. Die Beklagten machen geltend:

- a) Der Bekl. 1, daß er an den Patentverletzungen in B und C nicht beteiligt sei.
- b) Die Bekl. 2 und 3, daß sie rechtlich und wirtschaftlich in eigener Verantwortung tätig seien und daher kein Grund bestehe, sie im Ausland zu verklagen, wo sie weder Sitz hätten noch eine Patentverletzung begingen; die Patente in A, B und C seien rechtlich selbständige Patentrechte.
- c) Die Bekl. 1, 2 und 3 rügen Unzuständigkeit des Gerichts in A wegen der die Länder B und C betreffenden Verletzungsklagen, Art 16 Nr. 4, 19 EuGVÜ, da sie in B und C Nichtigkeitsklage erhoben hätten; zumindest müsse das Gericht in A bis zur Entscheidung in B und C **aussetzen** (Art. 22 EuGVÜ).

Second working session

Chairman: Yvan Verougstraete

Dieter STAUDER*

Case study

The plaintiff is the proprietor of a European patent valid in EPC contracting states A, B and C for an active ingredient of a headache remedy. He accuses his competitor (defendant 1), whose company has its seat and factory in A, of infringing his patents by manufacturing the ingredient (in A) and marketing it (in A, B and C). At the same time he institutes proceedings against two other parties (defendants 2 and 3) for marketing the ingredient.

Defendant 2 is a legally independent subsidiary of defendant 1, with its seat in B, and markets the product in that country. The marketing in C is organised by defendant 3, an independent wholesaler.

1. Basic case

The plaintiff brings an action for infringement of the European patent jointly against defendants 1, 2 and 3 before the court in A, where defendant 1 has its seat. He applies for an order to desist, with an award of damages, against defendant 1 for manufacturing the ingredient in A and marketing it or helping to do so in A, B and C; against defendant 2 for infringement by importing the ingredient from A and marketing it in B; and against defendant 3 for importing the ingredient from A and marketing it in C.

The plaintiff bases the jurisdiction of the court on Article 2 of the Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels Convention) against defendant 1, and Article 6, point 1, Brussels Convention against defendants 2 and 3.

Defendant 1 files a counterclaim, admissible under the law of A, for nullity of the patent in A.

In response to the infringement action, nullity actions are brought, in B by defendants 1 and 2 and in C by defendants 1 and 3, against the patents valid in those countries. The defendants advance the following arguments:

- a. Defendant 1 maintains that it is not involved in the patent infringements in B and C.
- b. Defendants 2 and 3 maintain that, since their activities are legally and economically autonomous, there is no reason to proceed against them in other countries where they neither have their seat nor have committed a patent infringement; and that the patents in A, B and C are legally independent rights.
- c. Defendants 1, 2 and 3 maintain that the court in A lacks jurisdiction for the infringement actions relating to countries B and C (Article 16, point 4, and Article 19 Brussels Convention), since they have instituted nullity proceedings in B and C; at the very least, the court in A must grant a **stay** of proceedings pending decisions in B and C (Article 22 Brussels Convention).

2^{ème} séance de travail

Président : Yvan Verougstraete

Dieter STAUDER*

Etude de cas

Le demandeur est titulaire d'un brevet européen délivré pour les Etats parties à la CBE, A, B et C, qui protège une substance active contenue dans un médicament contre la migraine. Il accuse son concurrent (le défendeur 1), dont l'entreprise a son siège et son lieu de production dans le pays A, de contrefaire ses brevets par fabrication (dans A) et vente (dans A, B et C). Il agit en même temps à l'encontre d'autres personnes (autres défendeurs) qui vendent le médicament.

Le défendeur 2, qui a son siège dans le pays B où il vend le produit en question, est une filiale juridiquement indépendante du défendeur 1, tandis que la vente dans le pays C est organisée par une entreprise de vente en gros indépendante, à savoir le défendeur 3.

1. Cas de base

Le demandeur dépose plainte pour contrefaçon du brevet européen simultanément contre les défendeurs 1, 2 et 3, devant le tribunal du pays A, où se trouve le siège du défendeur 1. Il porte plainte contre le défendeur 1 afin qu'il cesse ses agissements et en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour cause de production dans le pays A et de vente ou de participation à la vente dans les pays A, B et C ; contre le défendeur 2 pour cause d'importation contrefaisante en provenance de A et pour cause de vente dans le pays B, et contre le défendeur 3 pour cause d'importation en provenance de A et de vente dans C.

Le demandeur base la compétence du tribunal sur l'article 2 de la Convention de Bruxelles (contre le défendeur 1), et sur l'article 6.1 de la Convention de Bruxelles contre les défendeurs 2 et 3.

Le défendeur 1 forme une demande reconventionnelle en nullité du brevet dans A, admissible selon le droit du pays A.

Après le dépôt de la plainte pour contrefaçon, les défendeurs 1 et 2 forment dans le pays B et les défendeurs 1 et 3 dans le pays C, une demande en nullité à l'encontre des brevets respectivement en vigueur dans ces pays. Les défendeurs font valoir ce qui suit :

- a. Le défendeur 1, qu'il ne participe pas aux contrefaçons du brevet dans les pays B et C.
- b. Les défendeurs 2 et 3, qu'ils agissent sous leur propre responsabilité juridique et économique, et qu'il n'y a dès lors aucune raison de les poursuivre à l'étranger, où ils n'ont pas de siège et où ils n'ont pas commis de contrefaçon ; les brevets dans les pays A, B et C sont des titres juridiquement indépendants.
- c. Les défendeurs 1, 2 et 3 soulèvent l'incompétence du tribunal dans A en raison des actions en contrefaçon concernant les pays B et C (art. 16.4, 19 de la Convention de Bruxelles), puisqu'ils ont intenté une action en nullité dans B et C ; le tribunal devrait au moins **suspendre** la procédure dans A, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans B et C (art. 22 de la Convention de Bruxelles).

* Professor am CEIPI, Straßburg.

* Professor at CEIPI, Strasbourg.

* Professeur, CEIPI, Strasbourg.

d) Sie wenden für den Fall, daß das Gericht in A dem nicht folgt, Nichtigkeit der Patente in B und C ein; sie verweisen darauf, daß nach dem Recht in B ein solcher Einwand mit Inzidentwirkung (inter partes) zulässig sei; nicht allerdings nach dem Recht des Landes C, wo eine eigene Gerichtsinstanz für Nichtigkeitsklagen bestehe.

e) Für den Fall, daß das Gericht seine Zuständigkeit für die Verletzungsklagen aus den Patente in B und C bejahe, verlangen die Bekl. Erhebung von Beweis über die unterschiedliche Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents in A, B und C; in der Auslegung des Schutzbereichs bestünden bekanntlich erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern A, B und C.

2. Fallvariante zur negativen Feststellungsklage

Bevor der Kl. Patentverletzungsklage erhebt, haben der Bekl. 2 in B und der Bekl. 3 in C vor dem Gericht an ihrem jeweiligen Sitz Klage auf Feststellung der Nichtverletzung der Patente in A, B und C erhoben, da das vertriebene Produkt nicht in den Schutzbereich des Patents des Kl. falle. Sie verlangen Aussetzung des Verletzungsverfahrens (Art. 21 EuGVÜ).

a) Der Bekl. 3 begründet die Zuständigkeit des Gerichts mit der Tatsache, daß der Kl. ihn abgemahnt hat und unter Fristsetzung die Unterlassung des Vertriebs gefordert hat.

b) Der Bekl. 2 hat zwar keine Abmahnung erhalten; er erklärt, er habe nach dem Gesamtverhalten mit dem Vorgehen des Kl. rechnen können und wolle verhindern, im Ausland verklagt zu werden.

3. Fallvariante zur einstweiligen Verfügung, bezogen auf die obigen Fragen

Welche Fragen könnten abweichend behandelt werden, wenn der Kläger mit einem nur auf Unterlassung gerichteten, im übrigen gleichen Antrag im Wege der einstweiligen Verfügung vorgeht?

Die Fragen zur Fallstudie

1. Ausgangsfall

1a Ist das Gericht in A zuständig (Art. 2 (1), Art. 53 (1) EuGVÜ) zur Entscheidung über die Verletzungshandlungen in B und C nur aufgrund der Behauptungen des Klägers?

1b Genügt für die gemeinsame Zuständigkeit nach Art. 6 Nr. 1 und Art. 22 (3) der Charakter des europäischen Patents, die Identität des Verletzungsgegenstands und das Zusammenwirken der Parteien?

1c Ist das Gericht in A wegen der Nichtigkeitsklagen in B und C für die auf B und C bezogenen Verletzungsklagen wegen Art. 16 Nr. 4 und Art. 19 unzuständig? Ist nicht zumindest Art. 22 (1) anzuwenden, wenn die Nichtigkeitsklagen in B und C früher als die Verletzungsklage erhoben worden sind?

d. In the event that the court in A rejects their arguments, the three defendants challenge the validity of the patents in B und C, while pointing out that such a challenge with incidental effect (inter partes) is admissible under the law of B, but not of C, which has a separate court for nullity proceedings.

e. In the event that the court confirms its jurisdiction for the infringement actions concerning the patents in B und C, the defendants request the taking of evidence on the differences in extent of the protection conferred by the European patent in A, B und C, since the interpretation of the scope of protection is known to vary considerably between the three countries.

2. Variant involving an action for a declaration of non-infringement

Before the plaintiff files for infringement, defendants 2 and 3 apply to the courts in their respective seat countries B and C for a declaration of non-infringement of the patents in A, B und C, on the ground that the product marketed does not fall within the scope of protection conferred by the plaintiff's patent. They request a stay of the infringement proceedings (Article 21 Brussels Convention).

a. Defendant 3 bases the jurisdiction of the court on the fact that it received a warning from the plaintiff, with a time limit, to desist from marketing the product.

b. Defendant 2 did not receive a warning, but explains that the plaintiff's general behaviour led it to expect legal action and that it wishes to prevent proceedings being brought against it in another country.

3. Variant where plaintiff seeks an injunction instead

Which issues could be dealt with differently if the plaintiff applies only for an order to desist, by way of preliminary injunction, but on the same basis as above?

Questions on the case study

1. Basic case

1a Has the court in A jurisdiction (Article 2, first paragraph, and Article 53, first paragraph, Brussels Convention) to decide on the infringing acts in B und C solely on the basis of the plaintiff's allegations?

1b Is it sufficient for common jurisdiction under Article 6, point 1, and Article 22, third paragraph, Brussels Convention that the European patent is a "bundle" patent, the infringing product is identical, and the parties are working together?

1c Does the court in A have no jurisdiction over the infringement actions in respect of B und C because of the nullity actions brought there (Article 16, point 4, and Article 19 Brussels Convention)? Is not Article 22, first paragraph, Brussels Convention at least applicable if the nullity actions in B und C were brought before the infringement action?

d. Pour le cas où le tribunal ne suspendrait pas la procédure dans A, ils invoquent la nullité des brevets dans B et C ; ils se réfèrent au droit du pays B où une telle objection est admissible avec effet incident (inter partes) ; ce n'est toutefois pas le cas selon la législation du pays C, où il existe une instance judiciaire propre pour les actions en nullité.

e. Dans le cas où le tribunal se reconnaîtrait compétent pour les actions en contrefaçon découlant des brevets dans B et C, les défendeurs réclament qu'une mesure d'instruction soit ordonnée afin qu'il soit démontré qu'il existe une détermination différente de l'étendue de la protection du brevet européen dans les pays A, B et C ; il existe comme on le sait des différences considérables quant à l'interprétation donnée de l'étendue de la protection dans les pays A, B et C.

2. Variante dans le cas d'une action en déclaration de non-contrefaçon

Avant que le demandeur n'intente une action en contrefaçon, les défendeurs 2 et 3 ont respectivement intenté dans les pays B et C, chacun devant le tribunal de son siège, une action visant à constater la non-contrefaçon des brevets dans A, B et C, puisque le produit vendu ne s'inscrit pas dans le champ de protection du brevet du demandeur. Ils réclament la suspension de la procédure de contrefaçon (art. 21 de la Convention de Bruxelles).

a. Le défendeur 3 justifie que le tribunal est compétent par le fait que le demandeur lui a donné un avertissement et qu'il a exigé qu'il cesse la vente en lui imposant un délai.

b. Le défendeur 2 n'a certes pas reçu d'avertissement, mais déclare qu'au vu de toutes les circonstances, il peut s'attendre à la démarche du demandeur et qu'il veut éviter des poursuites à l'étranger.

3. Variante dans le cas d'une action en référé, à traiter en relation avec les questions ci-dessus

Quelles questions pourraient être traitées différemment si le demandeur agissait par une action en référé axée uniquement sur la cessation des actes, mais similaire pour le reste ?

Questions relatives à l'étude de cas

1. Cas de base

1a Le tribunal A est-il compétent (art. 2(1) et 53(1) de la Convention de Bruxelles) pour statuer sur les actes de contrefaçon dans les Etats étrangers B et C sur la seule base des allégations du demandeur ?

1b Les défendeurs 2 et 3 peuvent-ils être attirés devant le tribunal du pays A en application des articles 6.1 et 22(3) de la Convention de Bruxelles en raison du caractère du brevet européen, de l'identité du produit contrefait et du fait de la collaboration des parties ?

1c Le tribunal A est-il incompétent, en raison des actions en nullité engagées dans les pays B et C, pour statuer sur des actions en contrefaçon concernant les pays B et C (art. 16.4, art. 19 de la Convention de Bruxelles) ? – L'article 22(1) de la Convention de Bruxelles n'est-il pas au moins applicable si les actions en nullité dans B et C ont été déclenchées avant l'action en contrefaçon dans A ?

1d Kann das Gericht in A über die Gültigkeit der Patente in B und C mit Wirkung inter partes entscheiden (trotz Art. 16 Nr. 4), zumindest wenn das Recht des Patentlandes B dies seinen Gerichten gestattet?

1e Ist über die möglicherweise unterschiedliche Auslegung von Art. 69 EPÜ mit Auslegungsprotokoll in den Staaten B und C Beweis zu erheben?

2. Variante zur negativen Feststellungsklage

2a Begründet die negative Feststellungsklage zwischen dem Kl. und dem Bkl. 3 Rechtshängigkeit in Bezug auf die entsprechende Verletzungsklage (Art. 21 (1))? Hat das Gericht in A automatisch nach Art. 21 (1) auszusetzen, bis das Gericht in C über seine Zuständigkeit entschieden hat?

2b Kann wenigstens in diesem Fall das Gericht in A sich über den Einwand aus Art. 21 (1) hinwegsetzen?

3. Variante zur einstweiligen Verfügung, bezogen auf die obigen Fragen

1a Kann das Gericht in A den Erlaß einer einstweiligen Verfügung mit Wirkung in B und C zurückweisen, da das Interesse des Kl. durch eine vorläufige Unterlassung in A befriedigt würde?

1b Soll Art. 6 Nr.1 im Fall der einstweiligen Verfügung restriktiv angewendet werden?

1c Hat das Gericht im einstweiligen Verfahren ein weiteres Ermessen bezüglich der Beurteilung der Gültigkeit der ausländischen Patente in B und C?

1d Ist die Entscheidung über die Gültigkeit der ausländischen Patente inter partes jedenfalls für die einstweilige Verfügung zulässig?

1e Sollte dies auch bei der einstweiligen Verfügung geschehen?

2a und 2b Verhindert die negative Feststellungsklage auch eine einstweilige Verfügung?

Bemerkungen zur Fallstudie

Das Thema der Fallstudie ist die Zuständigkeit nationaler Gerichte der Vertragsstaaten des EPÜ zur Entscheidung über die Verletzung und Gültigkeit eines europäischen Bündelpatents bei grenzüberschreitenden Verletzungshandlungen. Es geht um die Anwendung des Brüsseler Übereinkommens von 1968 und des für den vorliegenden Fall inhaltsgleichen Textes des Übereinkommens von Lugano für Länder außerhalb der Europäischen Union.

Im Ausgangsfall 1 geht es um die Zuständigkeit für eine Klage gegen mehrere Beklagte mit Sitz in verschiedenen Vertragsstaaten vor einem gemeinsamen Gericht im Sitzstaat eines Beklagten. Es geht weiter darum, wie sich der Einwand der Nichtigkeit des europäischen Patents in einem anderen Vertragsstaat und die im Ausland erhobene Nichtigkeitsklage auf die Zuständigkeit des Verletzungsgerichts auswirkt.

1d Can the court in A decide on the validity of the patents in B and C with inter partes effect (despite Article 16, point 4, Brussels Convention), at least if the law of B allows its courts to do so?

1e Should evidence be taken on the possible differing interpretations of Article 69 EPC (and the protocol on its interpretation) in B and C?

2. Variant involving an action for a declaration of non-infringement

2a Does the counterclaim by defendant 3 give rise to a *lis pendens* defence in the infringement proceedings against him (Article 21, first paragraph, Brussels Convention)? Must the court in A stay the proceedings automatically under Article 21, first paragraph, until the court in C has decided whether it has jurisdiction?

2b Can the court in A at least in this case disregard the objection under Article 21, first paragraph?

3. Variant where plaintiff seeks an injunction instead

1a Can the court in A refuse to issue an interlocutory injunction with effect in B and C because the injunction granted for A has given the plaintiff satisfaction?

1b Should Article 6, point 1, Brussels Convention be applied restrictively in case of interlocutory injunctions?

1c Does the court hearing the injunction proceedings have wider discretion to assess the validity of the foreign patents in B and C?

1d Is the decision on the inter partes validity of the foreign patents admissible at least for the injunction?

1e Should this also occur with the interlocutory injunction?

2a, 2b Does the action for a declaration of non-infringement also prevent an injunction?

Remarks on the case study

The case study is about the jurisdiction of national courts in the EPC contracting states to rule on infringement and validity of European ("bundle") patents in case of cross-border infringement. It means applying the 1968 Brussels Convention and – for non-EU states – the identical provisions (as far as this study is concerned) of the Lugano Convention.

"Basic case 1" concerns jurisdiction for proceedings brought against multiple defendants based in different contracting states before a common court in the country where one defendant operates. A second issue is how that jurisdiction is affected by revocation proceedings brought in another state on the grounds that the European patent is invalid there.

1d Le tribunal A peut-il statuer sur la validité des brevets dans B et C avec effet inter partes (malgré l'article 16.4) tout au moins si la loi sur les brevets de B le permet ?

1e Est-il nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction relative à la preuve dans les pays B et C en raison des éventuelles différences d'interprétation dont l'article 69 CBE et son protocole d'interprétation peuvent faire l'objet ?

2. Variante dans le cas d'une action en déclaration de non-contrefaçon

2a L'action en déclaration de non-contrefaçon constitue-t-elle une exception de litispendance face à l'action en contrefaçon correspondante devant d'autres tribunaux (art. 21(1) de la Convention de Bruxelles) ? Le tribunal A doit-il automatiquement surseoir à statuer en application de l'article 21(1) de la Convention de Bruxelles jusqu'à ce que le tribunal C se soit prononcé sur sa compétence ?

2b Le tribunal A peut-il passer outre les dispositions de l'article 21(1) de la Convention de Bruxelles ?

3. Variante dans le cas d'une action en référé, à traiter en relation avec les questions ci-dessus

1a Le tribunal A peut-il refuser de prononcer une mesure d'interdiction provisoire produisant des effets dans B et C au motif que les intérêts du demandeur sont déjà protégés par une telle mesure prononcée avec effet sur le territoire de A ?

1b L'article 6.1 doit-il être appliqué de manière restrictive dans le cadre d'une action en référé ?

1c Dans le cadre d'une procédure rapide, le tribunal A dispose-t-il d'une liberté d'appréciation supplémentaire pour juger de la validité de brevets étrangers ?

1d Est-il possible pour le tribunal de rendre une décision sur la validité de brevets étrangers avec effet inter partes dans le cadre d'une action en référé ?

1e Une telle mesure d'instruction peut-elle aussi être ordonnée dans le cadre d'une action en référé ?

2a et b L'action en déclaration de non-contrefaçon contribue-t-elle à mettre en échec une action en référé ?

Remarques concernant l'étude de cas

Le thème de l'étude de cas est la compétence des tribunaux nationaux des Etats parties à la CBE pour statuer dans des affaires concernant la contrefaçon transfrontalière d'un faisceau de brevets européens. Il s'agit de l'application de la Convention de Bruxelles de 1968 et, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la Convention de Lugano, dont les dispositions pertinentes sont identiques dans le présent cas.

Dans le cas de base, il s'agit de la compétence pour une action engagée à l'encontre de plusieurs défendeurs dont le siège se trouve dans un autre Etat contractant que celui où se trouve le tribunal commun devant lequel a été engagée l'action contre le premier défendeur. Il s'agit en outre de la question de savoir quels effets une objection de nullité, dans un autre Etat, du brevet européen et l'action en nullité intentée à l'étranger peuvent avoir sur la compétence du tribunal.

Zu diesem Fragenkreis gehören die Urteile des Europäischen Gerichtshofs zu Artikel 6 Nr. 1 EuGVÜ-Kalfelis/Schröder (189/87) und zu Artikel 16 Nr. 4 EuGVÜ-Duijnstee/Goderbauer (288/82). In den Zusammenhang gehört auch die Rechtssache Shevill/Presse Alliance SA (C-68/93) zu Art. 5 Nr. 3.

In der Fallvariante 2 geht es um die Wirkung einer vor der Verletzungsklage erhobenen negativen Feststellungsklage (vgl. C-406/92-Tatry/Maciej Rataj).

Die Fallvariante 3 zielt darauf ab festzustellen, in welchem Umfang die einstweilige Verfügung anderen Rechtsregeln als das Hauptsacheverfahren folgt (vgl. C-391/95 Van Uden/Deco-Line).

Nationales Recht und besonders nationales Prozeßrecht der verschiedenen Länder können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Die Teilnehmer werden gebeten, die unterschiedlichen nationalen Rechtsauffassungen zu diskutieren und zur Grundlage der Entscheidungsvorschläge zu machen.

Begleitmaterial zur Fallstudie

1. Das Brüsseler Übereinkommen von 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

2. Urteile des Europäischen Gerichtshofs

2.1 vom 15.11.1983 – Rechtssache 288/82 – Duijnstee/Goderbauer
Sammlung 1983, 3663 (Art. 16 Nr. 4)

2.2 vom 07.03.1995 – Rechtssache C-68/93 – Shevill/Presse Alliance SA
Sammlung 1995 I 415 (Art. 5 Nr. 3)

2.3 vom 27.09.1988 – Rechtssache 189/87 – Kalfelis/Schröder
Sammlung 1988, 5565 (Art. 6 Nr. 1)

2.4 vom 06.12.1994 – Rechtssache C-406/92 – Tatry/Maciej Rataj
Sammlung 1994 I 5439 (Art. 21, 22)

2.5 vom 17.11.1998 – Rechtssache C-391/95 – Van Uden/Deco-Line
Sammlung 1998 I 7091 (Art. 24)

These questions are addressed in ECJ judgments on Article 6, point 1, Brussels Convention (case No. 189/87, Kalfelis/Schröder) and Article 16, point 4 (case No. 288/82, Duijnstee/Goderbauer). Case No. C-68/93 (Shevill/Presse Alliance SA) regarding Article 5, point 3, Brussels Convention is also relevant.

“Variant 2” concerns the effect of an action for declaration of non-infringement brought prior to the action for infringement (cf. case No. C-406/92, Tatry/Maciej-Rataj).

“Variant 3” is about whether an action for interlocutory relief would be subject to different rules of law compared with the main proceedings (cf. C-391/95 Van Uden/Deco-Line).

National law, especially on litigation, may have different outcomes in different countries. Participants are invited to discuss the various national approaches and on that basis to propose how the issues should be decided.

Background material for the case study

1. The Brussels Convention of 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels Convention)

2. Judgments of the European Court of Justice

2.1 Case No. 288/82 of 15.11.1983 – Duijnstee/Goderbauer
Reports 1983, 3663 (re Article 16, point 4, Brussels Convention)

2.2 Case No. C-68/93 of 07.03.1995 – Shevill/Presse Alliance SA
Reports 1995 I 415 (re Article 5, point 3, Brussels Convention)

2.3 Case No. 189/87 of 27.09.1988 – Kalfelis/Schröder
Reports 1988, 5565 (re Article 6, point 1, Brussels Convention)

2.4 Case No. C-406/92 of 06.12.1994 – Tatry/Maciej Rataj
Reports 1994 I 5439 (re Articles 21 and 22 Brussels Convention)

2.5 Case No. C-391/95 of 17.11.1998 – Van Uden/Deco-Line
Reports 1998 I 7091 (re Article 24 Brussels Convention)

Se rapportent à ce cas l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes concernant l'article 6.1 de la Convention de Bruxelles (affaire 189/87 "Kalfelis/Schröder") ainsi que l'arrêt concernant l'article 16.4 (affaire 288/82 "Duijnstee/Goderbauer"). L'affaire C-68/93 "Shevill/Presse Alliance SA" concernant l'article 5.3 est également pertinente dans ce contexte.

Dans la deuxième variante du cas, il s'agit de l'effet d'une action en constatation (négative) intentée avant l'action en contrefaçon (cf. affaire C-406/92 – Tatry/Maciej Rataj).

La troisième variante vise à déterminer dans quelle mesure une procédure en référé doit suivre d'autres règles que l'action principale (cf. affaire C-391/95 – Van Uden/Deco-Line).

Le droit national et, en particulier, le droit processuel des différents pays peut mener aux résultats les plus divers. Les participants sont invités à discuter des différentes conceptions juridiques nationales et à préparer sur cette base les propositions de décision.

Documents accompagnant l'étude de cas

1. La Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

2. Arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes

2.1 du 15.11.1983 – affaire 288/82 – Duijnstee/Goderbauer
Recueil 1983, 3663 (Art.16 n° 4)

2.2 du 07.03.1995 – affaire C-68/93 – Shevill/Presse Alliance SA
Recueil 1995 I 415 (Art.5 n° 3)

2.3 du 27.09.1988 – affaire 189/87 – Kalfelis/Schröder
Recueil 1988, 5565 (Art. 6 n° 1)

2.4 du 06.12.1994 – affaire C-406/92 – Tatry/Maciej Rataj
Recueil 1994 I 5439 (Art. 21, 22)

2.5 du 17.11.1998 – affaire C-391/95 – Van Uden/Deco-Line
Recueil 1998 I 7091 (Art. 24)

3. Arbeitssitzung

Patentschutz für "breite Ansprüche"

Vorsitzender: Otmar Rafeiner

Albert NUSS*

Aspekte der Patentierbarkeit breiter Patentansprüche nach dem EPÜ

1. Einleitung

Ein durch ein Patent verliehenes Ausschließungsrecht könnte als Mißbrauch verstanden werden, wenn der gewährte Schutz so umfassend ist, daß er über die tatsächliche Erfindung hinausgeht. Andererseits scheint allgemein anerkannt zu sein, daß der Schutzbereich eines Patents nicht so eng sein darf, daß der Patentinhaber um den angemessenen Lohn dafür gebracht wird, daß er seine Erfindung in allen Einzelheiten der Öffentlichkeit zugänglich macht. Dabei wäre jede Kritik an ungebührlich breiten Patentansprüchen wenig überzeugend, wenn sie sich auf unbekannte Kriterien stützen würde. Es stellt sich daher die Frage, ob die Breite von Patentansprüchen nach dem EPÜ anhand des materiellen Patentrechts ordnungsgemäß beurteilt werden kann.

2. Artikel 84 EPÜ

*"Die **Patentansprüche** müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Sie müssen deutlich, knapp gefaßt und von der Beschreibung gestützt sein" (Hervorhebung durch den Verfasser).*

2.1 Klarheit breiter Ansprüche

Bei Verfahren vor der Patenterteilung haben die Beschwerdekammern bisher die Auffassung vertreten, daß die Klarheit eines Anspruchs nicht schon durch die Breite eines darin enthaltenen Fachbegriffs beeinträchtigt wird, wenn die Bedeutung dieses Begriffs – an sich oder anhand der Beschreibung – für den Fachmann eindeutig ist (z. B. **T 238/88, ABI. EPA 1992, 709** und **T 688/91** vom 21. April 1993 (im ABI. EPA nicht veröffentlicht)). In solchen Fällen kann ein Anspruch nach Artikel 84 EPÜ nicht schon allein deshalb erfolgreich angefochten werden, weil es eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Ausführung der beanspruchten Erfindung gibt, eine Situation, die auf jedem technischen Gebiet auftreten kann.

2.2 Komplexe Ansprüche

Im Fall **T 574/96** vom 30. Juli 1999 (im ABI. EPA nicht veröffentlicht) vertrat die Prüfungsabteilung die Auffassung, daß Anspruch 1 unklar sei, da "innerhalb eines angemessenen Zeitraums" nicht mit absoluter Sicherheit festgestellt werden könne, ob eine Verbindung unter diesen Anspruch falle, da die Markush-Formeln auf komplexe Weise formuliert worden seien. Sie wandte insbesondere ein, daß die enorme Länge des Anspruchs, die große Zahl der Variablen, die oft durch weitere Variablen definiert wurden, und die vielfachen Einschränkungen Probleme bereitet hätten. In der Kombination hätten diese Merkmale dazu geführt, daß der gedankliche Prozeß, bei dem festzustellen war, ob eine Verbindung unter einen Anspruch falle, in einem Wirrwarr geendet habe, so daß der Anspruch den Gegenstand des Schutzbegehrens nicht mehr anzugeben vermochte.

Third working session

Patent protection for "broad claims"

Chairman: Otmar Rafeiner

Albert NUSS*

Aspects of the patentability of broad patent claims under the EPC

1. Introduction

A granted patent monopoly may be felt to be abusive if the protection it confers is so broad that it would go beyond the actual invention made. On the other hand, it seems generally accepted that the protection conferred by a patent must not be so narrow as to deprive the patentee of a just reward for making his invention available to the public with all its details and any criticism that the claims are unduly broad might not be convincing if based on unknown criteria. This raises the question whether the broadness of patent claims can be properly assessed under the EPC on the basis of its substantive patent law.

2. Article 84 EPC

*"The **claims** shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description." (emphasis added)*

2.1 Clarity of broad claims

In pre-grant proceedings, the boards of appeal have taken the view that the clarity of a claim is not diminished by the mere breadth of a term of art contained in it, if the meaning of such term – either per se or in the light of the description – is unambiguous for a person skilled in the art (eg **T 238/88, OJ EPO 1992, 709**, and **T 688/91** of 21 April 1993 (not published in OJ EPO)). In such cases a claim cannot be successfully challenged under Article 84 EPC for the sole reason that an extremely large number of possibilities exists for carrying out the claimed invention, a situation which is likely to happen in any technical field.

2.2 Complex claims

In case **T 574/96** of 30 July 1999 (not published in OJ EPO), the examining division held that claim 1 was unclear since it was not possible to establish with absolute certainty "within a reasonable time" whether any single compound fell within the scope of that claim due to Markush formulae formulated in a complex manner. It objected in particular that problems arose from the enormous length of the claim, the large number of variables often defined in terms of further variables and the manifold provisos. To combine these features caused the mental process, which determined whether a compound was covered by the claim, to break down in confusion rendering it impossible for the claim to define the matter for which protection was sought.

3^{ème} séance de travail

Protection par brevet de revendications "de large portée"

Président : Otmar Rafeiner

Albert NUSS*

Aspects de la brevetabilité de revendications de large portée dans le cadre de la CBE

1. Introduction

Un monopole fondé sur un brevet peut être perçu comme abusif si la protection qu'il confère est si large qu'elle s'étend au-delà de la véritable invention. En revanche, il semble généralement admis que la protection conférée par un brevet ne doit pas être étroite au point de priver le titulaire du brevet de la récompense qu'il mérite pour avoir rendu son invention accessible au public dans tous ses détails, et toute critique selon laquelle les revendications sont trop étendues risque de ne pas être convaincante si elle repose sur des critères inconnus. La question se pose donc de savoir si la portée des revendications d'un brevet peut être dûment évaluée sur la base du droit des brevets tel qu'il ressort de la CBE.

2. Article 84 CBE

"Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description." (c'est l'auteur qui souligne).

2.1 Clarté des revendications de large portée

Dans la procédure préalable à la délivrance, les chambres de recours ont estimé que la seule étendue d'un terme du métier figurant dans une revendication ne saurait en diminuer la clarté, dès lors que ce terme ne présente – en soi, ou considéré à la lumière de la description – aucune ambiguïté pour l'homme du métier (p.ex. **T 238/88**, **JO OEB 1992, 709** et **T 688/91**, en date du 21 avril 1993 (non publiée au JO OEB)). Dans de pareils cas, une attaque dirigée au titre de l'article 84 CBE contre une revendication ne peut aboutir au simple motif qu'il existe un très grand nombre de possibilités pour exécuter l'invention revendiquée, situation qui est susceptible de se répéter dans n'importe quel domaine de la technique.

2.2 Revendications complexes

Dans l'affaire **T 574/96** en date du 30 juillet 1999 (non publiée au JO OEB), la division d'examen avait estimé que la revendication 1 n'était pas claire puisqu'il n'était pas possible de déterminer avec une certitude absolue et "en un temps raisonnable", si un composé isolé était couvert par ladite revendication, en raison de l'utilisation de formules de Markush formulées de façon complexe. La division d'examen avait notamment fait valoir que des problèmes se posaient en raison de la longueur extrême de la revendication, des nombreuses variables souvent définies par d'autres variables, et des multiples conditions qui étaient posées. La combinaison de ces caractéristiques faisait sombrer dans la perplexité le processus mental permettant de déterminer si un composé était couvert par la revendication, de sorte que cette dernière ne pouvait pas définir l'objet de la protection demandée.

* Vorsitzender einer Technischen Beschwerdekammer (Chemie) des Europäischen Patentamts.

* Chairman of a Technical Board of Appeal (Chemistry) of the European Patent Office.

* Président de la chambre de recours technique (Chimie) de l'Office européen des brevets.

Die Kammer war hingegen der Ansicht, daß sich aus der Art der Abfassung des Anspruchs eine hierarchische Ordnung ableiten lasse und somit das Erfordernis der Klarheit erfüllt sei, da das EPÜ keine Rechtsvorschrift enthalte, derzufolge Ansprüche nicht komplex sein dürften, damit ein Patent erteilt werden könne. Wenn es in der Natur der zu patentierenden Erfindung liege, daß die Ansprüche nicht kurz und bündig abgefaßt werden könnten, dann ist dies laut Kammer zu akzeptieren. Außerdem könne aus der angefochtenen Entscheidung nicht erschlossen werden, was mit "innerhalb eines angemessenen Zeitraums" gemeint sei.

Nach Auffassung der Kammer ist die Klarheit nach Artikel 84 EPÜ bei einem Anspruch, der lediglich komplex ist, nicht beeinträchtigt, da Komplexität allein noch nicht mangelnde Klarheit bedeutet, vorausgesetzt, der Gegenstand des Schutzbegehrens und sein Umfang sind an sich oder anhand der Beschreibung für einen Fachmann klar und eindeutig.

2.3 Stützung durch die Beschreibung

Die schon eine geraume Zeit zurückliegende Beschwerde **T 26/81 (ABI. EPA 1982, 211)** bezog sich auf einen durch einen Deckel verschließbaren Behälter, der durch seine geometrische Form charakterisiert wurde. Seine Herstellung erfolgt gemäß der Beschreibung durch Formen um einen Kern. In ihrer Zurückweisungsentscheidung beanstandete die Prüfungsabteilung insbesondere, daß unter Anspruch 1 Schutz auch für Behälter begehrt wurde, die nicht um einen Kern geformt werden, und daß damit die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ nicht erfüllt würden. Die Kammer teilte diese Auffassung nicht und stellte folgendes fest:

"Was die Auslegung des Artikels 84 EPÜ anbelangt, ist zu bedenken, daß das Erfordernis dieses Artikels im Hinblick auf die Ansprüche und nicht auf die Beschreibung formuliert ist. Da die meisten Ansprüche Verallgemeinerungen der in der Beschreibung dargelegten Beispiele sind, soll mit dieser Bestimmung gewährleistet werden, daß die Ansprüche keinen Gegenstand enthalten, der auch nach dem Lesen der Beschreibung einem Fachmann noch nicht zugänglich wäre. ... Im vorliegenden Fall ... ist Anspruch 1 nicht spekulativ, da ... für den Fachmann sofort ersichtlich [ist], daß der beanspruchte Behälter durch bekannte Verfahren, so z. B. durch ein Blasformverfahren, hergestellt werden kann."

In **T 133/85 (ABI. EPA 1988, 441)** wurde die Anmeldung zurückgewiesen, weil die Ansprüche keine Merkmale enthielten, die ursprünglich als wesentliche Bestandteile der Erfindung offenbart worden waren.

Die Überlegungen der Kammer, die die Entscheidung der Prüfungsabteilung bestätigte, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Ein Anspruch, der ein in der Anmeldung als für die Erfindung wesentlich beschriebenes Merkmal nicht enthält und deshalb mit der Beschreibung nicht übereinstimmt, ist nicht von der Beschreibung gestützt im Sinne des Artikels 84 EPÜ.

3. Artikel 83 EPÜ

"Die Erfindung ist in der europäischen Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann" (Hervorhebung durch den Verfasser).

The deciding board considered on the basis of the fact that a hierarchical order emerged from the way the claim was drafted, that the requirement of clarity was met since the EPC did not prescribe the absence of complexity as a legal requirement for a patent to be granted. The board pointed out that if the nature of an invention to be patented is such that it cannot be claimed in a nutshell, this must be accepted. Moreover, it could not see from the decision under appeal what was meant by "within a reasonable time".

In the judgment of the board, clarity under Article 84 EPC is not at stake in a case of mere complexity of a claim, provided the subject-matter for which protection is sought and the scope thereof are clear and unambiguous for a person skilled in the art, either per se or in the light of the description, since complexity as such is not equivalent to lack of clarity.

2.3 Support by the description

The early appeal case **T 26/81 (OJ EPO 1982, 211)** related to an open mouth container characterised by its geometrical structure. The production of such a container was described in the description by shaping around a core component. In its decision to refuse the application, the examining division objected in particular that by claim 1 protection was also sought for containers not produced around a core and that therefore the requirements of Article 84 EPC were not met. The deciding board disagreed with this view and stated:

"Starting with the interpretation of Article 84 EPC, it must be remembered that this article states a requirement in respect of the claims and not of the description. Since most claims are generalisations of examples disclosed in the description, the purpose of this provision must be seen as safeguarding that the claims do not cover any subject-matter which, after reading the description, still would not be at the disposal of a skilled person. In the present case ... claim 1 is not speculative since ... the skilled person will immediately appreciate that the claimed container may be produced by known methods, eg by a blowing process."

In **T 133/85 (OJ EPO 1988, 441)**, the application was refused for the reason that the claims did not contain features originally disclosed as essential parts of the invention.

The considerations of the deciding board, confirming the decision taken by the examining division, were in short as follows:

A claim which does not include a feature which is described in the application as an essential feature of the invention, and which is therefore inconsistent with the description, is not supported by the description for the purpose of Article 84 EPC.

3. Article 83 EPC

"The European patent **application** must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art." (emphasis added)

La chambre a considéré que, dans la mesure où un ordre hiérarchique se dégageait de la façon dont était rédigée la revendication, il était satisfait à l'exigence de clarté puisque la CBE n'impose pas l'absence de complexité comme condition juridique à la délivrance d'un brevet. La chambre a fait observer que si la nature d'une invention à breveter est telle que celle-ci ne peut être revendiquée en peu de mots, il faut en prendre son parti. En outre, la chambre ne voyait pas ce qu'il fallait entendre par l'expression "en un temps raisonnable" utilisée dans la décision attaquée.

De l'avis de la chambre, pourvu que l'objet pour lequel la protection est demandée et que la portée de celle-ci soient clairs et dépourvus d'ambiguïté pour l'homme du métier, qui se fondera au besoin sur la description, la clarté au sens de l'article 84 CBE n'est pas en cause uniquement du fait de la complexité d'une revendication, car la complexité en tant que telle n'est pas synonyme de manque de clarté.

2.3 Fondement des revendications sur la description

La décision **T 26/81 (JO OEB 1982, 211)** portait sur un récipient à orifice ouvert caractérisé par sa géométrie. La description indiquait que pour fabriquer ce récipient, on réalisait un modelage à partir d'un élément central. Dans sa décision portant rejet de la demande, la division d'examen avait objecté notamment que le demandeur cherchait dans la revendication 1 à protéger également des récipients qui n'étaient pas fabriqués à partir d'un élément central. Elle avait estimé par conséquent que les conditions énoncées à l'article 84 CBE n'étaient pas remplies. La chambre ne s'est pas ralliée à ce point de vue, affirmant que :

"En ce qui concerne l'interprétation de l'article 84 de la CBE, il y a lieu de rappeler que cet article énonce une exigence se rapportant aux revendications et non à la description. Etant donné que la plupart des revendications sont des généralisations d'exemples exposés dans la description, il faut considérer que cette disposition a pour but de faire en sorte que les revendications ne couvrent aucun élément qui, après lecture de la description, ne serait pas encore à la portée de l'homme du métier. En l'espèce ... la revendication 1 n'a rien d'hypothétique, puisque ... l'homme du métier comprendra immédiatement que le récipient revendiqué peut être fabriqué par des méthodes connues, comme par exemple le procédé par soufflage."

Dans la décision **T 133/85 (JO OEB 1988, 441)**, la demande a été rejetée au motif que les revendications ne reprenaient pas certaines caractéristiques initialement présentées comme des parties essentielles de l'invention.

Les arguments de la chambre, qui a confirmé la décision de la division d'examen, peuvent être résumés comme suit :

Une revendication qui ne reprend pas une caractéristique présentée dans la description de la demande comme une caractéristique essentielle de l'invention, et qui ne concorde donc pas avec la description, ne se fonde pas sur la description comme le prescrit l'article 84 CBE.

3. Article 83 CBE

"L'invention doit être exposée dans la **demande** de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter" (c'est l'auteur qui souligne).

Es sei darauf hingewiesen, daß sich Artikel 83 EPÜ auf die 'Anmeldung' und der oben genannte Artikel 84 EPÜ auf die 'Patentansprüche' bezieht. Folglich könnte man daraus schließen, daß sie Erfordernisse betreffen, die nach dem EPÜ voneinander unabhängig zu erfüllen sind. Die Beschwerdekammern haben in ihren Entscheidungen festgestellt, daß, obwohl sich diese Erfordernisse auf unterschiedliche Teile der Patentanmeldung beziehen, zwischen Artikel 83 und dem Erfordernis des Artikels 84 EPÜ, wonach die Ansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen, ein enger Zusammenhang bestehe.

3.1 Ausreichende Offenbarung nach Artikel 83 EPÜ

Der Verweis auf einen "Fachmann" in Artikel 83 EPÜ schafft die Grundlage dafür, daß in einen Anspruch nicht eine Menge Einzelheiten aufgenommen werden müssen, die zwar für die Ausführung der betreffenden Erfindung in der Praxis notwendig sind, aber zum allgemeinen Fachwissen dieser Person gehören, das sie bei der Ausführung der Erfindung heranzieht. Nach Auffassung der Kammer kann die bloße Tatsache, daß ein Anspruch weit gefaßt ist, ohne den Nachweis einer nicht ausführbaren Ausführungsform keine rechtsgültige Grundlage für einen Einwand nach diesem Artikel bilden.

Darum ging es in **T 19/90 (ABI. EPA 1990, 476)**, dem Krebsmaus-Fall, der sich auf den Einbau einer aktivierten Onkogen-Sequenz in das Genom nichtmenschlicher Säuger und auf die so erzeugten transgenen nichtmenschlichen Säuger bezog. Wie die Prüfungsabteilung zu Recht festgestellt hat, bezog sich die beanspruchte Erfindung auf alle nichtmenschlichen Säuger, während die in den Beispielen beschriebene Erfindung nur an Mäusen durchgeführt worden war. Da es der Prüfungsabteilung nicht glaubhaft erschien, daß der Fachmann die an Mäusen durchgeführte Erfindung auch an allen anderen nichtmenschlichen Säugerarten erfolgreich hätte durchführen können, wies sie die Anmeldung nach Artikel 83 EPÜ unter anderem mit der Begründung zurück, daß die Ansprüche eine unrealistische Breite aufwiesen.

Die Kammer vertrat jedoch folgende Auffassung: "Die bloße Tatsache, daß ein Anspruch weit gefaßt ist, ist ... an sich noch kein Grund zu der Annahme, daß die Anmeldung das Erfordernis einer ausreichenden Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt." Sie stellte ferner fest: "Solange das EPA ... keine überzeugenden Argumente gegen den Umfang der beanspruchten Erfindung vorbringen kann, kann es auch keine Beschränkung der Ansprüche verlangen."

Für die Kammer bestand daher keine Veranlassung, die Anmeldung mit der Begründung zurückzuweisen, daß sie eine Verallgemeinerung von Mäusen auf (nichtmenschliche) Säuger im allgemeinen enthalte.

4. Das Verhältnis zwischen den Artikeln 83 und 84 EPÜ

Im folgenden soll aufgezeigt werden, wie die Beschwerdekammern in ihren Entscheidungen diese Rechtsvorschriften in Fällen ausgelegt haben, in denen gegen den Schutzbereich der Einwand erhoben wurde, er würde nicht mit der in der Beschreibung dargelegten Erfindung übereinstimmen.

4.1 In **T 409/91 (ABI. EPA 1994, 653)** bestand der technische Hintergrund im Problem des Fließvermögens von Dieseldieselkraftstoff bei niedrigen Temperaturen; unbean-

It is to be noted that Article 83 EPC relates to the 'application' whereas Article 84 EPC mentioned above relates to the 'claims'. One could thus be led to conclude that they concern unrelated requirements to be complied with under the EPC. In their decisions the boards of appeal have ruled that, although these requirements are related to different parts of the patent application, a close relationship exists between Article 83 and the requirement in Article 84 EPC that the claims shall be supported by the description.

3.1 Sufficiency of disclosure under Article 83 EPC

In Article 83 EPC, the reference to "a person skilled in the art" provides a basis for not including in a claim a host of details which, although necessary for carrying out the corresponding invention in practice, belong to the common general knowledge at the disposal of that person when performing that invention. Without evidence of unworkable embodiments, the boards of appeal considered that the mere fact that a claim was broad could not form a valid basis for objection under this article.

This was the case in **T 19/90 (OJ EPO 1990, 476)**, the onco-mouse case, which related to the introduction of an activated oncogene sequence into the genome of non-human mammalian animals and to the transgenic non-human mammalian animals thus obtained. As correctly pointed out by the examining division, the claimed invention referred to all non-human mammalian animals, whereas the invention described in the examples had been performed only on mice. Not convinced that a skilled person would be able to carry out successfully on all other kinds of non-human mammals the invention as performed on mice, the examining division refused the application under Article 83 EPC, inter alia, on the ground that the claims were unrealistically broad.

However, the deciding board held that " ... the mere fact that a claim is broad is not in itself a ground for considering the application as not complying with the requirement for sufficient disclosure under Article 83 EPC. It further pointed out that "... unless the EPO has convincing arguments against the scope of the invention as claimed, it may not require a particular limitation of the claims."

For the deciding board there was thus no reason to refuse the application on the ground that it involved an extrapolation from mice to (non-human) mammals in general.

4. The relationship between Articles 84 and 83 EPC

In the following, an attempt will be made to show how the boards of appeal, in their decisions, have interpreted these legal provisions in cases where the scope of protection was objected to as being incommensurate with the invention as set out in the description.

4.1 In **T 409/91 (OJ EPO 1994,653)**, the technical background was the problem of fluidity of diesel fuel at low temperatures; untreated distillate diesel fuel tended to

Il est à noter que l'article 83 CBE se rapporte à la "demande", alors que l'article 84 CBE dont il a été question plus haut concerne les "revendications". L'on serait donc en droit de conclure que les exigences auxquelles il doit être satisfait en vertu de ces deux articles de la CBE ne sont pas liées entre elles. Dans leurs décisions, les chambres de recours ont estimé que, même si ces conditions se rapportent à des parties différentes de la demande de brevet, une relation étroite existe entre l'article 83 et les dispositions de l'article 84 CBE, où il est dit que les revendications doivent se fonder sur la description.

3.1 Exposé suffisamment clair et complet exigé à l'article 83 CBE

Si, à l'article 83 CBE, il est fait référence à "l'homme du métier", c'est pour ne pas surcharger les revendications d'une foule de détails qui, bien que nécessaires pour mettre en oeuvre l'invention, font partie des connaissances générales de l'homme du métier qui exécute l'invention. Sauf s'il est prouvé que la réalisation est impraticable, les chambres de recours considèrent que le simple fait qu'une revendication est de large portée ne suffit pas pour soulever d'objection valable au titre de cet article.

Tel était le cas dans la décision **T 19/90 (JO OEB 1990, 476)**, à savoir l'affaire de la souris oncogène, qui portait sur l'insertion d'une séquence oncogène activée dans le génome d'un mammifère autre que l'être humain et sur les mammifères transgéniques autres que l'être humain ainsi obtenus. Comme l'avait fait remarquer à juste titre la division d'examen, l'invention revendiquée portait sur tous les mammifères non humains, alors que l'invention décrite dans les exemples n'avait été mise en oeuvre que sur des souris. N'étant pas convaincue que l'homme du métier serait à même de réaliser l'invention avec succès sur les autres types de mammifères non humains comme elle l'avait été sur des souris, la division d'examen a rejeté la demande en vertu de l'article 83 CBE, notamment au motif que la vaste portée donnée aux revendications manquait de réalisme.

Toutefois, la chambre a considéré que " ... ce n'est pas parce qu'une revendication est de vaste portée que l'on peut considérer de ce seul fait que la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 83 CBE", ajoutant que "... à moins de pouvoir soulever des objections convaincantes à l'encontre de l'étendue de l'invention telle que revendiquée, l'OEB ne peut exiger de limitation particulière des revendications."

La chambre a donc estimé qu'il n'y avait pas lieu de rejeter la demande sous prétexte qu'elle implique une extrapolation aux mammifères (non humains) en général du succès obtenu avec les souris.

4. Rapport entre les articles 84 et 83 CBE

Nous essayerons ci-dessous de montrer comment les chambres de recours ont interprété ces dispositions juridiques lorsque qu'il a été objecté que l'étendue de la protection allait au-delà de l'invention décrite.

4.1 Dans la décision **T 409/91 (JO OEB 1994, 653)**, le problème technique à résoudre concernait la fluidité du gazole à basse température, les gazoles de distillat non

delter Destillatdieselmotorkraftstoff neigt bei niedrigen Temperaturen dazu, plattenförmige Wackskristalle auszubilden, die zu einer schwammigen Masse erstarren und das Öl einschließen, so daß es nicht mehr fließfähig ist (Gefrieren von Dieselmotorkraftstoff durch kältebedingtes Verlegen von Filtern).

Laut Beschreibung war nunmehr überraschenderweise herausgefunden worden, daß man durch den Zusatz bestimmter Additive wackshaltige Kraftstoffe erhalten könne, die bei niedrigen Temperaturen hinreichend kleine Wackskristalle ausbilden, um die üblicherweise in Dieselmotoren verwendeten Hauptfilter aus Papier passieren zu können.

Der zurückgewiesene Anspruch 1 lautete wie folgt:

"Destillatkraftstoff, dessen Siedepunkt in einem Bereich zwischen 120 °C und 500 °C liegt und der einen Wackshalt von mindestens 0,3 Gew.-% bei einer Temperatur von 10 °C unter WAT (Wax Appearance Temperature – Beginn der Paraffinausscheidung/BPA) besitzt, wobei die Wackskristalle bei dieser Temperatur eine durchschnittliche Teilchengröße von weniger als 4 000 Nanometer aufweisen."

In den Ansprüchen 2 bis 5 wurden für die Teilchengröße niedrigere Obergrenzen von bis zu 1 000 Nanometer definiert.

Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, daß die Anmeldung nur ein Verfahren zur Gewinnung eines Kraftstoffs mit Wacksteilchen lehre, die im Versuch bei einer Temperatur von 6,4 °C unter BPA eine Größe von 1 200 Nanometer aufweisen, und daß keine Angaben zur Gewinnung kleinerer Wacksteilchen bei einer Temperatur von 10 °C unter BPA vorlägen.

Der Hauptgrund für die Zurückweisung der Anmeldung war, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 – soweit er sich auf Teilchengrößen von weniger als 1 000 Nanometer bezog – in der Anmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart worden sei, daß er von einem Fachmann ausgeführt werden könne.

Während des Beschwerdeverfahrens reichte der Beschwerdeführer einen geänderten Anspruch 1 als einzigen Hilfsantrag ein, der sich vom zurückgewiesenen Anspruch 1 des Hauptantrags in der Einführung einer Untergrenze von 1 000 Nanometer für die Teilchengröße unterschied.

– *Hauptantrag:*

Die Kammer bestätigte, daß die Ansprüche des Hauptantrags die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllten, insofern als ein Weg zur Gewinnung von Kraftstoffen, die Wackskristalle mit einer Größe von weniger als 1 000 Nanometer aufweisen, weder offenbart worden sei, wie der Beschwerdeführer eingeräumt hat, noch zum einschlägigen allgemeinen Fachwissen gehört.

– *Hilfsantrag:*

Nach Auffassung der Kammer ging aus einer Passage in der Beschreibung hervor, daß "bestimmte Additive" ein wesentlicher Bestandteil der Kraftstoffzusammensetzung

form plate-like wax crystals at low temperatures which then congealed to form a spongy mass, entrapping oil, thereby preventing the oil from pouring (freezing of diesel fuel by cold filter plugging).

According to the description, it had now been surprisingly found that waxy fuels forming wax crystals of sufficiently small size at low temperatures, enabling them to pass through paper main filters typically used in diesel engines, might be obtained by addition of certain additives.

The refused claim 1 was worded as follows:

"Distillate fuel boiling in the range 120°C to 500°C which has a wax content of at least 0.3 weight% at a temperature of 10°C below the Wax Appearance Temperature, the wax crystals at that temperature having an average particle size less than 4 000 nanometres."

Claims 2 to 5 defined smaller upper limits of the particle size down to 1 000 nanometres.

The examining division held that the application only taught a method of obtaining a fuel oil containing wax particles having a size of 1 200 nanometres when tested at 6.4°C below the Wax Appearance Temperature (WAT) and that no information was available as to how to obtain smaller wax particles at a temperature of 10°C below WAT.

The main reason for refusal of the application was that the subject-matter of claim 1, in so far as it related to particle sizes below 1 000 nanometres was not disclosed in the application in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

At the stage of appeal, the appellant filed an amended claim 1 as the only auxiliary request, which differed from refused claim 1 (main request) by the introduction of a lower limit of 1 000 nanometres for the particle size.

– *Main request:*

The deciding board acknowledged that the claims of the main request did not meet the requirements of Article 83 EPC in that no way of obtaining those fuel oils containing wax crystals smaller than 1 000 nanometres was disclosed, as admitted by the appellant, or could be found in the body of the relevant common general knowledge.

– *Auxiliary request:*

To the board, it appeared from a passage in the description that "certain additives" were an essential constituent of the present fuel composition (see above). As it

traités tendant à former, à basse température, des cristaux de cire en paillettes qui se prennent en une masse spongieuse entravant l'écoulement du carburant (colmatage du filtre à froid).

La description indique que l'on a constaté, de manière inattendue, qu'il est possible par l'adjonction de certains additifs d'obtenir des carburants contenant de la cire et formant, à basse température, des cristaux suffisamment petits pour pouvoir passer à travers les filtres principaux en papier utilisés habituellement dans les moteurs Diesel.

La revendication 1 rejetée était formulée comme suit :

"Gazole de distillat parvenant à ébullition entre 120° C et 500° C, composé pour au moins 0,3 % en poids de cire à une température de 10° C au-dessous de la température d'apparition de la cire, la taille moyenne des particules des cristaux de cire étant, à cette température, inférieure à 4 000 nanomètres."

Les revendications 2 à 5 définissaient, pour la taille des particules, des plafonds inférieurs allant jusqu'à 1 000 nanomètres.

La division d'examen avait estimé que la demande enseignait uniquement une méthode d'obtention du gazole contenant des particules de cire de 1 200 nm à 6,4° C au-dessous de la température d'apparition de la cire, et que la demande n'indiquait pas la manière d'obtenir de plus petites particules de cire à une température de 10° C au-dessous de la température d'apparition de la cire.

Le principal motif de rejet était que l'objet de la revendication 1, dans la mesure où il concernait des particules de dimension inférieure à 1 000 nanomètres, n'était pas exposé dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Au stade du recours, le requérant a déposé une revendication 1 modifiée comme unique requête subsidiaire, qui se distinguait de la revendication 1 rejetée (requête principale) par l'introduction d'une limite inférieure, soit 1 000 nanomètres pour la taille des particules.

– *Requête principale :*

La chambre a considéré que les revendications de la requête principale ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 83 CBE parce qu'aucune méthode d'obtention des gazoles contenant des cristaux de taille inférieure à 1 000 nanomètres n'était divulguée, comme l'avait admis le requérant, ou ne pouvait être trouvée dans l'état de la technique pertinent.

– *Requête subsidiaire :*

La chambre a déduit d'un passage de la description que "certains additifs" étaient un constituant essentiel de la composition du gazole selon l'invention (cf. ci-dessus).

seien (siehe oben). Da genau dieses Merkmal in den vorgelegten Ansprüchen aber fehlte, gäben sie den beanspruchten Gegenstand nicht mit all seinen wesentlichen technischen Merkmalen an. Daher erfüllten die Ansprüche nicht das Erfordernis des Artikels 84 Satz 1 EPÜ.

Die Kammer nahm dann Bezug auf das Erfordernis der Stützung nach Artikel 84 EPÜ, das sie in dem Sinne auslegte, daß "die Angabe der Erfindung in den Ansprüchen durch die Beschreibung gestützt sein" muß; hierin spiegelte sich der allgemeine Rechtsgrundsatz wider, wonach der durch die Ansprüche festgelegte Umfang des durch ein Patent verliehenen Ausschließungsrechts nur dann als gestützt bzw. begründet anzusehen ist, wenn er dem Beitrag zum Stand der Technik entspricht. Dies bedeutet, daß die Angaben in den Ansprüchen im wesentlichen dem in der Beschreibung offenbarten Umfang der Erfindung zu entsprechen haben. Mit anderen Worten sollten sich die Ansprüche nicht auf einen Gegenstand erstrecken, der einem Fachmann auch nach dem Lesen der Beschreibung noch nicht zugänglich wäre. Da das gewünschte Ergebnis durch nichts anderes als durch "bestimmte Additive" erreicht werden könne, stütze (bzw. rechtfertige) die Beschreibung keinen auf einen Kraftstoff ohne jegliche "Zusätze" gerichteten Anspruch.

Die durch die Ansprüche angegebene Erfindung könne das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ aus genau denselben Gründen nicht erfüllen, die zur Verletzung des Artikels 84 EPÜ führten, nämlich, daß sich die Erfindung auf einen technischen Gegenstand beziehe, der für den Fachmann nicht aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung hervorgehe.

Auch wenn die Erfordernisse der Artikel 83 und 84 EPÜ auf unterschiedliche Teile der Anmeldung gerichtet seien, lag nach Auffassung der Kammer dem Erfordernis der Stützung durch die Beschreibung – was seine materiellrechtlichen Aspekte anbelangt – und dem Erfordernis der ausreichenden Offenbarung dieselbe Absicht zugrunde, nämlich sicherzustellen, daß das durch ein Patent verliehene Ausschließungsrecht durch den tatsächlichen Beitrag zum Stand der Technik begründet sein sollte.

Insofern stellt der oben genannte allgemeine Rechtsgrundsatz eine Verknüpfung zwischen den Erfordernissen der Artikel 83 und 84 EPÜ her.

4.2 Dieser allgemeine Rechtsgrundsatz wurde von derselben Kammer in einem Inter-partes-Verfahren im Zusammenhang mit einem Einwand nach **Artikel 83 EPÜ** gegen einen Anspruch angewandt, der eine **funktionelle Definition** enthielt.

In **T 435/91 (ABI. EPA 1995, 188)** lautete der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Anspruch 1 wie folgt:

"Wäßrige gelhaltige Reinigungs- und Waschmittelzusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, daß das Gel ganz oder vorwiegend in hexagonaler ... Form vorliegt und folgendes umfaßt:

- a) ein Tensidsystem ...
- b) ein "Additiv", das ein wasserlösliches ... **Material ist, das das Tensidsystem a in die hexagonale Phase überführen kann** ... und
- c) Wasser" (Hervorhebung durch den Verfasser)

was precisely this feature that was missing from the present claims, they did not define the claimed subject-matter by reference to all its essential technical features. Therefore, the claims failed to meet the requirement of Article 84, first sentence, EPC.

The board then referred to the requirement of support under Article 84 EPC, which it interpreted in the sense that "it is the definition of the invention in the claims that needs support", reflecting the general legal principle that the extent of the patent monopoly, as defined by the claims, should correspond to the technical contribution to the art in order for it to be supported, or justified. Thus, the definitions in the claims should essentially correspond to the scope of the invention as disclosed in the description. In other words, the claims should not extend to subject-matter which, after a reading of the description, would still not be at the disposal of the person skilled in the art. In the absence of any other way of achieving the desired result than by way of "certain additives", the description did not support (or justify) a claim directed to a fuel oil without any "additives".

The reasons why the invention defined in the claims did not meet the requirements of Article 83 EPC were in effect the same as those that led to their infringing Article 84 EPC as well, namely that the invention extended to technical subject-matter not made available to the person skilled in the art by the application as filed.

Although the requirements of Articles 83 and 84 EPC were directed to different parts of the application, the board considered that the underlying purpose of the requirement of support by the description, in so far as its substantive aspects were concerned, and of the requirement of sufficient disclosure, were the same, namely to ensure that the patent monopoly should be justified by the actual technical contribution to the art.

Thus, it is the above-stated general legal principle which establishes a link between the requirements of Articles 83 and 84 EPC.

4.2 That general legal principle was applied by the same board in an inter-partes case in the context of an objection under **Article 83 EPC** to a claim containing a **functional definition**.

In **T 435/91 (OJ EPO 1995, 188)**, claim 1 as maintained by the opposition division concerned:

"An aqueous detergent composition comprising a gel, characterised in that the gel is wholly or predominantly in hexagonal form, and comprises:

- (a) a surfactant system....
- (b) an "additive" which is a water-soluble ... **material capable of forcing the surfactant system (a) into hexagonal phase** ... ; and
- (c) water" (emphasis added)

Comme c'était précisément cette caractéristique qui manquait dans les revendications, celles-ci ne définissaient pas l'objet revendiqué par référence à toutes ses caractéristiques techniques essentielles. Par conséquent, les revendications ne satisfaisaient pas aux dispositions de l'article 84, première phrase CBE.

La chambre s'est ensuite penchée sur la condition énoncée à l'article 84 CBE, selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description, en affirmant que "c'est la définition de l'invention donnée dans les revendications qui doit être fondée", ce qui reflète le principe général du droit en vertu duquel l'étendue du monopole conféré par le brevet, telle que définie dans les revendications, doit correspondre à l'apport technique pour qu'elle soit fondée ou justifiée. Ainsi, les définitions données dans les revendications doivent correspondre pour l'essentiel à l'étendue de l'invention telle que divulguée dans la description. En d'autres termes, les revendications ne devraient pas s'étendre à des éléments qui, après lecture de la description, ne seraient pas encore accessibles à l'homme du métier. Comme le résultat recherché ne pouvait être obtenu qu'en utilisant "certains additifs", la description ne pouvait servir de fondement (ou de justification) à une revendication se rapportant à un gazole sans additifs.

Les raisons pour lesquelles l'invention définie dans les revendications ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 83 CBE étaient en réalité les mêmes que celles qui étaient à l'origine de la violation de l'article 84 CBE, à savoir le fait que l'invention s'étendait à des éléments qui n'avaient pas été mis à la disposition de l'homme du métier par la demande telle que déposée.

Bien que les conditions énoncées aux articles 83 et 84 CBE visent des parties différentes de la demande, la chambre a estimé que la finalité sous-jacente du principe du fondement des revendications sur la description, du point de vue des aspects de droit matériel, est la même que celle du principe relatif au caractère suffisant de l'exposé, qui est de veiller à ce que le monopole issu du brevet soit justifié par l'apport technique réel à l'état de la technique.

Par conséquent, c'est le principe de droit général énoncé ci-dessus qui établit un lien entre les exigences des articles 83 et 84 CBE.

4.2 Ce principe général de droit a été appliqué par la même chambre dans une procédure inter partes, qui portait sur une objection soulevée au titre de l'**article 83 CBE** à l'encontre d'une revendication comportant une **définition fonctionnelle**.

Dans la décision **T 435/91 (JO OEB 1995, 188)**, la revendication 1 maintenue par la division d'opposition s'énonçait comme suit :

"1. Composition détergente aqueuse comprenant un gel, caractérisée en ce que le gel est entièrement ou principalement sous la forme de cristaux liquides hexagonaux et comprend :

(a) un composant tensio-actif ...

(b) un "additif" qui **est un produit ... soluble dans l'eau, susceptible de forcer le composant tensio-actif (a) à venir en phase hexagonale** ; et

(c) de l'eau ..." (ce sont les auteurs qui soulignent).

Gegen das Patent wurde gemäß Artikel 100 b) EPÜ Einspruch eingelegt, wobei die Ausführbarkeit der Ausführungsbeispiele nicht angefochten wurde (es wurde nicht bestritten, daß ohne das "Additiv" b die Überführung in die hexagonale Phase nicht stattfindet).

Die Einspruchsabteilung hielt das Erfordernis einer ausreichenden Offenbarung für erfüllt, weil die Beschreibung und die Ansprüche ihres Erachtens genügend Angaben enthielten, um geeignete Komponenten für die gewünschten Zusammensetzungen auswählen zu können, und ein Fachmann bei der Herstellung der Mischung ohne weiteres den Punkt erkannt hätte, an dem das beanspruchte Gel gebildet wird.

Da das "Additiv" nur durch seine Funktion definiert wurde, ist nach Auffassung der Kammer "die Frage der ausreichenden Offenbarung bei allen – wie auch immer definierten – Erfindungen nach denselben Maßstäben zu beurteilen; es spielt also keine Rolle, ob die Erfindung durch strukturelle Merkmale oder aber durch ihre Funktion definiert wird. In beiden Fällen kann das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung nur so zu verstehen sein, daß der Fachmann in der Lage sein muß, den gesamten Gegenstand der Ansprüche – und nicht nur einen Teil davon – ohne unzumutbares Herumexperimentieren und ohne eigenes erfinderisches Zutun auszuführen.

Die ... "funktionelle" Definition ... bezieht sich ... ganz abstrakt auf eine unbestimmte Vielzahl möglicher Alternativen, die dem Fachmann ... alle ... auch zur Verfügung stehen" müssen, wenn die Definition und der Anspruch, in dem sie enthalten ist, den Erfordernissen der Artikel 83 bzw. 100 b) EPÜ genügen sollen."

Die Kammer war auch der Ansicht, daß geprüft werden müsse, ob die Patentschrift eine verallgemeinerungsfähige technische Lehre offenbare, die dem Fachmann das ganze Variantenspektrum, das unter die betreffende "funktionelle" Definition fällt, zugänglich mache.

Für die Kammer stand fest, daß hier die Definition des "Additivs" nicht mehr sei als eine Aufforderung zur Durchführung eines Forschungsprogramms zur Ermittlung weiterer "Additive", die das in Anspruch 1 enthaltene "funktionelle" Erfordernis erfüllten. Durch die gewählte Definition wurde versucht, nicht nur zu beanspruchen, was dem Fachmann durch die Offenbarung der Patentschrift zugänglich gemacht wurde, sondern darüber hinaus auch alle anderen möglichen Lösungen zur Bereitstellung der gewünschten Tenseide, wobei keine oder keine brauchbare Anleitung dafür gegeben wurde, wie man mit hinreichender Aussicht auf Erfolg zu weiteren geeigneten "Additiven" gelangt.

Nach Ansicht der Kammer war das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung daher nicht erfüllt.

5. Der technische Beitrag zum Stand der Technik im Zusammenhang mit Artikel 56 EPÜ

"Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt."

5.1 In der Beschwerde **T 939/92 (ABI. EPA 1996, 309)** wurde eine Klasse chemischer Verbindungen in der folgenden Form beansprucht (nur soweit hier relevant):

The patent was opposed under Article 100(b) EPC, the feasibility of the worked examples remaining unchallenged (it was not contested that without the "additive" (b) the transition into the hexagonal phase will not take place).

The opposition division took the view that the requirement of sufficient disclosure was met, since the description and the claims contained sufficient information to select suitable components for the desired compositions and during the preparation of the mixture a skilled person would have easily recognised the point at which a gel as claimed was formed.

The "additive" being defined only by its function, the board considered that:

"the criteria for determining the sufficiency of disclosure are the same for all inventions, irrespective of the way in which they are defined, be it by way of structural terms of their technical features or by their function. In both cases the requirement of sufficient disclosure can only mean that the whole subject-matter that is defined in the claims, and not only a part if it, must be capable of being carried out by the skilled person without the burden of an undue amount of experimentation or the application of inventive ingenuity.

... the "functional" definition ... comprises an indefinite and abstract host of possible alternatives, which ... must all be available to the skilled person if the definition, and the claim of which it forms a part, is to meet the requirements of Article 83 or 100(b) EPC."

The board also considered that it had to be established whether or not the patent specification disclosed a technical concept fit for generalisation which made available to the skilled person the host of variants encompassed by the said "functional" definition.

For the board, it was clear that here the definition of the "additive" was not more than an invitation to perform a research programme in order to find other "additives" which met the "functional" requirement set out in claim 1. This definition was attempt to claim not only what was made available to the person skilled in the art by the disclosure in the patent specification, but, in addition, all other possible solutions for providing the desired surfactant compositions, without giving any or any useful technical guidance as to how to obtain, with a reasonable expectation of success, further suitable "additives".

The board did not accept therefore that the requirement of sufficient disclosure was met.

5. The technical contribution to the art in relationship with Article 56 EPC

"An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art."

5.1 In the appeal case **T 939/92 (OJ EPO 1996, 309)** a class of chemical compounds was claimed in the following form (as far as relevant here):

Il a été fait opposition au brevet au titre de l'article 100 b) CBE, mais l'opposant n'a pas mis en cause la faisabilité des exemples concrets (il n'a pas contesté le fait que sans l'"additif" (b), le passage à la phase hexagonale ne pouvait avoir lieu).

La division d'opposition a estimé que la condition selon laquelle l'exposé de l'invention doit être suffisamment clair et complet était remplie, puisque la description et les revendications contenaient suffisamment d'informations pour permettre de choisir des composants adaptés en vue de préparer les compositions souhaitées et qu'en préparant le mélange l'homme du métier pouvait aisément déterminer le point auquel se forme un gel tel que celui revendiqué.

L'additif étant uniquement défini par sa fonction, la chambre a estimé que :

"les critères permettant de déterminer si l'invention est exposée de façon suffisamment claire et complète sont les mêmes pour toutes les inventions, quelle que soit la manière dont elles sont définies, que ce soit selon les termes structurels de leurs caractéristiques techniques ou par leur fonction. Dans les deux cas, la condition relative à l'exposé suffisant de l'invention peut uniquement signifier que non seulement une partie mais l'ensemble de l'objet qui est défini dans les revendications doit pouvoir être exécuté par l'homme du métier sans expérimentation excessive ni apport inventif.

... la définition "fonctionnelle" ... concerne une multitude indéfinie et abstraite de produits ... il faut que l'homme du métier puisse disposer de tous ces produits pour que la définition et la revendication dont elle fait partie remplissent les conditions posées à l'article 83 ou à l'article 100 b) CBE."

La chambre a aussi estimé qu'il convenait de déterminer si la présente description divulguait un concept technique susceptible d'être généralisé et rendant accessible à l'homme du métier la multitude de variantes couvertes par ladite définition "fonctionnelle".

De l'avis de la chambre, il était clair que la définition de l'additif ne constituait rien de plus qu'une invitation à effectuer un programme de recherche en vue de découvrir d'autres "additifs" satisfaisant à la condition "fonctionnelle" posée dans la revendication 1. Cette définition constituait une tentative de revendiquer non seulement ce que la description du brevet rendait accessible à l'homme du métier, mais encore toutes les autres solutions permettant d'obtenir la composition désirée pour l'agent tensioactif, sans donner aucune indication technique ou aucune indication technique utile sur la manière d'obtenir, avec une chance raisonnable de succès, d'autres "additifs" appropriés.

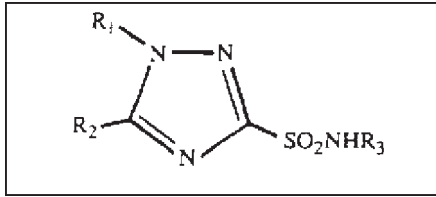
Par conséquent, la chambre a estimé qu'il n'était pas satisfait à la condition relative à l'exposé suffisant de l'invention.

5. Apport à l'état de la technique en liaison avec l'article 56 CBE

"Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de technique."

5.1 Dans l'affaire **T 939/92 (JO OEB 1996, 309)**, une classe de composés chimiques était revendiquée de la façon suivante (dans la mesure où cela est pertinent ici) :

"1. Triazolsulfonamide der Formel



... worin R_1 ... substituiertes oder unsubstituiertes Pyrimidin-2-yl, R_2 ..., und R_3 gegebenenfalls substituiertes Phenyl bedeutet, mit der Einschränkung"

In der Beschreibung wurden diese chemischen Verbindungen als herbizid wirksam gegen eine Vielzahl großblättriger und grasiger Unkräuter definiert.

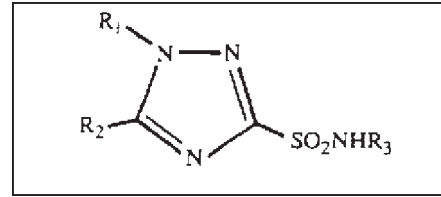
Die Prüfungsabteilung hatte hier einen doppelten Einwand nach Artikel 84 EPÜ erhoben, wovon der erste mangelnde Klarheit betraf und sich darauf stützte, daß der Begriff "substituiert" im Zusammenhang mit Produkten, die ausschließlich wegen ihrer biologischen Wirkung beansprucht würden, nicht im üblichen Sinne verstanden werden könne, da er in der Beschreibung jedesmal in einer anderen besonderen Bedeutung verwendet worden sei; der zweite Einwand war mangelnde Stützung durch die Beschreibung, insofern als der Schutzzumfang der Ansprüche nicht als angemessene Verallgemeinerung der in der Beschreibung enthaltenen Beispiele angesehen werden könne.

Die Kammer widersprach der Entscheidung der ersten Instanz, daß dieser Anspruch nach Artikel 84 EPÜ zu beanstanden sei. Sie wies darauf hin, daß unter den Anspruch bestimmte chemische Verbindungen als solche fielen, und nicht nur diejenigen mit einer bestimmten biologischen Wirkung. Daher sei die biologische Wirkung dieser Verbindungen kein wesentliches technisches Merkmal des beanspruchten Gegenstands und mithin auch nicht Teil seiner Definition. Die Kammer hielt den Anspruch 1 daher für klar im Sinne des Artikels 84 EPÜ.

Die Kammer sah in den in der Beschreibung enthaltenen Beispielen keine ungebührliche Verallgemeinerung, da Artikel 84 EPÜ nicht den Schluß zulasse, daß ein Anspruch schon allein deshalb anfechtbar sei, weil er "ungebührlich breit" ist. Der Begriff "Stützung durch die Beschreibung" bedeute vielmehr, daß die in der Beschreibung als für die Erfindung wesentlich angegebenen technischen Merkmale und die in den Ansprüchen zur Definition der Erfindung verwendeten identisch sein müssen; andernfalls nämlich enthielten die Ansprüche keine echten Definitionen, sondern nur Erläuterungen. Die in der Beschreibung behauptete herbizide Wirkung sei nicht Teil des Gegenstands, für den der Anspruch Schutz begehre. Der Sachverhalt sei somit anders gelagert als in der Sache T 409/91 (a. a. O.), auf den sich die Prüfungsabteilung bezogen habe.

Mit anderen Worten: Betrifft ein Anspruch eine Gruppe chemischer Verbindungen als solche, so darf nach Auffassung der Kammer ein Einwand wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung gemäß Artikel 84 EPÜ nicht allein deshalb erhoben werden, weil die Beschreibung nicht genügend Angaben enthält, die glaubhaft machen, daß alle beanspruchten Verbindungen eine behauptete technische Wirkung aufweisen (die aber nicht Bestandteil der Definition der beanspruchten Verbindungen ist).

"1. The triazole sulphonamides of the formula:



... where: R_1 represents ... substituted or unsubstituted pyrimidin-2-yl; R_2 represents ...; and R_3 represents optionally substituted phenyl; with the following provisos:"

In the description these chemical compounds were described as herbicidally-active against a wide range of broad-leaved and grassy weeds.

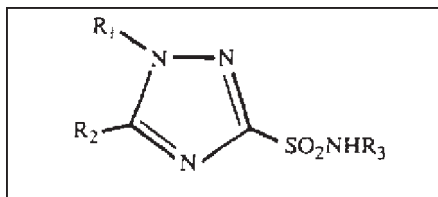
The examining division had raised an objection under Article 84 EPC under two headings, the first being lack of clarity on the basis that the term "substituted" could not be given its ordinary meaning in the context of products which were only claimed because of their biological activity, the special meanings ascribed to that term in the description being different each time it was used, and the second being lack of support by the description on the basis that the scope of the claims did not represent a reasonable generalisation of the examples provided in the description.

The deciding board disagreed with the first instance that this claim was objectionable under Article 84 EPC. It pointed out that the claim covered certain chemical compounds per se, and not just those compounds having a particular biological activity. Hence the biological activity of these compounds was not an essential technical feature of the claimed subject-matter, and thus not part of the definition of the claimed subject-matter. On this basis, claim 1 was clear in the sense of Article 84 EPC.

The board also did not see an unreasonable generalisation of the examples contained in the description as it did not follow from Article 84 EPC that a claim was objectionable only because it was 'unreasonably broad', the expression "support by the description" meaning that the technical features stated in the description as being essential features of the described invention must be the same as those used to define the invention in the claims, for otherwise the claims would not be true definitions but mere descriptions. The herbicidal activity asserted in the description was not part of the subject-matter for which the claim sought protection. The facts differed thus from those underlying the earlier decision T 409/91 (loc. cit.) referred to by the examining division.

In other words, if a claim concerns a group of chemical compounds per se, an objection of lack of support by the description pursuant to Article 84 EPC cannot properly be raised for the sole reason that the description does not contain sufficient information in order to make it credible that an alleged technical effect (which is not, however, a part of the definition of the claimed compounds) is obtained by all compounds claimed.

"1. Les sulfonamides de triazole de formule



... dans laquelle : R_1 représente ... un groupe pyrimidine-2-yl substitué ou non substitué; R_2 représente ... ; et R_3 représente un groupe phényle pouvant éventuellement être substitué ; étant stipulé que : ..."

Dans la description, ces composés chimiques sont décrits comme étant des composés herbicides actifs contre toute une gamme de mauvaises herbes latifoliées et herbacées.

La division d'examen avait soulevé une double objection en vertu de l'article 84 CBE, invoquant d'une part le manque de clarté au motif que, s'agissant de produits revendiqués uniquement pour leur activité biologique, le terme "substitué" ne pouvait s'entendre dans son sens ordinaire, le sens particulier donné à ce terme dans la description variant à chaque fois, et d'autre part l'absence de fondement des revendications sur la description au motif que la portée donnée aux revendications ne pouvait être considérée comme une généralisation raisonnable des exemples cités dans la description.

Contrairement à la première instance, la chambre saisie de l'affaire n'a pas estimé que la revendication était attaquantable au titre de l'article 84 CBE. Elle a fait observer que la revendication recouvrait certains composés chimiques en tant que tels, et non pas uniquement les composés ayant une activité biologique particulière. L'activité biologique de ces composés n'était donc pas une caractéristique technique essentielle de l'objet revendiqué, et n'entraînait donc pas dans la définition de cet objet. Aussi la chambre a-t-elle estimé que la revendication 1 répondait à l'exigence de clarté au sens de l'article 84 CBE.

La chambre n'a pas non plus constaté de généralisation excessive des exemples indiqués dans la description, car il ne découle pas de l'article 84 CBE qu'une revendication appelle des objections dès lors qu'elle a "une portée trop vaste", l'expression "se fonder sur la description" signifiant au contraire que les caractéristiques techniques présentées dans la description comme étant des caractéristiques essentielles de l'invention décrite doivent être les mêmes que celles qui servent à définir l'invention dans les revendications, sinon les revendications ne seraient pas de véritables définitions, mais de simples descriptions. La chambre a conclu que l'action herbicide indiquée dans la description ne faisait donc pas partie de l'objet pour lequel la protection était demandée. Les faits de l'espèce étaient donc différents de ceux qui avaient mené à la décision T 409/91 précitée (loc. cit.), à laquelle se référait la division d'examen.

Autrement dit, lorsqu'une revendication porte sur un groupe de composés chimiques en tant que tels, l'on ne peut objecter à juste titre que, contrairement à ce qu'exige l'article 84 CBE, cette revendication n'est pas fondée sur la description, pour la simple raison que les informations contenues dans la description ne sont pas suffisantes pour convaincre le lecteur que tous les composants revendiqués permettent effectivement d'obtenir l'effet technique allégué (lequel n'entre cependant pas dans la définition des composants revendiqués).

5.2 Nach Ansicht der Kammer bedeutete dies jedoch nicht, daß die Eigenschaften (oder die technische Wirkung) des beanspruchten Gegenstands für die Frage der Patentierbarkeit der beanspruchten Verbindungen irrelevant wären, wie der Beschwerdeführer behauptet hat. Für die Kammer stellte sich diese Frage nicht nur im Rahmen von Artikel 84 EPÜ, sondern war auch eng mit dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ verknüpft.

Nach einem seit langem allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz sollte nämlich der Umfang des durch ein Patent verliehenen Monopolrechts dem technischen Beitrag zum Stand der Technik entsprechen und durch diesen begründet sein. Dieser Rechtsgrundsatz gelte ebenso für Entscheidungen im Rahmen des Artikels 56 EPÜ, da alles, was unter einen rechtmäßigen Anspruch falle, erfinderisch sein müsse. Dementsprechend ist davon auszugehen, daß der Durchschnittsfachmann mit einer Erfindung einen bestimmten technischen Zweck verfolgt.

Daher muß bei der Beurteilung des technischen Beitrags zum Stand der Technik sehr wohl berücksichtigt werden, aus welchem technischem Grund gerade die beanspruchten und nicht die vielen anderen theoretisch denkbaren modifizierten chemischen Verbindungen bereitgestellt wurden. Laut Beschreibung hatten alle beanspruchten Verbindungen herbizide Wirkung.

Da angesichts des Stands der Technik die technische Aufgabe, deren Lösung in der vorliegenden Patentanmeldung geltend gemacht werde, in der Bereitstellung weiterer (alternativer) chemischer Verbindungen mit herbizider Wirkung bestanden habe, und aufgrund der Tatsache, daß die Beispiele der Beschreibung nicht belegten, daß im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen diese Wirkung aufwiesen, entschied die Kammer, daß sich die Ansprüche des Hauptantrags und der vier Hilfsanträge auf Verbindungen erstreckten, die nicht erfinderisch gewesen seien und damit das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ nicht erfüllt hätten.

Zusammenfassend läßt sich folgendes feststellen: Die Frage, ob alle chemischen Verbindungen, die unter einen auf eine Gruppe chemischer Verbindungen als solche gerichteten Anspruch fallen, die betreffende technische Wirkung besitzen, kann sich im Rahmen des Artikels 56 EPÜ stellen, wenn sich erweist, daß der geltend gemachte erfinderische Charakter der Verbindungen allein in dieser technischen Wirkung begründet liegt.

6. Schlußfolgerung

Diese kurze Übersicht über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zeigt folgendes:

– In den Verfahren vor dem EPA kann die Breite von Patentansprüchen auf der Grundlage des allgemeinen Rechtsgrundsatzes beurteilt werden, demzufolge der Umfang des durch das Patent verliehenen Ausschließungsrechts, der durch die Ansprüche festgelegt wird, dem technischen Beitrag zum Stand der Technik entsprechen und durch ihn begründet sein sollte,

und

– dieser allgemeine Rechtsgrundsatz stellt eine Verknüpfung zwischen den Erfordernissen der Artikel 83, 84 und 56 EPÜ her.

5.2 For the deciding board, this did not mean, however, that the properties (or the technical effect) of the claimed subject-matter were irrelevant to the issue of the patentability of the claimed compounds, as was submitted by the appellant. To the board, this issue was one which could not only arise under Article 84 EPC, but was also intimately linked to the issue of inventive step under Article 56 EPC.

The reason for that was that it had for long been a generally accepted legal principle that the extent of the patent monopoly should correspond to and be justified by the technical contribution in the art. The same legal principle also governed the decision required to be made under Article 56 EPC, for everything falling within a valid claim has to be inventive. Accordingly, the notional person skilled in the art should be assumed to act with some specific technical purpose in mind in making the invention.

Therefore, the assessment of the technical contribution to the art must take account of the actual technical reason for providing the very compounds claimed, as distinct from the host of other theoretically possible modified chemical compounds. In this respect, the description asserted that all claimed compounds did have herbicidal activity.

Since in view of the state of the art, the technical problem which the present patent application claims to solve was the provision of further (alternative) chemical compounds with herbicidal activity and the fact that the examples of the description did not support that substantially all claimed compounds possessed that activity, the board concluded that the claims of the (main and four auxiliary) requests extended to compounds which were not inventive and therefore did not meet the requirement of Article 56 EPC.

In summary, the question as to whether or not a technical effect is achieved by all chemical compounds covered by a claim directed to a group of chemical compounds per se may properly arise under Article 56 EPC, if this technical effect turns out to be the sole reason for the alleged inventiveness of these compounds.

6. Conclusion

The above short overview of the jurisprudence of the boards of appeal shows:

– that in the proceedings before the EPO it is possible to assess the broadness of patent claims on the basis of the general legal principle that the extent of a patent monopoly, as defined by the claims, should correspond to the technical contribution in the art in order for it to be justified

and

– that this general legal principle establishes a link between the requirements of Articles 83, 84 and 56 EPC.

5.2 La chambre a cependant estimé que cela ne signifie pas que les propriétés (ou l'effet technique) de l'objet revendiqué n'ont rien à voir avec la question de la brevetabilité des composés revendiqués, comme l'affirme le requérant. De l'avis de la chambre, c'est là une question qui peut non seulement se poser au titre de l'article 84 CBE, mais qui est également étroitement liée à celle de l'activité inventive au titre de l'article 56 CBE.

Si la chambre n'a pas été d'accord sur ce point avec le requérant, c'est parce qu'en vertu d'un principe de droit universellement admis de longue date, l'étendue du monopole conféré par le brevet doit être fonction de la contribution qu'il constitue par rapport à l'état de la technique, cette contribution constituant la justification dudit monopole. C'est ce même principe qui doit être appliqué pour l'appréciation de l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 CBE. Il y a donc lieu de supposer que l'homme du métier moyen agit en ayant présent à l'esprit un but technique spécifique lorsqu'il réalise l'invention.

Dès lors, s'agissant d'apprécier la contribution faite à l'état de la technique, il doit être tenu compte de la véritable raison technique qui fait que ce sont précisément les composés chimiques présentement revendiqués qui ont été choisis, parmi les innombrables autres composés chimiques modifiés qu'il était théoriquement possible d'obtenir. A cet égard, il est affirmé dans la description que tous les composés revendiqués ont une activité herbicide.

Etant donné que du point de vue de l'état de la technique, le problème technique qu'entendaient résoudre les revendications de la demande de brevet était de fournir d'autres (de nouveaux) composés chimiques herbicides, et que les exemples de la description ne permettaient pas de supposer que pratiquement tous les composés revendiqués avaient ce type d'activité, la chambre a conclu que les revendications des requêtes (la requête principale et quatre requêtes subsidiaires) s'étendaient à des composés qui ne répondaient pas à l'exigence de l'article 56 CBE, puisqu'ils n'étaient pas inventifs.

En résumé, dans le cadre de l'examen de l'activité inventive au sens de l'article 56 CBE, il y a lieu de poser la question de savoir si tous les composés chimiques couverts par une revendication portant sur un groupe de composés chimiques permettent ou non d'obtenir un effet technique, dès lors qu'il s'avère que l'obtention de cet effet technique est la seule justification que le demandeur ait avancée pour montrer que ces composés impliquent une activité inventive.

6. Conclusion

Ce bref aperçu de la jurisprudence des chambres de recours montre que :

– dans la procédure devant l'OEB, la portée des revendications peut être évaluée sur la base du principe juridique général selon lequel l'étendue du monopole conféré par le brevet, telle que définie dans les revendications, doit correspondre à la contribution apportée à l'état de la technique pour qu'elle soit fondée ou justifiée ;

et que

– ce principe juridique général établit un lien entre les exigences des articles 83, 84 et 56 CBE.

*Sir Nicholas PUMFREY**

Patentschutz für breite Ansprüche

Einführung

Ein Grundprinzip des Patentrechts lautet, daß der Patentinhaber nur das schützen lassen kann, was er erfunden hat. Dieses Prinzip kommt im Erfordernis der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit zum Ausdruck, soweit es die Vorleistungen Dritter abzugrenzen gilt. Ich spreche hier jedoch nicht von Ansprüchen, die so breit gefaßt sind, daß sie auch Vorbekanntes oder Naheliegendes umfassen. Vielmehr geht es in diesem Vortrag um den "unersättlichen" Anmelder, dessen Ansprüche breiter sind, als es dem Beitrag des Erfinders gegenüber dem Stand der Technik entspricht. Was nun diesen Beitrag des Erfinders angeht, so schlägt sich das Prinzip dreimal im materiellen Patentrecht nieder, nämlich:

a) im Erfordernis, daß die Erfindung in der Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren ist, daß ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 83 EPÜ),

b) im Erfordernis, daß die Patentansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen (Art. 84 EPÜ), und

c) im Erfordernis, daß der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird (Art. 69 EPÜ), wobei es im Protokoll über die Auslegung dieses Artikels heißt, daß die Auslegung eines Anspruchs "einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden" soll.

Problematik der mangelnden Stützung von Ansprüchen in erteilten Patenten

Ansprüche, die umfassender sind als die Erfindung, stellen ein echtes Problem dar. Es kann nicht oft genug betont werden, daß das Stützungserfordernis dazu dient, den Schutzbereich der Ansprüche einzugrenzen. Die Tendenz zu übermäßig breiten Ansprüchen ist in einigen boomenden Branchen (Chemie, Biotechnologie, Pharmazeutik) zwar besonders ausgeprägt, das Problem stellt sich aber ganz allgemein. Werden zu breit gefaßte Ansprüche gewährt, so können Dritte nicht mehr ungehindert forschen. Für die Öffentlichkeit kann dies bedeuten, daß ihr sinnvolle Weiterentwicklungen vorenthalten werden, die der Patentinhaber nicht realisiert hat.

Vor dem EPA kann ein Einspruch gegen ein europäisches Patent nicht auf den Verstoß eines Anspruchs gegen Art. 84 EPÜ gestützt werden (siehe Art. 100 EPÜ); ebensowenig ist es in den Vertragsstaaten möglich, ungebührlich breite Ansprüche mit dieser Begründung für nichtig zu erklären. Nach derzeit geltendem Recht ist somit der Prüfer der einzige, der sich vor dem Hintergrund der Erfindungsoffenbarung zum Umfang eines Anspruchs äußern kann. Seine Entscheidung kann weder vom Einsprechenden noch vom Beklagten in einem Verletzungsverfahren in Frage gestellt werden. Meines Erachtens ist es bedauerlich, daß es versäumt wurde, bei den zur abschließenden Beratung anstehenden Revisionsvorschlägen auch mangelnde Stützung der Ansprüche als Einspruchsgrund aufzunehmen.

*Sir Nicholas PUMFREY**

Patent protection of broad claims

Introduction

It is a basic principle of patent law that the patentee is entitled to protection only for what he has invented. The requirements of novelty and non-obviousness express this principle so far as the existing work of others is concerned. I am not concerned with claims so broad as to cover that which is old or obvious. In this paper, I am concerned with the greedy applicant, who propounds claims that are broader than is proportionate to the inventor's contribution to the art. So far as the inventor's own contribution is concerned, the principle finds its way into substantive patent law in three ways:

(a) The requirement that the application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art (Art. 83 EPC);

(b) The requirement that the claim must be supported by the description (Art. 84 EPC); and

(c) The requirement that the scope of the European patent application shall be determined by the terms of the claims (Art. 69 EPC) and the Protocol on the Interpretation of this provision, which requires the claim to be given an interpretation combining a "fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties".

The problem – claims in granted patents which lack support

Claims that are wider than the invention are a real problem. It cannot be emphasised too often that the requirement for support for a claim is a requirement present to limit the scope of claims. In a number of fast-developing industries (chemical, biotech, pharmaceutical) there is a marked tendency to claim too wide, but the problem is a general one. To allow claims that are too wide is to fetter research by persons other than the patentee and thus potentially to deprive the public of valuable advances which the patentee has not made.

In the EPO it is not possible to oppose the grant of a European patent on the ground that any of the claims offends against Art. 84 EPC (see Art. 100 EPC) and in the contracting states it is not possible to revoke unduly wide claims on this ground. On the law as it stands at present, therefore, the examiner is the only person who may pronounce on the width of a claim having regard to the invention disclosed. On the face of it, his decision cannot be challenged by any opponent, nor by any defendant in infringement proceedings. It is a matter of regret to this writer, at least, that the opportunity has not been taken to add lack of support for the claim as a ground of opposition in the Revision Proposals soon to be finally discussed.

*Sir Nicholas PUMFREY**

Protection par brevet de revendications de large portée

Introduction

Selon un principe fondamental du droit des brevets, le titulaire du brevet a uniquement droit à une protection pour ce qu'il a inventé. Les exigences de nouveauté et de non-évidence expriment quant à elles ce même principe pour ce qui concerne les travaux d'autrui. Je n'aborderai pas ici le cas des revendications de si vaste portée qu'elles englobent également des éléments connus ou évidents. Je m'en tiendrai aux revendications dont la portée est disproportionnée par rapport à la contribution apportée par l'inventeur à l'état de la technique. S'agissant de la contribution de l'inventeur, ce principe s'exprime de trois façons dans le droit matériel des brevets :

- a) l'exigence selon laquelle la demande doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (art. 83 CBE) ;
- b) l'exigence selon laquelle la revendication doit se fonder sur la description (art. 84 CBE) ; et
- c) l'exigence selon laquelle l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen doit être déterminée par la teneur des revendications (art. 69 CBE) et celle, contenue dans le protocole interprétatif de cette disposition, selon laquelle la revendication doit être interprétée de façon à "assurer une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers".

Le problème : les revendications dans les brevets délivrés qui sont dénuées de fondement

Les revendications de portée plus large que l'invention constituent un réel problème. On ne saurait trop souligner que l'exigence du fondement de la revendication sur la description vise à limiter la portée des revendications. Or, dans un certain nombre de secteurs industriels en rapide expansion (chimie, biotechnologies, produits pharmaceutiques), l'on observe une tendance marquée à formuler des revendications trop larges. Il s'agit cependant d'un problème général. Admettre des revendications trop larges revient à entraver les recherches par des personnes autres que le titulaire du brevet, ce qui peut priver le public d'utiles progrès que le titulaire du brevet n'a pas réalisés.

A l'OEB, il n'est pas possible de faire opposition à un brevet européen au motif que l'une des revendications contrevient à l'article 84 CBE (cf. art. 100 CBE), et les Etats contractants ne prévoient pas la possibilité de déclarer nulles des revendications indûment larges pour ce motif. Conformément aux dispositions en vigueur, l'examineur est donc la seule personne qui peut se prononcer sur la portée d'une revendication eu égard à l'invention telle qu'exposée. Par conséquent, sa décision ne peut être contestée ni par un opposant ni par un défendeur au cours d'une action en contrefaçon. Aussi est-il regrettable que l'on n'ait pas profité de l'occasion offerte par la révision pour ajouter dans les propositions qui seront prochainement examinées la proposition d'ajouter le défaut de fondement de la revendication à la liste des motifs d'opposition.

* Richter am Patentgericht des High Court of Justice, Chancery Division.

* Judge of the Patents Court of the High Court of Justice, Chancery Division.

* Juge auprès du tribunal des brevets de la High Court of Justice, Chancery division.

Mögliche Lösung

Es ist alles andere als zufriedenstellend, daß die endgültige Entscheidung über den Umfang der Ansprüche dem Prüfer bzw. – wenn dieser zuungunsten des Anmelders entscheidet – der Technischen Beschwerdekammer im Beschwerdeverfahren überlassen bleibt. Wie dem auch sei – die Gerichte im Vereinigten Königreich hielten eine Auseinandersetzung mit diesem Problem für unerlässlich. In der Sache *Biogen Inc. vs Medeva plc* [1997] RPC 1 hat das House of Lords einstimmig entschieden, daß in Inter-partes-Verfahren für die Frage der Stützung dasselbe Grundprinzip gelten müsse wie für das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung. Dieses Argument ist überaus interessant.

In der *Biogen*-Sache ging es um einen Anspruch auf ein rekombinantes DNA-Molekül, das für ein Polypeptid mit Hepatitis-B-Antigen-Spezifität in einer Wirtszelle kodiert. Der Anspruch ist auf ein beliebiges rekombinantes DNA-Molekül gerichtet, das für ein beliebiges HBV-Antigen in einer beliebigen Wirtszelle kodiert. Als Erfindung offenbart war ein Plasmid (pBR322 mit langen Sequenzen eines "Dane-Partikels", wahrscheinlich dem HBV-Virus), das *E. coli* transformiert hatte und angeblich zwei relevante Antigene kodierte, das sogenannte Kern- und das sogenannte Oberflächenantigen, HBcAg und HBsAg. Das House of Lords stellte fest, daß 1. die allgemeine Idee der Herstellung von HBV-Antigenen durch Rekombination naheliegend und bekannt sei und daß 2. die vom Erfinder gewählte besondere Methode der Expression des HBV-Antigens erfinderisch sei, da sie die Expression unsequenzierter eukaryotischer DNA in einem prokaryotischen Wirt umfaßte.

Zunächst mußte sich das House of Lords mit der Frage des Prioritätstags befassen. Die Prioritätsunterlage offenbarte ein Verfahren zur Herstellung von HBV-Antigen durch Rekombination und beschrieb das Spalten der Dane-Partikel-DNA mittels bestimmter Restriktionsenzyme, den Einbau der DNA-Partikel in pBR322 und die Expression in *E. coli*. Nach Auffassung des House of Lords enthielt die Prioritätsunterlage eine ausführbare Offenbarung: ein Fachmann sei, wenn er die Anweisungen befolge, in der Lage, HBV-Antigene in *E. coli* zu exprimieren. Könne er dies in *E. coli* tun, so könnte er es auch in einem geeigneten Eukaryoten, wenn er eine geeignete Transformierungsmethode auf die Fragmente des Dane-Partikels anwende.

Das House of Lords befand, daß die Offenbarung der Prioritätsunterlage keine Stütze für den Anspruch enthielt. Grund dafür war nicht, daß die offenbarte Methode keine sowohl in Prokaryoten als auch in Eukaryoten exprimierte Kern- und Oberflächenantigene liefern könnte – dies könnte sie sicher. Problematisch war vielmehr, daß der Anspruch so breit war, daß er auch andere Verfahren zur Herbeiführung des bekannten, erwünschten Ergebnisses abdeckte, "die nichts mit der Lehre des Patents oder einem darin offenbarten Prinzip zu tun hatten". So würde der Anspruch beispielsweise der Sequenzierung von Dane-Partikel-DNA und der entsprechenden Selektion von Restriktionsenzymen, ja sogar der DNA-Synthese entgegenstehen. Da es außerdem Teil der erfinderischen Tätigkeit war, einen prokaryotischen Wirt zu verwenden, obwohl in der zu exprimierenden Sequenz Introne vorhanden waren, hatte die Anwendung des Wissens um das HBV-Genom und Säugerwirtszellen absolut nichts mit der Arbeit des Erfinders zu tun.

A possible solution

It is probably unsatisfactory to leave the final decision on width of claim to the examiner, or, if he decides against the applicant, to the technical board of appeal in prosecution proceedings. However that may be, the UK courts have felt it necessary to grapple with the problem, and in a case called *Biogen Inc v Medeva plc* [1997] RPC 1 the House of Lords unanimously decided that the correct approach to support in *inter partes* proceedings was to view it as reflecting the same basic principle as the requirement of sufficiency. The argument is of considerable interest.

The *Biogen* case was concerned with a claim to a recombinant DNA molecule coding for a polypeptide having hepatitis B antigen specificity in a host cell. This is a claim to any recombinant DNA molecule coding for any HBV antigen in any host cell. The invention disclosed was a single plasmid (pBR322 with large sequences from a "Dane particle", which was suspected of being the HBV virus) which had transformed *E. coli*, and was said to encode two relevant antigens, the so-called core and surface antigens, HBcAg and HBsAg. The House of Lords accepted (1) that the general idea of producing HBV antigen by recombinant means was both obvious and old; and (2) that the particular method of expressing HBV antigen adopted by the inventor had not been obvious, involving as it did the expression of unsequenced eukaryotic DNA in a prokaryotic host.

The first question which the House of Lords had to consider was a question of priority date. The priority document disclosed a method of producing HBV antigen by recombinant means, and described cleaving the Dane particle DNA by the use of certain restriction enzymes, inserting the particles of DNA into pBR322 and expression in *E. coli*. The House of Lords held that the priority document contained an enabling disclosure: if the skilled man followed the directions he would be able to express HBV antigens in *E. coli*. If he could do it in *E. coli* it was probable that he could also do it in a suitable eukaryote using a suitable method of transformation with the Dane particle fragments.

The House of Lords held that the disclosure of the priority document did not provide support for the claim. The reason was not because the method as disclosed could not deliver core and surface antigens expressed in both prokaryotes and eukaryotes since it probably could. The problem was that the claim was wide enough to cover other methods of achieving the known, desired result which "owed nothing to the teaching of the patent or any principle which it disclosed". This was because the claim would prevent, for example, sequencing of the Dane particle DNA and selecting restriction enzymes accordingly; or even DNA synthesis. Furthermore, since it was part of the inventive step to use a prokaryotic host notwithstanding the presence of introns in the sequence to be expressed, use of a knowledge of the HBV genome and mammalian host cells would owe nothing at all to the work the inventor had done.

Une solution possible

Il n'est probablement pas satisfaisant de laisser la décision finale sur la portée d'une revendication à l'examineur ou, s'il ne se prononce pas en faveur du demandeur, à la chambre de recours technique lors d'une procédure de recours. Quoi qu'il en soit, les juridictions du Royaume-Uni ont jugé nécessaire d'aborder ce problème. Ainsi, dans l'affaire *Biogen Inc v Medeva plc* [1997] RPC 1, la Chambre des Lords a décidé à l'unanimité que l'approche à adopter dans une procédure inter partes était de considérer qu'il s'agit du même principe fondamental que l'exigence concernant le caractère suffisant de l'exposé. Cet argument revêt un intérêt considérable.

L'affaire *Biogen* portait sur une revendication relative à une molécule d'ADN recombinant codant un polypeptide montrant une spécificité antigénique vis-à-vis de l'hépatite B dans une cellule hôte. Cette revendication avait pour objet n'importe quelle molécule d'ADN recombinant codant n'importe quel antigène HBV dans n'importe quelle cellule hôte. L'invention divulguée était un plasmide (pBR322 avec de larges séquences d'une "particule de Dane", dont on soupçonnait qu'elle était le virus HBV) qui avait transformé *E coli* et dont il était soutenu qu'il codait deux antigènes pertinents, à savoir les antigènes dits "core ou de surface", HBcAg et HBsAg. La Chambre des Lords a admis (1) que l'idée générale consistant à produire un antigène HBV par des moyens recombinants était évidente et connue et (2) que le mode particulier d'expression de l'antigène HBV adopté par l'inventeur n'était pas évident, puisqu'il impliquait l'expression d'un ADN eucaryote non séquencé dans un hôte procaryote.

La première question sur laquelle la Chambre des Lords devait se prononcer portait sur la date de priorité. Le document de priorité divulguait une méthode d'obtention d'un antigène HBV par des moyens recombinants, et décrivait la coupure de l'ADN de la particule de Dane par l'emploi de certaines enzymes de restriction, l'insertion des particules d'ADN dans pBR322 ainsi que l'expression dans *E coli*. La Chambre des Lords a estimé que le document de priorité contenait un exposé permettant de mettre en oeuvre l'invention : en suivant les instructions données, l'homme du métier serait en mesure d'exprimer des antigènes HBV dans *E coli*. Si cela était possible dans *E coli*, il pourrait probablement le faire aussi dans un eucaryote approprié en employant une méthode adaptée de transformation avec les fragments de la particule de Dane.

La Chambre des Lords a estimé que la divulgation contenue dans le document de priorité ne fournissait aucune base à la revendication. Le motif n'était pas que la méthode telle qu'exposée ne permettait pas d'obtenir des antigènes core et de surface exprimés dans les procaryotes et les eucaryotes, puisque cela était probablement possible, mais que la revendication était suffisamment large pour couvrir d'autres méthodes d'obtention du résultat connu et voulu, "lesquelles ne devaient rien à l'enseignement du brevet ou à tout autre principe qu'il a divulgué". En effet, la revendication ferait par exemple obstacle au séquençage de l'ADN de la particule de Dane et à la sélection correspondante des enzymes de restriction, voire même à la synthèse de l'ADN. En outre, vu que l'utilisation d'un hôte procaryote, malgré la présence d'introns dans la séquence à exprimer, faisait partie de l'activité inventive, faire usage des connaissances du génome de l'HBV et des cellules hôtes de mammifères ne devait absolument rien aux travaux de l'inventeur.

Somit stand außer Frage, daß der Anspruch im Falle eines Prioritätsverlusts naheliegend war. Das House of Lords untersuchte die Gültigkeit des Patents aber nicht nur im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit. Es hielt außerdem die Offenbarung für unzureichend, und zwar im wesentlichen aus denselben Gründen, aus denen es dem Anspruch die Priorität abgesprochen hatte. Daraus folgerte es – ebenso wie das EPA in der Sache T 409/91 (ABI. EPA 1994, 653) –, daß der Umfang des Ausschließungsrechts über den in der Beschreibung dargelegten Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausging. Diese Folgerung wurde mit einem subtilen Argument untermauert, nämlich damit, daß für die Entscheidung, ob das Patent eine Priorität in Anspruch nehmen kann bzw. ob der Anspruch durch die Beschreibung gestützt wird, ein und dasselbe Konzept gilt. Dies läßt sich vielleicht wie folgt auf den Punkt bringen: Ein Anspruch, der auf ein bekanntes, wünschenswertes Ergebnis (einen bekannten Wunsch) gerichtet ist, muß in seiner gesamten Breite ausführbar sein; wird ein Anspruch aber nicht in seiner ganzen Breite gestützt, so macht ihn die Beschreibung auch nicht ausführbar. Zur Veranschaulichung läßt sich beispielsweise die Entscheidung T 612/92 heranziehen, in der die Kammer folgendes erklärte:

Das Merkmal in dem strittigen Anspruch bezieht sich auf bekannte Pflanzen, wobei die Neuheit des Verfahrens darin besteht, daß bekannte Verfahren auf bekannte Pflanzen angewandt werden. Demnach müßte der Fachmann aber anhand der im Patent enthaltenen Information und des zum Prioritätszeitpunkt vorhandenen allgemeinen Fachwissens auch in der Lage sein, das Verfahren in dem gesamten beanspruchten neuen Anwendungsbereich, d. h. bei allen monokotyledonen Pflanzen, auszuführen. Es ist nicht einzusehen, weshalb der Anspruch auch die Anwendung des Verfahrens auf monokotyledone Pflanzen umfassen sollte, die der Fachmann mit der patentgemäßen Information unter Verwendung eines Ti-Plasmids nicht transformieren kann. Der Anspruch ist daher im Hinblick auf Artikel 83 EPÜ ungültig, wenn der Beschwerdeführer zeigen kann, daß die Ausführung des Verfahrens anhand der patentgemäßen Information in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen auch nur bei einer einzigen Art von monokotyledonen Pflanzen nicht möglich ist.

Der strittige Anspruch betraf:

„Ein Verfahren zum Einbau von fremder DNS in das Genom monokotyledoner Pflanzen durch Infizieren der monokotyledonen Pflanzen oder Inkubieren der Protoplasten dieser Pflanzen mit Agrobacterium- oder Rhizobium-Bakterien, enthaltend eine Virulenzregion und mindestens eine T-Region, die von einem Ti-Plasmid oder einem Ri-Plasmid oder beiden stammt, wobei die T-Region mit der genannten fremden DNS zur Verfügung gestellt wird.“

Die Kammer stellte fest, daß die Technik bei dikotyledonen Pflanzen bereits bekannt war. Es kann nicht oft genug betont werden, daß Ansprüche dieser Art ein potentiell Hindernis für die Forschung darstellen. Die Forschungen Dritter auf Gebieten, mit denen sich der Patentinhaber nicht befaßt und die er nicht offenbart hat, dürfen aber nicht lahmgelegt werden, es sei denn, der Patentinhaber hat eine Technik erfunden, die breiter anwendbar ist als von ihm beschrieben.

In the result, there was no doubt that if the claim lost its priority, it was obvious. But the House of Lords considered the question of the validity of the patent apart from obviousness. They concluded that the patent was also insufficient, and for substantially the same reasons as they had held that the claim lacked priority. The conclusion was that as the EPO had said in T 409/91, OJ EPO 1994, 653, the extent of the monopoly exceeded the contribution to the art made by the invention as described in the specification. The argument in support of the conclusion was subtle. It was that concept involved in deciding whether the patent is entitled to priority, or whether the claim is supported by the disclosure, is the same concept as is involved in deciding whether there is a sufficient disclosure. Perhaps one may summarise it by saying that in a case in which the claim is to a known desirable result (a known desideratum) the claim must be enabled across its full width: and a specification cannot enable a claim which lacks support across its full width. One might compare, for example, decision T 612/92, where the board says this:

“The feature in the claim now under consideration relates to known plants, and the novelty of the process is applying known methods to these known plants. But then the information in the patent and common general knowledge at the priority date must also enable the skilled person to carry out the method throughout the novel field of application claimed, that is for all monocotyledonous plants. There is no justification for allowing the claim to cover the application of the process to monocotyledonous plants which the skilled person could not with the information in the patent transform using a Ti-plasmid. The claim here will thus be invalid for non-compliance with Article 83 EPC, if the appellant can show that for one type of monocotyledonous plant the process could not be carried out on the basis of the information in the patent and common general knowledge.”

The claim in this case was to

“A process for the incorporation of foreign DNA into the genome of monocotyledonous plants by infecting the monocotyledonous plants for incubating the protoplasts thereof, with Agrobacterium or Rhizobium bacteria containing a virulence region and at least one T-region originating from a Ti-plasmid or a Ri-plasmid or both, which T region is provided with said foreign DNA.”

The board had found that the technique was old so far as dicotyledonous plants was concerned. It cannot be too often emphasised that such claims have the potential for obstructing research. Research by others in areas with which the patentee has not been concerned and in respect of which he makes no disclosure must not be stifled unless the patentee has invented a technique of wider application than he describes.

Il ne faisait donc aucun doute que si la revendication perdait sa priorité, l'invention était évidente. Cependant, la Chambre des Lords a examiné séparément les questions de la validité du brevet et de l'évidence. Elle a considéré que l'exposé était également insuffisant, et ce essentiellement pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles elle a estimé que la revendication n'avait pas de priorité. Elle a donc conclu, à l'instar de l'OEB dans l'affaire T 409/91, JO OEB 1994, 653, que l'étendue du monopole dépassait la contribution apportée à l'état de la technique par l'invention telle que décrite dans le fascicule. L'argument à l'appui de cette conclusion était subtil. C'est la même notion qui est appliquée pour déterminer si le brevet peut revendiquer la priorité et si la revendication est fondée sur l'exposé. L'on pourrait peut-être résumer ce qui précède en ces termes, à savoir que lorsque la revendication porte sur un résultat voulu connu, l'invention doit pouvoir être mise en oeuvre dans toute la portée de la revendication, et inversement un fascicule ne peut pas permettre de mettre en oeuvre une invention dans toute la portée de la revendication lorsque celle-ci est dénuée de fondement. On pourrait comparer cette situation à celle qui a fait l'objet de la décision T 612/92, dans laquelle la chambre a déclaré :

La caractéristique de la revendication en question porte sur des plantes connues, et la nouveauté du procédé consiste à appliquer des méthodes connues à ces plantes connues. Cependant, les informations contenues dans le brevet et les connaissances générales de l'homme du métier à la date de priorité doivent également permettre à l'homme du métier de mettre en oeuvre la méthode dans l'intégralité du nouveau domaine d'application revendiqué, à savoir pour l'ensemble des plantes monocotylédones. Il n'y a aucune raison de permettre qu'une revendication couvre l'application du procédé à des plantes monocotylédones que l'homme du métier ne pourrait pas transformer à l'aide des informations contenues dans le brevet et en utilisant un plasmide Ti. La revendication en question ne sera donc pas valable, au motif qu'elle ne répond pas aux conditions de l'article 83 CBE, si le requérant est en mesure de démontrer que pour un type de plante monocotylédone, le procédé n'a pas pu être mis en oeuvre sur la base des informations contenues dans le brevet et des connaissances générales de l'homme du métier.

Dans cette affaire, la revendication portait sur un :

"procédé d'incorporation d'ADN étranger dans le génome des plantes monocotylédones en infectant les plantes monocotylédones ou en incubant leurs protoplastes avec des bactéries *Agrobacterium* ou *Rhizobium* contenant une région de virulence et au moins une région T provenant d'un plasmide Ti ou d'un plasmide Ri ou des deux, région T qui comporte ledit ADN étranger".

La chambre a constaté que la technique était déjà ancienne pour ce qui concerne les plantes dicotylédones. On ne saurait trop souligner que de telles revendications peuvent faire obstacle à la recherche. Il importe donc de ne pas étouffer les recherches des tiers dans des domaines auxquels le titulaire du brevet ne s'est pas intéressé et dans lesquels il ne réalise aucune divulgation, à moins que le titulaire du brevet n'ait inventé une technique d'application plus large qu'il ne l'a décrite.

Ansprüche auf Klassen chemischer Verbindungen

Ein ähnliches Problem besteht bei Ansprüchen auf Klassen chemischer Verbindungen. Wer einmal pharmazeutische oder chemische Patente gesehen hat, weiß, daß solche Ansprüche Myriaden von Verbindungen umfassen können. Ich halte es für unabdingbar, daß die unter einen solchen Anspruch fallenden Verbindungen ein gemeinsames Merkmal aufweisen, das sich nicht darin erschöpft, daß alle Verbindungen mit der anspruchsgemäßen allgemeinen Formel beschrieben werden können. Mit anderen Worten: Die ganze Klasse muß ein charakteristisches Merkmal haben. Es ist jedoch gang und gäbe, daß viele der unter einen solchen Anspruch fallenden Verbindungen das charakteristische Merkmal gar nicht oder nur in sehr abgeschwächter Form aufweisen. Man kann von Glück sagen, wenn in der Beschreibung mehr als 20 oder 30 anspruchsgemäße Verbindungen beschrieben werden. Wie soll nun der Richter über ein Patent entscheiden, das solche Ansprüche enthält?

Ausschlaggebend ist hier meines Erachtens die Art der Offenbarung. Vielleicht hat der Anmelder festgestellt, daß vernünftigerweise davon auszugehen ist, daß alle Mitglieder der Klasse die gewünschte Eigenschaft aufweisen. Der Anspruch wird durch die Beschreibung gestützt, wenn sie nicht nur offenbart, daß einige Klassenmitglieder die erforderlichen Eigenschaften aufweisen, sondern auch, aus welchem Grund davon auszugehen ist, daß die übrigen ebenfalls darüber verfügen. Bei einem Arzneimittel wird es beispielsweise so sein, daß Pharmakologen den Zusammenhang zwischen Struktur und Wirkung (zumindest ansatzweise) ermitteln. Viele Verbindungen, die eine Variante darstellen, werden synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin erforscht. Daraus kann der Pharmakologe folgern, ob beispielsweise bestimmte Gruppen erforderlich sind, ob bestimmte Gruppen oder Substitutionen vermieden werden sollten, usw. Die Offenbarung eines Zusammenhangs zwischen Struktur und Wirkung kann durchaus eine Stütze liefern, die Offenbarung einiger weniger Verbindungen nebst den angeblichen Eigenschaften aller anspruchsgemäßen Verbindungen aber nicht, jedenfalls nicht, wenn nachgewiesen werden kann, daß einige Verbindungen die gewünschten Eigenschaften nicht aufweisen. Wie die Technische Beschwerdekammer in der Sache T 939/92 (Nr. 2.2.2 der Entscheidungsgründe) bemerkte, fehlt einem Anspruch auf einen in der Beschreibung nicht gemäß Art. 83 EPÜ offenbarten Gegenstand zugleich auch die laut Art. 84 EPÜ erforderliche Stützung. In der betreffenden Sache bestand das Problem darin, daß der Anspruch nur auf eine Klasse von Verbindungen gerichtet war. Die Kammer hielt eine reine Auflistung von Verbindungen ohne ein charakteristisches technisches Merkmal nicht für erfinderisch, da es bei dem minimalen "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" lediglich um die Frage gehe, ob es naheliegend war, das Produkt aus reiner Neugier zu synthetisieren, anders gesagt: der Gegenstand eines solchen Anspruchs ist keine Erfindung.

Nach meinem Dafürhalten ist die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer in der Sache T 939/92 nicht gänzlich befriedigend. Ich kann nachvollziehen, daß eine Klasse von Verbindungen nicht erfinderisch ist, wenn es den Verbindungen an einem gemeinsamen charakteristischen Merkmal fehlt; ob aber die einzelnen Mitglieder der Klasse grundsätzlich naheliegend sind, erscheint mir eher zweifelhaft. Sind sie es, so erübrigt sich alles wei-

Chemical class claims

A related problem arises in the area of chemical class claims. Anyone who has seen pharmaceutical or chemical patents will be familiar with such claims: they are capable of covering myriads of compounds. It has always seemed to me that it is elementary that all the compounds covered by such a claim must be united by some characteristic which is not merely that they can all be described by the general formula which is set out in the claim. In other words, the class must have some unifying characteristic. It is a common feature of such claims that many compounds covered by the claim do not possess the unifying characteristic, or possess it only in some very attenuated form. One will be lucky if more than twenty or thirty compounds falling within the claim are described in the specification. What is the judge to do with a patent which contains such claims?

I believe that the nature of the disclosure is crucial in such cases. It is possible that the applicant has found that as a matter of reasonable prediction all the members of the class possess the desired property. The claim will be supported if the specification discloses that some of the members of the class possess the necessary properties and also discloses the reasons for supposing that the others possess those properties as well. In the case of a pharmaceutical, for example, medical chemists will have carried out (or at least embarked on) the determination of a structure/activity relationship. Many compounds representing variations on the main theme will have been synthesised, and their properties investigated. From this the medical chemist will be able to draw conclusions as to the necessity of certain groups, or of avoiding certain groups, or certain substitutions, and so on. The disclosure of such a structure/activity relationship may well provide support where a mere disclosure of a few compounds accompanied by an assertion of the properties of all the compounds covered by the claim will not, or will not if it can be shown that some do not possess the desired characteristics. As the technical board of appeal observed in T 939/92 (point 2.2.2 of the reasons) a claim covering subject-matter which is not disclosed in the description in the manner required by Art. 83 EPC is, in addition, not supported by the description as Art. 84 EPC requires. In that case, the problem was that the claim was merely to a class of compounds: the solution which the board reached was to regard a mere list of compounds which did not have any unifying technical characteristic as obvious, since the minimal "problem and solution" approach involved the question merely whether it was obvious to synthesise the product for the sake of curiosity: alternatively, such a claim was not a claim to an invention.

I do not regard the decision of the technical board of appeal in T 939/92 as entirely satisfactory, with respect. I accept entirely that the suggestion that a class of compounds is not an invention if it lacks any unifying characteristic is very attractive, but I am more uncertain about the suggestion that its individual members are intrinsically obvious. If they are intrinsically obvious, that is the end of it: it does not matter if they were not obvious

Les revendications de classes de composés chimiques

Un problème connexe se pose dans le domaine des revendications de classes de composés chimiques. Qui-conque a vu des brevets dans le domaine pharmaceutique ou chimique connaît bien ce type de revendications : elles peuvent couvrir des myriades de composés. Il m'a toujours semblé élémentaire que les composés couverts par une telle revendication doivent tous être liés par une caractéristique, qui ne doit pas simplement se résumer à leur aptitude à être décrits par la formule générale exposée dans la revendication. En d'autres termes, la classe en question doit présenter une caractéristique qui lie tous les composés. Dans ce type de revendications, il arrive fréquemment que nombre des composés couverts par la revendication ne possèdent pas la caractéristique concernée, ou uniquement sous une forme très atténuée. On aura de la chance lorsque le fascicule décrit plus de vingt ou trente composés couverts par la revendication. En ce cas, que doit faire le juge appelé à statuer sur un brevet contenant de telles revendications ?

Dans un tel cas de figure, la nature de la divulgation est à mon avis cruciale. Il se peut que le demandeur ait constaté que l'on peut raisonnablement prévoir que tous les membres de la classe possèdent la propriété désirée. La revendication sera fondée si le fascicule divulgue que certains membres de la classe présentent les propriétés voulues et expose les raisons pour lesquelles il y a tout lieu de croire que les autres membres présentent également ces propriétés. Ainsi, dans le cas d'un produit pharmaceutique, les chimistes dans ce domaine auront établi (ou au moins entrepris de déterminer) un rapport entre la structure des composés et une activité définie. Nombre de composés, qui représentent des variantes, auront été synthétisés, et leurs propriétés étudiées. Le chimiste dans le domaine médical sera en mesure d'en tirer des conclusions sur la nécessité de créer certains groupes, ou au contraire d'éviter certains groupes ou certaines substitutions, etc. Il se peut que la divulgation d'un tel rapport structure/activité fournisse une base appropriée, alors que la simple divulgation de quelques composés, accompagnée des propriétés que sont censées avoir tous les composés couverts par la revendication, ne fournira pas une telle base, par exemple s'il peut être démontré que certains composés ne possèdent pas la caractéristique voulue. Comme l'a fait observer la chambre de recours technique dans l'affaire T 939/92 (point 2.2.2 des motifs), une revendication couvrant un objet qui n'a pas été exposé dans la description conformément aux prescriptions de l'article 83 CBE ne peut pas non plus être fondée sur la description comme l'exige l'article 84 CBE. Dans cette affaire, le problème résidait en ce que la revendication portait simplement sur une classe de composés : la chambre est parvenue à la conclusion qu'il y avait lieu de considérer comme évidente une liste de composés qui n'étaient pas liés entre eux par une caractéristique technique, dans la mesure où l'approche minimale "problème/solution" impliquait seulement de se demander s'il était évident de synthétiser le produit par curiosité : autrement dit, l'objet d'une telle revendication n'est pas une invention.

A mon avis, la décision rendue par la chambre de recours technique dans l'affaire T 939/92 n'est pas pleinement satisfaisante. Si je trouve très séduisante l'idée selon laquelle une classe de composés ne constitue pas une invention dès lors que les composés en question ne sont pas liés par une caractéristique technique, je nourris néanmoins des doutes quant à la suggestion selon laquelle ses membres sont intrinsèquement évidents. En

tere: es ist dann unerheblich, ob sie für andere Zwecke vielleicht nicht naheliegend sind. Ich halte es für sinnvoller, auf der Grundlage mangelnder Stützung und unzureichender Beschreibung an dieses Problem heranzugehen.

Dennoch halte ich das Ergebnis in der Sache T 939/92 – nämlich den Anmelder nachweisen zu lassen, daß alle Mitglieder der Klasse die gewünschten Eigenschaften besitzen, und falls dies scheitert, das Patent zu widerrufen – für korrekt, da ja kein gemeinsames charakteristisches Merkmal, wie etwa ein Zusammenhang zwischen Struktur und Wirkung, offenbart wird. Bei jedem Anspruch auf chemische Klassen gibt es einen Punkt, an dem feststellbar ist, ob es sich um eine echte Klasse mit gemeinsamen Merkmalen oder nur um eine Auflistung von Verbindungen handelt. In letzterem Fall wird der Anspruch in der Regel nicht gestützt und ist unzureichend offenbart.

Breite Ansprüche auf "Prinzipien"

Abschließend möchte ich noch etwas über Ansprüche auf Prinzipien sagen. Ein klassisches Beispiel in der Rechtsprechung des EPA ist die Sache T 292/85 *Genentech*, in der es um ein Patent auf ein neues gentechnisches Verfahren ging. Der Anspruch ist frappierend:

"Zum Transformieren eines bakteriellen Wirts geeignetes rekombinantes Plasmid, das ein homologes Regulon und eine heterologe DNS enthält, wobei die heterologe DNS für ein funktionelles heterologes Polypeptid oder ein Zwischenprodukt davon codiert und das homologe Regulon mit der heterologen DNS so angeordnet ist, daß es die Transkription und die Translation der für das funktionelle heterologe Polypeptid oder dessen Zwischenprodukt codierenden heterologen DNS kontrolliert, wobei das sich nach Translation des Transkriptionsprodukts der heterologen DNS in einem geeigneten Bakterium ergebende Expressionsprodukt das funktionelle Polypeptid oder dessen Zwischenprodukt in isolierbarer Form ist."

Daneben wurde auch ein entsprechendes Verfahren beansprucht. Es handelte sich um eine neue Technik, deren Anwendung in der Beschreibung anhand von Beispielen veranschaulicht wurde. In einem solchen Fall ist unstrittig, daß der Patentinhaber ein neues, allgemein anwendbares Verfahren mit den entsprechenden Anwendungsbeispielen erfunden hat: die Offenbarung war somit ausreichend, und der Patentinhaber hat Anspruch auf breiten Schutz. Im Jahre 1836 wurde wie folgt entschieden (*Jupe v. Pratt* (1836) 1 WPC 144):

Man kann sich ein Prinzip nicht patentieren lassen. Man kann ein Prinzip in Verbindung mit einer entsprechenden Ausführungsart patentieren lassen, vorausgesetzt, man hat nicht nur das Prinzip entdeckt, sondern auch einen Weg zu dessen Ausführung erfunden. Man muß also zunächst einen Weg zur Ausführung des Prinzips erfinden; wenn man das geschafft hat, hat man Anspruch auf Schutz gegenüber allen anderen Wegen zur Ausführung ebendieses Prinzips.

Seit vielen Jahren diskutieren Richter und Anwälte über diesen Punkt. In der bekannten Streitsache um die Verwendung von Heißwind zum Schmelzen von Eisen ging es im Grunde genommen um zwei Fragen, nämlich darum, ob die Verwendung von Heißwind als solche eine neue Technik war und ob die Anweisungen in bezug

for some other purpose. I think I prefer the approach to the problem through lack of support and insufficient description.

Interestingly the final result of T 939/92, which was to throw the burden of showing that all the members of the class possessed the desired characteristics on the applicant, failing which the patent would be revoked, seems to me to be correct, in the absence of a disclosure of some underlying unifying feature, such as a structure/activity relationship. There comes a point in all chemical class claims where it is possible to say either that one is dealing with a genuine class having common characteristics, or just a list of compounds. Generally, if the claim is to the latter, it lacks support and is insufficient.

Broad claims to "principles"

Finally, I should say a word about claims to principles. A classic example in the jurisprudence of the EPO is T 292/85 *Genentech*, which was a patent to a new technique in genetic engineering. The claim is striking:

"A recombinant plasmid suited for transformation of a bacterial host comprising a homologous regulon, heterologous DNA, and one or more termination codon(s), the heterologous DNA encoding a desired functional heterologous polypeptide or intermediate therefor which is not degraded by endogenous proteolytic enzymes, said DNA being positioned in proper reading frame with said homologous regulon between said regulon and the termination codons, whereby on translation of the transcription product of the heterologous DNA in a suitable bacterium, the resulting expression product is said desired functional polypeptide or intermediate therefor in recoverable form."

There was a corresponding method claim. It was new as a technique, and the specification provided some examples of its use. This is the sort of case in which it is clear that the patentee has invented a new technique of general application with examples of its use: it was therefore sufficient, and he is entitled to broad protection. In 1836 it was said (*Jupe v Pratt* (1836) 1 WPC 144):

"You cannot take out a patent for a principle; you may take out a patent for a principle coupled with the mode of carrying the principle into effect, provided you have not only discovered the principle, but invented some mode of carrying it into effect. But then you must start with having invented some mode of carrying the principle into effect; if you have done that, then you are entitled to protect yourself from all other modes of carrying the same principle into effect."

Judges have been arguing the point with counsel for many years. In the celebrated case concerning the use of the hot blast for smelting iron, it was really that there were two issues: was the use of the hot blast itself new as a technique; and were the directions for the particular embodiment sufficient to enable the skilled man to apply

effet, s'ils sont intrinsèquement évidents, peu importe alors qu'ils ne soient pas évidents à d'autres fins. Je préfère en ce cas l'approche fondée sur le défaut de fondement et l'insuffisance de la description.

Chose intéressante, le résultat final de la décision T 939/92, qui est de donner au demandeur la charge de montrer que tous les membres de la classe présentaient les caractéristiques désirées, faute de quoi le brevet serait révoqué, me semble correct lorsqu'il n'est pas divulgué de caractéristique liant les membres de la classe, telle qu'un rapport entre leur structure et une activité définie. On arrive là à un point commun à toutes les classes de composés chimiques, à savoir que l'on peut dire que l'on a soit affaire à une véritable classe de composés présentant des caractéristiques communes, soit à une simple liste de composés. En règle générale, si la revendication porte sur une simple liste de composés, elle est dénuée de fondement et insuffisante.

Larges revendications portant sur des "principes"

Pour finir, je voudrais dire quelques mots sur les revendications de principes. Un exemple classique dans la jurisprudence de l'OEB est la décision T 292/85 *Genentech*, qui portait sur une nouvelle technique de génie génétique. La revendication est frappante :

Plasmide recombinant convenant pour la transformation d'un hôte bactérien, ledit plasmide comprenant un régulon homologue, un ADN hétérologue, et un ou plusieurs codons de terminaison, l'ADN hétérologue codant pour un polypeptide hétérologue fonctionnel désiré ou un de ses intermédiaires qui n'est pas dégradé par des enzymes protéolytiques endogènes, ledit ADN étant placé dans le cadre de lecture convenable avec ledit régulon homologue entre ledit régulon et le ou les codons de terminaison, par traduction du produit de transcription de l'ADN hétérologue dans une bactérie convenable, le produit d'expression résultant étant ainsi ledit polypeptide fonctionnel désiré ou un de ses intermédiaires sous une forme permettant sa séparation.

Une méthode correspondante était également revendiquée. Il s'agissait d'une technique nouvelle, dont l'utilisation était illustrée par quelques exemples dans la description. C'est le type de cas où il ressort clairement que le titulaire du brevet a inventé une nouvelle technique d'application générale, accompagnée d'exemples d'utilisation : cela était donc suffisant et le demandeur avait droit à une vaste protection. Il a été affirmé en 1836 (*Jupe v Pratt* (1836) 1 WPC 144) :

Vous ne pouvez pas obtenir un brevet pour un principe. En revanche, vous pouvez obtenir un brevet pour un principe associé à un mode de mise en oeuvre de ce principe, à condition que vous ayez non seulement découvert le principe, mais également inventé un mode de mise en oeuvre du principe en question. Vous devrez alors commencer par inventer un mode de mise en oeuvre de ce principe, auquel cas vous aurez le droit de vous protéger contre tous les autres modes de mise en oeuvre du même principe.

Les juges ont discuté de cette question avec les avocats pendant de nombreuses années. Dans la célèbre affaire portant sur l'utilisation de vent chaud pour fondre le fer, il se posait deux questions, à savoir si l'utilisation du vent chaud en tant que telle constituait une technique nouvelle et si les instructions données sur le mode de

auf die konkrete Ausführungsform so deutlich und ausreichend offenbart waren, daß der Fachmann die Erfindung ausführen konnte. In dem schottischen Verfahren hat Lord Justice Clerk Hope diese Thematik elegant umschrieben:

Man kann ein Patent für eine Ausführungsart eines Prinzips erlangen. Wenn man nicht nur das Prinzip selbst entdeckt, sondern auch erfunden hat, wie es sich mit einem Gerät oder einer Vorrichtung in die Praxis umsetzen läßt, und darüber hinaus die Erkenntnis vermittelt, daß es bei der Nutzung des Prinzips nicht auf eine bestimmte Ausführung, Modifizierung oder Form des Geräts ankommt, dann kann man sich die Ausführungsart patentieren lassen und *muß weder einen bestimmten Gerätetyp beschreiben noch sich auf einen solchen Gerätetyp beschränken*. Wäre dies erforderlich, so wäre es ja selbst bei bahnbrechenden Entdeckungen kaum möglich, die praktische Umsetzung eines neu entdeckten Prinzips patentieren zu lassen. Die optimale Form, Gestaltung oder Modifizierung eines Geräts kann bei derart weitreichenden, hochgradig aufwendigen Sachverhalten nicht auf Anhieb erzielt werden; der Gegenstand wäre demnach bereits bekannt, noch ehe unterschiedliche Geräte ausprobiert werden könnten, und damit wäre das Recht auf ein Patent verwirkt. Man beansprucht daher allgemein die Art der Durchführung des Prinzips mit Hilfe eines Geräts, wobei jegliche in der angegebenen Weise angewandte Vorrichtung diesen Nutzen mehr oder weniger herbeiführt, ohne an eine bestimmte Form gebunden zu sein.

Damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Die Regeln, von denen ich gesprochen habe, sind mit gesundem Menschenverstand anzuwenden. Auf wettbewerbsintensiven Gebieten ist der Patentinhaber zwischen widersprüchlichen Anforderungen hin- und hergerissen: er muß zum einen zügig anmelden, zum anderen aber möglichst viele Arbeiten einbringen, damit ein möglichst breiter Anspruch gerechtfertigt ist. Allzu oft läßt er es aber bei einer (verfrühten) Erstanmeldung bewenden, verzichtet auf weitere Anmeldungen innerhalb des Prioritätszeitraums von einem Jahr und verliert damit bei einer späteren Anmeldung die Chance auf einen Prioritätstag, der vor ihrem Anmeldetag liegt. Dies ist insofern nicht überraschend, als das EPU den in der Pariser Verbandsübereinkunft im Falle eines Prioritätsverlusts vorgesehenen vorläufigen Schutz vor Eigenveröffentlichungen nicht anerkennt. Dem Anmelder steht auf jeden Fall nur ein Jahr zur Verfügung, was einige für unzureichend halten. Eine zu enge Auslegung des im Lichte einer konkreten Offenbarung zulässigen Schutzbereichs eines Anspruchs wird der Tatsache nicht gerecht, daß der Patentinhaber nur über einen sehr begrenzten Zeitrahmen verfügt. Dies rechtfertigt natürlich nicht spekulative Ansprüche von immenser Breite, könnte aber für die Überlegung relevant sein, ob vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, daß die Klasse die betreffende Eigenschaft aufweist.

Mir ist durchaus bewußt, daß die Frage des Schutzbereichs für breite Ansprüche interessante und heikle Fragen aufwirft und wir dieses Thema nur oberflächlich angerissen haben. Ich hoffe aber, eine sinnvolle Möglichkeit aufgezeigt zu haben, wie man breiten Ansprüchen einen angemessenen Schutzbereich verleihen kann.

the invention. An elegant statement of the problem was given by Lord Justice Clerk Hope in the Scottish proceedings:

"You may obtain a patent for a mode of carrying a principle into effect; and if you suggest and discover not only the principle, but suggest and invent how it may be applied to a practical result by mechanical contrivance and apparatus, and show that you are aware that no particular sort or modification, or form of the apparatus, is essential, in order to obtain benefit from the principle, then you may take your patent for the mode of carrying it into effect, and *are not under the necessity of describing and confining yourself to one form of apparatus*. If that were necessary, you see, what would be the result: Why, that a patent could hardly ever be obtained for any mode carrying a newly discovered principle into practical results, though the most valuable of all discoveries. For the best form and shape or modification of apparatus cannot in matters of such vast range and requiring observation on such a great scale be attained at once; and so the thing would become known, and so the right lost, long before all the various kinds of apparatus could be tried. Hence you may generally claim the mode of carrying the principle into effect by mechanical contrivance, so that any sort of apparatus applied in the way stated will, more or less, produce the benefit, and you are not tied down to any form."

This leads me to my final topic. The rules which I have been discussing have to be applied with common sense. In fields which are competitive, there are competing pressures on the patentee. The first is to apply quickly. The second is to do as much work as possible to justify as wide a claim as possible. Too frequently, patentees rely upon a first (early) filing without filing additional applications throughout the permitted year, and so lose the chance of a priority date earlier than the application for the patent itself. This is hardly surprising, since the EPC does not recognise the provisional protection called for by the Paris Convention against self-publication in the event that priority is lost. In any event, the applicant is limited to a year, and some think that this may not be long enough. To take too narrow a view of the scope of claim permissible in the light of a particular disclosure fails to take account of the very limited time which the patentee has. That is, of course, no justification for speculative claims of huge width, but it may be relevant when one comes to consider whether the class can be reasonably predicted to have the relevant quality.

I am conscious that the question of protection of broad claims raises questions of interest and difficulty, and that the foregoing discussion merely scratches the surface of the topic. I hope nonetheless that I have described a useful way of approaching the proper degree of protection to be accorded to broad claims.

réalisation particulier étaient suffisantes pour permettre à l'homme du métier d'appliquer l'invention. Dans la procédure écossaise, Lord Justice Clerk Hope a énoncé élégamment le problème en ces termes :

Vous pouvez obtenir un brevet pour un mode de mise en oeuvre d'un principe. Si non seulement vous proposez et découvrez le principe, mais qu'en outre, vous proposez et inventez une façon de l'appliquer pour obtenir un résultat pratique au moyen d'un dispositif ou d'un appareil, et que vous montrez que vous savez qu'il n'est pas nécessaire de prévoir un type défini, une modification ou une forme définie d'appareil pour tirer profit du principe, vous pouvez alors obtenir un brevet pour le mode de mise en oeuvre du principe et vous *n'avez pas besoin de décrire un type défini d'appareil ni de vous limiter à un tel type d'appareil*. Si tel devait être le cas, il en résulterait qu'il serait pratiquement impossible d'obtenir un brevet pour un mode de mise en oeuvre d'un principe, même s'il s'agit de la plus précieuse des découvertes. En effet, il n'est pas possible de mettre au point immédiatement la meilleure forme ou la meilleure configuration d'un appareil ou de le modifier immédiatement au mieux dans un domaine aussi vaste et nécessitant un tel travail d'observation. L'objet finirait pas être connu et le droit serait perdu bien avant que les divers types d'appareils aient pu être essayés. Vous pouvez donc en général revendiquer un mode de mise en oeuvre d'un principe au moyen d'un dispositif technique, de sorte que tout type d'appareil appliqué de la façon indiquée permettra d'obtenir plus ou moins l'avantage voulu et vous ne serez pas lié par une forme quelconque d'appareil.

Cela me conduit à la fin de mon propos. Il convient d'appliquer avec bon sens les règles que j'ai évoquées. Dans les domaines concurrentiels, le titulaire du brevet est soumis à des pressions contraires. La première est de déposer rapidement une demande et la deuxième est de réaliser autant de travaux que possible pour justifier une revendication aussi large que possible. Or, les demandeurs se reposent trop fréquemment sur un premier dépôt (précoce), sans déposer d'autres demandes pendant le délai d'un an dont ils disposent, et perdent ainsi la possibilité de bénéficier d'une date de priorité plus ancienne que la date de dépôt de la demande elle-même. Cela est peu surprenant, vu que la CBE ne reconnaît pas la protection provisoire prévue par la Convention de Paris à l'encontre des propres publications du demandeur en cas de perte de priorité. En tout état de cause, le demandeur ne dispose que d'une année, et d'aucuns estiment que cela pourrait ne pas être suffisant. Une conception trop étroite de la portée d'une revendication qui est autorisée à la lumière d'un mode de réalisation particulier ne tient pas compte de la période de temps très limitée dont dispose le demandeur. Cela ne justifie bien entendu pas les revendications d'immense portée à des fins spéculatives, mais cela pourrait revêtir de l'importance lorsqu'il s'agit d'examiner si l'on peut raisonnablement prévoir que la classe concernée présentera la qualité appropriée.

Je suis bien conscient que le problème des revendications de large portée pose des questions intéressantes et difficiles, et que la discussion en cours ne fait qu'effleurer le sujet. J'espère néanmoins avoir décrit une approche utile quant au degré approprié de protection à accorder aux revendications de vaste portée.

Mario BARBUTO*

Schutzbereich von Patenten für "breite" Ansprüche

TEIL I

Funktion der Patentansprüche

1. Regelung der Patentansprüche nach dem EPÜ

Gemäß Art. 69 Abs. 1 EPÜ wird der Schutzbereich des europäischen Patents durch "den Inhalt der Patentansprüche" bestimmt. An dieser Stelle heißt es ferner: "Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen." In bezug auf die "Erfordernisse der europäischen Patentanmeldung" beschreibt Art. 78 Abs. 1 EPÜ, was mindestens in der Anmeldung enthalten sein muß (die anderen Inhaltspunkte interessieren hier nicht):

- "eine Beschreibung der Erfindung" (Buchstabe b)
- "ein oder mehrere Patentansprüche" (Buchstabe c)
- "die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen" (Buchstabe d).

Schließlich wird für die mehr analytische Beschreibung "der Erfordernisse" der Patentanmeldung auf die Ausführungsordnung (Art. 78 Abs. 3) verwiesen.

Unter diesem Aspekt sind Artikel 83 und 84 EPÜ wichtig, wo festgelegt ist,

- daß "die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren ist, daß ein Fachmann sie ausführen kann" (Art. 83), und
- daß die Patentansprüche "deutlich, knapp gefaßt und von der Beschreibung gestützt sein müssen", da sie "den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird" (Art. 84).

Während des Verfahrens zur Erteilung eines Patents verbietet Art. 123 Abs. 3 EPÜ Änderungen der Patentansprüche in der Weise, daß "der Schutzbereich erweitert" wird.

Schließlich werden in Art. 138 Abs. 1 EPÜ unter anderen Nichtigkeitsgründen für ein europäisches Patent auch die folgenden beiden wichtigen Fälle genannt:

- die Erfindung ist "nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann" (vgl. Buchstabe b), was also eine Sanktion für die Verletzung von Art. 83 bedeutet);
- "der Schutzbereich des europäischen Patents ist erweitert worden" (vgl. Buchstabe d), was eine Sanktion für die Nichteinhaltung von Art. 123 Abs. 3 darstellt).

2. Regelung der Patentansprüche nach der Ausführungsordnung zum EPÜ

Die Ausführungsordnung zum EPÜ enthält Regeln mit verstärkt analytischem Inhalt in bezug auf die Beschreibung und die Patentansprüche.

Mario BARBUTO*

Patent protection by "broad" claims

PART I

Function of claims

1. Treatment of claims in the EPC

Under Article 69(1) EPC, the extent of the protection conferred by a European patent is determined "by the terms of the claims", with the qualification that "the description and drawings shall be used to interpret the claims". Article 78(1) EPC sets out the minimum "requirements of the European patent application", which include the following (together with others that are irrelevant for our purposes):

- "a description of the invention" (point b)
- "one or more claims" (point c)
- "any drawings referred to in the description or the claims" (point d).

Article 78(3) indicates that the "conditions laid down" for the patent application are set out in more detail in the Implementing Regulations.

Important relevant provisions are contained in Articles 83 and 84 EPC, which stipulate respectively:

- that the "European patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art" (Article 83), and
- that the claims "shall be clear and concise" and "be supported by the description" because they "shall define the matter for which protection is sought" (Article 84).

With regard to amendments that may be made to an application during the patent grant procedure, Article 123(3) EPC prohibits any amendments to claims that might "extend the protection conferred".

Finally, Article 138(1) EPC sets out the possible grounds for revocation of a European patent, two of which are relevant in our context:

- if the invention is not disclosed "in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art" (point b, the sanction for failure to comply with Article 83)
- if "the protection conferred by the European patent has been extended" (point d, the sanction for non-compliance with Article 123(3)).

2. Treatment of claims in the Implementing Regulations to the EPC

The EPC's Implementing Regulations contain more detailed rules for both the description and the claims.

Mario BARBUTO*

Protection par brevet de revendications "de large portée"

PARTIE I

La fonction des revendications

1. Dispositions de la CBE relatives aux revendications

Selon l'art. 69(1) CBE, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée "par la teneur des revendications". Cet article précise que "toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications". L'article 78(1) CBE énonce les conditions minimales auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen ; celle-ci doit obligatoirement comporter (parmi d'autres éléments qui ne nous intéressent pas ici) :

- "une description de l'invention" (lettre b) ;
- "une ou plusieurs revendications" (lettre c) ;
- "les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications" (lettre d).

L'article renvoie ensuite au règlement d'exécution pour une définition plus précise des "conditions prévues" pour introduire une demande de brevet (art. 78(3)).

Dans cette perspective, les articles 83 et 84 CBE contiennent des dispositions importantes, qui stipulent respectivement :

- que "l'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter" (art. 83) ; et
- que les revendications "doivent être claires et concises" et qu'elles doivent "se fonder sur la description" puisqu'elles "définissent l'objet de la protection demandée" (art. 84).

S'agissant des modifications susceptibles d'être apportées à la demande au cours de la procédure de délivrance du brevet, l'art. 123(3) CBE interdit toute modification des revendications pouvant "étendre la protection".

Enfin, parmi les différents cas de nullité du brevet européen, l'art. 13(1) CBE cite deux hypothèses significatives :

- lorsque l'invention n'est pas exposée "de façon suffisamment claire et complète", en d'autres termes de façon à ce que "un homme du métier puisse l'exécuter" (cf. lettre b), sanction pour violation de l'art. 83) ;
- lorsque "la protection conférée par le brevet européen a été étendue" (cf. lettre d), sanction pour non-respect des dispositions de l'art. 123(3)).

2. Dispositions du règlement d'exécution de la CBE concernant les revendications

Le règlement d'exécution de la CBE contient des règles plus détaillées eu égard tant à la description qu'aux revendications.

* Vorsitzender der 1. Zivilkammer des Gerichts Turin.

* Presidente della I Sezione civile del Tribunale di Torino (Presiding Judge, 1st Civil Section, District Court of Turin).

* Président de la I^{re} Chambre civile du Tribunal de Turin.

Regel 27 legt unter anderem fest, daß

– die Erfindung ("wie sie in den Patentansprüchen gekennzeichnet ist") so darzustellen ist, "daß danach die technische Aufgaben ... und deren Lösung verstanden werden können", wobei gegebenenfalls "vorteilhafte Wirkungen der Erfindung unter Bezugnahme auf den bisherigen Stand der Technik" (Regel 27 Abs. 1 Buchstabe c)) anzugeben sind;

– in der Beschreibung "wenigstens ein Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung im einzelnen anzugeben ist" und ausdrücklich anzuführen ist, "in welcher Weise der Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist" (Regel 27 Abs. 1 Buchstaben e) und f)).

Regel 29 ist ausschließlich "Form und Inhalt der Patentansprüche" vorbehalten. Sie legt fest, daß "der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben ist". Die Bestimmung sieht außerdem vor, daß die Patentansprüche, wo es zweckdienlich ist, folgendes zu enthalten haben:

– "die Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung und die technischen Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands notwendig sind, jedoch in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören" (Regel 29 Abs. 1 Buchstabe a));

– "einen kennzeichnenden Teil, der durch die Worte 'dadurch gekennzeichnet' oder 'gekennzeichnet durch' eingeleitet wird und die technischen Merkmale bezeichnet, für die in Verbindung mit den unter Buchstabe a) angegebenen Merkmalen Schutz begehrt wird" (Regel 29 Abs. 1 Buchstabe b)).

In Regel 29 heißt es weiter,

– daß vorbehaltlich Art. 82 EPÜ zur "Einheitlichkeit der Erfindung"¹ zwei oder mehr unabhängige Patentansprüche der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten sein können (Regel 29 Abs. 2);

– daß zu jedem Patentanspruch "ein oder mehrere Patentansprüche aufgestellt werden können, die sich auf besondere Ausführungsarten dieser Erfindung beziehen" (Regel 29 Abs. 3);

– daß die "abhängigen Patentansprüche" (also diejenigen, die alle Merkmale eines anderen Patentanspruchs unter Angabe der "zusätzlichen Merkmale" enthalten) zu nennen und in geeigneter Weise zusammenzufassen sind (Regel 29 Abs. 4);

– daß sich die Anzahl der Patentansprüche in "vertretbaren Grenzen" zu halten hat (Regel 29 Abs. 5) (gemäß Regel 31 sollen es normalerweise nicht mehr als zehn Patentansprüche sein, denn für jeden weiteren ist eine "Anspruchsgebühr" zu entrichten);

– daß sich die Patentansprüche im allgemeinen nicht auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen stützen dürfen (Regel 29 Abs. 6).

Das EPÜ spezifiziert also sehr detailliert den Inhalt der Patentansprüche, die eine entscheidende Bedeutung sowohl für die Bestimmung des Gegenstands des ausschließlichen Rechts als auch für die Prüfung der Einheitlichkeit der Erfindung² besitzen.

Rule 27 includes the following provisions:

– that the invention "as claimed" shall be disclosed "in such terms that the technical problem ... and its solution can be understood", specifying "any advantageous effects of the invention with reference to the background art" (Rule 27(1)(c))

– that the description shall "describe in detail at least one way of carrying out the invention claimed" and "indicate explicitly ... the way in which the invention is capable of exploitation in industry" (Rule 27(1)(e) and (f)).

Rule 29, which is expressly devoted to the "form and content of claims", lays down the general principle that the "claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention". It goes on to stipulate that where appropriate the claims shall contain:

– "a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, are part of the prior art" (Rule 29(1)(a))

– "a characterising portion – preceded by the expression 'characterised in that' or 'characterised by' – stating the technical features which, in combination with the features stated in sub-paragraph (a), it is desired to protect" (Rule 29(1)(b)).

Rule 29 further provides:

– that, subject to the requirements of Article 82 EPC as to unity of invention¹, there may be two or more independent claims (product, process, apparatus or use) (Rule 29(2))

– that any claim may be followed by "one or more claims concerning particular embodiments of that invention" (Rule 29(3))

– that the "dependent claims" (that is, ones including all the features of any other claim plus "additional features") shall be properly identified and grouped together (Rule 29(4))

– that the number of claims shall be "reasonable" (Rule 29(5)) – in general not more than 10, otherwise a "claims fee" will be payable pursuant to Rule 31

– that claims shall in general not rely solely on references to the description or drawings (Rule 29(6)).

It is clear from the foregoing that the EPC lays down very detailed requirements as to the content of claims, to which it attributes crucial importance both for defining the subject-matter to be protected and for assessing the unity of invention².

La règle 27 établit, entre autres, que

– l'invention ("telle qu'elle est caractérisée dans les revendications") doit être exposée "en des termes permettant la compréhension du problème technique ... et celle de la solution de ce problème", en indiquant les éventuels "avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure" (27(1), lettre c) ;

– la description doit "indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention dont la protection est demandée" et elle doit indiquer explicitement "la manière dont celle-ci est susceptible d'application industrielle" (27(1), lettre e), lettre f).

La règle 29, qui est réservée de manière explicite à "la forme et au contenu des revendications" établit, comme prescription générale, que les revendications "doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée". La règle dispose ensuite que les revendications, lorsque cela est justifié, contiennent :

– un préambule mentionnant "la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique" (29(1), lettre a) ;

– "une partie caractérisante" (précédée des expressions "caractérisé en", "caractérisé par") qui expose "les caractéristiques techniques, qui, en liaison avec les caractéristiques indiquées sous a), sont celles pour lesquelles la protection est recherchée" (29(1), lettre b)).

La même règle 29 dispose ensuite

– que les revendications peuvent être au nombre de une ou de plusieurs et qu'elles peuvent être indépendantes (produit, procédure, dispositif ou utilisation), sous réserve des dispositions de l'art. 82 CBE en matière "d'unité d'invention"¹ (29(2)) ;

– que toute revendication peut être suivie "d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention" (29(3)) ;

– que les "revendications dépendantes" (à savoir celles qui contiennent toutes les caractéristiques d'une autre revendication avec l'ajout de "caractéristiques additionnelles") doivent être bien identifiées et regroupées (29(4)) ;

– que les revendications doivent être en nombre "raisonnable" (29(5)) (en règle générale, pas supérieures à 10, comme on peut le déduire de la règle 31, qui prévoit qu'"une taxe de revendication" doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième) ;

– que les revendications, en règle générale, ne doivent pas se fonder sur une simple référence à la description ou aux dessins (29(6)).

Comme on le voit, la CBE spécifie de manière extrêmement détaillée le contenu des revendications et leur donne une importance décisive, tant aux fins de la définition de l'objet de l'exclusivité qu'aux fins du contrôle de l'unité de l'invention².

¹ Art. 82 EPÜ bestimmt zum Thema "Einheitlichkeit der Erfindung": "Die europäische Patentanmeldung darf nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen." Regel 30 Ausführungsordnung zum EPÜ gibt eine eindeutige Interpretation zum richtigen Verständnis von Art. 83 EPÜ und schließt mit folgender praktischer Bestimmung: "Die Entscheidung, ob die Erfindungen einer Gruppe untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, hat ohne Rücksicht darauf zu erfolgen, ob die Erfindungen in gesonderten Patentansprüchen oder als Alternativen innerhalb eines einzigen Patentanspruchs beansprucht werden."

² *Sena* (I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali [Rechte an Erfindungen und Gebrauchsmustern], Giuffrè editore, Mailand, 3. Aufl. 1990, S. 325, Anmerkungen 135) unterstreicht in seinem Kommentar zu den Bestimmungen des EPÜ, daß die "rivendicazioni" (revendications, Ansprüche, claims) – obwohl in unserem Gesetz (in Italien) in anderer Weise geregelt – in allen Rechtsordnungen vorgeschrieben und geregelt sind. Der Autor zitiert das amerikanische (§ 112) und japanische (§ 36) Gesetz, wo "der Gegenstand des Patents durch die Ansprüche definiert werden muß, die sich gleichwohl auf die Beschreibung zu stützen haben".

¹ Article 82 EPC, which deals with "unity of invention", provides as follows: "The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept." Rule 30 of the EPC's Implementing Regulations, which specifies precisely how Article 82 EPC is to be interpreted, ends with the following practical criterion (Rule 30(2)): "The determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim."

² In his commentary on the provisions of the EPC, *Sena* ("I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali", 3rd edn., Milan: Giuffrè Editore, 1990, 325, note 135) points out that although "rivendicazioni" (claims, revendications, Ansprüche) are treated differently in Italian law, they feature and are regulated in all legal codes. The author mentions the American and Japanese laws (Articles 112 and 36 respectively), which stipulate that "the subject-matter of the patent shall be defined by the claims, which, however, must be based on the description".

¹ L'art. 82 CBE dispose en matière "d'unité d'invention" que : "La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général". La règle 30 du règlement d'exécution de la CBE, qui donne des indications utiles pour une lecture correcte de l'art. 82 CBE, se termine par cette prescription pratique (règle 30(2)) : "Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication".

² *Sena* (Les droits sur les inventions et sur les modèles industriels, Edition Giuffrè, Milan, 11e édition, 1990, page 325, note 135) dans son commentaire sur les règles de la CBE, souligne que les "revendications" (revendications, Ansprüche, claims), quoique régies différemment par la loi italienne, sont prévues et régies dans tous les systèmes juridiques. L'auteur cite la loi américaine (art. 112) et la loi japonaise (art. 36), en vertu desquelles il est nécessaire que "l'objet du brevet soit défini par les revendications, qui doivent quoiqu'il en soit se baser sur la description".

3. Patentansprüche nach den italienischen Rechtsvorschriften

Die italienischen Rechtsvorschriften zu den nationalen Patenten (Gesetz Nr. 1127 vom 29. Juni 1939 mit zahlreichen Änderungen; hier kurz "L.B." genannt) sind in bezug auf die "Patentansprüche" nicht so analytisch und präzise wie das EPÜ, sondern eher lückenhaft und ungenau.

§ 28 L.B. schreibt beispielsweise lediglich vor, daß die Patentanmeldung

- die "Beschreibung" und
- die "zu ihrem Verständnis notwendigen Zeichnungen" enthalten muß.

Zur "Beschreibung" heißt es in § 28 Abs. 2 L.B. nur, daß "die Erfindung ausreichend deutlich und vollständig zu beschreiben ist", so daß ein "Fachmann sie ausführen kann".

Obwohl es sich hierbei um eine grundlegende, ja "zentrale" Bestimmung im italienischen Patentsystem handelt (die zweifellos Art. 83 EPÜ sehr nahe kommt), enthält § 28 L.B. keine Bezugnahme auf die "Ansprüche"³ (auf die im EPÜ ausführlich und noch einmal gesondert in Art. 84 eingegangen wird).

Ein flüchtiger Hinweis auf die Patentansprüche findet sich in der mit Königlicher Verordnung Nr. 244 vom 5. Februar 1940 und späteren Änderungen angenommenen Ausführungsverordnung (hier kurz Reg. L.B. genannt).

§ 5 Reg. L.B. legt fest, daß "die Beschreibung ... mit einer der bloßen technischen Information dienenden Zusammenfassung einzuleiten ist und mit einem oder mehreren **Patentansprüchen** enden muß, die im einzelnen anzugeben haben, was Gegenstand des Patents sein soll".

Ein weiterer, gleichermaßen allgemeiner und zufälliger Hinweis auf die "Ansprüche" findet sich in § 26 Reg. L.B., wo dem Antragsteller während des Patenterteilungsverfahrens die "Möglichkeit" eingeräumt wird, "die ursprünglich eingereichte Fassung der Beschreibung, der **Patentansprüche** oder der Zeichnungen durch Anmerkungen zur Beschreibung und Änderung der Zeichnungen zu berichtigen, durch neue Beispiele zu ergänzen oder einzuschränken".

Auffallend knapp gehalten ist auch jener Teil der Rechtsvorschriften, der sich mit den Nichtigkeitsgründen für ein Patent befaßt.

Als Gründe für die Nichtigkeit eines Patents nennt § 59 L.B. (unter anderen, die an dieser Stelle nicht von Bedeutung sind) folgende:

- die Beschreibung der Erfindung ist nicht ausreichend deutlich und vollständig formuliert, so daß ein Fachmann sie nicht ausführen kann (was eine Verletzung des o. g. § 28 Abs. 2 L.B. bedeutet);
- der Gegenstand des Patents "geht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus" (was eine Verletzung von § 26 Reg. L.B. ist).

3. Claims in Italian law

The provisions of the Italian national patent law (Law No. 1127 of 29 June 1939, amended several times – subsequently referred to as LB) on "rivendicazioni" ("claims") are not as detailed and precise as those of the EPC. On the contrary, they are somewhat incomplete and uncertain.

Article 28 LB merely lays down that patent applications shall be accompanied by:

- the "description"
- the "drawings necessary for understanding it".

On the "description", Article 28(2) LB provides only that "the invention shall be described sufficiently clearly and completely" for "any person skilled in the art to carry it out".

Although a fundamental and indeed "central" provision of the Italian patent system (which certainly resembles Article 83 EPC), Article 28 LB contains no reference to "**claims**"³ (which are dealt with explicitly and separately in the EPC by Article 84).

Claims are the subject only of a brief reference in Regulation No. 244 approved by Royal Decree of 5 February 1940 as amended several times (subsequently referred to as Reg. LB).

Article 5 Reg. LB stipulates that "the description ... shall commence with a summary, for the purposes of technical information only, and end with one or more **claims** specifying what is intended to constitute the subject-matter of the patent".

"Claims" are also mentioned, albeit generically and in passing, in Article 26 Reg. LB, which allows the applicant "to correct the description, **claims** or drawings originally filed, to add new examples to them or to limit them, by an annotation to the description or corrections to the drawings" during the patent grant procedure.

The provisions on the revocation of patents, too, are surprisingly laconic.

Article 59 LB stipulates the following grounds (as well as others irrelevant to our subject):

- insufficiently clear and complete description of the invention, so that a person skilled in the art would be unable to carry it out (ie failure to comply with Article 28(2) LB)
- extension of the subject-matter of the invention "beyond the content of the original application" (ie non-compliance with Article 26 Reg. LB).

3. Les revendications dans la législation italienne

En matière de "revendications", la législation italienne sur les brevets nationaux (loi n° 1127 du 29 juin 1939, plusieurs fois amendée et appelée L.B. dans un souci de concision) ne possède pas le caractère détaillé et précis de la CBE. Au contraire, sur ce point, elle est assez lacunaire et incertaine.

L'art. 28 L.B. se borne à prescrire que la demande de brevet doit être accompagnée :

- de sa "description" ;
- des "dessins nécessaires à sa compréhension".

A propos de la "description", l'alinéa 2 de l'art. 28 L.B. établit uniquement que "l'invention doit être décrite de manière suffisamment claire et complète", c'est-à-dire de façon à ce que "toute personne experte dans cette branche puisse la mettre en oeuvre".

Bien qu'il s'agisse d'une disposition fondamentale, voire "centrale", du système de brevets italien (dont on ne peut nier l'incontestable ressemblance avec l'art. 83 CBE), l'art. 28 L.B. ne contient aucune référence aux "revendications"³ (qui, dans la CBE, sont abordées de manière explicite et séparée à l'art. 84).

Seul le règlement n° 244 du 5 février 1940, approuvé par décret royal, et plusieurs fois modifié (dénommé ci-après, par souci de concision, Reg. L.B.), fait une rapide allusion à ces revendications.

L'art. 5 Reg. L.B. établit en effet que "la description ... doit commencer par un résumé, qui visera uniquement à fournir une information technique, et doit se conclure par une ou plusieurs **revendications** dans lesquelles on aura indiqué, de manière précise, ce que l'on entend par l'objet du brevet".

On rencontre une autre allusion, au demeurant générale et incidente, aux "revendications" dans l'art. 26 Reg. L.B., en vertu duquel il est accordé au demandeur, au cours de la procédure de délivrance du brevet, "la faculté de corriger, d'intégrer en apportant notamment de nouveaux exemples ou de limiter la description, les **revendications** ou les dessins déposés à l'origine, moyennant une apostille sur la description et sur les rectifications des dessins".

Les dispositions relatives aux causes de nullité du brevet sont également d'un laconisme étonnant.

L'art. 59 L.B. prévoit comme causes invalidantes du brevet (parmi d'autres causes qui ne nous intéressent pas ici) :

- une description insuffisamment claire et complète de l'invention, qui ne permettrait pas à une personne experte de la mettre en oeuvre (en d'autres termes, la violation de l'art. 28, alinéa 2, L.B.) ;
- l'extension de l'objet du brevet "au-delà du contenu de la demande initiale" (en d'autres termes, la violation de l'art. 26 Reg. L.B.).

³ Man darf sich nicht von § 28 Abs. 4 L.B. irreführen lassen, da sich der Begriff "Anspruch" an dieser Stelle nur auf den "Prioritätsanspruch aus einer Voranmeldung" bezieht (es handelt sich also um einen völlig anderen Begriff als den der hier erörterten "Patentansprüche").

³ Although the word "rivendicazione" ("claim") does occur in Article 28(4) LB, it refers merely to a "claim of priority derived from the filing of a previous application" – a very different concept from the "patent claims" with which we are concerned here.

³ L'alinéa 4 de l'art. 28 L.B., où le terme "revendication" s'applique uniquement à une "revendication de priorité issue du dépôt d'une demande préalable" (qui est une notion bien différente de la notion de "revendication de brevet", à laquelle on fait ici référence), ne doit pas nous induire en erreur.

4. Außerordentlich knappe Formulierung der italienischen Rechtsvorschriften

Die soeben genannten (und einzigen) gesetzlichen Regelungen sind ein eindeutiger Beleg dafür, daß die einschlägigen italienischen Rechtsvorschriften sehr knapp formuliert sind.

Daraus erklärt sich auch die Widersprüchlichkeit in der lebhaften Diskussion, die in der Rechtsprechung und unter Rechtswissenschaftlern über die "Funktion" der Patentansprüche im italienischen Patentsystem geführt wird.

*Sena*⁴ behauptet, "daß unser Gesetz die Patentansprüche als eine Art abschließende Formulierung der Beschreibung vorsieht, weshalb sie oft mit dieser verwechselt werden"⁵.

Obwohl Funktion und Eigenständigkeit der Patentansprüche heftig umstritten sind, vertritt der Autor die Auffassung, daß "der Rechtstext keinen Zweifel an deren Funktion und Unterschiedlichkeit im Vergleich zur Beschreibung lassen darf".

Nach *Sena*

a) hat die Beschreibung die Funktion, Dritten ein Kennenlernen der "Erfindung" zu ermöglichen, und zielt darauf ab, das Vorliegen einer Erfindung unmißverständlich zu beweisen und diese der Öffentlichkeit auch mit dem Ziel zugänglich zu machen, sie nach der Laufzeit des Patents ungehindert ausführen zu können; sie stellt also eine "**Wissens- und Wahrheitserklärung**" dar;

b) haben die Patentansprüche die Funktion, den Gegenstand des ausschließlichen Rechts zu bestimmen, und zielen darauf ab, die Grenzen der Erfindung und die Rechte aus dem Patent abzustecken und genau zu umreißen; sie sind also eine "**Willenserklärung**"⁶.

5. Abweichungen zwischen Beschreibung und Patentansprüchen

Die bisherigen Ausführungen sind keineswegs ein bloßer theoretischer Diskurs, sondern sie erlangen vielmehr im Rahmen der "Interpretation des Patentinhalts" für den – nicht ganz unwahrscheinlichen – Fall Bedeutung, daß es zu einer Abweichung zwischen Beschreibung und Patentansprüchen entweder auf administrativer (während der Erteilung des Rechts) oder gerichtlicher Ebene (bei der Prüfung der Gültigkeit des Patents) kommt.

Es kann nämlich durchaus der Fall eintreten,

a) daß nicht alles, was beschrieben worden ist, auch beansprucht wird (wenn z. B. die Beschreibung gegenüber den Patentansprüchen umfassender ist);

b) daß nicht alle Patentansprüche auch beschrieben wurden.

Angesichts der unterschiedlichen Funktionen dieser beiden "Komponenten" der Patentanmeldung und ihrer offenkundigen Unabhängigkeit voneinander kann es im Falle von Abweichungen nur eine einzige Lösung geben: Damit das Recht aus dem Patent entstehen kann, müssen beide Kriterien erfüllt werden. Der "Gegenstand des ausschließlichen Rechts" muß gleichzeitig beschrieben und beansprucht werden.

4. Excessively laconic character of the relevant Italian provisions

The provisions mentioned in the previous section, being the only ones governing these matters, are manifestly laconic.

Hence the contradictions encountered in the lively debate in both case law and the legal literature on the "function" of claims in the Italian patent system.

Sena writes⁴: "Italian law sees the claims as a kind of conclusion of the description, with which they are therefore often confused⁵." However, he maintains that, even if the function and the very autonomy of the claims are a matter of intense controversy, the "wording of the legislation cannot leave room for doubt as to their function and hence as to the fact that they differ in nature from the description".

In *Sena's* view:

(a) the function of the description is to enable third parties to acquaint themselves with the "invention", and its aim is unequivocally to demonstrate the existence of the invention and to transfer it into the public domain, partly so that it can be freely carried out after the expiry of the period of protection; the description is thus a "**declaration of science and truth**"

(b) the claims' function is to define the matter that is protected, and their aim is accurately to circumscribe and define the limits of the invention itself and the right derived from the patent; they thus constitute a "**declaration of will**"⁶.

5. Discrepancies between description and claims

The above remarks are by no means merely theoretical. They prove to be very important when the content of a patent needs to be interpreted in the not improbable event of a discrepancy between the description and the claims, whether at the administrative stage (grant) or in judicial proceedings (verification of the patent's validity).

The following are possible:

(a) Not everything that is described is also claimed (where the description is more extensive than the claims).

(b) Not everything that is claimed is also described.

Since each of the two "components" of the application has a different function and they are both undeniably autonomous, there can be only one solution if they differ from each other. Both are necessary if an exclusive right is to accrue – in other words, the "protected subject-matter" must be both described and claimed.

4. Le laconisme excessif de la législation italienne

Le laconisme de la législation italienne, tel qu'il ressort des dispositions (les seules et uniques régissant ces questions) mentionnées dans le paragraphe précédent, est évident.

Cela explique les contradictions qui marquent le vif débat engagé dans la jurisprudence et dans la doctrine sur la "fonction" des revendications dans le système italien des brevets.

"Dans notre loi", affirme *Sena*⁴, "les revendications sont prévues comme une espèce de conclusion de la description et pour cette raison, on les confond très souvent avec cette dernière⁵. L'auteur soutient pourtant que, quoique la fonction et l'autonomie même des revendications soient très controversées, "la formulation législative ne peut laisser planer de doutes quant à leur fonction et, par conséquent, quant à leur nature, qui est différente de la description".

Sena affirme que :

a) la fonction de la description est de permettre à des tiers de connaître l'"invention" et sa finalité de démontrer, sans équivoque aucune, l'existence de l'invention et de la faire appartenir au domaine public, notamment dans le but de permettre, à l'issue de la période d'exclusivité, sa réalisation en toute liberté ; la description est, par conséquent, une "**déclaration de science et de vérité**" ;

b) la fonction des revendications est de définir l'objet de l'exclusivité et leur finalité de circonscrire et de bien définir les limites de l'invention même et le droit issu du brevet ; les revendications constituent, par conséquent, une "**déclaration de volonté**"⁶.

5. Les divergences entre la description et les revendications

Loin d'être théoriques, les éléments avancés plus haut revêtent une grande importance lorsqu'il s'agit d'"interpréter le contenu du brevet" dans l'éventualité, qui n'est pas improbable, d'une divergence entre la description et les revendications tant au cours de la procédure administrative (délivrance du brevet) que lors de la procédure judiciaire (contrôle de la validité du brevet).

Il est possible, en effet, que dans certains cas :

a) tous les éléments décrits ne soient pas revendiqués (lorsque la description est d'une étendue plus vaste que les revendications) ;

b) tous les éléments revendiqués ne soient pas décrits.

Etant donné que les deux "éléments" de la demande ont des fonctions différentes et qu'ils sont incontestablement autonomes, il ne peut y avoir qu'une solution en cas de divergence. Pour qu'un droit d'exclusivité prenne naissance, il faut nécessairement que ces deux éléments soient présents, en d'autres termes, que "l'objet de l'exclusivité" soit à la fois décrit et revendiqué.

⁴ *Sena*, op. cit., S. 264.

⁵ Vor der Reform von 1979, die der italienische Gesetzgeber zur Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften mit dem EPÜ anstrebte, wurden die "Ansprüche" in der Ausführungsverordnung zum Patentgesetz [Reg. L.B.] als fester Bestandteil der "Zusammenfassung" der Beschreibung betrachtet. Sehr aufschlußreich ist ein Vergleich von § 5 Reg. L.B. vor und nach der Änderung durch Erlaß des Präs. der Rep. [DPR] Nr. 338 vom 22. Juni 1979. Alter Text von Abs. 1: "Die Beschreibung, die die in § 28 Königl. Verordnung Nr. 1127 vom 29. Juni 1939 vorgeschriebenen Angaben zu enthalten hat, muß mit einer Zusammenfassung enden, die aus einem oder mehreren Ansprüchen besteht, die im einzelnen anzugeben haben, was Gegenstand des Patents sein soll." Text von Abs. 1 in der geänderten Fassung: "Die Beschreibung, die die in § 28 Königl. Verordnung Nr. 1127 vom 29. Juni 1939 vorgeschriebenen Angaben zu enthalten hat, ist mit einer der bloßen technischen Information dienenden Zusammenfassung einzuleiten und muß mit einem oder mehreren Patentansprüchen enden, die im einzelnen anzugeben haben, was Gegenstand des Patents sein soll." Daraus erklärt sich das große Desinteresse der damaligen Wissenschaftler am Problem der "Patentansprüche" und deren Funktion im Patentsystem. Als Beispiel sei *Ascarelli* (Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: Istituzioni di diritto industriale [Theorie des Wettbewerbs und der immateriellen Güter. Institutionen des gewerblichen Rechts], Giuffrè editore, Mailand, 1960, S. 575) genannt, der sich bei der Behandlung des "Verfahrens zur Patenterteilung" auf folgende Aussage beschränkt: "Der Anmeldung sind ... die Beschreibung ... der Erfindung beizufügen, die mit einer Zusammenfassung (den sog. Ansprüchen) endet, wo im einzelnen die Neuheiten der Erfindung aufgeführt werden."

Ein aktuelleres Beispiel für die Unterschätzung des Unterschieds zwischen Beschreibung und Patentansprüchen liefert das Urteil des Gerichts Mailand vom 12. Juni 1995 (in: *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, S. 3425), in dem allgemein bestätigt wird, daß der Inhalt des Patents, damit dieses wirksam wird, mit Bezugnahme auf die Beschreibung, die Zeichnungen und die Ansprüche zu prüfen ist, die alle zur Bestimmung der Merkmale der Erfindung beitragen. Diese Feststellung wurde vom Kommentator der Zeitschrift "Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale" (GADI) mit der Bemerkung kritisiert, daß "das Gericht ganz einfach außer acht gelassen hat, daß in Italien das Übereinkommen von Straßburg vom 27. November 1963 gilt und somit nationales Recht ist". Für eine lediglich zu allgemeiner Feststellung (weil die geltende nationale Vorschrift allgemein ist) fällt diese Kritik außerordentlich streng aus.

⁶ Die These, nach der die Ansprüche eine "Willensbekundung" sind, findet breite Anerkennung sowohl in der Lehre (vgl. u. a. *Greco, Vercellone*, Le invenzioni e i modelli [Erfindungen und Muster], Turin, 1968, S. 158; *Marchetti, Ubertazzi*, Commentario breve alla legislazione sulla proprietà industriale e intellettuale [Kurzer Kommentar zur Gesetzgebung über gewerbliches und geistiges Eigentum], Padua, 1979, S. 200) als auch in der Rechtsprechung (Appellationsgericht Florenz am 15. Februar 1978, in: *Giur. ann. dir. ind.* 1978, S. 250; Gericht Mailand am 21. September 1978, in: *Giur. ann. dir. ind.* 1978, S. 1075; Gericht Mailand am 1. Februar 1988, in: *Giur. ann. dir. ind.* 1988, S. 459; sowie die weit zurückliegende Entscheidung Nr. 869 des Kassationsgerichtshofs vom 13. April 1964, die allerdings ein "Markenpatent" betraf, in: CED-Cassazione, Amtsgrundsatz Nr. 301234).

⁴ Loc. cit., p. 264.

⁵ Prior to the 1979 reform, whose purpose was to harmonise the domestic provisions of the relevant Italian legislation with the EPC, the "claims" may be deemed to have been regarded by the Regulations to the Patent Law (LB) as an integral part of the description's "summary". It is interesting to compare the wording of Article 5 Reg. LB before and after the amendment introduced by Presidential Decree No. 338 of 22 June 1979. The old text of sub-paragraph 1 read as follows: "The description, containing the information laid down in Article 28 of Royal Decree No. 1127 of 29 June 1939, shall end with a summary consisting of one or more claims specifying what is intended to form the subject-matter of the patent." The present text of this sub-paragraph is: "The description, containing the information laid down in Article 28 of Royal Decree No. 1127 of 29 June 1939, shall commence with a summary, for the purposes of technical information only, and end with one or more claims specifying what is intended to constitute the subject-matter of the patent." Hence the relative lack of interest on the part of older legal experts in the problem of "claims" and their function in the patent system. For instance, *Ascarelli* ("Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale", Milan: Giuffrè Editore, 1960, 575), under the heading "Patent grant procedure", merely writes: "The application ... shall be accompanied by the description ... of the invention, which shall end with a summary in which (so-called claims) the new contributions made by the invention are specified."

A more recent example of failure to take due account of the distinction between description and claims is the judgment of 12 June 1995 by the District Court of Milan (in *Giur. ann. dir. ind.* 1996, 3425), which states the general principle that the validity of a patent's content should be assessed by reference to the description, drawings and claims, all of which contribute to identifying the features of the invention. This statement was criticised by a commentator in the journal "Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale" (GADI) on the grounds that "the court overlooked the fact that the Strasbourg Convention of 27 November 1963 is in force in Italy and therefore constitutes state law". This criticism is too harsh for a statement that was merely excessively general; after all, the national legislation in force is also general.

Die beiden angeführten möglichen Probleme sollten folgendermaßen gelöst werden:

a) ist die Beschreibung umfassender als die Patentansprüche, wird das ausschließliche Recht auf die genannten Patentansprüche beschränkt, d. h. es betrifft nicht die ungenannten Ansprüche;

b) sind hingegen die Patentansprüche umfassender als die Beschreibung, wird das ausschließliche Recht auf die speziellen Patentansprüche beschränkt, die auch beschrieben wurden, d. h. es betrifft nicht die Ansprüche, die zwar genannt, nicht aber ausreichend beschrieben wurden.

Diese These ist keineswegs als streng anzusehen, denn

– im ersten Fall leuchtet es ein, daß ein Erfinder **willentlich** nur für einige Aspekte einer Erfindung Patentansprüche anmelden kann (also weniger als die durchaus möglichen Ansprüche), obwohl er gemäß der Bestimmung über die Nichtigkeitsgründe (§ 59 Abs. 1 Nr. 2 L.B. in Verbindung mit § 28 Abs. 2) verpflichtet ist, die gesamte Erfindung "deutlich und vollständig", also umfassend und analytisch, zu beschreiben;

– im zweiten Fall ist ebenso einleuchtend, daß gemäß der Bestimmung über die Nichtigkeitsgründe der Patentschutz demjenigen, wenngleich auch nur zum Teil, verwehrt werden kann, der die Pflicht der "ausreichenden Beschreibung" dessen, wofür er Schutz begehrt, nicht erfüllt.

Analog kann geschlußfolgert werden, wenn dem Erfinder, der (selbstverständlich auf der Grundlage der Beschreibung) "alle Ansprüche, auf die ein Patent angemeldet werden kann", anmelden wollte, bei der Formulierung der Patentanmeldung ein Irrtum unterlaufen ist. In diesem Fall – imputet sibi die Nachlässigkeit bzw. Unerfahrenheit – können nach Ablauf der Frist für die Änderungen (vgl. § 26 Reg. L.B., Art. 123 EPÜ) die unausgesprochenen gedanklichen Vorbehalte des Erfinders keine Berücksichtigung finden.

Anders liegt der Fall, sollten Zweifel bestehen am tatsächlichen Umfang (oder gar am Vorliegen) des Mißverhältnisses zwischen Patentansprüchen und Beschreibung (die gegenüber den Ansprüchen *augenscheinlich* umfassender ist) oder auch umgekehrt (wenn also die Patentansprüche *augenscheinlich* umfassender als die Beschreibung sind).

Hierbei handelt es sich um eine Auslegung der Patentanmeldung "von Fall zu Fall", mithin um ein tatsächliches Problem, für das die "Rechtsvorschriften", also die **internationalen Übereinkommen**, hinreichende Ansatzpunkte für eine richtige Lösung bieten (vgl. z. B. Art. 69 Abs. 1 EPÜ⁷ im Lichte des "Protokolls über die Auslegung" zum Übereinkommen⁸ sowie von Art. 8 Abs. 3 des Straßburger Übereinkommens vom 27. November 1963⁹).

Die bekannte, aber spärliche Kasuistik zeigt, daß die italienischen Richter die beiden internationalen Rechtstexte voller Überzeugung anwenden, um die aus den lückenhaften nationalen Vorschriften¹⁰ resultierenden Zweifel bei der Auslegung auszuräumen.

Hence the two defects mentioned above must be remedied in the following ways:

(a) If the description is more extensive than the claims, the exclusive right will be confined to the matter explicitly claimed; what is not claimed will not be covered.

(b) If, on the other hand, the claims are more comprehensive than the description, the right will be limited to the specific claims that are also described, and will therefore exclude claims which, while present, are not sufficiently described.

This position is not absolute because:

– in the first case, an inventor might perfectly well **deliberately** claim only certain aspects of an invention (omitting others that could have been claimed), even though the provisions on revocation (Article 59(1)(2) LB together with Article 28(2)) require him to describe the entire invention "clearly and completely" – ie *in extenso* and in detail)

– in the second case, under the rules on revocation, patent protection may quite understandably be wholly or partially denied an applicant who fails to satisfy the requirement of "sufficient description" of the subject-matter in respect of which he wishes to claim an exclusive right.

A similar situation exists where the inventor has wanted to claim "everything claimable" (on the basis, of course, of the description) but has made a mistake in the formulation of the application. In this case negligence or incompetence is automatically assumed (*imputet sibi*), because once the time limit for amendments has expired (see Article 26 Reg. LB; Article 123 EPC) no account can be taken of the inventor's unexpressed mental reservations.

The circumstances are different if there are doubts as to the actual extent (or indeed the very existence) of the discrepancy between the claims and the description (the latter being *seemingly* broader than the former or, conversely, the former being *seemingly* broader than the latter).

Here each patent application must be interpreted individually, so that the problem is one of fact, in respect of which the "regulatory system" – or, if you will, the **international conventions** – suggests the correct solution (eg Article 69(1) EPC⁷ as elucidated by the "Protocol on interpretation" attached to the Convention⁸, as well as Article 8(3) of the Strasbourg Convention of 27 November 1963⁹).

Although there have been few relevant decisions, such case law as does exist shows that the Italian courts do not hesitate to invoke the two international instruments mentioned in order to resolve interpretative doubts occasioned by the deficiencies of the domestic provisions¹⁰.

Les deux irrégularités signalées précédemment devraient dès lors trouver les solutions suivantes :

a) Si la description est d'une étendue plus large que les revendications, l'exclusivité sera limitée uniquement aux revendications énoncées et, par conséquent, elle ne couvrira pas les éléments qui n'auront pas été revendiqués ;

b) au contraire, dans le cas où les revendications sont d'une portée plus large que la description, l'exclusivité sera uniquement limitée aux revendications spécifiques qui auront également fait l'objet d'une description et, par conséquent, elle ne couvrira pas les revendications qui, quoique énoncées, n'auront pas été suffisamment décrites.

Cette thèse n'est absolument pas rigoriste, et ce pour les raisons suivantes :

– dans le premier cas, on peut parfaitement concevoir qu'un inventeur ne puisse revendiquer **intentionnellement** que certains aspects d'une invention (en en laissant d'autres de côté qui auraient pu faire l'objet d'une revendication) tout en ayant l'obligation, prescrite par la règle sur la nullité (art. 59, alinéa 1, n° 2 L.B. en relation avec l'art. 28, alinéa 2), de décrire l'invention dans sa globalité et de manière à la fois "claire et complète", par conséquent de façon étendue et en détail ;

– dans le second cas, on peut parfaitement comprendre qu'en vertu des dispositions sur la nullité, on puisse refuser, même en partie, la protection par brevet au demandeur qui ne s'acquitte pas de son obligation de "décrire de manière suffisante" ce qu'il veut revendiquer en exclusivité.

La situation est analogue lorsque l'inventeur qui veut revendiquer "tout ce qui est susceptible d'être revendiqué" (sur la base naturellement de la description), s'est trompé dans la formulation de sa demande. Dans un tel cas, on suppose la négligence ou l'incompétence, puisque l'on ne pourra pas prendre en compte les réserves mentales non exprimées par l'inventeur une fois échu le délai prévu pour apporter des modifications (cf. art. 26 Reg. L.B. ; art. 123 CBE).

Les choses sont différentes lorsqu'il existe un doute quant à la portée réelle (voire quant à l'existence même) d'une divergence entre les revendications et la description (cette dernière étant d'une étendue *apparemment* plus large que les revendications) et inversement (lorsque les revendications sont d'une étendue *apparemment* plus large que la description).

Nous sommes alors en présence d'un problème d'interprétation "au cas par cas" de la demande de brevet et, par conséquent, d'un problème de fait pour lequel "le système réglementaire", ou plutôt les **Conventions internationales**, offrent des bases de réflexion suffisantes en vue d'une solution valable (cf. par exemple, l'art. 69(1) CBE⁷, à la lumière du "Protocole interprétatif" annexé à la Convention⁸, ainsi que l'art. 8, alinéa 3, de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963⁹).

La jurisprudence, quoique modeste, nous permet de déduire que les juges italiens ont recours, avec conviction, aux deux dispositions internationales précitées pour résoudre les problèmes d'interprétation causés par le caractère lacunaire de la réglementation nationale¹⁰.

⁶ The view that the claims are a "manifestation of will" is widely accepted in both the legal literature (see, for example, *Greco & Vercellone*, "Le invenzioni e i modelli", Turin, 1968, 158; *Marchetti Ubertazzi*, "Commentario breve alla legislazione sulla proprietà industriale e intellettuale, Padova, 1987, 200) and case law (Florence Court of Appeal, 15 February 1978, in *Giur. ann. dir. ind.* 1978, 250; District Court of Milan, 21 September 1978, in *Giur. ann. dir. ind.* 1978, 1075; District Court of Milan, 1 February 1988, in *Giur. ann. dir. ind.* 1988, 459; and – although this very old judgment concerned a trade-mark right – Court of Cassation decision No. 869 of 13 April 1964, in CED-Cassazione, Massima ufficiale No. 301234).

⁴ *Sena*, Op. cit., page 264.

⁵ Il suffit de penser qu'avant la réforme de 1979, voulue par le législateur italien dans un souci d'harmoniser la réglementation nationale avec la CBE, les "revendications" étaient considérées par le règlement L.B. comme faisant partie intégrante du "résumé" de la description. La comparaison entre l'art. 5 Reg. L.B. avant et après la révision intervenue sous forme de D.P.R., n° 338 du 22 juin 1979, est éloquent. L'ancien texte de l'alinéa 1 disposait que: "la description, contenant les indications prescrites par l'art. 28 du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939, doit se terminer par un résumé, constitué d'une ou de plusieurs revendications, dans lesquelles sera précisé, de manière spécifique, ce qui sera l'objet du brevet". Le contenu du texte actuel de ce même alinéa 1 est le suivant: "La description, contenant les indications prescrites par l'art. 28 du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939, doit commencer par un résumé visant exclusivement à fournir une information technique et doit se terminer par une ou plusieurs revendications, dans lesquelles sera précisé, de manière spécifique, ce qui sera l'objet du brevet". On constate ainsi le manque d'intérêt substantiel des spécialistes de l'époque eu égard au problème des "revendications" et de leur fonction au sein du système des brevets. Je cite, à titre d'exemple, *Ascarelli* (Théorie de la concurrence et des biens incorporels. Institutions de droit industriel, Edition Giuffrè, Milan, 1960, page 575) qui, lorsqu'il aborde "la procédure de délivrance du brevet" se borne à dire: "seront joints à la demande ... la description ... de l'invention, qui se conclura par un résumé dans lequel (à savoir dans les revendications) seront indiqués de manière précise les nouveaux aspects de l'invention".

La décision rendue le 12 juin 1995 par le Tribunal de Milan (cf. *Jurisprudence annotée de droit industriel* 1996, 3425) fournit un exemple plus récent de sous-évaluation dans la distinction entre description et revendications. Ainsi, on y affirme, de manière générale, que le contenu du brevet, aux fins de sa validité, doit être examiné par rapport à la description, aux dessins et aux revendications, éléments qui concourent tous à l'identification des caractéristiques de l'invention. Cette affirmation est critiquée par le commentateur de la revue de *Jurisprudence annotée de droit industriel* (GADI) qui relève que "le tribunal a tout simplement ignoré le fait que la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 était en vigueur en Italie et qu'elle faisait par conséquent partie de la loi nationale". La critique est excessivement sévère pour une affirmation simplement trop générique (parce que la réglementation nationale en vigueur est générique).

⁶ Cette thèse bénéficie d'un très large soutien tant de la doctrine (cf. entre autres, *Greco, Vercellone*, Les inventions et les modèles, Turin, 1968, 158 ; *Marchetti Ubertazzi*, Court commentaire de la législation sur la propriété industrielle et intellectuelle, Padoue, 1987, 200) que de la jurisprudence (Cour d'appel de Florence, 15 février 1978, dans la revue *Jurisprudence annotée de droit industriel*, 1978, 250 ; Tribunal de Milan 21 septembre 1978, dans la revue *Jurisprudence annotée de droit industriel*, 1978, 1075 ; Tribunal de Milan 1^{er} février 1988 dans la revue *Jurisprudence annotée de droit industriel*, 1988, 459 ; ainsi que, bien que concernant une marque, la lointaine décision n° 869 du 13 avril 1964 de la Cour de Cassation dans l'affaire CED-Cassation, extrait officiel de sentence n° 301234, qui avance que les revendications constituent une "manifestation de volonté".

⁷ Art. 69 Abs. 1 EPÜ legt fest: "Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen."

⁸ Das "Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 des Übereinkommens" (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 156 vom 7. Juni 1978 als Fußnote zum 3. Zentralisierungsprotokoll, das dem am 5. Oktober 1973 in München beschlossenen Übereinkommen beigelegt ist; dieses wurde ratifiziert und ist mit Gesetz Nr. 260 vom 26. Mai 1978 in Kraft getreten) ist gemäß Art. 164 Abs. 1 Bestandteil des EPÜ; in ihm heißt es: "Art. 69 ist nicht in der Weise auszulegen, daß unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und daß die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Art. 69 dahingehend auszulegen, daß die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden."

⁹ Art. 8 Abs. 3 des Übereinkommens von Straßburg (dessen Inhalt gleichlautend mit Art. 69 Abs. 1 EPÜ ist) legt fest: "Der sachliche Schutzbereich des Patents wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen."

Di Cataldo (I brevetti per invenzione e per modello [Patente für Erfindungen und Muster], Codice Civile [Bürgerliches Gesetzbuch]. Kommentar unter der Leitung

6. Zentrale Rolle der Patentansprüche

Zum Abschluß dieses Teils meines Vortrags möchte ich einen Begriff hervorheben, der in Italien in einer anerkannten Theorie¹¹ äußerst überzeugend dargelegt worden ist.

Demnach spielen die "Patentansprüche" in den modernen nationalen wie auch internationalen Patentsystemen eine **zentrale Rolle**,

- a) weil sie den genauen Kern der Erfindung bestimmen,
- b) weil sie mit klaren Worten den Schutzbereich abstecken,
- c) weil sie bei der Auslegung der Beschreibung eine entscheidende Aufgabe erfüllen.

Es gibt logische und schlüssige Gründe für diese "zentrale Rolle" der Ansprüche.

Während sich der Erfinder bei der Beschreibung darauf beschränkt, die Öffentlichkeit über die Erfindung zu "unterrichten", bekräftigt er mit den Patentansprüchen "seinen Willen", den Schutz des Gesetzes und des Staats gegenüber vermeintlichen Patentverletzern zu fordern (und zu erhalten).

Die Patentansprüche sollen darüber hinaus allen Interessierten eine rasche Information über den Inhalt der erteilten Patente gestatten und den zuständigen Patentämtern die elektronische "Verarbeitung" der übermittelten Angaben ermöglichen. Nur so kann ein globalisiertes Informationssystem aufgestellt werden, das in angemessener Zeit (und dank der Telematik sogar in Echtzeit) zugänglich ist.

7. Stärkung der zentralen Rolle durch die Verordnung über das Gemeinschaftspatent

Für Italien und die anderen Staaten der Europäischen Union gibt es einen weiteren, eher zufälligen historischen Grund für den "zentralen Charakter" der Patentansprüche.

Angekündigt ist das baldige Inkrafttreten einer Verordnung der EU zum "Gemeinschaftspatent"¹² (als Ersatz für das am 15. Dezember 1979 unterzeichnete und am 15. Dezember 1989 verlängerte Übereinkommen von Luxemburg, das, obwohl es von Italien mit Gesetz Nr. 302 vom 26. Juli 1993 ratifiziert wurde, nie in Kraft getreten ist). Auf der Grundlage der künftigen Bestimmungen wird die Anmeldung eines Gemeinschaftspatents mit allen rechtlichen Folgen als "europäische Patentanmeldung für das Territorium der Gemeinschaft" betrachtet (wie es im Bericht zum Entwurf der Gemeinschaftsverordnung heißt).

Daraus folgt, daß nicht nur die detaillierten Vorgaben des EPÜ und seiner Ausführungsordnung zu den Patentansprüchen in die Rechtsordnung der Gemeinschaft Eingang finden werden, sondern daß den **Patentansprüchen** aus praktischen Erwägungen und aufgrund der besonderen Sprachregelungen auch eine grundlegende Rolle der Information zukommt.

6. Central function of claims

Let me end this part of my paper by drawing attention to a concept strongly emphasised by an important legal authority¹¹ in Italy.

The claims perform a **central function** in modern national and international patent systems because:

- (a) they identify the exact core of the invention
- (b) they precisely describe the extent of the exclusive right
- (c) they are a decisive element in the process of interpreting the description.

There are both logical and systematic reasons for attributing this "central function" to the claims.

Whereas an inventor uses the description merely to "inform" the public of his invention, it is only with the claims that he "expresses the will" to apply for (with a view to obtaining) the protection of the law and the State against possible infringers.

The claims also serve to allow any interested party quickly to secure information on the content of granted patents and to enable the competent offices to "process" by computer the relevant data. This is the only way to achieve a global information system accessible within a reasonable time (or indeed in real time through modern information and communications technology).

7. Strengthening the central function by the Regulation on the Community Patent

For Italy and the other EU countries there is a further reason, of a historical and incidental nature, for deeming the function of the claims to be of central importance.

A Community regulation "on the Community patent"¹² is due to take effect in the near future (replacing the system provided for in the Luxembourg Convention signed on 15 December 1975 and renewed on 15 December 1989, which never came into force despite ratification in Italy by Law No. 302 of 26 July 1993). Under the future regulation, an application for a Community patent will be deemed for all legal purposes to be an "application for a European patent designating the territory of the Community" (according to the wording of the explanatory memorandum accompanying the proposal for a regulation).

As a result, not only will the detailed claims regime contained in the EPC and its Implementing Regulations be incorporated in the Community instrument, but also, for practical reasons and in view of the specific rules governing language use, the **claims** will assume a fundamental role in terms of information.

6. Le rôle central des revendications

En guise de conclusion de ce chapitre, je souhaiterais mettre en exergue une notion exprimée, avec beaucoup de conviction, par une éminente doctrine¹¹.

Les "revendications" revêtent un rôle central dans les systèmes modernes de brevet, qu'ils soient nationaux ou internationaux :

- a) parce qu'elles définissent le noyau exact de l'invention ;
- b) parce qu'elles délimitent, en des termes précis, l'étendue du brevet ;
- c) parce qu'elles revêtent une importance décisive pour l'interprétation de la description.

L'attribution de ce "rôle central" aux revendications s'explique par des raisons logiques et systématiques.

En effet, tandis qu'avec la description, l'inventeur se borne à "informer" le public de son invention, ce n'est que par les revendications qu'il "manifeste sa volonté de demander (en vue de l'obtenir) la protection de la loi et de l'Etat contre les éventuels contrefacteurs.

Les revendications ont en outre pour but de permettre aux personnes intéressées, quelles qu'elles soient, d'obtenir rapidement des informations sur le contenu des brevets délivrés, et aussi de donner la possibilité aux offices compétents de "traiter" les données pertinentes à l'aide d'outils informatiques. Ce n'est que de cette manière que l'on parviendra à réaliser un système d'informations globalisé et accessible dans des délais raisonnables (et même en temps réel, grâce au concours de la télématique).

7. Le renforcement du rôle central des revendications avec le règlement sur le brevet communautaire

Pour l'Italie et les pays de l'UE, il existe une autre raison, de nature historique, pour retenir le "rôle central" joué par les revendications.

On a annoncé l'entrée en vigueur, très prochainement, d'un règlement communautaire "relatif au brevet communautaire"¹² (qui remplacera la Convention de Luxembourg signée le 15 décembre 1975, révisée le 15 décembre 1989 et jamais entrée en vigueur, quoique ratifiée par l'Italie par la loi n° 302 du 26 juillet 1993). En vertu de la future réglementation, la demande de brevet communautaire sera considérée, s'agissant de l'ensemble de ses effets juridiques, comme une "demande de brevet européen qui désigne le territoire de la Communauté" (c'est en ces termes qu'est rédigé le compte rendu accompagnant la proposition de règlement).

Avec le nouveau règlement communautaire, les dispositions détaillées sur les revendications, contenues dans la CBE et dans son règlement d'exécution, seront transposées dans le droit communautaire, et d'un point de vue pratique et en raison du régime linguistique particulier prévu, les revendications joueront un rôle fondamental en matière d'information.

von Piero Schlesinger, Giuffrè editore, Mailand, 1988, S. 32, Anmerkung 60) führt aus, daß diese Formulierung im wesentlichen von dem in allen skandinavischen Ländern geltenden Gesetz und vom Gesetz in Frankreich übernommen wird.

¹⁰ Vgl. z. B. Gericht Modena am 17. Oktober 1994, in: Riv. dir. ind. 1996, II, S. 45. Ohne das Übereinkommen von Straßburg oder Art. 69 EPÜ ausdrücklich zu nennen, hat das Kassationsurteil letztendlich bestätigt, daß "der Anspruch im Licht der technischen Angabe ausgelegt werden muß, die aus der Beschreibung hervorgeht" (Kassationsurteil Nr. 1072 vom 8. Februar 1999, in: Mass. Giur. it. 1999, Stichwort: gewerbliche Erfindungen, Nr. 38).

⁷ Article 69(1) reads: "The extent of the protection conferred by a European patent ... shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims."

⁸ The "Protocol on the Interpretation of Article 69 of the Convention" (published in Gazzetta Ufficiale No. 156 of 7 June 1978 following the "Third Protocol on Centralisation" attached to the Munich Convention of 5 October 1973, ratified and implemented by Law No. 260 of 26 May 1978), which is to be deemed an integral part of the EPC within the meaning of Article 164(1) EPC, provides: "Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties."

⁹ Article 8(3) of the Strasbourg Convention, which is similar in purport to Article 69(1) EPC quoted above, provides: "The extent of the protection conferred by the patent shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims." *Di Cataldo* ("I brevetti per invenzione e per modello, Il Codice Civile, Commentario diretto da Piero Schlesinger", Milan: Giuffrè Editore, 1988, 32, note 60) points out that this formula has been substantially adopted in the uniform Scandinavian law and the French law.

¹⁰ See for example District Court of Modena 17 October 1994, in Riv. dir. ind. 1996, II, 45. Although not explicitly mentioning either the Strasbourg Convention or Article 69 EPC, the Court of Cassation has also recently ruled that "the claim must be interpreted in the light of the technical information accruing from the description" (Cass. 8 February 1999, No. 1072, in Mass. Giur. it. 1999, item "Invenzioni industriali", No. 38).

⁷ L'art. 69(1) CBE dispose que "L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications".

⁸ Le "Protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention" (publié au Journal officiel, n° 156 du 7 juin 1978, après le "Protocole sur la centralisation", joint à la Convention de Munich du 5 octobre 1973, ratifiée et mise en oeuvre par la loi n° 260 du 26 mai 1978), que l'on doit considérer comme faisant partie intégrante de la CBE au sens de l'art. 164(1) CBE, dispose que "L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers."

⁹ L'art. 8, alinéa 3 de la Convention de Strasbourg (au contenu analogue à l'art. 69(1) CBE précité) dispose que "L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications". *Di Cataldo* (Les brevets pour inventions et modèles, Le Code civil, Commentaire dirigé par Piero Schlesinger, Edition Giuffrè, Milan, 1988, page 32, note 60) indique que cette formule est en substance reprise par la loi uniforme scandinave et par la loi française.

¹⁰ Cf. par exemple, le Tribunal de Modène, 17 octobre 1994, dans la revue de droit industriel, 1996, II, 45. Quoique ne citant pas de manière explicite la Convention de Strasbourg, ni l'art. 69 CBE, la Cour de Cassation a, elle aussi, affirmé récemment que "la revendication doit être interprétée à la lumière des données techniques résultant de la description" (Cass. 8 février 1999, n° 1072, dans extraits juridiques italiens, 1999, sous la rubrique inventions industrielles, n° 38).

Unter Berücksichtigung von Art. 14 EPÜ¹³ wird das "neue" Gemeinschaftspatent **nur in einer Amtssprache** des EPA erteilt und veröffentlicht, während **einzig und allein die Patentansprüche** in die **beiden anderen Amtssprachen** übersetzt werden. Das Patent wird dann ohne weitere Übersetzung in die Amtssprachen der anderen Staaten auch in Patentverletzungsverfahren gegen Personen mit Wohnsitz in einem EU-Staat mit einer anderen als den drei Amtssprachen des EPA als gültig und wirksam betrachtet. Eine Ausnahme zugunsten des vermeintlichen Patentverletzers bildet seine "angenehme Unkenntnis des Patents", wenn er keinen Zugang zum Patenttext in der Amtssprache desjenigen Mitgliedsstaats hatte, in dem er seinen Wohnsitz hat (vgl. Art. 44 des Entwurfs, der vom Patentinhaber die Einreichung der Übersetzung in der Sprache des Patentverletzers verlangt, wenn dieser seinen Wohnsitz in der Europäischen Union hat, was als Voraussetzung für die Forderung nach einer Entschädigung für die Patentverletzung gilt).

TEIL II

Breite Ansprüche

8. "Breite Ansprüche" in der Kasuistik der Beschwerdekammer des EPA

Im Rahmen dieses speziellen Themas meines Vortrags erschien es mir angebracht, die Fälle der Beschwerdekammer des EPA zu untersuchen, die breite Ansprüche" zum Gegenstand hatten (ohne hierbei den Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen).

A) In der Entscheidung **T 688/91**¹⁴ hat die Beschwerdekammer einen Patentanspruch mit folgendem Wortlaut geprüft: "Integrierte mikroprogrammierte Vorrichtung ... mit einer Vorrichtung zur Erzeugung der T-States T0 ..., T1 ..., dadurch gekennzeichnet, daß ... die Erzeugung sowohl der T-States T0, T1 ... als auch der weiteren T-States ... jeweils in Abhängigkeit von vorhergehenden T-States und von **Zustandsparametern** wie den Momentanwerten von Zustands- bzw. Modussignalen ... erfolgt ...".

Es wurde vermutet, daß der Begriff "Zustandsparameter" nicht hinreichend deutlich sei, weil er als "breit" anzusehen ist.

Nach einer Beschreibung dieses Phänomens, daß also "der Anspruch zwar wegen der allgemeinen Interpretierbarkeit der verwendeten Begriffe als breit anzusehen ist", hat die Kammer präzisiert, daß "Breite jedoch nicht notwendigerweise undeutlich bedeutet" bzw. "mit Mangel an Klarheit gleichzusetzen ist".

Nach einer kurzen Interpretation des Wortes "wie" (das im Patentanspruch verwendet wird) hat die Beschwerdekammer den Fall positiv entschieden und bekräftigt, daß "das Wort **Zustandsparameter** insofern klar ist, als es besagt, daß die T-State-Erzeugung in Abhängigkeit von irgendwelchen Größen erfolgen soll, welche einen Zustand der Vorrichtung repräsentieren".

B) Mit "breiten Ansprüchen" beschäftigt sich auch die Entscheidung **T 409/90**¹⁵, bei der es um eine vermutete "Offenbarung in den Ansprüchen der Voranmeldung" geht.

Ausgehend vom Grundsatz, daß "der Offenbarungsgehalt des Prioritätsdokuments das umfaßt, was ein Fachmann dem gesamten Prioritätsdokument ent-

In line with Article 14 EPC¹³, the "new" Community patent will be granted and published **in only one** of the EPO's working languages, and **only the claims** will be translated into the **other two languages**. The patent will be deemed valid and effective without the need for further translations into the official languages of the other countries even in infringement proceedings against a party domiciled in an EU member state whose language is not one of the EPO's three official languages. However, a suspected infringer who has been unable to consult the text of the patent in the official language of the EU country in which he is domiciled will be presumed not to have knowingly infringed the patent. Note that Article 44 of the proposal requires the patent proprietor to have communicated the translation in the infringer's national language (if the infringer is domiciled in the EU) as a condition for claiming damages.

PART II

Broad claims

8. "Broad claims" in the decisions of the EPO's boards of appeal

In order not to stray from our subject, let us now examine some of the decisions of the EPO's boards of appeal on "broad claims"; this consideration is of course not intended to be exhaustive.

(A) In decision **T 688/91**¹⁴ the board examined a claim drafted as follows: "Integrated microprogrammed apparatus ... with apparatus to generate the T-states T0 ..., T1 ..., ... characterised in that ... the generation both of the T-states T0, T1 ... and of the further T-states ... is in each case effected as a function of preceding T-states and **of state parameters such as** the instantaneous values of state and /or mode signals ..."

It had been suspected that the term "state parameters" was not sufficiently clear because "broad".

Having defined this situation – "the claim was to be regarded as broad, since the terms used were open to general interpretation" – the board concluded that "breadth was not to be equated with an absence of clarity".

After considering the possible meaning of the phrase "such as" in the claim, the board found in the applicant's favour on the grounds that "the words '**state parameters**' were clear in as much as they conveyed the fact that T-state generation was to be effected as a function of any parameters representing one of the states of the apparatus".

(B) The words "broad claim" also feature in decision **T 409/90**¹⁵, which concerns a case of "disclosure in the claims of the previous application".

The decision was based on the principle that "what was disclosed by a priority document was what could be deduced from the priority document as a whole by a

Compte tenu de l'art. 14 CBE¹³, le "nouveau" brevet communautaire sera délivré et publié dans **une seule** des langues de travail de l'OEB, et **seules les revendications** seront traduites dans les **deux autres langues**. Le brevet sera réputé valable et produira ses effets sans qu'il soit nécessaire de fournir de traductions dans les langues officielles des autres pays, même si une action en contrefaçon est engagée contre une partie domiciliée dans un pays de l'UE, dont la langue n'est pas l'une des trois langues officielles de l'OEB. Une exception est cependant prévue en cas de "présomption de non-connaissance du brevet", c'est-à-dire lorsqu'un contrefacteur présumé n'a pas eu accès au texte du brevet dans la langue officielle du pays de l'UE dans lequel il est domicilié (cf. art. 44 de la proposition, qui oblige le titulaire du brevet à notifier la traduction dans la langue du pays du contrefacteur, à condition que celui-ci soit domicilié dans l'UE. Il s'agit là d'une condition à remplir pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts consécutifs à l'acte illicite).

PARTIE II

Les revendications de large portée

8. Les "revendications de large portée" dans la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB

Dans un souci de s'en tenir au thème spécifique qui nous occupe dans le présent exposé, il m'a semblé utile d'examiner (sans avoir la prétention d'être exhaustif) la jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB en matière de "revendications de large portée".

A) Dans sa décision **T 688/91**¹⁴, la Chambre de recours a examiné une revendication rédigée de la manière suivante : "Dispositif microprogrammé intégré ... comportant un dispositif de génération d'états T, T0, T1 ... caractérisé en ce que la génération des états T, T0, T1 et des états T suivants dépend des états T précédents et de **paramètres d'état** tels que les valeurs instantanées des signaux d'état ou de mode..."

Des doutes avaient été émis à propos de la clarté du terme "paramètres d'état", parce qu'il était "de large portée".

La Chambre, après avoir constaté que la revendication devait être considérée comme étant de large portée du fait que les termes utilisés pouvaient être interprétés de manière générale, a conclu que "une revendication de large portée ne devait pas nécessairement être considérée comme obscure" ou encore "comme dénuée de clarté".

Après avoir donné une interprétation possible de l'expression "tels que" (présente dans la revendication), la Chambre a tranché en faveur du demandeur en affirmant que "le terme **paramètres d'état** était clair dans la mesure où il signifie que la génération d'états T dépend de grandeurs quelconques correspondant à un état du dispositif".

B) On parle également de "revendications de large portée" dans la décision **T 409/90**¹⁵ à propos d'une hypothèse de "divulgaration dans les revendications de la demande antérieure".

Partant du principe que "ce qui est exposé dans le document de priorité comprend tout ce que l'homme du métier peut trouver dans l'ensemble du document de

¹¹ *Di Cataldo*, op. cit. in Fußnote 9 (S. 12, 32/33).

¹² Es handelt sich um ein Dokument mit dem Titel "Vorschlag für eine Verordnung des Rats über das Gemeinschaftspatent" vom 1. August 2000 (KOM-2000/0177-CNS), das 63 Artikel umfaßt und im Internet unter www.europa.eu.int aufgerufen werden kann (mit erläuterndem Bericht und Kommentar zu den Artikeln sowie einem Finanzbogen).

¹³ In Art. 14 Abs. 1 EPÜ heißt es: "Die Amtssprachen des Europäischen Patentamts sind Deutsch, Englisch und Französisch. Europäische Patentanmeldungen sind in einer dieser Sprachen einzureichen." Art. 14 Abs. 6 bestimmt: "Die europäischen Patentanmeldungen werden in der Verfahrenssprache veröffentlicht." Art. 14 Abs. 7 legt fest: "Die europäischen Patentschriften werden in der Verfahrenssprache veröffentlicht; sie enthalten eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts."

¹⁴ In: "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", hrsg. vom EPA, 3. Auflage 1998, S. 184.

¹⁵ op. cit., S. 265.

¹¹ *Di Cataldo*, in the work mentioned in footnote 9 (12 and 32-33).

¹² See the document "Proposal for a Council Regulation on the Community patent" dated 1 August 2000 (COM-2000/0177-CNS). The proposed regulation comprises 63 articles. The document, including an explanatory memorandum, an article-by-article commentary and a financial statement, is available on the EU's web site at www.europa.eu.int.

¹³ Article 14(1) EPC provides: "The official languages of the European Patent Office shall be English, French and German. European patent applications must be filed in one of these languages." Article 14(6) reads: "European patent applications shall be published in the language of the proceedings." Article 14(7) states: "The specifications of European patents shall be published in the language of the proceedings; they shall include a translation of the claims in the two other official languages of the European Patent Office."

¹⁴ In "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", 3rd edition, 1998, 164.

¹⁵ *Ibid.*, 232.

¹¹ *Di Cataldo*, ouvrage cité dans la note n° 9 (page 12 et pages 32 et 33).

¹² Il s'agit d'un document portant le nom de "Proposition de règlement du Conseil relatif au brevet communautaire" du 1^{er} août 2000 (COM B 2000/0177 B CNS), se composant de 63 articles pouvant être consultés sur Internet, sur le site www.europa.eu.int. (avec en annexe le compte rendu explicatif, le commentaire des articles et la "fiche financière").

¹³ L'art. 14(1) CBE dispose que "Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. Les demandes de brevet européen sont déposées dans une de ces langues". L'art. 14(6) dispose que "Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure". L'art. 14(7) dispose que "Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure ; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets".

¹⁴ Dans La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, publiée par l'O.E.B., 3^e édition, 1998, page 184.

¹⁵ Op. cit., page 265.

nehmen kann", heißt es in der Entscheidung, daß "ein weiter Anspruch in der Voranmeldung nicht unbedingt eine taugliche Grundlage für ein Prioritätsrecht ist".

C) In ihrer Entscheidung **T 694/92**¹⁶ gelangte die Beschwerdekammer zu der Schlußfolgerung, daß "breite Ansprüche nicht zulässig sind, wenn der Fachmann nach Durchsicht der Beschreibung nicht ohne unzumutbaren Aufwand und eigene erfinderische Tätigkeit in der Lage ist, die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich auszuführen".

In diesem speziellen Fall bestand die Erfindung darin, daß durch bekannte Techniken eine bestimmte technische Wirkung auf verschiedenen Anwendungsgebieten erzielt wird, und ernsthafte Zweifel daran bestehen, daß diese Wirkung ohne weiteres auf sämtlichen beanspruchten Anwendungsgebieten erzielt werden kann. Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß es ausführlicherer technischer Angaben und mehr als nur eines Beispiels bedarf, um weitgefaßte Ansprüche zu stützen.

D) Eine ähnliche Position wie mit der Entscheidung **T 694/92** hat die Beschwerdekammer mit der Entscheidung **T 187/93**¹⁷ eingenommen, deren Gegenstand ein Patent mit einem Anspruch für die Herstellung eines "abgeschnittenen Polypeptids, das fähig ist, neutralisierende Antikörper hervorzurufen" war (die Einspruchsabteilung hat den Patentanspruch in geänderter Fassung mit der Einschränkung aufrechterhalten, daß "in einem immunisierten Subjekt Schutz gegen **In-vivo**-Gefahr durch ein virales Pathogen geboten wird").

Um entscheiden zu können, ob die vom Patentinhaber zur Stützung eines "breiten Anspruchs" genannten Argumente annehmbar sind, muß nach Auffassung der Kammer geklärt werden, "ob diese technische Wirkung vom Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand im **gesamten** Bereich der viralen Polypeptide des Anspruchs erzielbar ist".

E) In der Entscheidung **T 630/93**¹⁸ hat die Beschwerdekammer eine interessante Auslegung des ersten Satzes von Art. 84 EPÜ geliefert ("*Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird.*"), indem sie feststellte, daß "wesentliche Merkmale [der Patentansprüche] oft **sehr allgemeiner Natur** [sind] und sich in Extremfällen auf bloße Prinzipien oder einen neuen Gedanken beschränken könnten".

In der Entscheidung ist zu lesen, daß nach der impliziten Aussage dieser Bestimmung "in einem Anspruch technische Merkmale oder Schritte nicht immer in allen Einzelheiten angegeben werden müssen". In der zusammenfassenden Begründung heißt es: "Die wesentlichen Merkmale haben, auch wenn sie in der Regel technisch ausgedrückt sind, häufig eine Abgrenzung der Erfindung nach außen zum Zweck und nicht die detaillierte Definition der innerhalb der Grenzen liegenden Erfindung."

F) Grundlegende Ausführungen zu "breiten Ansprüchen" im chemischen Bereich wurden in der Entscheidung **T 939/92**¹⁹ gemacht. Mit dieser Entscheidung hat die Beschwerdekammer ein Patent geprüft, das neue chemische Verbindungen mit herbizider Wirkung zum Gegenstand hat. Insbesondere wurde mit Bezug auf die erfinderische Tätigkeit im Rahmen von Art. 56 EPÜ über die Beweislast diskutiert, die tatsächliche "herbizide Wirkung" aller beanspruchten Verbindungen nachzuweisen und nicht nur einiger von ihnen, die in der Beschreibung als Versuchsergebnis enthalten waren.

person skilled in the art", so that "a broad claim in the previous application was not necessarily a suitable basis for a priority right".

(C) In decision **T 694/92**¹⁶ the board found that "claims of broad scope are not allowable, if the skilled person, after reading the description, is not readily able to perform the invention over the whole area claimed without undue burden and without needing inventive skill".

The invention concerned consisted in the achievement of a given technical effect by known techniques in different areas of application, and serious doubts existed as to whether this effect could readily be obtained for the whole range of applications claimed. The board of appeal held that ample technical details and more than one example might be necessary in order to support claims of a broad scope.

(D) The board of appeal adopted a similar position to that underlying decision **T 694/92** in decision **T 187/93**¹⁷ with regard to a patent containing a claim for the preparation of a "truncated polypeptide capable of raising neutralising antibodies" (this claim was retained in amended form by the opposition division subject to the restriction of providing "protection in an immunised subject against an in vivo challenge by a viral pathogen").

In deciding whether the patentee's arguments in support of his "broad claim" were valid, the board considered it necessary to determine "whether this technical effect can be arrived at without undue burden by the skilled person within the **whole range** of viral polypeptides" covered by the claim.

(E) In decision **T 630/93**¹⁸, the board of appeal offered the following interesting interpretation of the first sentence of Article 84 EPC ("*The claims shall define the matter for which protection is sought*"): "essential features [of claims] could often be of a **very general character** and in extreme cases indicate only principles or a new idea".

According to the decision, this provision of the Convention "implied that it was not always necessary for a claim to identify technical features or steps in full detail", because, in sum, the "function of the essential features, although normally expressed in technical terms, was often to define the borders of an invention rather than details of the invention within those borders".

(F) Fundamental principles concerning "broad claims" in the field of chemistry are laid down in decision **T 939/92**¹⁹, in which the board examined a patent covering new chemical compounds with herbicidal activity. In particular, in relation to the presence or otherwise of an inventive step pursuant to Article 56 EPC, the board discussed the burden of proof of the actual "herbicidal activity" of all the compounds claimed and not only of some of these compounds stated in the description to have been tested.

priorité”, la Chambre a indiqué que “une revendication de large portée dans la demande antérieure ne permet pas nécessairement de fonder un droit de priorité”.

C) Dans la décision **T 694/92**¹⁶, la Chambre de recours a établi que “des revendications de vaste portée ne sont pas admissibles si l’homme du métier n’est pas en mesure, après avoir lu la description, de mettre aisément en oeuvre l’invention dans l’intégralité du domaine revendiqué, sans déployer des efforts excessifs, ni faire preuve d’esprit inventif”.

L’invention en question consistait en la réalisation d’un effet technique donné dans plusieurs domaines d’application au moyen de techniques connues et l’on pouvait émettre de sérieux doutes sur l’obtention aisée dudit effet dans toute la gamme des applications revendiquées. La Chambre a estimé qu’il pouvait être nécessaire de fournir un grand nombre de précisions techniques ainsi que plusieurs exemples pouvant servir de fondement aux revendications de vaste portée.

D) La Chambre de recours a adopté une position conforme à la décision T 694/92 dans l’affaire **T 187/93**¹⁷ à propos d’un brevet contenant une revendication portant sur la préparation d’un “polypeptide tronqué capable de produire des anticorps neutralisants” (cette revendication a été maintenue sous une forme modifiée par la division d’opposition, avec une restriction consistant à “générer une protection chez le sujet immunisé contre l’attaque in vivo par un agent pathogène viral”).

Afin de décider si les arguments invoqués par le titulaire du brevet en faveur de sa “revendication de large portée” étaient recevables, la Chambre a précisé qu’il fallait “établir si l’homme du métier était en mesure d’obtenir sans effort excessif cet effet technique pour **l’ensemble** des polypeptides viraux selon la revendication”.

E) Dans la décision **T 630/93**¹⁸, la Chambre de recours a donné une lecture intéressante de la première phrase de l’art. 84 CBE (“*Les revendications définissent l’objet de la protection demandée*”) en affirmant que “les caractéristiques essentielles [des revendications] peuvent souvent avoir un caractère très général et, à la limite, elles pourraient même n’indiquer que des principes ou une idée nouvelle”.

De la logique de cette disposition, lit-on dans la décision, on déduit “qu’une revendication ne doit pas toujours indiquer en détail les caractéristiques ou les étapes techniques”. Et la Chambre d’ajouter : “bien qu’elles soient habituellement présentées en termes techniques, les caractéristiques essentielles visent bien souvent à délimiter l’invention plutôt qu’à en donner une définition dans le détail à l’intérieur de ces limites”.

F) La décision **T 939/92**¹⁹ énonce des principes fondamentaux en matière de “revendications de vaste portée” dans le domaine de la chimie. Dans sa décision, la Chambre a examiné un brevet ayant pour objet de nouveaux composés chimiques possédant des effets herbicides. Dans le cas d’espèce, aux fins de déterminer la présence de l’activité inventive en vertu de l’article 56 CBE, la Chambre a discuté de la charge de la preuve concernant “l’activité herbicide” effective de tous les composés revendiqués et pas uniquement de certains d’entre eux indiqués comme étant l’objet d’une expérience dans la partie descriptive.

¹⁶ op. cit., S. 173.

¹⁷ op. cit., S. 174.

¹⁸ op. cit., S. 184.

¹⁹ op. cit., S. 147/148.

¹⁶ Ibid., 155.

¹⁷ Ibid., 155.

¹⁸ Ibid., 164.

¹⁹ Ibid., 130.

¹⁶ Op. cit., page 173.

¹⁷ Op. cit., page 174.

¹⁸ Op. cit., page 184.

¹⁹ Op. cit., pages 147 et 148.

9. Italienische Erfahrungen

In Italien ist der Ausdruck *"breite Ansprüche"* relativ unbekannt. Gebräuchlicher ist hier der Ausdruck *"größten Umfangs"*, was sich nicht nur auf die Patentansprüche, sondern den gesamten Inhalt der Patentanmeldung bezieht. Dies betrifft insbesondere *"Erfindungen mit generischer Formel"* und *"Patente für (gesamte) Erzeugnisklassen"*.

An dieser Stelle sei nochmals auf die besondere Funktion der Patentansprüche verwiesen (d. h. sie sollen den genauen Kern der Erfindung bestimmen und mit klaren Worten den Schutzbereich abstecken). Gemäß einer der anerkanntesten Theorien verhindern diese Merkmale nicht, daß ein Patentanspruch *"größten Umfangs"* sein kann, und zwar vor allem auf den Gebieten Chemie, Pharmakologie und Medizin²⁰, wo *"Erfindungen mit generischer Formel"* und *"Patente für Erzeugnisklassen"* häufig zusammenfallen. Alle Autoren vertreten daher die Auffassung, daß der Erfinder bei der Formulierung der Patentansprüche großen Umfangs in der Beschreibung eine klare und eindeutige Idee der allgemeinen Bedeutung seiner Erfindung vorzutragen hat.

Di Cataldo hat eine umfassende Untersuchung zu Patenten auf chemischem und pharmazeutischem Gebiet²¹ angestellt. Er legt dar, daß es in diesem Bereich üblich sei, *"in der Patentanmeldung nicht eine einzige Verbindung anzugeben, sondern eine generische Formel, die eine ganze Klasse von Verbindungen umfaßt"* (zum Beispiel: die Entdeckung eines neuen Moleküls mit der ausdrücklichen Vorhersage von Varianten, die durch entsprechende Veränderung der Endgruppen, die aufgrund rein theoretischer Überlegungen angenommen werden, produziert werden können, ohne deren Syntheseverfahren oder spezifische Eigenschaften anzugeben). Der Autor stellt fest, daß der Anmelder damit die Patentierbarkeit *"einer Klasse von Verbindungen in der Größenordnung von mehreren Millionen mit dem Ziel anstrebt, für diejenigen Verbindungen der Klasse Patentschutz zu erhalten, die später gewerblich nutzbar sein können"*. Er weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahr der Erteilung eines regelrechten *"Sperrpatents"* hin, das Mitbewerber daran hindert, nachgeordnete Untersuchungen zu den Eigenschaften der Angehörigen dieser Klasse durchzuführen. Es handelt sich für ihn um eine unannehmbare *"ungezügelter Form"* des Patents für generische Formeln.

Der Autor erkennt allerdings an, daß diese Art der Patentanmeldung mit der verständlichen Forderung nach dem Schutz der Forschung verbunden ist, und empfiehlt eine Lösung, die die entgegengesetzten Interessen des Forschers und seiner Mitbewerber ausgleicht. Er erachtet eine Patentanmeldung für mehrere Verbindungen, auch wenn diese nicht einzeln aufgeführt sind, unter der Bedingung für akzeptabel,

a) daß die *"Gruppe klein und homogen ist und eine ausreichende Anzahl von Verbindungen genannt wird"*, und

b) daß *"wenigstens eine Nutzung"* dieser Verbindungen angegeben wird, um den Schutzbereich zu beschreiben.

*Sena*²² stimmt dieser These nicht ungeteilt zu. Er wendet ein, daß die *"Erfindungen mit generischer Formel"* keine Ausnahmen im Rahmen der gewerblichen Erfindungen sind, *"weil die Erfindung normalerweise in einer*

9. Experience in Italy

The term *"broad claim"* is virtually unknown in Italian case law. A more common expression is *"of maximum scope"* (*"di massima ampiezza"*), applied not only to the claims but to the entire content of a patent application. This situation concerns in particular *"general-formula inventions"* and *"patents for (entire) product classes"*.

Notwithstanding the particular functions of claims as set out above – identifying the exact core of an invention and precisely describing the extent of the exclusive right – leading legal authorities point out that these characteristics do not prevent a claim from assuming *"maximum scope"*, especially in the chemical, pharmacological and medical fields²⁰, in which *"general-formula inventions"* and *"patents for product classes"* are common. However, all authors agree that, in formulating wide-scope claims, inventors must provide a clear and precise description of the general extent of their invention.

Di Cataldo, who has closely studied the field of chemical and pharmaceutical patents²¹, notes that it is common practice here *"to include in patent applications not a single compound but a general formula covering an entire class of compounds (for instance, identification of a new molecule with explicit prediction of the variants obtainable by appropriate modification of the end groups, on the basis of purely theoretical calculations and without a description of the process for synthesising them or of their specific properties)"*. The author points out that in this way an applicant is aiming for the patentability of *"a class of compounds, possibly several million in number, with a view to securing exclusive rights to such members of the class as may subsequently prove to possess economically exploitable properties"*. He warns that an application so structured is liable effectively to give rise to a *"blocking patent"* preventing competitors from undertaking second-degree research – i.e. research on the properties of members of the class. This would in his view constitute a *"wild version"* of the general-formula patent and should be deemed inadmissible.

However, the author recognises that understandable demands for the protection of research underlie such applications and suggests a solution consistent with the opposing interests of research workers and their competitors. An application for a number of compounds, even if not individually identified, should in his opinion be allowable provided that:

(a) *"the group is relatively small and homogeneous and specifies a sufficient number of compounds"*

(b) *"at least one use"* for these compounds is identified, so as to limit the extent of the exclusive right.

This position is not fully shared by *Sena*²², who objects that *"general-formula inventions"* are not in fact exceptional in the field of industrial inventions, *"since an invention normally comprises a general, abstract idea*

9. L'expérience italienne

Dans la jurisprudence italienne, l'expression "*revendications de large portée*" est pratiquement inconnue, tandis que l'expression "*d'étendue maximale*", se référant non seulement aux revendications, mais également au contenu global de la demande de brevet, est plus répandue. Cela concerne en particulier les "*inventions de formule générale*" et les "*brevets pour classes (entières) de produits*".

A ce stade, dans un souci de rappeler, une fois encore, les fonctions particulières des revendications (à savoir identifier le noyau exact de l'invention et définir en termes précis l'étendue du brevet), je souhaiterais mettre en relief les observations des auteurs les plus éminents, qui ont noté que de telles caractéristiques n'empêchaient pas une revendication de revêtir un caractère "*d'étendue maximale*", surtout dans les domaines de la chimie, de la pharmacologie et de la médecine²⁰, où l'on rencontre souvent les fameuses "*inventions de formule générale*" et les "*brevets pour classes de produits*". Tous les auteurs s'accordent cependant à reconnaître que l'inventeur, au moment où il formule des revendications de grande étendue, doit décrire de façon claire et précise la portée générale de son invention.

Di Cataldo, qui a étudié de manière approfondie les brevets chimiques et pharmaceutiques²¹, constate que dans ce domaine, la pratique veut que l'on "indique, dans la demande de brevet, non pas un composé simple, mais bien une formule générale qui comprenne une classe entière de composés" (par exemple l'identification d'une nouvelle molécule assortie de la prévision explicite des variantes pouvant être obtenues par des modifications adéquates des groupes de terminaison en fonction de calculs purement théoriques, sans que l'on en indique le procédé de synthèse ou les propriétés spécifiques). L'auteur souligne à ce propos que le demandeur vise de cette manière à faire breveter "une classe de composés, parfois au nombre de plusieurs millions, dans le but de s'assurer une exclusivité sur les composés de cette classe, qui, par la suite, pourraient présenter des propriétés susceptibles d'être exploitées au plan économique). L'auteur précise qu'une demande ainsi structurée crée le risque d'un véritable "brevet barrage", qui exclut les concurrents de la phase de recherche secondaire, autrement dit des recherches sur les propriétés des membres de la classe. Il s'agirait, précise-t-il, d'une "version sauvage" du brevet de formule générale, qui doit être considérée comme inadmissible.

L'auteur reconnaît toutefois que derrière ce type de demande, il existe des exigences compréhensibles de protection de la recherche et il propose une solution qui concilie les intérêts opposés du chercheur et de ses concurrents. Il estime, en effet, que l'on peut admettre une demande pour plusieurs composés, qui n'auront pas forcément été identifiés séparément, à condition que :

a) "le groupe soit restreint et homogène et qu'il indique un nombre suffisant de composés" ;

b) l'on définisse pour ces composés "au moins une utilisation", de façon à limiter le champ du brevet.

*Sena*²² ne partage pas entièrement cette thèse. Ce dernier objecte que les "*inventions de formule générale*" ne constituent absolument pas une exception dans le cadre des inventions industrielles, "parce qu'une invention

²⁰ Es sei daran erinnert, daß in Italien bis 1978 Arzneimittel und die Prozesse zu ihrer Herstellung nicht patentierbar waren. Dieses Verbot wurde aufgehoben mit Urteil Nr. 20 des Verfassungsgerichts vom 9. bis 20. März 1978 kurz vor Inkrafttreten der "Reform von 1979" (mit Erlass des Präs. der Rep. [D. P. R.] Nr. 338 vom 22. Juni 1979), die nach Ratifizierung und Durchführung der am 5. Oktober 1973 in München geschlossenen Übereinkommens (EPÜ) mit Gesetz Nr. 260 vom 26. Mai 1978 notwendig geworden war. Daraus erklärt sich die geringe Anzahl von "Präzedenzfällen" zu pharmazeutischen Patenten. Der erste Fall trug sich im September 1984 zu (Gericht Turin, 24. September 1984, bekannt als "Cimetidin-Urteil", das mit Entscheidung des Appellationsgerichts Turin vom 26. April 1988 abgeändert wurde, die ihrerseits durch Zurückverweisung mit Urteil Nr. 11094 des Kassationsgerichtshofs vom 16. November 1990 aufgehoben wurde; der Fall wurde nie abgeschlossen, weil die Parteien nach Wiederaufnahme des Verfahrens auf den Prozeß verzichtet haben).

²¹ *Di Cataldo*, Sistema brevettuale e settori della tecnica. Riflessioni sul brevetto chimico [Patentsystem und Gebiete der Technik. Überlegungen zum Patent auf chemischem Gebiet.], in: Riv. Dir. Comm., 1985, I, S. 277 (Ergebnis einer Untersuchung an der New York University und der Stanford University mit einem Beitrag des CNR [Nationalen Forschungsrats]). Vom selben Autor vgl. auch "La problematica delle invenzioni chimiche" [Problematik der chemischen Erfindungen], in: I nuovi brevetti. Biotecnologie ed invenzioni chimiche [Die neuen Patente. Biotecnologien und chemische Erfindungen], hrsg. von Vanzetti, Mailand, 1995, sowie den Kommentar zu den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches "I brevetti per invenzioni e per modello" [Patente für Erfindungen und Muster], Giuffrè editore, Mailand, 1988, S. 11/12).

²² *Sena*, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali [Rechte an Erfindungen und Gebrauchsmustern], Giuffrè editore, Mailand, 3. Auflage, 1990, S. 106 ff., S. 258 (Anmerkung 25), S. 269.

²⁰ Note that medicinal products and processes for producing them were not patentable in Italy until 1978. This ban was abolished by Judgment No. 20 of the Constitutional Court of 9–20 March 1978 shortly before the entry into force of the "1979 reform" (implemented by Presidential Decree No. 338 of 22 June 1979), which was necessitated by the ratification and implementation of the Munich Convention of 5 October 1973 (the EPC) by Law No. 260 of 26 May 1978. Hence the relative lack of legal precedents in the field of pharmaceutical patents: the first case dates from September 1984 (District Court of Turin, 24 September 1984, known as the "cimetidine judgment", as rectified by the decision of 26 April 1988 of the Turin Court of Appeal, which was in turn set aside with remission by the Court of Cassation's Judgment No. 11094 of 16 November 1990; however, the matter was never resolved because the remission proceedings were abandoned by the parties after resumption).

²¹ *Di Cataldo*, "Sistema brevettuale e settori della tecnica. Riflessioni sul brevetto chimico", in Riv. Dir. Comm. 1985, I, 277. This article is the result of research at New York and Stanford Universities with a contribution from the Italian National Research Council (CNR). See also this author's "La problematica delle invenzioni chimiche", in "I nuovi brevetti. Biotecnologie ed invenzioni chimiche", ed. Vanzetti, Milan, 1995, and his commentary on relevant provisions of the Civil Code "I brevetti per invenzione e per modello", Milan: Giuffrè Editore, 1988, 11–12.

²² *Sena*, "I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali", 3rd edn., Milan: Giuffrè Editore, 1990, 106ff., 258 (note 25) and 269.

²⁰ Il convient de rappeler qu'en Italie, jusqu'en 1978, les médicaments et leurs procédés d'obtention n'étaient pas brevetables. Cette interdiction fut ensuite abolie par la Cour Constitutionnelle, dans son arrêt n° 20 du 9–20 mars 1978, peu avant l'entrée en vigueur de la "réforme de 1979" (mise en application par le D.P.R. n° 338 du 22 juin 1979), réforme qui était devenue nécessaire après la ratification et l'entrée en vigueur de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 (CBE), par la loi n° 260 du 26 mai 1978. Cela explique l'absence de "précédents jurisprudentiels" en matière de brevets pharmaceutiques, dont le premier remonte à septembre 1984 (Tribunal de Turin, 24 septembre 1984, "jugement cimétidine", révisé par la décision, du 26 avril 1988, de la Cour d'Appel de Turin, annulée, par renvoi, par l'arrêt n° 11094 du 16 novembre 1990 de la Cour de Cassation. L'affaire n'a cependant jamais été conclue parce que la procédure de renvoi, après reprise, a été abandonnée par les parties).

²¹ *Di Cataldo*, Le système de brevets et les domaines de la technique. Réflexions sur le brevet chimique, dans la revue de droit commercial, 1985, I, 277 (fruit d'une recherche réalisée auprès de la New York University et de la Stanford University avec le concours du Centre national de recherche). Chez le même auteur, voir également La problématique des inventions chimiques, dans Les nouveaux brevets. Biotecnologies et inventions chimiques, un ouvrage rédigé par Vanzetti, Milan, 1995, ainsi que le commentaire des règles du Code civil Les brevets pour inventions et modèles, Edition Giuffrè, Milan, 1988 (pages 11 et 12).

²² *Sena*, Les droits sur les inventions et les modèles industriels, Edition Giuffrè, Milan, 11e édition, 1990, page 106 et suivantes, page 258 (note 25) et page 269.

allgemeinen und abstrakten Idee besteht, die in unzähligen konkreten Verwirklichungen ausgeführt werden kann, wie beispielsweise in der Mechanik, wo die Erfindung in unzähligen Vorrichtungen und Maschinen ausgeführt werden kann, welche die erfinderische Idee verwirklichen". Der Autor vertritt die Ansicht, daß die "Erfindung mit generischer Formel" nicht notwendigerweise alle Erzeugnisse im Rahmen dieser Formel nennen und auswählen muß, weil diese Art der Erfindung es "gestattet, daß ein anderer eine Erfindung machen kann, die in der Auswahl der für einen bestimmten Zweck am besten geeigneten Verbindung besteht" (und so eine ausgewählte oder abhängige Erfindung macht).

10. Kasuistik

Da über die italienische Kasuistik zu den "breit gefaßten Patentansprüchen" wenig gesagt werden kann (weil entsprechende Präzedenzfälle fehlen), möchte ich mich auf die Hauptfälle beschränken, in denen italienische Richter das damit vergleichbare Thema der "Erfindungen mit generischer Formel" und "Patente für Erzeugnisklassen" behandelt haben.

A) Mit Urteil vom 24. September 1984 hat das Gericht Turin²³ die Gültigkeit eines Patents auf pharmazeutischem Gebiet anerkannt, das den Patentanspruch für eine ganze Erzeugnisklasse zum Inhalt hatte, obwohl die Anzahl dieser Erzeugnisse sehr viel höher lag als die beschriebenen Beispiele. Es konnte nämlich nicht der Nachweis erbracht werden, daß es unter den in der Beschreibung genannten Verbindungen einige gäbe, die nicht die aufgezeigte pharmakologische Wirkung hätten. Im Urteil wird bestätigt, daß dem Erfinder das Verdienst gebührt, pharmakologisch nützliche Erzeugnisse entdeckt und gleichzeitig den umfassenden Charakter der Klasse erkannt zu haben, der sie angehören, was ein breites Betätigungsfeld für spätere Forschungen eröffnet hat.

Diese Entscheidung wurde im Widerspruchsverfahren abgeändert.

B) Das Appellationsgericht Turin hat mit Urteil vom 26. April 1988²⁴ dieses Patent (für "Cimetidin") für nichtig erklärt. Es vertrat die Auffassung, daß bei einem "Patent mit generischer Formel" immer die Frage zu klären sei, ob das Patent eine angemessene Beschreibung enthält, die auf die einzelne Verbindung Bezug nimmt, für die Schutz gegenüber Ansprüchen von vermeintlichen Patentverletzern begehrt wird.

C) Der Kassationsgerichtshof hat mit Urteil Nr. 11094²⁵ vom 16. November 1990 den Fall abgeschlossen und bestätigt, daß immer dann, wenn es sich um ein Patent mit generischer Formel handelt, festzustellen ist, ob das Patent eine angemessene Beschreibung mit Bezug auf die einzelne Verbindung enthält, für die der Patentanspruch angemeldet wird. Er hat unterstrichen, daß die Beschreibung den Inhalt der Erfindung so wiederzugeben hat, daß ein Fachmann sie ohne weitere Untersuchungen, Prüfungen oder Versuche ausführen kann, und darüber hinaus bekräftigt, daß in einem Patent auf chemischem Gebiet nicht nur die Formulierung einer molekularen Struktur anzugeben ist, sondern auch das gewerbliche Erzeugnis, das durch Verwendung der Substanz hergestellt werden kann.

Die der Beschwerde zugrunde liegende Entscheidung wurde allerdings (durch Verweisung) aufgehoben, weil die beklagte ungenügende Beschreibung nicht an sich

that can be carried out in an unlimited series of concrete embodiments, as with inventions in the sphere of mechanical engineering, which can be carried out in any number of devices or machines embodying their inventive idea". In this author's view, a "general-formula invention" need not identify and select every product covered by the formula, partly because an invention of this kind "allows another party to produce an invention comprising the selection of the most suitable compound for a given use" (thereby achieving a selection invention or dependent invention).

10. Case law

Owing to the absence of relevant precedents, not much can be said about Italian case law on "broad claims", and I shall therefore confine my comments to the main cases in which the Italian courts have tackled the related issue of "general-formula inventions" and "product-class patents".

(A) By its judgment of 24 September 1984, the Turin District Court²³ acknowledged the validity of a pharmaceutical patent containing a claim for an entire class of products even though these products were far greater in number than the examples described, on the grounds that there was no proof that the compounds covered by the definitions included some that lacked the pharmacological effect stated. The judgment in effect praises the inventor for having discovered pharmacologically useful products and at the same time foreseeing the large size of the class to which they belonged, thus opening up a wide field for subsequent research.

The decision was amended on appeal.

(B) The Turin Court of Appeal ruled on 26 April 1988²⁴ that this patent (for "cimetidine") should be revoked; in its view, the issue with all "general-formula patents" was whether they contained an appropriate description relating to the single compound to which the application for protection from alleged infringers referred.

(C) The Court of Cassation settled the matter by its judgment No. 11094 of 16 November 1990²⁵, confirming that the issue to be decided with all "general-formula patents" was whether they contained an appropriate description relating to the single compound to which the application for protection referred. It stated in particular that the description had to supply a definition of the content of the invention such as to enable a person skilled in the art to carry it out without the need for further research, checks or experiment. Further, a chemical patent had to specify not only the formulation of a molecular structure but also the industrial product obtainable by the use of the substance.

However, the decision on the merits that was the subject of the appeal was set aside (with remission) because the fact that the description had been found inadequate did

tient normalement en une idée générale et abstraite qui peut trouver une application dans une série indéfinie de réalisations concrètes, comme cela se produit, au demeurant, dans le domaine de la mécanique où une invention peut trouver une application dans un nombre indéfini de dispositifs ou de machines qui en réalisent l'idée inventive". L'auteur estime qu'une "invention de formule générale" ne doit pas nécessairement identifier et sélectionner tous les produits rentrant dans la formule, notamment parce que ce type d'invention "permet à d'autres de réaliser une invention qui consiste à sélectionner le composé le plus idoine pour un usage spécifique" (et parvenir de la sorte à une invention de sélection ou à une invention dépendante).

10. La jurisprudence

En raison de l'absence de précédents en matière de "revendications de large portée" dans la jurisprudence italienne, je me bornerai à évoquer les principales affaires dans lesquelles les juges italiens ont abordé le thème similaire de "l'invention de formule générale" et du "brevet pour classes de produits".

A) Dans sa décision du 24 septembre 1984, le Tribunal de Turin²³ a reconnu la validité d'un brevet pharmaceutique contenant une revendication pour toute une classe de produits, et cela en dépit du fait que les produits en question étaient beaucoup plus nombreux que les exemples décrits, au motif qu'il n'était pas prouvé que parmi les composés rentrant dans les définitions, certains ne présentaient pas l'effet pharmacologique indiqué. Dans sa décision, le Tribunal affirme que l'inventeur avait eu le mérite de découvrir des produits utiles d'un point de vue pharmacologique et en même temps de prévoir l'étendue de la classe à laquelle ils appartenaient, ouvrant ainsi un champ extrêmement vaste aux futures recherches.

La décision a été modifiée en appel.

B) La Cour d'Appel de Turin, dans son arrêt du 26 avril 1988²⁴, a déclaré la nullité de ce brevet (brevet relatif à la "cimétidine") en arguant que chaque fois que l'on se trouvait en présence d'un "brevet de formule générale", le problème était de savoir si le brevet contenait une description appropriée faisant référence au composé simple pour lequel était formulée la demande de protection vis-à-vis de contrefacteurs présumés.

C) La Cour de Cassation, dans son arrêt n° 11094²⁵, du 16 novembre 1990, a tranché l'affaire en confirmant que chaque fois que l'on avait à faire à un brevet de formule générale, il fallait établir si le brevet contenait une description adéquate faisant référence au composé simple visé par la demande de protection. Elle a précisé que la description devait fournir une définition du contenu de l'invention permettant à l'homme du métier de la mettre en oeuvre sans devoir recourir à de nouvelles recherches, vérifications ou expériences. Elle a ensuite affirmé qu'un brevet chimique devait spécifier non seulement la formulation d'une structure moléculaire, mais également la nature du produit industriel pouvant être obtenu moyennant l'utilisation de la substance.

La décision de fond constituant l'objet du recours fut pourtant annulée (avec renvoi) au motif que la description, jugée insuffisante, n'impliquait pas d'elle-même la

²³ Gericht Turin, 24. September 1984, in: *Giur. ann. dir. ind.* 1984, S. 1792.

²⁴ Appellationsgericht Turin, 26. April 1988, in: *Giur. it.* 1988, I, 2, S. 638.

²⁵ Kassationsurteil Nr. 11094 vom 16. November 1990, in: *Giust. civ.* 1991, I, S. 1496.

²³ Turin District Court, 24 September 1984, in *Giur. ann. dir. ind.* 1984, 1792.

²⁴ Turin Court of Appeal, 26 April 1988, in *Giur. it.* 1988, I, 2, 638.

²⁵ Cass. No. 11094 of 16 November 1990, in *Giust. civ.* 1991, I, 1496.

²³ Tribunal de Turin, 24 septembre 1984, dans *Jurisprudence annotée de droit industriel* 1984, 1792.

²⁴ Cour d'Appel de Turin, 26 avril 1988, dans *Jurisprudence italienne* 1988, I, 2, 638.

²⁵ Cassation, 16 novembre 1990, n° 11094, dans *Justice civile*, 1991, I, 1496.

die Nichtigkeit des gesamten Patents bedeute. Es galt daher festzustellen, ob mit Bezug auf die generische Formel und die anderen Verbindungen die Voraussetzungen für eine rechtskräftige Patentierung vorgelegen haben. Wird der ausreichenden Beschreibung einiger Verbindungen zugestimmt und diese für andere negiert, obliegt es nach Auffassung des Obersten Gerichts dem jeweiligen Richter, den Gegenstand, für den mit dem Patent Schutz gewährt wird, neu zu definieren und die teilweise Nichtigkeit mit Bezugnahme auf die Verbindung zu erklären, die für nicht genügend beschrieben gilt.

D) Das Appellationsgericht Mailand²⁶ hat diese Auffassung des Obersten Gerichts nicht geteilt und in offenem Widerspruch zum Kassationsurteil folgende Grundsätze bestätigt: a) die Erfindung mit generischer Formel betrifft nicht die einzelnen Verbindungen, sondern die Struktur und die gemeinsamen Elemente einer homogenen Reihe von Verbindungen; b) bei Erfindungen chemischer Erzeugnisse wird das Patent üblicherweise für eine sehr breit gefaßte generische Formel erteilt, die Millionen von Verbindungen beinhalten kann; c) eine in der generischen Formel enthaltene Verbindung gehört zum Inhalt der Patentanmeldung, selbst wenn sie nicht ausdrücklich am Beispiel erläutert wurde (wobei präzisiert wird, daß dieser Mangel mit einem Antrag auf Berichtigung rechtmäßig vermieden werden kann).

E) Mit Urteil Nr. 2575 aus dem Jahre 1995²⁷ hat das Oberste Gericht dieses Thema nochmals aufgegriffen und ein Patent für eine generische chemische Formel für eine Klasse von Antibiotika (Cephalosporine) geprüft, innerhalb derer zu **einem späteren Zeitpunkt** eine Verbindung mit spezieller therapeutischer Wirkung (Cephatrizin) gefunden wurde, für die zum Zeitpunkt der Erstanmeldung noch keine Schutz begehrt wurde.

In Anlehnung an die Grundsätze des Urteils Nr. 11094/90 hat das Gericht bekräftigt, daß "der Schutzbereich des Patents sich nicht auf alle möglichen Kombinationen erstreckt, die von einer Grundformel ableitbar sind, aber in der Erstanmeldung nicht mit ihren Eigenschaften und spezifischen Anwendungen beschrieben wurden". Es wurde der allgemeine Grundsatz bestätigt, daß auf dem Gebiet der Chemie "die bloße Formulierung einer molekularen Struktur nicht ausreicht, sondern daß vielmehr die Funktion dieser Struktur in Abhängigkeit von den Eigenschaften der entsprechenden Verbindung angegeben werden muß".

11. Sogeannter *omnibus*-Patentanspruch

Zum Ende möchte ich den Fall des sogenannten *omnibus*-Patentanspruchs vortragen, der auch als "umschließender Patentanspruch" bezeichnet wird und bedeutet, daß der Erfinder bei der Aufzählung der einzelnen Patentansprüche den gesamten Inhalt der Beschreibung und der Zeichnungen abschließend aufgreift.

Das Gericht Modena²⁸ vertritt die Auffassung, daß ein Anspruch, bei dem die neuartige Lösung aus der Beschreibung und den Zeichnungen zur Anmeldung zu entnehmen ist, dem Patentinhaber wegen der fehlenden Angabe im einzelnen keinen Schutz gibt, weil "der Schutzbereich des Patents mit der Ratifizierung und Ausführung des Übereinkommens von Straßburg aus dem Jahre 1963 durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird".

not of itself mean that the entire patent was void; it was therefore necessary to determine whether, having regard to the general formula and the other compounds, the requirements for valid patenting had been satisfied. The Supreme Court found that, where the description was deemed adequate for some compounds but not for others, the court concerned ought to redefine the object of the exclusive patent right and to revoke the patent partially, declaring void only the part relating to the compound held to be inadequately described.

(D) The Supreme Court's view was not espoused by the Milan Court of Appeal²⁶, which deliberately differed from the Court of Cassation in upholding the following principles: (a) that a general-formula invention applied not to individual compounds but to the structure and elements common to a homogeneous series of compounds; (b) that a patent in the field of chemical-product inventions commonly comprised a very wide general formula which might cover millions of compounds; and (c) that a compound included in the general formula was covered by the content of the application even if not expressly mentioned as an example (although it was pointed out that this omission could legitimately be rectified by means of a correction).

(E) The Supreme Court later returned to this subject in its Judgment No. 2575 of 1995²⁷, in which it examined a patent for a general chemical formula for a class of antibiotics (the cephalosporins), within which there had **subsequently** been identified a compound with a particular therapeutic activity (cefatrizine) that had not been claimed at the time the first application was filed.

On the same principles as those underlying Judgment No. 11094/90, the Court confirmed that "patent protection does not extend to all the possible combinations derivable from a basic formula where these have not been described in the original application in terms of specific uses and properties". It upheld the general principle that in the chemical field "the simple formulation of a molecular structure is insufficient; the function of this structure resulting from the properties of the relevant compound must also be specified".

11. "Omnibus claims"

I should like to end by considering the case of the so-called *omnibus* claim, or "closing claim", where, in their specific enumeration of claims, inventors finally claim the entire contents of the description and drawings.

In the view of the Modena District Court²⁸, in invoking the original solution inferable from the description and drawings accompanying the application, such a claim does not afford the patentee any protection owing to non-compliance with the requirement of specificity, because "by virtue of the ratification and implementation of the 1963 Strasbourg Convention the extent of protection conferred by the patent is determined by the terms of the claims".

nullité de tout le brevet. Il fallait par conséquent s'assurer, eu égard à la formule générale et aux autres composés, que les conditions en vue d'une délivrance valable du brevet étaient bien remplies. Lorsque l'on admet que la description est suffisante pour certains composés et qu'on la nie, en revanche, pour d'autres, a remarqué la Cour Suprême, il est du ressort du juge de fond de redéfinir l'objet de l'exclusivité conférée par le brevet en déclarant nulle uniquement la partie afférente au composé dont la description aura été jugée insuffisante.

D) La démarche de la Cour Suprême n'a pas été suivie par la Cour d'Appel de Milan²⁶ qui, s'opposant délibérément à la Cour de Cassation, a affirmé les principes suivants : a) une invention de formule générale ne concerne pas les composés simples, mais bien la structure et les éléments communs à une série homogène de composés ; b) dans le domaine des inventions de produits chimiques, il est courant que le brevet consiste en une formule générale extrêmement vaste à l'intérieur de laquelle peuvent être englobés des millions de composés ; c) un composé compris dans la formule générale est couvert par le contenu de la demande, même s'il n'est pas expressément mentionné comme exemple (il faut préciser que l'on peut légitimement remédier à cette lacune par une rectification).

E) Plus tard, la Cour Suprême, dans son arrêt n° 2575 de 1995²⁷, a abordé une nouvelle fois ce sujet lors de l'examen d'un brevet pour une formule chimique générale concernant une classe d'antibiotiques (la céphalosporine) à l'intérieur de laquelle on avait identifié **ultérieurement** un composé possédant un effet thérapeutique spécifique (la céphatrizine) qui n'avait pas été revendiqué au moment du dépôt de la première demande.

La Cour, rappelant les principes énoncés dans la décision 11094/90, a confirmé que "la protection par brevet ne pouvait s'étendre à toutes les combinaisons possibles susceptibles de dériver d'une formule de base et qui n'avaient pas été décrites comme étant des propriétés et des utilisations spécifiques dans la demande initiale". Elle a affirmé le principe général selon lequel dans le domaine de la chimie, "la simple formulation d'une structure moléculaire n'est pas suffisante et qu'il est nécessaire d'indiquer également la fonction de cette structure découlant des propriétés que possède le composé concerné".

11. Les "revendications omnibus"

Pour conclure, je voudrais évoquer le cas de ce qu'il est convenu d'appeler les revendications *omnibus*, également appelées "revendication de clôture", et qui consistent pour les inventeurs, après avoir énuméré de manière spécifique leurs revendications, à revendiquer le contenu global de la description et des dessins.

D'après le Tribunal de Modène²⁸, ce type de revendication, consistant à rappeler la solution originale pouvant être déduite de la description et des dessins joints à la demande, ne confère aucune protection au titulaire, en raison du non-respect de l'exigence de spécificité, parce que "l'étendue de la protection conférée par le brevet, suite à la ratification et à l'entrée en vigueur de la Convention de Strasbourg de 1963, est déterminée par la teneur des revendications".

²⁶ Appellationsgericht Mailand, 16. November 1993, in: Riv. dir. ind. 1994, II, S. 11.

²⁷ Kassationsurteil Nr. 2575 vom 6. März 1995, in: Foro it. 1995, I, S. 1828, mit Anmerkung von *Di Cerbo*.

²⁸ Gericht Modena, 17. Oktober 1994, in: Riv. dir. ind. 1996, II, S. 45, mit Anmerkung von *Franzosi* (der in den Vereinigten Staaten gesammelte Erfahrungen zu diesem Problem darlegt).

²⁶ Milan Court of Appeal, 16 November 1993, in Riv. dir. ind. 1994, II, 11.

²⁷ Cass. No. 2575 of 6 March 1995, in Foro it. 1995, I, 1828, with a note by *Di Cerbo*.

²⁸ Modena District Court, 17 October 1994, in Riv. dir. ind. 1996, II, 45, with a note by *Franzosi*, who refers to experience with the same problem in the United States.

²⁶ Cour d'Appel de Milan, 16 novembre 1993, dans la Revue de droit industriel, 1994, II, 11.

²⁷ Cassation, 6 mars 1995, n° 2575, dans Tribunaux italiens, 1995, I, 1828, note de *Di Cerbo*.

²⁸ Tribunal de Modène, 17 octobre 1994, dans Revue de droit industriel, 1996, II, 45, accompagné d'une note de *Franzosi* (qui cite l'expérience américaine dans le cadre d'un problème identique).

Der Richter mußte bei Anwendung der (spezifischeren) Regel 29 Abs. 6 EPÜ zu ebendiesem Schluß kommen, da sich demnach ein Patentanspruch nicht auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen mit den Hinweisen *"wie beschrieben in Teil ... der Beschreibung"* oder *"wie in Abbildung ... der Zeichnung dargestellt"* stützen darf.

The courts could in fact have reached the same conclusion by applying the – more specific – Rule 29(6) of the EPC's Implementing Regulations, which does not allow a claim to rely solely on references to the description or drawings such as *"as described in part ... of the description"* or *"as illustrated in figure ... of the drawings"*.

En fait, le juge aurait pu parvenir à la même conclusion en appliquant la règle 29(6) (plus spécifique) du règlement d'exécution de la CBE, en vertu de laquelle une revendication ne peut se fonder sur de simples références à la description ou aux dessins, telles que *"comme décrit dans la partie ... de la description"* ou *"comme illustré dans la figure ... des dessins"*.

4. Arbeitssitzung

Patentfähigkeit von Computerprogrammen und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten

Vorsitzender: Alf Linder

*Paul VAN DEN BERG**

Patentfähigkeit von Computerprogrammen und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten

I. Einführung

Es wird erörtert, inwieweit Computerprogramme bzw. allgemeiner ausgedrückt softwarebezogene Erfindungen und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten nach dem EPÜ patentfähig sind. Dies geschieht vor allem anhand der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts.

Die Verweisungen 1 – 8 am Ende dieses Beitrags betreffen im Amtsblatt des EPA veröffentlichte Entscheidungen der Beschwerdekammern; sie sind chronologisch nach dem Datum der Entscheidungen aufgeführt und veranschaulichen so die historische Entwicklung dieser Rechtsprechung.

Es ist schon lange her, daß Patentprüfer in den Patentämtern Europas eine Patentanmeldung ohne weiteres sofort zurückwiesen, wenn sie darin etwas entdeckten, was mit einem Computerprogramm zu tun haben könnte. Inzwischen hat sich die Lage sehr gewandelt.

II. Einschlägige Bestimmungen des EPÜ

Dreh- und Angelpunkt ist Art. 52 EPÜ. Insbesondere Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 schließt vermutlich eine nicht erschöpfende Liste von Gegenständen oder Tätigkeiten, darunter auch Computerprogramme und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten, von der Patentfähigkeit aus. Weitere häufig angeführte Bestimmungen sind die Regeln 27 und 29 der Ausführungsordnung zum EPÜ.

III. Spezielle Merkmale softwarebezogener Erfindungen

Software selbst, z. B. eine Programmliste, ist ziemlich abstrakt. Ohne die Hardware, für die sie programmiert ist, leistet sie nur sehr wenig, und sie paßt auch nicht zu den Gegenständen, für die traditionell Patente erteilt wurden.

Das Patentierungsverbot gemäß Art. 52 (2) und (3) EPÜ hat die Industrie lange davon abgehalten, Erfindungen zum Patent anzumelden, von denen man glaubte, sie könnten in einem gewissen Zusammenhang mit Gegenständen oder Tätigkeiten der in Art. 52 (2) EPÜ genannten Art stehen.

Fourth working session

Patentability of computer programs and business methods

Chairman: Alf Linder

*Paul VAN DEN BERG**

Patentability of computer programs and business methods

I. Introduction

The patentability of computer programs, or more generally, of computer-software-related inventions and the patentability of business methods under the EPC will be discussed. This will be done mainly on the basis of the case law of the boards of appeal of the European Patent Office.

References 1–8 at the end of this paper concern decisions of the boards of appeal which have been published in the Official Journal of the EPO, in chronological order according to the dates on which these decisions were taken, thus illustrating the historical development of this case law.

It is already a long time ago that patent examiners in patent offices of Europe at the mere discovery in a patent application of something, which might have to do with a computer program, immediately decided to refuse the application concerned without much ado. In the meantime the situation has changed very much.

II. Relevant provisions of the EPC

The cornerstone is Art. 52. In particular its para. (2) in conjunction with para. (3) is believed to exclude from patentability a non-exhaustive list of subject-matter or activities, amongst which are also programs for computers and methods for doing business. Further provisions often cited are Rules 27 and 29 of the Implementing Regulations to the EPC.

III. Specific features of software-related inventions

Software by itself, for instance a program listing, has a rather abstract appearance. Without the hardware for which it is programmed it will perform very little and does not fit in with the subject-matter for which traditionally patents were granted.

The exclusions under Art. 52(2) and (3) have, for a long time, caused industry not to file patent applications for inventions which it thought might have some relationship to the kind of subject-matter or activities mentioned in Art. 52(2).

4^{ème} séance de travail

Rapports sur la jurisprudence actuelle

Président : Alf Linder

Paul VAN DEN BERG*

Brevetabilité des programmes d'ordinateurs et des méthodes dans le domaine des activités économiques

I. Introduction

Nous allons examiner dans le présent exposé la brevetabilité dans le cadre de la CBE des programmes d'ordinateurs, ou d'une manière plus générale, des inventions en relation avec des logiciels d'ordinateurs et des méthodes dans le domaine des activités économiques. Pour cela, nous nous fonderons essentiellement sur la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets.

Les notes n° 1 à 8 figurant à la fin du présent exposé se rapportent à des décisions des chambres de recours qui ont été publiées au Journal officiel de l'OEB et qui sont citées dans l'ordre chronologique des dates auxquelles elles ont été rendues, ce qui donne une idée de l'évolution de cette jurisprudence.

Il y a longtemps de cela, dès qu'ils découvraient dans une demande de brevet le moindre élément qui pouvait être en relation avec un programme d'ordinateur, les examinateurs des offices de brevets en Europe décidaient immédiatement, sans la moindre hésitation, de rejeter la demande en question. Depuis, la situation a beaucoup changé.

II. Dispositions applicables de la CBE

La principale disposition applicable est l'article 52 CBE. L'on estime en particulier que son paragraphe 2, considéré en relation avec son paragraphe 3, exclut de la brevetabilité une liste non exhaustive d'éléments ou d'activités, dont les programmes d'ordinateurs et les méthodes dans le domaine des activités économiques. D'autres dispositions souvent citées sont les règles 27 et 29 du règlement d'exécution de la CBE.

III. Caractéristiques spécifiques des inventions en rapport avec un (des) logiciel(s)

En lui-même, un logiciel, par exemple un listage de programme, se présente sous une forme plutôt abstraite. Sans le matériel pour lequel il a été programmé, il ne servira pas à grand'chose, et c'est quelque chose qui jure avec les autres éléments qui bénéficient traditionnellement d'une protection par brevet.

Les exclusions de la brevetabilité édictées au titre de l'article 52, paragraphes 2 et 3 CBE ont durant de longues années dissuadé l'industrie de déposer des demandes de brevet pour des inventions qui lui paraissent susceptibles d'avoir un lien avec le type d'éléments ou d'activités mentionné à l'article 52(2) CBE.

* Vorsitzender der Beschwerdekammer 3.5.1 und ständiges Mitglied der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA).

Verweisungen:

1. T 208/84 VICOM (15.7.86) 3.5.1 ABI. EPA 1987, 14
Computerbezogene Erfindung
2. T 26/86 KOCH & STERZEL (21.5.87) 3.4.1 ABI. EPA 1988, 19
Röntgeneinrichtung
3. T 163/85 BBC (14.3.89) 3.5.1 ABI. EPA 1990, 379
Farbfernsehsignal
4. T 158/88 SIEMENS (12.9.89) 3.4.1 ABI. EPA 1991, 566
Schriftzeichenform
5. T 164/92 ROBERT BOSCH (29.4.93) 3.5.1 ABI. EPA 1995, 305
Elektronische Rechenbausteine
6. T 769/92 SOHEI YAMAMOTO (31.5.94) 3.5.1 ABI. EPA 1995, 525
Universelles Verwaltungssystem
7. T 1002/92 PETERSSON (6.7.94) 3.4.1 ABI. EPA 1995, 605
Warteschlangensystem
8. T 1173/97 IBM (1.7.98) 3.5.1 ABI. EPA 1999, 609
Computerprogrammprodukt
9. T 1194/97 PHILIPS (15.3.00) 3.5.2 ABI. EPA 2000, 525
Datenstrukturprodukt
10. XZB 15/98 (11.5.00) Bundesgerichtshof (BGH)
Sprachanalyseeinrichtung
11. T 456/90 ETA SA (25.11.91) 3.5.2
Montre-bracelet
12. T 410/96 IBM (25.7.97) 3.5.1 stattgegeben
Bezugnahme in einem Anspruch auf einen anderen Anspruch einer anderen Kategorie
13. T 935/97 IBM (4.2.99) 3.5.1 an die 1. Instanz zurückverwiesen
Computer program product
Ähnlich wie T 1173/97, aber anders formulierte Ansprüche

Entscheidungen zu Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten nach Art. 52 (2) EPÜ:

- B1 T 16/83 COMMUNAUTÉ DE BORDEAUX FRANCERIES
Circulation de véhicules (12.12.85) 3.5.1 zurückgewiesen
- B2=6 T 769/92 SOHEI YAMAMOTO (31.5.94) 3.5.1 ABI. EPA 1995, 525
Universelles Verwaltungssystem
- B3=7 T 1002/92 PETERSSON (6.7.94) 3.4.1 ABI. EPA 1995, 605
Warteschlangensystem
- B4 State Street Bank & Trust Co (23.7.98) US-Bundesberufungsgericht ./ Signature
Financial Group, Inc.
- B5 T 931/95 (6.9.00) 3.5.1
Pension Benefit Systems Partnership
Steuerung eines Pensionsleistungssystems/PBS Partnership

* Chairman of Board of Appeal 3.5.1 and Permanent Member of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office (EPO).

References:

1. T 208/84 VICOM (15.7.86) 3.5.1 OJ EPO 1987, 14
Computer-related invention
2. T 26/86 KOCH & STERZEL (21.5.87) 3.4.1 OJ EPO 1988, 19
X-ray apparatus
3. T 163/85 BBC(14.3.89) 3.5.1 OJ EPO 1990, 379
Colour television signal
4. T 158/88 SIEMENS (12.9.89) 3.4.1 OJ EPO 1991, 566
Character form
5. T 164/92 ROBERT BOSCH (29.4.93) 3.5.1 OJ EPO 1995, 305
Electronic computer components
6. T 769/92 SOHEI YAMAMOTO (31.5.94) 3.5.1 OJ EPO 1995, 525
General purpose management system
7. T 1002/92 PETERSSON (6.7.94) 3.4.1 OJ EPO 1995, 605
Queueing system
8. T 1173/97 IBM (1.7.98) 3.5.1 OJ EPO 1999, 609
Computer program product
9. T 1194/97 PHILIPS (15.3.00) Board 3.5.2 OJ EPO 2000, 525
Data structure product
10. XZB 15/98 (11.5.00) German Federal Court
Sprachanalyseeinrichtung BGH
11. T 456/90 ETA SA (25.11.91) 3.5.2
Montre-bracelet
12. T 410/96 IBM (25.7.97) 3.5.1 allowed
Reference in a claim to another claim of a different category
13. T 935/97 IBM (4.2.99) 3.5.1 remitted
Computer program product
Similar to T 1173/97, but different wording of the claims

Decisions concerning business methods under Art. 52(2):

- B1 T 16/83 COMMUNAUTÉ DE BORDEAUX FRANCERIES
Circulation de véhicules (12.12.85) 3.5.1 refused
- B2=6 T 769/92 SOHEI YAMAMOTO (31.5.94) 3.5.1 OJ EPO 1995, 525
General purpose management system
- B3=7 T 1002/92 PETERSSON (6.7.94) 3.4.1 OJ EPO 1995, 605
Queueing system
- B4 State Street Bank & Trust Co (23.7.98) US Court of Appeals
v. Signature Financial Group Inc for the Federal Circuit
- B5 T 931/95 (6.9.00) 3.5.1
Pension Benefit Systems Partnership
Controlling pension benefits system/PBS Partnership

IV. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts

1. Die beanspruchte Erfindung

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird in der Sachprüfung primär die beanspruchte Erfindung geprüft. Dieser Grundsatz scheint weitgehend unstrittig zu sein.

Interessanter kann jedoch die Untersuchung der Frage sein, ob eine Erfindung wie beansprucht als Erfindung im Sinn von Artikel 52 (1) EPÜ angesehen werden kann, denn die einschränkende Formulierung "als solche" in Art. 52 (3) EPÜ bezieht sich nicht ausdrücklich auf die Ansprüche, sondern es wird gesagt, daß das Patentierungsverbot nach Art. 52 (2) EPÜ nur gilt, wenn sich "die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent" auf die in Art. 52 (2) EPÜ genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht.

Dennoch haben sich die Beschwerdekammern bislang auch bei Prüfungen dieser Art immer auf die beanspruchte Erfindung konzentriert.

2. Computerprogrammlisten

Nach den Richtlinien für die Prüfung, C-II, 4.14a sind zwar kurze Auszüge aus Programmlisten in üblichen Programmiersprachen in der Beschreibung zulässig, wenn sie der Verdeutlichung eines Anwendungsbeispiels dienen, aber Programmlisten können nicht als einzige Grundlage für die Offenbarung der Erfindung dienen, da die Beschreibung für Fachleute verständlich sein muß, die nicht als Programmierexperten anzusehen sind.

Dies bedeutet auch, daß Computerprogrammlisten mit Sicherheit nicht geeignet sind, eine Erfindung in einem Anspruch zu beschreiben.

Aus der Bestimmung der Richtlinien, daß Computerprogrammlisten nicht als einzige Grundlage für die Offenbarung dienen können, schloß eine Einspruchsabteilung, daß derartige Listen auch nicht schädlich für die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit sein könnten.

Nach der Entscheidung T 164/92 können Programmlisten jedoch Stand der Technik sein, wenn überzeugend dargelegt wird, wie die entsprechende Software funktioniert.

Läßt sich beispielsweise beweisen, daß die beanstandete Erfindung mit dem Programm des Stands der Technik ausgeführt werden kann, und war selbstverständlich dieses Wissen der Öffentlichkeit nachweislich rechtzeitig zugänglich, so wäre es meiner Ansicht nach wirklich töricht, solchen Listen den Vorwegnahmecharakter mit der Begründung abzusprechen, daß sie jemand, der die jeweilige Programmiersprache nicht beherrscht, prima facie nicht verstehen kann.

3. Erfindungen müssen technischen Charakter haben

Seit den ersten Entscheidungen in diesem Bereich, wie z. B. T 208/84, VICOM, gehen die Kammern davon aus, daß eine Erfindung technischen Charakter haben muß, um patentfähig zu sein. In einigen Entscheidungen wird dieses Erfordernis von Art. 52 (1) EPÜ in Verbindung mit

IV. Case law of the boards of appeal of the European Patent Office

1. The invention as claimed

The normal procedure followed by the boards of appeal is that, as far as substantive examination is concerned, it is primarily the invention as claimed, which is examined. There seems to be little controversy about this principle.

It nevertheless may become more interesting when the question is examined whether the invention as claimed may be considered to be an invention within the meaning of Art. 52(1), because the limiting "as such"-clause of Art. 52(3) does not explicitly refer to the claims, but mentions that the exclusion under Art. 52(2) only applies when "a European patent application or a European patent" relates to subject-matter or activities according to Art. 52(2) as such.

Nevertheless also for this kind of examination the boards of appeal so far have always concentrated on the invention as claimed.

2. Computer program listings

According to the Guidelines for Examination, C-II, 4.14a short excerpts from program listings written in commonly used programming languages are allowed in the description to illustrate an embodiment of the invention, but program listings cannot be relied on as the sole disclosure of the invention, since the description must be understandable for those skilled in the art, who are deemed not to be programming specialists.

This also means that computer program listings are certainly not appropriate to specify an invention in a claim.

From the consideration in the Guidelines that computer programs may not be relied upon as the sole disclosure, an opposition division concluded that such listings could not have anticipatory value with regard to novelty and inventive step either.

According to decision T 164/92 program listings may, however, constitute prior art, if it can convincingly be established how the software in question may perform.

Indeed, it seems to me that, if for instance proof can be offered that the prior art program can carry out the invention objected to and, of course, if there is evidence that this knowledge was available to the public in time, it would be foolish to deny anticipatory value to such listings on the ground that a person not skilled in the relevant programming language cannot prima facie understand it.

3. The invention must be technical

From the earliest decisions in this field on, like T 208/84, VICOM, the boards have assumed that an invention in order to be patentable must possess a technical character. Some decisions derive this requirement from Art. 52(1) in conjunction with Art. 52(2) and Art. 52(3).

IV. Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets

1. L'invention telle que revendiquée

Normalement, lorsqu'il s'agit de l'examen quant au fond, les chambres de recours considèrent que c'est essentiellement l'invention telle que revendiquée qui fait l'objet de l'examen. Ce principe semble peu controversé.

Il peut néanmoins être plus intéressant d'examiner la question de savoir si l'invention telle que revendiquée peut être considérée comme étant une invention au sens de l'article 52(1) CBE, puisque l'expression limitative "considéré en tant que tel" figurant à l'article 52(3) ne fait pas explicitement référence aux revendications, mais précise que l'exclusion visée à l'article 52(2) ne s'applique que lorsqu'"une demande de brevet européen ou un brevet européen" se rapporte à l'un(e) de ces éléments ou de ces activités en tant que tel(les) visé(s) à l'art. 52(2) CBE.

Toutefois, même pour ce type d'examen, les chambres de recours se sont toujours concentrées jusqu'à présent sur l'invention telle que revendiquée.

2. Listages de programmes d'ordinateurs

Aux termes des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-II, 4.14a, de courts extraits de listages de programmes rédigés en langages de programmation courants peuvent être acceptés dans la description dans la mesure où ils servent à illustrer un mode de réalisation de l'invention, mais les listages de programmes ne sauraient servir seuls de divulgation de l'invention, puisque la description doit pouvoir être comprise des personnes du métier considérées comme des non-spécialistes de la programmation.

Cela signifie également que les listages de programmes d'ordinateur ne conviennent certainement pas pour décrire une invention dans une revendication.

Se fondant sur un passage des Directives dans lequel il est affirmé que les programmes d'ordinateurs ne peuvent servir seuls de divulgation, une division d'opposition a conclu que ces listages ne pouvaient antérioriser une invention, qu'il s'agisse de la nouveauté ou de l'activité inventive.

Selon la décision T 164/92, les listages de programmes peuvent toutefois constituer des antériorités si le mode de fonctionnement du logiciel en question peut être établi de façon convaincante.

Il me semble effectivement que si par exemple la preuve peut être apportée que le programme faisant partie de l'état de la technique permet de mettre en oeuvre l'invention contestée et, bien entendu, s'il est prouvé que le public a eu accès à cette connaissance en temps voulu, il serait absurde de refuser de considérer ces listages comme des antériorités sous prétexte qu'une personne non spécialiste du langage de programmation concerné ne peut le comprendre de prime abord.

3. L'invention doit avoir un caractère technique

Se fondant sur les plus anciennes des décisions rendues dans ce domaine, par exemple la décision T 208/84 (VICOM), les chambres ont considéré que pour pouvoir être brevetable, une invention doit avoir un caractère technique. Selon certaines décisions, cette condition

* Président de la chambre de recours 3.5.1 et membre permanent de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB).

Notes :

1. T 208/84 VICOM (15.7.1986) 3.5.1 JO OEB 1987, 14
Invention concernant un calculateur
2. T 26/86 KOCH & STERZEL (21.5.1987) 3.4.1 JO OEB 1988, 19
Équipement radiologique
3. T 163/85 BBC (14.3.1989) 3.5.1 JO OEB 1990, 379
Signal de télévision couleur
4. T 158/88 SIEMENS (12.9.1989) 3.4.1 JO OEB 1991, 566
Forme d'un caractère
5. T 164/92 ROBERT BOSCH (29.4.1993) 3.5.1 JO OEB 1995, 305
Éléments de calcul électroniques
6. T 769/92 SOHEI YAMAMOTO (31.5.1994) 3.5.1 JO OEB 1995, 525
Système de gestion universel
7. T 1002/92 PETERSSON (6.7.1994) 3.4.1 JO OEB 1995, 605
Séquence d'attente des clients
8. T 1173/97 IBM (1.7.1998) 3.5.1 JO OEB 1999, 609
Produit "programme d'ordinateur"
9. T 1194/97 PHILIPS (15.3.2000) 3.5.2, JO OEB 2000, 525
Produit matérialisant une structure de données
10. XZB 15/98 (11.5.2000) Cour fédérale de justice
Sprachanalyseinrichtung (BGH)
11. T 456/90 ETA SA (25.11.1991) 3.5.2
Montre-bracelet
12. T 410/96 IBM (25.7.1997) 3.5.1
décision faisant droit au recours
(Revendication faisant référence à une autre revendication, de catégorie différente)
13. T 935/97 IBM (4.2.1999) 3.5.1 renvoi à la première instance
Produit "programme d'ordinateur"
Semblable à la T 1173/97, mais formulation différente des revendications

Décisions concernant des méthodes dans le domaine des activités économiques au sens de l'article 52(2) CBE :

- B1 T 16/83 COMMUNAUTE DE BORDEAUX FRANCERIES
Circulation de véhicules (12.12.1985) 3.5.1 rejet du recours
- B2=6 T 769/92 SOHEI YAMAMOTO (31.5.1994) 3.5.1 JO OEB 1995, 525
Système de gestion universel
- B3=7 T 1002/92 PETERSSON (6.7.1994) 3.4.1 JO OEB 1995, 605
Séquence d'attente des clients
- B4 State Street Bank & Trust Co (23.7.1998) Cour d'appel itinérante des USA
c. Signature Financial Group, Inc
- B5 T 931/9 (06.09.00) 3.5.1
Pension Benefit Systems Partnership
Controlling pension benefits system/PBS Partnership

Art. 52 (2) und Art. 52 (3) hergeleitet. In anderen werden als Bestätigung zusätzlich die Regeln 27 und 29 EPÜ angeführt, während sich wiederum andere Entscheidungen lediglich auf das Wort "Erfindung" in Art. 52 (1) EPÜ stützen, da dieses Wort alleine schon bedeute, daß etwas Technisches vorliegen müsse.

Meiner Meinung nach ist beispielsweise jeder Versuch zum Scheitern verurteilt, ein solches Erfordernis aus Art. 57 EPÜ abzuleiten, in dem das in Art. 52 (1) EPÜ genannte Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit wie folgt definiert wird: "Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann." Die mögliche Benutzung auf irgendeinem gewerblichen Gebiet impliziert nicht notwendigerweise einen technischen Charakter, was in der deutschen Fassung von Art. 57 EPÜ ("gewerblich anwendbar") besonders deutlich wird. Auch der Begriff "industry" in der englischen Fassung wird heutzutage sehr breit ausgelegt.

In den neueren Entscheidungen T 1173/97, T 935/97 und T 931/95 wurde bestätigt, daß eine Erfindung technischen Charakter haben muß, wenn sie als Erfindung im Sinn von Art. 52 (1) EPÜ gelten soll.

4. Der Beitragsansatz

Bei diesem Ansatz gilt es zunächst "festzustellen, welchen Beitrag zum Stand der Technik der beanspruchte Gegenstand als Ganzes tatsächlich leistet. Hat dieser Beitrag keinen technischen Charakter, so liegt keine Erfindung im Sinne von Art. 52 (2) vor." So heißt es in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (C-IV, 2.2), in die dieser Ansatz 1985 aufgenommen wurde.

Seither wurde er von den Beschwerdekammern weitgehend bestätigt.

In der Entscheidung T 1002/92 kritisierte eine Beschwerdekammer jedoch erstmals die Anwendung des sogenannten Beitragsansatzes zur Entscheidung der Frage, ob das Patentierungsverbot nach Art. 52 (2) und (3) EPÜ greife; sie war der Meinung, dieser Ansatz sei im Zusammenhang mit Art. 52 (2) und (3) EPÜ nicht geeignet, sondern eher ein probates Mittel zur Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit.

Diese Kritik wurde in den Entscheidungen T 1173/97, T 935/97 und zuletzt in T 931/95 wiederholt.

Nach diesen Entscheidungen bietet das EPÜ keine Grundlage dafür, bei der Prüfung, ob die betreffende Erfindung als Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) EPÜ angesehen werden kann, zwischen "neuen Merkmalen" einer Erfindung und aus dem Stand der Technik bekannten Merkmalen dieser Erfindung zu unterscheiden. Im EPÜ findet sich somit keine Grundlage dafür, zu diesem Zweck den sogenannten Beitragsansatz anzuwenden.

Der Bundesgerichtshof (BGH) vertrat in seiner zwischenzeitlich ergangenen Entscheidung XZB 15/98 vom 11.5.00, S. 11 dieselbe Auffassung.

Other decisions add also Rules 27 and 29 as confirmation, while some other decisions again rely on the word "invention" as used in Art. 52(1) only, considering that that word alone already implies the requirement of something technical.

It seems for instance that any attempt to derive such requirement from Art. 57 EPC, which defines the requirement of susceptibility of industrial application mentioned in Art. 52(1) EPC, as "if it [the invention] can be made or used in any kind of industry, including agriculture" must fail. The possible use in any kind of industry does not necessarily imply a technical character of the invention, since "industry" is a very broad notion nowadays. This is well illustrated by the wording of the German text of Art. 57 (gewerblich anwendbar).

The recent decisions T 1173/97, T 935/97 and T 931/95 confirmed that having technical character is a requirement to be fulfilled by an invention in order to qualify as an invention within the meaning of Art. 52(1) EPC.

4. The contribution approach

This approach means first : "to identify the real contribution which the subject-matter claimed, considered as a whole, adds to the known art. If this contribution is not of a technical character, there is no invention within the meaning of Art. 52(1)" as expressed in the Guidelines for Examination in the EPO, C-IV, 2.2, into which it was introduced in 1985.

Since then this approach has been largely confirmed by the boards of appeal.

In decision T 1002/92 a board of appeal, however, for the first time, criticised the application of this so-called "contribution approach" for the purpose of testing exclusion from patentability under Art. 52(2) and (3) EPC. The board considered that approach more appropriate with regard to the requirements of novelty and inventive step than in connection with Art. 52(2) and (3) EPC.

This criticism was repeated in decisions T 1173/97, T 935/97 and most recently in decision T 931/95.

According to these decisions there is no basis in the EPC for distinguishing between "new features" of an invention and features of that invention which are known from the prior art when examining whether the invention concerned may be considered to be an invention within the meaning of Art. 52(1) EPC. Thus there is no basis in the EPC for applying this so-called contribution approach for this purpose.

In the meantime the German Federal Court of Justice, BGH, in its decision XZB 15/98 of 11 May 2000, 11, also held this view.

dérive de l'article 52(1) CBE, considéré en combinaison avec l'article 52, paragraphes 2 et 3 CBE. Dans d'autres décisions, il est fait également appel pour confirmation aux règles 27 et 29 CBE, mais l'on trouve par ailleurs des décisions dans lesquelles les chambres se sont à nouveau fondées uniquement sur le mot "invention" utilisé à l'art. 52(1) CBE, considérant qu'à lui seul ce mot implique déjà que l'on doit avoir affaire à quelque chose de technique.

Il semble par exemple que l'on ne puisse faire dériver cette condition de l'article 57 CBE, lequel dispose qu'une invention est susceptible d'application industrielle au sens où l'entend l'article 52(1) CBE "si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture". Le fait qu'il soit possible d'utiliser l'invention dans toutes sortes d'industries n'implique pas nécessairement que cette invention revêt un caractère technique, puisque le terme "industrie" a aujourd'hui un sens très large, comme le montre bien l'expression utilisée dans la version allemande de l'art. 57 (gewerblich anwendbar).

Dans des décisions plus récentes (T 1173/97, T 935/97 et T 931/95), il a été confirmé qu'une invention doit avoir un caractère technique pour pouvoir être considérée comme une invention au sens de l'art. 52(1) CBE.

4. L'approche faisant intervenir la contribution apportée par rapport à l'état de la technique

Cette approche signifie tout d'abord que l'on "détermine quelle contribution réelle l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, apporte par rapport à l'état de la technique. Si cette contribution n'a aucun caractère technique, il n'y a pas d'invention au sens de l'art. 52(1)", comme le précise le point C-IV, 2.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, qui a été introduit en 1985 dans les Directives.

Depuis lors, les chambres de recours ont fréquemment confirmé la justesse de cette approche.

Néanmoins, dans la décision T 1002/92, une chambre de recours a pour la première fois critiqué l'adoption de l'"approche faisant intervenir la contribution apportée par rapport à l'état de la technique" lorsqu'il s'agit de tester s'il l'on a affaire à une exclusion de la brevetabilité au titre de l'article 52, paragraphes 2 et 3 CBE. Elle a considéré que cette approche convenait mieux pour déterminer s'il est satisfait à l'exigence de nouveauté et à l'exigence d'activité inventive que pour déterminer si l'article 52, paragraphes 2 et 3 CBE est applicable.

Cette critique a été réitérée dans les décisions T 1173/97, T 935/97 et, plus récemment, T 931/95.

Selon ces décisions, lorsqu'on examine si l'on a affaire à une invention au sens de l'article 52(1) CBE, il n'est pas possible sur la base de la CBE d'établir une distinction entre les "nouvelles caractéristiques" de l'invention et les caractéristiques de l'invention qui sont connues d'après l'état de la technique, et donc d'appliquer à cette fin l'"approche faisant intervenir la contribution apportée par rapport à l'état de la technique".

Entre-temps, la Cour fédérale de justice (BGH) s'est déclarée du même avis dans sa décision XZB 15/98 du 11 mai 2000, p. 11.

5. Computerprogrammprodukt

Nach den Entscheidungen T 1173/97 und T 935/97 ist ein Anspruch auf ein Computerprogrammprodukt, also das Programm als solches, nicht unter allen Umständen von der Patentierung ausgeschlossen. Dies kann der Fall sein, wenn das Programm beim Ablauf auf einem Computer einen (weiteren) technischen Effekt bewirkt, der über die (normale) physikalische Wechselwirkung zwischen der Software, d. h. dem Programmprodukt, und der Hardware, d. h. dem Computer, auf dem das Programm läuft, hinausgeht. Beide Fälle wurden zur Überprüfung des exakten Wortlauts der Ansprüche an die erste Instanz zurückverwiesen.

Eine weitere Entscheidung in diesem Zusammenhang ist T 1194/97, in der es um ein Datenstrukturprodukt geht. In diesem Fall stellte die Kammer fest, daß ein Aufzeichnungsträger, der dadurch gekennzeichnet ist, daß auf ihm Funktionsdaten gespeichert sind, keine Wiedergabe von Informationen als solche ist und somit nicht nach Art. 52 (2) d) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Zu den Funktionsdaten gehörte eine Datenstruktur, die so definiert war (hier Synchronisierung kodierter Bildzeilen sowie Zeilennummern und -adressen), daß sie inhärent die technischen Merkmale des Systems aufwies (hier Lesegerät plus Aufzeichnungsträger), in dem der Aufzeichnungsträger eingesetzt wurde.

Diese Entscheidung ist auch mit der im Fall T 163/85 vergleichbar, wo ein Anspruch auf ein Farbfernsehsignal gewährt wurde, in dem alle technischen Merkmale des Systems genannt wurden, in dem es vorkam.

6. Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten

Die lange zurückliegende Entscheidung T 16/83 betraf ein System zur Kraftfahrzeugverkehrsregulierung, das auf derart allgemeine und abstrakte Weise beansprucht wurde, daß die Kammer entschied, es sei als Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solche nach Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen und auch nicht nach Art. 57 EPÜ gewählbar.

In dem Anspruch wurden lediglich allgemeine Aussagen zu Fahrzeugverkehrsflüssen gemacht und Ampeln erwähnt, mit denen diese Verkehrsflüsse gesteuert werden könnten, ohne zu erläutern, wie dies geschehen solle.

In der jüngeren Entscheidung T 769/92 ging es um ein universelles Verwaltungssystem mit Schwerpunkt auf der computertechnischen Umsetzung des Systems. Die Kammer entschied, daß die Planung und Umsetzung der beanspruchten speziellen Computerarchitektur technische Überlegungen erforderlich machten, die der Erfindung technischen Charakter verliehen, so daß sie nicht unter das Patentierungsverbot fiel.

Der gewährte Verfahrensanspruch begann mit den Worten "Verfahren für den Betrieb eines universellen computergestützten Verwaltungssystems", wobei die Arbeitsschritte des Verfahrens eng mit den funktionellen Merkmalen zusammenhängen, die das mit diesem Verfahren betriebene Computersystem definieren. Die Kammer stellte fest, daß eine technische Erfindung ihren technischen Charakter nicht dadurch verlieren kann, daß

5. Computer program product

According to decisions T 1173/97 and T 935/97 a claim to a computer program product, ie the program proper, is not excluded from patentability under all circumstances. This may be the case if the program, when being run on a computer, brings about a (further) technical effect which goes beyond the (normal) physical interactions that take place between the software, ie the program product, and the hardware, ie the computer on which the program is made to run. Both cases were remitted to the first instance for consideration of the exact wording of the claims.

A follow-up to these cases is decision T 1194/97 which concerns a data structure product. In that case a record carrier characterised by having functional data recorded thereon was found not a presentation of information as such and hence not excluded from patentability under Art. 52(2)(d) and (3) EPC. The functional data included a data structure defined in terms (here coded picture line synchronisations, line numbers and addresses) which inherently comprise the technical features of the system (here read device plus record carrier) in which the record carrier was operative.

This decision is also comparable with the one in case T 163/85, according to which a claim to a colour television signal was allowed which mentioned all the technical features of the system in which it occurred.

6. Methods for doing business

An early decision T 16/83 concerned a method for (motor) traffic control which was claimed in such general and abstract terms that the board decided it to be excluded from patentability, as a method for doing business as such, under Art. 52(2)(c) and (3) and also not allowable under Art. 57.

The claim did not go beyond general statements about streams of motor traffic and the mention of some traffic lights which could influence those streams without specifying how.

A more recent decision, T 769/92, concerned a general purpose management system with emphasis on the manner in which the management system was computerised. The board decided that the planning and the realisation of the specific computer architecture claimed required technical considerations which caused it to have a technical character and thus not to be excluded from patentability.

The method claim as allowed opened with the words "method for operating a general-purpose computer management system", the steps of the method being closely related to functional features defining the computer system operated by this method. The board found that a technical invention could not lose its technical character, because it was used for a non-technical purpose, like, for instance, financial management. The

5. Produit "programme d'ordinateur"

Selon les décisions T 1173/97 et T 935/97, une revendication relative à un produit constitué par un programme d'ordinateur, c'est-à-dire le programme proprement dit, n'est pas exclue dans tous les cas de la brevetabilité, par exemple si sa mise en oeuvre sur un ordinateur produit un effet technique (supplémentaire) qui va au-delà des interactions physiques (normales) se produisant entre le logiciel, c'est-à-dire le produit constitué par le programme d'ordinateur, et le matériel, c'est-à-dire l'ordinateur sur lequel le programme est conçu pour fonctionner. Ces deux affaires ont été renvoyées devant la première instance pour examen du texte exact des revendications.

Une autre décision s'inscrivant dans le prolongement de celles-ci est la décision T 1194/97 qui a trait à un produit dit "structure de données". Dans cette affaire, il a été considéré qu'un support d'enregistrement caractérisé en ce qu'il contient des données fonctionnelles enregistrées ne constituait pas une présentation d'informations en tant que telle et n'était donc pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2)d) et (3) CBE. Les données fonctionnelles incluaient une structure de données définie en des termes (dans ce cas précis synchronisations de lignes d'image codées, numéros de ligne et adresses) qui comprenaient intrinsèquement les caractéristiques techniques du système (en l'occurrence le dispositif de lecture et le support d'enregistrement) dans lequel fonctionnait le support d'enregistrement.

Cette décision est également comparable à celle qui a été rendue dans l'affaire T 163/85, dans laquelle il avait été admis une revendication concernant un signal de télévision couleur qui mentionnait toutes les caractéristiques techniques du système dans lequel ce signal apparaissait.

6. Méthodes dans le domaine des activités économiques

Une décision ancienne (T 16/83) avait trait à un système de régulation de la circulation (de véhicules) revendiqué en termes si abstraits et généraux que la chambre avait décidé qu'il constituait une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle exclue de la brevetabilité au titre de l'article 52(2)c) et (3) et n'était pas non plus admissible au regard de l'article 57 CBE.

La revendication ne contenait que des considérations générales sur les flux de circulation de véhicules à moteur et se bornait à indiquer quelques feux de signalisation pouvant influencer ces flux, sans spécifier comment.

Dans une décision plus récente, T 769/92, concernant un système de gestion universel dans lequel l'accent était mis sur la manière dont était informatisé le système en question, la chambre avait décidé que l'étude et la réalisation de l'architecture spécifique d'ordinateur qui était revendiquée impliquait des considérations techniques, si bien que le système présentait un caractère technique et ne devait donc pas être exclu de la brevetabilité.

La revendication de méthode qui avait été admise commençait par les mots "méthode permettant d'exploiter un système de gestion informatisée universel", et les étapes de cette méthode étaient en relation étroite avec les caractéristiques fonctionnelles qui définissaient le système informatique mis en oeuvre par cette méthode. De l'avis de la chambre, une invention technique ne pouvait perdre son caractère technique du fait qu'elle était

sie für einen nichttechnischen Zweck, z. B. eine Finanzverwaltung, verwendet wird. Der Zweck eines solchen Verfahrens und seiner einzelnen Arbeitsschritte, so die Kammer, ist nach wie vor technischer Natur, nämlich der Betrieb eines technischen Systems, womit der technische Charakter des Verfahrens selbst sichergestellt ist.

Beim dritten Fall T 1002/92 ging es um eine Erfindung, die als "System zur Bestimmung der Reihenfolge der Bedienung von Kunden an mehreren Servicepunkten" beansprucht wurde. Die Kammer entschied, daß die beanspruchte Erfindung eine räumliche Vorrichtung darstellt und somit eindeutig technischer Natur ist, so daß sie als Erfindung im Sinn von Art. 52 (1) EPÜ gilt.

Ein vierter Fall, T 931/95, über den erst kürzlich entschieden wurde, betrifft eine Methode und eine Vorrichtung zur Steuerung eines Pensionsleistungssystems, wofür in den USA ein Patent erteilt wurde, und zwar im Anschluß an die mittlerweile berühmte Entscheidung des Bundesberufungsgerichts der Vereinigten Staaten vom 23.7.98 in der Sache "State Street Bank & Trust Co. ./ Signature Financial Group Inc."

In diesem Fall gelangte die Kammer erneut zu dem Schluß, daß der technische Charakter ein implizites Erfordernis des EPÜ ist, das eine Erfindung erfüllen muß, um als Erfindung im Sinn von Art. 52 (1) EPÜ zu gelten, nachdem der Beschwerdeführer vorgebracht hatte, es gebe im EPÜ kein derartiges Erfordernis.

Weiter heißt es in der Entscheidung, daß Verfahren, bei denen es nur um Wirtschaftskonzepte und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten geht, keine Erfindungen im Sinn von Art. 52 (1) EPÜ sind. Die Kammer betonte ferner, daß ein Merkmal eines Verfahrens, wonach technische Mittel für einen rein nichttechnischen Zweck und/oder zur Verarbeitung rein nichttechnischer Information eingesetzt werden, einem solchen Verfahren nicht unbedingt technischen Charakter verleiht.

Hingegen wurde eine Vorrichtung, die ein Gegenstand oder ein konkretes Erzeugnis ist, mit der eine Geschäftstätigkeit ausgeführt oder unterstützt werden kann, als Erfindung im Sinn von Art. 52 (1) EPÜ angesehen.

Im vorliegenden Fall wurde einem Computersystem, das speziell für die Verwendung in einem bestimmten Bereich entsprechend programmiert ist, auch wenn es sich dabei um geschäftliche und wirtschaftliche Tätigkeiten handelt, der Charakter einer konkreten Vorrichtung im Sinn eines Gegenstands zugesprochen, der für einen praktischen Zweck hergestellt wurde; es galt somit als Erfindung im Sinn von Art. 52 (1) EPÜ.

Diese im Hinblick auf die Patentfähigkeit vorgenommene Unterscheidung zwischen einem Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten und einer Vorrichtung, die sich für die Ausführung eines solchen Verfahrens eignet, wird nach Auffassung der Kammer durch den Wortlaut von Art. 52 (2) c) EPÜ gerechtfertigt, wonach "Pläne, Regeln und Verfahren" nicht patentfähige Kategorien im Bereich der geschäftlichen und wirtschaftlichen Tätigkeiten sind, während die Kategorie "Vorrichtung" im Sinn eines "Gegenstands" oder "Erzeugnisses" in Art. 52 (2) EPÜ nicht erwähnt wird.

purpose of such a method and of its individual steps was found to remain technical, namely operating a technical system, which ensured the technical character of the method itself.

A third case, T 1002/92, concerned an invention which was claimed as a "system for determining the queue sequence for serving customers at a plurality of service points". The board decided that the invention as claimed constituted a three-dimensional apparatus and was, therefore, clearly technical in nature, which made it qualify as an invention within the meaning of Art. 52(1) EPC.

A fourth case which was decided very recently, T 931/95, concerns a method of and an apparatus for controlling a pension benefits program, for which a patent was granted in the USA, following the now famous decision *State Street Bank & Trust Co v. Signature Financial Group Inc.* by the US Court of Appeals for the Federal Circuit of 23 July 1998.

In this case the Board arrived once more at the conclusion that having technical character is an implicit requirement of the EPC to be met by an invention in order to qualify as an invention within the meaning of Art. 52(1) EPC after the appellant had argued that the EPC does not impose such a requirement.

The decision goes on to state that methods only involving economic concepts and practices of doing business are not inventions within the meaning of Art. 52(1) EPC. The board emphasised furthermore that a feature of a method which concerns the use of technical means, but for a purely non-technical purpose and/or for processing purely non-technical information, does not necessarily confer a technical character on such a method.

However, an apparatus constituting a physical entity or concrete product suitable for performing or supporting an economic activity was found to be an invention within the meaning of Art. 52(1) EPC.

In this case a computer system suitably programmed for use in a particular field, even if that is the field of business and economy, was found to have the character of a concrete apparatus in the sense of a physical entity, man-made for a utilitarian purpose and is thus an invention within the meaning of Art. 52(1) EPC.

This distinction with regard to patentability between a method for doing business and an apparatus suited to perform such a method is, in the board's opinion, justified in the light of the wording of Art. 52(2)(c) EPC, according to which "schemes, rules and methods" are non-patentable categories in the field of economy and business, but the category of "apparatus" in the sense of "physical entity" or "product" is not mentioned in Art. 52(2) EPC.

exploitée à des fins non techniques, par exemple aux fins de la gestion financière. Elle a déclaré que l'objectif poursuivi par cette méthode et ses différentes étapes revêtait encore un caractère technique, puisqu'il s'agissait du fonctionnement d'un système technique qui conférerait un caractère technique à la méthode proprement dite.

Une troisième décision, T 1002/92, concernait une invention revendiquée comme étant un "système pour déterminer la séquence d'attente pour la délivrance de services à des clients en plusieurs points de délivrance de services". La chambre avait décidé dans cette affaire que l'invention telle que revendiquée constituait un appareil à trois dimensions et revêtait donc clairement un caractère technique qui permettait par conséquent de la considérer comme une invention au sens de l'art. 52(1) CBE.

Une décision récente, T 931/95, concernait une méthode et un appareil de contrôle d'un programme relatif aux pensions ayant donné lieu aux USA à la délivrance d'un brevet, à la suite de la désormais fameuse décision *State Street Bank & Trust Co c. Signature Financial Group Inc.*, rendue le 23 juillet 1998 par la Cour d'appel itinérante des Etats-Unis (Court of Appeals for the Federal Circuit).

Dans cette affaire, la chambre avait conclu là encore que la CBE exige implicitement qu'une invention ait un caractère technique pour pouvoir être considérée comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE, alors que le requérant avait prétendu que cette exigence ne figurait pas dans la CBE.

La chambre ajoutait que des méthodes n'impliquant que des concepts économiques et des pratiques dans le domaine des activités économiques ne constituent pas des inventions au sens de l'article 52(1) CBE. Elle signalait en outre que dans une méthode, une caractéristique concernant l'utilisation de moyens techniques à des fins exclusivement non techniques et/ou pour le traitement d'informations exclusivement non techniques ne confère pas nécessairement un caractère technique à cette méthode.

Néanmoins, selon la chambre, un appareil constituant une entité physique ou un produit concret se prêtant à la mise en oeuvre ou au soutien d'une activité économique doit être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

Dans cette affaire, la chambre a estimé qu'un système informatique convenablement programmé pour une utilisation dans un domaine particulier, même s'il s'agit du domaine des activités économiques et des affaires, revêt le caractère d'un appareil concret au sens d'une entité physique, fabriquée à des fins utilitaires, et constitue donc une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

Selon la chambre, cette distinction établie du point de vue de la brevetabilité entre une méthode dans le domaine des activités économiques et un appareil se prêtant à la mise en oeuvre d'une telle méthode est justifiée compte tenu du texte de l'article 52(2)c) CBE, qui considère les "plans, principes et méthodes" comme des catégories non brevetables dans le domaine des activités économiques et des affaires, alors que la catégorie d'"appareil" au sens d'"entité physique" ou de "produit" n'est pas mentionnée à l'article 52(2) CBE.

Diese Schlußfolgerung scheint auch im Einklang mit der oben angeführten BGH-Entscheidung zu stehen.

Die vorstehende Argumentation, die bereits in der Entscheidung T 1002/92 ins Feld geführt wurde, ist insofern eine weitere Konsequenz aus dem Bruch mit dem Beitragsansatz bei der Prüfung, ob die Erfindung unter das Patentierungsverbot des Art. 52 (2) und (3) EPÜ fällt, als es den Richtlinien zufolge bei Anwendung dieses Ansatzes nicht auf die Anspruchskategorie ankommt.

Schließlich wurde im Fall T 931/95 die Beschwerde zurückgewiesen, weil der Beitrag der beanspruchten Erfindung zum Stand der Technik nicht technischer Natur war und nach Ansicht der Kammer nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen konnte.

This result also seems to be in line with the BGH decision cited before.

The above reasoning, which already occurred in decision T 1002/92, marks another consequence of a break with the "contribution approach" as applied to the examination with regard to the exclusions of Art. 52(2) and (3) EPC in that the Guidelines state that in applying this approach the category of claim does not matter.

Finally in case T 931/95 the appeal was dismissed because the contribution of the invention as claimed over the prior art was non-technical and could in the board's opinion not contribute to inventive step.

Ces conclusions paraissent elles aussi en accord avec la décision de la Cour fédérale de justice qui a été mentionnée plus haut.

Le raisonnement ci-dessus, déjà développé dans la décision T 1002/92, témoigne d'une autre conséquence de la rupture avec "l'approche faisant intervenir la contribution apportée par rapport à l'état de la technique" adoptée pour l'examen concernant les exclusions visées à l'article 52(2) et (3) CBE, puisque les Directives disposent que la catégorie de revendication ne joue aucun rôle dans cette approche.

Enfin, dans la décision T 931/95, le recours a été rejeté car telle qu'elle avait été revendiquée, la contribution apportée par l'invention par rapport à l'état de la technique ne revêtait pas un caractère technique et ne pouvait pas, de l'avis de la chambre, contribuer à l'activité inventive.

Wilfried ANDERS*

Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und Geschäftsmethoden: Jüngere Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts

I. Einführung

Der Frage nach der Patentierbarkeit von Computerprogrammen kommt auch in Deutschland eine besondere Aktualität zu. Dies nicht nur wegen der großen wirtschaftlichen Bedeutung von Software und nicht nur wegen des Bemühens um eine Überarbeitung der einschlägigen Bestimmungen im Rahmen der Revision des Europäischen Patentübereinkommens, sondern auch, weil vom Bundesgerichtshof kürzlich – nach fast 8 Jahren Pause – zwei einschlägige Entscheidungen^{1,2} ergangen sind: Es sind die Beschlüsse zu "Logikverifikation" und "Sprachanalyseeinrichtung". Zu Geschäftsmethoden liegt eine aktuelle Entscheidung des Bundespatentgerichts aus dem Jahre 1999 mit dem Kennwort "Automatische Absatzsteuerung" vor³. Diese Entscheidungen haben Fortschritte in der Handhabung des Begriffs der Technik gebracht. Sie tragen auch zur Harmonisierung mit der Entscheidungspraxis des Europäischen Patentamts bei.

Bei inhaltlich gleichen Regelungen in § 1 des deutschen Patentgesetzes und Art. 52 Abs. 1 bis 3 EPÜ bestand schon immer Einigkeit darin, daß eine patentierbare Erfindung nicht nur neu und gewerblich anwendbar sein und auf erfinderischer Tätigkeit beruhen muß. Eine patentierbare Erfindung muß auch technischen Charakter aufweisen. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Wo aber die Grenzen des Technischen liegen und wie Grenzüberschreitungen zu ermitteln sind, das ist Entwicklungen unterworfen.

Im Umgang mit der Forderung nach technischem Charakter war die deutsche Entscheidungspraxis in der Vergangenheit durch zwei Begriffe geprägt. Der eine ist die umfassende Definition einer dem Patentschutz grundsätzlich zugänglichen Erfindung, der andere ist die sogenannte "Kerntheorie" bei der Anwendung dieser Definition in der Praxis. Den Erfindungsbegriff hat der BGH schon vor über dreißig Jahren, 1969, formuliert. Er umfaßt zugleich die Definition des patentrechtlichen Begriffs der technischen Erfindung, der einigen Patentsystemen, beispielsweise dem US-Patentrecht, fremd ist. Danach ist dem Patentschutz zugänglich "eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges"⁴. In späteren Entscheidungen hat der BGH diese drei Elemente der technischen Erfindung noch ergänzt durch einen vierten Gesichtspunkt, der unmittelbar die Rolle der sogenannten "menschlichen Verstandestätigkeit" betrifft. Danach gehört die menschliche Verstandestätigkeit selbst nicht zu den beherrschbaren Naturkräften⁵. Das Ergebnis, der kausal übersehbare Erfolg, mußte die *unmittelbare* Folge des Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte sein⁶. Das Ergebnis mußte *ohne Zwischenschaltung der menschlichen Verstandestätigkeit* erreicht werden⁷.

Wilfried ANDERS*

The patentability of computer programs and business methods: recent decisions of the Federal Court of Justice and Federal Patents Court

I. Introduction

The patentability of computer programs is an issue that is as much in the public eye in Germany as it is elsewhere. This can, of course, be attributed to the major economic significance of software, and the efforts being made to amend the relevant provisions as part of a wider-scale revision of the European Patent Convention. However, another factor are two recent decisions^{1,2} of the Federal Court of Justice – the first in this area for nearly eight years – "logic verification" (Logikverifikation) and "language analyser" (Sprachanalyseeinrichtung). There is also the Federal Patents Court decision of 1999 on business methods, referred to as "Automatic sales control" (Automatische Absatzsteuerung)³. These decisions have brought progress in the treatment of the concept of technology, and have contributed to harmonisation with European Patent Office case law.

Both Section 1 of the German Patent Law (Patentgesetz) and Article 52(1) to (3) EPC, which correspond with each other in terms of content, have always reflected the thinking that a patentable invention must be novel, susceptible of industrial application, involve an inventive step and have technical character. While technical character will always remain a feature of patentable inventions, the definition of "technical" and establishing where its boundaries lie will have to evolve in line with advances in technology.

In the past, two concepts have been applied in Germany when assessing technical character: these are the comprehensive definition of a "patentable invention", and the "core theory" (Kerntheorie) in applying this definition in practice. The definition of the term "invention" provided by the FCJ over 30 years ago in 1969 encompasses the concept of "technical invention", a concept that is foreign to certain patent systems, eg US patent law. It states that "teachings for achieving a result following clear causal steps by controlling natural forces"⁴ are patentable. In later decisions, the FCJ added a fourth dimension to the definition of "technical invention" directly related to the role of "human intelligence" (menschliche Verstandestätigkeit). This extra dimension means that human intelligence is not regarded as a controllable natural force⁵. The outcome, the clear causal result, has to be the *direct* result achieved using controllable natural forces⁶, ie the outcome achieved *without the aid of human intelligence*⁷.

Wilfried ANDERS*

La brevetabilité des programmes d'ordinateur et des méthodes dans le domaine des activités économiques : décisions récentes de la Cour fédérale de justice et du Tribunal fédéral des brevets

I. Introduction

En Allemagne aussi, la question de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs est devenue patiquement brûlante, non seulement en raison de l'importance économique des logiciels et des efforts entrepris dans le cadre de la révision de la Convention sur le brevet européen en vue de remanier les dispositions existant en la matière, mais aussi parce que la Cour fédérale de justice, après s'être tue pendant près de huit ans, a rendu deux décisions^{1,2} dans ce domaine : les décisions "Logikverifikation" ("Vérification logique") et "Sprachanalyseeinrichtung" ("Dispositif d'analyse linguistique"). Dans le cas des méthodes dans le domaine des activités économiques, il existe aussi une décision récente du Tribunal fédéral des brevets datant de 1999, "Automatische Absatzsteuerung" ("Régulation automatique du volume des ventes")³. Ces décisions ont permis de progresser dans le maniement de la notion de "caractère technique", et contribuent également à l'harmonisation avec la jurisprudence de l'Office européen des brevets.

L'article premier de la loi allemande sur les brevets étant identique pour le fond à l'article 52, paragraphes 1, 2 et 3 CBE, il y a toujours eu consensus sur le fait que, pour être brevetable, une invention ne doit pas seulement être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle. L'invention brevetable doit également présenter un caractère technique. Rien ne devrait changer à cet égard à l'avenir. Ce qui risque toutefois d'évoluer, ce sera la réponse donnée à la question de savoir comment fixer les limites du technique et détecter un franchissement de ces limites.

En ce qui concerne l'exigence relative au caractère technique de l'invention, la jurisprudence allemande s'est construite par le passé à partir de deux notions. La première est la définition exhaustive d'une invention pouvant en tout état de cause bénéficier d'une protection par brevet, la seconde est la "Kerntheorie", à laquelle il est fait appel pour la mise en oeuvre dans la pratique de ladite définition. La notion d'invention a déjà été forgée il y a plus de trente ans, en 1969, par la Cour fédérale de justice. Elle englobe à la fois la définition de la notion d'invention technique propre au droit des brevets, qui est une notion inconnue dans certains systèmes des brevets tel que le droit des brevets des Etats-Unis. Selon cette définition, la protection par brevet peut être conférée à "des instructions données en vue de l'exercice d'une activité conformément à un plan, mettant en oeuvre des forces naturelles contrôlables pour atteindre un résultat ayant un lien causal visible"⁴. Dans des décisions ultérieures, la Cour fédérale de justice a complété ces trois aspects constitutifs de l'invention technique en y ajoutant un quatrième aspect qui concerne directement le rôle de "l'activité intellectuelle humaine", considérée comme ne faisant pas partie en elle-même des forces naturelles contrôlables⁵. Le résultat obtenu, c'est-à-dire le succès ayant un lien causal visible avec l'exécution des instructions, devait selon la Cour découler de façon directe de la mise en oeuvre de forces naturelles contrôlables⁶. Il devait être obtenu sans intervention d'une activité intellectuelle humaine⁷.

* Vorsitzender Richter (20. Senat, Technischer Beschwerdesenat) am Bundespatentgericht, München.

¹ BGH Beschluß vom 13.12.1999, X ZB 11/98, GRUR 2000, 498 mit Anmerkung *Betten* = Mitt. 2000, 293 = CR 2000, 281 mit Anmerkung *Schöniger* CR 2000, 360 = LM PatG § 1 Nr. 12 (6/2000) mit Anmerkung *Marly* = NJW 2000, 498 = BGHZ 143, 255 = Bl.f.PMZ 2000, 273 – Logikverifikation.

² BGH Beschluß vom 11.5.2000, X ZB 15/98, CR 2000, 500 mit Anmerkung *Esslinger* = LM PatG § 1 1981 Nr. 13 (9/2000) mit Anmerkung *Marly* = BB 2000, 1696 = Mitt. 2000, 359 = Bl.f.PMZ 2000, 276 – Sprachanalyseeinrichtung.

³ BPatGE 41, 171 = GRUR 1999, 1078 = Mitt. 2000, 33 = CR 2000, 97 = Bl.f.PMZ 1999, 442 E.N.P.R. 2000, 309 – Automatische Absatzsteuerung.

⁴ BGH GRUR 1969, 672 – Rote Taube.

⁵ BGH GRUR 1977, 96 – Dispositionsprogramm.

⁶ BGH GRUR 1977, 152, 153 – Kennungsscheibe.

⁷ BGH GRUR 1980 849, 850 – Antilockiersystem.

* Presiding judge (20th Senate, Technical Appeals Senate) at the Federal Patents Court, Munich.

¹ FCJ decision of 13.12.1999, X ZB 11/98, GRUR 2000, 498, see *Betten* = Mitt. 2000, 293 = CR 2000, 281 see *Schöniger* CR 2000, 360 = LM German Patent Law Section 1 No. 12 (6/2000) see *Marly* = NJW 2000, 498 = BGHZ 143, 255 = Bl.f.PMZ 2000, 273 – Logikverifikation

² FCJ decision of 11.5.2000, X ZB 15/98, CR 2000, 500, see *Esslinger* = LM PatG Section 1 1981 No. 13 (9/2000) see *Marly* = BB 2000, 1696 = Mitt. 2000, 359 = Bl.f.PMZ 2000, 276 – Sprachanalyseeinrichtung

³ BPatGE 41, 171 = GRUR 1999, 1078 = Mitt. 2000, 33 = CR 2000, 97 = Bl.f.PMZ 1999, 442 E.N.P.R. 2000, 309 – Automatische Absatzsteuerung

⁴ BGH GRUR 1969, 672 – Rote Taube

⁵ BGH GRUR 1977, 96 – Dispositionsprogramm

⁶ BGH GRUR 1977, 152, 153 – Kennungsscheibe

⁷ BGH GRUR 1980, 849, 850 – Antilockiersystem

* Juge président (20^e chambre, chambre de recours technique) au Tribunal fédéral des brevets à Munich.

¹ Décision BGH du 13.12.1999, X ZB 11/98, GRUR 2000, 498 avec annotations de *Betten* = Mitt 2000, 293 = CR 2000, 281 avec annotations de *Schöniger* CR 2000, 360 = LM PatG § 1 Nr. 12 (6/2000) avec annotations de *Marly* = NJW 2000, 498 = BGHZ 143, 255 = Bl.f.PMZ 2000, 273 – Logikverifikation (vérification logique).

² Décision BGH du 11.5.2000, X ZB 15/98, CR 2000, 500 avec annotations de *Esslinger* = LM PatG § 1 1981 Nr. 13 (9/2000) avec annotations de *Marly* = BB 2000, 1696 = Mitt. 2000, 359 = Bl.f.PMZ 2000, 276 – Sprachanalyseeinrichtung (Dispositif d'analyse linguistique).

³ BPatGE 41, 171 = GRUR 1999, 1078 = Mitt. 2000, 33 = CR 2000, 97 = Bl.f.PMZ 1999, 442 E.N.P.R. 2000, 309 – Automatische Absatzsteuerung (régulation automatique du volume des ventes).

⁴ BGH GRUR 1969, 672 – Rote Taube.

⁵ BGH GRUR 1977, 96 – Dispositionsprogramm.

⁶ BGH GRUR 1977, 152, 153 – Kennungsscheibe.

⁷ BGH GRUR 1980 849, 850 – Antilockiersystem.

Als "Kerntheorie" wird die in Deutschland in der Vergangenheit vielfach angewandte Vorgehensweise in der Praxis bei der Prüfung des technischen Charakters bezeichnet. Gemeint ist damit folgendes: Es wurde der "Kern" der beanspruchten Erfindung auf technischen Charakter untersucht. Der "Kern" war das, was gegenüber dem Bekannten als neu und erfinderisch beansprucht wurde. Dieser Kern mußte technisch sein. Dies führte in der Prüfungspraxis in vielen Einzelfällen zu Abstraktionen auf die der Erfindung zugrunde liegenden Idee. Diese Idee hatte dann oft als gedankliches Schema keinen technischen Charakter mehr. Die Kerntheorie verleitet zum Weglassen von als "unwesentlich" eingeschätzten Merkmalen und sie forderte unterschiedliche Gewichtungen einzelner Anspruchsmerkmale. Die Methode der Kerntheorie konnte beispielsweise dazu führen, daß bei der Steuerung eines Flugzeugtriebwerks der Menge des verbrauchten Treibstoffs als technischer Größe eine geringe Bedeutung zukam und demgegenüber den Treibstoffkosten als betriebswirtschaftlicher Größe mehr Gewicht beigemessen wurde. Deswegen galt dann der ganze Anspruchsgegenstand als untechnisch⁸. Es konnte auch vorkommen, daß ein technisches Bearbeitungsverfahren unter Weglassung der an sich bekannten technischen Mittel auf die ihm zugrunde liegende, für sich gesehen rein rechnerische Operation reduziert wurde⁹. Es war also oft unvermeidlich, Überlegungen zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit mit der Prüfung des technischen Charakters zu vermengen. Das setzte sich auch in jüngerer Zeit fort, nachdem man dieses Problem erkannt hatte und den Ausdruck "Kern" vermied und statt dessen vom "entscheidenden Gepräge" der beanspruchten Erfindung sprach¹⁰, oder von ihrem "Beitrag zum Stand der Technik"¹¹.

Die Definition der dem Patentschutz grundsätzlich zugänglichen Lehre und die "Kerntheorie" waren natürlich entscheidend für die Behandlung von Computerprogrammen, allgemeiner für alle programmbezogenen Erfindungen. Und es liegt auf der Hand, daß programmbezogene Erfindungen und erst recht Geschäftsmethoden betreffende Erfindungen es nicht leicht hatten. Viele hatten im Rahmen der "Kerntheorie" in Verbindung mit der Forderung nach dem unmittelbaren Einsatz von Naturkräften keinen technischen Charakter. Einer Definition des vom Patentschutz ausdrücklich ausgeschlossenen Computerprogramms "als solchem" bedurfte es dazu gar nicht; eine höchstrichterliche Definition hierfür fehlt übrigens bis heute.

Diese rückschauenden Betrachtungen waren notwendig, um die heutige Lage in Deutschland besser zu verstehen. Nicht unerwähnt bleiben darf im Zusammenhang mit den Entwicklungen in Deutschland der Einfluß der Entscheidungspraxis des Europäischen Patentamts. Ich erinnere mich noch gut daran, wie mit der Entscheidung "Computerbezogene Erfindung/VICOM"¹² von 1986 eine regelrechte Aufbruchstimmung in weiten Kreisen des Deutschen Patentamts und auch des Bundespatentgerichts einsetzte. Der Bundesgerichtshof hatte erst fünf Jahre später, 1991, Gelegenheit zu einer richtungsweisenden Entscheidung¹³.

The term "core theory" is applied to the approach commonly taken in Germany in the past to the assessment of technical character. It involved assessing the "core" of the claimed invention to establish its technical character, the "core" being what was claimed to be new and inventive vis-à-vis what was already known. The core had to have technical character. In examining practice, this led to many cases of abstraction of the idea on which the invention was based. As a mental method, this idea then often ceased to have a technical character. Applying the core theory meant ignoring features deemed to be "inessential" and giving a different weighting to individual features of a claim. The core theory method could for example mean that, in the case of aero engine controls, less importance was attached to the amount of fuel used as a technical factor than to fuel costs as an economic factor. This then rendered the claim's entire subject-matter non-technical⁸. It could even lead to a technical process being reduced to the underlying, purely computational operation by leaving out the technical means known per se⁹. Inevitably therefore novelty and inventive step considerations were often confused with the examination of technical character. This situation persisted until more recent times even after the problem had been recognised and the term "distinctive characteristics" (entscheidende Gepräge) of the claimed invention¹⁰ or its "contribution to the state of the art" (Beitrag zum Stand der Technik)¹¹ was used in preference to "core".

The definitions of "patentable teaching" and "core theory" went on of course to play a decisive role in how computer programs, and by extension all program-related inventions were handled. The difficulties involved with program-related inventions, not to mention inventions involving business methods, are clear. Many were deemed not to have technical character when the "core theory" and the requirement that natural forces be directly harnessed were applied. Computer programs "as such", which are expressly excluded from patent protection, did not even need to be defined; incidentally, Germany's supreme court has yet to come up with a suitable definition.

This review of past developments will help us gain a better understanding of the current situation in Germany. The influence of European Patent Office case law should also be mentioned in the context of developments in Germany. I still clearly remember the pioneering spirit that prevailed at the German Patent Office and the Federal Patents Court following the 1986 "Computer-related invention/VICOM"¹² decision. It was not until 1991, however, some five years later, that the Federal Court of Justice had the opportunity to issue a landmark decision¹³.

Le terme "Kerntheorie" désigne l'approche souvent suivie jadis dans la jurisprudence allemande pour l'examen du caractère technique. Elle consistait à étudier le "noyau" ("Kern") de l'invention revendiquée pour déterminer si elle a un caractère technique. Le "noyau" était constitué par l'ensemble des éléments revendiqués comme étant nouveaux et inventifs par rapport à ce qui était déjà connu. Ce noyau devait être de nature technique. Dans la pratique de l'examen, cette approche menait, dans bien des cas, à des abstractions bâties sur l'idée sous-jacente de l'invention. Il arrivait souvent que cette idée soit un schéma mental n'ayant plus aucun caractère technique. La "Kerntheorie" incitait à l'abandon de caractéristiques jugées comme "accessoires", et à l'adoption de pondérations différentes pour les différentes caractéristiques des revendications. C'est ainsi que selon la Kerntheorie, il se pouvait que la quantité de carburant consommé durant le fonctionnement d'un réacteur d'avion se voie attribuer, en tant que grandeur technique, une importance moindre que les dépenses en carburant, qui constituent une grandeur économique. De ce fait, l'objet de la revendication tout entier était jugé non technique⁸. Il pouvait aussi arriver qu'un procédé technique de traitement, une fois écartés les moyens techniques qui sont en eux-mêmes connus, se retrouve réduit à l'opération purement mathématique sur laquelle il se fonde⁹. Il était donc souvent impossible d'éviter un amalgame entre les considérations relatives à la nouveauté et à l'activité inventive et les considérations faites dans le cadre de l'examen du caractère technique. Cette tendance s'est également poursuivie jusqu'à un passé plus récent, après que l'on a pris conscience de ce problème, le terme "Kern" étant alors évité pour être remplacé par l'expression "entscheidendes Gepräge" ("schéma dominant de l'invention revendiquée")¹⁰, ou par "Beitrag zum Stand der Technik" ("contribution par rapport à l'état de la technique")¹¹.

La définition de l'enseignement pouvant en tout état de cause bénéficier d'une protection par brevet ainsi que la "Kerntheorie" jouaient évidemment un rôle décisif pour ce qui est du traitement à réserver aux programmes d'ordinateurs, et, d'une façon plus générale, à toutes les inventions en rapport avec des logiciels. Et il va sans dire que les inventions en rapport avec des logiciels, et à plus forte raison les inventions portant sur des méthodes dans le domaine des activités économiques, n'avaient pas un parcours facile. Nombreuses sont celles qui se révélaient dans le cadre de la "Kerntheorie" n'avoir aucun caractère technique faute de la mise en oeuvre directe de forces naturelles, et cela sans que l'on ait eu à donner de définition des programmes d'ordinateur expressément exclus "en tant que tels" de la brevetabilité ; on notera qu'à ce jour, les instances suprêmes n'ont toujours pas donné cette définition.

Si j'ai fait ce rappel, c'est parce qu'il est nécessaire pour mieux comprendre la situation actuelle en Allemagne. Parlant de l'évolution qui s'est produite outre-Rhin, je ne saurais passer sous silence l'influence qu'a exercée la jurisprudence de l'Office européen des brevets. Je me souviens bien encore de l'impression d'avènement d'une ère nouvelle qui régnait dans de nombreux départements de l'Office allemand des brevets et du Tribunal fédéral des brevets à la suite de la décision "Invention concernant un calculateur/VICOM"¹² rendue en 1986. Ce n'est que cinq ans plus tard, en 1991, que la Cour fédérale de justice a eu l'occasion de rendre une décision exemplaire en la matière¹³.

⁸ BGH GRUR 1986, 531 – Flugkostenminimierung.

⁹ BGH GRUR 1981, 39 – Walzstabteilung.

¹⁰ BGH GRUR 1992, 36 – Chinesische Schriftzeichen.

¹¹ EPA ABI. EPA 1990, 384 – Textverarbeitung/IBM.

¹² ABI. EPA 1987, 14.

¹³ GRUR 1992, 33 – Seitenpuffer.

⁸ BGH GRUR 1986, 531 – Flugkostenminimierung

⁹ BGH GRUR 1981, 39 – Walzstabteilung

¹⁰ BGH GRUR 1992, 36 – Chinesische Schriftzeichen

¹¹ OJ EPO 1990, 384 – Text processing/IBM

¹² OJ EPO 1987, 14

¹³ GRUR 1992, 33 – Seitenpuffer

⁸ BGH GRUR 1986, 531 – Flugkostenminimierung.

⁹ BGH GRUR 1981, 39 – Walzstabteilung.

¹⁰ BGH GRUR 1992, 36 – Chinesische Schriftzeichen.

¹¹ JO OEB 1990, 384 – Traitement de texte/IBM.

¹² JO OEB 1987, 14.

¹³ GRUR 1992, 33 – Seitenpuffer.

Die drei eingangs genannten deutschen Entscheidungen aus dem vorigen und aus diesem Jahr nun haben erneut Bewegung in das patentrechtliche Technikverständnis gebracht. Sie sind richtungweisend für die Abgrenzung technischer Gegenstände und sie geben Hinweise zum Umgang mit nichttechnischen Merkmalen in einer beanspruchten Merkmalsgesamtheit.

II. Die drei Erfindungen

1. BGH "Logikverifikation"¹

Beansprucht war ein "Verfahren zur hierarchischen Logik-Verifikation hochintegrierter Schaltungen". Bei diesem Verfahren wird eine aus Produktionsunterlagen gewonnene logische Schaltung mit der in Auftrag gegebenen Schaltung, also der letztlich zu realisierenden elektrischen Schaltung, in mehreren Schritten verglichen. Natürlich wird dazu ein Computer eingesetzt. Messungen an einer fertigen hochintegrierten Schaltung, einem sogenannten "Silizium-Chip", finden bei solchen Vergleichen nicht statt. Statt dessen werden die benötigten Werte aus dem physikalischen Bauplan, dem Layout, der hochintegrierten Schaltung abgeleitet. Eine Überprüfung dieser Art ist aus Kostengründen unbedingt vor Aufnahme der – teuren – Produktion von Silizium-Chips erforderlich. Der Vergleich muß sicherstellen, daß schließlich in der Fabrik eine Schaltung produziert wird, die dem Schaltplan entspricht, der vom Auftraggeber vorgelegt wurde. Da ein Silizium-Chip mehrere Millionen von Transistoren enthalten kann, erfordert die Überprüfung auch mit großen Computern erhebliche Zeit. Die Erfindung hatte zum Ziel, Speicherplatzaufwand und Verarbeitungszeit zu verringern.

Vom BPatG war der technische Charakter dieses Verfahrens verneint worden, weil keine Abfolge technischer Einzelmaßnahmen beansprucht sei und damit kein unmittelbarer Einsatz beherrschbarer Naturkräfte vorliege¹⁴.

2. BGH "Sprachanalyseeinrichtung"²

Die "Sprachanalyseeinrichtung vom Dialogtyp" betrifft einen Computer mit mehreren durch ihre Funktion umschriebenen Teilen, wie "Wörterbucheinrichtung", "Grammatikeinrichtung" usw. Dabei geht es darum, Texte in natürlicher Sprache so zu analysieren, daß die Inhalte der Texte richtig erfaßt werden können. Das Ziel ist, eine bessere Übersetzung in eine Fremdsprache zu ermöglichen, oder eine zuverlässigere Umsetzung in Steuerbefehle eines Geräts zu erreichen. Als Nachteil bei bereits bekannten Einrichtungen wird das häufig erforderliche Eingreifen des Benutzers über eine Dialog-Einrichtung gesehen. Beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 soll die Anzahl der selbsttätigen Entscheidungen der Sprachanalyseeinrichtung erhöht werden. Dazu wird denjenigen linguistischen Beziehungen, die nach Auswertung durch die Maschine nicht eindeutig bestimmbar sind, eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet. Dann wird die linguistische Beziehung mit der höchsten Wahrscheinlichkeit von der Maschine selbsttätig ausgewählt, und zwar, wenn der Benutzer keine eigene Entscheidung über die Dialog-Einrichtung trifft.

Das BPatG hatte den technischen Charakter der Erfindung verneint, weil ihr Beitrag zum Stand der Technik lediglich in nichttechnischen grammatikalischen Erkenntnissen eines Sprachwissenschaftlers liege¹⁵.

The three aforementioned German decisions issued last year and this have once again re-interpreted the term "technical" within the context of patent law. They are milestones in the delimitation of technical subject-matters and give guidance in how to deal with non-technical features in a claimed whole.

II. The three inventions

1. "Logic verification" (Federal Court of Justice)¹

This particular case concerned a "process involving the hierarchical logic verification of large-scale integrated circuits". In a multi-step process, a logic circuit derived from production documents is compared with the commissioned circuit, ie the electrical circuit to be produced. This task is performed by a computer, of course. Measurements are not taken using a complete large-scale circuit, a "silicon chip" when making these comparisons. The necessary values are derived from the physical circuit layout instead. For cost reasons, an examination of this nature must be carried out before the silicon chips enter the (expensive) production phase. The comparison must ensure that the circuit that goes into production corresponds to the circuit diagram commissioned by the client. As a silicon chip can contain millions of transistors, a test on high-performance computers can take a considerable amount of time. The purpose of the invention was to save memory space and cut processing time.

The Federal Patents Court did not accept that this process had technical character because a series of technical steps was not claimed and there was therefore no direct use of controllable natural forces¹⁴.

2. "Language analyser" (Federal Court of Justice)²

The "Dialog-controlled language analyser" relates to a computer with several modules described according to their function, such as "Dictionary", "Grammar", etc. Its function is to analyse natural language texts and determine their semantic content correctly. The aim is to facilitate a better translation into another language or more reliable conversion into machine commands. One of the disadvantages of the analysers already known is the high level of dialog-controlled user intervention. The subject-matter of claim 1 is that the language analyser takes a higher number of decisions independently by assigning a probability level to unclear linguistic relationships and selecting the one with the highest probability level when the user does not make a decision through a dialog.

The Federal Patents Court found that the invention lacked technical character because its contribution to the state of the art relied purely on a linguist's non-technical, grammatical knowledge¹⁵.

Les trois décisions allemandes, citées au début de mon exposé, qui ont été rendues cette année et l'année dernière ont à nouveau bouleversé la conception que l'on se faisait du caractère technique dans le droit des brevets. Elles ont valeur de précédent pour la délimitation des objets techniques et indiquent comment il convient de considérer les caractéristiques non techniques dans un ensemble de caractéristiques revendiqué.

II. Les trois inventions

1. Cour fédérale de justice : "Logikverifikation" ("Vérification logique")¹

L'invention portait sur un "procédé pour effectuer une vérification logique hiérarchique de circuits hautement intégrés". Selon ce procédé, un circuit logique obtenu à partir de document de production est comparé en plusieurs étapes avec le circuit commandé par le client, c'est-à-dire en fin de compte le circuit électrique à réaliser. Le procédé fait bien entendu intervenir un ordinateur. Lors de ces comparaisons, il n'est pas effectué de mesures sur un circuit tout fait hautement intégré ("puce de silicium"). Au lieu de cela, les valeurs nécessaires sont dérivées de la topographie physique du circuit hautement intégré. Pour des raisons d'économie, une vérification de ce type doit absolument avoir lieu avant la mise en production – coûteuse – des puces de silicium. La comparaison qui est effectuée est destinée à garantir que le circuit qui sera fabriqué en usine correspondra en fin de compte à la topologie demandée par le client. Comme une puce de silicium peut contenir plusieurs millions de transistors, la vérification dure longtemps, même avec de gros ordinateurs. L'invention visait à réduire les besoins en mémoire et le temps de traitement.

Le Tribunal fédéral des brevets avait refusé de reconnaître le caractère technique dudit procédé, en faisant valoir comme motif qu'il n'était pas revendiqué d'enchaînement de mesures techniques, et qu'il n'y avait donc pas mise en oeuvre directe de forces naturelles contrôlables¹⁴.

2. Cour fédérale de justice : "Sprachanalyseeinrichtung" ("Dispositif d'analyse linguistique")²

Le "dispositif d'analyse linguistique de type conversationnel" est relatif à un ordinateur comprenant plusieurs éléments définis d'après leur fonction, tels qu'un "dictionnaire", une "grammaire", etc. Il s'agit d'analyser des textes en langue naturelle afin de pouvoir saisir correctement leur contenu, le but étant d'obtenir une meilleure traduction dans une langue étrangère ou une transposition plus fiable en instructions données à un appareil. La nécessité fréquente d'une intervention de l'utilisateur via une interface de dialogue est signalée comme étant un inconvénient des dispositifs déjà connus. La revendication 1 se propose d'augmenter le nombre de décisions pouvant être prises de manière autonome par le dispositif d'analyse linguistique. Les relations linguistiques qui ne peuvent être déterminées avec certitude après l'analyse automatique se voient à cette fin attribuer un coefficient de probabilité, après quoi la relation linguistique ayant la probabilité la plus élevée est sélectionnée de façon autonome par la machine lorsque l'utilisateur n'intervient pas via le dispositif de dialogue.

Le Tribunal fédéral des brevets avait refusé de reconnaître le caractère technique de l'invention, au motif que la contribution qu'elle apportait par rapport à l'état de la technique relevait uniquement des connaissances grammaticales d'un linguiste, sans caractère technique¹⁵.

¹⁴ BPatG GRUR 1998, 656 – CAD/CAM-Verifikationsverfahren.

¹⁵ BPatG GRUR 1999, 411 – Sprachanalyseeinrichtung.

¹⁴ BPatG GRUR 1998, 656 – CAD/CAM-Verifikationsverfahren

¹⁵ BPatG GRUR 1999, 411 – Sprachanalyseeinrichtung

¹⁴ BPatG GRUR 1998, 656 – CAD/CAM-Verifikationsverfahren.

¹⁵ BPatG GRUR 1999, 411 – Sprachanalyseeinrichtung.

3. BPatG "Automatische Absatzsteuerung"³

Der Patentanspruch 1 betraf ein "Verfahren zur automatischen Absatzsteuerung von Waren und/oder Dienstleistungen unter Verwendung eines digitalen Verarbeitungssystems". Das Wesentliche bei dem Verfahren ist, daß der Verkaufspreis der Ware an die Absatzmenge angepaßt wird. Hierzu verlangt ein Verfahrensschritt beispielsweise das "elektronische Erfassen aktueller Absatzdaten". In einem nebensubordinierten Patentanspruch war ein "Verkaufsautomat" mit Merkmalen angegeben, die zum Verfahren korrespondieren.

Das Patentamt hatte das Fehlen des technischen Charakters im wesentlichen damit begründet, daß vom Computer nur der übliche Gebrauch gemacht werde und es darüber hinaus nur um rein betriebswirtschaftliche Überlegungen gehe.

III. Ergebnisse

1. Modifikation des patentrechtlichen Technikbegriffs

Den eingangs vorgestellten Begriff der – technischen – Erfindung hat der BGH nun in der Entscheidung "Logikverifikation" verdeutlicht. Damit folgte er dem schon vor dreißig Jahren herausgestellten Grundsatz, daß der Technikbegriff des Patentrechts nicht statisch ist. Er ist vielmehr Modifikationen zugänglich, sofern die technische Entwicklung und ein daran angepaßter effektiver Patentschutz dies erfordern. Jedenfalls für zum Patentschutz angemeldete Gegenstände auf dem technischen Gebiet der Herstellung hochintegrierter Schaltungen sei diese Notwendigkeit anzuerkennen. Die industrielle Entwicklung habe dazu geführt, daß die zur Herstellung derartiger technischer Bauteile nötigen Arbeiten weitgehend nicht mehr durch maschinelle Fertigung geprägt sind, die den unmittelbaren Einsatz beherrschbarer Naturkräfte erfordern¹⁶. Von größerer Bedeutung sind oft der Produktion vorgeschaltete Entwürfe und Prüfverfahren unter Einsatz von Computern, wofür das beanspruchte Verfahren zur Logikverifikation hochintegrierter Schaltungen ein Beispiel ist.

Auch in seiner zweiten Entscheidung "Sprachanalyseeinrichtung" vom 11. Mai 2000 hat der BGH seinen Technikbegriff hinsichtlich der Rolle der menschlichen Verstandestätigkeit präzisiert. Ein menschliches Eingreifen für sich und auch für Fälle einer – im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung üblichen – im Dialogbetrieb arbeitenden Einrichtung steht dem technischen Charakter einer Lehre nicht entgegen. Gleiches gilt für ein Dialogverfahren.

Damit ist nunmehr untersagt, das vierte Element im Begriff der technischen Erfindung, also der Forderung "ohne Zwischenschaltung der menschlichen Verstandestätigkeit", zu eng auszulegen. Menschliches Eingreifen nimmt einer Lehre nicht den technischen Charakter. Folgerichtig hat der BGH daran erinnert, daß er die dem Patentschutz grundsätzlich zugängliche Erfindung ursprünglich¹⁷ ohne diesen Zusatz definiert hatte. Der Zusatz kam erst in späteren Entscheidungen im Wege von Erläuterungen hinzu, welche die Unterscheidung

3. "Automatic sales control" (Federal Patents Court)³

Claim 1 involved a "Process to automatically control the sale of goods and/or services using a computerised system". The defining characteristic of the process is that the sales price is adjusted according to the amount sold. One step in the process, for example, is the "electronic capture of latest sales data". In an auxiliary claim, a "sales machine" was given characteristics corresponding to the process.

The patent office essentially found technical character to be lacking because the computer was being used in a conventional way and only purely commercial considerations were involved.

III. Situation in the light of the decisions

1. Revision of the concept "technical" in patent law

In its decision on "Logic verification", the FCJ provided clarification of the term "technical invention" mentioned at the outset. It thus followed the principle that emerged 30 years ago that the concept of technology, as applied to patent law, is not static. On the contrary, it can be amended to keep abreast of technical developments and maintain effective patent protection adapted to them. This need should be recognised at least in the technical field of logic circuitry manufacture. The FCJ considered that industrial development had advanced to the stage where the labour involved in producing the technical components was often no longer produced by machines requiring the direct use of controllable natural forces¹⁶. Computer-aided designs and test procedures prior to production are often of greater importance, as exemplified by the claimed circuit logic verification process.

In its second decision "Language analyser" of 11 May 2000, the FCJ also provided further clarification of the concept of technology as it relates to the role of human intelligence. Human intervention per se and also in the case of dialog-driven devices – commonplace in IT – did not prejudice the technical character of a teaching. The same applied to a dialog process.

This prevents the fourth defining element of a technical invention, ie the requirement "without the aid of human intelligence", from being too narrowly interpreted. Human intervention does not detract from the technical character of a teaching. The FCJ pointed out that it originally¹⁷ defined "patentable invention" without this condition. This condition was first formulated in later decisions by way of explanation concerning the difference between the claimed subject-matter and its effects. It would, however, be wrong to assume that the aid of any

3. Tribunal fédéral des brevets : "Automatische Absatzsteuerung" ("Régulation automatique du volume des ventes")¹³

La revendication 1 portait sur un "procédé pour commander automatiquement le volume des ventes de marchandises et/ou de services au moyen d'un système de traitement numérique". Le procédé consistait essentiellement en ce que le prix de vente de la marchandise variait selon le volume des ventes. A cet effet, il fallait par exemple à une certaine étape du procédé effectuer la "saisie électronique des chiffres de vente actualisés". Dans une revendication dépendante, il était revendiqué un "distributeur automatique" comportant des caractéristiques correspondant aux caractéristiques du procédé en question.

L'Office des brevets avait refusé d'admettre le caractère technique de l'invention, en faisant valoir essentiellement pour motif que l'usage qui était fait de l'ordinateur n'était que l'usage normal, et que sinon il ne s'agissait que de considérations purement économiques.

III. Conclusions

1. Modification de la notion de "caractère technique" dans le droit des brevets

La notion d'invention – technique – dont il a été question au début du présent exposé a été clarifiée à présent par la Cour fédérale de justice dans sa décision "Logikverifikation" ("Vérification logique"). Ce faisant, la Cour s'est inspirée du principe posé il y a déjà trente ans, selon lequel la notion de caractère technique n'est pas une notion statique dans le droit des brevets : au contraire, elle est susceptible d'être modifiée si cela apparaît nécessaire dans la mesure où, pour être efficace, la protection par brevet doit être adaptée afin de tenir compte de l'évolution technique, ce qui est le cas tout au moins lorsque l'on a affaire à des inventions revendiquées dans le domaine de la fabrication de circuits hautement intégrés. En raison de l'évolution industrielle, les travaux que nécessite la fabrication de ces composants techniques ne sont généralement plus caractérisés par une fabrication par machine mettant directement en oeuvre des forces naturelles contrôlables¹⁶. Les plans et procédures de vérification informatisés précédant la production, dont le procédé revendiqué de vérification logique de circuits hautement intégrés constitue un exemple, jouent souvent un rôle plus important.

Dans sa deuxième décision "Sprachanalyseeinrichtung" ("Dispositif d'analyse linguistique") du 11 mai 2000, la Cour fédérale de justice a à nouveau précisé la notion de caractère technique eu égard au rôle que joue l'activité intellectuelle humaine. L'intervention humaine en tant que telle ou également – comme c'est souvent le cas en informatique – par le biais d'un dispositif fonctionnant en mode conversationnel ne fait pas obstacle au caractère technique d'un enseignement. Il en va de même des procédés de type conversationnel.

Par conséquent, il n'est plus permis désormais d'interpréter de façon trop restrictive le quatrième aspect que revêt la notion d'invention technique, à savoir le fait que le résultat doit être atteint "sans intervention d'une activité intellectuelle humaine". L'intervention humaine ne fait pas perdre à un enseignement son caractère technique. Pour être logique, la Cour fédérale de justice a rappelé qu'elle avait à l'origine¹⁷ défini l'invention brevetable sans mentionner cette condition supplémentaire. Cette dernière n'a été introduite que plus tard dans les

¹⁶ "Logikverifikation" a. a. O.

¹⁷ "Rote Taube" a. a. O.

¹⁶ Loc. cit. "Logikverifikation"

¹⁷ Loc. cit. "Rote Taube"

¹⁶ "Logikverifikation", cf. plus haut.

¹⁷ "Rote Taube", cf. plus haut.

zwischen beanspruchtem Gegenstand und dessen Wirkungen betrafen. Falsch wäre es allerdings, daraus zu schließen, daß nun jegliche Zwischenschaltung der menschlichen Verstandestätigkeit unbeachtlich ist: Der Erfolg der beanspruchten Lehre darf nach wie vor nicht eine wertende Tätigkeit des Menschen voraussetzen; der Erfolg darf beispielsweise nicht davon abhängen, ob der Mensch den Inhalt einer Beschriftung richtig erfaßt.

2. Technische Überlegungen als Abgrenzungskriterium

Das beanspruchte "Verfahren zur hierarchischen Logik-Verifikation hochintegrierter Schaltungen" hat der BGH als Programm für eine Datenverarbeitungsanlage gewertet. Dieses Programm benutzt gemäß der Erfindung keine an fertigen Schaltungen gemessenen physikalischen Werte, sondern es verwendet Daten, die aus technischen Größen gemäß dem Bauplan der Schaltung abgeleitet sind. Dies ändert aber nichts daran, daß die angemeldete Lehre durch eine auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnis und deren Umsetzung geprägt ist. Nur ein Fachmann mit schaltungstechnischen Kenntnissen kann den Bauplan der Schaltung richtig auswerten und zur Erfindung gelangen. Die Prägung einer Lehre durch eine Erkenntnis, die auf technischen Überlegungen beruht, ist nun auch vom BGH als ein Abgrenzungskriterium für die Feststellung des technischen Charakters hervorgehoben worden. In Entscheidungen der EPA-Beschwerdekammern spielen solche Überlegungen seit langem schon eine bedeutende Rolle. Technische Überlegungen als Grundlage für eine beanspruchte Lehre sind ein in der Prüfungspraxis gut einsetzbares Kriterium. Dieses Kriterium liegt fernab von der fragwürdigen Kerntheorie und es ist erheblich gegenständlicher als die allgemeine Definition der dem Patentschutz grundsätzlich zugänglichen Erfindung.

Der technische Charakter eines Computerprogramms stellt nicht automatisch sicher, daß kein Computerprogramm als solches vorliegt. Andernfalls hätte sich der BGH ein Eingehen auf den Ausschlußtatbestand des § 1 Abs 2 und 3 PatG als ein zusätzliches Erfordernis erspart, nachdem er das beanspruchte Logikverifikationsverfahren als technisch anerkannt hatte. Aber auch im vorliegenden Fall brauchte er nicht zu entscheiden, was unter einem Computerprogramm als solchem zu verstehen ist, weil die angemeldete Lehre nach keiner der gängigen hierzu vertretenen Meinungen (darunter das Programmlisting und die nur "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen Programm und Computer¹⁸) vom Patentschutz auszuschließen war.

3. Technischer Charakter und beanspruchte Patentkategorie

In der Entscheidung "Sprachanalyseeinrichtung" hat der BGH ausgeführt, daß einer solchen dort beanspruchten Vorrichtung der erforderliche technische Charakter ohne weiteres zukommt: "Daß der Rechner in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, nimmt ihm nicht seinen technischen Charakter, sondern fügt ihm als technischem Gegenstand lediglich weitere Eigenschaften hinzu, auf deren eigenen technischen Charakter es für die Beurteilung des technischen Charakters des Rechners als solchem nicht ankommt." Die Diskussion um die Technizität beziehe sich im wesentlichen auf Programme, die auf Rechneranlagen ablaufen, und sie beziehe sich auf Verfahren, die mit ihnen durchgeführt

form of human intelligence is immaterial: the principle that the success of a claimed teaching may not depend on the human capacity to make a judgment still applies; its success should not, for example, be contingent on whether a human understands a written message or not.

2. Technical considerations as a delimitation criterion

The FCJ assessed the claimed "process involving the hierarchical logic verification of large-scale integrated circuits" as a program for a data-processing system. The invention claims that this program uses data derived from technical values based on the circuit layout rather than physical values measured using complete circuits. This, however, does not alter the fact that the teaching is influenced by the implementation of technical understanding. Only a skilled person with sufficient expertise in circuitry is in a position to assess the circuit layout properly and arrive at the invention. The FCJ has now too come to regard technical character as being in part determined by how a teaching is influenced by technical understanding. EPO board of appeal decisions have long since taken this into account. Basing a claimed teaching on technical considerations is a criterion that can be usefully applied in examining practice. This criterion contrasts starkly with the dubious core theory and is considerably more objective than the general definition of a patentable invention.

The technical character of a computer program does not automatically mean that there is no computer program as such. Otherwise, the FCJ could have dispensed with the exclusion provision in Section 1(2) and (3) German Patent Law as an additional requirement, having recognised the claimed logic verification process as technical. But even in the present case, it did not need to define what a computer program as such was, as the teaching in question could not be excluded from patent protection on the basis of any accepted opinions on the matter (including the program listing and the purely "normal" physical interaction between program and computer¹⁸).

3. Technical character and claimed patent category

In the "Language analyser" decision, the FCJ stated that a device of the type claimed necessarily possessed the required technical character: "The fact that the computer is programmed in a certain way does not detract from its technical character. Indeed, as technical subject-matter, it lends it further characteristics whose technical character, in turn, has no bearing on the technical character of the computer per se." The debate about technical character mainly related to programs that ran, and processes that could be carried out, on computer systems. In assessing whether or not a device of this type has technical character, it did not matter whether it produced a technical effect or whether it enhanced and advanced the state of

décisions, par le biais de commentaires concernant la distinction à opérer entre l'objet revendiqué et les effets qu'il produit. Il serait toutefois erroné d'en conclure qu'à présent toute intervention de l'activité intellectuelle humaine est jugée sans conséquence : pour que l'enseignement revendiqué puisse être mis en oeuvre avec succès, il ne doit pas être tributaire d'une activité humaine comportant un jugement ; le succès de cette mise en oeuvre ne doit pas, par exemple, dépendre de la question de savoir si l'être humain comprend correctement ou non ce que signifie une inscription.

2. Les considérations techniques en tant que critère de délimitation

La Cour fédérale de justice a considéré que le "procédé pour effectuer une vérification logique hiérarchique de circuits hautement intégrés" qui était revendiqué était un programme d'ordinateur. Selon l'invention, ce programme ne fait pas intervenir de valeurs physiques mesurées sur des circuits tout faits. Il utilise des données dérivées de grandeurs techniques correspondant à la topographie du circuit en question. Néanmoins, l'enseignement divulgué dans la demande reste caractérisé par une idée découlant de considérations techniques et par sa mise en oeuvre. Seul un homme du métier qui connaît la technique des circuits intégrés est capable d'analyser correctement la topologie du circuit pour parvenir à l'invention. La Cour fédérale de justice souligne désormais que le fait qu'un enseignement tienne à une idée découlant de considérations techniques constitue le critère déterminant pour la reconnaissance du caractère technique d'une invention. Dans les décisions des chambres de recours de l'OEB, de telles considérations jouent depuis longtemps un rôle important. La question de savoir si l'enseignement revendiqué se fonde ou non sur des considérations techniques constitue un critère facilement applicable dans la pratique de l'examen. Ce critère est très éloigné de la problématique "Kerntheorie", et il est bien plus concret que la définition générale donnée de l'invention brevetable.

Le caractère technique que revêt un programme d'ordinateur ne signifie pas forcément que l'on n'a pas affaire à un programme d'ordinateur en tant que tel. Sinon, la Cour fédérale de justice, après avoir reconnu le caractère technique du procédé de vérification logique revendiqué, aurait pu se dispenser de vérifier par ailleurs que l'objet revendiqué ne relevait pas des exclusions visées à l'article 1^{er} (2) et (3) PatG. Mais là encore, la Cour n'avait pas en l'occurrence à décider ce qu'il fallait entendre par programme d'ordinateur en tant que tel, puisque selon toutes les opinions couramment émises en la matière (visant notamment les listages de programme et l'interaction physique purement "normale" entre logiciel et ordinateur¹⁸), l'enseignement de la demande ne pouvait être exclu de la brevetabilité.

3. Caractère technique et catégorie à laquelle appartient ce qui est revendiqué dans le brevet

Dans la décision "Sprachanalyseeinrichtung" ("Dispositif d'analyse linguistique"), la Cour fédérale de justice a indiqué que le dispositif revendiqué en l'espèce avait indiscutablement un caractère technique : "Le fait que l'ordinateur soit programmé d'une certaine façon ne lui fait pas perdre son caractère technique, car cette programmation ne fait que lui ajouter des propriétés dont le caractère technique ne joue aucun rôle pour l'appréciation du caractère technique de l'ordinateur en tant que tel." Le débat au sujet du caractère technique vise essentiellement les programmes fonctionnant sur des ordinateurs, et porte sur les procédés mis en oeuvre à l'aide de tels programmes. Pour l'appréciation du caractère tech-

¹⁸ EPA GRUR Int. 1999, 1053 – Computerprogrammprodukt/IBM (T 1173/97, ABI. EPA 1999, 609).

¹⁸ EPA GRUR Int. 1999, 1053 – Computerprogrammprodukt/IBM (T 1173/97, OJ EPO 1999, 609).

¹⁸ EPA GRUR Int. 1999, 1053 – Computerprogrammprodukt/IBM (T 1173/97, JO OEB 1999, 609).

werden. Für die Beurteilung des technischen Charakters einer solchen Vorrichtung komme es auch nicht darauf an, ob mit ihr ein technischer Effekt erzielt werde, ob die Technik durch sie bereichert werde oder ob sie einen Beitrag zum Stand der Technik leiste.¹⁹ Auch dies klingt an die Entwicklungen im EPA an. Nach der jüngsten Entscheidungspraxis des EPA wird die Ermittlung des technischen Beitrags, den eine Erfindung zum Stand der Technik leistet, eher als ein zur Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit geeignetes Mittel angesehen. Zur Entscheidung der Frage, ob das Patentierungsverbot nach Art. 52 Abs. 2 und 3 EPÜ greift, ist die Ermittlung des Beitrags der Erfindung zum Stand der Technik weniger geeignet²⁰.

All diese Überlegungen folgen dem Gebot der ganzheitlichen Betrachtung des im Patentanspruch festgelegten Gegenstands und nicht nur dessen, was neu und erfinderisch ist wie bei der Kerntheorie. Der Patentanspruch wird sozusagen beim Wort genommen. Ein beanspruchter, grundsätzlich technischer Gegenstand bleibt technisch, auch wenn Eigenschaften hinzukommen, die als solche untechnisch sind.

Der Gegenstand des weltweit diskutierten "State Street Bank"-Falles²¹ aus den USA war ein "data processing system for managing a financial services configuration" mit mehreren "means". Da ein Rechner grundsätzlich technischen Charakter hat ("soweit ersichtlich ernstlich nirgends in Zweifel gezogen worden"²²), kann gefolgert werden, daß der Gegenstand des "State Street Bank"-Falles auch nach deutscher Auffassung dem Patentschutz grundsätzlich zugänglich ist²³. Über die Patentfähigkeit, also insbesondere die erfinderische Tätigkeit, ist damit freilich noch nichts gesagt.

Gleiches müßte auch für "Merril Lynch's Application"²⁴ gelten, die ein "data processing system for making a trading market"²⁵ mit mehreren "means" beanspruchte. Der Court of Appeal, London, hatte in der beanspruchten Erfindung ein von der Patentierbarkeit ausgeschlossenes Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solches gesehen.

4. Problemverlagerung auf die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit

Die jüngste BGH-Entscheidung "Sprachanalyseeinrichtung" zeigt nicht nur im Ergebnis deutlich, sondern auch in den Gründen, daß eine grundsätzliche Schwierigkeit bei der Beurteilung der Patentfähigkeit, nämlich die Wertung an sich untechnischer Merkmale, aus der Entscheidung über den technischen Charakter herausgehalten wird. Denn durch die Beanspruchung eines Computers, der in bestimmter Weise programmiert ist, kann wohl regelmäßig die Hürde "technischer Charakter" übersprungen werden. Ein Computer ist ja eine technische Vorrichtung, unabhängig vom technischen Charakter des Programms. Die Skeptiker dieser Entwicklung meinen, daß sich dadurch im Ergebnis nichts an der Patentfähigkeit von Computerprogrammen ändert. Sie meinen, nun würden wegen fehlenden Beitrags der nichttechnischen Merkmale zur erfinderischen Tätigkeit diejenigen Erfindungen ausgesondert, denen nach der alten Methode schon der technische Charakter gefehlt habe. Selbst wenn sich dies als zutreffend erweisen sollte: Schon mit der Verlagerung des Problems ist viel gewonnen, näm-

the art¹⁹. This too is reminiscent of developments at the EPO. Recent EPO case law has viewed the technical contribution of an invention to the state of the art as a means of assessing novelty and inventive step. Determining the contribution made by the invention to the state of the art is less suitable²⁰ in settling the question of whether the prohibition on patenting under Article 52(2) and (3) EPC applies.

All of these considerations take account of the requirement that the subject-matter of the claim be viewed as a whole, rather than merely assessing the new and inventive elements, as was the case with the core theory. The claim is taken at face value, as it were. The fundamentally technical subject-matter of a claim remains technical even if it has other characteristics that are not technical as such.

The subject-matter of the American "State Street Bank" case²¹, which became known throughout the world, was a "data processing system for managing a financial services configuration" using several "means". As a computer necessarily has technical character ("a fact apparently not seriously doubted anywhere in the world"²²), it can be assumed that the subject-matter of the "State Street Bank" case could be considered patentable, even under German law²³. This of course says nothing about whether it meets patentability requirements, particularly that of inventive step.

The same should apply to "Merril Lynch's Application"²⁴, which was filed for a "data processing system for making a trading market"²⁵ using several "means". The Court of Appeal in London deemed the claimed invention to involve a method of doing business that was excluded from patentability.

4. Shifting the problem to the assessment of inventive step

Both the outcome of and reasons given in the latest FCJ decision "Language analyser" clearly show that a fundamental difficulty in assessing patentability, namely how to weigh up features which are per se not technical, is not taken into account in deciding on technical character. By claiming a computer that is programmed in a particular way, the "technical character" hurdle can often be overcome. After all, a computer is a technical device, irrespective of the technical character of the program. Sceptics argue that this has no bearing on the patentability of computer programs. They believe that those inventions whose non-technical features do not contribute to inventive step are being singled out, and that they are precisely the ones that lacked technical character under the old method. Even if this is true, shifting the focus of the problem is a big step forward, bringing clarity and credibility. Inventors with a conventional understanding of the concept of technology, were often confounded by communications from the examining division and sometimes downright rejection of their

nique d'un tel dispositif, peu importe non plus qu'il permette ou non d'obtenir un effet technique, qu'il enrichisse l'état de la technique ou apporte une contribution par rapport à l'état de la technique.¹⁹ Là encore, cette décision de la Cour fédérale de justice fait écho à l'évolution qui s'est produite à l'OEB. Dans la jurisprudence la plus récente de l'OEB, la détermination de la contribution qu'une invention apporte par rapport à l'état de la technique est plutôt considérée comme un moyen approprié pour évaluer la nouveauté et l'activité inventive, qui convient moins bien en revanche lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'on a affaire à une invention exclue de la brevetabilité au titre de l'article 52 (2) et (3) CBE²⁰.

Toutes ces considérations partent du principe de la prise en compte de l'ensemble de l'objet défini dans la revendication et non pas uniquement de ce qui est nouveau et inventif, comme le voulait la Kerntheorie. La revendication est, en quelque sorte, "prise au mot". Tout objet revendiqué présentant un caractère technique conserve ce caractère technique même si on lui ajoute des caractéristiques qui n'ont pas par elles-mêmes de caractère technique.

Une autre affaire qui a eu des échos dans le monde entier est l'affaire "State Street Bank"²¹ aux Etats-Unis, dans laquelle il s'agissait d'un "système de traitement des données pour gérer une configuration de services financiers" à l'aide de plusieurs "moyens". Comme tout ordinateur revêt fondamentalement un caractère technique (ce qui "n'a apparemment jamais été contesté sérieusement nulle part"²²), l'on peut en conclure que l'objet de l'invention dans l'affaire "State Street Bank" peut en tout état de cause bénéficier d'une protection par brevet, même du point de vue allemand²³, sans toutefois que cela préjuge du respect des autres conditions requises pour la brevetabilité, et notamment de l'existence d'une activité inventive.

Il devrait en aller de même dans l'affaire "Merrill Lynch's application"²⁴, dans laquelle il était revendiqué un "système informatique pour le commerce de titres"²⁵ comportant plusieurs "moyens". La Cour d'appel de Londres avait estimé que l'invention revendiquée constituait une méthode dans le domaine des activités économiques, qui était exclue en tant que telle de la brevetabilité.

4. Déplacement du problème par passage de l'examen du caractère technique à l'examen relatif à l'activité inventive

La récente décision "Sprachanalyseeinrichtung" ("Dispositif d'analyse linguistique") rendue par la Cour fédérale de justice montre en définitive, non seulement dans son dispositif, mais également dans les motifs, que pour l'appréciation du caractère technique, il n'est pas tenu compte d'une difficulté fondamentale rencontrée lors de l'évaluation de la brevetabilité, à savoir l'appréciation qu'il convient de donner de caractéristiques qui en soi n'ont pas de caractère technique. En effet, en revendiquant un ordinateur programmé d'une certaine manière, on peut souvent tourner l'obstacle que constitue l'exigence relative au "caractère technique" de l'invention. Tout ordinateur constitue en effet un dispositif technique, que le programme ait ou non une nature technique. Ceux qui considèrent une telle approche avec scepticisme sont ici d'avis que cela ne change rien, en définitive, à la brevetabilité des programmes d'ordinateur. Selon eux, la nouvelle approche conduit désormais à exclure pour cause de défaut d'activité inventive dans le cas de caractéristiques non techniques les inventions

¹⁹ Diese Auffassung des BGH vom Wesen einer Vorrichtung ist eine Bestätigung der lapidaren Feststellung in der schon im Juni 1999 ergangenen Entscheidung "Automatische Absatzsteuerung" des Bundespatentgerichts, die lautete: "Da es sich bei dem nebengeordnet beanspruchten Verkaufsautomaten ersichtlich nicht um ein mathematisches Modell handelt, sondern um eine Vorrichtung, ergibt sich hier der technische Charakter bereits aus der Bezeichnung 'Verkaufsautomat'."

²⁰ EPA GRUR Int. 1999, 1053, 1056, 8. – Computerprogrammprodukt/IBM.

²¹ US CAFC GRUR Int. 1999, 633; US-Patent 5 193 056.

²² BGH-"Sprachanalyseeinrichtung" a. a. O.

²³ Auch der CAFC stellte fest, der Anspruch 1 sei auf eine "machine" gerichtet. Die deutsche Übersetzung a. a. O. als "Datenverarbeitungsprogramm zur Verwaltung ..." ist insoweit unzutreffend.

²⁴ UK Court of Appeal GRUR Int. 1991, 42.

²⁵ a. a. O. übersetzt als "Datenverarbeitungssystem für den Handel mit Wertpapieren".

¹⁹ This FCJ opinion on the essence of a device is confirmation of the succinct finding in the June 1999 FPC decision "Automatische Absatzsteuerung": "As the subject-matter in the sales machine auxiliary claim is clearly a device rather than a mathematical model, the technical character is already given by the term 'sales machine'."

²⁰ EPA GRUR Int. 1999, 1053, 1056, 8. – Computerprogrammprodukt/IBM

²¹ US CAFC GRUR Int. 1999, 633; US Patent 5 193 056

²² Loc. cit. FCJ "Sprachanalyseeinrichtung"

²³ The CAFC also found that claim 1 related to a "machine". The German translation "Datenverarbeitungsprogramm zur Verwaltung ... (computer program to manage)", loc. cit., is therefore incorrect.

²⁴ UK Court of Appeal GRUR Int. 1991, 42

²⁵ Loc. cit. translated as "Datenverarbeitungssystem für den Handel mit Wertpapieren".

¹⁹ Cette conception que la Cour fédérale se fait de ce qui constitue l'essence d'un dispositif confirme ce que le Tribunal fédéral des brevets a déjà affirmé de manière lapidaire en juin 1999, dans sa décision "automatische Absatzsteuerung" ("Régulation automatique du volume des ventes") : "Comme il est manifeste que les distributeurs automatiques faisant l'objet de la revendication dépendante ne doivent pas être considérés comme un modèle mathématique, mais comme un dispositif, le caractère technique tient déjà au simple fait que ce dispositif est baptisé "distributeur automatique".

²⁰ EPA GRUR Int. 1999, 1053, 1056, 8. – Computerprogrammprodukt/IBM (T 1173/97, JO OEB 1999, 609).

²¹ US CAFC GRUR Int. 1999, 633 ; brevet US 5 193 056.

²² BGH-"Sprachanalyseeinrichtung", cf. plus haut.

²³ La CAFC a constaté elle aussi que la revendication 1 porte sur "une machine". La traduction allemande citée ci-dessus qui a été donnée à savoir "Datenverarbeitungsprogramm zur Verwaltung" ("Programme informatique pour gérer ...") est donc erronée.

²⁴ UK Court of Appeal GRUR Int. 1991, 42.

²⁵ Cf. traduction en allemand citée ci-dessus : "Datenverarbeitungssystem für den Handel mit Wertpapieren" (système informatique pour le commerce des titres).

lich Klarheit und Überzeugungskraft. Für einen Erfinder, der in herkömmlicher Weise den Begriff der Technik versteht, war es kaum nachvollziehbar, wenn er durch einen Prüfungsbescheid – oder gar die Zurückweisung seiner Anmeldung – erfahren hat, daß sein Computerprogramm nicht technisch sei, weil es auf herkömmlichen Computern lauffähig ist.

Wo nun liegt das Problem?

Es zeigt sich in der Frage: Kann ein Computerprogramm (oder Computer) allein dadurch neu und erfinderisch werden, daß es (oder er) als Text ein außergewöhnliches Gedicht bearbeitet? Bei einem Gedicht von Goethe mag die Antwort "nein" leicht zu begründen sein, weil Goethes Gedichte schon lange zu den der Öffentlichkeit zugänglichen Kenntnissen, also zum "Stand der Technik" gehören. Was folgt aber, wenn das Gedicht für sich neu und erfinderisch ist?

An diese Frage führt die Entscheidung "Sprachanalyse-einrichtung" des BGH heran, ohne sie allerdings zu beantworten. Der Umgang mit nichttechnischen Merkmalen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Einzelfall wird uns also in Zukunft vermehrt beschäftigen. Hierauf wird noch einzugehen sein.

5. Geschäftsmethoden

Zur Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden hat dem BGH bislang kein Fall vorgelegen. Allerdings läßt sich aus seiner Entscheidung "Sprachanalyseeinrichtung" ein wesentlicher Gesichtspunkt übertragen. Ich erinnere an diese Aussage: "Einer Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage), die in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, kommt technischer Charakter zu. Das gilt auch dann, wenn auf der Anlage eine Bearbeitung von Texten vorgenommen wird." Das wird wohl genauso gelten, wenn auf der Anlage eine Geschäftsmethode durchgeführt wird. "Denn das programmtechnische Einrichten des Rechners nimmt ihm nicht seinen technischen Charakter, sondern fügt ihm als technischem Gegenstand lediglich weitere Eigenschaften hinzu, auf deren technischen Charakter es für die Beurteilung des technischen Charakters der Anlage als solcher nicht ankommt."

Das Bundespatentgericht hat vor einem Jahr über eine Patentanmeldung entschieden, die eine Geschäftsmethode betraf. Der Hauptanspruch (Patentanspruch 1) der Patentanmeldung zu "Automatische Absatzsteuerung" hatte keine Vorrichtung zum Gegenstand, sondern ein "Verfahren zur automatischen Absatzsteuerung von Waren und/oder Dienstleistungen unter Verwendung eines digitalen Verarbeitungssystems". Auch diesem Verfahren hat das BPatG technischen Charakter zuerkannt. Nicht nur wegen der beanspruchten Verwendung eines Computers, sondern auch wegen weiterer Merkmale, wie dem elektronischen Erfassen von Absatzdaten und dem Anzeigen des geänderten Verkaufspreises der Ware. Wegen der Beziehung zu diesen technischen Vor-

application on the grounds that their program was not technical because it ran on conventional computers.

So what is the problem?

It is contained in the question: is a program (or computer) merely new and inventive because it can process an unusual poem? The answer might well be "no" in the case of a Goethe poem, given that his works have long since been in the public domain, ie form part of the "state of the art". But what if the poem is new and inventive per se?

The "Language analyser" decision touches on this question, without actually coming up with an answer. Dealing with non-technical features in assessing inventive step is something we will be confronted with again and again in the future.

5. Business methods

Although a case has yet to come before the FCJ concerning the patentability of business methods, an important element of the "Language analyser" decision is of relevance. The following statement comes to mind: "A device (data processing system) programmed in a certain way has technical character. This also applies if the system is used to process text." The same is probably true if the system is used to implement a business method. "The fact that the computer is programmed does not detract from its technical character. Indeed, as technical subject-matter, it lends it further characteristics whose technical character, in turn, has no bearing on the technical character of the computer per se."

The Federal Patents Court ruled on a patent application concerning a business method a year ago. The subject-matter of the main claim (claim 1) of the patent application for "Automatic sales control" was a "process to automatically control the sale of goods and/or services using a computerised system", rather than a device. The Court recognised this process too as having technical character, not only because of the claimed use of a computer but also on account of other features such as electronic capture of sales data and display of the amended sales price of the goods. The involvement of these technical features meant that the claimed process was categorised as neither a business rule nor a business method as such. The Senate did not have to decide

qui dans l'ancienne méthode auraient de toute façon été exclues lors de l'appréciation du caractère technique. Même si cela est vrai, le seul fait d'avoir déplacé le problème constitue un avantage, ne serait-ce que parce qu'il en résulte un gain au niveau de la clarté et de la force probante. Pour un inventeur qui avait une notion traditionnelle du caractère technique, il était difficile de comprendre que son programme d'ordinateur, comme le lui notifiait la division d'examen – en allant même jusqu'au rejet de la demande –, ne présentait pas de caractère technique du fait qu'il pouvait fonctionner sur des ordinateurs classiques.

Où donc se situe le problème désormais ?

Le problème en question peut se résumer en ces termes : un programme d'ordinateur (ou un ordinateur) peut-il être considéré comme nouveau et impliquant une activité inventive du seul fait que le texte qu'il traite est un poème hors du commun ? S'il s'agit d'un poème de Goethe, on peut facilement répondre par la négative puisque les poèmes de Goethe sont depuis longtemps connus du public, et font par conséquent partie de "l'état de la technique". Qu'en est-il cependant lorsque le poème en soi est nouveau et implique une activité inventive ?

La décision "Sprachanalyseeinrichtung" ("Dispositif d'analyse linguistique") de la Cour fédérale de justice effleure cette question, sans toutefois y apporter de réponse. La question de la façon dont il conviendra de considérer dans un cas donné, dans le cadre de l'examen de l'activité inventive, les caractéristiques qui ne présentent pas de caractère technique va de plus en plus souvent se poser à nous. Il nous faudra y revenir.

5. Méthodes dans le domaine des activités économiques

Aucune affaire concernant la brevetabilité de méthodes dans le domaine des activités économiques n'a jusqu'ici été soumise à la Cour fédérale de justice. Toutefois, il est possible de transposer à cet égard une constatation importante faite par la Cour dans sa décision "Sprachanalyseeinrichtung" ("Dispositif d'analyse linguistique"). Je rappellerai ici ce que la Cour avait affirmé "Il est considéré qu'un dispositif (une installation informatique) programmé d'une façon déterminée revêt un caractère technique. Ceci vaut même dans le cas où l'installation sert au traitement de textes". Il devrait sans doute en aller de même lorsque l'installation sert à la mise en oeuvre d'une méthode dans le domaine des activités économiques. "Car le fait que l'ordinateur soit programmé d'une certaine façon ne retire pas à celui-ci son caractère technique, il ne fait que lui ajouter d'autres propriétés dont le caractère technique ou non ne joue aucun rôle pour l'appréciation du caractère technique ou non que présente l'ordinateur en tant que tel."

Il y a un an, le Tribunal fédéral des brevets s'est prononcé sur une demande de brevet portant sur une méthode dans le domaine des activités économiques. La revendication principale (revendication 1) de la demande concernant une "Automatische Absatzsteuerung" ("Régulation automatique du volume des ventes") n'avait pas pour objet un dispositif, mais un "procédé pour régler automatiquement le volume des ventes de marchandises et/ou de services au moyen d'un système de traitement numérique". Le Tribunal fédéral des brevets a reconnu que ce procédé avait lui aussi un caractère technique, non seulement en raison de l'utilisation d'un ordinateur qui était revendiquée, mais aussi à cause d'autres caractéristiques telles que la saisie élec-

gängen wurde das beanspruchte Verfahren auch nicht als betriebswirtschaftliche Regel, als Geschäftsmethode als solche eingestuft. Ob diese Feststellung allein aufgrund des Merkmals "unter Verwendung eines Computers" möglich gewesen wäre, mußte der Senat nicht entscheiden.

Nicht erfüllt war allerdings das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit. In dem Vorgehen, verderbliche Waren billiger anzubieten, wenn sie innerhalb einer vorgegebenen Zeit nicht abgesetzt werden können, hat der Senat übliches Geschäftsgebaren gesehen. Ein solches Vorgehen ergibt sich schon aus der Lebenserfahrung. Dieses Vorgehen zu automatisieren, das liegt im Trend der technischen Entwicklung, und die einzelnen hierzu beanspruchten Maßnahmen beruhen auf dem üblichen Einsatz bekannter Computer.

In diesem Fall also fehlte dem beanspruchten Verfahren die Patentfähigkeit nicht mangels technischen Charakters. Das wäre der Fall gewesen, wenn man – wie das Patentamt in der angefochtenen Entscheidung – den beanspruchten Einsatz eines Computers von vornherein als allgemein üblich beiseite gelassen hätte. Die Patentfähigkeit fehlte aber, weil das beanspruchte Verfahren nahelag. Dabei wurde das "Geschäftsgebaren" im Sinne einer ganzheitlichen Sicht des Beanspruchten voll bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit einbezogen. Es wurde also der gesamte Erfindungsgegenstand berücksichtigt, wie es wörtlich in der schon vor einigen Jahren getroffenen "Tauchcomputer"-Entscheidung des BGH²⁶ verlangt wird. Als zuständiger Fachmann wurde ein Wirtschaftsingenieur bestimmt. Das alles warf im entschiedenen Fall keine Probleme auf, weil die Geschäftsidee auch bei ihrer völligen Berücksichtigung die erfinderische Tätigkeit nicht stützte. Wie dagegen – im Rahmen einer ganzheitlichen Sicht – die erfinderische Tätigkeit von Gegenständen zu beurteilen ist, wenn das Nichtnaheliegen wesentlich oder gar ausschließlich durch für sich nichttechnische Maßnahmen begründet ist, blieb auch hier offen.

In einer früheren Entscheidung, "Viterbi-Algorithmus"²⁷, hatte das BPatG zwar ausgeführt, daß die erfinderische Tätigkeit des dort beanspruchten Algorithmus ausschließlich durch eine nicht naheliegende Rechenregel begründet sei. Allerdings bezog sich diese Rechenregel auf über einen gestörten Nachrichten-Kanal übertragene Signale, also auf technische Größen. Mit anderen Worten: Der Inhalt der durch die Rechenregel verarbeiteten Information war auf technische Größen gerichtet und stellte keine "geistige Anweisung" dar.

6. Ansätze zur Behandlung von Grenzfällen bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit

Einige Erwägungen, die in der Vergangenheit angestellt wurden, um Aussagen über den technischen Charakter einer beanspruchten Lehre zu gewinnen, werden auch hilfreich sein zu entscheiden, wie im Einzelfall nichttech-

whether or not this conclusion could have been arrived at solely on the basis of the characteristic "using a computer".

The inventive step requirement, however, was not met. The Senate viewed as standard and perfectly normal the practice of selling off perishable goods at a cheaper price if not sold within a set period of time. The fact that the process was being automated was in line with trends in technical development, and the various steps claimed involved a conventional use of known computers.

The claimed process in this case was not unpatentable because it lacked technical character. That would have been the case if the claimed use of a computer had been deemed conventional from the outset and disregarded, as it was by the patent office in the contested decision. Instead, the process was unpatentable because it was obvious. In the interests of looking at what was claimed as a whole, "standard commercial practice" was given full consideration in assessing the inventive step. The entire subject-matter of the invention was therefore taken into account, as expressly called for in the FCJ "diving computer" (Tauchcomputer) decision²⁶ issued a few years ago. A business engineer was determined as the competent skilled person. This presented no problems in the case at issue because the business idea lacked an inventive step, no matter how one looked at it. However, it did not succeed in explaining how the inventive step of a subject-matter – taken as a whole – should be assessed if non-obviousness is determined largely or even exclusively by non-technical aspects.

In an earlier decision, "Viterbi algorithm" (Viterbi-Algorithmus)²⁷, the Federal Patents Court had stated that the inventive step of the claimed algorithm was exclusively given by a non-obvious mathematical rule. This rule was, however, based on signals transmitted through a noisy channel, ie on technical values. In other words, the information processed using the mathematical rule related to technical values and did not represent a "mental instruction".

6. Borderline cases in assessing inventive step

A number of considerations put forward in the past on obtaining information on the technical character of a claimed teaching will also be of help in deciding how in individual cases non-technical features are to be

tronique de données concernant les ventes et l'affichage des variations du prix de vente de la marchandise. Etant donné son lien étroit avec ces processus techniques, le procédé revendiqué n'avait pas non plus été rangé dans la catégorie des méthodes dans le domaine des activités économiques ou des principes de gestion en tant que tels. La Chambre n'a pas eu à se prononcer sur la question de savoir si l'on aurait pu parvenir à une telle conclusion sur la seule base de la caractéristique "moyennant l'utilisation d'un ordinateur".

Il n'était toutefois pas satisfait à la condition relative à l'existence d'une activité inventive. La Chambre a considéré que le fait de vendre à prix réduit des denrées périssables lorsqu'elles ne peuvent pas être écoulées dans un certain délai est chose courante dans le commerce. Une telle façon de faire se retrouve déjà dans la vie de tous les jours. En l'automatisant, on ne fait que suivre l'évolution technique, et les différentes mesures revendiquées à cet effet se fondent sur l'utilisation habituelle qui est faite d'ordinateurs connus.

En l'espèce, il n'a pas été jugé par conséquent que le procédé revendiqué n'était pas brevetable parce qu'il était dénué de caractère technique, ce qui aurait été le cas si – comme l'avait fait l'Office des brevets dans la décision attaquée – l'on s'était abstenu, dès le départ, de tenir compte de l'utilisation revendiquée d'un ordinateur au motif qu'une telle utilisation est des plus courantes. Les conditions requises pour la brevetabilité n'étaient cependant pas réunies, car le procédé revendiqué était évident. Lors de cette appréciation, le "comportement commercial", considéré dans le cadre d'une vue d'ensemble de ce qui avait été revendiqué, a été entièrement pris en compte lors de l'examen de l'existence d'une activité inventive. C'est donc l'objet de l'invention considérée dans son ensemble qui a été pris en compte, comme l'a exigé expressément la Cour fédérale de justice dans la décision "Tauchcomputer"²⁶ qu'elle a rendue il y a déjà quelques années. Un ingénieur technico-commercial avait dans cette affaire été considéré comme étant l'homme du métier, ce qui ne posait pas de problème en l'occurrence, car l'activité inventive ne tenait pas à une idée dans le domaine des activités économiques, même si cette idée était prise en considération dans sa totalité. En revanche, là encore, dans cette décision, il n'a pas été répondu à la question de savoir comment – dans le cadre d'une vue d'ensemble de l'objet de l'invention – il convient d'apprécier l'activité inventive lorsque le caractère non évident des éléments dont se compose l'invention tient essentiellement ou même exclusivement à des mesures n'ayant pas en soi de caractère technique.

Dans une décision antérieure, "Viterbi-Algorithmus"²⁷, le Tribunal fédéral des brevets avait certes expliqué que l'activité inventive qu'impliquait l'algorithme revendiqué en l'espèce se fondait uniquement sur une règle de calcul non évidente. Toutefois, ladite règle de calcul était relative à des signaux transmis par un canal de télécommunication en dérangement, c'est-à-dire à des grandeurs techniques, autrement dit, le contenu des informations traitées par la règle de calcul consistait en des grandeurs techniques, et ne constituait pas des "instructions intellectuelles".

6. Approches adoptées pour le traitement des cas limites lors de l'examen de l'existence d'une activité inventive

Certaines considérations qui avaient été développées dans le passé en vue de tirer des conclusions au sujet du caractère technique que revêt ou non un enseignement revendiqué se révéleront également utiles lorsqu'il

²⁶ BGH GRUR 1992, 430.

²⁷ BPatG GRUR 1996, 866 = 31 IIC 442 (2000).

²⁶ BGH GRUR 1992, 430.

²⁷ BPatG GRUR 1996, 866 = 31 IIC 442 (2000).

²⁶ BGH GRUR 1992, 430.

²⁷ BPatG GRUR 1996, 866 = 31 IIC 442 (2000).

nische Merkmale in die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit einzubeziehen sind. Das zeigen auch die aus dem EPA hierzu bislang bekanntgewordenen Prüfungsansätze. Jedenfalls wird der für sich genommen nicht-technische Beitrag dann zu berücksichtigen sein, wenn der nichttechnische Beitrag für den Anspruchsgegenstand als Ganzes einen technischen Effekt bewirkt. Möglicherweise reicht schon ein technischer Bezug aus, der sich aus technischen Überlegungen ergibt, die für die Einbindung des für sich nichttechnischen Beitrags in den Anspruchsgegenstand erforderlich sind. Dies ist in der Entscheidung "Automatische Absatzsteuerung" des BPatG angedeutet, wenn zum durch weitere Merkmale eingeschränkten Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag (auf dessen Grundlage wurde die Sache zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an das Patentamt zurückverwiesen) ausgeführt wird, es sei durch den bislang ermittelten Stand der Technik nicht nahegelegt, zur Preis Anpassung unterschiedliche Datensätze von Prognosedaten (vorausichtlicher zeitlicher Verlauf des Absatzes der Ware bei einem bestimmten Abgabepreis) zu berücksichtigen und abhängig von äußeren Bedingungen (z. B. Witterung) einen bestimmten Datensatz auszuwählen.

Auch bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit wird zu bedenken sein, daß der Technikbegriff des Patentrechts nicht statisch ist. Daß in die technische Entwicklung zunehmend Elemente einfließen, die für sich gesehen nichttechnisch sind, liegt in der Natur der Sache. Das gilt insbesondere für die Entwicklung der Computertechnik. Die Mathematik hat sich schon lange von einer philosophischen Disziplin zu einem Teil der Naturwissenschaften gewandelt. An einigen Hochschulen gibt es die Ausbildung zum Wirtschaftsingenieur mit technischem und betriebswirtschaftlichem Studium. Das ist ein Fachmann, der in denjenigen Bereichen eingesetzt wird, in denen technisches und kaufmännisches Wissen gleichzeitig erforderlich sind. Elektronik und Datenverarbeitung erfassen alle Lebensbereiche. Warum sollte in Einzelfällen als patentrechtlicher Fachmann nicht ein Wirtschaftsingenieur oder ein Programmierer maßgeblich sein? Oder jedenfalls ein Techniker im überkommenen Sinne, der Fachleute anderer Disziplinen hinzuzieht? Für die Antwort auf die Frage nach der Patentierbarkeit von Computerprogrammen und Geschäftsmethoden sollte der mögliche – derzeitige – Mangel an einschlägigem Prüfstoff und Fachwissen in den Patentämtern jedenfalls keinen Einfluß haben²⁸.

IV. Zusammenfassung

1. Patentschutz wird nach wie vor nur für Erfindungen auf dem Gebiet der Technik gewährt. Der Technikbegriff des Patentrechts ist jedoch nicht statisch; er ist vielmehr Modifikationen zugänglich, sofern die technische Entwicklung und ein daran angepaßter effektiver Patentschutz dies erfordern.

2. Dem technischen Charakter einer Erfindung steht es nicht entgegen, daß ein Eingreifen des Menschen in den Ablauf des auf dem Rechner durchzuführenden Pro-

included in the assessment of inventive step. This is also shown by EPO examining practice observed to date. One way or another, the non-technical contribution must be considered if it has a technical effect on the claim's subject-matter as a whole. A technical reference stemming from technical considerations essential for the inclusion of the non-technical contribution in the claimed subject-matter may already be sufficient. This is suggested in the "Automatic sales control" decision where, with regard to claim 1 (restricted by further features) of the auxiliary request (on the basis of which the case was referred back to the patent office for prosecution of the examination), the FCJ stated that it was not obvious from the then established state of the art that various forecasting data records (likely development of the sale of goods over time at a fixed price) could be used in making price adjustments and that records could be selected on the basis of external factors (eg weather conditions).

The fact that the concept of technology is not static must also be borne in mind when assessing inventive step. It is only natural that essentially non-technical elements will increasingly find their way into technical developments. This applies in particular to developments in computer technology. Mathematics has long been regarded as forming part of the natural sciences, leaving behind its traditional association with philosophy. Some universities offer courses in business engineering, drawing on both technical and business disciplines. Skilled persons qualifying in this field can take up positions that require both technical and business know-how. Electronics and information technology feature in all aspects of life, so why should business engineers or programmers not be called on to be persons skilled in the art according to patent law from time to time? Or even someone with a conventional technical background, who consults specialists from other disciplines? The lack of relevant search documentation and expertise in the patent offices that may currently prevail must not become a factor in the debate surrounding the patentability of computer programs and business methods²⁸.

IV. Summary

1. Patent protection is still only granted for inventions in the field of technology. The technology aspect of patent law is not static, however; it can be modified where necessary to provide appropriate and effective patent protection for new technology.

2. The technical character of an invention is affected neither by human intervention in the computer program nor by not making direct use of controllable natural

s'agira de décider comment prendre en compte, lors de l'examen de l'activité inventive dans un cas donné, les caractéristiques qui ne revêtent pas de caractère technique. C'est d'ailleurs ce que montrent les approches adoptées jusqu'ici par l'OEB lors de l'examen. En tout état de cause, il conviendra de prendre en compte une contribution qui en soi n'a pas de caractère technique lorsqu'elle engendre un effet technique au niveau de l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble. Il suffira au besoin qu'il existe un lien technique découlant de considérations techniques qui permette d'intégrer dans l'objet revendiqué une contribution qui n'a pas en soi de caractère technique. C'est ce que suggère la décision "Automatische Absatzsteuerung" ("Régulation automatique du volume des ventes") rendue par le Tribunal fédéral des brevets, dans laquelle il est déclaré au sujet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire, qui avait été limitée par l'adjonction de caractéristiques supplémentaires (revendication sur la base de laquelle l'affaire a été renvoyée devant l'Office des brevets pour poursuite de l'examen), qu'il n'était pas évident dans l'état de la technique de prendre en considération diverses séries de données prévisionnelles pour y adapter le prix (prévisions de l'évolution dans le temps des ventes de la marchandise pour un prix de vente donné) et de sélectionner une série particulière de données en fonction des conditions externes (p.ex. conditions météorologiques).

Il ne faudra pas oublier non plus, lors de l'examen de l'activité inventive, que la notion de "caractère technique" n'est pas immuable dans le droit des brevets. Il est normal que le progrès technique charrie de plus en plus d'éléments qui en soi n'ont pas de caractère technique. Cela vaut notamment pour l'évolution dans le domaine informatique. Il y a longtemps déjà que les mathématiques ont cessé d'être une discipline philosophique pour devenir une branche des sciences de la nature. Certains instituts d'enseignement supérieur dispensent une formation d'ingénieur technico-commercial, avec étude de matières techniques et économiques. Les diplômés qui sortent de ces instituts sont des hommes du métier qui pourront être employés dans des domaines exigeant des connaissances à la fois en matière technique et en matière économique. L'électronique et l'informatique touchent tous les aspects de la vie. Pourquoi, dans certains cas, l'homme du métier au sens où l'entend le droit des brevets ne pourrait-il pas être un ingénieur technico-commercial ou un programmeur ? Ou tout au moins un technicien au sens traditionnel, qui fait appel à des spécialistes d'autres disciplines ? En tout cas, il faudrait éviter que l'absence actuelle – provisoire – de documentation et de connaissances en la matière dans les offices de brevets ait des répercussions sur la réponse qu'il convient de donner à la question de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs et des méthodes dans le domaine des activités économiques²⁸.

IV. Résumé

1. Les inventions relevant du domaine de la technique restent toujours les seules à pouvoir bénéficier de la protection par brevet. Toutefois, la notion de "caractère technique" n'est pas une notion statique dans le droit des brevets, elle est susceptible d'être modifiée dans la mesure où pour être efficace, la protection par brevet doit être adaptée afin de tenir compte du progrès technique.

2. Pas plus que la renonciation à l'utilisation directe de forces naturelles contrôlables – abstraction faite des processus qui se déroulent normalement dans l'ordinateur

²⁸ Zur Behebung dieses Mangels muß ja nicht gleich ein "Software Patent Institute" wie in den USA gegründet werden.

²⁸ This does not, however, mean that a "Software Patent Institute" along the lines of the US model should be set up.

²⁸ Pour combler cette lacune, il n'est pas forcément nécessaire de fonder immédiatement un "Software Patent Institute" comme cela a été fait aux Etats-Unis.

gramms in Betracht kommt, oder daß – abgesehen von den in dem verwendeten Rechner bestimmungsgemäß ablaufenden Vorgängen – auf den unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Naturkräften verzichtet wird.

3. Ob eine Erfindung technischen Charakter aufweist, ist aufgrund einer Gesamtbetrachtung der Erfindung im Einzelfall festzustellen.

4. Einer Vorrichtung (Computer), die in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, kommt ohne weiteres technischer Charakter zu. Das gilt auch dann, wenn auf der Vorrichtung Bearbeitungen vorgenommen werden, denen für sich ein technischer Charakter nicht zukommt.

5. Einer Lehre für ein Computerprogramm, die durch eine Erkenntnis geprägt ist, die auf technischen Überlegungen beruht, kommt technischer Charakter zu. Gleiches wird für Geschäftsmethoden gelten müssen.

6. Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit bei einer Erfindung, die technische und nichttechnische Merkmale enthält, ist der gesamte Erfindungsgegenstand zu berücksichtigen. Regeln für die Behandlung von Grenzfällen, bei denen die erfinderische Tätigkeit ausschließlich in einem Element begründet ist, dem für sich ein technischer Charakter nicht zukommt, fehlen noch.

7. Nach den höchstrichterlichen Entscheidungen bleibt weiter offen, ob ein Computerprogramm grundsätzlich als technisch anzusehen ist und wie ein "Computerprogramm *als solches*" zu definieren ist. Jedenfalls kann ein Computerprogramm, das technischen Charakter hat, dennoch ein "Computerprogramm *als solches*" sein.

8. Die neueren deutschen Entscheidungen tragen zu einer einheitlichen europäischen Patentrechtspraxis bei.

forces except in the processes defined for the computer used.

3. Every invention is given separate consideration, and every aspect of it must be taken into account to determine whether it has technical character or not.

4. Any device (computer) programmed in a certain way automatically has technical character. This also applies when processes run on the device that have no technical character of their own.

5. A teaching for a computer program has technical character if it is based on technical considerations. The same should apply to business methods.

6. When an invention with technical and non-technical features is being examined for inventive step, the entire subject-matter must be taken into account. No rules have yet been laid down for dealing with borderline cases in which the inventive step is contained in an element that has no technical character of its own.

7. In the light of the decisions of the highest national courts, it is still unclear whether a computer program is to be seen as essentially technical and how a "computer program *as such*" is to be defined. In any case, a computer program that has technical character can still be a "computer program *as such*".

8. The latest German decisions are helping to harmonise European patent law in practice.

utilisé, les interventions humaines dans le déroulement du programme à exécuter par l'ordinateur ne font perdre à une invention son caractère technique.

3. Pour savoir si une invention revêt un caractère technique, il faut, dans chaque cas, examiner l'invention dans son ensemble.

4. Un dispositif (ordinateur) programmé d'une façon donnée revêt d'office un caractère technique, même si les traitements effectués sur le dispositif n'ont pas en eux-mêmes un caractère technique.

5. Un enseignement relatif à un programme d'ordinateur caractérisé par une idée reposant sur des considérations techniques revêt un caractère technique. Il devra en aller de même des méthodes dans le domaine des activités économiques.

6. Lors de l'examen de l'activité inventive qu'implique une invention qui contient à la fois des caractéristiques techniques et non techniques, il convient de prendre en considération l'objet de l'invention considéré dans son ensemble. Il n'existe pas encore de règles pour les cas limites, dans lesquels l'activité inventive tient uniquement à un élément qui en tant que tel ne revêt pas de caractère technique.

7. Dans les décisions rendues par les instances suprêmes, il n'a toujours pas été tranché la question de savoir si un programme d'ordinateur doit par principe être considéré comme revêtant un caractère technique, et comment il convient de définir un programme d'ordinateur *en tant que tel*. Quoiqu'il en soit, un programme d'ordinateur ayant un caractère technique peut néanmoins être un "programme d'ordinateur *en tant que tel*".

8. Les récentes décisions allemandes rendues en la matière contribuent à l'harmonisation de la jurisprudence européenne dans le domaine du droit des brevets.

*Hans Christian THOMSEN**

Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und geschäftlichen Tätigkeiten

In diesem Vortrag geht es um die neuesten Entwicklungen hinsichtlich der Patentierung von Computerprogrammen und geschäftlichen Tätigkeiten.

Kaum ein anderes Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes hat in letzter Zeit so viel Beachtung gefunden, ausgenommen vielleicht die Patentierung gentechnischer Erfindungen.

Berichte über die Patentierung von Computerprogrammen und geschäftlichen Tätigkeiten gehen nahezu täglich durch die Presse. Der Grund dafür ist, daß die Unternehmen der sogenannten New Economy zunehmend auf die Vor- und Nachteile gewerblicher Schutzrechte aufmerksam werden. Dabei ist es nun Aufgabe des Patentsystems – und somit auch unsere Aufgabe als Richter –, darüber zu entscheiden, ob und in welchem Umfang wir solche Unternehmen und ihre Erfindungen akzeptieren.

Bisher sind Computerprogramme und Geschäftskonzepte vom Patentschutz ausgeschlossen, weil es ihnen an einer technischen Wirkung fehlt.

Unser Umgang mit Computern hat sich durch die wissenschaftlich gestützte Industrie grundlegend verändert. Die Programme und selbst die Geschäftskonzepte von heute bewältigen hochkomplexe Aufgaben, die sich radikal von dem unterscheiden, was Rechner vor 25 Jahren geleistet haben. Immer häufiger geht es in Patentanmeldungen beispielsweise um Verfahren für den Einkauf per Internet, also um eine geschäftliche Tätigkeit. Dementsprechend sind die Patentbehörden seit einigen Jahren gezwungen, die Frage der Patentfähigkeit neu zu überdenken.

Der Standpunkt Dänemarks

Ich will die Erfahrungen, die in Dänemark mit der Patentierung von Computerprogrammen und Geschäftskonzepten gemacht wurden, hier nur kurz anreißen – viel zweckmäßiger ist es, diese Problematik von der Warte des EPA aus zu betrachten. Die Patentanmeldungen, in denen es um Software oder eine geschäftliche Tätigkeit geht, dürften nämlich zu 99 % beim EPA eingereicht werden: es hat wenig Sinn, in unserer globalisierten Gesellschaft nationalen Patentschutz für eine Erfindung zu beantragen, die an ein globales Publikum gerichtet ist.

Bisher wurden dem dänischen Patentgericht nur wenige Entscheidungen aus diesem Bereich vorgelegt; dies könnte sich aber ändern, zumal die dänische Regierung sehr darum bemüht ist, die Entwicklung neuer Technologien nachhaltig zu fördern.

Die in Dänemark behandelten Fälle haben im großen und ganzen denselben Verlauf genommen, der auch in anderen Teilen der Welt zu beobachten ist. Das heißt:

*Hans Christian THOMSEN**

The patentability of computer programs and methods of doing business

This paper is an account of recent developments in the patenting of computer programs and methods of doing business.

Few areas of industrial property rights have attracted greater attention in recent times, with the possible exception of the patenting of genetic inventions.

Newspapers bring us a constant flow of stories related to the patenting of computer programs and methods of doing business. This is because the New Economy companies are becoming more and more aware of the benefits and drawbacks of industrial property rights. At the same time the patent system – and therefore judges like us – must decide whether and to what extent we are to accept such companies and their inventions.

Traditionally, software and business concepts have not been patentable. The reason for this is that people have looked in vain for a technical effect in computer programs or business concepts.

The knowledge-based industry has completely changed the way we use computers. Nowadays, computer programs, and even business concepts, handle tasks which are extremely complex and radically different from the tasks that computers handled 25 years ago. It is becoming more and more common to see patent applications in respect of, for example, a method of shopping on the Internet, in other words a method of doing business. Consequently, patent authorities have been obliged in recent years to adjust their understanding of what may be patentable.

The position in Denmark

I shall refer only briefly to the Danish experience of patenting computer programs and business concepts, as it is more relevant to view the problem from the standpoint of the EPO. 99% of all applications for software and business method patents are likely to be submitted to the EPO, for example, because in a globalised society there is little sense in having a national patent for an invention with a global public.

Not many decisions relating to this subject have been submitted to the Danish Appeals Board, but the sustained effort on the part of the Danish government to encourage the development of new technologies could change this picture.

Cases examined in Denmark have largely followed the development observed in other parts of the world. In other words, it is first decided that an invention

*Hans Christian THOMSEN**

Rapport sur la brevetabilité des programmes d'ordinateur et des méthodes pour l'exercice d'activités économiques

Le présent document rend compte des récents développements en ce qui concerne la brevetabilité des programmes d'ordinateurs et des méthodes pour l'exercice d'activités économiques.

Dans le domaine de la propriété industrielle, peu de thèmes ont ces derniers temps retenu davantage l'attention, si ce n'est peut-être celui de la brevetabilité des inventions génétiques.

La question de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs et des méthodes pour l'exercice d'activités économiques donne lieu à une profusion d'articles dans les journaux, parce que les sociétés de la Nouvelle Économie sont de plus en plus conscientes des avantages et des inconvénients attachés aux droits de propriété industrielle. Parallèlement, le système des brevets – et donc les juges que nous sommes – doivent décider si et dans quelle mesure nous pouvons accepter ces sociétés et leurs inventions.

Les logiciels et les méthodes pour l'exercice d'activités économiques ont traditionnellement été considérés comme non brevetables tout simplement parce qu'il était impossible d'y déceler le moindre effet technique.

Avec l'avènement d'industries ayant la connaissance comme matière première, notre façon d'utiliser les ordinateurs a complètement changé. Les programmes d'ordinateurs, de même que les méthodes pour l'exercice d'activités économiques, permettent maintenant d'accomplir des tâches extrêmement complexes, radicalement différentes de celles qui étaient effectuées par les ordinateurs il y a 25 ans. Les demandes de brevets portant, par exemple, sur un procédé pour faire des achats sur Internet, donc, une méthode pour l'exercice d'activités économiques, sont de plus en plus courantes. Aussi, les administrations de brevets ont-elles dû ces dernières années réviser leur conception de la brevetabilité.

La situation au Danemark

Je ne rendrai compte que brièvement de l'expérience du Danemark, car à mon avis, il est plus intéressant d'aborder la question de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs et des méthodes pour l'exercice d'activités économiques en se plaçant du point de vue de l'OEB. On peut considérer que 99% des demandes de brevet ayant pour objet un logiciel ou une méthode pour l'exercice d'activités économiques sont susceptibles d'être déposées auprès d'une administration telle que l'OEB, car à l'ère de la mondialisation, vouloir protéger une invention appelée à être utilisée dans le monde entier uniquement par un brevet national n'aurait guère de sens.

Jusqu'à présent, peu d'affaires mettant en jeu la brevetabilité de programmes d'ordinateurs ou de méthodes pour l'exercice d'activités économiques ont été soumises à la Commission des recours du Danemark, mais la situation pourrait évoluer avec les efforts soutenus que déploie le gouvernement danois pour promouvoir les nouvelles technologies.

L'approche adoptée au Danemark dans les affaires de ce type a suivi en grande partie l'évolution observée dans les autres parties du monde. En d'autres termes, on

* Richter am dänischen Obersten Gericht, Vorsitzender des dänischen Patentgerichts.

* High Court Judge, Chairman of the Danish Appeals Board.

* Juge à la Haute Cour du Danemark, Président de la Commission danoise des recours.

zunächst wird eine Erfindung, die eine Maschine und einen Computer mit der dazugehörigen Software umfaßt, für patentfähig befunden. Im Anschluß daran wird abgegrenzt, was unter der Formulierung "als solche" zu verstehen ist.

Ausnahmen im EPÜ

Artikel 52 (2) des Europäischen Patentübereinkommens besagt: "Als Erfindungen ... werden insbesondere nicht angesehen: ... c) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen". Einschränkend heißt es dazu in Absatz 3: "Absatz 2 steht der Patentfähigkeit der ... Gegenstände ... nur insoweit entgegen, als sich ... das ... Patent auf die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht." Dieser Wortlaut ist auf einen Kompromiß zurückzuführen. Einige Vertragsparteien wollten die Patentierung von Software, die lediglich ein mathematisches Verfahren darstellt, verhindern. Andererseits erkannte der Gesetzgeber aber, daß in der Industrie Potential vorhanden war und Computerprogramme in irgendeiner Form dem Patentschutz zugänglich sein sollten. Da man ein Auseinanderdriften des nationalen Rechts vermeiden wollte, wurde diese Formulierung gewählt, die dem EPA für seine Tätigkeit einen ausreichend elastischen Rahmen bot.

Die Patentämter und Gerichte machten sich die Elastizität zunutze, die dem EPÜ und den daran ausgerichteten nationalen Patentgesetzen innewohnt. Das EPÜ ist so konzipiert, daß es dynamisch ausgelegt werden kann. Deshalb bot sich in den 70er Jahren auf diesem rasch expandierenden Gebiet viel Raum für die weitere Entwicklung. Im Wortlaut des dänischen Patentgesetzes findet sich das EPÜ nahezu eins zu eins wieder, und ich nehme an, daß dies bei vielen Mitgliedstaaten ähnlich ist.

Die Formulierung "als solche"

Laut Artikel 52 des Europäischen Patentübereinkommens sind nur Computerprogramme "als solche" vom Patentschutz ausgenommen.

Nachdem in den Entscheidungen der ersten Jahre definiert wurde, was ein Computerprogramm ist und was ein reiner Algorithmus, wird nun viel Zeit auf die Frage verwendet, unter welchen Umständen Computerprogramme patentiert werden können. Unter erheblichen Bemühungen wurde auf eine Definition der wenig aussagekräftigen Formulierung "als solche" hingearbeitet. Erfinder und Unternehmen sind stets bestrebt, den Schutzbereich ihrer Erfindungen auszuweiten und plädieren für eine möglichst umfassende Anwendbarkeit.

Fallbeispiele

Als erstes waren die Patentbehörden mit der Frage konfrontiert, was zu tun ist, wenn eine physikalische Maschine mit einer Computeranwendung kombiniert wird.

In der Vicom-Sache entschied die Beschwerdekammer, daß eine Erfindung, die als Ganzes betrachtet eine technische Aufgabe löst, patentierbar ist, wobei es keine Rolle spielt, ob die Erfindung Computersoftware umfaßt oder nicht. In der betreffenden Sache ging es um ein

comprising a machine and a computer with associated software is patentable. The next step is to define the limits of the phrase "as such".

Exceptions in the EPC

Article 52(2) of the European Patent Convention stipulates that "The following in particular shall not be regarded as inventions ... : ... (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers." Sub-paragraph 3 moderates the exception, stating that "The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter ... only to the extent to which a ... patent relates to such subject-matter or activities as such." This wording was the result of a compromise. Certain parties wanted to avoid the patenting of software which constituted a mathematical method only. On the other hand, the legislators recognised both the potential in the industry and that some forms of computer programs should be patentable. However, no one wanted national legislation to develop in different directions, and so this wording was chosen as suitably elastic for the EPO to operate within.

Patent authorities and courts of law have been able to use the elasticity that is built into the EPC and the framework of national patent legislation, which is modelled on the EPC text. The EPC is designed to be interpreted dynamically. That is why in the 1970s this rapidly expanding field was given every opportunity to develop. Danish patent legislation was worded to reflect the EPC almost identically, and I believe this is also the case in many other member states.

"As such"

Article 52 of the European Patent Convention says that it is only computer programs "as such" that are excluded from patentability.

Following the decisions of the early years which defined what constituted a computer program and what was purely an algorithm, most of the time invested in this area has been spent on assessing the circumstances in which computer programs can be patented. A great deal of effort has been concentrated on defining the sketchy expression "as such". Inventors and companies constantly endeavour to expand the protection of their inventions and to give it the widest possible application.

Cases

The first challenge facing the patent authorities was to decide what to do when a physical machine is combined with a computer application.

In the Vicom case, the board of appeal ruled that if an invention as a whole solves a technical problem, it is patentable, no matter whether the invention incorporates computer software or not. The invention in this case related to a system for the digital processing of

décide tout d'abord qu'une invention comportant une machine et un ordinateur auquel est associé un logiciel est brevetable. L'étape suivante consiste à définir les limites de l'expression "en tant que tel".

Exceptions prévues par la CBE

L'article 52(2) de la Convention sur le brevet européen dispose que "ne sont pas considérés comme des inventions brevetables ... : ... c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs." Cette exception est atténuée au paragraphe (3), où il est stipulé que "les dispositions du paragraphe (2) n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel." Ce libellé est le fruit d'un compromis. Pour certains, il fallait éviter que ne soient brevetés des logiciels consistant exclusivement en méthodes mathématiques. D'autre part toutefois, les législateurs étaient conscients du potentiel existant dans l'industrie, et ont admis que certaines formes de programmes d'ordinateurs devraient pouvoir être brevetées. Mais comme nul ne souhaitait voir les législations nationales évoluer dans des directions opposées, c'est ce libellé, jugé suffisamment souple pour permettre à l'OEB de fonctionner, qui a été retenu.

Les administrations de brevets et les tribunaux ont su mettre à profit cette souplesse inhérente à la CBE et aux différentes législations nationales auxquelles elle a servi de modèle. La CBE a été conçue de telle sorte que son interprétation puisse évoluer dans le temps, et c'est la raison pour laquelle ce secteur en expansion rapide a pu se développer au cours des années 70. La loi danoise sur les brevets a été calquée pratiquement à l'identique sur la CBE, et je crois qu'il en a été ainsi dans de nombreux autres Etats membres.

En tant que tels ...

Aux termes de l'article 52 de la Convention sur le brevet européen, seuls sont exclus de la brevetabilité les programmes d'ordinateurs "considérés en tant que tels".

A la suite des décisions des premières années, qui définissaient ce qu'était un programme d'ordinateur et ce qui constituait uniquement un simple algorithme, beaucoup de temps a été consacré à la détermination des circonstances dans lesquelles un programme d'ordinateur pouvait être breveté. De gros efforts ont été déployés pour définir ce que pouvait bien signifier l'expression plutôt vague "en tant que tel". Les inventeurs et les sociétés, quant à eux, cherchent constamment à étendre la protection de leurs inventions, et à lui donner la plus large application possible.

Exemples d'affaires

Le premier problème auquel ont été confrontées les administrations de brevets a été de décider de la marche à suivre lorsqu'une machine constituant une entité physique est combinée avec une application informatique.

Dans l'affaire Vicom, la chambre de recours a estimé que, si une invention, considérée dans sa globalité, permettait de résoudre un problème technique, elle était brevetable et ce, qu'elle comporte ou non un programme d'ordinateur. L'invention en cause avait

System zur digitalen Verarbeitung von Bildern, das sowohl Hardware und Software als auch einen Algorithmus in sich vereinte.

Die Beschwerdekammer machte sich die großzügige Betrachtungsweise zu eigen, die beim Umgang mit "Mischerfindungen" erforderlich ist. Mischerfindungen sind Erfindungen, bei denen Verfahren, Vorrichtungen, Programme usw. kombiniert werden, damit ein patentfähiger Gegenstand entsteht.

Bei einer Mischerfindung werden patentfähige und nicht patentfähige Elemente miteinander kombiniert, und die Frage ist, wie hoch deren Anteil an der Erfindung insgesamt sein darf. Die Probleme, die mit einer Mischerfindung einhergehen, hängen eng mit der Frage zusammen, ob sich ein Computerprogramm "als solches" als patentierbar beschreiben läßt. Sind zu viele nicht patentfähige Elemente vorhanden, so gilt das Programm als dem Patentschutz nicht zugänglich.

Dies war der erste Pfeiler der Definition dessen, was unter "als solche" zu verstehen ist. Es war auch die einfachste Aufgabe, der sich die Beschwerdekammer gegenüber sah. Die wenigsten Programme und Geschäftskonzepte, die den Patentämtern heutzutage vorgelegt werden, sind so stark von der Hardware abhängig oder in diese integriert, wie es bei der Erfindung in der Vicom-Sache der Fall war.

Nach dieser Entscheidung wurde die Beschwerdekammer wiederholt mit Patenten für Computerprogramme befaßt. Es galt zu ermitteln, welche Software-Erfindungen als technisch betrachtet werden können und bei welchen es sich ausschließlich um nicht patentfähiges geistiges Eigentum handelt. Ein Algorithmus kann nicht patentiert werden, denn er existiert seit jeher. Wird er jedoch in einer spezifischen Verbindung angewandt, durch die nachweislich eine technische Aufgabe gelöst wird, so ist er patentfähig. Dasselbe gilt auch für Computeranwendungen. Ein Programm kann eine spezifisch beschriebene Aufgabe in einer neuen Weise lösen.

Über Jahre hinweg wurde die Patentierbarkeit computerbezogener Erfindungen daran gemessen, ob das Computerprogramm "bei dieser [physikalischen Erscheinung] eine gewisse Veränderung" bewirkte (Zitat aus der Vicom-Entscheidung).

Ein Beispiel für eine nicht patentfähige Mischerfindung ist ein Programm, das IBM patentieren lassen wollte (T 38/86). Die Software machte Texte, die oberhalb eines vorgegebenen Verständlichkeitsniveaus angesiedelt waren, leichter verständlich, indem sie eine Kenngröße für den Lesbarkeitsindex – die bei uns in Dänemark geläufige "Lix-Zahl" – herabsetzte. Die Erfindung galt als nicht patentfähig, weil sich der Nutzen außerhalb des Gebiets der Technik entfalte.

In der Sohei-Entscheidung (T 769/92) aus dem Jahre 1994 entschied die Kammer, daß der Gegenstand – obwohl es sich um ein Verwaltungsprogramm und somit potentiell um "eine geschäftliche Tätigkeit" handelte –

images, the system combining hardware and software and a mathematical algorithm.

The board of appeal adopted the broad view that is necessary when dealing with "mix inventions". Mix inventions may be described as inventions which combine processes, apparatus, programs, etc., in order to achieve a patentable entity.

A mix invention employs a mixture of patentable and non-patentable elements, and it is interesting to see how great a share these aspects may have of the total invention. The problems arising in connection with a mix invention are closely related to the assessment of whether a computer program can be described as patentable "as such". The presence of too many non-patentable elements will mean that the program is considered to be outside the realms of patentability.

This was the first cornerstone of the definition of what is meant by "as such". It was also the simplest task the board of appeal was asked to tackle. Nowadays, many of the computer programs and business concepts submitted to patent authorities are not as dependent on or integrated with hardware as the invention in the Vicom case.

Following this decision, the board of appeal has been asked on a number of occasions to consider patents for computer programs. The board's job has been to determine which software inventions can be considered technical and which are exclusively non-patentable intellectual property. An algorithm cannot be patented; it has always existed. But when applied in a specific relationship which can be shown to solve a technical problem, it can be patentable. The same applies to computer applications. A computer program can solve a specifically described problem in a new way.

For many years the measure of a computer-related invention's patentability was whether the computer program could be claimed to provide "as its result a certain change in that entity" (quote from Vicom).

One mix invention which was not patentable was a program which IBM tried to patent (T 38/86). The software made it easier to understand text of a certain level of difficulty by lowering what we in Denmark call its "lix number". The benefit was considered to lie outside the technical sphere, and the invention was therefore deemed to be non-patentable.

In the Sohei decision (T 769/92) of 1994, the board of appeal ruled that, although the subject-matter was a management program and thus potentially "a method of doing business", it could be deemed to be patentable on

pour objet un système pour le traitement numérique d'images, combinant du matériel, du logiciel et un algorithme mathématique.

La chambre de recours a eu la largeur de vues qui s'impose lorsque l'on a affaire à des inventions ayant un caractère "mixte". De telles inventions peuvent être décrites comme des inventions dans lesquelles des procédés, dispositifs, programmes, etc. sont combinés en vue d'obtenir une entité brevetable.

Une invention à caractère mixte comporte des éléments brevetables et des éléments non brevetables, et il est intéressant de déterminer la part que chaque catégorie d'éléments représente dans l'invention considérée globalement. Les problèmes qui se posent à propos des inventions à caractère "mixte" sont proches de celui qui consiste à évaluer si un programme d'ordinateur peut être décrit comme étant brevetable "en tant que tel". Si le programme comporte une trop grande quantité d'éléments non brevetables, on considère qu'il est exclu du champ de la brevetabilité.

Il s'agit là d'une première référence essentielle pour définir ce qu'il y a lieu d'entendre par "en tant que tel". Cette tâche a aussi été la plus simple parmi celles auxquelles la Chambre de recours a été amenée à s'attaquer. Actuellement, les programmes d'ordinateurs et les méthodes pour l'exercice d'activités économiques faisant l'objet de demandes de brevet sont bien souvent indépendants d'un matériel ou ne sont pas intégrés à du matériel, comme c'était le cas de l'invention en cause dans l'affaire Vicom.

A la suite de cette décision, la chambre de recours a été saisie à plusieurs reprises d'affaires dans lesquelles était posée la question de la brevetabilité de programmes d'ordinateurs. La chambre a dû déterminer dans quel cas une invention ayant trait à un logiciel pouvait être considérée comme possédant un caractère technique et dans quel cas une telle invention pouvait être considérée comme de la propriété intellectuelle, et n'était pas brevetable. Un algorithme n'est pas brevetable, car il a toujours existé. En revanche, si l'on peut démontrer que son application dans une relation spécifique permet de résoudre un problème technique, alors il peut être brevetable. Il en va de même pour ce qui est des applications informatiques. Un programme d'ordinateur peut être un nouveau moyen de résoudre un problème spécifique.

Pendant des années, pour déterminer la brevetabilité d'une invention incluant un ordinateur, la question que l'on se posait était de savoir si la mise en oeuvre du programme d'ordinateur dans une entité physique avait pour résultat "une certaine modification de cette entité" (extrait de la décision Vicom).

Comme exemple d'invention à caractère mixte qui n'était pas brevetable, on peut citer un programme pour lequel IBM a essayé d'obtenir un brevet (décision T 38/86). Le logiciel en question était destiné à faciliter la compréhension de textes difficiles en y remplaçant les expressions compliquées par des expressions synonymes moins complexes. La chambre a considéré que cette invention ne relevait pas du domaine de la technique et que, pour cette raison, elle ne pouvait pas être brevetée.

Dans la décision Sohei (T 769/92), qui date de 1994, la Chambre a estimé que l'objet de la demande, bien qu'il se soit agi d'un programme de gestion assimilable, le cas échéant, à une "méthode pour l'exercice d'activités

als patentfähig anzusehen sei, weil "... die Realisierung des Systems ... mit technischen Überlegungen einhergeht, aus denen sich ein technischer Beitrag zum Stand der Technik im Sinne der Rechtsprechung ergibt, so daß sowohl das System wie auch das Verfahren nach Meinung der Kammer nicht unter das Patentierungsverbot fallen".

Diese Entscheidungen sind jedoch unter dem Gesichtspunkt der gegenwärtigen Rechtslage weniger interessant.

Ich werde mich daher auf zwei neuere Entscheidungen des EPA konzentrieren, nämlich auf T 935/97 und T 1173/97, die sich beide auf IBM-Programme beziehen. Es handelt sich jeweils um Programme, die auf einem Datenträger gespeichert bzw. in einen Computer geladen werden. Die Prüfungsabteilung erhob beide Male den Einwand, daß ein Anspruch, der ausschließlich auf ein Programm gerichtet ist, das auf einem Datenträger gespeichert bzw. in einen Computer geladen wird, nur als Computerprogramm beschrieben werden kann und deshalb nicht patentfähig ist. In einer der Entscheidungen heißt es: "Nach Auffassung der Prüfungsabteilung könnte nur dann eine klare Linie zwischen patentfähigen und nicht patentfähigen Gegenständen gezogen werden, wenn Ansprüche, die auf Datenträgern gespeicherte Programme betreffen, zurückgewiesen würden. Andernfalls wäre selbst ein auf einem Blatt Papier niedergeschriebenes Programm patentfähig, obwohl dieser Gegenstand zweifelsfrei ein Computerprogramm und als solches nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist."

Die Beschwerdekammer teilte diese Auffassung jedoch nicht, sondern stellte folgendes fest: "Der von der Prüfungsabteilung vertretenen, auf die Richtlinien C-IV, 2.3 (Fassung Dezember 1994, Seite 44) gestützten Auslegung des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ, wonach ein allein oder als Aufzeichnung auf einem Datenträger beanspruchtes Computerprogramm nicht patentfähig ist, kann sich die Kammer, wie bereits deutlich geworden ist, nicht anschließen. Nach Auffassung der Kammer ist ein allein beanspruchtes Computerprogramm nicht von der Patentierung ausgeschlossen, wenn das auf einem Computer laufende oder in einen Computer geladene Programm einen technischen Effekt bewirkt oder bewirken kann, der über die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und dem Computer (Hardware), auf dem es läuft, hinausgeht."

Die Kammer definierte die Formulierung "als solche" im Sinne eines Programms ohne technischen Charakter. Darüber dürften viele erleichtert sein, denn nach all den Jahren gibt die Kammer endlich eine Definition für die schwer faßbare Formulierung "als solche", auch wenn sie sie einfach nur durch eine neue Formulierung ersetzt: "Er (der technische Effekt) könnte in den weiteren Effekten liegen, die mit der Ausführung der Programmbefehle (durch die Hardware) einhergehen. Wenn diese weiteren Effekte technischer Art sind oder dazu führen, daß mit der Software eine technische Aufgabe gelöst wird, kann eine Erfindung, die einen solchen Effekt bewirkt, als Erfindung angesehen werden, die grundsätzlich Gegenstand eines Patents sein kann."

Bei der Beurteilung, ob ein Computerprogramm patentfähig ist, muß deshalb nach diesem "weiteren technischen Effekt" gesucht werden.

the grounds that "... the implementation of the system ... involve[s] technical considerations to be regarded as resulting in a technical contribution to the art within the meaning of the case law with the consequence that this system and method are held not to be excluded from patentability".

It is not, however, these decisions that are the most interesting when considering the current legal position.

I shall therefore concentrate on two very recent decisions from the EPO, T 935/97 and T 1173/97, both of which relate to programs from IBM. Both cases relate to computer programs stored on a carrier or loaded on a computer. The examining division objected to them both on the grounds that a claim relating exclusively to a computer program on a carrier or loaded on a computer can only be described as a computer program and is therefore unpatentable. One of the decisions says: "In the view of the examining division, a clear line between patentable and unpatentable subject-matter could only be drawn when program-on-carrier claims were refused. Otherwise, even a program written on a sheet of paper would become patentable, although there would be no doubt that such subject-matter was in fact a computer program and as such excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC."

The board of appeal, however, opposed this view, stating that: "Finally, as has become clear from the above, the board notes that it does not agree with the interpretation by the examining division of Article 52(2) and (3) EPC with reference to the Guidelines, C-IV, 2.3 (page 38 of the December 1994 edition) from which they concluded that a computer program claimed by itself or as a record on a carrier is not patentable. In the view of the board, a computer program claimed by itself is not excluded from patentability if the program, when running on a computer or loaded into a computer, brings about, or is capable of bringing about, a technical effect which goes beyond the 'normal' physical interactions between the program (software) and the computer (hardware) on which it is run."

The board defined the term "as such" as meaning a program without a technical character. This should come as a relief to many since, after all these years, it finally offers a definition of the ill-definable expression "as such", although in doing so it simply replaces it with a new one: "It (the technical effect) could be found in the further effects deriving from the execution (by the hardware) of the instructions given by the computer program. Where said further effects have a technical character or where they cause the software to solve a technical problem, an invention which brings about such an effect may be considered an invention, which can, in principle, be the subject-matter of a patent."

When assessing whether a computer program is patentable, it is therefore necessary to look for this "further technical effect".

économiques", pouvait être considéré comme brevetable dans la mesure où "... la mise en oeuvre du système ... [faisait] intervenir des considérations techniques apportant une contribution technique par rapport à l'état de la technique, au sens où l'entend la jurisprudence, et que, par conséquent, ce système et cette méthode ne [devaient] pas être exclus de la brevetabilité."

Les décisions précitées ne sont cependant pas les plus intéressantes pour l'analyse de la situation juridique actuelle.

C'est pourquoi je m'attarderai davantage sur deux décisions très récentes des chambres de recours de l'OEB, à savoir les décisions T 935/97 et T 1173/97 qui, toutes les deux, concernaient des programmes d'IBM. Dans les deux cas, la demande portait sur un programme d'ordinateur enregistré sur un support ou chargé sur un ordinateur. La division d'examen avait à chaque fois rejeté la demande au motif que lorsque l'objet revendiqué était uniquement un programme d'ordinateur enregistré sur un support ou chargé sur un ordinateur, il ne pouvait être décrit que comme un programme d'ordinateur et n'était donc pas brevetable. Dans l'un des deux cas, la division d'examen avait déclaré qu'à son avis, il n'était "possible de distinguer clairement ce qui était brevetable de ce qui ne l'était pas que si les revendications portant sur des programmes enregistrés sur un support étaient rejetées. Dans le cas contraire, même un programme écrit sur une feuille de papier pourrait être breveté, même s'il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien d'un programme d'ordinateur, exclu en tant que tel de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE."

Ce point de vue a été contesté dans les termes suivants par la chambre de recours: "Enfin, comme le montrent clairement les considérations qui précèdent, la Chambre fait observer qu'elle n'est pas d'accord avec l'interprétation que la division d'examen avait donnée de l'article 52(2) et (3) CBE, en se référant aux Directives C-IV, 2.3 (page 44 de la version de décembre 1994), interprétation qui l'avait amenée à conclure qu'un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel ou en tant qu'enregistrement sur un support n'était pas brevetable. Du point de vue de la Chambre, un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel n'est pas exclu de la brevetabilité si ce programme, une fois mis en oeuvre ou chargé sur un ordinateur, produit ou est capable de produire un effet technique allant au-delà des interactions physiques "normales" existant entre le programme (logiciel) et l'ordinateur (matériel) sur lequel il fonctionne."

Selon la définition de la chambre, l'expression programme d'ordinateur "en tant que tel" désigne un programme d'ordinateur dépourvu d'effet technique. Nombreux sont ceux qui ont dû se réjouir que la chambre de recours ait ainsi, après des années, précisé le sens à donner à l'expression plutôt vague "en tant que tel", même si, ce faisant, elle en a tout simplement offert une nouvelle définition: "il (le caractère technique) pourrait tenir aux autres effets résultant de l'exécution (par le matériel) des instructions données par le programme d'ordinateur. Lorsque ces autres effets ont un caractère technique, ou lorsqu'ils amènent le logiciel à résoudre un problème technique, on peut considérer que l'invention produisant ce type d'effet peut, en principe, être brevetée."

Pour évaluer si un programme d'ordinateur est brevetable ou non, il faut donc rechercher cet "autre effet technique".

Die beiden unlängst ergangenen IBM-Entscheidungen hatten mehrere Auswirkungen:

1. Die Ansprüche wurden umformuliert und das Erfordernis, wonach das Programm auf einem herkömmlichen Computer ausführbar sein muß, wurde gestrichen.
2. Die Praxis des EPA und die Richtlinien sind in diesem Punkt nicht deckungsgleich.
3. Die in Artikel 52 verankerte Ausnahme ist nun irreführend, weil Software-Erfindungen auf jeden Fall genauso behandelt werden müssen wie alle anderen Erfindungen.

Nach den genannten Fällen zeichnet sich nunmehr ab, daß der frühere Widerstand gegen bzw. die Zweifel an programmbezogenen Erfindungen unter Druck geraten. Es gibt viele Argumente für und gegen eine Ausweitung des patentierbaren Bereichs. Eine im Sommer durchgeführte umfassende Studie des dänischen Patent- und Markenamts hat gezeigt, daß sich einzelne Unternehmen und Handelsorganisationen sehr unschlüssig sind, welche Erfordernisse an ein patentierbares Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit oder eine patentierbare Software gestellt werden sollen.

Im Basisvorschlag des EPA wird vorgeschlagen, in Artikel 52 alle Ausnahmen in bezug auf Computerprogramme zu streichen. Motiviert ist dieser drastische Einschnitt durch den Wunsch, das EPÜ mit den Gegebenheiten der Praxis in Einklang zu bringen, und durch die Erkenntnis, daß die geltenden Ausnahmen für Computerprogramme de facto überholt sind.

Ferner wird im Basisvorschlag vorgeschlagen, Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten vom Patentierungsverbot auszunehmen; anders als bei den Programmen wird die Änderung in diesem Bereich jedoch nicht eindeutig befürwortet. Die mangelnde Unterstützung könnte dadurch bedingt sein, daß sich einem die technischen Aspekte einer geschäftlichen Tätigkeit nur schwer erschließen.

Aktuelle Anforderungen

Die Anforderungen, denen sich die Patentämter und Richter nach den jüngsten Klärungen in bezug auf den Anwendungsbereich des Artikels 52 stellen müssen, sind dieselben wie eh und je! Nur weil ein neues technisches Gebiet entstanden ist, dürfen die bisherigen Patentierungskriterien nicht in Vergessenheit geraten, denen zufolge eine patentfähige Erfindung eine technische Lehre enthalten und neu sein muß. Der Neuheitsbegriff ist auf diesem Gebiet außerordentlich komplex, weil – wie man so schön sagt – die Entwicklung rasant vorstatten geht.

Meines Erachtens können wir aber Computerprogramme und geschäftliche Tätigkeiten als patentfähigen Gegenstand nicht länger ignorieren. Weltweit fließen diesem Bereich erhebliche Forschungsgelder und Investitionen zu. Aufgabe der Patentbehörden ist es, dafür zu sorgen, daß bahnbrechende technologische Neuerungen auf allen technischen Gebieten angemessenen Rechtsschutz erhalten.

The two recent IBM decisions had a number of effects:

1. The wording of the claims was amended to remove the requirement that the program must be capable of running on a conventional computer.
2. Practice and EPO guidelines on this point are not in agreement.
3. The exception contained in Article 52 is now misleading, since software inventions at any rate must be treated in the same way as all other inventions.

The picture emerging after these recent cases in particular is that earlier opposition to or doubts about computer-related inventions are under pressure. There are many arguments for and against broadening the patentable area. An in-depth study by the Danish Patent and Trademark Office this summer indicated that individual companies and trade organisations are very uncertain about the requirements for a patentable method of doing business or a piece of patentable software.

In the Basic Proposal recently put forward by the EPO, it is proposed to remove from Article 52 all exceptions relating to computer programs. The motivation behind this drastic reduction is the desire to adapt the EPC to the position in practice, and the view that current exceptions regarding computer programs are de facto obsolete.

The Basic Proposal also currently proposes that methods of doing business should no longer be excluded under the EPC either, although the support for such a change is not quite as clear as it is for computer programs. The lack of support may be due to the fact that it is difficult to see the technical aspects of a method of doing business.

Current challenges

Following the recent clarifications to the scope of Article 52, the remaining challenges on which patent authorities and judges must focus are: the same as they have always been! Just because a new technical field has arisen, we must not forget the old patent virtues that ensure that a patentable invention contains a technical teaching and is new. The concept of novelty in this field is extremely complex because – to use a well-worn expression – developments are moving at an incredible speed.

However, it is my view that we can no longer turn our backs on computer programs and business concepts as patentable subjects. A substantial portion of research and investment budgets around the world has been devoted to this field. It is the task of the patent authorities to ensure that new technological breakthroughs in any technical field are given relevant legal protection.

Ces deux récentes décisions IBM ont eu un certain nombre d'incidences:

1. Le libellé des revendications a été modifié de manière à supprimer l'exigence selon laquelle le programme devait pouvoir tourner sur un ordinateur classique.
2. Il existe sur ce point une contradiction entre la pratique et les directives de l'OEB.
3. Il apparaît maintenant que l'exception prévue à l'article 52 CBE peut induire en erreur puisqu'en tout état de cause, les inventions ayant trait à des logiciels doivent être traitées de la même manière que toutes les autres inventions.

Le tableau qui se dégage maintenant, notamment depuis les deux décisions récentes qui viennent d'être évoquées, est celui d'une situation dans laquelle ceux qui jusqu'à présent exprimaient leur opposition ou des doutes en ce qui concerne les inventions incluant un ordinateur sont soumis à des pressions. Les arguments, aussi bien en faveur d'un élargissement du champ de la brevetabilité que contre cet élargissement, sont nombreux. Une étude approfondie effectuée durant l'été par l'Office danois des brevets et des marques a révélé que la plus grande incertitude régnait parmi les entreprises et les organisations commerciales quant aux conditions à remplir afin qu'une méthode pour l'exercice d'activités économiques ou un logiciel puisse être brevetable.

Dans la proposition de base qui a été récemment soumise par l'OEB, il est suggéré d'éliminer de l'article 52 toutes les exceptions relatives aux programmes d'ordinateurs. Cette proposition a été motivée par le désir de mettre la CBE en accord avec la pratique, ainsi que par la constatation selon laquelle les exceptions actuelles concernant les programmes d'ordinateurs étaient de facto obsolètes.

Dans la proposition de base, il est également suggéré que les méthodes pour l'exercice d'activités économiques elles aussi ne soient plus exclues de la brevetabilité; cette idée recueille cependant un soutien moins net que la proposition visant à supprimer les exceptions concernant les programmes d'ordinateurs. Cette tiédeur vient peut-être de ce qu'il est difficile de discerner les aspects techniques d'une méthode pour l'exercice d'activités économiques.

Quels sont les défis du moment ?

La portée de l'article 52 ayant été ainsi clarifiée, quels défis les administrations et les juges de brevets doivent-ils encore relever ? en fait, toujours les mêmes ! Ce n'est pas parce qu'un nouveau domaine technique a vu le jour qu'il nous faut oublier les vieilles vertus du brevet, à savoir la garantie que l'invention brevetée comporte un enseignement technique et qu'elle est nouvelle. S'agissant des programmes d'ordinateurs, la question de la nouveauté est extrêmement complexe, tant il est vrai que dans ce domaine, les développements, pour reprendre une expression dont on use et abuse, se produisent avec une rapidité fulgurante.

J'estime cependant que nous ne pouvons pas continuer à ignorer les programmes d'ordinateurs et les méthodes pour l'exercice d'activités économiques et à les considérer comme exclus de la brevetabilité. Une part importante de la recherche et des budgets d'investissements sont consacrés de par le monde à ce domaine. Il incombe aux administrations de brevet de faire en sorte que toute nouvelle percée technologique, dans quelque domaine que ce soit, bénéficie de la protection juridique appropriée.

5. Arbeitssitzung

Streitregelungsprotokoll (und gemeinsame Einrichtung)

Vorsitzender: Pierre Gehlen

*Jan WILLEMS**

Ein Europäisches Patentgericht der ersten Instanz?

Jeder kennt die Probleme, die mit mehreren parallelen Verfahren verbunden sind: Kosten, Ungewißheit, grenzüberschreitende Streitigkeiten und "forum shopping".

Zur Behebung dieser Probleme sind parallel zueinander zwei Initiativen gestartet worden:

- das Gemeinschaftspatent
- ein fakultatives Streitregelungsprotokoll (EPLP: fakultatives Protokoll über die Streitregelung in Zusammenhang mit europäischen Patenten)

Bei beiden Initiativen wurde zunächst eine Lösung erörtert, die nur ein europäisches Berufungsgericht vorsah; für die erstinstanzlichen Entscheidungen sollten die nationalen Gerichte zuständig sein.

Bei beiden Initiativen stand am Ende jedoch der Gedanke, daß die einzige wirklich praktikable Lösung eine europäische Patentgerichtsbarkeit mit sowohl einer ersten als auch einer zweiten Instanz wäre.

Das Gemeinschaftspatent

Die EU hat anscheinend vor, dem Europäischen Patentübereinkommen beizutreten und ferner ein neues Gemeinschaftsgericht zu schaffen, nämlich ein zentrales Gemeinschaftsgericht für geistiges Eigentum. Dieses Gericht würde aus einer ersten Instanz und einer Berufungsinstanz bestehen.

Es wäre ausschließlich zuständig für Verfahren, bei denen es um die Rechtsgültigkeit und die Verletzung von Gemeinschaftspatenten (nach der Erteilung) geht, für Ansprüche im Zusammenhang mit der Benutzung der Erfindung im Zeitraum zwischen der Veröffentlichung der Anmeldung und der Erteilung des Patents, für die Beschränkung des Patents, für die Feststellung, daß das Patent erloschen ist, und für die Feststellung der Nichtverletzung.

Die genaue Natur des Gerichts und seiner Verfahren ist noch nicht bekanntgemacht worden, so daß wir nicht wissen, wo das Gericht seinen Sitz haben wird, wo es tagen wird und ob ihm technisch vorgebildete Richter angehören werden. Auf alle Fälle wird die Errichtung eines neuen Gemeinschaftsgerichts eine Änderung der EU-Verträge erforderlich machen, und der Beitritt der EU zur EPO wäre nur nach einer Änderung des EPU möglich. Dies allein wird eine Verzögerung um viele Jahre verursachen (man denke nur an die erforderlichen Ratifikationen durch die Mitgliedstaaten), bevor dieses Gemeinschaftspatent Wirklichkeit werden kann.

Fifth working session

Protocol on Litigation (and the common entity)

Chairman: Pierre Gehlen

*Jan WILLEMS**

A European Patent Court of First Instance?

Everybody knows the problems of multiple litigation in Europe: costs, uncertainty, cross border litigation and forum shopping.

Two parallel initiatives have originated to mend these problems:

- the community patent
- an optional protocol on litigation (EPLP: European Patent Litigation Protocol).

Both initiatives have started to discuss a solution with only a European Appeals Court, leaving the decisions in first instance to the national courts.

Both initiatives have however ended up with the idea that the only real practicable solution would be a European Patent Judiciary, with both a first and a second instance.

The Community Patent

The EU seems to be planning to accede to the European Patent Convention and furthermore to create a new community court, a central Community Tribunal for Intellectual Property. This tribunal would consist of two divisions: first instance and appeal.

It would have exclusive jurisdiction for proceedings regarding validity and infringement of community patents (after grant), claims regarding the use of the invention in the time between publication of the application and the grant of the patent, limitation of the patent, declaration of extinction of the patent and declarations of non-infringement.

The precise nature of the tribunal and its proceedings are not yet disclosed, so we do not know where the tribunal will be domiciled, where it will sit and whether there will be technical judges aboard. In any case, the creation of a new community court will make necessary a change of the EC treaties while the accession of the EU to the EPO would only be possible after a change in the EPC. That in itself will cause a delay of many years (think of the necessary ratifications by the member states) before this community patent can come into existence.

5^{ème} séance de travail

Protocole sur les litiges (et l'entité commune)

Président : Pierre Gehlen

*Jan WILLEMS**

Une juridiction européenne des brevets de première instance ?

Tout le monde connaît les problèmes découlant des litiges multiples en Europe : coûts, insécurité, litiges transfrontaliers et recherche systématique de la juridiction susceptible de rendre le jugement le plus favorable.

Deux initiatives parallèles ont été lancées afin de résoudre ces problèmes :

- le brevet communautaire
- un protocole facultatif sur les litiges (PLBE : protocole sur le règlement des litiges concernant les brevets européens).

Ces deux initiatives ont entrepris d'examiner une solution prévoyant une cour d'appel européenne uniquement, laissant les décisions de première instance aux tribunaux nationaux.

L'une comme l'autre ont toutefois abouti à l'idée que la seule solution viable serait celle d'un système judiciaire européen des brevets qui comprendrait à la fois une première et une deuxième instance.

Le brevet communautaire

Il semble que l'UE envisage d'adhérer à la Convention sur le brevet européen et de créer en outre une nouvelle juridiction communautaire, à savoir un tribunal communautaire central pour la propriété intellectuelle, qui comprendrait deux divisions : une de première instance et une de recours.

Ce tribunal aurait compétence exclusive pour les procédures afférentes à la validité et à la contrefaçon des brevets communautaires (après délivrance), les droits relatifs à l'utilisation de l'invention entre la date de publication de la demande et la délivrance du brevet, la limitation du brevet, la déclaration d'extinction du brevet et les déclarations de non-contrefaçon.

La nature exacte du tribunal et de ses procédures n'a pas encore été divulguée, de sorte que nous ne savons pas où ce tribunal sera domicilié, ni où il siègera et s'il comprendra des juges techniciens. Quoi qu'il en soit, la création d'une nouvelle juridiction communautaire nécessitera une modification des traités de la CE, tandis que l'adhésion de l'UE à l'OEB ne sera possible qu'après une modification de la CBE, ce qui entraînera un retard de nombreuses années (songeons aux ratifications nécessaires par les Etats membres), avant que ce brevet communautaire ne voie le jour.

* Rechtskundiges Mitglied der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts. Die hier vertretenen Auffassungen geben nur die ganz persönlichen Ansichten des Verfassers wider.

* Legal member of the boards of appeal of the European Patent Office. The views expressed here are only the strictly personal opinions of the author.

* Membre juriste des chambres de recours de l'Office européen des brevets. Les opinions exprimées ici ne constituent que le point de vue strictement personnel de l'auteur.

Das EPLP

Die Arbeitsgruppe der EPO-Mitgliedstaaten hat auch den Gedanken entwickelt, ein supranationales Gericht für europäische Patente mit zwei Instanzen zu schaffen. Dies könnte im Wege eines fakultativen Protokolls geschehen, eines Vertrags zwischen lediglich denjenigen Mitgliedstaaten der EPO, die zur Teilnahme bereit wären.

Dieses Protokoll hätte zwei große Vorteile gegenüber der (im Prinzip besten) Lösung in Form eines Gemeinschaftsprotokolls: Es könnte nicht durch das Veto eines einzigen Mitgliedstaats blockiert werden, und es könnte recht schnell in Kraft treten, weil zu Beginn die Anzahl der Mitgliedstaaten relativ gering wäre, wodurch sich die für die erforderlichen Ratifikationen benötigte Zeit verkürzen würde.

Der Gedanke einer europäischen Patentgerichtsbarkeit im Rahmen eines fakultativen Protokolls ist sehr viel ausführlicher entwickelt worden als der der Kommission; er läßt sich wie folgt zusammenfassen:

Geplant ist eine supranationale europäische Patentgerichtsbarkeit, die ein Europäisches Patentgericht der ersten Instanz (EPG1), ein Europäisches Patentgericht der zweiten Instanz (EPG2) und eine Geschäftsstelle umfaßt.

Es wird nur ein einziges Gericht für ganz Europa geben, so daß es keine Probleme wegen der geographischen Zuständigkeit geben wird.

Das Gericht der ersten Instanz wird mit Senaten aus drei Richtern tagen, die grundsätzlich aus unterschiedlichen Ländern kommen; zwei sind Juristen, einer – ein klarer Wunsch der Industrie – ist technisch vorgebildet. Die rechtskundigen Richter kommen von den nationalen Gerichten und den Beschwerdekammern des EPA, die technisch vorgebildeten Richter von den Beschwerdekammern der nationalen Patentämter und des EPA. Diese Richter könnten weiter als Richter in ihren nationalen Gerichten bzw. in ihren Beschwerdekammern tätig sein.

Das Gericht wird die ausschließliche Zuständigkeit für Verfahren wegen der Verletzung und der Rechtsgültigkeit europäischer Patente besitzen. Es wird sich auch mit Unterlassungsanordnungen und mit Sicherungsmaßnahmen befassen (obwohl auf diesem Gebiet die nationalen Gerichte in sehr eiligen Verfahren weiterhin eine Rolle spielen werden).

Das Gericht der ersten Instanz hält mündliche Verhandlungen (Besprechungen, Einvernahme von Zeugen, Verhandlung im engeren Sinne) grundsätzlich im Land des Beklagten ab. Es muß natürlich einen zentralen Sitz irgendwo in Europa haben, aber die Benutzer des Systems wünschen ganz eindeutig, daß es in Form von Regionalkammern auch lokal präsent ist. Diese Regionalkammern sollten allerdings nicht mit den Senaten identisch sein, die über Fälle entscheiden; letztere sollten mit Richtern aus unterschiedlichen Regionalkammern besetzt sein.

Eine oder zwei europäische Instanzen?

Wenn man etwas unternehmen will, um das Gerichtswesen für Patente in Europa zu integrieren, hat man zwei Möglichkeiten: Entweder man errichtet (nur) ein europäisches Patentberufungsgericht, oder man geht weiter und errichtet nicht nur ein Berufungsgericht, sondern auch ein Europäisches Patentgericht der ersten Instanz.

The EPLP

The working party of the EPO states has also developed the idea of a supranational court for European patents in two instances. This could be done by an optional protocol: a treaty between only those member states of the EPO that would be willing to participate.

The idea of a protocol has two big advantages over the (in principle best) solution of a community protocol: it could not be blocked by a veto from one member state and it could be done rather quickly because it would start with a relatively small number of member states, thereby reducing the time needed for the necessary ratifications.

The idea of a European patent judiciary in the framework of an optional protocol has been developed in some more detail than that of the Commission and it can be summarised as follows:

Envisaged is a supranational European Patent Judiciary, comprising a European patent court of first instance (EPC1), a European patent court of second instance (EPC2) and a Registry.

There will be only one court, servicing the whole of Europe, so there will be no problems about geographical jurisdiction.

The court of first instance will sit with panels of three judges, in principle coming from different countries, two of them lawyers and one – a clear wish of industry – technical judge. The legal judges will come from the national courts and the boards of appeal of the EPO, the technical judges will come from the boards of appeal of the national patent offices and of the EPO. These judges could go on functioning as judges in their national courts or in their boards.

The court will have exclusive jurisdiction about proceedings regarding infringement and validity of European patents. This court will also deal with preliminary injunctions and with protective measures. (Although in this field a role will remain for national courts in very urgent proceedings.)

The court of first instance will have its oral proceedings (conferences, hearings of witnesses, trial) in principle in the defendant's country. Although it will have to have a central seat somewhere in Europe, it is a clear wish of the users of the system that it will also have local presence in the form of regional chambers. These regional chambers should however not be the panels sitting on cases; those panels should be composed of judges of different regional chambers.

One or two European instances?

If you want to do something to integrate the judicial system on patents in Europe, there are two possibilities: either you create (only) a European Patent Appeals Court or you go the whole way and create not only an appeals court but also a European Patents Court of first instance.

Le PLBE

Le groupe de travail des Etats membres de l'OEB a également développé l'idée d'une juridiction supranationale pour les brevets européens, qui serait composée de deux instances. Cela pourrait se faire par le biais d'un protocole facultatif : un traité entre les seuls Etats membres de l'OEB disposés à participer au système.

Le protocole envisagé présente deux avantages majeurs par rapport à la solution (en principe meilleure) du protocole communautaire : il ne pourrait pas être bloqué par le veto d'un Etat membre et il serait réalisable assez rapidement, puisque le nombre d'Etats membres serait relativement restreint au départ, ce qui réduirait le temps requis pour les ratifications nécessaires.

L'idée d'un système judiciaire européen des brevets dans le cadre d'un protocole facultatif a été développée de façon beaucoup plus détaillée que celle de la Commission et peut se résumer comme suit.

Il est prévu de créer un système judiciaire supranational pour les brevets européens, qui comprendrait une juridiction de première instance pour les brevets européens, une juridiction de deuxième instance pour les brevets européens et un greffe.

Il n'y aura qu'une seule juridiction, compétente pour toute l'Europe, ce qui évitera les problèmes de compétence géographique.

La juridiction de première instance siègera avec des collègues de trois juges provenant en principe de différents pays, dont deux juristes et un technicien (ce dernier étant un souhait manifeste de l'industrie). Les juges juristes seront issus des tribunaux nationaux et des chambres de recours de l'OEB, les juges techniciens des chambres de recours des offices nationaux de brevets et de l'OEB. Ces juges pourraient continuer à exercer en cette qualité dans leurs tribunaux nationaux ou dans leurs chambres.

La juridiction aura compétence exclusive pour les procédures relatives à la contrefaçon et à la validité des brevets européens. Elle traitera également des injonctions provisoires et des mesures conservatoires (bien que dans ce domaine, les tribunaux nationaux continueront à jouer un rôle dans les procédures très urgentes).

En principe, la juridiction de première instance tiendra ses procédures orales (entretiens, auditions de témoins etc.) dans le pays du défendeur. Même si elle doit avoir un siège central quelque part en Europe, les utilisateurs du système ont clairement fait savoir qu'ils souhaitaient également une présence locale sous la forme de chambres régionales. Ces dernières ne doivent cependant pas être les collèges statuant sur des affaires ; ces collèges devraient être composés de juges provenant de différentes chambres régionales.

Une ou deux instances européennes ?

Deux solutions peuvent être envisagées quant à l'intégration du système judiciaire des brevets en Europe : soit créer seulement une cour d'appel des brevets européens, soit créer non seulement une cour d'appel, mais aussi un tribunal de première instance pour les brevets européens.

Warum bevorzugen die meisten interessierten Länder die zweite Lösung?

1. Die Industrie wird kein System benutzen, bei dem durch Entscheidungen irgendeines nationalen Gerichts ein Patent für alle Staaten widerrufen werden kann.

2. Es sollte Kompatibilität mit dem für das Gemeinschaftspatent konzipierten Gerichtswesen bestehen.

3. "Forum shopping" kann nur durch Errichtung eines einzigen Gerichts verhindert werden.

4. Ein supranationales erstinstanzliches Gericht fördert die Möglichkeiten zur Verbreitung von Rechtskulturen.

5. Es schafft auch die Möglichkeit, in allen Ländern Fachrichter aus- und fortzubilden.

6. Es führt zu größerer Flexibilität bei der Umsetzung eines harmonisierten Verfahrensrechts.

7. Und es schafft die Möglichkeit, technisch vorgebildete Richter auch in denjenigen Ländern einzuschalten, deren Recht es nicht gestattet, Nichtjuristen zu Richtern zu ernennen.

Allerdings gibt es ein ernstzunehmendes Argument **gegen** ein einziges Europäisches Patentgericht der ersten Instanz:

Was wäre, wenn dieses wunderbare neue Europäische Patentgericht der ersten Instanz nicht funktionieren würde? Oder wenn es durch eine Flut von Fällen oder einfach durch Bürokratie blockiert würde?

Für Länder ohne gut arbeitende Patentgerichtsbarkeit würde sich nicht viel ändern. Für diejenigen aber, die ein gut arbeitendes und auch qualitativ gutes Gerichtswesen besitzen, würde sich vieles zum Schlechteren wenden.

Dies ist natürlich ein sehr triftiges Argument, allerdings nicht so sehr gegen ein Europäisches Patentgericht der ersten Instanz, sondern eher gegen eine ausschließliche Zuständigkeit dieses Gerichts.

Die Lösung scheint dann sehr einfach zu sein: Man schaffe ein supranationales Gericht der ersten Instanz, verleihe ihm aber keine ausschließliche Zuständigkeit.

Mit anderen Worten: Überlassen wir es dem Kläger, ob er das Europäische Patentgericht der ersten Instanz oder das nationale Gericht im Land des Beklagten anrufen möchte.

(Bei Beklagten aus mehreren Ländern müsste der Kläger, der das nationale Gericht anrufen möchte, in allen diesen Ländern klagen; Artikel 6-1 der Übereinkommen von Brüssel und Lugano müsste für nicht anwendbar erklärt werden.)

Entscheidet sich der Kläger für das Europäische Patentgericht, so wird dessen Entscheidung europaweit Wirkung haben, und zwar auch dann, wenn der Beklagte im Gegenzug die Nichtigkeitsklage des Patents beantragt.

What are the reasons most interested countries are preferring the second solution?

1. Industry is not going to use a system in which decisions of any indiscriminately chosen national court can revoke a patent for all states.

2. There should be compatibility with the judicial system devised for the community patent.

3. Forum shopping can only be prevented if you create one single court.

4. A supranational first instance court enhances the possibilities of diffusion of legal cultures.

5. It also creates the possibility of training specialised judges in all countries.

6. It brings greater flexibility in the implementation of a harmonised procedural law.

7. And it creates the possibility of bringing in technical judges also in those countries whose laws do not permit the appointment of non-lawyers as judges.

However there is a serious argument to be found **against** a single European Patent Court of first instance:

What if this wonderful new European Court of First Instance does not function? What if it were blocked by a flood of cases or simply by bureaucracy?

For those countries that do not have a smoothly functioning system of patent adjudication not very much would change. But for those countries that do have a smoothly functioning and qualitatively good judicial system, there would be a big change for the worse.

Clearly this is a very valid point. However it is not as much an argument against a European Patent Court of first instance but it really is more an argument against giving that court an exclusive jurisdiction.

The solution seems then to be very simple: create a supranational court of first instance but do not give it exclusive competence.

In other words: let's give the plaintiff the choice of bringing his case before the European Patent Court of first instance or before the national court of the country of the defendant.

(In a case where there are defendants from more countries the plaintiff wanting to go national would have to sue in all those countries; Art. 6-1 of the Brussels and Lugano Treaties would have to be declared non-applicable.)

If the plaintiff chooses the European court the decision will have effect Europe-wide, also in case the defendant counter-attacks with a claim for revocation of the patent.

Quelles sont les raisons pour lesquelles la plupart des pays intéressés préfèrent la deuxième solution ?

1. L'industrie n'utilisera certes pas un système dans lequel les décisions de n'importe quel tribunal national choisi au hasard peuvent révoquer un brevet pour tous les Etats.
2. Il doit y avoir compatibilité avec le système judiciaire conçu pour le brevet communautaire.
3. Seule la création d'une juridiction unique permet d'éviter la recherche du tribunal susceptible de rendre la décision la plus favorable.
4. Une juridiction supranationale de première instance accroît les possibilités de diffusion des cultures juridiques.
5. Elle donne également la possibilité de former des juges spécialisés dans tous les pays.
6. Elle offre une plus grande souplesse pour la mise en oeuvre d'un droit procédural harmonisé.
7. Enfin, elle offre la possibilité de faire intervenir des juges techniciens également dans les pays dont les législations ne permettent pas de désigner des non-juristes en qualité de juges.

Il existe cependant un argument de poids **contre** la création d'une juridiction unique de première instance pour les brevets européens :

Qu'arrivera-t-il si cette nouvelle et merveilleuse juridiction ne fonctionne pas ou si elle est bloquée par un afflux de cas ou simplement par la bureaucratie ?

Pour les pays dont le système judiciaire des brevets ne fonctionne pas bien, cela ne changerait pas grand-chose, mais pour ceux qui disposent d'un système judiciaire efficace, cela constituerait une perturbation considérable.

Cet argument est évidemment très pertinent, mais pas tant à l'encontre d'une juridiction européenne des brevets de première instance que de l'attribution d'une compétence exclusive à cette juridiction.

La solution semble donc très simple : créer une juridiction supranationale de première instance, mais sans lui donner de compétence exclusive.

En d'autres termes, il conviendrait de donner au demandeur le choix entre porter son affaire devant la juridiction européenne des brevets de première instance ou devant le tribunal national du pays du défendeur.

(Dans l'hypothèse où il y aurait plusieurs défendeurs originaires de différents pays, le demandeur souhaitant porter son affaire au niveau national devrait alors engager la procédure dans tous ces pays ; l'art. 6(1) des Conventions de Bruxelles et de Lugano devrait être déclaré comme étant non applicable).

Si le demandeur choisit la juridiction européenne, la décision aura effet dans toute l'Europe, et même dans le cas où le défendeur contre-attaquerait avec une action en nullité.

Entscheidet sich der Kläger aber für das nationale Gericht, so wird die Entscheidung über die Verletzung Inter-partes-Wirkung haben und sie muß nach den Übereinkommen von Brüssel und Lugano anerkannt werden (wie dies heute der Fall ist); die Entscheidung des nationalen Gerichts über die Rechtsgültigkeit wird aber nur in dem betreffenden Land Wirkung haben.

Um die durchaus begründeten Befürchtungen der Industrie zu zerstreuen, sollte eine Bestimmung vorgesehen werden, wonach eine Nichtigkeitsklage, die nicht im Wege einer Widerklage, sondern direkt erhoben wird, immer beim Europäischen Patentgericht eingelegt werden muß. Dies sollte auch für Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung gelten, um mögliche "Torpedoaktionen" zu verhindern.

Mit dem Verzicht auf die ausschließliche Zuständigkeit würde nicht nur ein Sicherheitsventil für den Fall geschaffen, daß das Europäische Patentgericht der ersten Instanz nicht funktionieren sollte. Es würde auch ein gewisser Wettbewerb zwischen dem europäischen Gerichtssystem und den nationalen Gerichtssystemen hergestellt, der keinesfalls schaden könnte.

Auf den ersten Blick könnte es verlockend sein, diese Wahlmöglichkeit nicht nur dem Kläger, sondern auch dem Beklagten zu eröffnen.

Dies wäre aber kein gangbarer Weg:

Wäre der Beklagte berechtigt, einfach zu beantragen, den Fall dem Europäischen Patentgericht vorzulegen, so ginge der Gedanke eines Sicherheitsventils verloren; wäre nämlich das Europäische Patentgericht durch hohes Arbeitsaufkommen oder anderweitig überlastet, so würden alle Beklagten nur zu gerne die Befassung dieses Gerichts in der Hoffnung beantragen, für eine Reihe von Jahren Ruhe zu haben. Diese Fälle würden dann den Rückstand des europäischen Gerichts noch weiter erhöhen.

Wäre der Beklagte andererseits nur bei Vorliegen eines bestimmten Sachverhalts berechtigt, die Befassung dieses Gerichts zu beantragen, so wären eine Art Vorverfahren und eine begründete schriftliche Entscheidung über diesen Antrag erforderlich. Dies würde jedoch das Verfahren erheblich verlangsamen und für das Gericht und seine Geschäftsstelle viel Mehrarbeit bedeuten, was wiederum dazu führen könnte, daß das System nicht reibungslos genug funktioniert.

Bedenkt man, daß heutzutage die Anrufung des europäischen Gerichts die Regel und nicht die Ausnahme sein sollte, so werden die Interessen des Beklagten schon dadurch gewahrt, daß sich das Gericht und der Kläger für jede mündliche Anhörung oder Besprechung zum Beklagten vor Ort begeben. Somit wäre der Beklagte nur noch deshalb daran interessiert, vor seinem eigenen nationalen Gericht verklagt zu werden, weil dies billiger wäre. Dem kann jedoch weitgehend dadurch Rechnung getragen werden, daß die Kostenverteilung zu Lasten der obsiegenden Partei realistisch geregelt wird.

Wenn wir ein Europäisches Patentgericht der ersten Instanz errichten, wäre es darüber hinaus sinnvoll, wenn das Arbeitsaufkommen dieses Gerichts allmählich und nicht zu schnell zunähme. Dies könnte durch Übergangsvorschriften erreicht werden, aber auch durch dieses Parallelsystem, bei dem der Kläger die Wahl hat, ob er das europäische Gericht anrufen möchte.

On the other hand: if the plaintiff chooses to go national, the decision on infringement will be valid inter partes and will have to be recognised under the treaties of Brussels and Lugano (like it is nowadays) but the decision of the national court on validity will only take effect in that country.

To avoid the well-founded fears of industry the provision should have to be made that a claim for revocation, brought not by way of counterclaim but under its own steam, should always be brought before the European Patents Court. That should also be the case with actions for a declaration of non-infringement, so as to block possible "torpedo actions".

The taking away of the exclusivity of the jurisdiction would not only provide for a safety valve in case the European Patent Court of first instance would not be functioning. It would also generate some competition between the European and the national court systems which would not do any harm.

At first glance it could be tempting to offer not only to the plaintiff this choice but to involve the defendant as well.

That would however not be workable:

If the defendant were given a right to a referral for the mere asking, that would be throwing away the idea of a safety valve: in case the European court would be bogged down by work or otherwise, all defendants would happily ask for a referral to that European court, hoping thereby to go scot-free for a number of years. This number of cases would contribute further to the backlog of the European court.

On the other hand: if the defendant were given the right to apply for a referral only on the merit of certain facts, there would be necessary a kind of pre-trial and a written and founded decision on that request. That however would seriously slow down proceedings and cause a lot of extra work for the court and its registry, thereby perhaps in itself becoming a reason why the system would not function smoothly enough.

Bearing in mind that nowadays the European court should be the rule and not the exception, the interests of the defendant have already been taken into account by making the court and the plaintiff travel to the place of the defendant for every oral hearing or conference. The only remaining interest of the defendant in being sued before his own national court would be that that would be cheaper. That aspect however can to a large extent be taken care of by a realistic system of awarding costs to the winning party.

Moreover, if we are going to create a European Patent Court of first instance it would be a good thing if the workload of that court were to build up gradually and not too fast. That could be realised by transitional rules but it could also be done by creating this parallel system wherein the plaintiff can choose whether he wants to go to the European court.

D'autre part, si le demandeur choisit l'instance nationale, la décision en matière de contrefaçon sera valable inter partes et devra être reconnue au titre des Conventions de Bruxelles et de Lugano (comme c'est le cas actuellement), mais la décision du tribunal national en matière de validité ne prendra effet que dans ce pays.

Afin d'éviter les craintes bien fondées de l'industrie, il faudrait prévoir une disposition selon laquelle une action en nullité intentée non pas par la voie d'une demande reconventionnelle, mais de façon autonome, devra toujours être menée devant la juridiction européenne des brevets. Il devrait en aller de même des actions en déclaration de non-contrefaçon, de façon à couper court à d'éventuelles actions connues sous le nom de "torpilles".

La suppression de l'exclusivité de juridiction n'offrirait pas seulement une soupape de sécurité en cas de non-fonctionnement de la juridiction de première instance pour les brevets européens. Elle donnerait également lieu à une certaine concurrence entre les systèmes juridictionnels européen et nationaux, ce qui ne saurait faire de tort.

A première vue, l'on serait tenté de laisser ce choix non seulement au demandeur, mais aussi au défendeur.

Cette façon de procéder ne serait cependant pas viable :

si le défendeur avait un droit de saisine sur simple demande, cela écarterait l'idée de la soupape de sécurité : si la juridiction européenne était par exemple surchargée de travail, tous les défendeurs demanderaient allègrement à la saisir, dans l'espoir d'être tranquilles pendant un bon nombre d'années. Ce nombre de cas contribuerait à accroître davantage l'arriéré de la juridiction européenne.

D'autre part, si le défendeur n'avait le droit de demander une saisine qu'en présence de certains faits, il serait nécessaire d'avoir une sorte de pré-procédure ainsi qu'une décision écrite motivée à propos de cette requête. Cependant, cela ralentirait sérieusement la procédure et entraînerait un important surcroît de travail pour la juridiction et son greffe, provoquant un dysfonctionnement du système.

Compte tenu du fait qu'à l'heure actuelle, la juridiction européenne devrait être la règle et non l'exception, les intérêts du défendeur sont déjà sauvegardés du fait que la juridiction et le demandeur doivent se rendre jusqu'au lieu du domicile du défendeur pour chaque audience ou entretien. Le seul intérêt que le défendeur pourrait avoir à être attaqué devant son propre tribunal national serait le coût moins élevé. Cet aspect peut toutefois être réglé dans une large mesure par une attribution réaliste des coûts à la partie gagnante.

En outre, si l'on institue une juridiction européenne des brevets de première instance, il serait opportun que sa charge de travail croisse progressivement et pas trop vite. Cela pourrait se faire au moyen d'un règlement provisoire, mais aussi par la création de ce système parallèle, dans lequel le demandeur choisit s'il veut porter son cas devant la juridiction européenne.

Somit scheint es auch unter diesem Aspekt ratsam, das vorstehend erwähnte Parallelsystem zu schaffen, wodurch sich das Arbeitsaufkommen für das Europäische Patentgericht langsam und gleichmäßig erhöhen könnte.

Nach 5 oder 10 Jahren sollte das System bewertet werden, und dann sollte man entscheiden, ob seine Benutzer diesen nichteuropäischen Weg zu den nationalen Gerichten tatsächlich benötigen.

Bis dahin könnte das Gemeinschaftspatent Wirklichkeit werden, und die EU könnte dann von den Erfahrungen der Protokollstaaten profitieren.

Fazit

Die Probleme im Zusammenhang mit dem europäischen Patentrecht lassen sich einzig und allein dadurch beheben, daß man eine harmonisierend wirkende europäische Patentgerichtsbarkeit (EPG) schafft. Machbar ist dies nur, wenn die EPG sowohl ein Gericht der ersten Instanz als auch ein Gericht der zweiten Instanz umfaßt.

Dennoch scheint es ratsam, mit einem Parallelsystem zu beginnen, bei dem der Kläger die Wahl hat, ob er vor das Europäische Patentgericht ziehen möchte, dessen Entscheidungen in allen Protokollstaaten wirksam sind, oder ob er lieber das nationale Gericht im Land des Beklagten anrufen möchte, dessen Entscheidungen nur in dem betreffenden Staat wirksam sind. Nach 5 oder 10 Jahren sollte überdacht werden, ob eine ausschließliche Zuständigkeit des europäischen Gerichts eingeführt werden soll oder ob es praktische Gründe dafür gibt, den nationalen Weg beizubehalten.

So also from that point of view it would seem wise to create such a parallel system as mentioned above, thereby allowing the caseload for the European Patent Court to build up slowly and steadily.

After five or 10 years the system should be evaluated and then it should be decided whether the users of the system do need this extra-European route to national courts or not.

By that time the community patent could be coming into existence and the EU could then profit from the experiences gained by the protocol states.

Conclusion

The only way to mend the problems of European patent law is to create a harmonising European patent judiciary. The only way to do so in a feasible way is to have that EPJ comprising both a court of first instance and a court of second instance.

Nevertheless it seems wise to start with a parallel system in which the plaintiff chooses whether he wants to go to the European court, with effect for all protocol states, or whether he prefers to go to the national court of the domicile of the defendant, with effect only for that state. After five or 10 years it should be considered whether the jurisdiction of the European court should be made exclusive or whether there are practical reasons for maintaining the national way.

De ce point de vue également, il semble donc judicieux de créer le système parallèle mentionné ci-dessus, ce qui permettrait à la charge de travail de la juridiction européenne des brevets d'augmenter lentement et régulièrement.

Après cinq ou dix ans, il y aurait lieu d'évaluer le système et de décider si ses utilisateurs ont vraiment besoin ou non de cette voie extra-européenne vers les tribunaux nationaux.

D'ici là, le brevet communautaire pourrait devenir réalité et l'UE profiterait des expériences faites par les Etats signataires du protocole.

Conclusion

La seule façon de remédier aux problèmes du droit européen des brevets consiste à créer un système judiciaire harmonisé des brevets européens, ce qui n'est réalisable qu'en articulant ce système autour de deux juridictions, à savoir une de première instance et l'autre de seconde instance.

Néanmoins, il semble opportun de commencer par un système parallèle, dans lequel le demandeur pourrait choisir s'il veut porter son action devant la juridiction européenne, qui rend des décisions valables dans tous les Etats signataires du protocole, ou s'il préfère saisir le tribunal national du domicile du défendeur, dont les décisions ne sont valables que dans cet Etat. Après cinq ou dix ans, il conviendra d'examiner s'il faut attribuer une compétence exclusive à la juridiction européenne ou s'il existe des raisons pratiques pour maintenir la voie nationale.

Jürgen SCHADE*

Das Streitregelungsprotokoll zum EPÜ und der Vorschlag der Kommission zum Gemeinschaftspatent

1. Meine Ausführungen werden sich darauf beschränken, wie ein Gerichtsaufbau für europäische Patente (und das Gemeinschaftspatent) aussieht, wenn dieser Rechtszug mit einem zentralen Eingangsgericht beginnt, bzw. wie er bei nationalen Eingangsgerichten funktioniert.¹

2. In einem Binnenmarkt, in dem sich die große Mehrheit der Wirtschaftsteilnehmer bald einer einheitlichen Währung bedienen wird, erscheint es nur natürlich, heute die Schaffung eines einheitlichen Patents ins Auge zu fassen. Der Auffassung der EU-Kommission ist daher zuzustimmen, daß die Einführung eines europäischen Patentschutzsystems mit einem Gemeinschaftspatent unerlässlich ist, schon um die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union gegenüber den USA und Japan zu stärken. Dazu gehört auch ein flexibles europäisches Patentsystem, in dem das europäische Bündelpatent und das Gemeinschaftspatent aufeinander bezogen sind. Dies ist auch in dem ersten Entwurf für eine Gemeinschaftspatentverordnung der Kommission vom 5. Juli 2000 so vorgesehen.

Für beide ist ein effizientes und kostengünstiges Streitregelungssystem einzuführen, das die Harmonisierung des Patentrechts und Rechtssicherheit gewährleisten kann. Wesentliche Voraussetzungen hierfür sind ein kompatibles System für das Gemeinschaftspatentrecht, das Europäische Patentübereinkommen und die bestehenden nationalen Patentrechte, die Einführung des Verbundprinzips, also die Zusammenführung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren auf europäischer Ebene sowie eine zentrale Harmonisierungsinstanz auf europäischer Ebene.

3. Da die Vorschläge der Arbeitsgruppe Streitregelung unter dem Mandat der Pariser Regierungskonferenz² und der im Detail ausgearbeitete Verordnungsvorschlag der Kommission für eine Verordnung des Rats über das Gemeinschaftspatent³ nunmehr vorliegen, kann eine konkrete Analyse und Bewertung der vorgeschlagenen Systeme vorgenommen werden.

Hierbei sind bemerkenswerte Übereinstimmungen festzustellen. Gemeinsam ist die Forderung, ein effizientes und kostengünstiges System einzuführen, das die Harmonisierung des Patentrechts und Rechtssicherheit gewährleisten kann. Übereinstimmung besteht auch in der Auffassung, daß das zu schaffende Rechtssystem der Beilegung von Streitigkeiten dienen soll, in dem über Patentverletzungsklagen und die Gültigkeit von Patenten entschieden werden soll (das sog. Verbundsystem). Schließlich hat sich die gemeinsame Überzeugung herausgebildet, daß die Gerichte mit juristisch und technisch oder naturwissenschaftlichen Richtern besetzt werden sollen und daß ein gemeinsames Berufungsgericht in Patentsachen geschaffen werden muß, um europaweite Rechtsvereinheitlichung zu erzielen.

Weiterhin sind die Vorstellungen der Kommission und die einer Anzahl von Delegationen der Arbeitsgruppe in einem zentralen Punkt nahezu deckungsgleich. Beide

Jürgen SCHADE*

The Protocol on Litigation under the EPC and the Commission's proposal for a Community patent

1. The purpose of my paper is to outline the possible court structure for European patents (and the Community patent) with a central court of first instance or national courts of first instance¹.

2. With a single market, in which the vast majority of economic actors will soon be using a common currency, the idea of creating a unified patent now seems only logical. One is bound to agree with the view of the EU Commission that the introduction of a European system of patent protection based on a Community patent is essential, if only to bolster the competitiveness of the EU vis-à-vis the US and Japan. This also requires a flexible system in which the European bundle patent and the Community patent are linked, as envisaged in the Commission's first draft, presented on 5 July 2000, of a Regulation on the Community patent.

Both the European and the Community patent need efficient and economic arrangements for settling litigation, in order to promote the harmonisation of patent law and guarantee legal certainty. There are three key elements in this: first, the establishment of compatibility between Community patent law, the European Patent Convention and the existing national patent laws; second, the introduction of the principle of integration, ie bringing infringement and invalidity proceedings together at the European level; and third, the creation of a central harmonising instance at the European level.

3. The Working Party on Litigation, mandated by the Paris intergovernmental conference², has now formulated its proposals. These, together with the Commission's detailed proposal for a Council Regulation on the Community patent³, provide the basis for a concrete analysis and evaluation of the prospective systems.

There is a remarkable degree of congruence between the two sets of proposals. Both the Working Party and the Commission call for the introduction of an efficient and affordable system capable of ensuring legal certainty and promoting the harmonisation of patent law. They both take the view that the new system of law should facilitate the settlement of disputes on infringement and the validity of patents (the "integrated" system). And finally, a consensus has emerged that the courts should be staffed by judges with technical or scientific qualifications as well as legal experts, and that a common court of appeal should be set up to ensure the uniform application of the law in patent cases.

In one key area, moreover, the ideas of the Commission are almost identical with the viewpoint of a number of delegations on the Working Party. Both suggest setting

Jürgen SCHADE*

Le protocole sur le règlement des litiges dans le cadre de la CBE et la proposition de règlement sur le brevet communautaire présentée par la Commission

1. Je me bornerai dans cet exposé à indiquer quelle pourrait être l'organisation d'un système judiciaire pour les brevets européens (et les brevets communautaires) qui se fonderait soit sur une première instance centrale, soit sur des tribunaux nationaux de première instance¹.

2. Dans le cadre d'un marché intérieur dans lequel une grande majorité des acteurs économiques vont bientôt utiliser une monnaie unique, il semble tout à fait normal d'envisager aujourd'hui la création d'un brevet unique. C'est donc avec juste raison que la Commission européenne a fait valoir qu'il est indispensable de créer un système européen de protection par brevet prévoyant un brevet communautaire, ne serait-ce que pour améliorer la compétitivité de l'Union européenne par rapport aux Etats-Unis et au Japon. Ceci suppose l'introduction d'un système européen souple en matière de brevets, à l'intérieur duquel il existerait une symbiose entre le brevet communautaire et le faisceau de brevets nationaux issu du brevet européen, comme le prévoit également le premier projet de règlement sur le brevet communautaire proposé par la Commission le 5 juillet 2000.

Il convient de créer pour les deux types de brevets un système efficace et économique de règlement des litiges qui permette d'assurer l'harmonisation du droit des brevets et la sécurité juridique. Afin d'atteindre ces objectifs, il est essentiel de prévoir un système assurant la compatibilité entre le droit du brevet communautaire, la Convention sur le brevet européen et les droits nationaux en matière de brevets, et il faut également poser le principe du regroupement au niveau européen des procédures en contrefaçon et des procédures en nullité, et créer à ce niveau un organe central chargé de l'harmonisation.

3. Maintenant que l'on connaît les propositions du groupe de travail "Contentieux" mandaté par la Conférence gouvernementale de Paris² ainsi que le texte détaillé de la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire³ présentée par la Commission, l'on va pouvoir procéder à une analyse et à une évaluation concrètes des systèmes proposés.

La convergence de vues existant à cet égard est particulièrement remarquable. Il est demandé de part et d'autre la création d'un système efficace et économique qui permette d'assurer l'harmonisation du droit des brevets et la sécurité juridique. Il existe également un consensus sur le fait qu'il conviendrait de créer un système juridique de règlement des litiges permettant de statuer aussi bien sur les contrefaçons que sur la validité de brevets (le système dit du regroupement des procédures). Enfin, l'on s'est accordé à reconnaître que les tribunaux devraient être composés de juges juristes et de juges ayant une formation technique ou scientifique et qu'il conviendrait de créer une instance commune d'appel en matière de brevets pour permettre l'harmonisation du droit au niveau européen.

Les idées de la Commission rejoignent également sur un point essentiel celles qui ont été émises par un certain nombre de délégations au sein du groupe de travail. Les

* Richter am Bundespatentgericht, München.

¹ Eine umfassende Erörterung ist in GRUR 2000, 101 ff. "Gerichtliche Regelung der Patentstreitsachen in Europa" und in GRUR 2000, 827 ff. "Das Streitregelungssystem zum Gemeinschaftspatent nach dem Verordnungsvorschlag der Kommission" enthalten.

² Dokument WPL/9/99 rev.1, abgedruckt in GRUR Int. 2000, 733 ff.

³ Dokument KOM(2000) 412 vom 1.8.2000.

* Judge at the Federal Patents Court, Munich.

¹ Full discussion in "Gerichtliche Regelung der Patentstreitsachen in Europa", GRUR 2000, 101 ff, and "Das Streitregelungssystem zum Gemeinschaftspatent nach dem Verordnungs-Vorschlag der Kommission" GRUR 2000, 827 ff.

² WPL/9/99 Rev.1, published in GRUR Int. 2000, 733 ff.

³ COM(2000) 412, 1 August 2000.

* Juge au Tribunal fédéral des brevets, Munich.

¹ Pour une discussion approfondie de cette question, cf. GRUR 2000, 101s. "Gerichtliche Regelung der Patentstreitsachen in Europa" et GRUR 2000, 827s. "Das Streitregelungssystem zum Gemeinschaftspatent nach dem Verordnungsvorschlag der Kommission".

² Document WPL/9/99 rév. 1 publié dans GRUR Int. 2000, 733s.

³ Document COM (2000) 412 du 1^{er} août 2000.

schlagen nämlich ein zentrales Gemeinsames Patentgericht erster und zweiter Instanz vor. Ihre Ausgangsthese für eine zentrale erste Instanz "Nur ein zentrales Rechtsprechungsorgan auf Gemeinschaftsebene bzw. europäischer Ebene kann die Einheitlichkeit des Rechts und eine kohärente Rechtsprechung uneingeschränkt gewährleisten" wird insbesondere mit folgenden Argumenten begründet:

- a) Weniger ehrgeizige Lösungen seien gescheitert;
- b) ein dezentrales System sei kostspielig und würde die notwendige Rechtssicherheit vorenthalten;
- c) nur das zentrale Rechtsprechungsorgan verfüge über die erforderliche Qualifikation;
- d) nur so könne dem Mißbrauch durch Forum Shopping bei nationalen Eingangsinstanzen begegnet werden;
- e) nur so könne eine definitive Entscheidung innerhalb von 2 Jahren getroffen werden.

4. Diesen Argumenten sind die deutsche Delegation und andere Delegationen in der Arbeitsgruppe Streitregelung nicht gefolgt. Entsprechendes dürfte für den Vorschlag der Kommission gelten. Im folgenden wird nicht auf Gesichtspunkte eingegangen, wie sie auch in der Arbeitsgruppe diskutiert wurden wie:

- Ist ein derart weitgehender Vorschlag vom Mandat der Pariser Konferenz gedeckt?
- Ist das Verhältnismäßigkeits- und Subsidiaritätsprinzip gewahrt, wie es auch in einer Entschließung des Europäischen Parlaments gefordert wurde?
- Ist die Übertragung von Hoheitsrechten mit nationalem Verfassungsrecht vereinbar?

Vielmehr werden die nachfolgenden Ausführungen nur auf die oben angeführten Argumente beschränkt.

5. Einheitlichkeit des Rechts

Jedes Streitregelungssystem ist auf einheitliche Rechtsnormen angewiesen. Damit stellt sich die Frage, ob ein dezentraler Gerichtsaufbau, also ein Streitregelungssystem mit nationalen Eingangsgerichten, mangels einheitlicher Rechtsnormen die notwendige Rechtssicherheit für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft bzw. der benannten Staaten vorenthalten würde.

a) Einheitlichkeit des Patentrechts

Zutreffend geht die Kommission in ihrem Verordnungsvorschlag von einer "De-facto-Harmonisierung" des (allgemeinen) Patentrechts in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft aus und verzichtet im Gegensatz zum Markenrecht auf eine eigene Richtlinie. Der nach Erteilung eines Gemeinschaftspatents erforderlichen Harmonisierung mit dem EPÜ wird dadurch Rechnung getragen, daß die Nichtigkeitsgründe für ein Gemeinschaftspatent mit denen für ein europäisches Patent identisch sind⁴.

up a central common appeal court of first and second instance. Their argument in favour of this solution is that only a central judicial body at the Community or European level can fully guarantee coherence and the uniform application of the law, given, in particular, that:

- (a) less ambitious solutions have failed;
- (b) a decentralised system would be costly and would not provide the requisite degree of legal certainty;
- (c) only a central body would have the necessary qualifications
- (d) this would be the only way of preventing abuse of the system by forum shopping among national courts;
- (e) only on this basis could final decisions be issued within two years.

4. These arguments were rejected by the German delegation and some other delegations on the Working Party on Litigation, on grounds which would probably also apply to the proposal of the Commission. The following discussion is limited to the arguments listed above, leaving aside a number of further questions which were also debated by the Working Party, such as:

- Is such a wide-ranging proposal covered by the mandate of the Paris intergovernmental conference?
- Does the proposal observe the principle of proportionality and subsidiarity as called for in a resolution of the European Parliament on these issues?
- Is the transfer of sovereign rights compatible with national constitutional law?

5. Uniformity of the law

Any system for settling litigation has to be based on uniform legal principles. The question arises whether, in the absence of such uniformity, a decentralised court structure, ie a system for settling litigation using national first-instance courts, would be capable of providing legal certainty for the Community as a whole or for the designated states.

(a) Uniformity of substantive patent law

In the explanations accompanying the draft Regulation, the Commission rightly points out that (general) patent law has undergone "de facto harmonisation" in the member states of the Community. It has therefore decided – in contrast to its handling of the Community trade mark – against issuing a directive on the subject. The necessary harmonisation with the EPC for the post-grant phase is ensured by making the grounds for invalidity of a Community patent identical with those for revocation of a European patent⁴.

deux propositions prévoient en effet la création d'une juridiction centrale commune des brevets de première et de deuxième instance. Pour justifier la préférence qu'elles donnaient à la création d'une juridiction centrale de première instance, leur thèse étant que "seul un organe jurisprudentiel central au niveau communautaire ou européen peut garantir sans restriction l'uniformité du droit et la cohérence de la jurisprudence", ces délégations et la Commission avançaient les arguments suivants :

- a) les solutions moins ambitieuses ont échoué ;
- b) un système décentralisé est coûteux et ne permettrait pas d'assurer la sécurité juridique requise ;
- c) seul un organe jurisprudentiel central serait suffisamment qualifié ;
- d) c'est la seule façon d'éviter que les justiciables ne recherchent systématiquement la juridiction susceptible de rendre le jugement qui leur est le plus favorable ("Forum Shopping") ;
- e) c'est le seul moyen d'obtenir qu'une décision définitive puisse être rendue dans un délai de deux ans.

4. La délégation allemande et certaines autres délégations au sein du groupe de travail "Contentieux" n'ont pas accepté ces arguments, et il est probable que leurs réactions seront les mêmes pour ce qui est de la proposition de la Commission. Dans ce qui suit, on n'examinera pas les questions dont il a déjà été discuté au sein du groupe de travail, par ex. :

- Une proposition qui va aussi loin ne sort-elle pas du cadre du mandat donné par la Conférence de Paris ?
- Le principe de la proportionnalité et le principe de la subsidiarité sont-ils respectés, comme l'exigeait une résolution du Parlement européen ?
- Le transfert de droits de souveraineté est-il compatible avec le droit constitutionnel national ?

Dans ce qui suit, nous ne discuterons que des arguments indiqués ci-dessus.

5. Uniformité du droit

Tout système de règlement de litiges suppose des normes juridiques uniformes, ce qui pose la question de savoir si un système judiciaire décentralisé, c'est-à-dire un système de règlement des litiges faisant appel à des tribunaux nationaux de première instance, serait dans l'impossibilité, faute de normes juridiques uniformes, d'assurer la sécurité juridique nécessaire sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou sur le territoire des Etats désignés.

a) Uniformité du droit des brevets

Dans sa proposition de règlement, la Commission reconnaît à juste titre l'harmonisation de fait du droit (commun) des brevets qui s'est produite dans les Etats membres de la Communauté, et renonce à arrêter elle-même une directive, comme elle l'avait fait pour le droit des marques. Pour assurer l'harmonisation nécessaire avec la CBE après la délivrance d'un brevet communautaire, il a été prévu que les causes de nullité d'un brevet communautaire seront identiques aux causes de nullité d'un brevet européen⁴.

⁴ Art. 138 Abs. 1 iVm Art. 52 bis 57 EPÜ und Art. 139 Abs. 2 EPÜ entsprechen Art. 28 Abs. 1 des Vorschlags der Kommission.

⁴ Article 138(1) in conjunction with Articles 52 to 57 EPC and Article 139(2) EPC correspond to Article 28(1) of the Commission's draft Regulation.

⁴ L'article 138, paragraphe 1 considéré en relation avec les articles 52 à 57 CBE et l'article 139, paragraphe 2 CBE, correspondent à l'article 28, paragraphe 1 de la proposition de la Commission.

Die Frage nach der Einheitlichkeit des anzuwendenden Rechts ist jedoch zu unterscheiden von der Frage, welches Gericht für die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Patent bzw. für die Geltendmachung der Nichtigkeit des Patents zuständig sein soll. Gemeinschaftsrecht bzw. das EPÜ ist ja nicht von nationalen Gerichten anzuwenden, sondern auch von nationalen Gerichten anzuwenden. Damit spricht das Argument der Einheitlichkeit des Patentrechts für keinen bestimmten Gerichtszug, weder für einen zentralen noch für einen dezentralen⁵.

b) Einheitlichkeit des Verfahrensrechts

Fraglich ist jedoch, ob auch das Verfahrensrecht vereinheitlicht werden muß. Übereinstimmung besteht darin, daß das Verfahren für das Gemeinsame Berufungsgericht in wesentlichen Grundzügen geregelt werden muß. Nach Auffassung erfahrener deutscher Richter wie Herrn Rogge und Herrn Steinacker sind für die erstinstanzlichen nationalen Gerichte gemeinsame Bestimmungen allenfalls hinsichtlich einstweiliger Regelungen und Beweissicherungen sachgerecht. In jeder nationalen europäischen Rechtsordnung gelten nämlich die Grundsätze des rechtlichen Gehörs und des fairen Verfahrens, was auch durch die Artikel 41 ff. des TRIPS-Übereinkommens, dem alle Mitgliedstaaten der EU und der EPO angehören, gewährleistet ist.

c) Einheitlichkeit des Verletzungs-/Schadensersatzrechts

Eine Vereinheitlichung des Verletzungs- und Schadensersatzrechts in den Grundzügen ist ebenfalls durch das TRIPS-Übereinkommen sowie die Artikel 42 bis 44 des Verordnungsvorschlags gegeben. Auch die Kommission hat sich nicht die Frage gestellt, ob es zweckmäßig ist, eine weitergehende Vereinheitlichung allein für das Patentrecht anzustreben. Jedenfalls sind die gemeinsamen Standards des Verletzungs- und Schadensersatzrechts anzuwenden, sei es durch zentrale, sei es durch dezentrale Gerichte. Wegen der unterschiedlichen Rechtstraditionen in Europa kann jedoch eine Generalklausel allein die Vereinheitlichung der Rechtsanwendung nicht gewährleisten. Vielmehr wird sich diese durch "Richterrecht" entwickeln.

Im Ergebnis kann daher festgestellt werden, daß die Frage nach der Einheitlichkeit des Rechts und der damit verbundenen Rechtssicherheit unabhängig von der Frage zu beurteilen ist, welcher Gerichts Aufbau zu wählen ist.

6. Einheitliche Rechtsanwendung

Die Annahme, daß einheitliche Rechtsprechung nur durch ein zentrales Gericht gewährleistet wird, entspricht nicht den richterlichen Erfahrungen in der Praxis. Zwar ist zutreffend, daß ein einheitlicher Spruchkörper am ehesten in der Lage sein wird, eine einheitliche Spruchpraxis zu gewährleisten. Bei der zu erwartenden Anzahl der auf die erste Instanz zukommenden Patentstreit-Verfahren müßte jedoch auch ein zentrales Gericht erster Instanz über mehrere Spruchkammern verfügen. Geht man von 600 bis 1 000 Fällen pro Jahr aus, sind zwischen 10 und 15 Spruchkammern mit 3 Richterinnen und Richtern erforderlich, bei Berücksichtigung der lokalen Präsenz infolge der Effizienzminde- rung deutlich mehr.

However, the issue of the uniformity of the applicable law must be distinguished from the question of which court is to have jurisdiction for enforcement or invalidity proceedings. After all, Community law, like the EPC, also has to be applied by national courts, not by Community courts. The requirement for uniformity of substantive patent law cannot therefore be taken as an argument in favour of a particular – centralised or decentralised – court system⁵.

(b) Uniformity of procedural law

Whether there is also a need to harmonise procedural law is, however, in doubt. It is generally agreed that rules have to be established for the main aspects of proceedings before the common appeal court. In the view of experienced German judges such as Messrs Rogge and Steinacker, however, first-instance national courts should be bound by, at most, common rules on provisional measures and the taking of evidence. The national law of every European country includes the principles of the right to be heard and due process, as guaranteed by Article 41 ff of the TRIPs Agreement, to which all the EU and EPO member states belong.

(c) Uniformity of law concerning infringement/compensation

The basic aspects of the law concerning infringement and the award of damages are also unified by the TRIPs Agreement and Articles 42 to 44 of the draft Regulation. The Commission, like the Working Party, has not enquired whether it would make sense to attempt a more comprehensive unification for patent law alone. At all events, the common standards of law relating to infringement and compensation are to be applied, irrespective of whether the courts are centralised or decentralised. However, the plurality of legal traditions in Europe means that uniformity of application cannot be guaranteed by a single general provision; instead, a uniform approach will evolve from case law.

The conclusion therefore emerges that the question of uniformity, and hence of legal certainty, needs to be assessed independently – the choice of court structure is a separate issue.

6. Uniform application of the law

As practical experience in the courts shows, there is no basis for the assumption that the uniform application of the law requires a central court. It is easier, admittedly, for a central judicial body to guarantee uniform decisions, but with the expected numbers of patent cases, even a central court of first instance would need several chambers. An annual total of 600 to 1 000 cases would necessitate at least 10 to 15 chambers, with three judges each. Giving that central court a local presence would tend to reduce efficiency and thereby increase the number of chambers still further.

La question de l'uniformité du droit applicable doit cependant être distinguée de la question de savoir quel tribunal doit avoir compétence lorsqu'un titulaire désire faire valoir les droits que lui confère son brevet ou lorsqu'une partie invoque la nullité d'un brevet. Le droit communautaire et le droit de la CBE ne sont en effet pas appliqués par des tribunaux de la Communauté, mais par des tribunaux nationaux. L'argument de l'uniformité nécessaire du droit des brevets ne permet donc pas de préconiser un système judiciaire particulier, centralisé ou décentralisé⁵.

b) Uniformité du droit procédural

On peut toutefois se demander s'il est nécessaire d'unifier également le droit procédural. L'on s'accorde à reconnaître qu'il est nécessaire de fixer les aspects essentiels de la procédure devant la Cour d'appel commune. Selon certains juges allemands expérimentés tels que MM. Rogge et Steinacker, c'est tout au plus dans le domaine des mesures provisoires ou conservatoires qu'il conviendrait de prévoir des dispositions communes pour les tribunaux nationaux de première instance. En Europe, chaque système juridique national reconnaît en effet le principe du contradictoire et le principe de l'équité, et ces principes sont également garantis par les articles 41s. de l'accord sur les ADPIC auquel tous les Etats membres de l'UE et de l'OEB sont parties.

c) Uniformité du droit en matière de contrefaçon/dommages-intérêts

L'accord sur les ADPIC ainsi que les articles 42 à 44 du projet de règlement prévoient également les grandes lignes d'une harmonisation du droit en matière de contrefaçon et de dommages-intérêts. La Commission elle non plus ne s'est pas posé la question de savoir s'il convient de rechercher une harmonisation plus poussée dans le seul domaine du droit des brevets. En tout état de cause, que les juridictions soient centralisées ou décentralisées, elles devront appliquer les normes communes dans le domaine du droit relatif aux contrefaçons et aux dommages-intérêts. Toutefois, les traditions juridiques en Europe étant très différentes selon les pays, l'existence de dispositions d'ordre général ne permet pas à elle seule d'assurer l'harmonisation du droit, qui ne pourra s'effectuer qu'à partir de la jurisprudence.

En conclusion, on peut donc noter que la question de l'uniformité du droit ainsi que la question connexe de la sécurité juridique doivent être traitées indépendamment de la question de savoir quel est le système judiciaire qu'il conviendrait d'adopter.

6. Application uniforme du droit

L'idée selon laquelle la jurisprudence ne pourra être harmonisée que s'il est créé un tribunal central ne correspond pas aux expériences qui ont été faites dans la pratique. Il est certes vrai que l'uniformité de la jurisprudence est mieux assurée si une juridiction unique est chargée de statuer. Toutefois, comme il est à prévoir qu'en première instance le nombre de litiges en matière de brevets sera d'au moins 600 par an, une juridiction centrale de première instance devra elle aussi comporter plusieurs chambres. Si l'on part de l'hypothèse que le nombre d'affaires sera de 600 à 1 000 par an, 10 à 15 chambres composées de trois juges seront nécessaires, et, si l'on tient compte de la présence locale à assurer, ce chiffre devra même être sensiblement plus élevé en raison de la baisse de l'efficacité qui en résultera.

⁵ So auch in der Vereinbarung vom 1989 über das Gemeinschaftspatent und die Alternativen im Grünbuch der Kommission über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa von 1997.

⁵ See also the 1989 Agreement on the Community patent and the alternatives suggested in the Commission's 1997 Green Paper on the Community patent and the system of patent protection in Europe.

⁵ C'est également ce que prévoient la Convention de 1989 sur le brevet communautaire, ainsi que les autres solutions indiquées dans le Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe publié en 1997 par la Commission.

Für eine größtmögliche Vereinheitlichung der Rechtsprechung sind nicht formale, sondern inhaltliche Kriterien von Bedeutung, wie sie Richtern geläufig sind:

a) Wesentlich ist ein guter Informationsfluß zwischen den einzelnen Spruchkammern der gleichen Instanz und der Rechtsmittelinstantz. Dieser kann z. B. durch jährliche, systematische Rechtsprechungsübersichten erreicht werden.

b) Wesentlich ist ein kohärenter Gerichtsaufbau mit einer gemeinsamen obersten Vereinheitlichungsinstanz.

c) Wesentlich sind Richterpersönlichkeiten, also fachlich und persönlich qualifizierte Richter und die dazugehörige Aus- und Weiterbildung im Patentrecht und bei der Beherrschung ausländischer Sprachen.

Damit aber fällt eines der Hauptargumente für die Errichtung eines gemeinsamen Patentgerichts erster Instanz.

7. Kohärentes Streitregelungssystem

Der von der Arbeitsgruppe "Streitregelung" und der Kommission vorgeschlagene Gerichtsaufbau weisen strukturelle Schwächen auf, die die einheitliche Rechtsanwendung entscheidend beeinträchtigen. Nach dem Vorschlag der Kommission werden vier Gerichtszüge nahezu unverbunden nebeneinander bestehen. Vor allem weisen diese Gerichtszüge keine gemeinsame oberste Vereinheitlichungsinstanz in Patentstreitsachen auf (siehe Ablaufdiagramm – Anlage 1).

a) Die Überprüfung des Erteilungs- und Einspruchsverfahrens findet wie bisher durch die Beschwerdekammern des EPA statt, ein Rechtsmittel zum Gemeinschaftspatentgericht ist nicht vorgesehen. Die Entscheidungen des Amts erlangen damit Rechtskraft. Eine institutionelle Anbindung an das Gemeinschaftspatentgericht, das auch über Nichtigkeitsklagen zu entscheiden hat, besteht nicht.

b) Das Gemeinschaftsgericht entscheidet über Verletzungs- und/oder Nichtigkeitsklagen. Da die Nichtigkeitsgründe weitgehend den Einspruchsgründen entsprechen, entscheiden das EPA samt der Beschwerdekammern und das Gemeinschaftsgericht unabhängig voneinander über die Schutzausschlussgründe der Artikel 52 bis 57 EPÜ, also über die wesentlichen Fragen des materiellen Patentrechts, ohne aufeinander bezogen zu sein. Sie können dies sogar gleichzeitig tun, da eine Nichtigkeitsklage nach Artikel 31 Abs. 3 des Vorschlags auch dann erhoben werden kann, wenn noch Einspruch eingelegt werden kann oder wenn ein Einspruchsverfahren beim Amt anhängig ist. Die möglicherweise voneinander abweichenden Entscheidungen sind nicht nur dann besonders gravierend, wenn das Amt dem Einspruch stattgibt, das Gericht jedoch die Nichtigkeitsklage zurückweist. Vor allem besteht die

Maximising uniformity in the application of the law does not depend on formal aspects but on substantive requirements with which all judges are familiar:

(a) a free flow of information between chambers at the first-instance and higher levels, eg by publishing annual case law reports in synoptic form;

(b) a coherent court structure with a common top-level unifying instance;

(c) judges must possess appropriate personal and professional qualifications, including training in patent law and a sufficient command of the relevant languages.

This invalidates, however, one of the main arguments for setting up a common first-instance appeal court.

7. Coherent system for settling litigation

The court structure proposed by the Working Party on Litigation and the Commission contains flaws which would seriously impede uniform application of the law. Under the system suggested by the Commission, four judicial routes would exist side by side, with almost no connection between them. In particular, the four routes lack any common top-level instance for harmonising decisions in patent litigation (see diagram – Annex 1).

(a) The EPO boards of appeal remain responsible for reviewing decisions in the grant and opposition procedures, with no possibility of appeal before the Community patent court. The decisions of the Office are therefore final. There is no link to the Community patent court, which also has to decide on invalidity actions.

(b) The Community court decides on infringement and/or invalidity actions. Since the grounds for invalidity largely correspond to those for opposition, the EPO with its boards of appeal and the Community court will be deciding separately on the grounds for exclusion from patentability under Articles 52 to 57 EPC, ie on pivotal issues of substantive patent law, without reference to one another. They can even do this simultaneously, since an invalidity action under Article 31(3) of the draft Regulation can be brought while the possibility still exists of filing an opposition or while opposition proceedings are pending before the Office. The decisions may diverge, which poses serious problems – especially, but not only, in cases where the Office allows the opposition but the court rejects the application to have the patent declared invalid. Above all there is a danger that limitations of the patent will create discrepancies in the

Pour parvenir à une harmonisation maximale de la jurisprudence, il importe avant tout de satisfaire non pas tant à des critères formels qu'à des critères de fond, que les juges connaissent bien :

a) L'essentiel, c'est une bonne circulation des informations entre les différentes juridictions du même degré et entre celles-ci et l'instance de recours. Un moyen d'y parvenir serait par exemple de réaliser systématiquement tous les ans une présentation de la jurisprudence de l'année écoulée.

b) Il est essentiel de se doter d'une organisation judiciaire cohérente avec une instance suprême commune chargée de l'harmonisation.

c) Il est également essentiel de pouvoir disposer de juges qualifiés, c'est-à-dire ayant les qualités professionnelles et personnelles requises et ayant suivi une formation et un perfectionnement en matière de droit des brevets et en langues étrangères.

Ce que nous venons de dire réduit toutefois à néant l'un des principaux arguments en faveur de la création d'un tribunal commun des brevets de première instance.

7. Système cohérent de règlement des litiges

Le système judiciaire proposé par le groupe de travail "Contentieux" et par la Commission présente des faiblesses structurelles qui sont autant d'obstacles à une application uniforme du droit. Dans la proposition de la Commission il est prévu quatre juridictions juxtaposées qui coexistent sans pratiquement aucun lien entre elles et qui surtout n'ont pas au-dessus d'elles une instance suprême commune chargée d'assurer l'harmonisation dans le domaine du droit des brevets (cf. l'organigramme – Annexe 1).

a) Les chambres de recours de l'OEB restent chargées de la révision des décisions dans la procédure de délivrance et la procédure d'opposition, il n'est pas prévu la possibilité de former recours devant le Tribunal des brevets communautaires. Les décisions de l'Office ont donc force de chose jugée. Sur le plan des institutions, il n'existe pas de lien avec le Tribunal des brevets communautaires qui doit également statuer sur les requêtes en nullité.

b) Le Tribunal des brevets communautaires statue sur les actions en contrefaçon et/ou sur les actions en nullité. Les causes de nullité correspondant dans une large mesure aux motifs d'opposition, les chambres de recours de l'OEB et le Tribunal des brevets communautaires statuent indépendamment les uns des autres sur les causes d'exclusion de la protection par brevet dérivant des articles 52 à 57 CBE, c'est-à-dire sur les questions essentielles du droit matériel des brevets, sans se faire mutuellement référence. Ils peuvent même statuer simultanément sur une même affaire, puisque selon l'article 31(3) tel que prévu dans la proposition, il sera possible d'introduire une action en nullité même lorsqu'il existe encore la possibilité de former opposition ou lorsqu'une procédure d'opposition est en instance devant l'Office. Les divergences pouvant apparaître entre les décisions rendues par les deux instances ne

Gefahr, daß der Schutzgegenstand des Patents infolge von Beschränkungen unterschiedlich festgelegt wird und damit unterschiedliche Schutzbereiche im Sinne von Artikel 69 Abs. 1 EPÜ entstehen.

c) Für Beschwerden gegen Entscheidungen der Kommission, insbesondere bei der Erteilung von Zwangslizenzen und gesetzlichen Lizenzen, soll das bestehende Gericht erster Instanz (EuGel) und nicht das Gemeinschaftspatentgericht zuständig sein. Beide Gerichte sind in Patentsachen nicht aufeinander bezogen, so daß auch hier die Kohärenz fehlt.

d) Schließlich bleibt die Zuständigkeit der nationalen Gerichte bei Arbeitnehmererfinder-Streitsachen und Zwangsvollstreckungsverfahren, anderen Patentstreitsachen sowie mit Patentsachen häufig verbundenen Verfahren erhalten (Artikel 46 bis 52 des Vorschlags). Dies gilt nicht nur für Streitsachen, die den Anspruch auf das Patent betreffen (hier muß das Gemeinschaftsgericht bei entsprechendem Nichtigkeitsgrund aussetzen, bis das nationale Gericht entschieden hat), seine Übertragung oder vertragliche Lizenzen betreffen, sondern auch für alle anderen Verfahren, die im Zusammenhang mit Patentverletzungsprozessen geführt werden können wie Gebrauchsmuster-Streitsachen und mit diesen Streitsachen verbundene Ansprüche aufgrund des Zivil-, Handels-, Wettbewerbs- und Kartellrechts. Das nationale Gericht muß seinerseits das Verfahren aussetzen, wenn es der Meinung ist, daß eine Entscheidung des Gemeinschaftsgerichts Voraussetzung für seine Entscheidung ist (Artikel 51 Abs. 3 des Vorschlags). Dies ist für die Parteien umständlich und kostspielig.

Zusammenfassend kann daher festgestellt werden: Alle vier Rechtszüge sind kaum miteinander verbunden, weil der EuGH allenfalls über die Vereinbarkeit mit dem EG-Vertrag befinden kann.

8. Die Qualifikation der Richter

Werden jährlich 600 oder gar 1 000 Patentstreitsachen auf der Grundlage europäischer Patente oder von Gemeinschaftspatenten anhängig gemacht, muß bei der Zusammensetzung der zuständigen Gerichte gewährleistet werden, daß die Richter die erforderliche Qualifikation in Patentsachen besitzen. Als Grund gegen die Tätigkeit nationaler Eingangsgerichte wird angeführt, daß sich auf diese Weise nicht das drängende Problem lösen lasse, daß es in vielen EPÜ-Staaten an erfahrenen Patentrichtern fehle. Dieses Argument ist jedoch in sich nicht schlüssig, da ja auch ein neu zu errichtendes zentrales europäisches Gericht mit erfahrenen Patentrichtern aus dem nationalen Bereich besetzt werden muß. Da die nationalen Patentgerichte weiterhin auf erfahrene Patentrichter angewiesen bleiben, läßt sich das Problem nicht durch eine Versetzung von Richtern lösen. Vielmehr sollten die Mitgliedstaaten der Aus- und Weiterbildung von Richtern für diesen Bereich größere Aufmerksamkeit schenken.

definition of subject-matter and hence differences in the extent of protection under Article 69(1) EPC.

(c) Jurisdiction for appeals against decisions of the Commission, especially concerning the grant of compulsory licences or licences of right, is to be given to the existing Court of First Instance of the European Communities (CFI), instead of the Community patent court. Here too there is a lack of coherence, as there is no link between the two courts in dealing with patent matters.

(d) Finally, national patent courts retain jurisdiction for litigation concerning employees' inventions, as well as for enforcement proceedings, other patent disputes and further proceedings that often arise in connection with patent cases (Articles 46 to 52 of the draft Regulation). This applies not only to disputes concerning the right to a patent (here, if there are grounds for invalidity, the Community patent court must stay the proceedings pending a decision of the national court), the transfer of the patent or contractual licenses, but also to all other proceedings, such as utility model actions, that may arise in connection with infringement, and to any subsequent claims under civil, commercial, competition or anti-trust law. The national court must, in turn, stay the proceedings if it considers a decision of the Community court to be a prior condition for its judgment (Article 51(3) of the draft Regulation). This, for the parties, is a cumbersome and costly arrangement.

In sum, there is little connection between the four judicial routes, remembering that the competence of the ECJ is limited to deciding, at most, on compatibility with the EC Treaty.

8. Qualification of judges

With an annual total of between 600 and 1 000 new cases concerning European or Community patents, it is essential to ensure that the judges are suitably qualified in patent matters. One of the arguments frequently cited against giving first-instance jurisdiction to national courts is that this will not solve the pressing problem in many EPC countries of the lack of experienced patent judges. However, this ignores the fact that a new centralised European court would also have to be staffed by experienced patent judges recruited from national courts, and that national patent courts, too, would still need experienced judges. The problem cannot be solved by transferring judges from one court to another; instead, the member states should devote more attention to the provision of basic and further training for members of the patent judiciary.

poseront pas seulement de graves problèmes dans le cas où l'Office décide de faire droit à l'opposition alors que le Tribunal des brevets communautaires décide de débouter le demandeur en nullité. Les problèmes qu'elles poseront viendront surtout de ce que les différences existant dans les limitations qu'elles apportent risquent de conduire à des définitions différentes de l'objet bénéficiant de la protection par brevet, et donc à des différences dans l'étendue de la protection au sens de l'article 69(1) CBE.

c) Pour les recours formés contre les décisions de la Commission, notamment lors de l'octroi de licences obligatoires et de licences de droit, il est prévu que ce sera la juridiction actuelle de première instance (Cour européenne de justice) et non le Tribunal communautaire des brevets qui sera compétent. Ces deux juridictions statueront indépendamment l'une de l'autre dans les litiges en matière de brevets, si bien que là encore on peut déplorer un manque de cohérence.

d) Enfin, les tribunaux nationaux resteront compétents pour les litiges en matière d'inventions de salariés et d'exécution forcée, ainsi que pour les autres litiges en matière de brevets, et aussi dans les procédures qui sont souvent en relation avec les brevets (articles 46 à 52 de la proposition). Il ne s'agit pas seulement de litiges concernant le droit au brevet (en pareil cas, le tribunal communautaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal national se soit prononcé sur la cause de nullité correspondante), le transfert du brevet ou l'octroi de licences contractuelles, mais également de toutes les autres procédures qui peuvent être menées en relation avec des actions en contrefaçon, dans le cas par exemple de litiges relatifs à des modèles d'utilité ou de prétentions élevées dans le cadre de ces litiges sur la base du droit civil ou commercial, du droit de la concurrence et des ententes. Le tribunal national doit à son tour surseoir à statuer lorsqu'il estime qu'il importe de connaître le résultat d'une action portée devant la juridiction communautaire (article 51(3) de la proposition). Cette procédure est compliquée et coûteuse pour les parties.

On peut donc conclure en résumé que les quatre instances judiciaires n'ont pratiquement aucun lien entre elles puisque la Cour européenne de justice peut tout au plus statuer sur la conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne.

8. La qualification des juges

Si chaque année 600, voire 1 000 litiges portant sur des brevets européens ou des brevets communautaires sont portés devant les tribunaux, les tribunaux compétents doivent être composés de juges ayant les qualifications requises en matière de brevets. Un des arguments invoqués par les adversaires de la saisine en première instance des tribunaux nationaux est que ce problème urgent ne pourra être réglé si l'on adopte cette solution puisque dans beaucoup d'Etats membres de la CBE l'on manque de juges expérimentés en matière de brevets. Néanmoins, c'est là un argument qui ne tient pas car la juridiction centrale européenne qui devra être créée devra elle aussi être composée de juges de brevets expérimentés provenant des juridictions nationales. Comme les tribunaux nationaux des brevets doivent pouvoir continuer de disposer de juges nationaux expérimentés dans le domaine du droit des brevets, le problème ne peut être résolu par une mutation des juges. Les Etats membres devraient bien plutôt s'efforcer de mieux former et de perfectionner les juges dans ce domaine.

9. Schnelligkeit des Verfahrens

Es ist nicht vorstellbar, daß die im Entwurf angestrebte Dauer der Verfahren vor den zentralen Gerichten bis zu einer definitiven Entscheidung von 2 Jahren eingehalten werden kann. Selbst wenn man nicht von einem peripatetischen Gericht oder regionalen Spruchkörpern ausgeht, ist zu fragen, wie dies möglich sein kann angesichts

a) der Komplexität der Materie – Verletzung einschließlich der Feststellung des Schadensersatzes der Höhe nach, ggf. kombiniert mit einem Nichtigkeitsverfahren,

b) der Zusammensetzung der Richter- und Anwaltschaft aus den Mitgliedsländern mit unterschiedlicher Rechts-tradition, insbesondere bei Verletzungsprozessen,

c) der gegenseitigen Möglichkeit der Aussetzung des Verfahrens seitens des nationalen und des zentralen Gerichts

d) und zweier Instanzen.

10. Kosten des Verfahrens

Das Argument, ein dezentrales System sei teuer, wird nicht im einzelnen begründet. Eher ist das Gegenteil anzunehmen. Ein Gerichtssystem mit nationalen Eingangsinstanzen würde für die Parteien schon wegen der räumlichen Nähe kostengünstiger sein. Vor allem aber würde es den Parteien ermöglichen, mit dem Patent verbundene Streitsachen gleichzeitig entscheiden zu lassen und damit Kosten und Aufwand für Verfahren vor verschiedenen Gerichten zu vermeiden.

11. Forum Shopping

Forum Shopping, das in der Tat bei nationalen Eingangsgerichten möglich ist, wird mit dem Begriff Mißstand belegt. Dies ist jedoch nur dann zutreffend, wenn ein Patentverletzer mit einer negativen Feststellungsklage vor einem nationalen Gericht, bei dem er eine verzögerliche Behandlung der Angelegenheit erhofft, die positive Leistungsklage des Patentberechtigten bei einem anderen Gericht blockieren kann. Diese Blockade könnte jedoch dadurch vermieden werden, daß der Kläger seinerseits Leistungsklage innerhalb einer bestimmten Frist bei einem – zuständigen – Gericht seiner Wahl erhebt und damit die negative Feststellungsklage als erledigt angesehen wird.

Unter dieser Voraussetzung stellt Forum Shopping wie auch bei der allgemeinen Gerichtsstandsregelung nach dem Brüsseler Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVÜ) keinen Nachteil, sondern einen Vorteil dar. Warum sollte nicht auch zwischen den nationalen Gerichten und den dort jeweils tätigen spezialisierten Anwälten ein gewisser Wettbewerb stattfinden – wie es in Deutschland bei

9. Duration of proceedings

According to the Commission's proposal, a final decision in proceedings before the central courts would be forthcoming within two years. Even assuming that the court is not peripatetic or regional, such a swift conclusion is scarcely conceivable, in view of

(a) the complexity of such cases – deciding on infringement and setting damages, possibly combined with invalidity proceedings;

(b) the variety of national legal traditions influencing the outlook of judges and patent attorneys, especially in infringement proceedings;

(c) the scope for a reciprocal stay of proceedings by the national and central court;

(d) the fact that there are two judicial levels.

10. Cost of proceedings

The argument that a decentralised system would be expensive has not been substantiated. The reverse would probably be true: a system with national first-instance courts would be cheaper for the parties, if only for reasons of proximity. Above all it would enable the parties to save trouble and expense by getting decisions on the patent dispute and related matters at the same time, instead of having to apply to two separate courts.

11. Forum shopping

Forum shopping, which is indeed facilitated by national first-instance courts, tends to be seen as abusive. But this is only the case if a patent infringer can apply to a national court for a negative declaratory judgment in the hope of delaying the proceedings and thereby barring a patent-holder from pursuing an action for substantive relief before another court. Such blockages could be prevented, however, by enabling the claimant to apply for substantive relief within a certain period to the court of his choice – with jurisdiction for the matter in question – which would deprive the negative declaratory judgment of effect.

Subject to this proviso, forum shopping – like the general rules on the place of jurisdiction under the Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels Convention) – is not a drawback but a positive advantage. Why should there not be a degree of competition among national courts and the specialist legal practitioners appearing before them – as with the patent courts in Germany? In the USA, too, there is competition

9. Rapidité de la procédure

Il paraît tout à fait impensable de limiter à deux ans la durée des procédures devant les juridictions centrales jusqu'au prononcé du jugement définitif, comme le prévoit le projet. Même si l'on n'envisage pas de créer un tribunal itinérant ou des instances régionales, il convient de s'interroger sur le réalisme du délai qui a été fixé étant donné :

a) la complexité de la matière – action en contrefaçon avec demande de fixation de dommages/intérêts, le cas échéant combinée avec une action en nullité ;

b) la composition des juridictions, les juges et mandataires en brevets provenant d'Etats membres ayant des traditions juridiques différentes, notamment en matière de procédures en contrefaçon ;

c) la possibilité donnée aussi bien au tribunal national qu'à la juridiction centrale de décider de surseoir à statuer ;

d) l'existence de deux instances.

10. Les coûts de la procédure

Aucune justification précise n'a été apportée à l'appui de l'argument selon lequel un système décentralisé coûterait trop cher. En fait, c'est plutôt le contraire qui est vrai. Un système judiciaire prévoyant des juridictions nationales en première instance présentera des avantages financiers pour les parties, ne serait-ce qu'en raison de la proximité géographique, et surtout ce système permettrait aux parties d'obtenir qu'il soit statué en même temps sur tous les litiges liés au brevet et d'éviter ainsi les coûts et les dépenses qu'entraînent des procédures engagées devant plusieurs tribunaux.

11. "Forum Shopping" (recherche systématique de la juridiction susceptible de rendre le jugement le plus favorable)

Dans le cas où ce seraient des tribunaux nationaux qui statueraient en première instance, les parties seraient tentées de rechercher systématiquement la juridiction susceptible de rendre le jugement qui leur est le plus favorable, ce qui est considéré comme une source d'abus. Toutefois il ne peut y avoir abus que dans le cas où le contrefacteur a la possibilité de bloquer devant un tribunal national l'action engagée par le titulaire du brevet devant un autre tribunal pour obtenir le prononcé d'une injonction de faire en engageant de son côté une action en constatation de la non-contrefaçon, dont il espère qu'elle aura des effets dilatoires. Toutefois, pour empêcher ce blocage, le titulaire du brevet peut intenter de son côté devant un tribunal compétent de son choix une action visant à faire prononcer une injonction de faire dans un délai donné, ce qui rendra caduque l'action en constatation de la non-contrefaçon.

Dans ces conditions, comme dans la solution adoptée pour l'attribution de juridiction dans la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le "forum shopping" ne constitue pas un désavantage, mais un avantage. Pourquoi n'y aurait-il pas une certaine concurrence entre les tribunaux nationaux et les avocats spécialisés qui y exercent, comme cela se passe en Allemagne dans les chambres chargées des litiges en

den Patentstreitkammern der Fall ist. Auch in den USA gibt es insoweit zwischen den District Courts einen Wettbewerb, der von Anwaltschaft und Industrie durchaus positiv bewertet wird.

12. Gerichtsaufbau mit nationalen Eingangsgerichten

Ein Gerichtsaufbau mit nationalen Eingangsgerichten steht seit der gescheiterten Vereinbarung von 1989 zum Gemeinschaftspatentübereinkommen unter dem Verdikt der Rechtsunsicherheit. Als besonders schwerwiegender Grund gilt, daß die im Anhang zum Streitregelungsprotokoll vorgesehenen 37 nationalen Eingangsgerichte in 11 Mitgliedstaaten nicht über die erforderliche Qualifikation für gemeinschaftsweite Entscheidungen verfügen und Mißbrauch Tür und Tor öffnen. Als Mangel wird weiterhin angesehen, daß das Gemeinsame Berufungsgericht (COPAC) im Verletzungsrechtszug nur auf Vorlage durch das Gericht zweiter Instanz über die Wirkungen des Gemeinschaftspatents hätte entscheiden können, zumal derartige Verweisungen die Verfahrensdauer erheblich verlängert hätten. Es stellt sich daher die Frage, ob ein Gerichtszug mit nationalen Eingangsgerichten ohne diese Mängel konzipiert werden kann. Dies ist nach meiner Meinung mit folgendem Anforderungsprofil möglich:

Anzahl der Gerichte

a) In der Regel nur ein Eingangsgerecht pro Mitgliedstaat, wobei auch mehrere Staaten ein Gericht gemeinsam benennen können.

b) Vereinheitlichung weniger Verfahrensgrundsätze dieser Gerichte auf Bestimmungen über einstweilige Regelungen und Beweislastsicherungen. Durch eine Änderung der EuGVÜ ist sicherzustellen, daß spätere Leistungsklagen früheren Feststellungsklagen vorgehen.

c) Entscheidungskompetenz dieser Eingangsgerichte auch für andere und mit Patentstreitsachen verbundene Verfahren.

d) Die Richter der Eingangsgerichte müssen Erfahrung in Verletzung und/oder Nichtigkeit haben. Bei der Entscheidung sollen technische Richter oder ähnlich qualifizierte Personen mitwirken.

e) Die Verfahren dürfen nicht länger als 15 Monate dauern. Eine Untätigkeitsklage ist vorzusehen.

Das gemeinsame Gericht zweiter Instanz sollte, wie auch im Verordnungsvorschlag vorgesehen, als Vereinheitlichungsinstanz für Klagen im Zusammenhang mit Gültigkeit, Verletzung und Benutzung des Gemeinschaftspatents entscheiden. Der Rechtszug nach diesem Vorschlag wird mit nachstehendem Diagramm (Anlage 2) veranschaulicht.

– between the district courts – which is generally welcomed by the legal profession and by industry.

12. Court structure with national courts of first instance

Ever since the failure of the 1989 Agreement relating to Community patents, the idea of using national first-instance courts has been criticised as failing to guarantee legal certainty. In particular, it has been argued that the national first-instance courts provided for in the Protocol on Litigation – a total of 37 judicial bodies in 11 member states – do not possess the necessary qualifications for issuing decisions with Community-wide effect and would open the way to abuse of the system. A further flaw is said to consist in the fact that, in proceedings relating to infringement, the Common Appeal Court (COPAC) would only have been able to rule on the effects of the Community patent if the case in question was referred to it by the second-instance court, remembering in particular that such referrals would have involved considerable delays in the proceedings. The question therefore arises whether a judicial route with national first-instance courts can be devised without these flaws. In my view, this is possible, provided the following requirements are met:

(a) As a rule, only one first-instance court per member state, groups of countries being able to appoint a court jointly.

(b) Harmonisation of just a few procedural principles, with common rules on provisional measures and the taking of evidence. Amendment of the Brussels Convention to make sure that subsequent actions for substantive relief take precedence over previous declaratory judgment actions.

(c) These first-instance courts must also have jurisdiction for other patent cases and proceedings arising from patent disputes.

(d) Judges hearing cases at first instance must be experienced in dealing with infringement and/or invalidity. Judges with technical qualifications or equivalent expertise must be involved in decisions.

(e) Proceedings must not be allowed to take longer than 15 months. Provision must be made for a procedure to obtain remedy for inaction.

As envisaged in the draft Regulation, the common court of second instance should serve as a harmonising instance for questions concerning validity, infringement and use of the Community patent. The judicial route according to this suggestion is illustrated in the diagram below (Annex 2).

matière de brevets ? Aux Etats-Unis il existe aussi une concurrence à cet égard entre les Districts Courts qui est, généralement, appréciée par les avocats et l'industrie.

12. Système judiciaire doté de juridictions nationales de première instance

Depuis l'échec de la Convention de 1989 sur le brevet communautaire, il est considéré qu'un système judiciaire dans lequel ce sont des juridictions nationales qui statuent en première instance engendre une insécurité juridique, essentiellement parce que tels qu'ils ont été prévus dans l'annexe au protocole sur le règlement des litiges, les 37 tribunaux nationaux de première instance des 11 Etats membres n'ont pas la compétence requise pour pouvoir rendre des jugements valant sur l'ensemble du territoire communautaire, ce qui ouvre la porte à tous les abus. Il a également été reproché à cette convention de ne permettre à la Cour d'appel commune (COPAC) de statuer sur les effets du brevet communautaire qu'après avoir été saisie par le tribunal de deuxième instance, alors que de telles saisines prolongent sensiblement la durée de la procédure. Il se pose par conséquent la question de savoir s'il est possible de concevoir un système judiciaire doté de tribunaux nationaux de première instance qui ne présenterait pas ces défauts. J'estime pour ma part que c'est chose possible, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

Nombre de tribunaux

a) Il ne devrait être prévu, en règle générale, qu'un seul tribunal national du premier degré par Etat membre, plusieurs Etats ayant également la possibilité de désigner en commun un tribunal ;

b) Il conviendrait d'harmoniser quelques principes de procédure appliqués par ces tribunaux en matière de mesures provisoires et conservatoires et de modifier la Convention de Bruxelles de manière à ce que les actions engagées ultérieurement pour faire prononcer une injonction de faire aient la priorité sur les actions en constatation engagées antérieurement.

c) Ces tribunaux de première instance devraient être compétents pour statuer également sur d'autres litiges et sur des litiges ayant un lien avec les litiges en matière de brevets ;

d) Il conviendrait de veiller à ce que les juges des tribunaux de première instance aient une expérience des actions en contrefaçon et/ou en nullité. Des juges techniques ou des personnes ayant une qualification similaire devraient participer aux jugements.

e) La durée des procédures ne devrait pas dépasser 15 mois et il devrait être prévu la possibilité de former un recours en carence.

Le tribunal communautaire de deuxième instance devrait, comme le prévoit également la proposition de règlement, statuer en qualité d'instance chargée de l'harmonisation dans le cas des actions relatives à la validité, à la contrefaçon et à l'exploitation d'un brevet communautaire. Le lecteur trouvera une représentation du système judiciaire proposé dans l'organigramme figurant ci-après (Annexe 2).

13. Begründung des vorgeschlagenen Streitregelungssystems

Mit den vorgeschlagenen nationalen Eingangsgerichten kann ein entscheidender Systemfehler im Gerichtsaufbau vermieden werden, nämlich drei oder vier unterschiedliche Rechtszüge zu schaffen, die hinsichtlich des materiellen Patentrechts kaum aufeinander bezogen sind.

a) Das Erteilungs- bzw. Einspruchsverfahren durch das EPA bleibt wie bisher bestehen, allerdings mit dem Unterschied, daß gegen die Entscheidung der Beschwerdekammern bzw. des künftigen Beschwerdegerichts Rechtsbeschwerde in bestimmten Fällen zugelassen werden kann. Das Gemeinsame Gericht zweiter Instanz fungiert hier als Rechtsbeschwerdeinstanz und gewährleistet hierdurch die Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts.

b) Die nationale Eingangsinstanz würde sowohl als Gemeinschaftsgericht erster Instanz für Verletzungs- und/oder Nichtigkeitsklagen nach Gemeinschaftsrecht (bzw. Zusatzprotokoll zum EPÜ) und der anderen Patentstreitsachen in Zusammenhang mit diesem fungieren als auch als nationales Gericht für alle anderen von den Parteien mit dem Streitgegenstand verbundenen Ansprüche aus nationalen gewerblichen Schutzrechten oder sonstigen Ansprüchen. Dies hat den Vorteil, daß keine Zersplitterung der Streitsachen und damit auch keine Aussetzungen stattfinden müssen. Damit besteht die Möglichkeit, die Streitsache zwischen den Parteien insgesamt in einer Instanz zu beenden.

c) Erst bei Einlegung eines Rechtsmittels gegen die Entscheidung dieser Instanz kann der Rechtszug unterschiedlich sein. Hinsichtlich des materiellen Patentrechts, also für Nichtigkeit und Verletzung ist das gemeinsame Gericht zweiter Instanz zuständig, hinsichtlich nicht gemeinsam geregelter Rechtsmaterie das nationale Rechtsmittelgericht.

Der vorgeschlagene Gerichtsaufbau würde damit hinsichtlich des materiellen Patentrechts wegen des gemeinsamen Gerichts zweiter Instanz zu einheitlicher Rechtsprechung beitragen. Damit ist wie bei einem nationalen oder auch dem europäischen Gerichtsaufbau zu erwarten, daß die Rechtsprechung der Vereinheitlichungsinstanz mit der Zeit für einheitliche Maßstäbe sorgen wird, die von den nationalen Gerichten bzw. den Beschwerdekammern des EPA übernommen werden. Diesbezüglich ist auch die gemeinschaftsweite Rechtssicherheit gewährleistet. Dies gilt auch für das Verletzungsrecht und ausdrücklich oder inzidenter für das Schadensersatzrecht. Hinsichtlich anderer, im wesentlichen noch national geregelter Rechtsmaterie, ist eine weitere Harmonisierung durch die Gemeinschaft abzuwarten. Dies ist jedoch einer Überfrachtung des EPÜ und der Gemeinschaftspatentverordnung vorzuziehen, weil ein weiteres Scheitern des Gemeinschaftspatents oder auch der Vereinheitlichung der Rechtsprechung zum EPÜ schwerwiegende Folgen für Europa hätte.

13. Reasons for the proposed system for settling litigation

Using national first-instance courts, as suggested above, would eliminate a crucial flaw in the court structure, ie the creation of three or four different judicial routes, with almost no connection between them as regards substantive patent law.

(a) The grant and opposition procedures before the EPO remain unchanged, but in certain cases it will be possible to appeal on points of law against decisions of the boards of appeal respectively the future court of appeal. The common court of second instance serves as a review body for deciding on points of law and thereby guarantees the harmonisation of substantive patent law.

(b) The national first-instance court serves as a Community patent court of first instance for infringement and/or invalidity proceedings under Community law (or under the Additional Protocol to the EPC) and other related patent disputes, and also as a national court for all further claims relating to the matter in dispute and arising from national industrial property rights, and for any other claims of the parties. All the issues can thus be heard together, and there is no need for any stay of proceedings. The entire dispute, in all its aspects, can be dealt with by a single court.

(c) The possibility of a different judicial route only arises if a first-instance decision is appealed. For issues of substantive patent law, ie of validity or infringement, jurisdiction lies with the common court of second instance; points of law for which no common rules have been established will be referred to the national appellate court.

As far as substantive patent law is concerned, the proposed court structure would contribute – through the common court of second instance – to the harmonisation of decisions. As with a national court system, or the European system, the case law of the harmonising instance would in time establish common standards which would be adopted by the national courts and/or the EPO boards of appeal. Community-wide legal certainty is thereby also guaranteed. This applies likewise to the law concerning infringement and, expressly or incidentally, to the law of damages. Regarding other matters still governed by national law, further harmonisation remains to be carried out by the Community. However, the solution outlined above is preferable to overburdening the EPC and the Regulation on the Community patent, since a further failure of the Community patent, or of the attempts to harmonise case law relating to the EPC, would have serious consequences for Europe.

13. Arguments en faveur du système de règlement des litiges qui a été proposé

Dans le système proposé, il est prévu des tribunaux nationaux en première instance, ce qui permettrait d'éviter ce grave vice de structure que constituerait la création de trois ou quatre instances différentes n'ayant pratiquement aucun lien entre elles du point de vue du droit matériel des brevets.

a) La procédure de délivrance et la procédure d'opposition devant l'OEB resteraient inchangées, à ceci près que désormais, il serait possible dans certains cas de former sur des points de droit des recours contre les décisions des chambres de recours ou de la future juridiction chargée des recours. Le Tribunal communautaire de deuxième instance ferait ici fonction d'instance de recours pour les questions de droit et assurerait ainsi l'harmonisation du droit matériel des brevets.

b) Le tribunal national de première instance ferait fonction à la fois de Tribunal communautaire de première instance pour les actions en contrefaçon et/ou en nullité régies par le droit communautaire (ou par le protocole additionnel à la CBE) ainsi que pour les autres litiges connexes en matière de brevets, et de tribunal national pour toutes les autres prétentions élevées par les parties au titre des droits nationaux de la protection industrielle ainsi que pour toutes leurs autres prétentions, ce qui aurait l'avantage d'éviter un éparpillement des litiges et permettrait donc aussi d'éviter le prononcé de sursis à statuer. Il serait donc possible de faire régler par une seule instance la totalité du litige existant entre les parties.

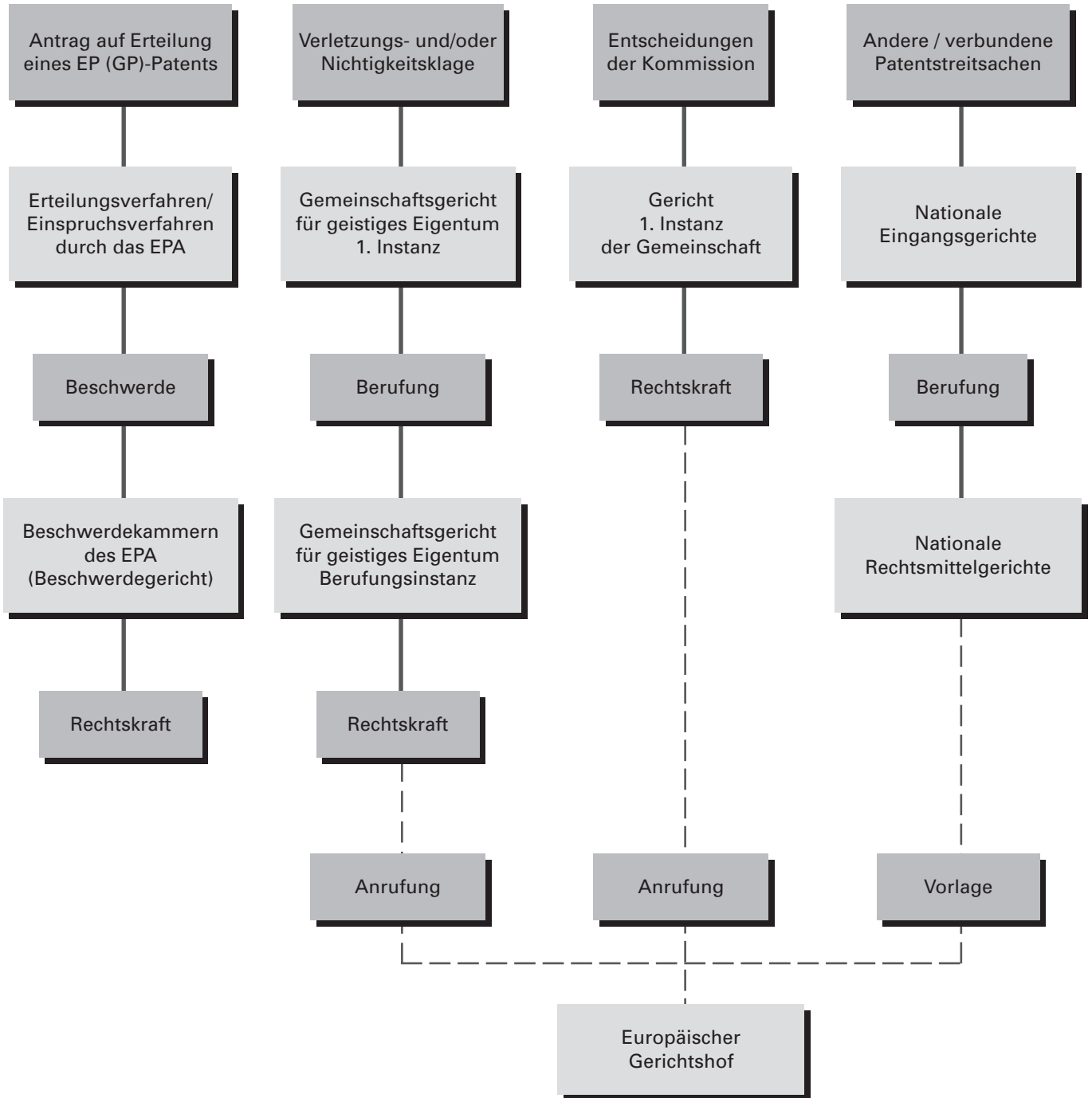
c) Ce n'est qu'à partir du moment où il serait formé recours contre un jugement rendu par cette juridiction que les voies judiciaires pourraient diverger. En ce qui concerne le droit matériel des brevets, c'est-à-dire les questions de nullité et de contrefaçon, ce serait le Tribunal communautaire de deuxième instance qui aurait compétence, et pour ce qui est des questions juridiques qui n'auraient pas été réglées au niveau communautaire, ce serait l'instance nationale de recours qui serait compétente.

Du point de vue du droit matériel des brevets, l'institution de la juridiction communautaire de deuxième instance dans le système judiciaire qui a été proposé contribuerait donc à l'harmonisation de la jurisprudence. Comme dans le système judiciaire national et dans le système judiciaire européen, il est à prévoir que la jurisprudence de l'instance chargée de l'harmonisation conduira progressivement à la création de critères uniformes qui seront adoptés par les tribunaux nationaux et par les chambres de recours de l'OEB, ce qui garantirait par ailleurs la sécurité juridique au niveau communautaire. Ceci vaudrait également pour le droit relatif aux contrefaçons et, de manière explicite ou incidente, pour le droit relatif aux dommages-intérêts. En ce qui concerne d'autres questions juridiques qui relèvent encore pour l'essentiel du droit national, il conviendrait d'attendre une nouvelle harmonisation au niveau communautaire, plutôt que de surcharger de dispositions la CBE ou le règlement sur le brevet communautaire. Un nouvel échec du brevet communautaire ou de l'harmonisation de la jurisprudence concernant la CBE serait en effet lourd de conséquences pour l'Europe.

Rechtszug des Gemeinschaftspatents

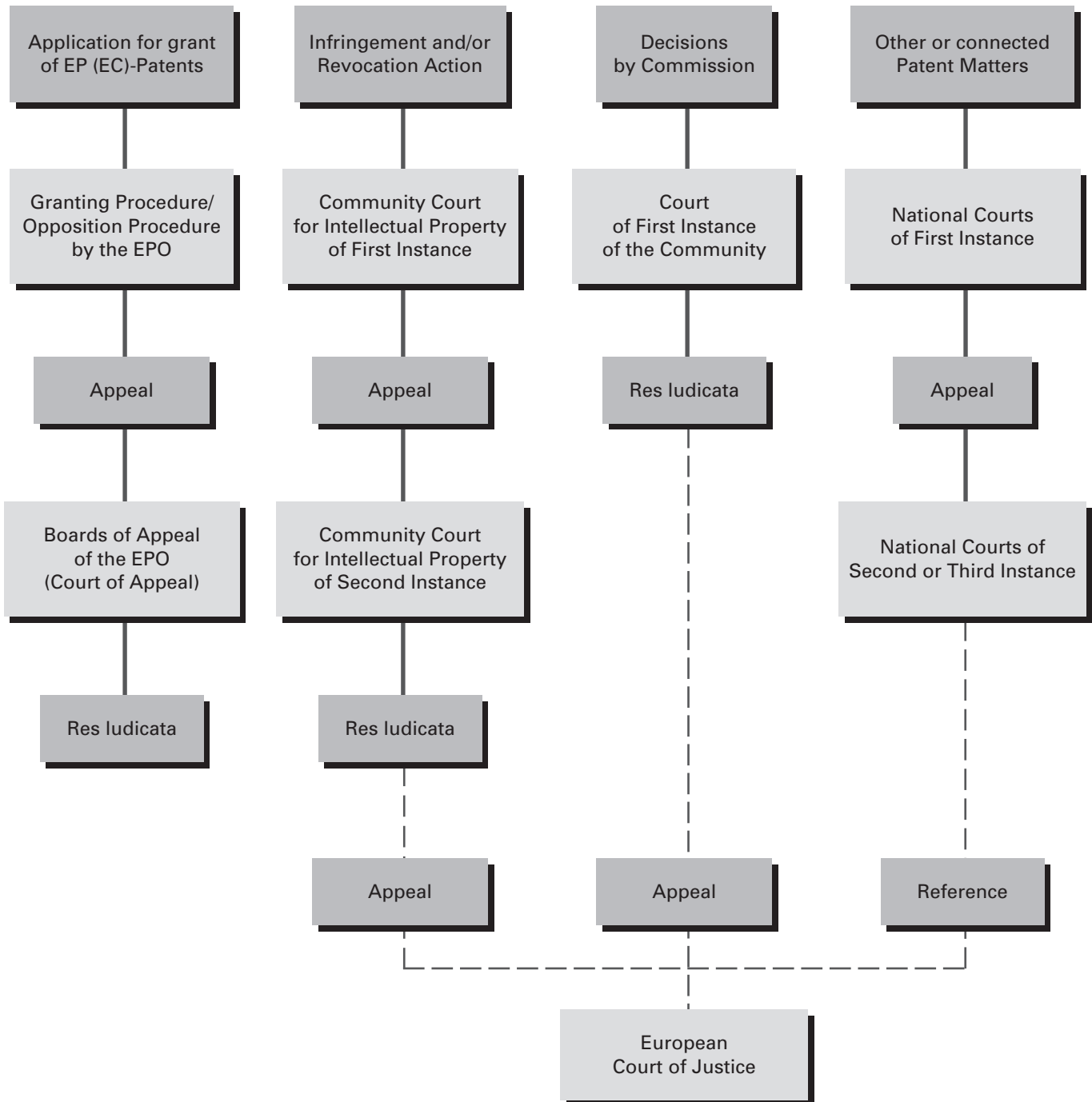
nach dem Entwurf der Kommission

Anlage 1



Judicial Control of the Community Patent According to the Proposal of the Commission

Annex 1

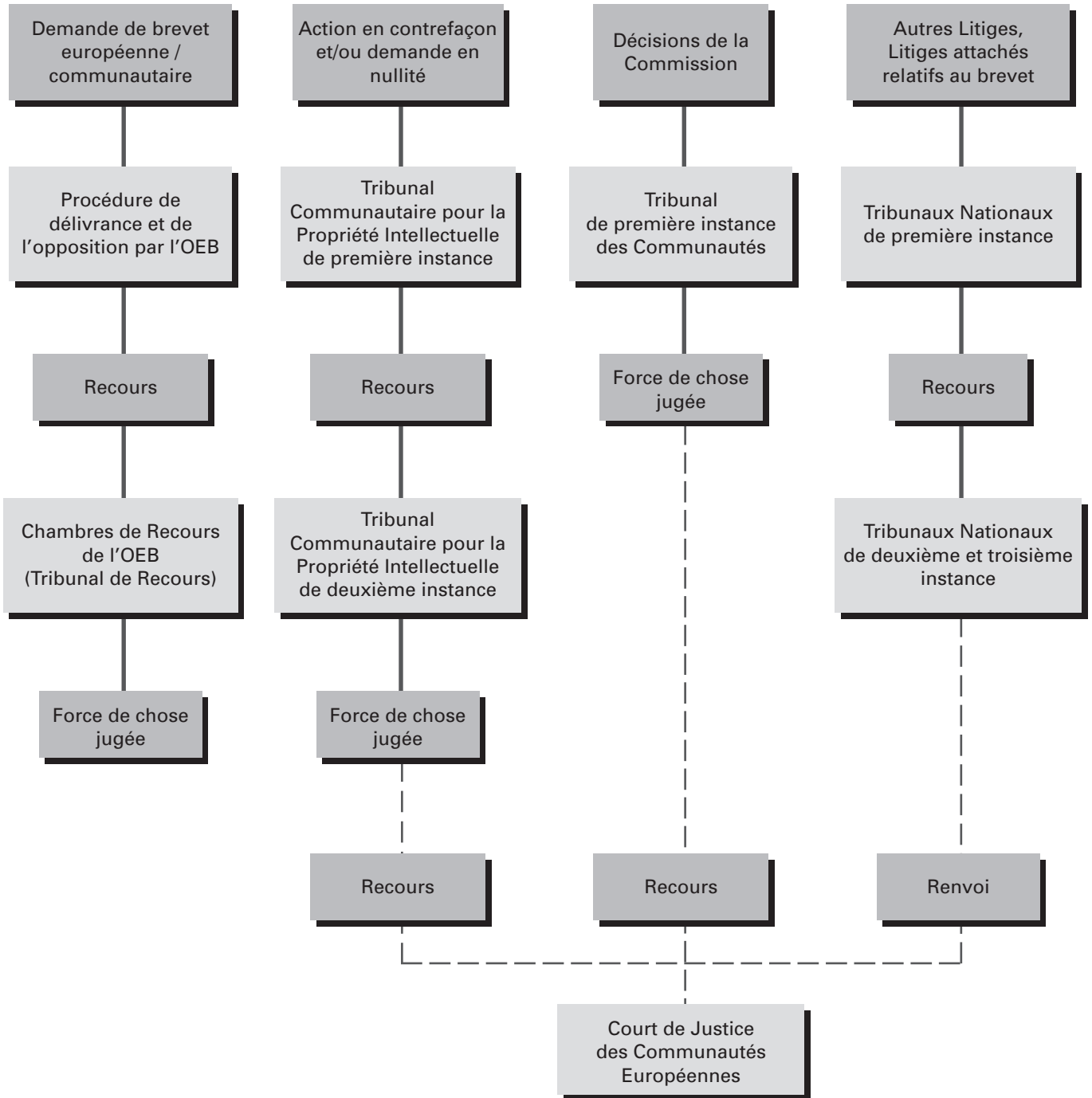


Contrôle Juridictionnel

Annexe 1

Relatif au Brevet Communautaire

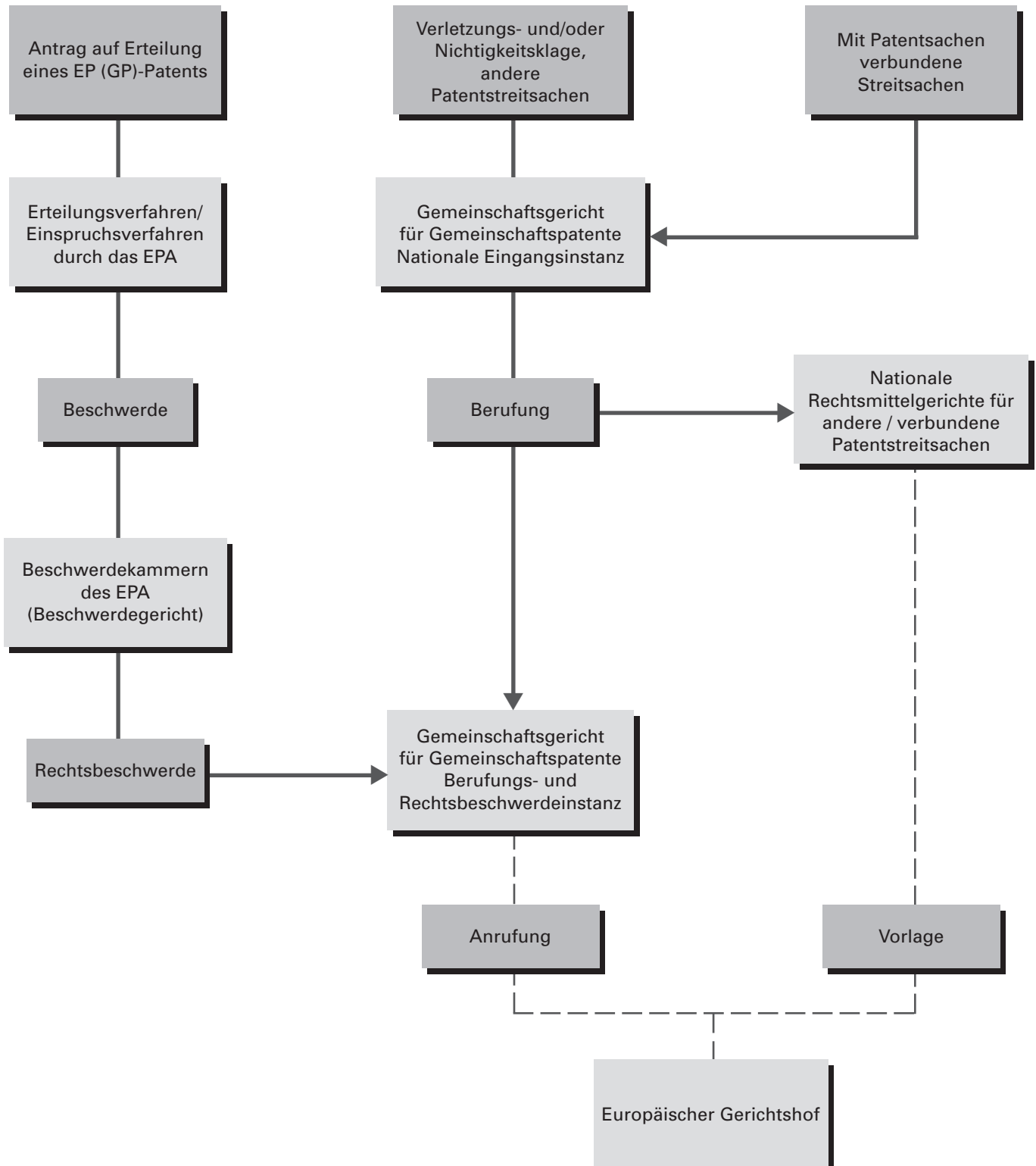
Selon la Proposition de la Commission



Rechtszug des Gemeinschaftspatents

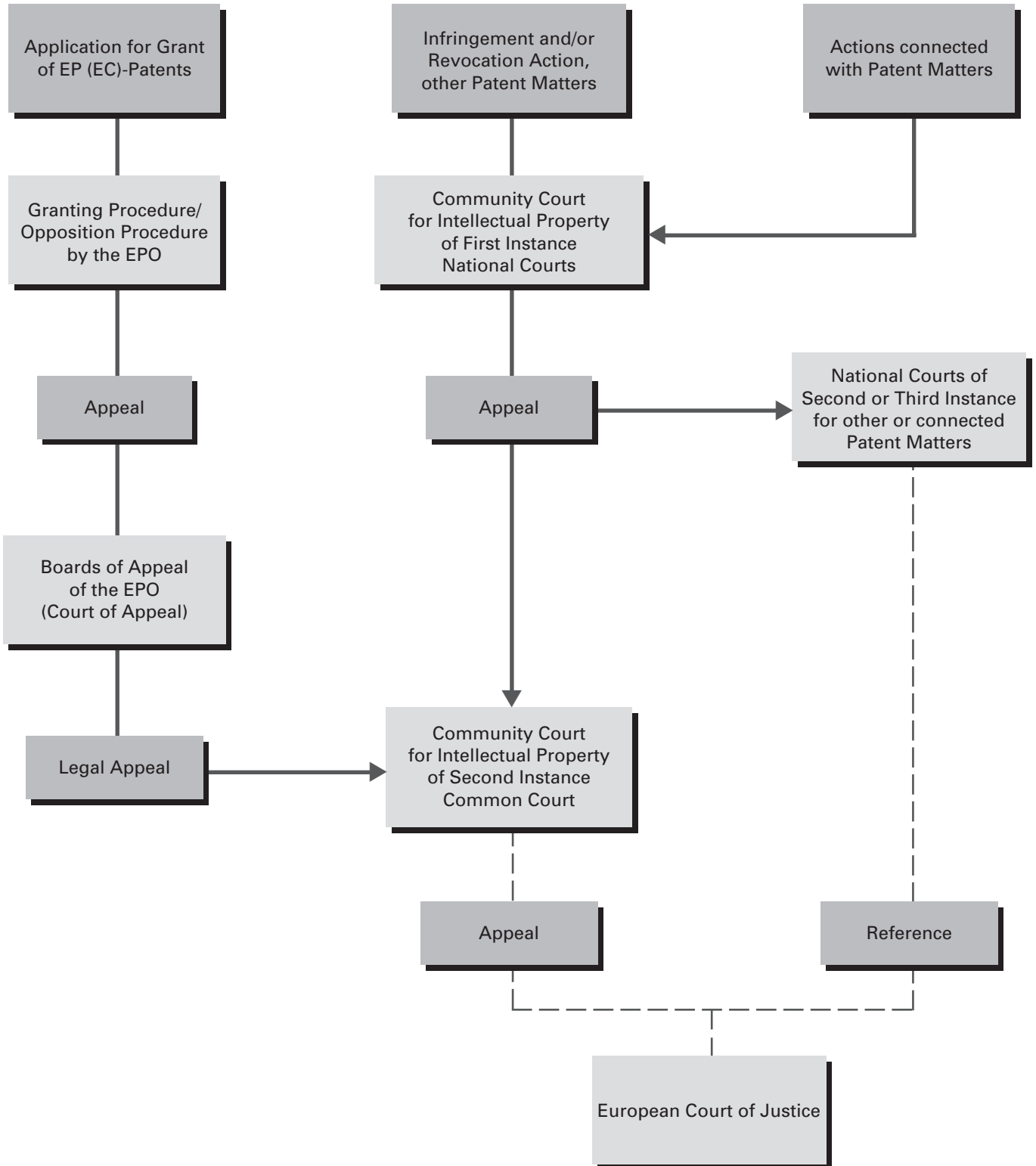
nach dem Entwurf für nationale Eingangsinstanzen

Anlage 2



Judicial Control of the Community Patent According to National First Instances

Annex 2

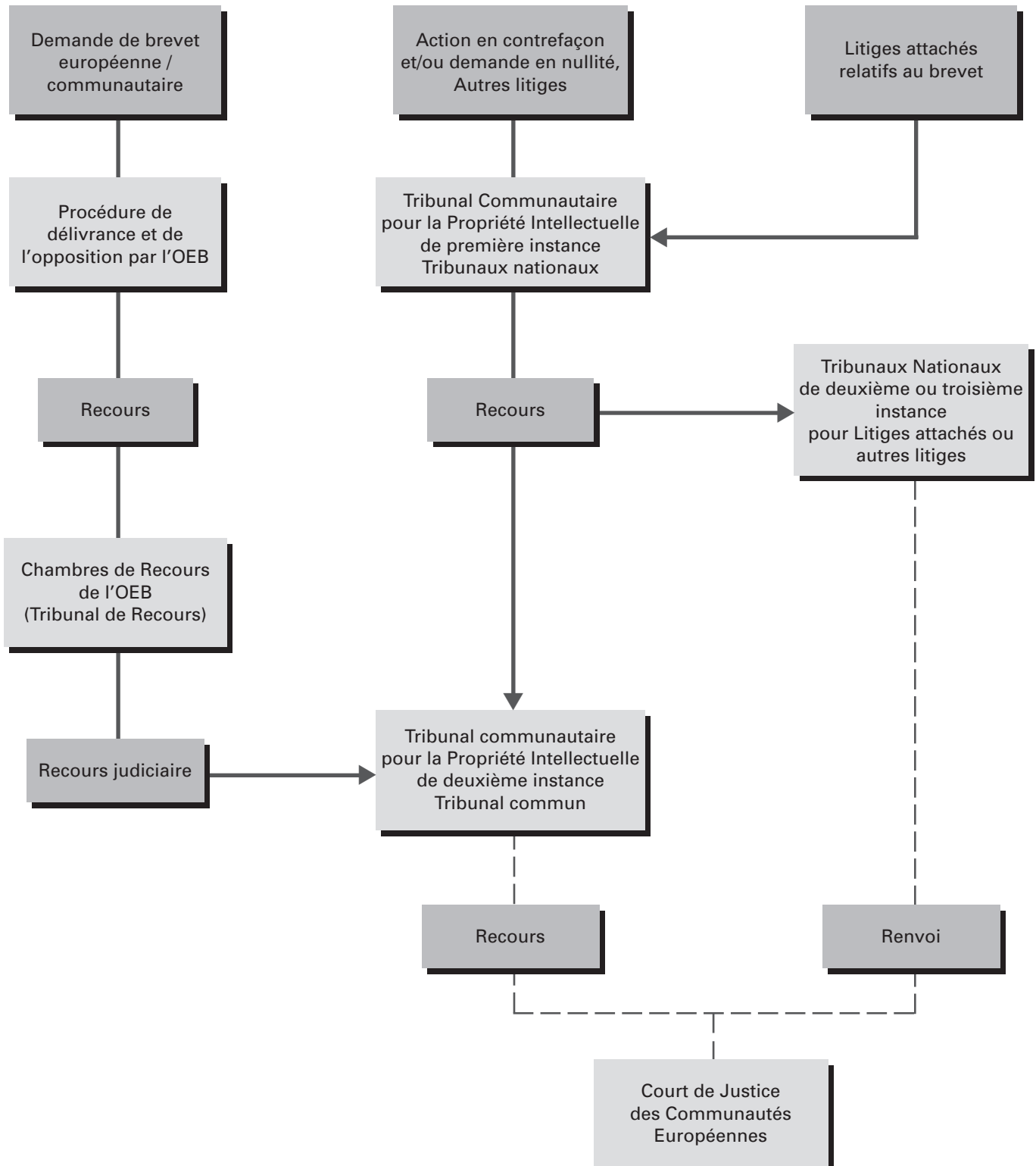


Contrôle Juridictionnel

Annexe 2

Relatif au Brevet Communautaire

Selon le Projet des Tribunaux Nationaux de Première Instance



**Ulrich JOOS, Dieter STAUDER, Gert KOLLE,
Franco BENUSSI, Fabienne GAUYE WOLHÄNDLER***

10. Symposium Europäischer Patentrichter

I. Auf Einladung der Regierung des Großherzogtums Luxemburg trafen sich vom 19. – 23. September 2000 siebzig Patentrichter in dem nahe Luxemburg gelegenen Mondorf-les-Bains. Richter aus 17 der damals noch 19 Vertragsstaaten des EPÜ waren gekommen. Erstmals nahm auch ein Vertreter aus der Türkei, die seit 1. November 2000 der 20. Mitgliedstaat der Europäischen Patentorganisation ist, an einem Patentrichtersymposium teil. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften war durch zwei Generalanwälte vertreten. Zu den Teilnehmern zählten auch Richter aus den EPÜ-Erstreckungsstaaten Lettland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Rumänien und Slowenien. Eine Richterin aus Tokyo, eine Richterin aus Warschau und ein Vertreter Norwegens folgten ebenfalls der Einladung nach Luxemburg. Die Beschwerdekammern des EPA waren durch den Vizepräsidenten GD 3, drei Vorsitzende und zwei Mitglieder vertreten.

Pierre Gehlen hatte schon am Vorabend bei einem Begrüßungsempfang seine Richterkollegen willkommen geheißen. Am Tag der Eröffnungssitzung, dem 20. September, begrüßte Wirtschaftsminister **Henri Grethen** die Teilnehmer des Symposiums im Namen der Regierung des Großherzogtums Luxemburg. Herr Grethen erläuterte, daß das Recht des geistigen Eigentums im luxemburgischen Wirtschaftsministerium als Teil der Forschungspolitik gesehen werde, da es ein Mittel der Innovationsförderung und des Technologietransfers sei. Er erinnerte an die derzeitigen Initiativen zur Fortentwicklung des Patentrechts in Europa und verwies auf die wichtige Rolle, die Luxemburg bisher für das Gemeinschaftspatent gespielt habe.

Peter Messerli überbrachte die Grüße des Präsidenten des EPA, Herrn Ingo Kober, der am Symposium nicht teilnehmen konnte. Mit seinem Überblick über einige wichtige Punkte der EPÜ-Revision leitete er zu den Sachdiskussionen der nachfolgenden Arbeitssitzungen über.

II. Die **erste Arbeitssitzung**, geleitet von **Jean-Jacques Leu**, war dem Thema "Schutz durch europäische Patente und Patentverletzung: Äquivalenzdoktrin und 'prosecution history estoppel'" gewidmet.

Rüdiger Rogge stellte die in der neueren deutschen Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Äquivalenzdoktrin dar. Er wies darauf hin, daß infolge der Harmonisierung des Patentrechts in Europa in vielen Ländern einheitliche gesetzliche Regeln gelten und diese Rechtseinheit nicht durch eine unterschiedliche Auslegung und Anwendung dieser Regeln durch die nationalen Gerichte verloren gehen sollte. Frühere beschränkende Erklärungen im Erteilungs- oder Einspruchsverfahren habe die neuere deutsche Rechtsprechung nur sehr zurückhaltend in wenigen besonders gelagerten Fällen berücksichtigt.

**Ulrich JOOS, Dieter STAUDER, Gert KOLLE,
Franco BENUSSI, Fabienne GAUYE WOLHÄNDLER***

10th European Patent Judges' Symposium

I. At the invitation of the government of the Grand Duchy of Luxembourg, seventy patent judges gathered from 19 to 23 September 2000 in Mondorf-les-Bains near the city of Luxembourg. They included judges from 17 of the EPO's then 19 member states, and – for the first time – a representative of Turkey, which on 1 November 2000 became the 20th. The EC Court of Justice was represented by two attorneys-general; other participants included judges from EPC extension states (Latvia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Romania and Slovenia), Japan and Poland, and a representative of Norway. The EPO boards of appeal were represented by the Vice-President DG 3, three chairmen and two members.

The previous evening, **Pierre Gehlen** had already hosted a reception to welcome the participants. At the opening session on 20 September, it was the turn of Luxembourg's economics minister, **Henri Grethen**, to welcome them on behalf of his government. He said his ministry saw intellectual property as an instrument of research policy, as it helped to promote innovation and the transfer of technology. Citing current initiatives to develop patent law in Europe, he also mentioned the important role played by Luxembourg in work on the Community patent.

Peter Messerli greeted the participants on behalf of the EPO President, Ingo Kober, who was unable to attend in person. His outline of some important aspects of the EPC revision project provided a natural transition to the debates in the ensuing work sessions.

II. The **first work session**, chaired by **Jean-Jacques Leu**, was entitled "Protection conferred by European patents and infringement: equivalence and 'prosecution history estoppel'".

Rüdiger Rogge presented the principles of equivalence laid down in recent German case law. Harmonisation of patent law in Europe meant that many countries now had uniform provisions; the benefits of standardisation should not be lost through differences in how national courts interpreted and applied them. Only with great reticence, in a few special cases, had recent German case law taken account of limiting statements made earlier during examination or opposition proceedings.

**Ulrich JOOS, Dieter STAUDER, Gert KOLLE,
Franco BENUSSI, Fabienne GAUYE WOLHÄNDLER***

10^e colloque des juges européens de brevets

I. A l'invitation du gouvernement du grand-duché de Luxembourg, soixante-dix juges de brevets, provenant de 17 des 19 Etats qui étaient à l'époque parties à la CBE, se sont réunis du 19 au 23 septembre 2000 à Mondorf-les-Bains, près de Luxembourg. Un représentant de la Turquie, devenue le 20^e Etat membre de l'Organisation depuis le 1^{er} novembre 2000, a pris part pour la première fois au colloque des juges de brevets. La Cour de justice des Communautés européennes était représentée par deux avocats généraux. Des juges venant d'Etats autorisant l'extension (Lettonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Roumanie et Slovaquie) comptaient également parmi les participants. Une juge venue de Tokyo et une juge venue de Varsovie ainsi qu'un représentant de la Norvège avaient également répondu positivement à l'invitation et étaient présents à Luxembourg. Les chambres de recours de l'OEB étaient représentées par le Vice-Président en charge de la DG 3, trois présidents de chambres et deux membres de chambres.

Lors de la réception qui s'était tenue la veille, M. **Pierre Gehlen** avait déjà souhaité la bienvenue à ses collègues juges. Le 20 septembre, jour de l'ouverture du colloque, M. **Henri Grethen**, ministre de l'Economie, a salué les participants au colloque au nom du gouvernement du grand-duché du Luxembourg. M. Grethen a indiqué que le ministère de l'Economie du Luxembourg considérait que la protection de la propriété intellectuelle fait partie intégrante de la politique de recherche, car elle permet de promouvoir l'innovation et de procéder à des transferts de technologies. Il a également évoqué les initiatives qui sont prises actuellement pour permettre la poursuite du développement du droit des brevets en Europe et il a souligné le rôle important que le Luxembourg a joué jusqu'ici pour la création du brevet communautaire.

M. **Peter Messerli** a salué les participants au nom de M. Ingo Kober, Président de l'Office européen des brevets, qui n'a pu être présent au colloque. Après avoir passé en revue quelques points importants de la révision de la CBE, M. Messerli a enchaîné sur les discussions de fond qui allaient se dérouler ensuite au cours des séances de travail.

II. La première **séance de travail**, dirigée par M. **Jean-Jacques Leu**, avait pour thème "Protection conférée par les brevets européens et contrefaçon : doctrine des équivalents et 'prosecution history estoppel'".

M. **Rüdiger Rogge** a présenté les principes de la doctrine des équivalents qui ont été posés récemment en Allemagne par la jurisprudence et a indiqué qu'à la suite de l'harmonisation du droit des brevets en Europe, des dispositions uniformes étaient entrées en vigueur dans de nombreux pays et que les divergences dans l'interprétation et l'application de ces dispositions par les tribunaux nationaux ne devaient pas remettre en cause cette unité juridique. Dans la jurisprudence allemande, il n'a été tenu compte qu'avec beaucoup de réserves et uniquement dans un certain nombre d'affaires bien particulières de déclarations restrictives faites antérieurement au stade de la procédure de délivrance ou d'opposition.

* Sekretariat des Symposiums.

* Secretariat of the symposium.

* Secrétariat du colloque.

Bruno Boval illustrierte die französische Praxis bezüglich der Patentverletzung durch Äquivalente anhand vieler Beispiele. Er führte weiter aus, daß das französische Recht das Konzept des "estoppel" nicht kenne und grundsätzlich keine Partei gehindert sei, vor einer höheren Instanz etwas vorzutragen, was früher Gesagtem widerspreche. Tatsächlich könnten jedoch in Patentverletzungsprozessen solche Erklärungen durchaus Bedeutung erlangen.

Gert Kolle stellte den im Basisvorschlag enthaltenen Entwurf für eine Neufassung des Artikels 69 EPÜ und des Auslegungsprotokolls vor, der im November 2000 der Diplomatischen Konferenz zur Revision des EPÜ unterbreitet wurde. Nach diesem Vorschlag sollte das neu gefaßte Protokoll zu Artikel 69 EPÜ Regeln über Äquivalente und frühere Angaben ("prosecution history estoppel") enthalten, um eine weitere Harmonisierung der Rechtsprechung im Verletzungsprozeß zu erreichen.

In der **Diskussion** wurde erläutert, daß die Formulierung "ein Mittel" in Artikel 2 der vorgeschlagenen Neufassung des Protokolls zu Artikel 69 EPÜ nicht ausschließe, daß unter Umständen eine Patentverletzung auch vorliegen könne, wenn nicht nur ein Element des verletzten Anspruchs äquivalent ausgeführt sei, sondern mehrere. Der vorgeschlagene Artikel 2 des Protokolls zu Artikel 69 EPÜ sei als sehr allgemeine Regel zu verstehen. Es hänge auch vom konkreten Fall ab, ob eine Verletzung vorliege, wenn ein im Anspruch genanntes Mittel in der Verletzungsform durch zwei äquivalent wirkende Mittel ersetzt sei.

Ein Teilnehmer aus England äußerte die Befürchtung, den Ansprüchen werde mit der im Basisvorschlag für die Diplomatische Konferenz enthaltenen Regelung nach Artikel 2 des vorgeschlagenen Protokolls zu Artikel 69 EPÜ zuviel aufgebürdet. Diese Bedenken gründeten sich auf die Annahme, der Begriff "scope of the claim" bedeute dasselbe wie "meaning (Bedeutung) of the claim" und knüpfen an den Umstand an, daß nach der im Basisvorschlag enthaltenen Regelung die Äquivalenz zum Verletzungszeitpunkt beurteilt werden sollte. Er machte geltend, die Bedeutung eines Dokuments könne sich nicht im Laufe der Zeit ändern. Für die Zwecke der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit – bei der Äquivalente auch von Bedeutung sein könnten – müsse einerseits die tatsächliche Bedeutung (scope) eines Anspruchs am Prioritätstag ermittelt werden. Andererseits solle nach dem vorgeschlagenen Artikel 2 (1) des Protokolls zu Artikel 69 EPÜ die Äquivalenz zum Verletzungszeitpunkt beurteilt werden, d. h. für die Zwecke der Feststellung einer Verletzung könne sich die Bedeutung (scope) des Anspruchs im Laufe der Zeit ändern. Letzteres könne eine sinnvolle Regel sein, die kläre, was patentverletzend sei. Jedoch sollte das dann auch in einer gesonderten Vorschrift des materiellen Rechts der Patentverletzung geregelt werden und dürfe nicht mit der Ermittlung des "scope" (im Sinne von "Bedeutung") eines Anspruchs vermengt werden. Denn sowohl bei der Prüfung der Patentfähigkeit als auch der Feststellung der Patentverletzung müsse zuerst die Bedeutung des Anspruchs ermittelt werden.

Bruno Boval gave numerous examples to illustrate French practice on infringement through equivalence. The concept of "estoppel" did not exist in French law, and there was nothing to stop parties from putting arguments to a higher court which contradicted earlier submissions, although these could indeed be significant in infringement litigation.

Gert Kolle presented the draft new Article 69 EPC in the Basic Proposal drawn up for the Diplomatic Conference in November 2000. Under the proposal, the new protocol on the interpretation of Article 69 EPC would contain provisions on equivalents and prior statements ("prosecution history estoppel"), the aim being further harmonisation of case law on infringement.

In the ensuing **discussion** it was explained that the wording "A means" in Article 2 of the draft protocol did not rule out the possibility of infringement where more than one element of the infringed claim was embodied by equivalents. The provision was to be understood as a very general rule. And whether infringement was committed by an embodiment in which a claimed means was replaced by two means with an equivalent effect would depend on the case in point.

A participant from the United Kingdom was concerned that the proposed Article 2 might place an undue burden on the claims, assuming that "scope of the claim" meant the same as "meaning of the claim" and bearing in mind that under the proposal equivalence was to be evaluated at the time of infringement. A document's meaning could not change over time. Assessing novelty and inventive step – where equivalents could also be important – meant determining a claim's actual meaning (scope) on the priority date, whilst under draft Article 2(1) equivalence was to be evaluated at the time of infringement. So for infringement purposes the meaning (scope) of the claim could change over time. This might be a useful clarification of what constituted infringement, but in that case should be made separately under infringement provisions and not confused with the "scope" (in the sense of "meaning") of a claim. For whether the issue was patentability or infringement, the first task was to establish the meaning of the claim.

M. **Bruno Bovall** a cité de nombreux exemples pour illustrer la pratique suivie par la France dans les affaires de contrefaçon de brevets par le biais des équivalents. Il a expliqué par ailleurs que la notion d' "estoppel" n'existe pas dans le droit français et qu'en tout état de cause rien n'empêche une partie de faire devant une instance supérieure une déclaration contredisant ce qu'elle a affirmé antérieurement. Toutefois, de telles déclarations pourraient effectivement revêtir de l'importance dans les procès en contrefaçon.

M. **Gert Kollé** a présenté le projet d'un texte modifié de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif. Ce projet figurant dans la proposition de base a été présenté en novembre 2000 à la Conférence diplomatique pour la révision de la CBE. La proposition prévoit que le nouveau protocole interprétatif de l'article 69 CBE contiendra des dispositions concernant les équivalents et les déclarations antérieures ("prosecution history estoppel"), ceci en vue de permettre la poursuite de l'harmonisation de la jurisprudence en matière de contrefaçon.

Au cours de la **discussion**, il a été indiqué que les mots "un moyen" figurant à l'article 2 du nouveau texte proposé pour le protocole interprétatif de l'article 69 CBE n'excluent pas que, dans certains cas, il puisse y avoir contrefaçon même lorsque ce n'est pas un seul, mais plusieurs éléments de la revendication contrefaite qui sont mis en oeuvre de façon équivalente. Tel qu'il est proposé, l'article 2 du protocole interprétatif de l'article 69 CBE doit être considéré comme une règle très générale. De même, il convient d'examiner chaque cas concrètement avant de décider s'il y a contrefaçon lorsqu'un moyen mentionné dans une revendication est remplacé par deux moyens d'effet équivalents dans le mode de réalisation argué de contrefaçon.

Un participant venu d'Angleterre a exprimé sa crainte que, telle qu'elle figure dans la proposition de base pour la Conférence diplomatique, la solution proposée à l'article 2 du protocole interprétatif de l'article 69 CBE ne revienne à attendre trop des revendications. S'il nourrissait ces craintes, c'est parce qu'il pensait que la notion de "scope of the claim" (portée de la revendication) signifie la même chose que "meaning of the claim" (sens de la revendication), et avait constaté que dans la solution présentée dans la proposition de base, il s'agissait d'apprécier l'équivalence à la date de la contrefaçon alléguée. Ce participant a fait valoir que la portée que revêt un document ne pouvait pas se modifier au fil du temps. Aux fins de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive – au cours duquel les équivalents pourraient également jouer un rôle important – il est nécessaire, d'une part, de déterminer la portée (scope) effective d'une revendication à la date de priorité. Mais par ailleurs, tel qu'il est proposé, l'article 2(1) du protocole interprétatif de l'article 69 CBE prévoit que l'équivalence doit être appréciée à la date de la contrefaçon alléguée, ce qui signifie que pour la constatation d'une contrefaçon, la portée (scope) de la revendication peut varier au fil du temps. Cet article 2(1) pouvait être une règle utile, précisant en quoi consiste la contrefaçon. Toutefois cette clarification devait également être apportée dans une disposition spécifique du droit matériel de la contrefaçon, et il ne devait pas y avoir à ce propos confusion avec la détermination de la "portée" ("scope") d'une revendication. En effet, aussi bien lors de l'examen de la brevetabilité que pour la constatation de la contrefaçon, il s'agit tout d'abord de déterminer la portée de la revendication.

Herr **Kolle** stellte klar, daß Äquivalente bei der Neuheitsprüfung im EPA keine Rolle spielten und erst im Rahmen der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zum Tragen kommen könnten. Zwar könnten Äquivalente insoweit im Erteilungsverfahren eine Rolle spielen; aber die Regelungen im Protokoll zu Artikel 69 bezögen sich primär auf den Verletzungsprozeß.

Auf besondere Nachfrage hin erläuterte Herr **Boval**, daß im französischen Verletzungsprozeß die Gut- oder Bösgläubigkeit des Verletzers grundsätzlich keine Rolle spiele; es würden objektive Maßstäbe angelegt; so etwas wie "punitive damages" gebe es nicht. Andererseits könne eine offensichtliche Bösgläubigkeit des Verletzers durchaus ein Element sein, das beim Erlaß einer einstweiligen Anordnung berücksichtigt werde.

III. Sodann wandte man sich den Problemen der grenzüberschreitenden Unterlassungsverfügung im Patentverletzungsprozeß zu. **Yvan Verougstraete**, Vorsitzender dieser **zweiten Arbeitssitzung**, führte in die Fallstudie ein und erläuterte sie den Teilnehmern.¹ Er bat die Richter, sich einer der drei Sprachgruppen anzuschließen, die für die englische, französische und deutsche Sprache gebildet wurden. Die Gruppen wurden gebeten, einen Vorsitzenden zu wählen, der nach der Beratung der Fallstudie in den Gruppen die Ergebnisse im Plenum vortragen sollte.

Zur Frage 1. a) erläuterte **Lord Herbert**, der Vorsitzende der englischsprachigen Gruppe, daß die Zuständigkeit des Gerichts am Sitz des Beklagten 1 im Staat A auch für die in den Staaten B und C begangenen Patentverletzungen bejaht worden sei. Es stehe allerdings dem Gericht später noch frei, Klageansprüche für unzulässig zu erklären.

Für die deutsche Gruppe trug Herr **Meier-Beck** vor, aufgrund klägerischer Behauptung sei die Zuständigkeit bejaht worden, es seien allerdings weitere Anforderungen an die Konnexität der Klagen gegen die verschiedenen Beklagten zu stellen.

Der Vorsitzende der französischsprachigen Gruppe, Herr **Verougstraete**, schloß sich im wesentlichen der deutschsprachigen Gruppe an, wies allerdings als Grenze für die Zuständigkeit auf die Beachtung manifesten Mißbrauchs hin.

Zur Frage 1. b) hatten sich in der englischsprachigen Gruppe unterschiedliche Auffassungen gebildet. Für die englischen Richter war zur Begründung der Zuständigkeit gegen die Beklagten 2 und 3 am Gerichtsstand des Beklagten 1 die Konnexität gemeinsamen Handelns als wesentliches Element erforderlich. Nach niederländischer Auffassung sollte die Verbundenheit unter den Beklagten genügen, wie sie für die Beklagte 2 als Tochtergesellschaft der Beklagten 1, aber auch aufgrund des Vertriebs durch die Beklagte 3 bestehe. Von italienischer Seite wurde die Auffassung vertreten, der Charakter des europäischen Patents als Bündelpatent und die Identität des patentverletzenden Produkts sollten ohne Rücksicht auf ein gemeinsames Handeln zwischen den Parteien zur Begründung einer gemeinsamen Zuständigkeit genügen. Dem konnte sich die deutschsprachige Gruppe nicht anschließen, die das Zusammenwirken der Parteien als entscheidend ansah. Dies vorausgesetzt wäre für das Patent B eine Zuständigkeit der Beklagten 1

Mr **Kolle** said equivalents played no role in the EPO's assessment of novelty, being relevant only for inventive step. So they could feature in grant proceedings, but the protocol was primarily concerned with infringement.

Replying to a question, Mr **Boval** said the infringer's good or bad faith was not an issue in French infringement proceedings. Objective yardsticks were applied; there were no "punitive damages". However, an infringer's obvious bad faith might be a factor in issuing an injunction.

III. The **second work session** was about cross-border injunctions in infringement proceedings. The chairman, **Yvan Verougstraete**, explained the case study¹ and asked participants to split up into three language groups (English, French and German) who would each appoint a chairman to present their conclusions to the plenary.

On point 1(a), **Lord Herbert**, for the English-speakers, said his group took the view that the court in state A where defendant 1 had his seat also had jurisdiction for the infringements committed in states B and C, although the court could later rule the plaintiff's claims inadmissible.

For the German-speakers, Mr **Meier-Beck** said his group agreed with the plaintiff on the jurisdiction issue, but thought that further requirements had to be met before the cases against the different defendants could be joined.

For the French-speakers, Mr **Verougstraete** said his group broadly agreed with the German one, but added that manifest abuse was a criterion for jurisdiction.

On point 1(b), the English group reached differing conclusions. The British judges thought that for the court in the country of defendant 1 to have jurisdiction also over defendants 2 and 3 it needed to be shown that the three were acting together. The Dutch view was that the links described – defendant 2 was a subsidiary of defendant 1, and the product was marketed by defendant 3 – should suffice. The Italian position was that since a European patent was a bundle of patents and the infringing product was the same, the parties should come under the same jurisdiction whether or not they were acting together. The German group demurred; for them, joint action was the issue. In that event, defendant 1's country A had jurisdiction over patent B for defendants 1 and 2 and over patent C for defendants 1 and 3. That was where all the threads came together.

M. **Kolle** a expliqué que les équivalents ne jouaient aucun rôle lors de l'examen de la nouveauté à l'OEB et qu'ils ne pouvaient être pris en compte que dans le cadre de l'examen de l'activité inventive. Bien que les équivalents puissent dans cette mesure jouer un rôle dans le cadre de procédure de délivrance, c'est avant tout les actions en contrefaçon qui sont visées par les dispositions du protocole interprétatif de l'article 69 CBE.

En réponse à une question qui lui avait été posée, M. **Boval** a expliqué qu'en France la notion de bonne ou mauvaise foi du contrefacteur ne joue fondamentalement aucun rôle dans les actions en contrefaçon ; l'on applique des critères objectifs ; il n'existe rien de comparable à la notion de "punitive damages" (réparation d'un préjudice ordonnée à titre de sanction). En revanche, la mauvaise foi évidente du contrefacteur peut parfaitement être prise en considération pour l'ordonnance d'une mesure provisoire.

III. La **deuxième** séance de travail était consacrée aux problèmes que soulève dans les actions en contrefaçon l'ordonnance en cessation dans d'autres pays des actes de contrefaçon. M. **Yvan Verougstraete**, qui présidait cette **séance de travail**, a présenté l'étude de cas et l'a exposée aux participants¹. Il a également prié les juges de se joindre à l'un des trois groupes formés pour chacune des langues (anglais, français et allemand). Il a été demandé aux groupes de désigner un président qui, après que les groupes auraient discuté de l'étude de cas, serait chargé de présenter les résultats à l'ensemble des participants.

A propos de la question 1.a), M. **Lord Herbert**, président du groupe anglophone, a expliqué que la compétence du tribunal du siège du défendeur 1 dans l'Etat A a également été reconnue pour les contrefaçons commises dans les Etats B et C. Néanmoins, le tribunal est libre par la suite de déclarer que des demandes sont irrecevables.

M. **Meier-Beck**, qui représentait le groupe germanophone, a expliqué que, comme l'avait affirmé le demandeur, la compétence du tribunal avait été reconnue, mais qu'il convenait de poser de nouvelles exigences pour ce qui est de la connexité des actions engagées contre les divers défendeurs.

M. **Verougstraete**, président du groupe francophone, s'est rallié pour l'essentiel aux conclusions du groupe germanophone, en faisant toutefois observer que la compétence du tribunal n'allait pas au-delà de la prise en considération de l'abus manifeste.

Pour ce qui est de la question 1.b), différentes opinions se sont fait jour au sein du groupe anglophone. Pour les juges anglais, la connexité d'actions communes constituait un élément essentiel pour la reconnaissance de la compétence du tribunal du siège du défendeur 1 pour les actions engagées contre les défendeurs 2 et 3. De l'avis des juges néerlandais, il suffisait d'une solidarité entre les défendeurs, telle qu'elle existe dans le cas du défendeur 2 du fait qu'il s'agissait d'une filiale du défendeur 1, d'une part, mais aussi parce que la distribution était assurée par le défendeur 3. Les juges italiens ont estimé que la nature du brevet européen, qui constitue en fait un faisceau de brevets, et l'identité du produit contrefaisant devaient suffire pour la reconnaissance d'une compétence commune, qu'il y ait ou non action commune des parties. Le groupe germanophone ne s'est pas montré de cet avis, considérant que l'action commune des parties constitue un élément déterminant. Dans le cas d'une action commune, il convenait de

¹ Der Sachverhalt und die Fragen sind in diesem Heft, S. 58 ff., abgedruckt.

¹ For case study and questions, see p. 58 ff. below.

¹ Le lecteur trouvera l'exposé des faits et le texte des questions posées à la page 59 s. du présent numéro.

und 2 und für das Patent C der Beklagten 1 und 3 im Sitzstaat des Beklagten 1 im Land A zu bejahen. Dort liefen alle Stränge zusammen.

Die französischsprachige Gruppe teilte insbesondere die von italienischer Seite vorgetragene Auffassung, die auf den einheitlichen Charakter des europäischen Patents und die Identität des verletzenden Erzeugnisses abstellte, weniger auf das Zusammenwirken, das hier zweitrangig zu bewerten sei.

Für den Sachverhalt 1. c), demzufolge in den Ländern B und C Nichtigkeitsklagen gegen die jeweils dort gültigen Patente erhoben worden sind, eröffnet nunmehr die deutschsprachige Gruppe die Aussprache mit ihrer Antwort, daß das angegangene Gericht in A sich nicht deswegen für unzuständig zu erklären habe, weil parallel gegen die Auslandspatente Nichtigkeitsklagen erhoben worden sei. Artikel 16 Nr. 4 EuGVÜ erfasse nur Klagen mit Wirkung erga omnes und nicht inter partes. Nichtigkeitsklagen verhinderten nicht, die Verletzungsklage weiterzubehandeln und die Frage der Gültigkeit oder Nichtigkeit der ausländischen Klagepatente als Vorfrage zu behandeln.

Aus der englischsprachigen Gruppe werden unterschiedliche Auffassungen berichtet. Überwiegend bestehe nach englischer Auffassung die Meinung, daß mindestens in Fällen paralleler Nichtigkeitsklagen im Ausland die entsprechenden Verletzungsverfahren auszusetzen seien. Nach niederländischer Auffassung würde man das Verletzungsverfahren fortsetzen, in der Praxis sei allerdings mit Aussetzung zu rechnen.

Nach Auffassung der frankophonen Gruppe kann das Gericht im Land A das Verfahren fortsetzen und die Gültigkeit der ausländischen Patente als Vorfrage prüfen. In der zu diesem Punkt abschließenden Aussprache wird aus der deutschsprachigen Gruppe betont, daß die Aussichten der Nichtigkeitsklagen vom Verletzungsrichter geprüft und die Aussetzung in seinem Ermessen nach Artikel 22 (1) EuGVÜ stehe, wie auch die französischsprachige Gruppe meine. Von englischer Seite wird der Sachverhalt dann anders gesehen, wenn die Nichtigkeitsklagen vor den Verletzungsklagen erhoben worden seien; der Richter habe dann besonders ernsthaft die Frage der Aussetzung zu erwägen.

Für die Fallgestaltung 1. d), in der es um die Frage der Zulässigkeit des Einwands der Nichtigkeit mit Wirkung inter partes geht, verneint die deutschsprachige Gruppe die Anwendung von Artikel 16 Nr. 4 EuGVÜ, während die englischsprachige Gruppe diese Möglichkeit nicht sieht. Dem schließt sich die frankophone Gruppe mit der Begründung an, Nichtigkeitseffekte inter partes seien nicht vorstellbar, da die Nichtigkeitsklärung stets mit absoluter Wirkung ausgestattet und daher Artikel 16 Nr. 4 EuGVÜ anzuwenden sei.

Zur Fallgestaltung 1. e), der Berücksichtigung unterschiedlicher Bestimmung des Schutzzumfangs des europäischen Patents in verschiedenen Vertragsstaaten, wird von der englischsprachigen Gruppe die Auffassung vertreten, es handle sich hier nur um die unterschiedliche Anwendung von Recht, eine Beweiserhebung darüber finde nicht statt. Der Richter habe sich einer großzügigen Sicht der unterschiedlichen Auffassungen der Gerichte in den verschiedenen Ländern zu bedienen.

The French group endorsed the Italian line which stressed the unitary nature of European patents and that the infringing product was identical and attached less importance to joint action.

Regarding point 1(c) – where nullity proceedings had been instituted against the patent in countries B and C – the German group thought that the court in A did not lack jurisdiction merely because of those parallel proceedings. Article 16(4) of the Brussels Convention only covered litigation with erga omnes effect, not inter partes. Nullity proceedings did not prevent continuation of the infringement action after the validity of patents B and C had been addressed as question incidental.

Again, the English group reported differing views. The prevailing British one was that in the event of parallel nullity proceedings abroad the infringement proceedings should be suspended. The Dutch position was that suspension was not necessary, but likely in practice.

The French group thought the court in country A could continue the proceedings after first considering the validity of the foreign patents. In the final discussion on this point the German group stressed that the judge hearing the infringement action would assess the prospects of the nullity proceedings and had discretion to suspend it under Article 22(1) of the Brussels Convention, as the French group also thought. The English group thought the position was different if nullity proceedings were instituted before the infringement action; the judge should then think very hard about suspending it.

Regarding point 1(d) – about the admissibility of nullity proceedings with inter partes effect – the German group said Article 16(4) of the Brussels Convention did not apply. The English one however saw no such possibility, and the French group agreed: nullity with inter partes effect was inconceivable; it always had absolute effect, so Article 16(4) of the Brussels Convention did apply.

Regarding point 1(e) – where the scope of protection conferred by the patent varied in the different countries – the English group thought this was just a difference in applying the law, and the judge did not ask for evidence on it. He should take a relaxed approach to varying views in the courts of different countries.

reconnaître que le tribunal du siège du défendeur 1 dans le pays A était compétent pour les actions engagées contre les défendeurs 1 et 2 dans le cas du brevet B, ainsi que pour les actions engagées contre les défendeurs 1 et 3 dans le cas du brevet C. C'est dans ce pays A que tout se jouait.

Le groupe francophone a s'est déclaré du même avis que le groupe italien qui tenait compte surtout du caractère uniforme du brevet européen et de l'identité du produit contrefaisant et qui considérait l'action commune comme un élément secondaire.

Pour ce qui est du cas 1.c), dans lequel des actions en nullité ont été intentées dans les pays B et C contre des brevets en vigueur dans ces pays, le groupe germanophone a ouvert la discussion en répondant que le tribunal concerné dans le pays A n'a pas à se déclarer incompétent parce qu'une action en nullité a été parallèlement intentée contre les brevets à l'étranger. L'article 16.4 de la Convention de Bruxelles ne couvre que les actions produisant effet erga omnes et non inter partes. Les actions en nullité n'empêchent pas le tribunal de poursuivre la procédure concernant l'action en contrefaçon et de traiter, à titre de question préjudicielle, la question de la validité ou de la nullité des brevets étrangers en litige.

Des divergences de vues sont apparues au sein du groupe anglophone. L'opinion la plus répandue dans ce groupe était que les procédures en contrefaçon doivent être suspendues, tout au moins dans le cas où des actions parallèles en nullité sont intentées à l'étranger. De l'avis des juges néerlandais, la procédure serait poursuivie, mais dans la pratique il faut s'attendre à une suspension de la procédure.

Le groupe francophone considère que le tribunal dans le pays A peut poursuivre la procédure et examiner la validité des brevets étrangers à titre de question préjudicielle. Au cours de la discussion finale de ce point, le groupe germanophone a souligné que les chances de succès des actions en nullité doivent être examinées par le juge de la contrefaçon et que, conformément à l'article 22.1 de la Convention de Bruxelles, la suspension de la procédure est laissée à sa libre appréciation, comme le pense également le groupe francophone. Les juges anglais ont considéré pour leur part que la situation est différente dans le cas où les actions en nullité ont été intentées avant les actions en contrefaçon ; le juge doit alors examiner avec un soin tout particulier s'il y a lieu de suspendre la procédure.

Dans le cas 1.d), dans lequel il s'agissait de la recevabilité de l'exception de nullité produisant effet inter partes, le groupe germanophone a considéré que l'article 16.4 de la Convention de Bruxelles n'était pas applicable, alors que le groupe anglophone a jugé que cette possibilité n'existait pas, tout comme le groupe francophone qui a fait valoir que l'on ne pouvait envisager que la nullité puisse produire des effets inter partes puisque la déclaration de nullité a toujours un effet absolu, si bien que l'article 16.4 de la Convention de Bruxelles est applicable.

Pour ce qui du cas 1.e), dans lequel il s'agissait de la prise en compte des définitions différentes données dans divers Etats contractants de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, le groupe anglophone considère qu'il ne s'agit là que d'une application différente du droit, qui ne donne pas lieu à l'administration de preuves. Le juge doit avoir une large vision des différentes conceptions adoptées par les tribunaux dans les différents pays.

Keine einheitliche Meinung herrschte in der deutschsprachigen Gruppe. Nach einem Teil der Gruppe könnten die Unterschiede nicht negiert werden, vielmehr seien die unterschiedlichen Ansätze zu berücksichtigen; ein anderer Teil wandte sich gegen ein Akzeptieren der Unterschiede. Man war sich aber einig, die unterschiedlichen Ansätze zu vergleichen und in eine gemeinsamen Auffassung zu integrieren.

Daß dem Richter die Rechtsanwendung nach dem von ihm anzuwendenden Recht zustehe, betont die frankophone Gruppe; die Auslegung in den anderen Staaten sei allerdings zu beachten sowie die Tatsache, daß es um die Anwendung internationalen Rechts gehe.

Zur Fallvariante 2. a), der Frage der Sperrwirkung der negativen Feststellungsklage, erkennt die deutschsprachige Gruppe den Einwand der Rechtshängigkeit der Klage in den Ländern C und B an, fordert allerdings die Nachprüfung des Rechtsschutzinteresses für die negative Feststellungsklage. Rechtspolitisch sei der derzeitige Rechtszustand änderungsbedürftig.

Die Berücksichtigung des Rechtsschutzinteresses sei besonders für die Fallvariante 2. b) zu beachten.

Die frankophone Gruppe vertritt für die Fallvariante 2. a) die Aussetzung, für die Fallvariante 2. b), in der noch keine Abmahnung erfolgt sei, verweist sie auf die im französischen Recht bekannten Institute des Mißbrauchs des Verfahrens und des bösen Glaubens, die im vorliegenden Fall zur Beurteilung zu erwägen seien. Erwähnt wurde in diesem Zusammenhang auch eine neuere belgische Entscheidung, die den Einwand der mißbräuchlichen Ausnutzung der Zuständigkeitsregeln zugelassen hat.

Nach Auffassung der englischsprachigen Gruppe ist im Fall 2. a) auszusetzen, während im Fall 2. b) eine Aussetzung nur erfolgen dürfe, wenn die Klage im Gerichtsstand des Tatorts der Patentverletzung erhoben werde. Eine andere gerichtliche Zuständigkeit würde keine Aussetzung rechtfertigen.

Fallvariante 3 ändert die vorhergehenden Fälle dahingehend, daß der Kläger die Unterlassung im Wege der einstweiligen Verfügung beantragt. Hinsichtlich der Fallgestaltung nach 1. a) wird übereinstimmend die Auffassung vertreten, daß es im richterlichen Ermessen liegt, ob einstweilige Unterlassungsverfügungen auch gegen die Patentverletzungen in den Ländern B und C erlassen werden. Von englischer Seite wird darauf hingewiesen, daß auf einen ausreichenden Schutz der Klägerinteressen zu achten sei. Von deutschsprachiger Seite wird auf das richterliche Ermessen für eine unterschiedliche Beurteilung von Inlands- und Auslandssanktionen verwiesen.

Zur Fallvariante 1. b), bei der es um die Klage der im Ausland ansässigen Beklagten 2 und 3 vor dem Gerichtsstand im Land A geht, äußerte sich die deutschsprachige Gruppe dahingehend, daß der Gerichtsstand der Beklagtenmehrheit nicht anders behandelt werden dürfe als im Hauptsacheverfahren, daß also Konnexität zwischen den Parteien bestehen müsse. Dem Ergebnis schließen sich die beiden anderen Gruppen an, die einstweilige Maßnahmen für die im Ausland ansässigen Beklagten für schwer begründbar halten.

The German group did not have a uniform position. Some members thought the different approaches could not be denied, and had to be taken into account. Others were against accepting the differences. But there was general agreement on the need to compare the different approaches and integrate them into a common view.

The French group said judges applied their own countries' law, albeit bearing in mind the interpretations of other states and the fact that international law was involved.

Regarding variant 2(a) – the blocking effect of an action for declaration of non-infringement – the German group accepted the objection that proceedings were pending in countries B and C but thought the parties' legitimate interest in the declaration had to be scrutinised. The existing legal position required review.

The legitimate-interest aspect was particularly important in variant 2(b).

In variant 2(a), the French group thought the proceedings should be suspended, but in variant 2(b) – where no warning had been issued – issues of abuse of procedure and bad faith under French law might be relevant. Also, a recent Belgian decision had admitted an objection that jurisdiction rules were being abusively exploited.

The English group thought that in variant 2(a) the proceedings should be suspended, but in variant 2(b) that should happen only if the action was brought before the jurisdiction also competent for the infringement action. Otherwise suspension would not be justified.

The difference in variant 3 was that the plaintiff wanted an order to desist, by way of a preliminary injunction. In the circumstances of point 1(a), there was consensus that the judge had discretion to issue injunctions to prevent infringement in countries B and C as well. The English group said the plaintiff's interests needed adequate protection. The German group said judges had discretion to consider sanctions at home and abroad differently.

Regarding point 1(b) – proceedings brought in country A against foreign-based defendants 2 and 3 – the German group took the view that the court hearing the main action also had jurisdiction for the other two defendants; the parties had to be regarded as connected. The two other groups reached the same conclusion: injunctions against foreign-based defendants were hard to substantiate.

Les membres du groupe allemand n'ont pu se mettre d'accord : certains ont estimé que les différences ne pouvaient être niées et qu'il convenait plutôt de prendre en considération les différentes approches ; d'autres se sont déclarés contre l'acceptation des différences. Cependant, tous se sont accordés à reconnaître que les différentes approches devaient être comparées et intégrées dans une conception commune.

Le groupe francophone a souligné qu'il revient au juge d'appliquer le droit conformément aux dispositions qu'il est tenu d'appliquer ; toutefois, il doit prendre en considération l'interprétation qui en est faite dans les autres Etats et tenir compte du fait qu'il s'agit de l'application d'un droit international.

Pour ce qui est du cas 2.a), c'est-à-dire de la question de l'effet de blocage de l'action en constatation de la non-contrefaçon, le groupe germanophone reconnaît l'exception de litispendance de l'action dans les pays C et B, mais demande que le tribunal vérifie l'existence d'un intérêt pour agir dans le cas où il est intenté une action en constatation de la non-contrefaçon. Du point de vue de la politique juridique, la situation juridique actuelle devrait être modifiée.

La prise en compte de l'intérêt pour agir est particulièrement importante dans le cas 2.b).

S'agissant du cas 2.a), le groupe francophone est favorable à la suspension et, en ce qui concerne le cas 2.b), dans lequel il n'a pas encore été adressé d'avertissement, il fait référence à des notions connues dans le droit français, celles d'abus de droit et de mauvaise foi, notions qui pourraient jouer en l'occurrence. Il a été cité à ce propos une récente décision belge, dans laquelle le tribunal a admis l'exception soulevée au sujet de l'utilisation abusive qui était faite des règles de compétence.

De l'avis du groupe anglophone, la procédure doit être suspendue dans le cas 2.a), alors que dans le cas 2.b), la suspension ne peut intervenir que si l'action a été intentée devant la juridiction compétente du lieu de la contrefaçon. Dans le cas où une autre juridiction pourrait être compétente, la suspension ne serait pas justifiée.

Dans le cas n° 3, la situation diffère de celle qui existait dans les cas précédents du fait que le demandeur requiert la cessation des actes de contrefaçon par la voie d'une action en référé. Pour ce qui est du cas 1.a), les participants considéraient tous qu'il revient au juge de décider s'il y a lieu d'ordonner des mesures provisoires pour faire cesser les actes de contrefaçon également dans les pays B et C. Les participants anglophones ont considéré qu'il y avait lieu de veiller à ce que les intérêts des demandeurs soient suffisamment protégés. Pour les participants germanophones, le juge apprécie librement s'il doit prononcer des sanctions différentes pour les actes commis à l'étranger et pour ceux commis sur le territoire national.

Pour ce qui est du cas 1.b) relatif à l'action concernant les défendeurs 2 et 3 domiciliés à l'étranger qui avait été intentée devant le tribunal du pays A, le groupe germanophone a expliqué que le tribunal compétent pour la pluralité de défendeurs ne pouvait être différent du tribunal compétent dans la procédure principale, ce qui signifie qu'il doit exister un lien de connexité entre les parties. Les deux autres groupes se sont ralliés à cette conclusion, considérant que l'application de mesures provisoires aux défendeurs domiciliés à l'étranger est difficilement justifiable.

Für den Fall 1. c), in dem im Ausland Nichtigkeitsklagen gegen die dort gültigen Patente erhoben wurden, äußern die Gruppen die Auffassung, daß in solchen Fällen Zurückhaltung zu üben sei. Es wird die Bedeutung der Sicherheitsleistung betont, die dem Beklagten dient. Andererseits wird auch in diesem Zusammenhang auf das Ermessen des Richters hingewiesen, der alle nötigen Maßnahmen ergreifen kann, um die Rechte des Klägers zu sichern.

Zur Zulässigkeit des Einwands der Nichtigkeit inter partes in Verfahren der einstweiligen Verfügung lehnen sich die Auffassungen zunächst an die Stellungnahmen zum Hauptsacheverfahren an. Wird wegen Artikel 16 Nr. 4 EuGVÜ eine Inzidentnichtigkeit nicht für möglich gehalten, wird sie auch für das einstweilige Verfügungsverfahren nicht angewendet. Nach anderer Auffassung werden einstweilige Maßnahmen mit Wirkung zwischen den Parteien insofern als nicht so gravierend angesehen, als die Sache nicht in Rechtskraft über den Bestand des Patents erwächst.

Zur Problematik der unterschiedlichen Bestimmung des Schutzzumfangs des europäischen Patents in Fallvariante 1. e) wird ganz übereinstimmend die Erhebung von Beweisen über diese Frage im einstweiligen Verfahren abgelehnt.

Zur Wirkung der negativen Feststellungsklage, wie sie in der Fallvariante 2. a) und b) unterstellt wird, herrscht die Meinung vor, daß einstweilige Maßnahmen keine Rechtshängigkeit entfalten und daher die negative Feststellungsklage spätere einstweilige Verfügungen nicht verhindert. Die Lösung der Frage besteht in der Anwendung von Artikel 24 EuGVÜ, wobei allerdings die örtliche Zuständigkeit von einem Teil der Meinung auf das Gericht des Patentstaats beschränkt wird.

IV. In der **dritten Arbeitssitzung**, die dem Thema "breite Ansprüche" gewidmet war, führte **Otmar Rafeiner** den Vorsitz. In seiner Einführung verwies er auf die Probleme, die Ansprüche mit funktionellen Merkmalen und Markush claims bereiten; er erinnerte an die aktuelle Diskussion, ob für die erste medizinische Indikation eines bekannten Stoffes ein breiter Anspruch gewährt werden solle.

Albert Nuss gelangte in seinem Referat zu dem Ergebnis, daß die Breite von Patentansprüchen in der Praxis des EPA und seiner Beschwerdekammern nach dem Rechtsgrundsatz beurteilt werde, demzufolge der in den Ansprüchen festgelegte Umfang des patentrechtlichen Ausschließungsrechts dem Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik entsprechen müsse. Dieser Rechtsgrundsatz schaffe eine Verknüpfung der Erfordernisse der Artikel 83, 84 und 56 EPÜ.

Nicolas Pumfrey betonte, das Erfordernis der Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung diene dazu, den Umfang der Ansprüche zu begrenzen. Sir Nicolas erörterte die von englischen Gerichten und den Beschwerdekammern gefundenen Lösungen. Im Vereinigten Königreich bedauere man, daß die Gelegenheit der anstehenden EPÜ-Revision nicht genutzt werde, die fehlende Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung als weiteren Widerrufs- und Nichtigkeitsgrund einzuführen.

For point 1(c) – nullity actions brought abroad against the local patents – the groups thought restraint should be exercised. The significance of requiring undertakings safeguarding the interests of defendants was emphasised. On the other hand reference was also made to the discretion of the judge, who could take all necessary steps to safeguard the plaintiff's rights.

Regarding the admissibility of inter partes nullity objections in injunction proceedings, participants harked back to their comments on the main case. If incidental nullity was not possible in view of Article 16(4) of the Brussels Convention, it would not be applied in the injunction proceedings either. Another view was that the consequences of injunctions with inter partes effect were not overly serious; in so far as they did not lead to a final decision regarding the validity of the patent.

On point 1(e) – differences in the scope of protection conferred by the European patent – there was broad consensus against taking evidence on this question in injunction proceedings.

Regarding points 2(a) and (b), the prevailing view was that the action for declaration of non-infringement would not prevent later interlocutory injunctions. The solution was to apply Article 24 of the Brussels Convention, although some participants thought territorial jurisdiction was limited to the court of the state in which the patent was valid.

IV. The **third work session**, on "broad claims", was chaired by **Otmar Rafeiner**. Introducing this topic, he mentioned the problems caused by functional and Markush claims, and the debate about whether broad claims should be granted for first medical uses of known substances.

Albert Nuss' paper concluded that EPO and board of appeal practice was to assess breadth of claims on the basis that the scope of the exclusive right granted should correspond to the invention's contribution to the art. This principle forged a link between Articles 83, 84 and 56 EPC.

Nicholas Pumfrey said the reason for requiring the claims to be supported by the description was to limit their scope, and explained solutions found by the English courts and the boards of appeal. In the UK it was regretted that the forthcoming EPC revision would not add lack of support to the grounds for opposition; this was a missed opportunity.

S'agissant du cas 1.c), dans lequel une action en nullité a été intentée dans un pays étranger contre les brevets en vigueur dans ce pays, les groupes ont considéré qu'il convenait dans ces cas-là de faire preuve de réserve, et ont insisté sur l'importance d'une constitution de sûreté pour protéger les défendeurs. Par ailleurs, les participants ont estimé là encore que le juge appréciait librement quelles étaient les mesures à prendre pour préserver les droits du demandeur.

En ce qui concerne la recevabilité de l'exception de nullité produisant effet inter partes dans les procédures de référé, les avis exprimés ont été tout d'abord les mêmes que pour la procédure principale. S'il est estimé sur la base de l'article 16.4 de la Convention de Bruxelles qu'il ne peut être statué à titre incident au sujet de la nullité, cette exception ne pourra pas non plus être retenue dans le cas d'une action en référé. D'autres participants ont estimé que des mesures provisoires produisant effet entre les parties ne tiraient pas à conséquence dans la mesure où elles ne conduisaient pas à statuer définitivement sur la validité du brevet.

S'agissant des problèmes que soulèvent les différences apparues dans la délimitation de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen (cf. cas 1.e)), les participants refusent tous l'administration de preuves à cet égard dans le cadre de la procédure en référé.

En ce qui concerne l'effet produit par l'action en constatation de la non-contrefaçon dans les cas 2.a) et b), les participants estiment pour la plupart que la litispendance ne joue pas dans le cas des mesures provisoires, si bien que l'existence de l'action en constatation de la non-contrefaçon ne fait pas obstacle à la prise par la suite de mesures provisoires. La solution de cette question réside dans l'application de l'article 24 de la Convention de Bruxelles ; toutefois, pour certains participants, le tribunal de l'Etat dans lequel le brevet produit ses effets est le seul à avoir compétence territoriale.

IV. La **troisième séance de travail**, qui avait pour thème "les revendications de large portée", était présidée par M. **Otmar Rafeiner** qui, dans son introduction, a mis l'accent sur les problèmes soulevés par les "revendications de type Markush" et par les revendications dans lesquelles figurent des caractéristiques fonctionnelles ; il a également évoqué la controverse actuelle sur la question de savoir s'il convient d'admettre une revendication de large portée pour la première application thérapeutique d'une substance connue.

A l'issue de son exposé, M. **Albert Nuss** a conclu que dans la pratique, l'OEB et ses chambres de recours apprécient la portée des revendications en se fondant sur le principe juridique qui veut que l'étendue du monopole conféré par le brevet, telle qu'elle a été fixée dans les revendications, corresponde à la contribution apportée par l'invention par rapport à l'état de la technique. Ce principe juridique crée un lien entre les conditions requises aux articles 83, 84 et 56 CBE.

M. **Nicolas Pumfrey** a souligné que la disposition qui exige que les revendications se fondent sur la description est destinée à limiter la portée des revendications. Il a également évoqué les solutions adoptées par les tribunaux anglais et les chambres de recours. Au Royaume-Uni, on regrette qu'à l'occasion de la révision prochaine de la CBE il n'ait pas été prévu comme nouveau motif de révocation et nouvelle cause de nullité le fait que les revendications ne se fondent pas sur la description.

Mario Barbuto erläuterte die italienischen Rechtsvorschriften betreffend Patentansprüche und welche Konsequenzen sich ergeben, wenn Beschreibung und Ansprüche voneinander abweichen. Er schilderte sodann, welche Auffassungen in der italienischen patentrechtlichen Literatur und Rechtsprechung zu breiten Ansprüchen vertreten werden.

In der **Diskussion** wurde die Frage gestellt, warum es relativ wenig Stellungnahmen zu der Entscheidung des House of Lords im Fall *Biogen v. Medeva* gebe; ein Grund könne natürlich sein, daß es sich um einen besonderen, nämlich einen Prioritätsfall handle. Sir Nicolas widersprach der Charakterisierung als Sonderfall;² jedoch sei die Entscheidung schwer zu lesen, da in dem Urteil verschiedene Punkte mehrfach angesprochen würden: So seien für den Prioritätsverlust durch "lack of support" die gleichen Überlegungen maßgebend gewesen wie für die Erörterung der ausreichenden Offenbarung.

Zur Diskussion gestellt wurde der Fall eines breiten Anspruchs, der bei der Patenterteilung für ausführbar erachtet wurde, bei dem aber nachträglich erkannt wird, daß er kleine Bereiche mitumfaßt, in denen die Erfindung mit dem am Prioritätstag vorhandenen Wissen nicht ausführbar ist. In den Stellungnahmen zu diesem Beispiel wurde als entscheidendes Kriterium für die Gültigkeit eines solchen Anspruchs angesehen, ob die "Unausführbarkeitsinseln" klein sind oder einen wesentlichen Teil des beanspruchten Bereichs ausmachen. Kleine, isolierte Bereiche der Unausführbarkeit dürften in der Regel unschädlich sein. Dasselbe könne angenommen werden, wenn wenige Varianten der Ausführung eines funktionell definierten Merkmals nicht geeignet sind, solange genügend geeignete bekannt sind.

Schließlich konzentrierte sich die Diskussion auf die Frage, ob das Problem unzulässig breiter Ansprüche dadurch gelöst werden kann, daß die fehlende Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung zu einem neuen Einspruchsgrund gemacht wird. Insbesondere im Vereinigten Königreich wird das seit langem gefordert, um zu verhindern, daß Patente mit ungerechtfertigt breiten Ansprüchen eine unerwünschte Sperrwirkung entfalten können. Allerdings, so wurde berichtet, sei ein entsprechender Vorschlag des Vereinigten Königreichs auch nach mehreren intensiven Diskussionen im Patentrechtsausschuß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation von nahezu allen anderen Delegationen abgelehnt worden und wurde deshalb nicht Gegenstand des jetzigen Revisionspakets.

Die Schwierigkeit scheine darin zu bestehen, daß für "lack of support" verschiedene Definitionen gegeben werden. "Stützung der Ansprüche" könne formal verstanden werden, in dem Sinne, daß sich in der Beschreibung wiederfinden müsse, was im Anspruch stehe, oder, so die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß die Ansprüche alle Merkmale enthalten müssen, die nach der Beschreibung wesentlich für die Erfindung seien. Nach dem britischen Ansatz werde dieses Erfordernis materiell verstanden, d. h. als Ausfluß des Grundsatzes, daß die Breite der Ansprüche dem entsprechen müsse, was der Anmelder in der Patentschrift als Beitrag zum Stand der Technik offenbare. Es sei bisher nicht

Mario Barbuto explained Italy's provisions on claims, the consequences if description and claims diverged, and the views on broad claims set out in Italian patent literature and case law.

During the **discussion** the paucity of commentaries on the House of Lords ruling in *Biogen v. Medeva* was mentioned; one reason was perhaps that it was a special case (priority). Sir Nicholas demurred², whilst conceding that the decision was not an easy read: for example, the same considerations had applied for loss of priority through "lack of support" and for the discussion of disclosure.

The discussion then turned to broad claims regarded as performable when granted but which turned out to comprise small pockets where the invention could not be carried out with the knowledge available at the priority date. The conclusion was that such claims were valid provided the pockets were indeed small and isolated. The same applied if a small number of variants embodying a functionally defined feature were not suitable, as long as enough suitable ones were known.

Lastly, participants focused on whether the "broad claims" problem could be solved by making lack of support in the description a new ground for opposition. However, after long debate a UK proposal to that effect had been turned down by most other delegations on the Administrative Council's Committee on Patent Law, and was therefore not included in the present revision package.

The difficulty seemed to be that "lack of support" had various definitions. "Support for the claims" could be taken formally as meaning that what was in the claim had to be repeated in the description, or – the line the EPO boards of appeal had taken – that the claims had to contain all the features which according to the description were essential for the invention. The British approach was that the breadth of claims should correspond to the technical contribution made in the disclosure, but no suitable definition of "lack of support" had yet been agreed. In modern practice, the two approaches tended to merge, with "supported by the description" and "sufficient disclosure" proving to be

M. **Mario Barbuto** a expliqué quelles étaient les dispositions régissant en Italie les revendications et indiqué les conséquences d'une divergence entre la description et les revendications. Il a ensuite présenté les diverses thèses défendues dans la doctrine et la jurisprudence italiennes pour ce qui est des revendications de large portée.

Au cours de la **discussion**, il a été demandé pourquoi les réactions à la décision rendue par la Chambre des Lords dans l'affaire *Biogen c/Medeva* avaient été relativement peu nombreuses ; la raison pourrait en être bien sûr qu'il s'agit d'un cas particulier, à savoir d'une priorité. M. Pumfrey a refusé d'admettre qu'il s'agissait d'un cas particulier² ; toutefois, cette décision est difficile à interpréter car le jugement traite à plusieurs reprises de plusieurs questions à la fois ; c'est ainsi que les considérations essentielles développées au sujet de la perte de priorité par "lack of support" sont les mêmes que celles qui ont été faites dans le cadre de l'examen concernant le caractère suffisant ou non de l'exposé de l'invention.

Il a été discuté du cas d'une revendication de large portée, dont l'objet avait été jugé réalisable lors de la délivrance du brevet, mais qui s'est avérée par la suite couvrir des domaines restreints dans lesquels l'invention ne pouvait être réalisée compte tenu de l'état des connaissances de l'homme du métier à la date de priorité. Selon les avis émis à ce sujet par les participants, ce qui est déterminant pour l'appréciation de la validité d'une telle revendication, c'est la question de savoir si les "îlots d'impossibilité de réalisation" sont peu importants ou s'ils représentent une partie essentielle du domaine revendiqué. D'une façon générale, de petits îlots isolés d'impossibilité de réalisation ne devraient pas constituer un obstacle. On pourrait supposer aussi qu'il en va de même dans le cas où dans quelques rares variantes d'exécution une caractéristique fonctionnelle est impossible à mettre en oeuvre, à condition que l'on connaisse un nombre suffisant de variantes d'exécution pouvant être mises en oeuvre.

Enfin, la discussion a porté sur la question de savoir si pour résoudre le problème posé par l'inadmissibilité de revendications de large portée, l'on peut invoquer comme nouveau motif d'opposition le fait que les revendications ne se fondent pas sur la description, comme cela a été demandé depuis longtemps déjà, notamment au Royaume-Uni, pour empêcher que des brevets comportant des revendications de portée excessivement large puissent produire sans qu'on le veuille un effet de blocage. Il a été signalé toutefois qu'une proposition en ce sens présentée par le Royaume-Uni a été rejetée par presque toutes les autres délégations après de longs débats qui se sont tenus à plusieurs reprises au sein du comité "Droit des brevets" du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, si bien que cette proposition n'a pas été incluse dans le programme actuel de révision de la CBE.

La difficulté semble tenir au fait qu'il est donné des définitions différentes de la notion de "lack of support". Prise à la lettre, la notion de "fondement des revendications" peut être interprétée comme signifiant que l'on doit retrouver dans la description ce qui figure dans la revendication ou, comme il est indiqué dans la jurisprudence des chambres de recours, que les revendications doivent énoncer toutes les caractéristiques qui, selon la description, sont d'une importance essentielle pour l'invention. En revanche, dans l'approche adoptée en Grande-Bretagne, il s'agit là d'une condition de fond, dérivant du principe selon lequel la portée des revendications doit correspondre à la contribution apportée par

² Auf die Entscheidung des House of Lords *Biogen v. Medeva*, [1997] R.P.C. 1, werde z. B. Bezug genommen in der Entscheidung des Patents Court vom 4.2.2000, *Monsanto v. Merck* (Richter Pumfrey) und der Entscheidung des Court of Appeal vom 27.7.2000, *American Home Products v. Novartis* (Lordrichter Aldous, Sedley, Simon Brown) betreffend die Verwendung von Rapamycin-Derivaten zur Unterdrückung von Immunreaktionen bei der Transplantationschirurgie (Bericht in: PatentWorld, Oktober 2000, Seite 8).

² *Biogen v. Medeva*, [1997] R.P.C. 1, is cited, for example, in the Patents Court's decision dated 4.2.2000 in *Monsanto v. Merck* (Pumfrey J.), and in the Court of Appeal's decision dated 27.7.2000 in *American Home Products v. Novartis* (Aldous, Sedley, Simon Brown L.J.J.) concerning the use of rapamycin derivatives to suppress immune reactions in transplant surgery (see notice in Patent World, October 2000, page 8).

² Il est fait par exemple référence à la décision de la Chambre des Lords *Biogen c/Medeva*, [1997] R.P.C.1, dans la décision du Tribunal des brevets du 4 février 2000, *Monsanto c/Merck* (Juge Pumfrey) et dans la décision de la Cour d'appel du 27.7.2000, *American Home Products c/Novartis* (Lord Justices Aldous, Sedley, Simon Brown), relative à l'utilisation de dérivés de la rapamycine pour stopper les réactions immunitaires dans le domaine de la chirurgie de transplantation (voir Patent World, Octobre 2000, page 8).

gelungen, eine Definition im Sinne des englischen Verständnisses von "lack of support" zu finden, über die Einvernehmen hätte erzielt werden können. In der Praxis gingen heute beide Ansätze ineinander über und die Erfordernisse der "Stützung durch die Beschreibung" und der "ausreichenden Offenbarung" erwiesen sich als unterschiedliche Aspekte ein- und desselben Sachverhalts. Die von den Beschwerdekammern entwickelte Rechtsprechung, nach der ungerechtfertigt breite Ansprüche wegen mangelnder Offenbarung oder Fehlen der erfinderischen Tätigkeit angegriffen werden können, scheine gut zu funktionieren. Beim Ausloten der Möglichkeiten, breite Ansprüche mit einem Einwand nach Artikel 56 EPÜ anzugreifen, stehe die Rechtsprechung erst am Anfang. Offensichtlich sei jedoch die AGREVO-Entscheidung³ der Auslöser dafür gewesen, daß Einsprechende zunehmend Versuchsergebnisse vorlegen, um ein Fehlen der erfinderischen Tätigkeit nachzuweisen. Beweisfragen stellten sich in diesem Zusammenhang häufig; oft sei aber die in der Anmeldung enthaltene Information die einzige Entscheidungsgrundlage.

Dagegen hielten es andere nicht für angemessen, breite Ansprüche über den Umweg des Artikels 56 attackieren zu müssen; der AGREVO-Einwand greife nur bei Ansprüchen auf Klassen chemischer Verbindungen. Auch wenn die Prüfer angewiesen seien, im Erteilungsverfahren streng auf die Einhaltung aller Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ zu achten, stünden sie vor dem Problem, mit einer nicht eindeutigen Definition des Erfordernisses der Stützung der Ansprüche arbeiten zu müssen.

V. In einer **vierten Arbeitssitzung** unter der Leitung von **Alf Linder** stand die Patentfähigkeit von Computerprogrammen und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten im Mittelpunkt.

Hans Christian Thomsen ging nur kurz auf die Entwicklungen in Dänemark ein, da er es für zweckmäßiger erachtete, die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten von der Warte des EPA aus zu betrachten. Denn in der globalisierten Gesellschaft mache es wenig Sinn, nationalen Patentschutz für Erfindungen zu beantragen, die an ein globales Publikum gerichtet seien.

Wilfried Anders zeichnete die jüngste Entwicklung der deutschen Rechtsprechung zum Patentschutz für Computerprogramme und Geschäftsmethoden nach. Aus den letzten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts ließen sich folgende Resultate ableiten: der Technikbegriff werde modifiziert, technische Überlegungen dienten als Abgrenzungskriterium gegenüber nichttechnischen Lehren, einem Computer würde als Vorrichtung ohne weiteres technischer Charakter zuerkannt und die Prüfung auf Vorliegen des technischen Charakters werde erleichtert bei gleichzeitiger Erschwerung der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit.

different aspects of the same thing. Board of appeal case law – that unduly broad claims could be attacked for lack of disclosure or inventive step – seemed to work well. As regards possible objections under Article 56 EPC, the case law was still in its infancy, but clearly the AGREVO decision³ was increasingly prompting opponents to submit test results in support of inventive-step objections. Questions of evidence often arose, but in many cases the information contained in the application was the sole basis for the decision.

Other participants thought Article 56 EPC should not have to be used against broad claims; the AGREVO objection worked only for classes of chemical compounds. Examiners, although required to ensure strict compliance with Article 84 EPC, had the problem that support for the claims was not clearly defined.

V. The **fourth work session**, chaired by **Alf Linder**, concerned the patentability of computer programs and business methods.

Hans Christian Thomsen talked only briefly about developments in Denmark, thinking it more appropriate to look at this topic from an EPO vantage-point. In a globalised society there was little sense in national patents for inventions aimed at world markets.

Wilfried Anders outlined the latest developments in German case law in the light of recent decisions from the Federal Court of Justice and Patents Court: the definition of "technical" was changing, computers were indisputably devices of a technical nature, the "technical nature" yardstick was being applied more leniently, the "inventive step" one more strictly.

le demandeur par rapport à l'état de la technique, telle qu'elle a été divulguée dans le fascicule de brevet. Il n'a pas été possible jusqu'à présent de parvenir à un consensus sur une définition qui irait dans le sens de ce que les Britanniques entendent par "lack of support".

Aujourd'hui, les deux approches se recouvrent dans la pratique ; l'exigence de "fondement des revendications sur la description" et l'exigence d'un "exposé suffisant de l'invention" apparaissent comme des aspects différents d'un seul et même état de choses. La jurisprudence développée par les chambres de recours, qui considèrent que les revendications d'une portée excessive peuvent être attaquées pour insuffisance de l'exposé de l'invention ou défaut d'activité inventive, semble bien fonctionner. En revanche, cette jurisprudence commence tout juste à explorer les possibilités d'attaquer les revendications de large portée par le biais d'une objection soulevée en vertu de l'article 56 CBE. Néanmoins, la décision rendue dans l'affaire AGREVO³ a de toute évidence créé un précédent, puisqu'il est plus en plus fréquent que des opposants produisent des résultats d'essais pour apporter la preuve du défaut d'activité inventive. Des questions de preuve se posent souvent à cet égard ; mais bien souvent la décision est rendue sur la seule base des informations contenues dans la demande.

En revanche, certains participants ont considéré qu'il n'était pas souhaitable que l'on soit obligé d'attaquer les revendications de large portée par le biais de l'article 56 ; l'objection soulevée dans l'affaire AGREVO ne peut jouer que dans le cas où les revendications portent sur des classes de composés chimiques. Même si les examinateurs avaient reçu pour instruction dans la procédure de délivrance de veiller strictement au respect de toutes les conditions requises à l'article 84 CBE, il se poserait néanmoins un problème, du fait que ces examinateurs sont obligés de travailler sur la base d'une définition peu claire de l'exigence relative au fondement des revendications.

V. La **quatrième séance de travail**, placée sous la direction de M. **Alf Linder**, avait pour thème central la brevetabilité des programmes d'ordinateurs et des méthodes dans le domaine des activités économiques.

M. **Hans Christian Thomsen** n'a évoqué que brièvement les développements intervenus en la matière au Danemark, considérant qu'il était plus utile d'étudier quel était le point de vue adopté par l'OEB pour l'examen de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs et des méthodes dans le domaine des activités économiques. En effet, vu la mondialisation de notre société, il était peu judicieux de demander à bénéficier d'une protection par brevet national pour des inventions qui sont destinées à un public international.

M. **Wilfried Anders** a retracé les développements récents de la jurisprudence allemande relative à la brevetabilité des programmes d'ordinateurs et aux méthodes dans le domaine des activités économiques. Les dernières décisions rendues par la Cour fédérale de justice et le Tribunal fédéral des brevets permettent de tirer les conclusions suivantes : la notion de "caractère technique" se voit modifiée, il est recouru à des considérations d'ordre technique pour établir la distinction par rapport aux enseignements non techniques ; il est sans problème reconnu un caractère technique à l'ordinateur considéré comme un dispositif, et l'examen de l'existence du caractère technique se voit facilité alors que dans le même temps, l'examen de l'activité inventive est rendu plus compliqué.

³ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 des EPA, T 939/92, ABI. EPA 1996, 309.

³ Decision T 939/92 of EPO Technical Board of Appeal 3.3.1 Chemistry, OJ EPO 1996, 309.

³ Décision de la chambre de recours technique Chimie 3.3.1 de l'OEB, T 939/92, JO OEB 1996, 309.

Paul van den Berg erläuterte die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA entwickelten Prüfungsansätze für computerimplementierte Erfindungen. Geprüft werde die *beanspruchte* Erfindung, die technischen Charakter haben müsse; der Ansatz, daß im Rahmen der Prüfung des Artikels 52 (2) EPÜ der Beitrag zum Stand der Technik festgestellt werden müsse, werde in den neueren Entscheidungen verworfen. Abschließend stellt er die Überlegungen der Beschwerdekammern zum Patentschutz für Computerprogrammprodukte und Geschäftsmethoden dar.

Die **Diskussion** einleitend, schilderte Herr **Kolle** die Sachlage bezüglich der Revision des Artikels 52 (2) EPÜ. Der Vorschlag des EPA, die Absätze 2 und 3 des Artikels 52 ganz zu streichen, was möglich wäre, da dort nur Gegenstände aufgelistet seien, die keinen technischen Charakter aufwiesen und die daher schon nach allgemeinen Grundsätzen und dem neugefaßten Artikel 52 (1) EPÜ⁴ ausgeschlossen wären, habe ebensowenig eine Mehrheit gefunden wie der Alternativvorschlag, den Katalog des Artikels 52 (2) EPÜ in die Ausführungsordnung zu überführen. Es habe jedoch lange ein breiter Konsens bestanden, die Computerprogramme aus der Liste der ausgeschlossenen Gegenstände in Artikel 52 (2) c) EPÜ zu streichen. Erst in der Sitzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation Anfang September habe sich ein Meinungsumschwung zugunsten der Beibehaltung des gegenwärtigen Textes des Artikels 52 (2) EPÜ abgezeichnet. Mit nur noch 10 zu 9 Stimmen hätten sich die Vertragsstaaten für die Streichung der Begriffe "Programme für Datenverarbeitungsanlagen" ausgesprochen.⁵

Er berichtete auch über den Stand der Anpassung der Richtlinien für die Prüfung im EPA an die neue Rechtsprechung zur Patentierbarkeit von Computerprogrammprodukten. Für die Neufassung der Prüfungsrichtlinien müßten die Überlegungen dieser Entscheidungen verallgemeinert werden. Insbesondere die Konkretisierung des "weiteren technischen Effekts" bereite noch Schwierigkeiten. Die neuen Richtlinien würden davon ausgehen, daß computerimplementierte Erfindungen *prima facie* technischen Charakter aufwiesen. Das Merkmal "Beitrag zum Stand der Technik" werde dann nicht mehr zur Begründung der Technizität gebraucht, sondern für die Feststellung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit: Da die Erfindung ein technisches Problem lösen müsse, seien die Erfordernisse der Artikel 54 oder 56 EPÜ nicht erfüllt, wenn der einzige Beitrag der beanspruchten Erfindung aus dem Stand der Technik bekannt oder nichttechnischer Art sei. Die gleichen Überlegungen würden angewandt, wenn eine Patentanmeldung Geschäftsmethoden betreffe.

Herr **Van den Berg** erläuterte den Begriff des "weiteren technischen Effekts". Z. B. habe die Prüfungsabteilung im Fall T 1173/97⁶ den Anspruch 1, dessen Gegenstand ein Verfahren zur Ressourcenwiederherstellung in einem Computersystem war (man könne das als einen Teil eines Betriebssystems ansehen), für technisch und patentierbar gehalten. Dagegen habe sie Anspruch 20 nicht für gewährbar erachtet, der auf ein Computerprogrammprodukt gerichtet gewesen sei, das direkt in den

Paul van den Berg explained the principles developed in EPO board of appeal case law on computer-implemented inventions. The boards checked that the *claimed* invention had a technical character; more recent decisions no longer insisted that the technical contribution be determined under Article 52(2) EPC. He concluded with an outline of the boards' thinking regarding patents for computer program products and business methods.

Introducing the **discussion**, Mr **Kolle** described the position on the revision of Article 52(2) EPC. The EPO's proposal to delete Article 52(2) and (3) altogether – which was quite feasible, since these two paragraphs merely listed non-technical subject-matter which was excluded anyway under general principles and the revised Article 52(1) EPC⁴ – had not found favour, any more than the alternative proposal of shifting the list under Article 52(2) EPC into the Implementing Regulations. This despite a long-standing consensus that the reference to "programs for computers" should be deleted from Article 52(2)(c) EPC. Only at the Administrative Council's meeting in early September had opinion swung against making that change, with only ten contracting states in favour and nine against⁵.

He then reported on the process of bringing the EPO's Guidelines for Examination into line with new case law on patents for computer program products. In the revised guidelines, the thinking behind those decisions would have to be formulated in quite general terms, and how to define the "further technical effect" was still causing problems. In the new guidelines, computer-implemented inventions would be regarded as *prima facie* having technical character. The "technical contribution" would then be used for assessing novelty and inventive step: since the invention had to solve a technical problem, the requirements of Article 54 or 56 EPC were not met if the claimed invention's sole contribution was known from the prior art or was non-technical in character. The same approach was applied to applications claiming business methods.

Mr **van den Berg** explained what was meant by "further technical effect". In case T 1173/97⁶, for example, the examining division had considered claim 1 – for resource recovery in a computer system (which could be considered part of the operating system) – as technical and patentable, but had refused to grant claim 20, which was for a computer program product directly loadable into the internal memory of a digital computer (and thus already in computer-readable language), comprising

M. Paul van den Berg a expliqué les approches qui avaient été adoptées dans la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB pour l'examen des inventions mises en oeuvre par ordinateur. Ce que l'on examinait, c'était si l'invention *revendiquée* avait bien un caractère technique ; dans leurs dernières décisions, les chambres de recours avaient refusé de considérer qu'il convenait dans le cadre de l'examen de l'invention au regard de l'article 52(2) CBE de déterminer quelle était la contribution apportée par l'invention par rapport à l'état de la technique. Enfin, M. Paul van den Berg a exposé les considérations qui ont été développées par les chambres de recours au sujet de la brevetabilité des produits "programmes d'ordinateur" et des méthodes dans le domaine des activités économiques.

En introduction à la **discussion**, M. Kolle a décrit la situation pour ce qui est de la révision de l'article 52(2) CBE. Il n'a pu se dégager de majorité en faveur de la proposition de l'OEB visant à supprimer complètement les paragraphes 2 et 3 de l'article 52, ce qui serait fort possible puisque ces paragraphes ne font qu'énumérer des éléments qui ne présentent pas un caractère technique et qui donc seraient déjà exclus d'après les principes généraux et le nouvel article 52(1) CBE⁴, et l'autre proposition de l'OEB visant à transférer dans le règlement d'exécution l'énumération figurant à l'article 52(2) CBE n'a pas davantage été retenue. Or on était d'accord depuis longtemps pour supprimer les programmes d'ordinateurs dans l'énumération des objets exclus de la brevetabilité figurant à l'article 52(2)c) CBE. Ce n'est qu'au début du mois de septembre, lors de la session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, qu'il s'est produit un renversement de tendance en faveur du maintien du texte actuel de l'article 52(2) CBE. Les Etats contractants se sont prononcés par 10 voix seulement contre 9 pour la suppression de l'expression "programmes d'ordinateurs"⁵.

M. Kolle a fait également le point sur l'adaptation des Directives relatives à l'examen pratiquée à l'OEB à la nouvelle jurisprudence concernant la brevetabilité des produits "programmes d'ordinateurs". Pour la rédaction de ce nouveau texte des Directives, les considérations développées dans ces décisions ont dû être généralisées. En particulier, des difficultés apparaissent encore pour l'application dans des cas concrets du critère de "l'effet technique supplémentaire". Les nouvelles Directives partiront du principe que les inventions mises en oeuvre par ordinateur présentent de prime abord un caractère technique. La caractéristique "contribution à l'état de la technique" ne servira plus de critère pour la détermination du caractère technique ou non de l'invention, mais pour la constatation de la nouveauté et de l'activité inventive : l'invention étant censée résoudre un problème technique, il est considéré que l'objet revendiqué ne satisfait pas aux conditions requises à l'article 54 ou 56 CBE si la contribution apportée par l'invention revendiquée n'est pas nouvelle par rapport à l'état de la technique ou n'est pas de nature technique. Ces considérations vaudront également pour les demandes de brevet portant sur des méthodes dans le domaine des activités économiques.

M. Van den Berg a apporté des éclaircissements au sujet de la notion d'"effet technique supplémentaire". Par exemple, dans l'affaire T 1173/97⁶, la division d'examen a considéré que la revendication 1, qui avait pour objet une méthode de récupération de ressource dans un système informatique (pouvant être considéré comme une partie d'un système d'exploitation), avait un caractère technique et était brevetable. En revanche, elle a jugé que la revendication 20 n'était pas admissible, car elle

⁴ Revidierte Fassung des Artikels 52 (1) EPÜ: "Europäische Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind."

⁵ Auf der Diplomatischen Konferenz zur Revision des EPÜ, die vom 20. – 29. November 2000 stattfand, sprachen sich die Vertragsstaaten mit der für diese Änderung des Basisvorschlags nötigen Zweidrittelmehrheit für die Beibehaltung des geltenden Textes des Artikels 52 (2) EPÜ aus. Den Ergebnissen der von der EU mittlerweile eingeleiteten Konsultation bezüglich des Patentschutzes für Computerprogramme sollte nicht vorgegriffen werden.

⁶ T 1173/97-3.5.1, ABI. EPA 1999, 609, – "Computerprogrammprodukt/IBM".

⁴ Article 52(1) EPC now reads: "European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application."

⁵ At the Diplomatic Conference to revise the EPC (Munich, 20 to 29 November 2000), the contracting states – loth to prejudge the outcome of the EU's consultation process on patents for computer programs – voted with the necessary two-thirds majority to leave Article 52(2) unchanged.

⁶ T 1173/97 – 3.5.1, OJ EPO 1999, 609, – "Computer program product/IBM".

⁴ Texte révisé de l'article 52(1) CBE : "Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle".

⁵ Lors de la Conférence diplomatique pour la révision de la CBE qui s'est tenue du 20 au 29 novembre 2000, les Etats contractants se sont prononcés à la majorité des deux tiers – qui était requise pour cette modification de la proposition de base – en faveur du maintien du texte actuel de l'article 52(2) CBE. Il convient de ne pas anticiper sur les résultats de la consultation que l'UE a engagée entre-temps au sujet de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs.

⁶ Cf. T 1173/97 – 3.5.1, JO OEB 1999, 609 – "Produit "programme d'ordinateur"/IBM".

internen Speicher eines digitalen Computers geladen werden könne (also schon in computertauglicher Sprache formuliert sei) und das Softwarecodeabschnitte umfasse, mit denen – wenn das Produkt auf einem Computer laufe – das patentierbare Verfahren nach Anspruch 1 ausgeführt werde. Die Kammer sei jedoch zu der Auffassung gelangt, daß einem Computerprogrammprodukt, das in einer Form vorliege, in der es direkt in einen Computer geladen und dort verarbeitet werden könne, der technische Charakter nicht abzuspüren sei. Allerdings handle es sich dabei um ein Merkmal, das jedes Computerprogrammprodukt aufweise, das direkt geladen werden könne; es sei daher kein geeignetes Kriterium, um patentierbare von nicht patentierbaren Programmen zu unterscheiden. Jedoch könne danach unterschieden werden, was das Programm bewirke, also ob es noch einen anderen technischen Effekt habe.

Ein Teilnehmer sprach sich in der Diskussion vehement für die völlige Streichung der Absätze 2 und 3 des Artikels 52 EPÜ aus. Entscheidend sei allein der in Artikel 52 (1) EPÜ festgelegte Grundsatz, daß Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt werden können, sofern sie gewerblich anwendbar seien. Die beispielhafte Liste der vom Patentschutz ausgeschlossenen Gegenstände in Artikel 52 (2) EPÜ umfasse Dinge mit ganz unterschiedlichem Charakter. So könnte zwar nach Absatz (2) a) eine Entdeckung also solche nicht Gegenstand eines Patents sein, aber eine Erfindung, die auf dieser Entdeckung aufbaue. Die in Artikel 52 (2) b) EPÜ genannten ästhetischen Formschöpfungen seien Gegenstand des Urheber- oder Geschmacksmusterrechts. Auch die Wiedergabe von Informationen (Artikel 52 (2) d) EPÜ) unterfalle eher dem Urheberrecht. Der Ausschluß der Computerprogramme in Artikel 52 (2) c) EPÜ sei problematisch, weil der Patentschutz den Bedürfnissen angemessener sei als der viel zu lange Urheberrechtsschutz. Die Liste sei ein Hindernis für die sachgerechte Auslegung des Patentrechts, weil sich der Blick auf die Beispiele konzentriere und der Grundgedanke in den Hintergrund trete.

VI. Auf der **fünften Arbeitssitzung**, der **Alain Girardet** vorsah, berichteten Teilnehmer über die neueste Rechtsprechung in ihren Ländern und im EPA.

Ulrich Joos griff einige neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer auf. **Peter Meier-Beck** berichtete unter anderem über eine gewisse Öffnung der Definition des Technikbegriffs in der BGH-Entscheidung "Logikverifikation"⁷, über einige Entscheidungen zur Frage der öffentlichen Zugänglichkeit einer technischen Lehre, und die Entscheidung "Spannschraube"⁸ zur Auslegung europäischer Patente, in der insbesondere auch auf die englische Rechtsprechung Bezug genommen wird. Abschließend ging er auf die Karate-Entscheidung⁹ ein, in der die weltweite Erschöpfung des Patentrechts abgelehnt wurde; beim Inverkehrbringen patentgeschützter Gegenstände durch einen Berechtigten beschränke sich die Erschöpfungswirkung nach den Grundsätzen des EG-Rechts auf den Gemeinsamen Markt.

software code portions for performing the method under claim 1 when the product was run on a computer. The board ruled that a computer program product in a computer-loadable and -processable form could not be regarded as lacking technical character. But that was a feature of any such product, and therefore no yardstick for distinguishing patentable and non-patentable programs. It could however be used to ascertain what the program did, or in other words whether it had a further technical effect.

In the discussion, one participant was strongly in favour of deleting Article 52(2) and (3) EPC in its entirety. The point was the principle enshrined in Article 52(1) EPC that patents were granted in all fields of technology, provided they were industrially applicable. The list of subject-matter excluded under Article 52(2) EPC was highly disparate: under paragraph (2)(a), for example, a discovery per se could not be patented, but an invention based on that discovery was patentable. Aesthetic creations (Article 52(2)(b) EPC) were a matter for copyright or utility model protection; so too were presentations of information (Article 52(2)(d) EPC). Excluding computer programs under Article 52(2)(c) EPC was problematical, patent protection being more suitable than copyright, which lasted far too long. The list of excluded subject-matter was more a hindrance than a help; it focused on examples, not fundamental principles.

VI. In the **fifth work session**, chaired by **Alain Girardet**, participants reported on recent national and EPO case law.

Ulrich Joos reported on some decisions taken by the EPO's boards of appeal and Enlarged Board, **Peter Meier-Beck** inter alia on the more flexible approach adopted by Germany's Federal Court of Justice to the definition of "technical" (in its "Logic verification" judgment)⁷, on various decisions about public availability of technical teaching, and on the "Spannschraube"⁸ judgment on the interpretation of European patents (which also cited UK case law). Lastly, the "Karate" decision⁹ had ruled against worldwide exhaustion of patent rights: when patented subject-matter was marketed by an entitled party, exhaustion was limited under EC law to the Common Market.

portait sur un produit "programme d'ordinateur" chargeable directement dans la mémoire interne d'un ordinateur numérique (et donc déjà formulé dans un langage informatique), comprenant des portions de code logiciel pour l'exécution des étapes de la méthode brevetable selon la revendication 1 lorsque ledit programme est utilisé sur un ordinateur. La chambre est néanmoins parvenue à la conclusion que l'on ne pouvait contester le caractère technique d'un produit "programme d'ordinateur" se présentant sous la forme d'un produit chargeable directement dans un ordinateur, dans lequel il est exploité. Il s'agit là toutefois d'une caractéristique que présente tout produit "programme d'ordinateur" chargeable directement ; ce n'est donc pas un critère qui permet de distinguer les programmes brevetables des programmes non brevetables. Il est cependant possible d'après ce critère de déterminer ce que le programme permet d'obtenir, et donc de savoir s'il produit encore un autre effet technique.

Au cours de la discussion, un participant a réclamé très vivement la suppression totale des paragraphes 2 et 3 de l'article 52 CBE. Selon lui, ce qui compte, c'est uniquement le principe posé à l'article 52(1) CBE, qui prévoit que les brevets peuvent être délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Dans l'énumération à l'article 52(2) CBE d'un certain nombre d'exemples d'objets exclus de la brevetabilité figurent des objets de nature très différente. C'est ainsi que selon le paragraphe (2)a), une découverte en tant que telle ne saurait constituer l'objet d'un brevet, mais une invention s'appuyant sur cette découverte pourrait être brevetable. La protection des créations esthétiques mentionnées à l'article 52(2)b) CBE est régie par le droit d'auteur ou le droit des dessins et modèles. De même, les présentations d'informations (article 52(2)d) CBE) relèvent plutôt du droit d'auteur. Telle qu'elle a été édictée à l'article 52(2)c) CBE, l'exclusion des programmes d'ordinateurs de la brevetabilité n'est pas sans poser des problèmes, car dans ce domaine une protection par brevet répondrait mieux aux besoins qu'une protection sur la base du droit d'auteur, qui dure beaucoup trop longtemps. L'énumération des objets exclus de la brevetabilité est gênante pour l'interprétation correcte du droit des brevets, car l'attention se concentre sur les exemples, si bien que l'idée de base passe au second plan.

VI. Lors de la **cinquième séance de travail**, présidée par M. **Alain Girardet**, des participants ont rendu compte des derniers développements de la jurisprudence dans leurs pays et à l'OEB.

M. **Ulrich Joos** a cité quelques décisions récentes des chambres de recours de l'OEB et de la Grande Chambre de recours. M. **Peter Meier-Beck** a signalé entre autres un certain élargissement de la définition de la notion de "caractère technique" dans la décision "Logikverifikation"⁷ de la Cour fédérale de justice, il a cité un certain nombre de décisions portant sur la question de l'accessibilité au public d'un enseignement technique, ainsi que la décision "Spannschraube" (collier de serrage)⁸ relative à l'interprétation de brevets européens, dans laquelle il est fait référence en particulier à la jurisprudence anglaise. Enfin, M. Meier-Beck a évoqué la décision "Karaté"⁹, dans laquelle il a été refusé de conclure à l'épuisement à l'échelle internationale des droits conférés par le brevet ; selon les principes du droit communautaire, lors de la mise en circulation par une personne autorisée d'objets protégés par brevet, l'effet d'épuisement de ces droits se limite au marché commun.

⁷ BGH vom 13.12.1999, GRUR 2000, 498 – "Logikverifikation".

⁸ BGH vom 2.3.1999, GRUR 1999, 909 – "Spannschraube" (ABI. EPA 2001, 259).

⁹ BGH vom 14.12.1999, GRUR 2000, 299 – "Karaté".

⁷ BGH dated 13.12.1999, GRUR 2000, 498 – "Logikverifikation".

⁸ BGH dated 2.3.1999, GRUR 1999, 909 – "Spannschraube" (Clamping screw) (ABI. EPA 2001, 259).

⁹ BGH dated 14.12.1999, GRUR 2000, 299 – "Karaté".

⁷ BGH du 13 décembre 1999, GRUR 2000, 498 – "Logikverifikation".

⁸ BGH du 2 mars 1999, GRUR 1999, 909 – "Spannschraube" (vis de serrage) (ABI. EPA 2001, 259).

⁹ BGH du 14 décembre 1999, GRUR 2000, 299 – "Karaté".

Auskunft über die Entwicklung in den Niederlanden gab **Josine Fasseur-van Santen**. Der *Hoge Raad* habe seit dem letzten Patentrichtersymposium drei patentrechtliche Fälle entschieden.¹⁰ Das erstinstanzliche niederländische Patentgericht habe 1999 62 Patentrechtsfälle behandelt, davon 18 in *kort geding*-Verfahren. 2000 seien bis September 45 Fälle behandelt worden, davon 12 in *kort geding*-Verfahren; etwa in der Hälfte der Hauptsacheverfahren sei ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt worden, weshalb ein Rückgang der Zahl der *kort geding*-Verfahren zu verzeichnen sei. Das Berufungsgericht habe etwa 20 Fälle pro Jahr entschieden. Im August 2000 sei jedoch die Zahl der Nichtigkeitsverfahren bezüglich der niederländischen Registrierpatente angestiegen. Sie berichtete außerdem über die jüngsten Entwicklungen der Rechtsprechung zu grenzüberschreitenden Unterlassungsverfügungen,¹¹ zu Verwendungsansprüchen im Bereich der Medizin (Einsatz von Taxol zur Krebsbehandlung)¹² und zum Schutzzumfang von Ansprüchen auf eine DNA-Sequenz.¹³

Nicolas Pumfrey wies kurz auf den englischen Taxol-Fall hin¹⁴ und Entscheidungen des Patents Court und des Court of Appeal zum Inhalt der vom Gericht ausgesprochenen Unterlassungsverfügung.¹⁵ In einer interessanten Entscheidung sei die erfinderische Tätigkeit auch mit Überlegungen zum wirtschaftlichen Erfolg anerkannt worden: Eine Kindertasse war auf einfache Weise so konstruiert, daß ein Verschütten des Inhalts verhindert wurde; die Tasse war ein absoluter Verkaufsschlager.¹⁶

Kathrin Klett berichtete, daß das Bundesgericht – fast gleichzeitig wie der deutsche Bundesgerichtshof¹⁷ – sich für eine nur nationale Erschöpfung im Patentrecht ausgesprochen habe. Jedoch gehöre es nicht zu den Rechten des Patentinhabers, Märkte gegeneinander abzuschotten; daher unterliege der Import den Regelungen des Kartellrechts, das den Mißbrauch von Monopolstellungen verbiete.¹⁸ In einem Urteil aus dem Jahr 1998 habe das Bundesgericht – von der bisherigen Praxis abweichend – entschieden, daß Urteile in Patentnichtigkeitsachen hinsichtlich sämtlicher gesetzlicher Nichtigkeitsgründe in Rechtskraft erwachsen; diese Auffassung werde von der gesamten schweizerischen Lehre geteilt und vermeide die praktische Schwierigkeit, im Nachhinein feststellen zu müssen, was genau im ersten Rechtsstreit vorgebracht worden sei.¹⁹

Herr **Girardet** wies auf französische Entscheidungen hin. In Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention habe die Cour de cassation entschieden, daß, im Interesse der Wahrung der richterlichen Unparteilichkeit, der Richter, der über den Erlaß einer einstweiligen Anordnung entschieden habe (*juge des référés*), nicht auch im Hauptsacheverfahren entscheiden dürfe.²⁰ Diese Rechtsprechung habe Auswirkungen auf den Patentverletzungsprozeß. In zwei Patentverletzungsprozessen habe das Gericht entgegen der üblichen Praxis in Frankreich das Verfahren nicht wegen eines beim EPA anhängigen Einspruchs gegen das streitgegenständliche Patent ausgesetzt, da nichts vorgetragen worden sei, was die Erfolgsaussichten des Einspruchs belegt hätte. Herr **Messerli** wies auf die den Verfahrensbeteiligten und nationalen Gerichten offenstehende Möglichkeit hin, im Falle anhängiger Verletzungsverfahren beim EPA bzw.

Josine Fasseur-van Santen reported on developments in the Netherlands. Since the last symposium, the *Hoge Raad* had decided three patent law cases¹⁰. In 1999, the Netherlands patent court of first instance had dealt with 62 patent cases (including 18 in *kort geding* proceedings) and in 2000 (up to September) a further 45 (including 12 in *kort geding* proceedings). Accelerated proceedings had been conducted in about half the principal proceedings; hence the decline in *kort geding* procedures. The appeal court decided about 20 cases per year, but in August 2000 the number of revocation actions against Dutch registration patents had increased. She then reported on the latest developments in the case law on cross-border injunctions¹¹, use claims in the medical field (use of taxol to treat cancer)¹², and the scope of claims for DNA sequences¹³.

Nicholas Pumfrey mentioned the taxol case in the UK¹⁴, and decisions by the patents and appeal courts concerning permanent injunctions¹⁵. In one interesting case, inventive step had been upheld with reference to economic success: a children's cup in a simple design which prevented spillage had been a huge seller¹⁶.

Kathrin Klett said Switzerland's Federal Supreme Court – at almost the same time as its German counterpart¹⁷ – had ruled that exhaustion of patent rights occurred only at national level. However, that did not include the right of patentee to segregate markets – which was why imports were governed by anti-trust rules outlawing abusive monopolies¹⁸. In one 1998 judgment, the court had departed from previous practice and ruled that nullity judgments had legal force in respect of all grounds for revocation – a view wholly endorsed by Swiss doctrine and which avoided the practical difficulties of having to establish later precisely what submissions had been made in initial litigation¹⁹.

Mr **Girardet** reported on French decisions. Applying the European Convention on Human Rights, the *Cour de cassation* had decided that to ensure impartiality a judge who had issued an injunction (*juge de référés*) could not also hear the main case²⁰. This decision will also have an impact on patent infringement proceedings. In two infringement actions (and against usual French practice), it had not suspended proceedings despite a pending opposition before the EPO, on the grounds that there was nothing to suggest that the opposition was likely to succeed. Mr **Messerli** pointed out that parties and national courts involved in infringement litigation could request accelerated processing by the EPO or its boards of appeal of the opposition or ensuing appeal.

Mme **Josine Fasseur-van Santen** a rendu compte des derniers développements aux Pays-Bas. Depuis le dernier colloque des juges européens de brevets, la *Hoge Raad* (Cour de cassation) a tranché trois litiges en matière de brevets¹⁰. En 1999, le tribunal des brevets de première instance des Pays-Bas a été saisi de 62 litiges en matière de brevets, dont 18 dans le cadre de la procédure dite '*kort geding*' (procédure à titre provisoire en matière de contrefaçon), et en septembre 2000, 45 d'entre eux avaient été traités, dont 12 dans le cadre d'une procédure '*kort geding*'; une procédure accélérée avait été mise en oeuvre dans près de la moitié des procédures à titre principal, ce qui explique la baisse du nombre de procédures '*kort geding*' qui a été enregistrée. La cour d'appel a statué en moyenne sur une vingtaine d'affaires par an. Toutefois l'on a enregistré au mois d'août 2000 une augmentation du nombre de procédures en nullité dans le cas des brevets délivrés selon le système d'enregistrement néerlandais. Mme Fasseur-van Santen a évoqué en outre les récents développements de la jurisprudence en matière d'ordonnances, qu'il s'agisse d'actes de contrefaçon¹¹ dans d'autres pays, de revendications d'utilisation dans le domaine médical (utilisation du taxol pour le traitement du cancer)¹² ou de l'étendue de la protection conférée par des revendications portant sur une séquence d'ADN¹³.

M. **Nicolas Pumfrey** a cité brièvement l'affaire *Taxol* au Royaume-Uni¹⁴, ainsi que les décisions du tribunal des brevets et de la cour d'appel relatives au contenu de l'ordonnance en cessation prononcée par le tribunal¹⁵. Dans une décision intéressante, l'existence d'une activité inventive avait également été reconnue sur la base de considérations relatives au succès économique : une tasse pour enfant de construction simple, conçue de manière à empêcher que son contenu ne se renverse, a connu un immense succès commercial¹⁶.

Mme **Kathrin Klett** a indiqué qu'en Allemagne le Tribunal fédéral avait conclu – presque en même temps que la Cour fédérale de justice¹⁷ – que l'épuisement des droits conférés par le brevet ne se produisait qu'au niveau national. Néanmoins, il n'est pas permis au titulaire du brevet de prendre des mesures conduisant à cloisonner les marchés les uns par rapport aux autres ; c'est la raison pour laquelle l'importation est régie par le droit des ententes qui interdit l'abus de positions de monopole¹⁸. Dans un jugement rendu en 1998, le Tribunal fédéral – s'écartant de la jurisprudence qui avait été la sienne jusque là – a décidé que les jugements rendus dans des procédures en nullité ont force de chose jugée pour toutes les causes de nullité ; cette conception, qui est également celle de l'ensemble de la doctrine suisse, permet d'éviter dans la pratique que le juge ait à constater après coup ce qui avait précisément été allégué dans le cadre du premier litige¹⁹.

M. **Girardet** a cité des décisions françaises. En application de la Convention européenne sur les Droits de l'Homme, la Cour française de cassation a décidé que, pour garantir l'impartialité des juges, le juge qui doit décider s'il doit ou non prononcer une ordonnance préliminaire (juge de référés), ne peut statuer en même temps au principal²⁰. Cette décision aura également un impact sur les procédures en matière de contrefaçon de brevet. Dans deux procédures en contrefaçon, le tribunal, contrairement à la pratique suivie habituellement en France, n'a pas suspendu la procédure en raison de l'existence d'une opposition en instance devant l'OEB formée contre le brevet faisant l'objet du litige, car il n'avait été invoqué aucun élément qui aurait pu prouver les chances de succès de l'opposition. M. **Messerli** a fait savoir que dans le cas où des procédures en contrefaçon sont en instance, les parties à la procédure et les tribu-

¹⁰ Groba / Tigma, 4.12.1998, Nederlandse Jurisprudentie 1999, 364; Generics / Smith & Kline, 2.10.1998, Nederlandse Jurisprudentie 1999, 214; Epenhuysen Chemie / Diversey, 9.4.1999, Nederlandse Jurisprudentie 1999, 599.

¹¹ Expandable Grafts / Boston, Gerechtshof te s'Gravenhage (Berufungsgericht), 3.4.1998, BIE 1998, 181.

¹² Entscheidung des Gerechtshof te s'Gravenhage (Berufungsgericht), 25.6.1998, [2000] E.N.P.R. 26 = BIE 1999, Nr. 90.

¹³ Kirin Amgen / Boehringer, Gerechtshof te s'Gravenhage (Berufungsgericht), 27.1.2000, Bericht in [2000] EIPR N-125.

¹⁴ Bristol Myers Squibb v. Baker Norton, Patents Court vom 20.8.1998 (Richter Jacob), [2000] E.N.P.R. 57; Court of Appeal vom 23. Mai 2000 (Lordrichter Aldous, Buxton, Holman).

¹⁵ Patents Court vom 29.1.1999 (Richter Laddie), Coflexip S.A. v. Stolt Comex Seaway MS Ltd., 1999 F.S.R. 473; Court of Appeal vom 31.7.2000 (Lordrichter Aldous, Chadwick und Baxton).

¹⁶ Mandy Nicola Haberman v. Jackel International Ltd. Patents Court vom 15.1.1999, (Richter Laddie), siehe 1999 EIPR, N-89.

¹⁷ BGH vom 14.12.1999, GRUR 2000, 299 – "Karate".

¹⁸ Bundesgericht vom 7.12.1999, sic! 2000, 201 – "Kodak II".

¹⁹ Bundesgericht vom 17.6.1998, sic! 1999, 440.

²⁰ Cour de cassation, ass. plén., 6.11.1998, Sté Bord Na Mona, Editions du Juris Classeur – Procédures, Décembre 2000, Seite 59.

¹⁰ Groba v. Tigma, 4.12.1998, Nederlandse Jurisprudentie 1999, 364; Generics v. Smith & Kline, 2.10.1998, Nederlandse Jurisprudentie 1999, 214; Epenhuysen Chemie v. Diversey, 9.4.1999, Nederlandse Jurisprudentie 1999, 599.

¹¹ Expandable Grafts v. Boston, Gerechtshof te s'Gravenhage (appeal court), 3.4.1998, BIE 1998, 181.

¹² Decision of the Gerechtshof te s'Gravenhage (appeal court), 25.6.1998, [2000] E.N.P.R. 26 = BIE 1999, No. 90.

¹³ Kirin Amgen v. Boehringer, Gerechtshof te s'Gravenhage (appeal court), 27.1.2000, report in [2000] EIPR N-125.

¹⁴ Bristol Myers Squibb v. Baker Norton, Patents Court dated 20.8.1998 (Judge Jacob), [2000] E.N.P.R. 57; Court of Appeal dated 23.5.2000 (Aldous, Buxton, Holman L.J.).

¹⁵ Patents Court dated 29.1.1999 (Judge Laddie), Coflexip S.A. v. Stolt Comex Seaway MS Ltd., 1999 F.S.R. 473; Court of Appeal dated 31.7.2000 (Aldous, Chadwick, Buxton L.J.).

¹⁶ Mandy Nicola Haberman v. Jackel International Ltd., Patents Court dated 15.1.1999, (Laddie J.), see 1999 EIPR, N-89.

¹⁷ BGH dated 14.12.1999, GRUR 2000, 299 – "Karate".

¹⁸ Swiss Federal Supreme Court dated 7.12.1999, sic! 2000, 201 – "Kodak II".

¹⁹ Swiss Federal Supreme Court dated 17.6.1998, sic!, 1999, 440.

²⁰ Cour de cassation, ass. plén., 6.11.2000, Sté Bord Na Mona, Editions du Juris Classeur – Procédures, Décembre 2000, page 59.

¹⁰ Groba c. Tigma, 4 décembre 1998, Nederlandse Jurisprudentie 1999, 364 ; Generics c. Smith & Kline, 2 octobre 1998, Nederlandse Jurisprudentie 1999, 214 ; Epenhuysen Chemie c. Diversey, 9 avril 1999, Nederlandse Jurisprudentie 1999, 599.

¹¹ Expandable Grafts c. Boston, Gerechtshof te s'Gravenhage (cour d'appel), 3 avril 1998, BIE 1998, 181.

¹² Décision de la Gerechtshof te s'Gravenhage (cour d'appel), 25 juin 1998, [2000] E.N.P.R. 26=BIE 1999, n° 90.

¹³ Kirin Amgen c. Boehringer, Gerechtshof te s'Gravenhage (cour d'appel), 27 janvier 2000, rapport dans [2000] EIPR N-125.

¹⁴ Bristol Myers Squibb c. Baker Norton, décision du tribunal des brevets du 20 août 1998 (Juge Jacob) [2000] E.N.P.R. 57 ; décision de la cour d'appel du 23 mai 2000 (Lord justices Aldous, Buxton, Holman).

¹⁵ Décision du tribunal des brevets du 29.1.1999 (Juge Laddie), Coflexip S.A. c. Stolt Comex Seaway MS Ltd., 1999 F.S.R. 473 ; décision de la cour d'appel du 31.7.2000 (Lord justices Aldous, Chadwick et Buxton).

¹⁶ Mandy Nicola Haberman c. Jackel International Ltd. Décision du tribunal des brevets du 15 janvier 1999, (Juge Laddie), cf. 1999 EIPR, N-89.

¹⁷ Décision de la BGH du 14 décembre 1999, GRUR 2000, 299 "Karaté".

¹⁸ Décision du Tribunal fédéral du 7 décembre 1999, sic ! 2000, 201 – "Kodak II".

¹⁹ Décision du Tribunal fédéral du 17 juin 1998, sic ! 1999, 440.

²⁰ Décision de la Cour de cassation, ass. plén., 6.11.1998, Sté Bord Na Mona, Editions du Juris Classeur – Procédures, Décembre 2000, page 59).

der Beschwerdekammer eine beschleunigte Behandlung des Einspruchs oder der Beschwerde im Einspruchsverfahren zu beantragen.

Anhand eines von **Massimo Scuffi** vorbereiteten Papiers konnten sich die Teilnehmer über die Praxis italienischer Gerichte in Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren bezüglich europäischer Patente unterrichten. Ebenfalls schriftlich informierte **Jean-François Landwerlin** über Rechtsfragen der Nichtigkeitsklage gegen europäische Patente in Monaco.

VII. Die **sechste Arbeitssitzung**, geleitet von **Pierre Gehlen**, war dem Thema "Fakultatives Übereinkommen über die Streitregelung in Zusammenhang mit europäischen Patenten" gewidmet.

Jan Willems stellte das Konzept einer europäischen Patentgerichtsbarkeit mit einer europäischen ersten und zweiten Instanz vor.

Jürgen Schade unterstützte die Bemühungen um eine Verbesserung der Streitregelung in Patentsachen in Europa, sprach sich aber dafür aus, nur die zweite Instanz europäisch auszugestalten und als Eingangsinstanz pro Land grundsätzlich ein nationales Gericht vorzusehen.

In der **Diskussion** zeigte sich, daß die meisten Teilnehmer darin übereinstimmten, daß ein europäisches Obergericht für Patentstreitigkeiten wünschenswert ist. Lediglich in wenigen Ländern werden verfassungsrechtliche Einwände vorgebracht und weniger radikale Lösungen wie die Harmonisierung der Verfahrensvorschriften oder der Gedankenaustausch auf Richtersymposien favorisiert. Dagegen waren die Auffassungen darüber geteilt, ob die Eingangsinstanz für Patentverletzungs- und Nichtigkeitsklagen ein europäisches Gericht sein soll oder ob in erster Instanz nationale Gerichte zuständig sein sollten.

Für die Idee eines **europäischen Patentgerichts erster Instanz** spreche, daß aus wirtschaftlichen Gründen in Patentsachen eine kohärente Rechtsprechung notwendig sei. Parallele Streitfälle in verschiedenen Ländern seien zu vermeiden. Das europäische Patentgericht erster Instanz wäre für das gesamte Territorium aller Vertragsstaaten zuständig, würde jedoch grundsätzlich im Sitzstaat des Beklagten tagen (peripatetisches Gericht). Selbstverständlich müßten genaue Regelungen getroffen werden für die Fälle der Beklagtenmehrheit, des Beklagten mit Sitz außerhalb der Vertragsstaaten oder für den Gerichtsstand der unerlaubten Handlung, wenn der Beklagte seinen Sitz nicht in dem Vertragsstaat hat, in dem die Verletzung stattgefunden hat.

Gegen die erstinstanzliche Zuständigkeit nationaler Gerichte wurde insbesondere vorgebracht, ein europäisches Patentberufungsgericht könne nur mit Schwierigkeiten Urteile überprüfen, die von ganz verschiedenartig strukturierten Gerichten und auf der Grundlage unterschiedlichen Verfahrensrechts ergangen seien. Die nationalen Verfahrensrechte unterschieden sich z. B. hinsichtlich des Beweisrechts, der Regeln bezüglich Urteilsform, Akteninhalt oder der Befangenheit von Richtern. Bleibe die Eingangsinstanz national, sei eine schnelle Anglei-

A paper prepared by **Massimo Scuffi** informed the participants about the practice of Italian courts with regard to infringement and nullity proceedings involving European patents. Another written report by **Jean-François Landwerlin** dealt with legal issues of nullity proceedings against European patents in Monaco.

VII. The **sixth work session**, chaired by **Pierre Gehlen**, concerned the proposed optional agreement on litigation for European patents.

Jan Willems described a judicial system involving a European court of first and second instance.

Jürgen Schade, whilst supportive of efforts to improve patent litigation in Europe, thought that only the court of second instance should be European; that of first instance should be a specific national court in each country.

The ensuing **discussion** showed that most participants were in favour of a European court of final instance for infringement and revocation litigation: only a few countries had constitutional objections and preferred less radical solutions such as harmonisation of procedural provisions or exchanges of ideas at judges' symposia. However, opinions were divided on whether first-instance jurisdiction should be European or national.

One argument in favour of a **European** patent court of first instance was that consistent case law was necessary for economic reasons; parallel litigation in different countries should be avoided. Such a court would have jurisdiction throughout the territory of the signatory states, but normally would sit in the defendant's country (peripatetic court). Jurisdiction rules would of course be needed to cover cases of multiple defendants, or defendants without a place of business in any of the contracting states or in the state in which infringement had allegedly occurred.

A further argument was that a European appeal court would have difficulty reviewing decisions taken by first-instance national courts with disparate structures and procedures, such as rules of evidence, forms of judgments, contents of files and partiality. Speedy approximation of varying national practices was then unlikely. Europe today was very open to common solutions to problems of procedural law, where fundamental thinking was strongly influenced by national tradition and mutual comprehension therefore particularly difficult.

naux nationaux ont la possibilité de demander à l'OEB ou aux chambres de recours un traitement accéléré de l'opposition ou du recours formé dans le cadre de la procédure d'opposition.

Les participants pouvaient trouver un rapport écrit de **Massimo Scuffi** les informant de la pratique des juridictions italiennes s'agissant des procès en contrefaçon et en nullité impliquant des brevets européens. De même un rapport écrit de **Jean-François Landwerlin** rendait compte, pour Monaco, des aspects juridiques des actions en nullité dirigées contre des brevets européens.

VII. La **sixième séance de travail**, dirigée par M. **Pierre Gehlen**, était consacrée à l'"accord facultatif sur le règlement des litiges concernant les brevets européens".

M. **Jan Willems** a présenté la thèse préconisant la création d'une juridiction européenne de première et deuxième instance en matière de brevets.

M. **Jürgen Schade** a déclaré qu'il appréciait les efforts déployés pour améliorer en Europe le règlement des litiges en matière de brevets, mais qu'il préférerait qu'il ne soit créé au niveau européen qu'une juridiction de deuxième instance, et que ce soit par principe un tribunal national qui fasse office d'instance du premier degré dans chaque pays.

Il est apparu au cours de la **discussion** que la plupart des participants souhaitaient la création d'une juridiction supérieure européenne pour les litiges en matière de brevets. Ce n'est que dans un petit nombre de pays qu'il a été soulevé des objections d'ordre constitutionnel et qu'il a été donné la préférence à des solutions moins radicales, telles que l'harmonisation des règles de procédure ou un échange de vues à l'occasion des colloques des juges. En revanche, les avis étaient partagés pour ce qui est de la question de savoir si l'instance du premier degré pour les actions en contrefaçon et en nullité doit être une juridiction européenne ou si ce sont des tribunaux nationaux qui devraient être compétents en première instance.

Parmi les arguments pouvant être avancés en faveur de la création d'un **tribunal européen des brevets de première instance**, l'on peut citer la nécessité d'avoir une jurisprudence cohérente en matière de brevets, ceci pour des raisons d'ordre économique. Il faut éviter que des actions parallèles soient engagées dans différents pays. Le tribunal européen des brevets de première instance serait compétent pour tout le territoire constitué par l'ensemble des Etats contractants, mais il siègerait par principe dans l'Etat où le défendeur a son siège (tribunal itinérant). Bien entendu, il conviendrait de régler avec précision le cas dans lequel l'on a affaire à une pluralité de défendeurs, ou celui dans lequel le défendeur a son siège en dehors du territoire des Etats contractants, et il conviendrait aussi de prévoir exactement quelle est la juridiction compétente dans le cas où le défendeur accusé d'avoir commis un acte illicite n'a pas son siège dans l'Etat contractant dans lequel la contrefaçon a eu lieu.

Les adversaires de la reconnaissance de la compétence en première instance des tribunaux nationaux ont notamment fait valoir qu'il serait difficile pour une Cour d'appel européenne en matière de brevets de revoir des jugements rendus sur la base de droits procéduraux différents par des tribunaux organisés de façon très diverse. Les droits procéduraux nationaux diffèrent par exemple du point de vue du droit de la preuve et des règles concernant la forme du jugement, le contenu des dossiers ou la partialité des juges. Si les tribunaux natio-

chung der von Land zu Land unterschiedlichen Verfahrenspraxis kaum zu erwarten. Zwar bestehe heute in Europa eine große Bereitschaft über verfahrensrechtliche Probleme zu diskutieren und gemeinsame Lösungen zu suchen. Jedoch seien gerade in diesem Rechtsgebiet die Grundhaltungen und das Grundverständnis sehr von den jeweiligen nationalen Rechtstraditionen geprägt und daher oft so verschieden, daß gegenseitiges Verständnis erschwert werde.

Als Argument für das Konzept, **Patentstreitigkeiten im erstinstanzlichen Verfahren nationalen Gerichten zuzuweisen**, wurde vorgetragen, daß man nicht ohne Not auf die Sachkunde erfahrener nationaler Patentgerichte verzichten sollte. Erfahrene nationale Patentgerichte seien auch nach Verwirklichung der jetzigen Pläne für eine europäische Patentgerichtsbarkeit vonnöten. Denn viele Bereiche blieben nach den Vorstellungen der Arbeitsgruppe "Streitregelung" und dem Entwurf der Gemeinschaftspatentverordnung in der Zuständigkeit nationaler Gerichte, etwa die Patentvindikation, das Lizenzvertragsrecht, das Arbeitnehmererfinderrecht und die Zwangsvollstreckung.

Dem Argument, es sei wegen der Unterschiede des Verfahrensrechts schwer vorstellbar, daß ein europäisches Patentberufungsgericht Urteile von nationalen Gerichten überprüfen könne, wurde entgegengehalten, auch dezentrale Eingangsstufen könnten nach einem einheitlichen Verfahrensrecht entscheiden. Allerdings bestand keine Einigkeit über den Umfang der Vereinheitlichung des Verfahrensrechts. Einerseits wurden einheitliche Regeln für das Beweissicherungsverfahren und für vorläufige Maßnahmen für ausreichend erachtet. Die Vereinheitlichung des gesamten Zivilverfahrensrechts in Europa sei derzeit unrealistisch. Solche Harmonisierung sei notwendigerweise ein langwieriger und mühsamer Prozeß, da Europa nicht zentralistisch sein solle und Raum für verschiedene Traditionen bleiben müsse. Andererseits wurde die Ansicht vertreten, die Vereinheitlichung des Verfahrensrechts in dem abgegrenzten Bereich der Patentstreitigkeiten könne und sollte über das oben genannte Minimum hinaus schnell vorangetrieben werden.

Angemerkt wurde auch, daß unterschiedliches Verfahrensrecht keine unüberwindliche Hürde für das Erreichen materiell gleicher Ergebnisse zu sein scheine. Schon jetzt hätten sich die Ergebnisse der Rechtsprechung bezüglich des materiellen Patentrechts sehr weit angenähert.

Eine Kompromißlösung könnte darin bestehen, dem Kläger die **Wahl zwischen einem nationalen und einem europäischen Gericht erster Instanz** zu lassen. Für Länder, die bisher keine spezialisierte Patentgerichtsbarkeit haben, könnte es von Vorteil sein, schon in erster Instanz ein europäisches Patentgericht anrufen zu können. Dagegen sollte in Ländern mit gut funktionierender Patentgerichtsbarkeit diese nicht ohne Not sofort beseitigt werden. Es bestehe immerhin die Gefahr, daß wegen des notwendigen Nationalitätenproporztes ein europäisches Patentgericht erster Instanz mit zu vielen Richtern aus Ländern besetzt sei, in denen sie nicht die Chance

An argument in favour of **national courts of first instance** was that the expertise available there should not be thrown away. Experienced national courts would still be needed even if a European judicial system came about. Both the EPO Working Party on Litigation and the draft regulation on the Community patent envisaged that numerous matters – such as actions relating to the entitlement to a patent, licensing, employee inventions and enforcement – would remain under national jurisdiction.

To counter the view that a European appeal court would have difficulty reviewing judgments from different national courts, it was argued that decentralised first-instance jurisdictions could apply unitary procedural law. However, there was no agreement about how far such harmonisation should go. Some participants thought uniform rules of evidence and provisional measures would suffice. Harmonising Europe's whole system of civil procedural law was not a realistic prospect. That would be a time-consuming and difficult process; in any case, Europe should not be overly centralised, but should leave room for its traditions. Other speakers however thought that in the patent field specifically, procedural harmonisation could and should go further than that.

Still others said disparate procedures did not seem to prevent the same outcomes in practice; considerable approximation had already occurred with regard to substantive patent law.

A compromise solution might be to offer plaintiffs a **choice between national and European courts of first instance**. Countries currently lacking specialist patent courts might welcome a European forum of first instance, whilst those which already had them should be able to keep them. And there was a danger that nationality considerations might mean a European court overstuffed with judges from countries in which they had not had the opportunity to acquire the necessary experience of patent litigation.

naux devaient rester compétents en première instance, l'on ne pourrait s'attendre à une harmonisation dans un proche avenir de ces pratiques procédurales différentes. Certes, la volonté est grande aujourd'hui en Europe de discuter des problèmes de procédure et de trouver des solutions communes, mais dans ce domaine du droit justement, les attitudes et les conceptions fondamentales sont très marquées par les diverses traditions juridiques nationales et diffèrent souvent au point de faire obstacle à la compréhension mutuelle.

En revanche, l'argument invoqué par ceux qui souhaitent que les **tribunaux nationaux soient reconnus compétents pour connaître en première instance des litiges en matière de brevets** est qu'il ne faudrait pas sans raison sérieuse faire fi de l'expérience qu'ont accumulée les tribunaux nationaux spécialisés dans les litiges en matière de brevets. Même lorsque les projets actuels de création d'une juridiction européenne compétente auront abouti, l'on aura encore besoin de tribunaux nationaux expérimentés en matière de brevets. En effet, selon le groupe de travail "Contentieux" et le projet de règlement sur le brevet communautaire, les tribunaux nationaux devraient rester compétents dans de nombreux domaines – action engagée par le véritable titulaire du droit du brevet pour faire valoir son droit à l'obtention du brevet, droit des contrats de licence, droit en matière d'inventions de salarié et exécution forcée, par exemple.

Il a été riposté à ceux qui faisaient valoir que vu les différences existant actuellement entre les procédures, il était difficile d'imaginer qu'une Cour d'appel européenne puisse réexaminer des jugements de tribunaux nationaux, que des instances décentralisées du premier degré pourraient elles aussi rendre des décisions sur la base d'un droit procédural uniforme. Toutefois, les participants ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur la portée que devrait avoir l'harmonisation des procédures. Certains participants ont jugé suffisant de fixer des règles uniformes pour la procédure de conservation de la preuve et les mesures provisoires, estimant qu'à l'heure actuelle, il n'est pas réaliste de vouloir simplifier l'ensemble du droit de la procédure civile en Europe. Une telle harmonisation prendra forcément beaucoup de temps et nécessitera beaucoup d'efforts, car l'Europe ne doit pas être centralisatrice et doit rester ouverte à des traditions différentes. D'autres participants ont considéré que l'harmonisation des procédures dans le domaine bien délimité des litiges en matière de brevets pouvait et devait aller rapidement au-delà du minimum dont il a été question plus haut.

Il a également été signalé que les différences existant au niveau des procédures ne constituent pas semble-t-il un obstacle insurmontable pour l'obtention de résultats identiques sur le fond. D'ores et déjà, les conclusions de la jurisprudence concernant le droit matériel des brevets se sont très largement rapprochées.

Une solution de compromis pourrait consister à laisser au demandeur en justice le **choix entre la saisine d'une juridiction nationale et la saisine d'une juridiction européenne de première instance**. Pour les pays ne disposant pas pour l'instant d'une juridiction spécialisée en matière de brevets, il pourrait être avantageux de pouvoir saisir une juridiction européenne dès la première instance. En revanche, les pays qui se sont dotés en matière de brevets de juridictions compétentes fonctionnant correctement ne devraient pas décider sans nécessité d'éliminer immédiatement ces juridictions. Il existe après tout le risque que, compte tenu de la nécessité

hatten, die nötige Erfahrung in Patentstreitigkeiten zu erwerben.

Es wurde allerdings bezweifelt, daß es zu einem Wettbewerb auf gleicher Ebene führe, wenn Kläger die Wahl zwischen einem nationalen und einem europäischen Gericht erster Instanz hätten. Hier gebe es viele noch nicht erörterte Probleme. Etwa die Frage, ob und wie parallele Verfahren verhindert werden könnten. Oder welche territoriale Reichweite Nichtigkeitsurteile haben sollen. Nach dem derzeitigen EPÜ-System hätten die Nichtigkeitsurteile nur in dem Staat Wirkung, in dem sie ergehen. In der Arbeitsgruppe "Streitregelung" sei aber von Anfang an diskutiert worden, ob die Wirkung eines Nichtigkeitsurteils auf alle benannten Staaten erstreckt werden könnte oder sollte. Hier seien unterschiedliche Lösungen denkbar, je nachdem, ob schon die Eingangsinstanz europäisch ist oder ob das erstinstanzliche Urteil den nationalen Gerichten überlassen werde. Falls der Rechtssuchende die Wahl zwischen einem europäischen Patentgericht erster Instanz und einem nationalem Gericht habe, könnte man überlegen, die territoriale Reichweite der Entscheidung der (übereinstimmenden) Disposition der Parteien zu überlassen. Die Lösung, daß das europäische Patentgericht erster Instanz zwingend für alle Staaten entscheidet, das alternativ wählbare nationale Gericht dagegen zwingend mit nur nationaler Wirkung, wurde eher negativ bewertet.

Wiederholt angesprochen wurde die Gefahr des **forum shopping**. Es sei nicht gut, die Möglichkeit zu eröffnen, aus prozeßtaktischen Gründen ein Verfahren z. B. bei einem besonders langsamen oder besonders teuren Gericht einzuleiten. Andererseits wurden diese Gefahren trotz einiger Ungewißheiten nicht als zu gravierend angesehen. Vermutlich würden sich, ähnlich wie im nationalen Bereich, Patentrechtsstreitigkeiten im Laufe der Zeit schwerpunktmäßig auf wenige Gerichte in Europa konzentrieren.

Trotz Vorbehalten gegen ein zu bereitwilliges Eingehen auf die Wünsche der Industrie, wurde die Akzeptanz des neuen Gerichtssystems durch die Nutzer als entscheidend für dessen Erfolg angesehen. Die **Benutzerinteressen** seien jedoch keineswegs einheitlich. Während die Großindustrie zentrale Patentgerichte wünsche, befürworteten kleine und mittelständische Unternehmen und die Anwaltschaft dezentrale Gerichte. Andererseits könnten kleine und mittelständische Unternehmen in Ländern ohne gut funktionierende Patentgerichtsbarkeit durchaus an einem kompetentem europäischen Patentgericht erster Instanz interessiert sein. Alle seien jedenfalls an einem schnellen, kostengünstigen System interessiert, das zu Entscheidungen führe, die von der Oberinstanz voraussichtlich bestätigt werden.

But would there be a level playing field if plaintiffs could choose between national and European courts of first instance? Many of the problems involved – eg whether and how to prevent parallel litigation, and the territorial scope of revocation judgments – had not yet been discussed. Under the present EPC system, revocation took effect only in the country concerned, but the Working Party on Litigation had been discussing whether it could or should take effect in all the designated states. Various solutions were feasible, depending on whether the court of first instance was European or national. If the plaintiff had a choice, one possibility might be to leave the territorial scope of the ruling to (agreement between) the parties. It was not a good idea that European first-instance judgments be binding on all states, but, national-court rulings only in the country concerned.

Numerous speakers mentioned the danger of **forum shopping**. Parties should not be able to opt for particularly slow or expensive courts, say, for tactical reasons. Others did not see this as too serious; in time, patent litigation in Europe – as at national level – would probably end up concentrated in a small number of specialist courts.

Despite some misgivings about being unduly obliging to industry, user acceptance of any new judicial system would be decisive for its success. But **user interests** were themselves not uniform. Big business wanted central patent courts, small and medium-sized firms and patent agents favoured decentralised ones – although small firms in countries without experienced patent courts might well be interested in a competent European forum of first instance. And what everyone wanted was a quick, cheap system producing decisions likely to be upheld at final instance.

d'une représentation proportionnelle des nationalités, une juridiction européenne de première instance comporte trop de juges ayant exercé auparavant leurs fonctions dans des pays dans lesquels ils n'ont pas eu l'occasion d'acquérir l'expérience nécessaire pour le règlement des litiges en matière de brevets.

Des participants ont certes douté d'une égalité des chances dans le cas où les demandeurs en justice auraient le choix entre une juridiction nationale et une juridiction européenne de première instance. Il se pose à ce niveau de nombreux problèmes dont il n'a pas encore été discuté. Par exemple, l'on pourrait se demander s'il serait possible d'empêcher la conduite de procédures parallèles, et si oui, de quelle manière, ou quelle devrait être la portée territoriale des jugements en matière de nullité. Dans le système prévu actuellement par la CBE, les jugements en matière de nullité ne produisent effet que dans l'Etat dans lequel ils sont prononcés. Toutefois, le groupe de travail "Contentieux" a dès le début discuté de la possibilité ou de la nécessité d'étendre à tous les Etats désignés les effets produits par un tel jugement. Plusieurs solutions sont envisageables à cet égard, suivant que l'instance du premier degré est déjà européenne ou que le jugement en première instance incombe aux tribunaux nationaux. Si le demandeur en justice a le choix entre une juridiction européenne de première instance et un tribunal national, on pourrait envisager de laisser aux parties le soin de fixer (d'un commun accord) la portée territoriale de la décision. Les participants se sont montrés plutôt défavorables à une solution qui consisterait à prévoir obligatoirement que la juridiction européenne de première instance statuerait pour l'ensemble des Etats, mais que, en revanche, les décisions rendues par le tribunal national pouvant être choisis à la place de la juridiction européenne ne produiraient effet qu'au niveau national.

A plusieurs reprises, les participants ont évoqué le risque de **forum shopping** (recherche par les justiciables de la juridiction susceptible de leur être le plus favorable). Il faudrait se garder de donner aux justiciables la possibilité d'introduire, pour des raisons tactiques, une procédure auprès d'une juridiction dont les procédures seraient particulièrement lentes ou particulièrement coûteuses. D'un autre côté, ces risques n'ont pas été considérés comme trop sérieux en dépit de quelques incertitudes. Au fil du temps, il est probable que, comme c'est le cas au niveau national, les litiges dans le domaine du droit des brevets se concentreront de façon sélective sur un petit nombre de juridictions en Europe.

Malgré les réserves que soulève un trop grand empressement à répondre aux souhaits de l'industrie, il a été jugé que l'acceptation par les utilisateurs du nouveau système juridictionnel serait décisive pour le succès de ce système. Toutefois, les **intérêts des utilisateurs** ne sont nullement homogènes. Alors que la grande industrie souhaite des tribunaux de brevets centralisés, les petites et moyennes entreprises ainsi que les mandataires sont favorables à des juridictions décentralisées. En revanche, dans les pays dépourvus de tribunaux de brevets fonctionnant correctement, les petites et moyennes entreprises pourraient très bien être intéressées par la possibilité de recourir à une juridiction européenne de première instance compétente en matière de brevets. Tous en tout cas souhaitent un système rapide et peu coûteux, conduisant à des décisions qui ont toutes chances d'être confirmées par l'instance du degré supérieur.

VIII. Schlußworte

In seinen Schlußworten erinnerte Herr **Rogge** daran, daß die Patentrichtersymposien zu einer Institution geworden seien. Vor 18 Jahren habe das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht in München diese Tradition begründet, die viel zum Zusammenwachsen der Patentrechtspraxis in Europa beigetragen habe. Denn die persönliche Begegnung mit Kollegen aus Ländern mit ganz unterschiedlichen Rechtstraditionen und unterschiedlichem Rechtsdenken fördere das gegenseitige Verständnis. Interessante Referate und fruchtbare Diskussionen unter den Teilnehmern hätten das 10. Patentrichtersymposium zu einem großen Erfolg werden lassen. Ein solcher Erfolg brauche einen Rahmen. Dem Gastgeber, der Regierung von Luxemburg, Herrn Gehlen und seinen Helfern gebühre herzlicher Dank dafür, daß es ihnen in so vortrefflicher Weise gelungen sei, für diese Tagung eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle wohlfühlten hätten. An diese Gastfreundschaft, die exzellente Organisation und das freundschaftliche Miteinander, das das Richtersymposium gekennzeichnet habe, würden alle Teilnehmer sicher noch lange und gerne zurückdenken. Einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Tagung hätten auch die Dolmetscher geleistet, denen es mit großem Geschick gelungen sei, die deutschen, englischen oder französischen Beiträge zu den komplexen patentrechtlichen Problemen simultan in die jeweils anderen Amtssprachen des EPA zu übersetzen.

Herr **Gehlen** bedankte sich für diesen Schlußapplaus und gab das Wort noch einmal weiter: Herr **Thomsen** teilte mit, er freue sich, ankündigen zu können, daß das nächste Patentrichtersymposium 2002 in Kopenhagen stattfinden werde.

VIII. Concluding remarks

Mr **Rogge** said the patent judges' symposia were now an institution. The tradition had been started, eighteen years ago, by Munich's Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, and had made an enormous contribution to harmonisation of patent practice in Europe. Getting to know one's counterparts in countries with different legal traditions and thinking promoted mutual understanding. The interesting papers presented, and the fruitful discussions conducted by the participants, had made this 10th symposium a great success. But that success would not have been possible without the framework provided by the Luxembourg government, Mr Gehlen and his staff, who had managed to ensure that everyone felt at home. All the participants would long and fondly remember the warm hospitality, outstanding organisation and friendly atmosphere of this symposium. The interpreters too deserved a vote of thanks for their skill in rendering the English, French or German contributions on complex patent-law issues so fluently into the other two languages.

Mr **Gehlen**, thanking participants for the ensuing applause, gave the floor to Mr **Thomsen** who announced that the next patent judges' symposium would be held in Copenhagen in 2002.

VIII. Conclusion

Dans sa conclusion, M. **Rogge** a rappelé que les colloques des juges européens de brevets sont devenus une institution. Il y a dix-huit ans de cela, l'Institut Max Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence, sis à Munich, a lancé cette tradition qui a largement contribué au rapprochement en Europe des jurisprudences en matière de brevets. En effet, la compréhension mutuelle se voit favorisée par les contacts personnels qui sont pris avec des collègues d'autres pays ayant des traditions juridiques très diverses et des conceptions juridiques différentes. Des exposés intéressants et des discussions fructueuses parmi les participants ont permis de faire du 10^e colloque un grand succès. Mais un tel succès n'aurait pas été possible sans un cadre adéquat. M. Rogge a adressé ses plus vifs remerciements au gouvernement du Luxembourg, pays hôte, ainsi qu'à M. Gehlen et ses collaborateurs, qui ont si bien su créer une atmosphère chaleureuse pour ce colloque des juges. A coup sûr, tous les participants se souviendront encore longtemps et avec plaisir de cette hospitalité, de l'organisation remarquable et de l'excellent climat dans lequel s'est déroulé le colloque. Les interprètes qui ont assuré avec beaucoup de brio la traduction simultanée dans les autres langues officielles de l'OEB d'exposés anglais, allemand ou français portant sur des problèmes complexes du droit des brevets ont eux aussi largement contribué au succès du colloque.

M. **Gehlen** a remercié l'assistance pour ces éloges et a passé à nouveau la parole à M. **Thomsen**, qui a déclaré qu'il avait le plaisir d'annoncer que le prochain colloque des juges européens de brevets se déroulera en 2002 à Copenhague.

Teilnehmerverzeichnis
List of participants
Liste des participants

a) Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens
 Contracting states to the European Patent Convention
 Etats contractants parties à la Convention sur le brevet européen

AT Österreich / Austria / Autriche

Otmar Rafeiner
 Präsident des Österreichischen Patentamts

Paul Traxler
 Präsident des Handelsgerichts Wien

Herbert Knittel
 Vizepräsident des Österreichischen Patentamts

BE Belgien / Belgium / Belgique

Yvan Verougstraete
 Président de Section à la Cour de cassation

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Dieter Brändle
 Ersatzoberrichter, Handelsgericht des Kantons Zürich

Hans Ehrsam
 Präsident des Handelsgerichts des Kantons Bern

Kathrin Klett
 Bundesrichterin am Bundesgericht

Jean-Jacques Leu
 Juge fédéral au Tribunal fédéral

Pierre-Christian Weber
 Président de Chambre à la Cour de Justice de Genève

CY Zypern / Cyprus / Chypre

Stelios Nathanael
 President of the District Court of Larnaca

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Antje Sedemund-Treiber
 Präsidentin des Bundespatentgerichts

Rüdiger Rogge
 Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof

Peter Meier-Beck
 Richter am Bundesgerichtshof

Gisbert Steinacker
 Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf

Wilfried Anders
 Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht

Jürgen Schade
 Richter am Bundespatentgericht

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Hans Christian Thomsen
 High Court Judge, Chairman of the Patent Appeal Board

Michael Dorn
 High Court Judge, Danish High Court Copenhagen

ES Spanien / Spain / Espagne

José Ramón Ferrándiz Gabriel
 Presidente de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona

Pablo Urena
 Consejo General del Poder Judicial

FR Frankreich / France

Bruno Boval
 Président de chambre à la Cour d'Appel de Paris

Alain Girardet
 Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Paris

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Nicholas Pumfrey
 Royal Courts of Justice

Lord Kingarth
 Senator of the College of Justice

Peter Hayward
 Divisional Director, Patents and Designs Directorate,
 The Patent Office

GR Griechenland / Greece / Grèce

Ioannis Chamilothis
 Judge of the Court of Appeal, Ministry of Justice

IE Irland / Ireland / Irlande

Daniel Herbert
 Judge of the High Court of Ireland

IT Italien / Italy / Italie

Massimo Scuffi
 Magistrato presso la Corte d'Appello di Milano

Mario Barbuto
 Magistrato presso il Tribunale di Torino

LI Liechtenstein

Max Bizozzero
 Präsident des Fürstlich Liechtensteinischen Obergerichts

LU Luxemburg / Luxembourg

Pierre Gehlen
 Président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg

Serge Allegrezza
 Conseiller de Gouvernement 1ère classe
 Chargé de la direction du Service de la Propriété Intellectuelle

Serge Juchem
 Direction de la Propriété industrielle et des Droits intellectuels
 Ministère de l'Economie

MC Monaco

Jean-François Landwerlin

Premier Président de la Cour d'Appel de Monaco

Marie-Pierre Gramaglia

Chef de Division de la propriété intellectuelle
Département des finances et de l'économie

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Josine Fasseur-van Santen

Vice-President, The Hague Court of Appeal

Roel Grootoink

Deputy Judge, The Hague Court of Appeal

SE Schweden / Sweden / Suède

Alf Linder

President, Court of Patent Appeals

Karin Hökberg

Judge of Appeal, Svea Court of Appeal

Tomas Norström

Judge, Stockholm City Court

TR Türkei / Turkey / Turquie

Mevci Ergün

Judge, The Ministry of Justice

b) Erstreckungsstaaten

Extension states

Etats autorisant l'extension

LV Lettland / Latvia / Lettonie

Georgij Polyakov

Deputy Director, Chairman of the Boards of Appeal

*MK Ehem. jugoslawische Republik Mazedonien /
Former Yugoslav Republic of Macedonia / Ex-République
yougoslave de Macédoine*

Gorgi Filipov

Berlin Ltd.

Violeta Joanidis

Judge, Osnoven sud Skopje 1, Skopje

Jovanka Nikodinovska

Judge, Osnoven sud Skopje 1, Skopje

Violeta Duma

Judge, Osnoven sud Skopje 2, Skopje

RO Rumänien / Romania / Roumanie

Petre Ohan

Directeur, Office d'Etat pour les Inventions et les
Marques

SI Slowenien / Slovenia / Slovénie

Miha Sipeč

Judge at the Court of Appeal of Ljubljana

c) Andere Staaten

Other countries

Autres Etats

BG Bulgarien / Bulgaria / Bulgarie

Borislav Belazelkov

Judge at the Supreme Court of Cassation

JP Japan / Japon

Kimiko Yagi

Judge, Supreme Court of Japan

NO Norwegen / Norway / Norvège

Are Stenvik

University of Oslo, Institute of Private Law

PL Polen / Poland / Pologne

Teresa Bielska-Sobkowicz

Judge of the Court of Appeal in Warsaw

d) Beschwerdekammern des EPA

EPO boards of appeal

Chambres de recours de l'OEB

Peter Messerli

Vizepräsident Generaldirektion 3 und Vorsitzender der
Großen Beschwerdekammer

Jean-Claude Saisset

Président de la Chambre de recours juridique

Albert Nuss

Président d'une Chambre de recours technique (Chimie)

Paul van den Berg

Chairman of technical board of appeal (electricity)

Anton Burkhart

Mitglied einer Technischen Beschwerdekammer

Johannes Willems

Member of the Legal Board of Appeal

e) Ehrengast

Guest of honour

Invité d'honneur

Johannes J. Brinkhof

f) EPA Sekretariat

EPO Secretariat

Secrétariat de l'OEB

Gert Kolle

Direktor, Internationale Rechtsangelegenheiten, GD 5

Franco Benussi

Director, Legal Search and Administration, DG 3

Fabienne Gauye Wolhändler

Juriste, Affaires juridiques internationales, DG 5

Ulrich Joos

Jurist, Leiter des Rechtswissenschaftlichen Dienstes, GD 3

Dieter Stauder

Director of the International Section of CEIPI, Strasbourg

Amtsblatt des Europäischen Patentamts

Herausgeber und Schriftleitung

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

Für den Inhalt verantwortlich

Direktion 5.2.2

© EPA

Bestellungen sind zu richten an:

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

Druck

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

Nachdruck und Vervielfältigung

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

Official Journal of the European Patent Office

Published and edited by

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

Responsible for the content

Directorate 5.2.2

© EPO

Please send your order to:

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

Printer

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

Copyright

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

Journal officiel de l'Office européen des brevets

Publication et rédaction

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

Responsable de la rédaction

Direction 5.2.2

© OEB

Les commandes doivent être adressées à :

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

Impression

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

Tirages et reproduction

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

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

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

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

Dienststelle Wien
Vienna sub-office
Agence de Vienne
Postfach 90
✉ A-1301 Wien
☎ (+43-1) 52126-0
Fax: (+43-1) 52126-3591