

<b>Inhalt</b>	<b>Contents</b>	<b>Sommaire</b>
<b>Eröffnung des Symposiums und Begrüßungsansprachen</b>	<b>Opening of the Symposium and welcoming addresses</b>	<b>Ouverture du colloque et allocutions de bienvenue</b>
Vorsitzender: Hans Christian Thomsen	Chairman: Hans Christian Thomsen	Président : Hans Christian Thomsen
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<i>Bendt BENDTSEN</i>	<i>Bendt BENDTSEN</i>	<i>Bendt BENDTSEN</i>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<i>Mogens KRING</i>	<i>Mogens KRING</i>	<i>Mogens KRING</i>
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<i>Peter MESSERLI</i>	<i>Peter MESSERLI</i>	<i>Peter MESSERLI</i>
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1. Arbeitssitzung</b>	<b>First working session</b>	<b>1<sup>re</sup> séance de travail</b>
<b>20</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
<b>Die Auslegung von "Product by process claims"</b>	<b>The construction of product-by-process claims</b>	<b>L'interprétation des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention ("Product-by-process claims")</b>
Vorsitzender: Brian McCracken	Chairman: Brian McCracken	Président : Brian McCracken
<b>20</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
<i>Robert J. YOUNG</i>	<i>Robert J. YOUNG</i>	<i>Robert J. YOUNG</i>
Die Auslegung von Product-by-process-Ansprüchen – ein Lehrstück in Sachen rationaler Kompromiß	The construction of product-by-process claims – A study in enlightened compromise	L'interprétation des revendications de produit caractérisé par son procédé d'obtention (revendications "product-by-process") – Une étude de compromis rationnel
<b>20</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
<i>Michael FYSH</i>	<i>Michael FYSH</i>	<i>Michael FYSH</i>
Die Auslegung von Product-by-process-Ansprüchen	The construction of product-by-process claims	L'interprétation des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention (revendications "product-by-process")
<b>44</b>	<b>44</b>	<b>45</b>
<i>Massimo SCUFFI</i>	<i>Massimo SCUFFI</i>	<i>Massimo SCUFFI</i>
Die Auslegung von Product-by-process-Ansprüchen	The construction of the product-by-process claim	L'interprétation de la revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention
<b>60</b>	<b>60</b>	<b>61</b>
<b>2. Arbeitssitzung</b>	<b>Second working session</b>	<b>2<sup>e</sup> séance de travail</b>
<b>76</b>	<b>76</b>	<b>77</b>
<b>Fallstudie</b>	<b>Case study</b>	<b>Etude de cas</b>
Vorsitzender: Dieter Braendle	Chairman: Dieter Braendle	Président : Dieter Braendle
<b>76</b>	<b>76</b>	<b>77</b>
<b>3. Arbeitssitzung</b>	<b>Third working session</b>	<b>3<sup>e</sup> séance de travail</b>
<b>140</b>	<b>140</b>	<b>141</b>
<b>Neuere Entwicklungen beim Schutz biotechnologischer Erfindungen, einschließlich des Schutzbereichs von Patenten auf Gene</b>	<b>Recent developments in the protection of biotechnological inventions, including the scope of protection for patents on genes</b>	<b>Les récents développement en matière de protection des inventions biotechnologiques, y compris l'étendue de la protection des brevets portant sur des gènes</b>
Vorsitzender: Klaus-G. Melullis	Chairman: Klaus-G. Melullis	Président : Klaus-G. Melullis
<b>140</b>	<b>140</b>	<b>141</b>
<i>Ursula KINKELDEY</i>	<i>Ursula KINKELDEY</i>	<i>Ursula KINKELDEY</i>
Neuere Entwicklungen beim Schutz biotechnologischer Erfindungen im europäischen Patentrecht	Recent developments in the protection of biotechnology inventions under European patent law	Développements récents en matière de protection des inventions biotechnologiques en droit européen des brevets
<b>140</b>	<b>140</b>	<b>141</b>
<i>Joseph STRAUS</i>	<i>Joseph STRAUS</i>	<i>Joseph STRAUS</i>
Aktuelles zum Schutz von biotechnologischen Erfindungen und dem Schutzzumfang von Genpatenten – ein akademischer Standpunkt	An updating concerning the protection of biotechnological inventions, including the scope of patents for genes – An academic point of view	Derniers développements concernant la protection des inventions biotechnologiques et l'étendue des brevets sur les gènes – Un point de vue académique
<b>166</b>	<b>166</b>	<b>167</b>

<b>4. Arbeitssitzung</b>	<b>190</b>	<b>Fourth working session</b>	<b>190</b>	<b>4<sup>e</sup> séance de travail</b>	<b>191</b>
<b>Das Streitregelungsprotokoll betreffend europäische Patente</b>		<b>The Protocol on Litigation concerning European patents</b>		<b>Protocole sur les règlements des litiges concernant les brevets européens</b>	
Vorsitzender: Bruno Boval	<b>190</b>	Chairman: Bruno Boval	<b>190</b>	Président : Bruno Boval	<b>191</b>
<i>Jan WILLEMS</i>		<i>Jan WILLEMS</i>		<i>Jan WILLEMS</i>	
Wege und Hindernisse: das Protokoll über die Regelung von Streitigkeiten in Zusammenhang mit europäischen Patenten und das Gemeinschafts- patent	<b>190</b>	Ways and roadblocks: the EPLP and the Community patent	<b>190</b>	Voies et obstacles : le protocole sur le règlement des litiges en matière de brevets européens et le brevet communautaire	<b>191</b>
<i>Jean-François LANDWERLIN</i>		<i>Jean-François LANDWERLIN</i>		<i>Jean-François LANDWERLIN</i>	
Das monegassische Recht und die Bestimmung der gerichtlichen Zuständigkeit bei Verletzungs- und Nichtigkeitsfragen im Zusammen- hang mit europäischen Patenten als Ergebnis der aus den Regierung- konferenzen von Paris und London hervorgegangenen Aktivitäten	<b>202</b>	Determining jurisdiction in respect of European patent infringement and validity under the law of Monaco, in the light of work following on from the Paris and London intergovern- mental conferences	<b>202</b>	Le droit monégasque et la détermi- nation de la juridiction compétente en matière de validité et de contrefaçon des brevets européens, à l'issue des travaux résultant des Conférences intergouvernementales de Paris et Londres	<b>203</b>
<i>Hans-Georg LANDFERMANN</i>		<i>Hans-Georg LANDFERMANN</i>		<i>Hans-Georg LANDFERMANN</i>	
Streitregelung für europäische Patente – Rückblick und Perspektiven	<b>226</b>	A litigation system for European patents – current status and future prospects	<b>226</b>	Règlement des litiges en matière de brevets européens – Rétrospective et perspectives	<b>227</b>
<b>Tagungsbericht</b>	<b>248</b>	<b>Report of proceedings</b>	<b>248</b>	<b>Compte rendu</b>	<b>249</b>
<i>Ulrich JOOS</i> <i>Dieter STAUDER</i>		<i>Ulrich JOOS</i> <i>Dieter STAUDER</i>		<i>Ulrich JOOS</i> <i>Dieter STAUDER</i>	
<b>Teilnehmerliste</b>	<b>262</b>	<b>List of participants</b>	<b>262</b>	<b>Liste des participants</b>	<b>262</b>



## Eröffnung des Symposiums und Begrüßungsansprache

**Bendt BENDTSEN\***

Sehr verehrte Damen und Herren,

als Minister für Wirtschaft und Handel freue ich mich, Sie hier in Kopenhagen zum 11. Symposium europäischer Patentrichter begrüßen zu dürfen.

Ich weiß natürlich, daß der Veranstaltungsort unabhängig davon gewählt wurde, daß Dänemark gegenwärtig die EU-Präsidentschaft innehat. Vielmehr hatte sich Dänemark auf dem 10. Symposium vor zwei Jahren in Luxemburg als Gastgeberland angeboten.

Unter der dänischen Präsidentschaft ist das Thema der EU-Erweiterung von vorrangiger Bedeutung. Daher freut es mich besonders, daß auch einige der Kandidatenländer auf dieser Konferenz vertreten sind.

Die EU strebt danach, sich zu einer wissensbestimmten Wirtschaftsmacht zu entwickeln, die in puncto Wettbewerbsfähigkeit und Dynamik weltweit ihresgleichen sucht. Wie immer, wenn von Wissen die Rede ist, dürfen auch hier die geistigen Eigentumsrechte nicht unerwähnt bleiben.

Wie Sie vielleicht wissen, erwuchs die Notwendigkeit zum Schutz der geistigen Eigentumsrechte mit dem Aufkommen des Buchdrucks im 15. Jahrhundert. In unserer heutigen Wissensgesellschaft ist ein funktionierendes System, das diesen Schutz gewährleistet, wichtiger denn je.

In den letzten Jahren ist das Gerichtswesen unter immer größeren Druck geraten, weil die moderne Informationstechnologie das Nachahmen immens erleichtert hat. Dies ist – nicht zuletzt für Sie als Richter – eine Herausforderung und muß bei der Schaffung eines gesetzlichen Rahmens für den Schutz geistiger Eigentumsrechte mit berücksichtigt werden.

Damit Erfinder von den alleinigen Rechten an ihren Entdeckungen profitieren können, brauchen wir ein gut funktionierendes Gerichtswesen. Patentinhaber müssen die Gewißheit haben, daß ihre Patente sicher sind, sonst sind sie nutzlos. Hierbei kommt Ihnen, meine Damen und Herren, eine wichtige Rolle zu.

Bei den laufenden Verhandlungen unter dänischer Präsidentschaft wird es in Sachen Gemeinschaftspatentssystem hauptsächlich um die Frage der gerichtlichen Zuständigkeit gehen. Die Europäische Kommission hat vor kurzem einen Vorschlag vorgelegt, der die Schaffung eines Gemeinschaftspatentgerichts skizziert. Die Kommission ist ebenso wie die Industrie der Auffassung, daß ein zentralisiertes gemeinschaftliches Gericht, das sich auf Patentangelegenheiten spezialisiert, der Garant für ein einheitliches Gemeinschaftspatent ist. Ein hochqualifiziertes Gericht ist nämlich die Voraussetzung dafür, daß Gemeinschaftspatente wirksam durchgesetzt werden können.

Gleichzeitig wird durch einheitliche Verfahren vor einem einzigen gemeinschaftlichen Gericht für Klarheit gesorgt. Durch die Urteile dieses Gerichts wird die unterschiedliche Interpretation des Patentrechts in den einzelnen

## Opening of the Symposium and welcoming address

**Bendt BENDTSEN\***

Ladies and Gentlemen

As Minister for Economy and Trade, I am delighted to welcome you to Copenhagen to this, the 11th European Patent Judges' Symposium.

I am aware that your choice of venue had nothing to do with the fact that Denmark holds the EU Presidency at the moment. However, at the 10<sup>th</sup> Symposium in Luxembourg two years ago, Denmark offered to take on the role of host.

The Danish Presidency has the enlargement of the EU as its number one priority. So I am particularly pleased to see that a number of participants from some of the applicant countries have also decided to take part in this conference.

The goal of the EU is to become the world's most competitive and dynamic knowledge-based economy. And you can't talk about knowledge without talking about intellectual property rights.

As you may know, the need for protection of IPR started with the appearance of the art of printing in the 15<sup>th</sup> century. And now, in a knowledge-based society, it is more important than ever to have an intellectual property rights protection system which works.

During recent years the judicial system has been under greater pressure than ever. This is because modern information technology makes copying far easier than before. And that is a challenge, not least for you, as judges, and therefore part of the establishment of the main framework for the protection of IPR.

If people are to enjoy the sole rights to their own discoveries we must have an efficient judicial system. Those who own patents must know that their patents are safe. Otherwise there's no point in having them. And here you have an important role to play.

During the present negotiations under the Danish Presidency, the proposed Community Patent system will be focused on the issue of jurisdiction. The European Commission has recently forwarded a proposal that outlines the setting-up of a community patent court system. Both the Commission and industry are of the view that a centralised Community judiciary, specialising in patent matters, will ensure a uniform Community patent. Because such a highly qualified judiciary is essential for the effective enforcement of Community patents.

At the same time, uniform procedures, before a single Community court, will eliminate uncertainties. A ruling by such a court will end the differences in interpretation of patent legislation in various Member States. Doing

## Ouverture du Colloque et discours de bienvenue

**Bendt BENDTSEN\***

Mesdames, Messieurs,

En tant que Ministre de l'économie et du commerce, je suis ravi de pouvoir vous souhaiter la bienvenue à Copenhague à l'occasion du onzième Colloque des juges européens de brevets.

Je suis bien conscient que le choix du lieu où allait se dérouler le colloque n'a rien à voir avec le fait que le Danemark assure actuellement la présidence de l'Union européenne. Lors du dixième colloque tenu au Luxembourg il y a deux ans, le Danemark s'était en effet proposé pour accueillir le colloque suivant.

La présidence danoise a pour priorité absolue l'élargissement de l'Union européenne. Aussi, je me félicite de la décision prise par quelques-uns des pays candidats à l'entrée dans l'UE de participer à cette conférence.

L'objectif de l'UE est de parvenir à construire une économie basée sur la connaissance, qui serait la plus compétitive et la plus performante au monde. D'ailleurs, connaissance et droits de propriété intellectuelle sont indissociables.

Comme vous le savez peut-être, la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle est apparue avec la création de l'imprimerie au XV<sup>e</sup> siècle. Dans la société actuelle, basée sur la connaissance, il est plus que jamais important de disposer d'un système efficace pour protéger de tels droits.

Ces dernières années, le système judiciaire a subi une pression considérable comme il n'en avait jamais connu auparavant, et ce en raison des technologies modernes de l'information qui rendent la contrefaçon plus aisée que par le passé. C'est un défi, et non des moindres, pour vous en tant que juges, puisqu'il va s'agir d'élaborer le cadre principal dans lequel doit s'inscrire la protection des droits de propriété intellectuelle.

Si l'on veut pouvoir jouir de droits exclusifs pour ses propres découvertes, il est nécessaire de garantir l'efficacité du système judiciaire. Les titulaires de brevets doivent avoir la certitude que leurs brevets sont sûrs, sinon la vocation même des brevets serait réduite à néant. C'est là qu'intervient votre rôle, prépondérant, de juges.

Au cours de l'actuelle présidence danoise, les négociations sur le système du brevet communautaire porteront essentiellement sur les questions relatives au système juridictionnel. La Commission européenne a récemment émis une proposition décrivant dans ses grandes lignes la mise en place d'un tribunal des brevets communautaires. La Commission et les représentants de l'industrie estiment que seul un pouvoir judiciaire centralisé, spécialisé dans les brevets, pourra garantir un brevet communautaire uniforme. Car un tel pouvoir judiciaire qualifié jouera un rôle essentiel pour faire respecter efficacement les droits conférés par les brevets communautaires.

Dans le même temps, des procédures uniformes, inscrites devant un tribunal communautaire unique, élimineront toute insécurité. Un jugement rendu par ledit tribunal mettra fin aux divergences d'interprétation de

\* Minister für Wirtschaft und Handel.

\* Minister for Economic and Business Affairs.

\* Ministre de l'économie et du commerce.

Mitgliedstaaten beendet. Außerdem wird mit der Abschaffung von Parallelverfahren Zeit und Geld gespart.

Die dänische Präsidentschaft hofft auf rasche Fortschritte bei der Klärung der gerichtlichen Zuständigkeit, damit eine umfassende Einigung über das Gemeinschaftspatentsystem erzielt werden kann.

Die heutige Konferenz ist nicht die einzige Veranstaltung über geistige Eigentumsrechte, die während der dänischen Präsidentschaft in Dänemark stattfindet. Im Oktober steht die EPIDOS-Jahreskonferenz auf dem Programm sowie eine Konferenz, die sich unter anderem mit der dänischen Initiative für eine europäische Patentschutzversicherung befaßt. Damit soll Patentinhabern eine verbesserte finanzielle Unterstützung bei der Verteidigung ihrer Rechte geboten werden.

Wie bereits gesagt, ist der Schutz der geistigen Eigentumsrechte für Handel und Industrie in Europa wichtiger denn je. Eine weitgehende Harmonisierung der Gesetze und der Rechtsprechung ist von maßgeblicher Bedeutung dafür, daß die Rechtssicherheit und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gewährleistet werden kann. Zugleich muß die Rechtsprechung auch die gesellschaftliche und technologische Entwicklung mit berücksichtigen.

Aus diesem Grund freut es mich, daß Sie in den nächsten Tagen über einige dieser zukunftsgerichteten Themen diskutieren werden, z. B. über Verfahrensansprüche, biotechnologische Erfindungen, Genpatente und das Streitregelungsprotokoll für europäische Patente.

Ich hoffe, daß diese Konferenz Ihnen interessante und ergiebige Diskussionen bescheren wird. Leider müssen Sie sich jedoch damit abfinden, den Tivoli bis Freitag nur von außen zu sehen.

Vielleicht interessiert es Sie, daß dieser alte Vergnügungspark Walt Disney zu seinem Disneyland inspiriert hat, allerdings lange vor unseren Diskussionen über den Schutz geistigen Eigentums.

Ich heiße Sie nun in Dänemark ganz herzlich willkommen und wünsche Ihnen viel Vergnügen auf der Konferenz!

away with such parallel procedures will also save both time and money.

The Danish Presidency would like to see rapid progress on the question of patent jurisdiction in order to reach an overall agreement on the Community Patent system.

Today's conference is not the only conference dealing with intellectual property rights to be held in Denmark during the Danish Presidency. October will see both the annual EPIDOS conference and a conference dealing with, among other things, the Danish initiative for a European patent insurance scheme. This scheme should provide patent holders with improved financial support to defend their rights.

As I have said, the protection of IPR is more important than ever for European trade and industry. A high degree of harmonisation of both rules of law and case law is vital to ensure legal certainty and, thus, the competitiveness of European companies. At the same time, it is important that case law takes social and technological development into account.

Which is why I am pleased to see that, during the next few days, you are prepared to discuss many of these forward-thinking issues, such as process claims, biotechnological inventions, patents for genes, and The Protocol on Litigation concerning European Patents.

I hope that you enjoy both interesting and fruitful discussions during this conference. But I'm afraid you will have to content yourself with seeing Tivoli from the outside until Friday.

It may interest you to know that it was this old pleasure garden which inspired Walt Disney to create Disneyland. But that, of course, was long before all our discussions about intellectual property rights.

I bid you welcome to Denmark – and enjoy your conference!

la législation en matière de brevets dans les différents Etats membres. L'abandon des procédures menées en parallèle permettra de gagner à la fois du temps et de l'argent.

La présidence danoise souhaiterait que des progrès soient rapidement accomplis sur la question du système juridictionnel en matière de brevets afin de parvenir à un accord global sur le système du brevet communautaire.

La conférence d'aujourd'hui n'est pas la seule manifestation en rapport avec les droits de propriété intellectuelle à avoir lieu au Danemark au cours de la présidence danoise. En octobre prochain se dérouleront la conférence annuelle EPIDOS, ainsi qu'un colloque traitant, entre autres, de l'initiative danoise en vue de la création d'un régime d'assurance pour les brevets européens. Celui-ci devrait offrir aux titulaires de brevet un meilleur soutien financier pour défendre leurs droits.

Comme je l'ai déjà dit, la protection des droits de propriété intellectuelle est plus importante que jamais pour le commerce et l'industrie en Europe. Un haut degré d'harmonisation des règles de droit et de la jurisprudence est vital pour garantir la sécurité juridique, et par voie de conséquence, la compétitivité des entreprises européennes. En même temps, il est nécessaire que la jurisprudence tienne compte du développement technologique et de l'évolution de la société.

C'est pourquoi je me réjouis de constater que dans les prochains jours, vous allez traiter bon nombre de questions importantes pour l'avenir, qu'il s'agisse des revendications de procédé, des inventions biotechnologiques, de la brevetabilité des gènes ou du Protocole sur le règlement des litiges concernant les brevets européens.

J'espère que vous apprécierez les débats prévus au cours de cette conférence, qui ne manqueront pas d'être à la fois intéressants et constructifs. Mais je crains que vous ne deviez patienter jusqu'à vendredi pour visiter Tivoli.

Vous serez sans doute intéressé d'apprendre qu'il s'agit de l'ancien jardin de plaisance dont s'est inspiré Walt Disney pour la création de Disneyland. Mais évidemment, c'était bien avant nos débats sur les droits de propriété intellectuelle.

Je vous souhaite la bienvenue au Danemark et espère que vous aurez plaisir à participer à cette conférence !

**Mogens KRING\***

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

als Generaldirektor des dänischen Patentamts möchte ich mich den Worten des Herrn Ministers anschließen und Sie herzlich willkommen heißen.

“Citius, altius, fortius” – schneller, höher, weiter. Dieses Motto wählte Pierre de Coubertin für die Olympischen Spiele der Neuzeit, die auf seine Initiative hin erstmals 1896 in Athen stattfanden.

Dem Motto von Pierre de Coubertin strukturell sehr ähnlich ist die Devise, die wir im europäischen Patentwesen verfolgen. Wir sagen nicht “schneller, höher, weiter”, sondern “preiswerter, leichter, sicherer”, und zwar zum Vorteil der Forschungsgemeinde und der Unternehmen in Europa.

Die Schaffung eines Patentsystems, in dem der zuverlässige Schutz gewerblicher Eigentumsrechte für jedermann leicht zugänglich ist – diesem Ziel gelten die politischen und fachlichen Bemühungen, die derzeit in Europa im Bereich des geistigen Eigentums vermehrt unternommen werden. Diese Anstrengungen sind erforderlich, da ein solches System eine der Grundvoraussetzungen dafür ist, daß Europa künftig im Wettbewerb auf den europäischen und internationalen Märkten bestehen kann.

Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist die Errichtung eines funktionierenden Gerichtssystems, das Patentinhabern Verfahrensgerechtigkeit garantiert.

Um dies zu erreichen, konzentrieren sich die Arbeiten zur Zeit vor allem auf zwei Bereiche: das Patentsystem der EPO und das der EU.

Was das **Patentsystem der EPO** betrifft, so befinden sich die Arbeiten an einem fakultativen Protokoll über ein einheitliches Gerichtssystem in der letzten Phase. Ich weiß, daß Sie diese Frage morgen erörtern werden.

Eine Untergruppe der Arbeitsgruppe, an der auch Dänemark beteiligt war, hat ein Protokoll über die Regelung von Streitigkeiten in Zusammenhang mit europäischen Patenten entworfen. Der Entwurf soll der Arbeitsgruppe “Streitregelung” unterbreitet werden, die ihn auf ihrem für Dezember geplanten Treffen diskutieren wird. Stimmen die Teilnehmer dieses Treffens dem Entwurf zu, so wird das Protokoll auf einer späteren Ministerkonferenz verabschiedet werden.

Angestrebt wird ganz allgemein ein zentrales Gerichtssystem, das bei Rechtsstreitigkeiten in bezug auf die Validität und die Verletzung europäischer Patente entscheidet. Das Protokoll sieht ein zweistufiges System vor, bestehend aus einem Gericht erster Instanz und einem Berufungsgericht. Ferner werden nationale Gerichte die Möglichkeit haben, in bestimmten Fällen Rechtsfragen an das Berufungsgericht zu verweisen, das dann eine Stellungnahme dazu abgibt. Den Mitgliedstaaten soll es offenstehen, nur diesem Teil des Protokolls beizutreten.

Wie der Herr Minister in seiner Rede bereits erwähnt hat, gibt es daneben auch Bemühungen, ein einheitliches Patentgericht im Rahmen der **EU** zu schaffen, das in allen Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem geplanten Gemeinschaftspatent entscheiden soll.

**Mogens KRING\***

Ladies and Gentlemen

As Director General of the Danish Patent Office, I would like to follow up on the Minister's address and bid you all a hearty welcome.

“Citius, Altius, Fortius” – quicker, higher, stronger. That was the motto chosen by Pierre de Coubertin for the modern Olympic games, when on his initiative they were first held in Athens in 1896.

In the European patent sector we have a motto similar in structure to that of the motto coined by Pierre de Coubertin. We do not say “quicker, higher, stronger”, but “cheaper, easier, safer”. To the benefit of the European research community and corporate sector.

Creating a patent system that ensures easy access to reliable protection of industrial property rights is the goal of the very comprehensive political and professional efforts currently being made in the IPR field in Europe. The efforts are being made because such a system is one of the prerequisites for Europe holding its own against the competition that will appear in Europe as well as on the international markets.

A very important element in this work is the establishment of a well-functioning court system that guarantees procedural fairness to patent holders.

Intensive efforts are being made to achieve this in two fields: the EPO patent system and the EU patent system.

In the **EPO patent system**, the work to set up a voluntary protocol on a single court system is in its final stages. I know that you will be discussing this tomorrow.

A sub-group of the working group in which Denmark has participated has drafted a proposal for a European patent litigation protocol. The proposal will be presented to the Working Party on Litigation and be discussed at a meeting to be held in December, and if the parties at the meeting can agree on it, the proposed protocol will be adopted at a later conference of ministers.

The aim is that, generally, a central court system decides in actions regarding the validity and infringement of European patents. According to the protocol, the two-tier system will consist of a court of first instance and a court of appeals. Furthermore, the national courts will have the option of referring questions to the court of appeals in specific cases, and the court of appeals will issue an opinion on the matter. It is to be possible for member states to accede to this part of the protocol only.

As mentioned by the minister in his speech, efforts are also being made to establish a unitary patent court within the **EU system** to make decisions in all litigation regarding the coming EU patent.



**Mogens KRING\***

Mesdames, Messieurs,

C'est en ma qualité de Directeur général de l'Office danois des brevets et des marques que je prends la parole à la suite de M. le Ministre et vous souhaite à tous la bienvenue.

"Citius, Altius, Fortius", plus vite, plus haut, plus fort. Telle fut la devise choisie par le baron Pierre de Coubertin pour les jeux Olympiques modernes quand ils eurent lieu à son initiative pour la première fois à Athènes en 1896.

Dans le domaine des brevets européens, nous avons une devise qui s'inspire de celle élue par Pierre de Coubertin. Nous ne disons pas "plus vite, plus haut, plus fort", mais "plus économique, plus simple, plus sûr". Au profit de la communauté des chercheurs et du monde des entreprises en Europe.

Le vaste travail que mènent actuellement les milieux politiques et les professionnels de la propriété industrielle en Europe vise à créer un système de brevets qui assure un accès simple à une protection fiable des droits de propriété industrielle. Un tel système, et c'est la raison pour laquelle ces efforts sont déployés, est l'un des facteurs qui détermineront la capacité de l'Europe à faire face à la concurrence qui va se développer en Europe comme sur les marchés internationaux.

Une composante très importante de cette initiative est la création d'une juridiction qui fonctionne bien et soit garante de procédures équitables pour les titulaires de brevets.

D'intenses efforts sont entrepris pour que cet objectif soit atteint dans deux domaines : le système de brevet de l'OEB et le système du brevet communautaire.

Dans le **système de brevet de l'OEB**, les travaux destinés à mettre sur pied un protocole facultatif concernant un système juridictionnel unique sont sur le point d'aboutir. Je sais que vous en discuterez demain.

Un sous-groupe du groupe de travail, auquel le Danemark a participé, a élaboré une proposition de protocole sur le règlement des litiges en matière de brevets européens. Cette proposition sera présentée au groupe de travail "Contentieux" et examinée au cours d'une réunion devant se tenir en décembre. Si les parties concernées réussissent à s'entendre, le protocole proposé sera adopté lors d'une conférence ministérielle ultérieure.

L'objectif est de parvenir globalement à un système juridictionnel central qui statue sur les actions en nullité ou en contrefaçon de brevets européens. Conformément à ce protocole, le système à deux degrés se composera d'un tribunal de première instance et d'une cour d'appel. Dans des cas spécifiques, les juridictions nationales auront en outre la possibilité de soumettre des questions à la cour d'appel, qui rendra ensuite un avis. Les Etats membres pourront adhérer à cette partie du protocole seulement.

Comme M. le Ministre l'évoquait dans son discours, ces efforts portent également sur la création d'une cour des brevets unique au sein de l'**Union européenne**, qui statuera sur tous les litiges relatifs au futur brevet communautaire.

\* Generaldirektor des dänischen Patent- und Markenamts.

\* Director General of the Danish Patent and Trademark Office.

\* Directeur général de l'Office danois des brevets et des marques.

Für das Gemeinschaftspatent ist Voraussetzung, daß Rechtsentscheidungen, die dieses Patent betreffen, im gesamten Territorium der EU Gültigkeit haben, und zwar auf der Grundlage einer einheitlichen Rechtspraxis.

Aus genau diesem Grund widmet Dänemark während seiner EU-Präsidentschaft der Errichtung eines Gerichtssystems besondere Aufmerksamkeit.

Hinsichtlich des übergeordneten Ziels sind sich alle EU-Mitgliedstaaten einig: Wir wollen ein Gemeinschaftspatent schaffen, das die europäische Forschung und die Industrie stärkt, indem es die Patentierung in Europa erschwinglicher macht und beschleunigt. Gleichzeitig muß sichergestellt sein, daß Unternehmen und andere mit einer einzigen Anmeldung Patentschutz in allen EU-Staaten erlangen können.

Bislang wurde jedoch nicht in allen Punkten des von der Europäischen Kommission vorgelegten Vorschlags für ein Gemeinschaftspatent Einigkeit erzielt.

Unter der dänischen Präsidentschaft wollen wir diese schwierigen Verhandlungen ein weiteres Stück voranbringen. Vieles ist momentan eine Frage des Gebens und Nehmens, und in Dänemark versuchen wir derzeit herauszufinden, ob in der Frage des Gerichts vielleicht der Vorschlag der Europäischen Kommission den Verhandlungen zu einem Fortschritt verhelfen kann.

Als stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der EPO weiß ich, daß hinter den Vorschlägen für ein Patentgericht eine große Menge Arbeit steckt, die sowohl von der EPO mit ihren vielen Mitgliedstaaten als auch von der EU erbracht wurde. Doch das Erreichen unseres Ziels würde gewaltige Vorteile mit sich bringen – und ist für Europa unabdingbar, wenn es seine Marktposition sichern und seine Interessen durchsetzen will.

Der sehr beliebte und vor nicht allzu langer Zeit verstorbene dänische Dichter und Erfinder Piet Hein hat es in zwei seiner kurzen, "Grooks" genannten Verse auf den Punkt gebracht:

"Findest Du eine Aufgabe lösenswert,  
wird sich ihr Wert erweisen,  
indem sie Dir die Lösung verwehrt."

und

"Brauchst Du neuen Mut, um weiterzukämpfen,  
dann befolge den Rat:  
Was Dich nicht umbringt, macht Dich stark."

Wenn wir an einem Strang ziehen, bin ich mir sicher, daß wir unsere Ziele erreichen werden – auch was das Patentgericht anbelangt. Ich hoffe, daß Ihre Gespräche in den nächsten Tagen zufriedenstellend und ergebnisreich verlaufen und Sie am Ende des Symposiums einige angenehme Eindrücke mitnehmen werden, z. B. an Ihren Besuch bei Novo Nordisk, im Louisiana-Museum für moderne Kunst, in Sølyst und Tivoli – auf diese Weise sollten Sie Dänemark in guter Erinnerung behalten.

Damit möchte ich Sie nochmals herzlich willkommen heißen.

It is a prerequisite for the EU patent that legal decisions regarding an EU patent are to cover the entire EU on the basis of uniform legal practice.

This is exactly why Denmark is paying special attention to the issue of establishing a court system during the Danish EU presidency.

All EU member states agree on the end target: We want to establish an EU patent which is able to strengthen European research and industry by making patenting more affordable and quick in Europe. At the same time it must be ensured that companies and others can obtain a patent in all EU member states by filing only one single application.

However, so far agreement has not been reached on all elements of the European Commission's proposal for an EU patent.

During the Danish presidency, we endeavour to advance the difficult negotiations. At the moment, it is very much a question of give-and-take, and in Denmark we are trying to find out if the proposal of the European Commission for a court solution could be the element that might bring negotiations further.

As Deputy Chairman of the EPO Administrative Council, I know that a huge amount of work lies behind the court proposals, both in the EPO with its large number of member states and in the EU. But the benefits of attaining our goal would be great – and necessary for Europe in order to safeguard its market position and its interests.

And, as Piet Hein, a much-loved Danish poet and inventor who passed away recently, wrote in two of his short rhymed verses, called grooks:

"Problems worthy of attack prove their worth by hitting back".

and

"here is a fact that should help you to fight a bit longer: things that don't actually kill you outright make you stronger".

By joining forces, I am sure we will be able to attain our goals – also with respect to the court issue. I hope your discussions during the next few days will be valuable and fruitful, and I also hope you will have some exciting experiences – among other things your visits to Novo Nordisk, the Louisiana museum of modern art, Sølyst and Tivoli – that will give you good memories of Denmark.

A hearty welcome to you all.

Il est en effet impératif pour les brevets communautaires que les décisions de justice les concernant couvrent l'ensemble de l'Union européenne sur la base d'une pratique juridique uniforme.

C'est précisément la raison pour laquelle le Danemark prête une attention particulière à la question de la mise en place d'un système juridictionnel sous la présidence danoise de l'Union européenne.

Tous les Etats membres de l'Union européenne s'accordent sur l'objectif final : nous voulons créer un brevet communautaire capable de renforcer la recherche et l'industrie en Europe en réduisant le coût du brevet et en rendant sa délivrance plus rapide. Les entreprises et les autres acteurs doivent par ailleurs pouvoir obtenir un brevet dans tous les Etats membres de l'Union européenne en déposant une seule demande.

Un accord n'a toutefois pas encore été trouvé à ce jour sur tous les points de la proposition de la Commission européenne relative à un brevet communautaire.

Nous nous efforçons de faire progresser les difficiles négociations durant la présidence danoise. Pour le moment, nous en sommes à une phase d'échanges de concessions et nous tentons, au Danemark, d'établir si la proposition de la Commission européenne relative à la solution de la juridiction pourrait être l'élément moteur des négociations.

En ma qualité de Vice-Président du Conseil d'administration de l'OEB, je n'ignore pas que les propositions relatives à une juridiction sont le fruit d'une somme de travail considérable, à la fois à l'OEB, avec ses nombreux Etats membres, et au sein de l'Union européenne. Le bénéfice de la réussite de ce projet serait cependant formidable, tout autant que nécessaire à l'Europe si elle veut préserver sa position sur les marchés et ses intérêts.

D'ailleurs, comme l'écrivait Piet Hein, poète et inventeur danois très populaire qui vient de nous quitter, dans deux de ses courts vers rimés appelés grooks :

autrement dit

"Un problème digne d'attaque  
prouve sa valeur par sa contre-attaque".

et

"Voici qui devrait vous aider à lutter un peu plus  
longtemps :  
ce qui ne vous tue pas sur-le-champ  
vous rend plus vaillants."

En unissant nos forces, je suis certain que nous pourrions atteindre nos buts, y compris en ce qui concerne la question de la juridiction. J'espère que vos échanges de vues durant les prochains jours seront profitables et fructueux, et j'espère également que vous ferez ici de très intéressantes découvertes – entre autres durant vos visites à Novo Nordisk, au musée d'art moderne Louisiana, à Sølyst et aux jardins de Tivoli – qui vous laisseront d'agréables souvenirs du Danemark.

Je vous souhaite à tous la bienvenue !

**Peter MESSERLI\***

Herr Minister Bendtsen, Herr Vorsitzender, Herr Generaldirektor,  
meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich bin hochofrend, mich an ein so hochrangiges Publikum von Patentrichtern aus aller Welt wenden zu dürfen. Ich heiÙe Sie recht herzlich willkommen, auch im Namen des Præsidenten des Europæischen Patentamts, der leider verhindert ist, aber dem Symposium allen nur erdenklichen Erfolg wünsch.

Dieses Patentrichtersymposium in Kopenhagen markiert einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der Zusammenarbeit zwischen Patentrichtern. Es ist bereits das **elfte** Treffen seiner Art, und schon an dieser Zahl allein læsst sich ablesen, daÙ das Richtersymposium mittlerweile zu einer festen Institution geworden ist. Mit diesen Symposien wurde eine Plattform geschaffen, um Kontakte zu Kollegen aus Lændern mit einer anderen Rechtstradition zu knüpfen und eine Denkweise zu pflegen, die auf ein besseres gegenseitiges Verständnis gerichtet ist. Ich sehe mit Freude, daÙ sich Patentrichter aus allen Lændern Europas und darüber hinaus versammelt haben, um ihre kostbare Zeit auf die Frage zu verwenden, wie Patentrecht am besten anzuwenden ist. Ich bin zuversichtlich, daÙ das Programm, das uns in den nächsten Tagen erwartet, dieses Engagement voll und ganz rechtfertigen wird.

Der Erfolg unseres Symposiums wære jedoch unvorstellbar ohne die ausgezeichneten Rahmenbedingungen, die uns die dænische Regierung bietet. Gestern wurden wir in einer wunderschönen Umgebung willkommen geheiÙen; ich mœchte unseren Gastgebern für die hervorragende Organisation des Symposiums danken.

Ich stelle mit Befriedigung fest, daÙ Teilnehmer aus allen EPÜ-Vertragsstaaten angereist sind, wobei ich insbesondere die Vertreter aus unseren **neuen Mitgliedstaaten**, also aus Bulgarien, Estland, der Slowakischen und der Tschechischen Republik, recht herzlich begrüÙe. Willkommen heiÙen mœchte ich aber auch die Vertreter anderer europæischer Staaten und insbesondere den Vertreter Japans, der den weitesten Weg auf sich genommen hat.

Wir alle erwarten mit groÙem Interesse die nächsten Tage ebenso wie die Vorträge und Diskussionen zu Themen aus der Welt des Patentrechts. Da die Europæische Patentorganisation bei diesen Fragen eine entscheidende Rolle spielt, werden Sie mir an dieser Stelle sicher gestatten, kurz **einige wichtige Entwicklungen im europæischen Patentsystem anzusprechen**.

In den letzten Jahren ist die Zahl der beim Europæischen Patentamt eingehenden Anmeldungen unablässig gestiegen, 2001 lag das **Anmeldeaufkommen** bei fast 160 000. Sie können sich vielleicht vorstellen, welche enormen Herausforderungen diese ständig wachsende Popularität für das EPA mit sich bringt – bei seiner Gründung war das Amt für höchstens 30 000 Anmeldungen pro Jahr ausgelegt – insbesondere in bezug auf die Einstellung und Schulung einer groÙen Zahl neuer Prüfer, ohne die diese Anmeldezahlen nicht zu bewältigen wæren.

**Peter MESSERLI\***

Minister Bendtsen, Mr Chairman, Mr Director General,  
Ladies and Gentlemen

It gives me great pleasure to address such a distinguished audience of patent judges from so many different countries. May I extend a welcome to you all, also on behalf of the President of the European Patent Office, who is unfortunately unable to be with us, but wishes us all a very successful meeting.

This Symposium of Patent Judges in Copenhagen constitutes another landmark in the history of co-operation between patent judges. It is our **eleventh**, a figure revealing in itself in that the patent judges' symposia are now an institution. These symposia have provided the platform for establishing contacts with one's counterparts in countries with different legal traditions and thinking with the aim of promoting mutual understanding. I am delighted to see that patent judges have gathered here from all countries of Europe and elsewhere to devote their precious time to the question of how best to apply patent law and I am confident that the programme awaiting us over the next days will fully justify this commitment.

The success of our Symposium would not be possible, however, without the excellent framework provided by the Danish government. Yesterday we were welcomed in a beautiful surrounding and I should like to thank our hosts for organising this symposium so well.

It is very gratifying to see that participants have come from all the EPC contracting states and I am especially pleased to welcome the representatives of our **new member states**, the Czech Republic, Bulgaria, Estonia, and the Slovak Republic. A warm welcome too to the representatives of other European countries and, last but not least, to the representative of Japan who has travelled the longest to be with us.

We are all looking forward with great interest to the next few days, and to hearing about and discussing topics from the world of patent law. As the European Patent Organisation has a significant role to play in these matters, I am sure you will allow me to **outline some important developments within the European patent system**.

In the past years, there has been a continuing boom in **filing figures** at the European Patent Office, which reached almost 160 000 applications in the year 2001. You may imagine the major challenges to the EPO brought by this surge in popularity – at the beginning of the EPO, a maximum of 30 000 applications per year was forecasted – not least the need to recruit and train a significant number of new examiners to cope with the demand.

**Peter MESSERLI\***

Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,  
Mesdames, Messieurs,

C'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole devant un éminent public de juges de brevets, venus d'un si grand nombre de pays différents. Permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue, en mon nom comme en celui du Président de l'Office européen des brevets qui, malheureusement dans l'impossibilité d'être ici aujourd'hui, nous souhaite à tous une rencontre couronnée de succès.

Ce Colloque des juges européens de brevets à Copenhague représente un nouveau jalon dans l'histoire de la coopération entre les juges de brevets. C'est la **onzième fois** que nous nous réunissons, et ce chiffre révèle à lui seul que les colloques des juges de brevets sont à présent une institution. Ces rencontres constituent les fondements sur lesquels se nouent les contacts entre homologues issus de pays aux traditions juridiques différentes, dans une volonté de favoriser la compréhension mutuelle. Je suis heureux de voir que les juges de brevets de tous les pays d'Europe et d'ailleurs se sont réunis ici pour consacrer leur temps précieux à la question de savoir comment appliquer de manière optimale le droit des brevets. J'ai confiance que le programme qui nous attend ces prochains jours justifiera pleinement cet engagement.

La réussite de notre colloque ne serait pas possible cependant sans les excellentes conditions offertes par le gouvernement danois. Hier, nous avons été accueillis dans un cadre superbe et j'aimerais remercier nos hôtes d'avoir organisé ce colloque avec un tel savoir-faire.

Je constate avec satisfaction que les participants sont venus de tous les Etats parties à la CBE, et il m'est particulièrement agréable d'accueillir les représentants de nos **nouveaux Etats membres**, à savoir, la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie et la République slovaque. Je souhaite également la bienvenue aux représentants des autres pays européens et, enfin et surtout, au représentant du Japon, qui a fait le voyage le plus long pour nous rejoindre.

Nous attendons tous avec impatience et grand intérêt les prochains jours, et nous réjouissons à la perspective de nous informer et de discuter de sujets propres au droit des brevets. L'Organisation européenne des brevets ayant un rôle déterminant à jouer dans ce domaine, je suis certain que vous me permettrez de **mettre l'accent sur certains développements importants dans le système du brevet européen.**

Au cours des dernières années, l'Office européen des brevets a enregistré une progression constante du nombre des dépôts pour frôler la barre des 160 000 demandes en 2001. Si l'on considère qu'un maximum de 30 000 demandes annuelles était prévu lorsque l'OEB a ouvert ses portes, vous imaginez aisément les défis majeurs que cet envol de popularité entraîne pour notre Organisation, parmi lesquels, et non des moindres, la nécessité de recruter et de former un nombre considérable de nouveaux examinateurs pour faire face à la demande.

\* Vizepräsident GD 3, Europäisches Patentamt.

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

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

Ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte der Europäischen Patentorganisation war der 1. Juli 2002. Mit Bulgarien, Estland, der Slowakischen und der Tschechischen Republik traten der Organisation vier **neue Mitgliedstaaten** bei, so daß sie nunmehr 24 Vertragsstaaten zählt. 2002 und 2003 werden ihnen voraussichtlich sechs weitere Länder (Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowenien und Ungarn) folgen, womit die Zahl der Vertragsstaaten auf 30 steigen wird. Ein europäisches Patent wird dann einen potentiellen Geltungsbereich haben, in dem fast 500 Millionen Menschen leben.

Ich möchte nun auf einige andere Ereignisse aus der jüngeren Geschichte des europäischen Patentsystems zu sprechen kommen.

Das bedeutendste war natürlich die **Diplomatische Konferenz zur Revision des EPÜ** im November 2000 in München. Anstatt alle Ergebnisse dieser Konferenz aufzuzählen, die rund 100 Artikel des Übereinkommens betreffen und in den letzten zwei Jahren gut bekannt gemacht wurden, möchte ich mich auf zwei Punkte konzentrieren, die für Sie von Interesse sein könnten: die **Zusammensetzung und die Befugnisse der Großen Beschwerdekammer**.

Zum einen wurde eine ständige Rechtsgrundlage geschaffen, die es Vertragsstaaten ermöglicht, jeweils einen nationalen Richter für die Große Beschwerdekammer des EPA vorzuschlagen (Artikel 11 (5) EPÜ). Dadurch soll die europaweite Harmonisierung des Patentrechts gefördert werden. Solange das revidierte EPÜ noch nicht in Kraft ist, macht der Verwaltungsrat vom alten Artikel 160 (2) EPÜ über die Ernennung externer Kammermitglieder während einer Übergangszeit Gebrauch und hat auf diesem Weg bereits 11 Richter aus 11 Vertragsstaaten zu externen rechtskundigen Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer ernannt.

Zum anderen wird der neue Artikel 112a EPÜ die Möglichkeit bieten, einen **Antrag auf Überprüfung der Entscheidung einer Beschwerdekammer durch die Große Beschwerdekammer** zu stellen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine vollständige Überprüfung: Um eine Verzögerung des Verfahrens zu vermeiden, kann ein solcher Antrag nur darauf gestützt werden, daß ein schwerwiegender Verfahrensmangel vorliegt oder die Entscheidung durch eine Straftat beeinflußt war.

Am heutigen Tag ist noch nicht absehbar, wann das revidierte EPÜ in Kraft treten wird. Nach fundierten Schätzungen dürfte es wohl noch vier bis fünf Jahre dauern, vielleicht länger. Das EPA hat inzwischen einen vorläufigen Entwurf der neuen **Ausführungsordnung**, die für das revidierte EPÜ benötigt wird, zur allgemeinen Einsichtnahme auf seiner Website veröffentlicht. Für Oktober dieses Jahres wurde eine Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" des EPA anberaumt, um den endgültigen Entwurf zu erörtern, so daß er dem Verwaltungsrat der EPO im Dezember zur Beschlußfassung unterbreitet werden kann. Die neue Ausführungsordnung wird zusammen mit der revidierten Fassung des Europäischen Patentübereinkommens in Kraft treten.

Weniger erfolgreich waren bislang die Bemühungen, ein Gemeinschaftspatent einzuführen; über einen diesbezüglichen Vorschlag der Europäischen Kommission konnte leider keine Einigung erzielt werden. Die wichtigsten noch ungeklärten Fragen sind dabei die Sprachenregelung und die Errichtung eines Gerichtssystems für das Gemeinschaftspatent.

1 July 2002 was another milestone in the history of the European Patent Organisation. Four **new member states**, Bulgaria, the Czech Republic, Estonia and the Slovak Republic became members of our Organisation, which now numbers 24 contracting states. A further six States (Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania and Slovenia) are expected to join the Organisation in 2002 and 2003, which will bring the number of contracting states to 30. A European patent will then potentially cover a population close to 500 million.

I would like to turn now to some other recent developments within the European patent system.

The most important event of course was the **Diplomatic Conference to revise the EPC**, which took place in Munich in November 2000. I will not deal here with all the results of this conference, which affect about 100 articles of the Convention and which have been well publicised over the last two years, and limit myself to two items, which might be of interest to you. They concern **the composition and the competence of the Enlarged Board of Appeal**.

First, a permanent legal basis has been created for contracting states to nominate one national judge each to the Enlarged Board of the EPO to promote harmonisation of patent law in Europe, Article 11(5). In the interim period until the entry into force of the revised EPC, the Administrative Council has made use of the old Article 160(2) EPC, relating to the appointment of external members of the Enlarged Board of Appeal during a transitional period, and has already appointed 11 judges from 11 contracting states as external legally qualified members of the Enlarged Board of Appeal.

The second point is the introduction of a **petition for review of decisions of the Boards of Appeal by the Enlarged Board of Appeal**, new Article 112(a) EPC. However, it is not a petition for full review: in order to avoid a lengthening of the proceedings, the grounds for such a petition are limited to fundamental procedural defects and to the case where a criminal act may have had an impact on the decision.

As of today, it is not possible to determine the date of entry into force of the revised EPC. As an educated guess, this date still seems to be four to five years away, maybe more. In the meantime, a preliminary draft of the new **Implementing Regulations**, needed for the revised version of the EPC, has been published on the EPO website for public consultation. A meeting of the Patent Law Committee of the EPO to discuss the final draft is scheduled for October of this year, so that it can be presented to the Administrative Council of the EPO for a decision in December. The new Regulations will enter into force at the same time as the revised European Patent Convention.

Less successful so far have been the efforts to create a Community Patent and unfortunately still no agreement could be reached concerning the European Commission's initiative for such a patent. The main issues on which no solutions have been found so far are the language regime and the establishment of a Community patent jurisdiction.

Le 1<sup>er</sup> juillet 2002, un autre jalon a été posé dans l'histoire de l'Organisation européenne des brevets. Quatre **nouveaux Etats membres**, à savoir la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie et la République slovaque, sont devenus membres de notre Organisation, qui compte à présent vingt-quatre Etats membres. Six autres Etats (la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovénie) doivent rejoindre l'Organisation en 2002 ou en 2003, ce qui portera le nombre des Etats membres à trente. Un brevet européen couvrira donc potentiellement une population de près de cinq cents millions de personnes.

J'aimerais évoquer maintenant d'autres développements récents qui ont marqué le système du brevet européen.

L'événement majeur a bien sûr été la **Conférence diplomatique pour la révision de la CBE**, qui s'est tenue à Munich en novembre 2000. Je ne vais pas traiter ici tous les résultats de cette conférence, qui touchent une centaine d'articles de la Convention et qui ont été rendus largement publics au cours des deux dernières années. Je me limiterai donc à deux points en particulier qui devraient vous intéresser. Ils concernent **la composition et les compétences de la Grande Chambre de recours**.

En premier lieu, les Etats contractants, s'appuyant sur la création d'une base légale permanente (article 11(5)), peuvent désormais nommer chacun un juge national à la Grande Chambre de recours de l'OEB. Cette mesure a pour but de promouvoir l'harmonisation du droit des brevets en Europe. En attendant l'entrée en vigueur du texte révisé de la CBE, le Conseil d'administration, se fondant sur l'ancien article 160(2) de la CBE relatif à la nomination de membres externes à la Grande Chambre de recours durant une période transitoire, a déjà nommé onze juges de onze Etats contractants en qualité de membres juristes externes de la Grande Chambre de recours.

Le deuxième point porte sur l'introduction **d'une requête en révision des décisions des chambres de recours par la Grande Chambre de recours** (nouvel article 112bis de la CBE). Tout ne pourra cependant pas faire l'objet d'une révision : afin d'éviter une prolongation des procédures, les motifs fondant une telle requête sont limités à des vices de procédure fondamentaux et aux cas où une infraction pénale a pu avoir une incidence sur la décision.

Pour l'heure, il n'est pas possible de dire quelle sera la date d'entrée en vigueur du texte révisé de la CBE. Il semble qu'un délai de quatre à cinq ans, voire plus, soit toujours réaliste. Un projet provisoire de nouveau **règlement d'exécution**, nécessaire à la version révisée de la CBE, a été publié quant à lui sur le site Internet de l'OEB et peut donc être consulté par le public. Une réunion du comité "Droit des brevets" de l'OEB, au cours de laquelle le projet final sera discuté, doit avoir lieu en octobre prochain en vue de présenter ce projet pour décision au Conseil d'administration de l'OEB en décembre. Le nouveau règlement entrera en vigueur en même temps que la Convention sur le brevet européen révisée.

Les efforts pour créer un brevet communautaire ont été jusqu'à présent moins fructueux et malheureusement, aucun accord n'a pu encore être trouvé au sujet de l'initiative de la Commission européenne visant à instituer un tel brevet. Les principales pierres d'achoppement sont le régime linguistique et la mise sur pied d'une juridiction pour le brevet communautaire.

Was diese beiden Punkte, die Sprachenregelung und ein einheitliches europäisches Gerichtssystem, anbelangt, so ist Ihnen vielleicht erinnerlich, daß auf der 1999 von Frankreich einberufenen Regierungskonferenz zwei **Arbeitsgruppen** eingesetzt wurden, die sich diesen Themen widmen sollten.

Die erste Arbeitsgruppe, die sich mit der Sprachenfrage befaßt hatte, entwarf ein fakultatives Protokoll, demgemäß Staaten, in denen eine der Amtssprachen des EPA Landessprache ist, auf eine Übersetzung europäischer Patente verzichten. Staaten, die keine der Amtssprachen des EPA als Amtssprache haben, verlangen keine Übersetzung der Beschreibung mehr, wenn das europäische Patent in der von diesem Staat bestimmten Amtssprache des EPA erteilt oder in diese Sprache übersetzt worden ist. Das fakultative Protokoll, durch das sich die Kosten für ein europäisches Patent deutlich verringern werden, wurde zwar schon von 10 EPÜ-Vertragsstaaten unterzeichnet, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien, ist aber noch nicht in Kraft.

Der zweiten Arbeitsgruppe war unter anderem das Mandat erteilt worden, ein fakultatives Übereinkommen über die Regelung von Streitigkeiten in Zusammenhang mit europäischen Patenten (auch EPLP genannt) auszuarbeiten. Ihre Arbeiten stehen unmittelbar vor dem Abschluß; da dieses Thema aber auf der Tagesordnung dieses Symposiums steht, erübrigen sich nähere Ausführungen dazu.

Ich möchte mich nun den **Entwicklungen im Bereich der Beschwerdekammern des EPA** zuwenden.

Im Oktober 2001 beschloß der Verwaltungsrat eine Änderung der **Regeln 10 und 11 EPÜ**. Das Präsidium der Beschwerdekammern, das unter anderem die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern erläßt, wird seither von der Gesamtheit der Beschwerdekammermitglieder gewählt und steht unter dem Vorsitz des für die Beschwerdekammern zuständigen Vizepräsidenten des EPA. Der Präsident des Amtes ist also nicht mehr der Vorsitzende dieses Gremiums.

Was die Arbeitsbelastung im Jahr 2001 angeht, so wurden 1 355 Beschwerden eingelegt und 1 252 entschieden. Ende letzten Jahres waren 3 364 Fälle vor den Kammern anhängig. Um den gestiegenen Arbeitsanfall zu meistern, werden jedes Jahr neben anderen Maßnahmen **neue technische Beschwerdekammern** geschaffen. 2001 gab es jeweils sieben Kammern im Bereich der **Mechanik** und der **Chemie**, drei im Bereich der **Physik** und zwei im Bereich der **Elektrotechnik**. Am 1. Oktober wird eine neue Kammer auf dem Gebiet der Biotechnologie ihre Arbeit aufnehmen; sie wird die zweite in diesem Bereich sein. Auch in den kommenden Jahren ist die Schaffung zusätzlicher Beschwerdekammern vorgesehen.

Eine andere Strategie, die wir konsequent verfolgen, um das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, ist die Straffung und effizientere Gestaltung des Beschwerdeverfahrens. Mit diesem Ziel wurden Änderungen in der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern vorgeschlagen, die, wenn sie beschlossen werden, in der ersten Hälfte des nächsten Jahres in Kraft treten. Dazu gehören eine genauere Abgrenzung und Überwachung des ersten Verfahrensstadiums, strengere Erfordernisse in bezug auf Fristverlängerungen und verspätetes Vorbringen, verstärktes "case management" und Vorschriften für die Kostenverteilung, insbesondere bei Fehlverhalten von Verfahrensbeteiligten.

Concerning these two issues, language regime and common European patent jurisdiction, you may remember that in 1999 an Intergovernmental Conference called by the French government mandated the creation of two **working groups** to consider these issues.

The first working group, dealing with the language question, prepared an optional protocol which provides that states which have an EPO official language will not require translation of the European patent. States that do not have an EPO language as their own official language will not require a translation of the patent specification if the patent has been granted in or translated into one of the official languages of the EPO designated by them. The optional protocol, which will significantly reduce the costs of a European patent, has so far been signed by 10 contracting states of the EPO, among them France, Germany and Great Britain, but it has not yet entered into force.

A second working group was, inter alia, given the mandate to prepare an optional agreement on the settlement of litigation concerning European patents (also known as EPLP). The work of this group is drawing to a close, but since this topic is on the agenda of our Symposium, I will not deal with it here.

I would like to turn now to the **developments concerning the Boards of Appeal of the EPO**.

In October 2001, the Administrative Council adopted **amendments to Rules 10 and 11 EPC**. The Presidium of the Boards of Appeal, which decides inter alia on the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, is now elected by the full membership of the Boards of Appeal and chaired by the Vice-President in charge of the Boards of Appeal. The President of the Office is no longer the chairman of this body.

As concerns the workload, in 2001 we received 1 355 appeals and settled 1 252 cases. There were 3 364 cases pending at the end of last year. As one measure to cope with the increased workload, **new technical Boards of Appeal** are created every year. In 2001, seven boards of appeal were active each in **mechanics** and in **chemistry**, three in **physics** and two in **electricity**. On 1 October, a further board of appeal in the area of biotechnology – it will be the second board in this area – will start its work. New boards are planned for the next years as well.

Another measure we actively pursue to cope with the workload is to make appeal proceedings more efficient and shorter. In order to achieve this goal, amendments to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal are proposed which, if they are adopted, will enter into force in the first half of next year. The amendments include a more defined and controlled initial phase of proceedings, stricter requirements for extensions of time limits and concerning late filings, increased case management and rules on the apportionment of costs, in particular in case of unsatisfactory conduct of a party.



En ce qui concerne ces deux questions – régime linguistique et juridiction pour le brevet communautaire –, vous vous rappellerez sans doute qu'en 1999, une Conférence intergouvernementale, qui s'est tenue à l'initiative du gouvernement français, avait demandé la création de deux **groupes de travail** chargés d'étudier ces questions.

Le premier groupe de travail, qui a examiné la question des langues, a préparé un protocole facultatif selon lequel les Etats qui ont pour langue officielle une des langues de l'OEB n'exigeront pas de traduction des brevets européens. Les Etats qui n'ont pas l'une des langues de l'OEB comme langue officielle renonceront à la traduction de la description si le brevet a été délivré ou traduit dans l'une des langues officielles de l'OEB désignée par eux. Ce protocole facultatif, qui permettra de réduire de manière considérable les coûts d'un brevet européen, a été signé à ce jour par dix Etats membres de l'Organisation, dont l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, mais il n'est pas encore entré en vigueur.

Un deuxième groupe de travail a été chargé notamment de préparer un accord facultatif sur le règlement des litiges en matière de brevets européens (également connu sous le sigle de PLBE). Le travail de ce groupe touche à sa fin, mais comme ce sujet est à l'ordre du jour de notre colloque, je ne le traiterai pas ici.

#### J'aimerais passer à présent aux **développements qui touchent les chambres de recours de l'OEB.**

En octobre 2001, le Conseil d'administration a adopté des modifications aux **règles 10 et 11 de la CBE**. Le Praesidium, qui arrête entre autres le règlement de procédure des chambres de recours, est élu désormais par l'ensemble des membres des chambres de recours et présidé par le Vice-Président en charge de celles-ci. Le Président de l'Office n'est donc plus le président de cette instance.

Pour ce qui est du volume de travail, nous avons enregistré, en 2001, 1 355 recours et nous en avons réglé 1 252. Il y avait 3 364 cas en suspens à la fin de l'année dernière. Parmi les mesures destinées à répondre à la charge de travail croissante, nous créons chaque année de **nouvelles chambres de recours techniques**. En 2001, sept chambres de recours étaient en fonction pour **la mécanique** et autant pour **la chimie**, trois dans le domaine de **la physique** et deux dans celui de **l'électricité**. Une nouvelle chambre de recours qui se consacrerait à la biotechnologie – la deuxième chambre compétente pour ce domaine – sera opérationnelle le 1<sup>er</sup> octobre prochain. D'autres chambres devraient être constituées au cours des années à venir.

Une autre mesure que nous mettons en oeuvre de manière active pour faire face à la charge de travail consiste à rendre les procédures de recours plus efficaces et plus courtes. Nous proposons à cette fin d'apporter des modifications au règlement de procédure des chambres de recours qui, si elles sont adoptées, entreront en vigueur durant le premier semestre de l'année prochaine. Ces modifications comprennent une définition plus précise et un contrôle plus étroit de la phase initiale des procédures, des critères plus rigoureux en matière de prolongation des délais et, de la production tardive de moyens, un suivi plus strict des dossiers et des dispositions en matière de répartition des frais, notamment en cas de comportement critiquable d'une partie.

Ferner prüfen wir derzeit die Möglichkeit, **die Beschwerdekammern aus dem Europäischen Patentamt auszugliedern**. Obwohl die im EPÜ verankerte Unabhängigkeit der Beschwerdekammern noch nie angezweifelt wurde, würde sie doch deutlicher zu Tage treten, wenn die Europäische Patentorganisation so umstrukturiert würde, daß die Beschwerdekammern neben dem Verwaltungsrat und dem Europäischen Patentamt zum dritten Organ der EPO würden, nämlich zu ihrer Judikative. Eine solche Reform setzt jedoch eine Änderung des Europäischen Patentübereinkommens voraus und wird sich daher kaum in naher Zukunft verwirklichen lassen.

Mit Befriedigung werden Sie hören, daß wir uns auch weiterhin bemühen werden, Informationsinstrumente zu entwickeln, mit deren Hilfe sich die **Öffentlichkeit über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern informieren** kann. Nahezu alle Entscheidungen, die die technischen Beschwerdekammern seit Juni 1993 erlassen haben, sind inzwischen auf der Internet-Seite des EPA ([www.european-patent-office.org](http://www.european-patent-office.org)) einzusehen, wo sie über die Entscheidungsnummer oder einen Suchbegriff aufgerufen werden können. Die Entscheidungen sind außerdem auf der zweimal jährlich erscheinenden ESPACE LEGAL CD-ROM erhältlich, die aus Kapazitätsgründen auch als DVD herausgegeben wird.

In der jährlichen Sonderausgabe des EPA-Amtsblatts zur Rechtsprechung fassen die Wissenschaftlichen Dienste der Beschwerdekammern die Kammerentscheidungen des vorangegangenen Jahres zusammen. Die nächste Sonderausgabe wird im Oktober 2002 veröffentlicht.

Im Juli sind ferner die "Durchführungsvorschriften zum EPÜ", Ausgabe 2002, erschienen. Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung bedeutender Vorschriften des sekundären Rechts zum EPÜ und der wichtigsten Beschlüsse des Präsidenten des EPA sowie von Mitteilungen und Rechtsauskünften des EPA, also von Rechtstexten, die man anderenfalls in den 21 Jahrgängen des EPA-Amtsblatts nachschlagen müßte.

Daneben ist mittlerweile die vierte Auflage der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts" in den drei Amtssprachen herausgekommen und wird auch als CD-ROM erhältlich sein. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, daß alle Teilnehmer dieses Symposiums demnächst ein Exemplar dieses Buchs erhalten werden, das einen umfassenden Überblick über die gesamte Rechtsprechung der Beschwerdekammern gibt.

Und schließlich planen wir, ein Projekt wiederzubeleben, das leider in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen auf Eis lag. Es zielt darauf ab, die Rechtsprechung der nationalen Patentgerichte zu erfassen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Hierfür müssen wir Sie einmal mehr um Ihre Unterstützung bitten.

Zum Abschluß möchte ich Ihnen noch versichern, daß ich mich auf die Diskussionen freue, die für die nächsten Tage geplant sind, und sicher bin, daß der Meinungsaustausch mit den Kollegen aus anderen Ländern und Rechtstraditionen uns alle bereichern wird.

Currently, we are also looking into the question of whether **the Boards of Appeal should be moved outside the European Patent Office**. Despite the fact that the independence of the Boards of Appeal, which emanates from the EPC, has never been contested to date, this independence would become more visible by structurally reforming the European Patent Organisation in that the Boards of Appeal would be the third organ – the Judiciary – of the European Patent Organisation, alongside the Administrative Council and the European Patent Office. However, such a reform requires an amendment of the European Patent Convention and will therefore most likely not take place within the near future.

You will also be pleased to hear that our efforts to develop information tools for providing **information on board of appeal case law to the public** are continuing. Nearly all the decisions handed down by the technical boards of appeal since June 1993 are now available on the EPO's Internet site ([www.european-patent-office.org](http://www.european-patent-office.org)). Access can be obtained via the reference number or search terms. The decisions are also available on the ESPACE LEGAL CD-ROM that is published twice a year. For storage capacity reasons, this compact disc is also issued as a DVD.

In the annual "Case Law" special edition of the EPO's Official Journal, the legal research service of the boards of appeal presents the case law reports covering board rulings from the previous year. The next edition will appear in October 2002.

Also, the 2002 edition of the "Ancillary Regulations to the EPC" was published in July. This is a collection of important secondary legislation to the EPC, and of the most important decisions of the President of the EPO as well as communications and Legal Advice by the EPO – texts which otherwise would have to be looked up in 21 volumes of the Official Journal of the EPO.

Furthermore, the fourth edition of the "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office" has now been published in the three official languages and will also be available on CD-ROM. I am pleased to announce that all participants at this Symposium will soon receive a copy of this book, which gives a comprehensive overview of the whole case law of the Boards of Appeal.

Finally, we plan to reactivate a project which for different reasons unfortunately lay dormant over the past few years. It aims at gathering and making broadly available the case law in patent matters of national courts and where once again we will have to ask for your co-operation.

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

Nous examinons actuellement la question de savoir si **les chambres de recours devraient être séparées de l'Office européen des brevets**. Bien qu'elle n'ait jamais été contestée à ce jour, l'indépendance des chambres de recours, qui résulte de la CBE, gagnerait en visibilité si une réforme structurelle de l'Organisation européenne des brevets était réalisée dans le but de faire des chambres de recours le troisième organe – l'organe judiciaire – de l'Organisation européenne des brevets, aux côtés du Conseil d'administration et de l'Office européen des brevets. Or, une telle réforme nécessite une modification de la Convention sur le brevet européen et ne sera donc très probablement pas mise en oeuvre dans un avenir proche.

Vous serez heureux d'apprendre en outre que nos efforts se poursuivent pour développer des outils destinés à **informer le public sur la jurisprudence des chambres de recours**. Presque toutes les décisions rendues par les chambres de recours techniques depuis juin 1993 peuvent maintenant être consultées sur le site Internet de l'OEB ([www.european-patent-office.org](http://www.european-patent-office.org)) à l'aide du numéro de recours ou de la recherche par termes. Les décisions sont diffusées en outre sur le CD-ROM "ESPACE LEGAL", qui paraît deux fois par an. Pour des raisons de capacité de stockage, ce disque compact est également disponible en DVD.

Dans l'édition spéciale annuelle du Journal officiel de l'OEB consacrée à la jurisprudence, le service de la recherche juridique des chambres de recours rend compte de la jurisprudence couvrant les décisions des chambres de recours de l'année précédente. La prochaine édition paraîtra en octobre 2002.

L'édition 2002 des Règles d'application de la Convention sur le brevet européen a, quant à elle, été publiée en juillet. Il s'agit d'un recueil regroupant des textes importants du droit dérivé de la CBE, les principales décisions du Président de l'OEB et des communications et renseignements juridiques de l'OEB. Sans ce recueil, il faudrait consulter les vingt et un volumes du Journal officiel de l'OEB.

De plus, la quatrième édition de la Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets a été publiée dans les trois langues officielles et sera également disponible sur CD-ROM. J'ai le plaisir d'annoncer que tous les participants de ce colloque vont bientôt recevoir un exemplaire de cet ouvrage, qui passe en revue l'ensemble de la jurisprudence des chambres de recours.

Enfin, nous prévoyons de réactiver un projet qui, pour diverses raisons, est malheureusement resté en sommeil au cours des dernières années. Il a pour but de réunir la jurisprudence en matière de brevets des juridictions nationales d'offrir un large accès à ces textes. Une fois de plus, nous vous solliciterons pour mener à bien ce projet.

Pour conclure, je ne vous cache pas mon impatience d'assister aux discussions prévues pour les prochains jours. Je suis certain que nous tirerons tous grand profit de cette occasion d'échanger des idées avec nos homologues d'autres pays et d'autres traditions juridiques.



**Die Teilnehmer am 11. Patentrichtersymposium vor "Soelyst", dem Clubhaus der Royal Copenhagen Shooting Society and Danish Brotherhood.**

**The participants in the 11th Patent Judges' Symposium in front of "Soelyst", the club house of the Royal Copenhagen Shooting Society and Danish Brotherhood.**

**Les participants au 11<sup>e</sup> colloque des juges de brevets devant le bâtiment de la "Royal Copenhagen Shooting Society and Danish Brotherhood".**



## 1. Arbeitssitzung

### Die Auslegung von "Product by process claims"

Vorsitzender:  
The Honourable Mr. Justice Brian McCracken

*Robert J. YOUNG\**

### Die Auslegung von Product-by-process-Ansprüchen – ein Lehrstück in Sachen rationaler Kompromiß

#### 1. Kurze Einführung in die Geschichte des Patentschutzes für Stoffe (chemische Erzeugnisse) als solche in Europa

1.1 Es ist eine Binsenwahrheit, daß die Erteilung eines Patents nur dann als gerechtfertigt anzusehen ist, wenn der durch die Ansprüche festgelegte Umfang des durch ein Patent verliehenen Ausschließungsrechts dem Beitrag zum Stand der Technik entspricht<sup>1</sup>. Dies ist ein erstes Beispiel für einen Kompromiß.

1.2 Im Fall von Patenten, in denen Stoffe (chemische Erzeugnisse) als solche beansprucht werden, hat die Große Beschwerdekammer folgendes festgestellt: "Als ein dem EPÜ zugrundeliegendes Prinzip ist anerkannt, daß ein Patent, in dem ein Gegenstand per se beansprucht wird, für diesen Gegenstand absoluten Schutz gewährt; d. h. unabhängig davon, wo und in welchem Sachzusammenhang er in Betracht zu ziehen ist (also für jede bekannte oder unbekannte Verwendung dieses Gegenstands)"<sup>2</sup>.

1.3 Da jedoch die Offenbarung einer einzigen Verwendung des beanspruchten Stoffs ausreicht, um das Patentierungserfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit zu erfüllen, ist es vielleicht nicht überraschend, daß es in der Geschichte des Patentschutzes die Tendenz gab, einen solchen uneingeschränkten Schutz als zu großzügig abzulehnen.

So war es nach G. Paterson<sup>3</sup> "bis vor relativ kurzer Zeit im nationalen Patentrecht der europäischen Staaten unüblich, in einem Patent Ansprüche zuzulassen, die auf ein chemisches Erzeugnis oder einen chemischen Stoff als solche gerichtet waren. Im Vereinigten Königreich zum Beispiel waren solche Ansprüche bis 1919 zulässig, nicht aber zwischen 1919 und 1949. Im Jahr 1949 wurden auf chemische Stoffe und Erzeugnisse gerichtete Ansprüche wieder ermöglicht (jedoch verknüpft mit Bestimmungen über Zwangslizenzen für patentierte Nahrungs- und Arzneimittel). In Frankreich, Deutschland und den skandinavischen Ländern wurde die Möglichkeit, Patente mit Ansprüchen auf chemische Erzeugnisse anzumelden, in den späten sechziger Jahren in das nationale Patentrecht aufgenommen. Seither gab es in den europäischen Staaten eine Tendenz zu einem zunehmenden Schutz für chemische Erzeugnisse generell, einschließlich pharmazeutischer Erzeugnisse."

1.4 Das EPÜ läßt zwar Ansprüche zu, die auf chemische Erzeugnisse als solche gerichtet sind, doch schlugen sich die Bedenken, die viele europäische Staaten hegten, in der Aufnahme von Artikel 167 (2) in das Übereinkom-

## First working session

### The construction of product-by-process claims

Chairman:  
The Honourable Mr Justice Brian McCracken

*Robert J. YOUNG\**

### The construction of product-by-process claims – A study in enlightened compromise

#### 1. A brief historical introduction to the patent protection, in Europe, of substances (chemical products) per se

1.1 It is a truism that, for the grant of a patent to be justified, the extent of the patent monopoly, as defined by the claims, should correspond to the technical contribution to the art<sup>1</sup>. This is a first example of compromise.

1.2 In the case of patents claiming substances (chemical products) per se, it has been stated by the Enlarged Board of Appeal of the EPO that "It is generally accepted as a principle underlying the EPC that a patent which claims a physical entity per se confers absolute protection upon such physical entity; that is wherever it exists and whatever its context (and therefore for all uses of such physical entity, whether known or unknown)"<sup>2</sup>.

1.3 Since, however, the disclosure of only a single end use of the claimed substance suffices to fulfil the utility requirement for patent protection, it is perhaps not surprising that, historically, there existed a trend of thought according to which such unrestricted protection was too generous and should not be provided.

Thus, according to G. Paterson<sup>3</sup>, "Until comparatively recently, it was unusual for European national patent laws to permit the inclusion in a patent of claims to a chemical product or substance per se. For example, in the United Kingdom, such claims were permitted up until 1919, but were not permitted between 1919 and 1949. In 1949, the possibility of including claims to chemical substances and products was reintroduced (but coupled with compulsory licence provisions in respect of patented food and medicines). In France, Germany and the Scandinavian countries, the possibility of patents including claims to chemical products was introduced into their national laws for the first time during the late 1960s. From this time onwards, the trend in European countries was towards increasing protection for chemical products in general, including pharmaceutical products."

1.4 Whilst the EPC permits claims to chemical products as such, further evidence of the misgivings of many European countries may be found in the existence, in the EPC, of Article 167(2), according to which each

## 1<sup>re</sup> séance de travail

### L'interprétation des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

Président :

The Honourable Mr Justice Brian McCracken

*Robert J. YOUNG\**

### L'interprétation des revendications de produit caractérisé par son procédé d'obtention (revendications "product-by-process") – Une étude de compromis rationnel

#### 1. Brève introduction historique à la protection par brevet des substances (produits chimiques) en tant que telles en Europe

1.1 Il est tout à fait évident que l'étendue du monopole conféré par le brevet, telle que définie par les revendications, doit correspondre à l'apport technique pour que la délivrance d'un brevet soit justifiée<sup>1</sup>. Il s'agit là d'un premier exemple de compromis.

1.2 Dans le cas de brevets revendiquant des substances (produits chimiques) en tant que telles, la Grande Chambre de recours de l'OEB a déclaré qu'"Il est généralement admis comme un principe de base de la CBE qu'un brevet qui revendique une chose en soi confère une protection absolue à cette chose ; et cela, en toutes circonstances et dans n'importe quel contexte (et donc confère une telle protection à toutes les utilisations de cette chose, connues ou inconnues).<sup>2</sup>

1.3 Etant donné toutefois qu'il suffit de divulguer une seule utilisation de la substance revendiquée pour satisfaire à l'un des critères de brevetabilité, à savoir l'application industrielle, il n'est peut-être pas surprenant qu'il ait existé, dans l'histoire du brevet, une tendance à rejeter une protection aussi illimitée, jugée trop généreuse.

Ainsi, selon G. Paterson<sup>3</sup>, "Jusqu'à une époque relativement récente, il était inhabituel que les législations nationales de brevet des États européens admettent la présence dans un brevet de revendications portant sur un produit ou une substance chimiques en soi. Au Royaume-Uni, par exemple, ce type de revendications fut autorisé jusqu'en 1919, pour être ensuite interdit entre 1919 et 1949. En 1949, l'inclusion de revendications afférentes à des substances et produits chimiques a de nouveau été autorisée, mais en association avec des dispositions relatives aux licences obligatoires pour les aliments et médicaments brevetés. En France, en Allemagne et dans les pays scandinaves, la possibilité d'obtenir un brevet comportant des revendications relatives à des produits chimiques a été introduite pour la première fois dans la législation nationale vers la fin des années 60. Depuis lors, les pays européens ont tendance à protéger davantage les produits chimiques en général, y compris les produits pharmaceutiques."

1.4 Bien que la CBE autorise les revendications portant sur des produits chimiques en tant que tels, les réserves de nombreux pays européens se sont également traduites par la présence, dans cette même convention, de

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

<sup>1</sup> T 409/91, ABI. EPA 1994, 653 (Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe).

<sup>2</sup> G 2/88, ABI. EPA 1990, 93 (Nr. 5 der Entscheidungsgründe, Absatz 3 Satz 2).

<sup>3</sup> "The European Patent System", 2. Aufl., Sweet & Maxwell, London 2001, S. 588.

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

<sup>1</sup> T 409/91, OJ EPO 1994, 653 (Reasons, 3.3).

<sup>2</sup> G 2/88, OJ EPO 1990, 93 (Reasons 5, second sentence of third paragraph).

<sup>3</sup> "The European Patent System", 2nd Ed., Sweet & Maxwell, London 2001, page 588.

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

<sup>1</sup> T 409/91, JO OEB, 1994, 653 (Point 3.3 de l'exposé des motifs).

<sup>2</sup> G 2/88, JO OEB 1990, 93 (point 5 de l'exposé des motifs, deuxième phrase du troisième paragraphe).

<sup>3</sup> "The European Patent System", 2<sup>e</sup> Ed., Sweet & Maxwell, Londres 2001, page 588.

men nieder, wonach jeder Vertragsstaat sich vorbehalten kann zu bestimmen, daß europäische Patente auf chemische Erzeugnisse als solche oder auf Nahrungs- und Arzneimittel als solche übereinstimmend mit den für nationale Patente geltenden Vorschriften unwirksam sind oder für nichtig erklärt werden können. Hier handelt es sich um eine Übergangsbestimmung, die nur zehn Jahre nach dem Inkrafttreten des EPÜ wirksam war.

1.5 Vor dem Hintergrund dieser Vorbehalte gegen den absoluten Patentschutz von Stoffen als solchen soll nun die Struktur des EPÜ in diesem Zusammenhang beleuchtet werden.

## 2. Das Konzept der Anspruchskategorien

2.1 Im EPÜ gibt es im Grunde zwei verschiedene Arten von Ansprüchen, nämlich Ansprüche auf Gegenstände (z. B. Erzeugnisse, Vorrichtungen) und Ansprüche auf Tätigkeiten (z. B. Methoden, Verfahren, Verwendungen). Diese beiden grundlegenden Arten von Ansprüchen werden gewöhnlich als die beiden möglichen "Anspruchskategorien" bezeichnet. Hier sind jedoch mit "Kategorie" ganz allgemein die verschiedenen Klassen von Ansprüchen gemeint.

2.2 Innerhalb dieser beiden grundlegenden Arten von Ansprüchen sind mehrere Unterklassen möglich (z. B. Stoffe, Stoffgemische, Maschinen oder Herstellungsverfahren, Testverfahren etc.). Ferner sind auch Ansprüche möglich, die Merkmale enthalten, die sich sowohl auf Tätigkeiten als auch auf Gegenstände beziehen. Zwischen den einzelnen Anspruchsformen gibt es keine starren Grenzen<sup>4</sup>.

2.3 Die Anerkennung von Kategorien spiegelt sich in der Struktur des EPÜ selbst wider, z. B. in Regel 29 (2) EPÜ, die auf die Zahl unabhängiger Patentansprüche "in der gleichen Kategorie" verweist, die eine Anmeldung enthalten darf, sowie in der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer (s. o. Anm. (4)).

## 3. Der Product-by-process-Anspruch

### 3.1 Seine Form

Der Product-by-process-Anspruch gehört zu der Kategorie von Ansprüchen, die Merkmale enthalten, die sich sowohl auf einen Gegenstand (Erzeugnis) als auch auf eine Tätigkeit (Verfahren) beziehen. Er hat üblicherweise die folgende Form:

"Durch das Verfahren gemäß Anspruch 1 hergestelltes Erzeugnis"  
oder  
"Durch das Verfahren gemäß Anspruch 1 herstellbares Erzeugnis",

kann aber auch eine Form haben, bei der der Charakter des Product-by-process-Anspruchs weniger deutlich zutage tritt. So ist ein auf ein "rekombinantes Polypeptid" oder ein "Pfropfpolymerisat" gerichteter Anspruch bereits ein Product-by-process-Anspruch, da darin ein Erzeugnis durch ein bestimmtes Herstellungsverfahren gekennzeichnet ist.

Contracting State may reserve the right to provide, in accordance with the provisions applicable to national patents, that European patents for chemical, pharmaceutical or food products as such shall be ineffective or revocable. This is a transitional provision having effect for not more than ten years from the entry into force of the EPC.

1.5 It is in the light of this background of reservation concerning the absolute patent protection of substances per se that we shall now look at the structure of the EPC in this respect.

## 2. The concept of categories of claims

2.1 Under the EPC, there are basically two different types of claim, namely a claim to a physical entity (eg product, apparatus) and a claim to a physical activity (method, process, use). These two basic types of claim are sometimes referred to as the two possible "categories" of claim. The word "category" will, however, be used to refer generally to the various possible classifications of claim.

2.2 Within the above two basic types of claim various sub-classes are possible, such as a compound, a composition, a machine; or a manufacturing method, a method of testing, etc. Furthermore, claims including both features relating to physical activities and features relating to physical entities are also possible. There are no rigid lines of demarcation between the various possible forms of claim<sup>4</sup>.

2.3 This recognition of categories is reflected in the structure of the EPC itself, for instance in Rule 29(2) EPC, which refers to "the number of independent claims in the same category" which may be permitted in one application, as well as in the case law of the Enlarged Board (see note (4), above).

## 3. The product-by-process claim

### 3.1 Its form

The product-by-process claim may be said to belong to that category of claims which contains features relating to a physical entity (the product) and to a physical activity (the process). Typically, it will have the form:

"A product obtained by the process according to claim 1";  
or  
"A product obtainable by the process according to claim 1"

though it may have a form which makes its product-by-process character less apparent. Thus a claim directed to "A recombinant polypeptide", or "A graft polymer" is already a product-by-process claim, because it defines a product by reference to having been made by a specific process.



l'article 167(2) aux termes duquel tout Etat contractant peut se réserver la faculté de prévoir que conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux, les brevets européens conférant la protection à des produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels, sont sans effet ou peuvent être annulés. Il s'agit d'une disposition provisoire qui n'a produit ses effets que pendant dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la CBE.

1.5 A la lumière de ces réserves à l'encontre d'une protection brevet absolue des substances en elles-mêmes, nous allons à présent examiner la structure de la CBE à cet égard.

## 2. Le concept des catégories de revendications

2.1 La CBE prévoit deux types fondamentaux de revendications, à savoir les revendications portant sur une chose (par exemple : produit, dispositif) et les revendications qui portent sur une activité physique (par exemple : méthode, procédé, utilisation). Ces deux types fondamentaux de revendications sont parfois désignés comme constituant les deux "catégories" possibles de revendications. Dans le présent exposé toutefois, le terme "catégorie" est utilisé pour désigner d'une manière générale les différentes classifications possibles de revendications.

2.2 A l'intérieur des deux types fondamentaux de revendications mentionnés ci-dessus, différentes sous-classes sont possibles (par exemple : composé, composition, machine ; ou méthode de fabrication, méthode d'essai, etc.). En outre, il peut également y avoir des revendications comportant à la fois des caractéristiques relatives à des activités physiques et des caractéristiques relatives à des entités physiques. Entre les différentes formes possibles de revendications, les lignes de démarcation sont floues<sup>4</sup>.

2.3 La reconnaissance de ces catégories se reflète dans la structure de la CBE proprement dite, par exemple à sa règle 29 (2), qui fait référence au "nombre de revendications indépendantes de la même catégorie" que peut contenir une demande de brevet, ainsi que dans la jurisprudence de la Grande Chambre (cf. note (4) ci-dessus).

## 3. La revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention (revendication "product by process")

### 3.1 Forme

L'on peut dire que la revendication "product-by-process" relève de la catégorie des revendications qui contiennent des caractéristiques relatives à une chose (le produit) et à une activité physique (le procédé). Cette revendication se présente typiquement comme suit :

"Un produit obtenu par le procédé selon la revendication 1" ;

ou

"Un produit pouvant être obtenu par le procédé selon la revendication 1",

mais elle peut aussi prendre une forme qui ne fait pas apparaître aussi clairement son caractère de "product-by-process". Par conséquent, une revendication portant sur un "polypeptide recombinant" ou un "polymère greffé" est déjà une revendication "product-by-process", parce qu'elle définit un produit en faisant référence à un procédé déterminé qui a servi à le fabriquer.

<sup>4</sup> s. o. Anm. 2 (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

<sup>4</sup> see note (2), above (Reasons, 2.2).

<sup>4</sup> Cf. note (2) ci-dessus (point 2.2 de l'exposé des motifs).

### 3.2 Seine Auslegung

Bis zum Inkrafttreten des EPÜ im Jahr 1978 hatte sich die Funktion der Patentansprüche bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents in den nationalen Patentsystemen der jetzigen Vertragsstaaten unterschiedlich entwickelt. In diesen Entwicklungen spiegelten sich auch die zum Teil unterschiedlichen nationalen Vorstellungen wider, die dem Begriff des Patentschutzes zugrunde liegen.

So war insbesondere der Umfang, in dem der Wortlaut der Ansprüche den Schutzbereich bestimmte, von Land zu Land stark verschieden, so daß dieser Umstand die Art der Anspruchsformulierung erheblich beeinflußte.

In einigen Ländern, insbesondere in Deutschland, hing der Schutzbereich des Patents in der Praxis weniger vom Wortlaut der Ansprüche, sondern vielmehr davon ab, was entsprechend der im Patent enthaltenen Offenbarung als Beitrag des Erfinders gegenüber dem Stand der Technik angesehen werden konnte, also worin die allgemeine erfinderische Idee bestand. In anderen Ländern, vor allem im Vereinigten Königreich, wurde hingegen der genaue Wortlaut der Ansprüche als ausschlaggebend betrachtet, weil sie im Interesse der Rechtssicherheit dazu bestimmt waren, das, was geschützt sein sollte, von dem abzugrenzen, was nicht geschützt sein sollte<sup>5</sup>.

#### A. Im britischen Patentrecht

Generell wurde und wird im Vereinigten Königreich ein Anspruch auf der Grundlage der offensichtlichen und gewöhnlichen Bedeutung der darin verwendeten Worte ausgelegt. Deshalb ist der Ausdruck "obtainable" (herstellbar) selten in einem Anspruch anzutreffen, wohingegen die Verwendung des Wortes "obtained" (hergestellt) normalerweise so verstanden wird, daß es den Gegenstand des Anspruchs auf ein Erzeugnis beschränkt, das tatsächlich durch das fragliche Verfahren hergestellt wurde. Demnach ist ein Anspruch auf ein Erzeugnis gültig, wenn das Verfahren zu seiner Herstellung im Sinne der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit patentierbar ist, auch wenn das Erzeugnis selbst bekannt ist.

So würde, wenn beispielsweise ein neues und erfinderisches Verfahren zur Herstellung von Kochsalz offenbart würde, ein Anspruch auf Kochsalz, das durch dieses Verfahren hergestellt wurde, als neu und erfinderisch gelten, weil er auf die Merkmale des Verfahrens beschränkt wäre. Dies steht auch im Einklang mit der Bedeutung, die, wie vorstehend erwähnt, im Vereinigten Königreich der genauen Formulierung der Ansprüche beigemessen wird.

#### B. Im Patentrecht der anderen europäischen Staaten

Aus den vorbereitenden Dokumenten zum EPÜ wird deutlich, daß in einigen Vertragsstaaten erkannt wurde, daß es im Bereich gewisser Industriezweige, namentlich der Kunststoffindustrie, nicht immer möglich ist, einen Stoff unabhängig von seiner Herstellung zu definieren<sup>6</sup>.

Dennoch steht zumindest im deutschen Recht fest, daß es bei einem Stoffanspruch, der durch das Herstellungsverfahren gekennzeichnet wird (was zulässig ist), keine Einschränkung in bezug auf das zur Beschreibung des

### 3.2 Its interpretation

Prior to the entry into force of the EPC in 1978, the role of patent claims in determining the protection conferred by a patent had developed differently within the national patent systems of the countries that are now Contracting States. Such different development reflected somewhat different national philosophies underlying the concept of patent protection.

In particular, the extent to which the wording of the claims determined the scope of protection varied considerably from country to country, and this factor significantly affected drafting practice.

In some countries, in particular Germany, in practice the protection conferred by a patent depended more upon what was perceived to be the inventor's contribution to the art, as disclosed in the patent, by way of the general inventive concept, than upon the wording of the claims. In other countries, in particular the United Kingdom, the precise wording of the claims was regarded as crucial, because the claims were required to define the boundary between what was protected and what was not, for purposes of legal certainty<sup>5</sup>.

#### A. Under UK law

Generally speaking, the approach in the UK was (and is) to take the natural and ordinary meaning of the words used in a claim as the basis for its construction. Thus, whilst the term "obtainable" was rarely to be found in a claim, the use of the word "obtained" would normally be understood as clearly limiting the subject-matter of the claim to the product when, and only when, in fact produced by the relevant process. This means that, if the process by which the product is produced is itself patentable in the sense of being novel and inventive, the claim will be valid even if the product itself is known.

Thus if, for example, a new and inventive process for the production of common salt were disclosed, a claim to common salt when produced by this process would be held to be novel and inventive because limited to the features of the process. This is also consistent with the importance attached in the UK to the precise wording of the claims, as referred to above.

#### B. Under Continental Patent laws

It is evident from the preparatory documents for the EPC, that in a number of Contracting States it had been recognised that in certain branches of industry, in particular that of synthetic polymers, it was not always possible to define a substance independently of its preparation<sup>6</sup>.

Nevertheless, it is clear that under German law at least, in the case that a product is defined in a claim by the manner of its preparation (which is permissible), there is no limitation of scope to the preparative process which

### 3.2 Interprétation

Avant l'entrée en vigueur de la CBE en 1978, le rôle joué par les revendications de brevet pour la détermination de la protection conférée par le brevet a évolué de manière différente au sein des systèmes nationaux de brevets des pays devenus entre temps des Etats contractants. Ces évolutions différentes reflétaient en quelque sorte les conceptions nationales différentes à la base du concept de la protection par brevet.

C'est ainsi notamment que la mesure dans laquelle le texte des revendications déterminait l'étendue de la protection conférée variait considérablement d'un pays à l'autre, ce qui a entraîné des différences non négligeables dans la manière dont les demandeurs rédigeaient leurs revendications.

Dans certains pays, notamment en Allemagne, la protection conférée par un brevet dépendait dans la pratique moins du texte même des revendications que de ce qui était perçu sur la base du concept inventif général comme étant l'apport de l'inventeur en matière technique, tel que divulgué dans le brevet. Dans d'autres pays, en particulier au Royaume-Uni, il était très important de formuler les revendications de manière précise, car elles devaient délimiter ce qui était protégé et ce qui ne l'était pas, afin de préserver la sécurité juridique<sup>5</sup>.

#### A. Selon le droit britannique

D'une façon générale, le Royaume-Uni interprétait (et interprète encore) les revendications sur la base de la signification naturelle et ordinaire des mots utilisés. C'est pourquoi, si l'on rencontre rarement le terme "obtainable" (pouvant être obtenu) dans une revendication, l'utilisation du mot "obtained" (obtenu) est en revanche normalement interprétée comme limitant clairement l'objet de la revendication à un produit, lorsque ce produit a effectivement été fabriqué par le procédé en question, et uniquement dans ce cas. Cela signifie que si le procédé de fabrication du produit est lui-même brevetable au sens où il est nouveau et inventif, la revendication de produit est valable, même si le produit proprement dit est connu.

Ainsi, par exemple, si un procédé nouveau et inventif de fabrication de sel ordinaire était divulgué, une revendication portant sur du sel ordinaire fabriqué selon ce procédé serait considérée comme nouvelle et inventive, puisque limitée aux caractéristiques du procédé. Cette conception s'inscrit donc dans la logique de l'importance que le Royaume-Uni attache à la formulation précise des revendications, comme cela a été dit plus haut.

#### B. Selon les législations continentales

Les documents préparatoires de la CBE font clairement apparaître qu'un certain nombre d'Etats contractants avaient reconnu que dans certaines branches de l'industrie, et notamment dans celle des polymères synthétiques, il n'est pas toujours possible de définir une substance indépendamment de sa préparation<sup>6</sup>.

Il est cependant évident, en droit allemand du moins, que si une revendication définit un produit par son procédé de fabrication (ce qui est admissible), il n'y a pas de limitation en ce qui concerne le procédé de préparation

<sup>5</sup> s. o. Anm. 2 (Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe).

<sup>6</sup> Berichte der Münchener Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines Europäischen Patenterteilungsverfahrens, M/PR/I, Anlage I (S. 200, Nr. 4).

<sup>5</sup> see note (2), above (Reasons, 2.1).

<sup>6</sup> Minutes of the Munich Diplomatic Conference for the setting up of a European System for the grant of patents M/PR/I, Annex I (page 196, point 4).

<sup>5</sup> Cf. note (2) ci-dessus (point 2.1 de l'exposé des motifs).

<sup>6</sup> Procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets M/PR/I, Annexe I (page 196, point 4).

Stoffes herangezogene Herstellungsverfahren gibt. Vielmehr ist der durch einen solchen Anspruch geschützte Gegenstand das Erzeugnis selbst<sup>7</sup>.

Dies hat zur Folge, daß ein Anspruch, der auf ein durch ein bestimmtes Verfahren hergestelltes Erzeugnis gerichtet ist, nicht als neu gilt, nur weil das Verfahren neu ist. Im Gegenteil wäre im deutschen Recht ein Anspruch auf ein bekanntes Erzeugnis, das durch ein neues und erfinderisches Verfahren hergestellt wird, grundsätzlich ungültig.

### 3.3 Sein Status als Mischwesen auf der Suche nach seiner Zugehörigkeit

Aus dem Vorstehenden wird offenbar, daß der Product-by-process-Anspruch mindestens in zweierlei Hinsicht ein Mischwesen ist:

3.3.1 Erstens enthält er Merkmale, die zu zwei verschiedenen Anspruchskategorien gehören, nämlich Merkmale eines Verfahrens und solche eines Erzeugnisses.

3.3.2 Zweitens befindet er sich in der ungünstigen Lage, einen Bogen zwischen zwei unterschiedlichen Rechtskreisen schlagen zu müssen, d. h. er wird entsprechend der beiden vorherrschenden Rechtsauffassungen, die ich die britische und die kontinentale nennen möchte, so unterschiedlich ausgelegt, daß ein Anspruch auf ein durch ein neues und erfinderisches Verfahren hergestelltes bekanntes Erzeugnis nach britischer Auffassung gültig, nach kontinentaler Auffassung jedoch (wegen mangelnder Neuheit) ungültig wäre.

3.4 Es stellt sich nunmehr die Frage nach der Rolle und Bedeutung und insbesondere nach der angemessenen Auslegung derartiger Ansprüche im Rahmen eines einheitlichen Systems wie des EPÜ.

## 4. Die Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens

Ein Thema dieses Beitrags ist der bedeutsame Kompromiß, den das EPÜ zwischen den beiden oben angeführten vorherrschenden Rechtsauffassungen herstellt.

4.1 Auf struktureller Ebene wird dies durch die Existenz von Artikel 69 (1) EPÜ deutlich, der wie folgt lautet: "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."

Diese Bestimmung betrifft zwar den durch einen Anspruch bestimmten Schutzbereich und nicht die Definition des Gegenstands des Schutzbegehrens und ist daher in erster Linie in Fragen der Verletzung und bei Änderungen von Belang, sie behandelt aber doch die allgemeine Frage der Auslegung von Ansprüchen und vereint die beiden vorstehend (in Abschnitt 3.2) erwähnten entgegengesetzten Auffassungen.

4.2 Auf einer praxisorientierten Ebene, die einen stärkeren Bezug zu Product-by-process-Ansprüchen hat, besagt Artikel 64 (2) EPÜ: "Ist Gegenstand des europäischen Patents ein Verfahren, so erstreckt sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse."

has been chosen as the way to characterise it. On the contrary, the subject-matter which is protected by such a claim is the product itself<sup>7</sup>.

The consequence of this is that a claim directed to a product obtained by a particular process does not become novel simply because the process is novel. On the contrary, if the product is a known product made by a novel and inventive process, the claim would in principle under German law be invalid.

### 3.3 Its status as a hybrid looking for a home

It is evident in the light of what has gone before, that the product-by-process claim is a hybrid in at least two respects:

3.3.1 Firstly, it contains features belonging to two different categories of claim – features belonging to a process, and features belonging to a product.

3.3.2 Secondly, it has the rather unfortunate role straddling two jurisdictions, in the sense of being differently interpreted according to each of the mainstreams of approach to claim construction, which I will call UK and Continental, respectively, to the extent that a claim to a known product by a new and inventive process would be valid according to the UK approach, but invalid (for lack of novelty) according to the Continental approach.

3.4 Thus the question arises as to the role and significance, and in particular the appropriate construction, of such claims under a unifying system such as the EPC.

## 4. The Impact of the European Patent Convention

It will be a theme of this contribution that the EPC represents a major work of reconciliation between the two mainstreams referred to above.

4.1 This is made apparent at a structural level by the presence of Article 69(1) EPC, according to which, "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."

Whilst this provision concerns the scope of protection afforded by a claim, rather than the definition of the subject-matter which it seeks to protect, and thus has its prime relevance in questions of infringement and of amendment, nevertheless it concerns the general question of how claims are to be read, and brings together the two contrasting approaches referred to previously (section 3.2, above).

4.2 At a level more practically related to product-by-process claims, Article 64(2) EPC states, "If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process."

qui a été choisi pour caractériser ce produit. Au contraire, l'objet protégé par une telle revendication est le produit proprement dit<sup>7</sup>.

Par conséquent, une revendication qui porte sur un produit obtenu par un procédé particulier n'est pas rendue nouvelle simplement parce que le procédé est nouveau. Bien au contraire, s'il s'agit d'un produit connu, fabriqué selon un procédé nouveau et inventif, la revendication qui s'y rapporte n'est en principe pas valide en droit allemand.

### 3.3 Son statut d'hybride à la recherche d'une identité

Il ressort clairement de ce qui précède qu'une revendication "product-by-process" est un élément hybride au moins à deux égards :

3.3.1 En premier lieu, elle contient des caractéristiques qui relèvent de deux catégories de revendications différentes, à savoir des caractéristiques de procédé et des caractéristiques de produit.

3.3.2 En deuxième lieu, elle se trouve dans une situation plutôt inconfortable, puisqu'elle chevauche deux juridictions, au sens où elle est interprétée différemment selon chacune des conceptions juridiques prédominantes que j'appellerai la britannique et la continentale. En effet, une revendication portant sur un produit connu, fabriqué selon un procédé nouveau et inventif, est valide selon la conception britannique, mais ne l'est pas (en raison de l'absence de nouveauté) selon l'approche continentale.

3.4 L'on est dès lors amené à s'interroger sur le rôle et l'importance des revendications "product-by-process", et plus particulièrement sur l'interprétation qu'il faut leur donner dans le cadre d'un système uniforme tel que celui de la CBE.

## 4. Incidences de la Convention sur le brevet européen

Le présent exposé a notamment pour thème le compromis majeur que la CBE établit entre les deux grandes conceptions juridiques précitées.

4.1 Ce compromis se traduit au niveau structurel par la présence de l'article 69(1) CBE, aux termes duquel "L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications".

Bien que cette disposition concerne l'étendue de la protection déterminée par une revendication, et non la définition de l'objet qu'elle cherche à protéger, et qu'elle présente de ce fait une importance capitale pour les questions de contrefaçon et les modifications, elle n'en pose pas moins la question générale de l'interprétation à donner aux revendications et concilie ainsi les deux conceptions divergentes mentionnées précédemment (cf. point 3.2).

4.2 A un niveau plus pratique, davantage lié aux revendications "product-by-process", l'article 64(2) CBE prévoit que "Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé".

<sup>7</sup> Benkard, 7. Aufl., § 1.14 (S. 124) und § 86 (S. 158, 159).

<sup>7</sup> Benkard, 7<sup>th</sup> Ed. § 1.14 on page 124, and § 86 (pages 158, 159).

<sup>7</sup> Benkard, 7<sup>e</sup> Ed., point 1.14 à la page 124, et point 86 (pages 158, 159).

Das EPÜ untersagt zwar nicht ausdrücklich Product-by-process-Ansprüche, gestattet sie aber auch nicht explizit. So sollte durch Artikel 64 (2) EPÜ dem hergestellten Erzeugnis Schutz gewährt werden, auch wenn nur das Herstellungsverfahren beansprucht wird, unabhängig davon, ob das Erzeugnis selbst die Patentierungskriterien erfüllt. Damit sollte offenkundig das bereits erwähnte Problem gelöst werden, daß es nicht immer möglich ist, einen Stoff unabhängig von seiner Herstellung zu definieren (Abschnitt 3.2 B).

#### 4.3 Folgerungen für Product-by-process-Ansprüche

Mit der Existenz von Artikel 64 (2) EPÜ wird prinzipiell die Schwierigkeit überwunden, die sich aufgrund der beiden vorherrschenden Rechtsauffassungen für Product-by-process-Ansprüche ergibt. Er verbindet nämlich den Patentschutz für ein (möglicherweise bekanntes) Erzeugnis mit einem patentierbaren Verfahren, ohne daß eine bestimmte zusätzliche Anspruchskategorie (oder überhaupt ein Anspruch auf das Erzeugnis selbst) erforderlich wäre, um diesen Schutz zu erlangen. Insoweit macht diese Bestimmung Product-by-process-Ansprüche überflüssig.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das EPÜ einen Ausgleich zwischen verschiedenen nationalen Konzepten der Auslegung von Ansprüchen herstellt und einen Lösungsversuch bietet, bei dem ein Konflikt zwischen den beiden Auffassungen im spezifischen Kontext des Schutzes für Product-by-process-Ansprüche umgangen wird. So wird im EPÜ das Fundament für einen Kompromiß gelegt.

#### 5. Die Auswirkungen der Rechtsprechung des EPA – der Kompromiß in der Praxis

Die Gestaltung des EPÜ, insbesondere Artikel 64 (2) EPÜ, scheint zwar Product-by-process-Ansprüche grundsätzlich überflüssig zu machen, doch wurde in den Anfangsjahren bei der Sachprüfung im EPA die Erfahrung gemacht, daß dennoch Anmeldungen mit solchen Ansprüchen zusätzlich zu den entsprechenden Verfahrensansprüchen eingereicht wurden. Anscheinend befürchteten Anmelder von dem Ausdruck "unmittelbar" in der Formulierung "unmittelbar hergestellte Erzeugnisse" in Artikel 64 (2) EPÜ Schwierigkeiten bei der Anspruchsauslegung nach der Patenterteilung, da er von den Gerichten zu Ungunsten des Patentinhabers, beispielsweise im Hinblick auf angeblich patentverletzende Importe, extrem eng ausgelegt werden könnte.

Damals gab es kaum direkte Anhaltspunkte für das Vorliegen eines solchen Problems, da das europäische Patenterteilungssystem noch in den Kinderschuhen steckte. Zudem hätten Product-by-process-Ansprüche prinzipiell auf der Grundlage von Artikel 84 EPÜ wegen mangelnder Knappheit zurückgewiesen werden können, da der fragliche Gegenstand (Erzeugnis) bereits durch den Verfahrensanspruch nach Artikel 64 (2) EPÜ geschützt gewesen wäre. Dennoch vertrat das EPA nicht den Standpunkt, daß "alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, verboten ist", sondern, daß "alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt ist". Es herrschte also auch hier Kompromißbereitschaft.

Whilst the EPC did not specifically forbid product-by-process claims, it did not explicitly allow them either. Thus Article 64(2) EPC was intended to provide protection for the product produced when only the process was claimed, and this independent of whether the product itself met the requirements of patentability. This was evidently intended to overcome the difficulty, already referred to, that it was not always possible to define a substance independently of its preparation (section 3.2B, above).

#### 4.3 The implications for product-by-process claims

The existence of Article 64(2) EPC in principle overcomes the difficulty presented by the "two mainstreams" in respect of product-by-process claims, since it links patent protection for a (possibly known) product to a patentable process, without requiring any particular additional category of claim (or indeed, any claim at all to the product itself) to obtain the protection conferred. To this extent, the provision renders product-by-process claims superfluous.

In summary, it may be said that the EPC provides a compromise between different national approaches in the way claims are read, and also attempts to provide a solution avoiding the conflict of the two approaches in the specific context of protection for a "product-by-process". Thus, the EPC provides a bedrock, or foundation for compromise.

#### 5. The impact of EPO Case Law – the compromise in action

Whilst the structure of the EPC, in particular Article 64(2) EPC in principle appears to make product-by-process claims superfluous, it was the practical experience in the early days of examining at the EPO that applicants nevertheless filed applications with such claims in them, and this in addition to the corresponding claims to the process. It appeared that the word "directly" in the reference, in Article 64(2) EPC, to the "product directly obtained" represented a possible difficulty in post-grant interpretation of the claim, since it was feared that it might be construed by courts in an extremely narrow way unfavourable to a patentee, for instance in respect of allegedly infringing imports.

At the time, there was little direct evidence available for the existence of such a problem, since the European system for granting patents was in its first youth, and the presence of a product-by-process claim was, in principle, open to objection under Article 84 EPC for lack of conciseness, since the relevant subject-matter (product) was already protected by virtue of the process claim under Article 64(2) EPC. Nevertheless, the approach of the EPO was not to take the view that "everything that is not expressly permitted is prohibited", but rather, "everything which is not expressly forbidden is permitted, but under certain conditions". In other words, a spirit of compromise was at work again.

Si la CBE n'interdit pas expressément les revendications "product-by-process", elle ne les autorise pas non plus explicitement. Ainsi, l'article 64(2) CBE a été prévu dans le but d'octroyer une protection au produit fabriqué, même dans le cas où seul le procédé de fabrication est revendiqué, et cela indépendamment de la question de savoir si le produit lui-même satisfait aux critères de brevetabilité. Cette disposition a selon toute évidence pour propos de contourner la difficulté qui a déjà été évoquée, à savoir qu'il n'est pas toujours possible de définir une substance indépendamment de sa préparation (cf. point 3.2 B ci-dessus).

#### 4.3 Conséquences pour les revendications "product-by-process"

L'article 64(2) CBE permet en principe de surmonter la difficulté due à la coexistence des deux conceptions juridiques prédominantes en matière de revendications "product-by-process". En effet, il associe la protection par brevet relative à un produit (éventuellement connu) à un procédé brevetable, sans nécessiter de catégorie de revendication supplémentaire déterminée (ni même de revendication portant sur le produit proprement dit) pour obtenir la protection souhaitée. Dans cette mesure, cette disposition rend superflues les revendications "product-by-process".

En résumé, l'on peut dire que la CBE concilie les différentes approches nationales suivies pour l'interprétation des revendications, et qu'elle tente également d'éviter le conflit entre les deux approches dans le contexte spécifique de la protection afférente aux revendications "product-by-process". La CBE jette donc les bases d'un compromis.

### 5. Incidences de la jurisprudence de l'OEB – le compromis dans la pratique

Bien que la structure de la CBE, notamment son article 64(2), semble en principe rendre les revendications "product-by-process" superflues, l'expérience pratique en matière d'examen quant au fond à l'OEB a montré, pendant les premières années, que les demandeurs déposaient quand même des demandes comportant de telles revendications, en plus des revendications de procédé correspondantes. Apparemment, les demandeurs craignaient que le terme "directement" qui figure dans l'expression "produits obtenus directement" à l'article 64(2) CBE, ne pose des problèmes pour l'interprétation de la revendication après la délivrance du brevet, puisque les tribunaux risquaient de l'interpréter dans un sens extrêmement étroit et défavorable au titulaire du brevet, par exemple eu égard à l'importation de produits soi-disant contrefacteurs.

A l'époque, il n'y avait pratiquement aucun signe direct de ce problème, puisque le système de délivrance du brevet européen en était encore à ses tout débuts. En outre, les revendications "product-by-process" auraient en principe pu être rejetées sur la base de l'article 84 CBE pour absence de concision, étant donné que l'objet en question (produit) aurait déjà été protégé par la revendication de procédé au titre de l'article 64(2) CBE. Néanmoins, l'OEB ne défendait pas le point de vue selon lequel "tout ce qui n'est pas expressément autorisé est interdit", mais plutôt celui selon lequel "tout ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé, mais sous certaines conditions". En d'autres termes, il y avait également un esprit de compromis dans ce domaine.

### 5.1 Entscheidung T 150/82 – Bedingungen für die Zulässigkeit von Product-by-process-Ansprüchen

Die erste und vielleicht wichtigste Entscheidung der GD 3 über die Bedingungen für die Zulässigkeit von Product-by-process-Ansprüchen war T 150/82 vom 7. Februar 1984 (ABI. EPA 1984, 309). Danach waren derartige Ansprüche nur zulässig, wenn

- (i) die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllten und
- (ii) keine anderen Angaben enthalten waren, die eine hinreichende Kennzeichnung des Erzeugnisses durch seine Zusammensetzung, seine Struktur oder sonstige nachprüfbare Parameter ermöglichten.

5.2 In dieser Entscheidung wurden sowohl die bereits erläuterten Fragen der Auslegung solcher Ansprüche nach den vorherrschenden Rechtsauffassungen als auch die Wirkung von Artikel 64 (2) EPÜ berücksichtigt. Das Ergebnis war ein Kompromiß, bei dem derartige Ansprüche nur dann zugelassen wurden, wenn es nicht die alternative Möglichkeit gab, die Erzeugnisse durch ihre inhärenten Merkmale zu kennzeichnen, und der insoweit der kontinentalen Auffassung folgte, als diese Ansprüche entsprechend ihrer Kategorie, d. h. Erzeugnisse als solche, ausgelegt wurden. Der letztgenannte Aspekt wurde in zahlreichen Entscheidungen bestätigt, z. B. T 219/83 (ABI. EPA 1986, 211; Nr. 10 der Entscheidungsgründe), T 248/85 (ABI. EPA 1986, 261; Nr. 2 der Entscheidungsgründe) und T 400/88 vom 22. Juli 1990 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht). Er stellt eine der langjährigsten und am einheitlichsten geregelten Rechtsfragen in der Geschichte der Rechtsprechung im EPA dar.

5.3 Auch wenn die Schlußfolgerung anscheinend stark zur "kontinentalen" Auffassung tendiert, insbesondere weil von der offensichtlichen und gewöhnlichen Bedeutung der Ausdrücke "hergestellt durch" und "herstellbar durch" in dem Maße abgewichen wird, daß diesen Ausdrücken dieselbe, nicht einschränkende Bedeutung zugemessen wird (T 293/85 vom 27. Januar 1988, nicht im ABI. EPA veröffentlicht), enthielt die ursprüngliche Entscheidung T 150/82 dennoch eine Feststellung von erheblicher Bedeutung für die praktische Auslegung von Product-by-process-Ansprüchen. Im vorliegenden Beitrag wird die These vertreten, daß durch diese Feststellung zumindest im Hinblick auf den praktischen Schutzzumfang, der einem Product-by-process-Anspruch zuerkannt wird, maßgeblich das Gleichgewicht zugunsten der britischen Rechtsauffassung wiederhergestellt wird, ohne daß dabei die Stringenz verlorengehe.

### 6. Verweis in T 150/82 auf T 119/82 (ABI. EPA 1984, 217)

T 119/82 (Nr. 11 der Entscheidungsgründe) besagt: "Die Wirkung eines Verfahrens zeigt sich im Ergebnis, d. h. im chemischen Bereich im Erzeugnis, mit allen ihm innewohnenden Eigenschaften und **den Folgen seiner besonderen Herstellung**, z. B. Qualität, Ausbeute und wirtschaftlichem Wert." (Hervorhebung durch den Autor).

6.1 Diese Feststellung führt den Kompromiß zu Ende. Sie besagt zwar, daß ein zulässiger Product-by-process-Anspruch formal entsprechend seiner Kategorie als Anspruch auf ein Erzeugnis als solches ausgelegt wird und das Erzeugnis selbst die Voraussetzungen der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit erfüllen muß,

### 5.1 Decision T 150/82 – conditions of admissibility of product-by-process claims

The first and probably most important decision handed down by DG 3 concerning the conditions of allowability of product-by-process claims was T 150/82 of 7 February 1984 (OJ EPO 1984, 309). According to this decision, such claims were admissible only if:

- (i) the products themselves fulfilled the requirements for patentability and
- (ii) there was no other information enabling the satisfactory definition of the product by reference to its composition, structure or some other testable parameter.

5.2 The decision took account both of the issues of the mainstreams of construction of such claims referred to above, and of the effect of Article 64(2) EPC. The result was a compromise, allowing such claims only where there was no alternative way of defining the products by their relevant intrinsic characteristics, and following the Continental approach to the extent of interpreting these claims in terms of their category, ie a being to a product per se. This latter aspect was confirmed by a large number of decisions, for instance, T 219/83 (OJ EPO 1986, 211; Reasons, 10); T 248/85 (OJ EPO 1986, 261; Reasons, 2), and T 400/88 of 22 July 1990 (not published in OJ EPO). It represents one of the longest-running and most consistently applied items of jurisprudence in the history of the EPO.

5.3 Whilst the conclusion arrived at appears to be heavily weighted in the direction of the "Continental" approach, in particular because it departs from the natural and ordinary meaning of the words "obtained by" or "obtainable by", even to the extent of deeming these expressions to have the same, non-limitative meaning (T 293/85 of 27 January 1988, not published in OJ EPO), nevertheless the original decision T 150/82 contained an important statement of considerable significance for the construction, in practice, of product-by-process claims. It will be a theme of the present contribution that this statement restores to a substantial extent the balance in favour of a UK-type approach, at least as regards the practical scope construed for a product-by-process claim, without loss of categorical rigour.

### 6. T 150/82 made reference to T 119/82 (OJ EPO 1984, 217)

According to T 119/82 (Reasons, 11), "The effect of a process manifests itself in the result, i.e. the product in chemical cases, together with all its internal characteristics and the **consequence of its origin**, e.g. quality, yield and economic value" (my emphasis).

6.1 This statement completes the compromise. It means that an admissible product-by-process claim, whilst being formally interpreted according to its category as a claim to a product per se, and requiring the qualities of novelty and inventive step to be found in the product itself, nevertheless recognises that the product will



### 5.1 Décision T 150/82 – conditions d'admissibilité des revendications "product-by-process"

La première décision, et peut-être la plus importante, qui a été rendue par la DG 3 à propos des conditions d'admissibilité des revendications "product-by-process", fut la décision T 150/82 du 7 février 1984 (JO OEB 1984, 309). Aux termes de cette décision, ces revendications ne sont admissibles que si :

- i) les produits en tant que tels satisfont aux conditions requises pour la brevetabilité, et que si
- ii) la demande ne contient aucune autre information permettant de définir le produit de manière satisfaisante par référence à sa composition, à sa structure ou à un autre paramètre pouvant être testé.

5.2 Cette décision tenait compte à la fois de la problématique susmentionnée relative à l'interprétation de ce type de revendications selon les principales conceptions juridiques, et de l'effet de l'article 64(2) CBE. Cela a donné lieu à un compromis qui consiste à n'admettre ces revendications que s'il n'existe aucun autre moyen de définir les produits par leurs caractéristiques intrinsèques pertinentes, et qui suit la conception continentale dans la mesure où ces revendications sont interprétées en fonction de leur catégorie, c'est-à-dire des produits en eux-mêmes. Ce dernier aspect a été confirmé par de nombreuses décisions, par exemple T 219/83 (JO OEB 1986, 211 ; point 10 de l'exposé des motifs) ; T 248/85 (JO OEB 1986, 261 ; point 2 de l'exposé des motifs) et T 400/88 du 22 juillet 1990 (non publiée au JO OEB). Il s'agit d'un aspect de la jurisprudence parmi les plus anciens et les plus uniformément appliqués dans l'histoire de l'OEB.

5.3 Même si la conclusion semble nettement pencher pour la conception "continentale", notamment parce qu'elle s'écarte de la signification naturelle et ordinaire des expressions "obtenus par" ou "pouvant être obtenus par", dans la mesure où elle attribue à ces expressions une signification identique, non limitative (T 293/85 du 27 janvier 1988, non publiée au JO OEB), la décision initiale T 150/82 contient une déclaration d'une importance considérable pour l'interprétation pratique des revendications "product-by-process". Dans le présent exposé, nous considérons que cette déclaration rétablit largement l'équilibre en faveur de la conception britannique, du moins en ce qui concerne l'étendue pratique de la protection attribuée à une revendication "product-by-process", et ce sans que la rigueur logique n'ait à en souffrir.

### 6. Mention, dans la décision T 150/82, de la décision T 119/82 (JO OEB 1984, 217)

Selon la décision T 119/82 (point 11 de l'exposé des motifs), "En chimie, l'effet d'un procédé se manifeste dans le résultat, c'est-à-dire dans le produit, y compris tout ce que celui-ci comporte comme caractéristiques internes et comme **conséquences de sa genèse particulière**, par exemple sa qualité, son rendement et sa valeur économique (c'est l'auteur qui souligne).

6.1 Cette conclusion complète le compromis. Elle signifie certes qu'une revendication "product-by-process" admissible est formellement interprétée en fonction de sa catégorie comme une revendication portant sur un produit en soi et que le produit proprement dit doit satisfaire aux exigences de nouveauté et d'activité inventive,

erkennt aber dennoch an, daß das Erzeugnis durch das Verfahren zu seiner Herstellung "geprägt" wird. Anders ausgedrückt "erbt" das Erzeugnis Merkmale, die ihm durch das Verfahren verliehen werden. Insoweit werden die Verfahrensmerkmale so aufgefaßt, daß sie zwangsläufig zu bestimmten Erzeugnismerkmalen führen.

6.2 Dies ist von erheblicher Bedeutung im Falle von Polymeren, deren genaue Struktur nicht bekannt ist, von denen man aber weiß, daß ein Polymer, das durch ein bestimmtes Verfahren hergestellt wurde, eine Eigenschaft oder Fähigkeit aufweist, die es von ähnlichen, auf anderem Wege hergestellten Polymeren unterscheidet. Ein typischer Fall ist ein Polycarbonat (PC). Wird ein solches Polymer auf herkömmliche Weise aus Phosgen ( $\text{COCl}_2$ ) hergestellt, so enthält es kleine Mengen Chlor, was es für CDs oder DVDs unbrauchbar macht. Hingegen ist ein PC, das durch Umesterung, d. h. ohne Verwendung von Chlor, hergestellt wird, von solchen Chloratomen frei<sup>8</sup>.

6.3 In der Praxis kann die Bedeutung dieser Einschränkung, die sich als natürliche Folge aus dem wirkungszentrierten Aufgabe-Lösungs-Ansatz ergibt, den das EPA bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit verfolgt, gar nicht überschätzt werden. Danach wird ein Product-by-process-Anspruch so ausgelegt, daß er implizit auf die Merkmale beschränkt ist, die ihm durch die maßgeblichen beanspruchten Verfahrensschritte verliehen werden. Schädlich für die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit eines Erzeugnisses, das unter Verweis auf sein Herstellungsverfahren beansprucht wird, ist in der Praxis also die Vorwegnahme des Verfahrens selbst (wobei das vorwegnehmende Erzeugnis mit dem beanspruchten identisch sein muß) oder ein Erzeugnis aus dem Stand der Technik, das durch ein anderes Verfahren hergestellt und dennoch mit dem beanspruchten Erzeugnis in sich identisch ist.

Dies kann für einen Einsprechenden, der ja die Beweislast trägt, in der Tat eine schwierige Aufgabe sein, denn das Verfahren hinterläßt – wie im Fall des Polycarbonats – normalerweise eine ganz eigene "Prägung" auf dem Erzeugnis.

6.4 Zusammenfassend läßt sich sagen, daß in der Rechtsprechung des EPA nach T 150/82 und T 119/82 die Definition des Verfahrens zwar nicht direkt als Einschränkung eines Product-by-process-Anspruchs betrachtet wird, wohl aber indirekt bis zu einem gewissen Grad dadurch, daß das Augenmerk auf den besonderen Merkmalen liegt, die einem Erzeugnis durch sein Herstellungsverfahren verliehen werden und durchaus als Grundlage der Anerkennung nicht nur der Neuheit, sondern auch der erfinderischen Tätigkeit dienen können. Bei dieser Auslegung von Product-by-process-Ansprüchen wird anerkannt, daß ein Erzeugnis an sich sehr wohl alleine wegen seines Herstellungsverfahrens neu und erfinderisch sein kann.

6.5 Dies bildet die Lebensgrundlage für den Kompromiß.

## 7. Die Nachteile des Kompromisses

Der vorstehend beschriebene Kompromiß hat meiner Ansicht nach nur einen einzigen Nachteil. Dieser Nachteil ist vielleicht zugleich sein offenkundigstes Merkmal, nämlich, daß ausnahmsweise verlangt wird, einen Anspruch auf eine Weise auszulegen, bei der im Fall des Wortes "hergestellt" ausdrücklich die offensichtliche und gewöhnliche Bedeutung der im Anspruch verwendeten Worte außer acht gelassen wird. Auch wenn

exhibit the "imprint" of the process by which it was produced. In other words, the product "inherits" characteristics which are conferred upon it by the process. To this extent, the process features are considered to imply consequential product characteristics.

6.2 This is of considerable significance in polymer cases, where the exact structure of the polymer is not known, but it is known that when produced by a particular process, the resulting polymer has a character or capability which marks it out from similar polymers produced by another process. A case in point is a polycarbonate (PC) polymer. Such a polymer produced by the conventional method, from phosgene ( $\text{COCl}_2$ ) will contain small quantities of chlorine, which will prevent its effective application as a CD or DVD. On the other hand, a PC produced by transesterification reaction, ie without the use of chlorine, will be free from such chlorine atoms<sup>8</sup>.

6.3 In practice, the importance of this caveat, which arises as a natural consequence of the effect-centred problem and solution approach adopted by the EPO in assessing inventive step, cannot be overestimated. It means that the claim to a product-by-process will be construed as being implicitly limited to the features conferred on it by the relevant claimed process steps. Thus, to destroy the novelty or inventive step of a product claimed by reference to its process of preparation, it is necessary in practice either to find an anticipation of the process itself (to show that the anticipatory product must be identical with the claimed one) or to show that a state of the art product produced by some other process is nevertheless intrinsically identical with the claimed one.

This can indeed represent a difficult task for an opponent, who has the burden of proof, because, as in the case of the polycarbonate, the process normally leaves a very specific "imprint" on the product.

6.4 In summary, whilst the EPO approach based on T 150/82 and T 119/82 does not allow the definition of the process directly to be taken into account as limiting on a product-by-process claim, it does so indirectly and to a certain extent by directing attention to the special features conferred on a product by its process of preparation, which may well form the basis for the recognition not only of novelty, but of inventive step. This reading of product-by-process claims recognises that a product may indeed be novel and inventive in itself simply because of the way it has been made.

6.5 This is the life-force of the compromise.

## 7. The cost of the compromise

The compromise referred to above has, in my view, only a single disadvantage. This is at the same time perhaps its most obvious attribute, namely that, exceptionally, it requires a claim to be read in a manner which explicitly ignores, in the case of the word "obtained", the natural and ordinary meaning of the words used in the claim. Whilst applicants have been encouraged to use the alternative word "obtainable", since this avoids the explicit

mais elle n'en reconnaît pas moins que le produit porte l'"empreinte" du procédé selon lequel il a été fabriqué. Autrement dit, le produit "hérite" de caractéristiques qui lui sont conférées par le procédé. Dans cette mesure, les caractéristiques du procédé sont considérées comme impliquant certaines caractéristiques du produit.

6.2 Ce qui précède est extrêmement important dans le cas des polymères, lorsque la structure exacte n'est pas connue, mais que l'on sait qu'un polymère produit selon un procédé bien déterminé présente une caractéristique ou une aptitude qui le distingue de polymères similaires produits selon un autre procédé. Un cas typique est le polycarbonate (PC). Si un tel polymère est produit par la méthode classique à partir du phosgène ( $\text{COCl}_2$ ), il contiendra de petites quantités de chlore qui le rendront inutilisable pour les CD ou les DVD. En revanche, un PC obtenu par transestérification, c'est-à-dire sans utilisation de chlore, sera exempt de ces atomes de chlore<sup>8</sup>.

6.3 En pratique, l'importance de cette limitation, qui découle naturellement de l'approche problème/solution axée sur l'effet, que l'OEB a adoptée pour l'appréciation de l'activité inventive, ne saurait être surestimée. Cela signifie que la revendication "product-by-process" est interprétée comme étant implicitement limitée aux caractéristiques que lui confèrent les étapes de procédé pertinentes revendiquées. Par conséquent, pour détruire la nouveauté ou l'activité inventive d'un produit revendiqué par référence à son procédé de préparation, il faut dans la pratique soit trouver une antériorité du procédé lui-même (le produit antériorisant devant en l'occurrence être identique à celui qui est revendiqué), soit montrer qu'un produit de l'état de la technique obtenu par un autre procédé est néanmoins identique en soi au produit revendiqué.

Cela peut en effet représenter une tâche difficile pour l'opposant, qui a la charge de la preuve, puisque – comme dans le cas du polycarbonate –, le procédé laisse normalement une "empreinte" très spécifique sur le produit.

6.4 En résumé, l'on peut dire que si l'approche de l'OEB basée sur les décisions T 150/82 et T 119/82 ne permet pas de considérer directement que la définition du procédé limite une revendication "product-by-process", elle le permet indirectement, et dans une certaine mesure, en attirant l'attention sur les caractéristiques particulières qui sont conférées à un produit par son procédé de fabrication et peuvent parfaitement servir de base pour déterminer non seulement la nouveauté, mais aussi l'activité inventive. Cette interprétation des revendications "product-by-process" tient compte du fait qu'un produit peut très bien être nouveau et inventif en soi de par son seul procédé de fabrication.

6.5 C'est en cela que réside la force vitale du compromis.

## 7. Les inconvénients du compromis

Le compromis décrit ci-dessus ne présente, selon moi, qu'un seul inconvénient. Ce dernier est peut-être en même temps sa caractéristique la plus évidente, à savoir qu'il est exceptionnellement nécessaire d'interpréter une revendication en ignorant explicitement, dans le cas du mot "obtenu", la signification naturelle et ordinaire des termes utilisés dans la revendication. Même si les demandeurs ont été encouragés à utiliser l'autre for-

<sup>8</sup> T 644/97-3.3.3 vom 22. April 1999 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

<sup>8</sup> T 644/97-3.3.3 of 22 April 1999 (not published in OJ EPO).

<sup>8</sup> T 644/97-3.3.3 du 22 avril 1999 (non publiée au JO OEB).

Anmelder ermuntert worden sind, die alternative Formulierung "herstellbar" zu verwenden, da hierdurch der ausdrückliche Widerspruch vermieden und zugleich genauer die Bedeutung wiedergespiegelt wird, die dem Anspruch tatsächlich zukommt, kann nicht ignoriert werden, daß in diesem besonderen Fall der "Kategorie", in die der Anspruch fällt, ein stärkeres Gewicht als der Bedeutung der verwendeten Worte zugemessen wird.

### 8. Die Vorteile des Kompromisses

Wie bereits erwähnt, stellt der Kompromiß bei der Auslegung von Product-by-process-Ansprüchen nach dem EPÜ eine der langlebigsten und am einheitlichsten geregelten Rechtsfragen in der Geschichte der Rechtsprechung im EPA dar (Abschnitt 5.2).

8.1 Auch wenn in Einzelfällen die Indizien abgewogen werden müssen, um festzustellen, welche besonderen inhärenten Merkmale einem bestimmten Erzeugnis tatsächlich implizit durch einen maßgeblichen beanspruchten Verfahrensschritt verliehen werden, so erfolgt dies fallweise und in Übereinstimmung mit wohlbekanntem Grundsätzen. Der Gedanke, daß solche inhärenten Merkmale automatisch dadurch zugänglich gemacht werden, daß das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist, ist außerdem in der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer verankert<sup>9</sup>.

8.2 So gibt die Kombination des Konzepts der Anspruchskategorie und des – für den wirkungszentrierten Aufgabe-Lösungs-Ansatz des EPA zentralen – Konzepts der Verleihung von Merkmalen durch das Verfahren einen Rahmen für die Auslegung vor, der sowohl konsequent in seiner Anwendung als auch transparent in seinen Ergebnissen ist.

8.3 Es handelt sich auch im Hinblick auf die praktischen Ergebnisse um einen Kompromiß, da einerseits der Product-by-process-Anspruch als Anspruch auf das Erzeugnis als solches, d. h. breit ausgelegt unabhängig von dessen Herstellungsverfahren, behandelt, andererseits aber anerkannt wird, daß die kumulative Wirkung der Verfahrensschritte implizit die Natur des Erzeugnisses einschränkt, so daß der Schutzbereich des Anspruchs auf eine Weise begrenzt wird, die die Art des Herstellungsverfahrens widerspiegelt.

### 9. Die Amgen-Sache<sup>10</sup>

Bei dieser Entscheidung ist im Zusammenhang mit der hier erörterten Fragestellung interessant, wie das englische Gericht Product-by-process-Ansprüche auslegte.

9.1 In diesem Fall wurde ein Erzeugnis beansprucht ("rekombinantes Polypeptid ..."), das mit Bezug auf ein bestimmtes Verfahren ("Ergebnis einer eukaryontischen Expression ...") beschrieben wurde. Die zu klärende Frage war, ob dieses als Erythropoetin bekannte Erzeugnis allein schon dadurch neu wurde, daß es durch eukaryontische Expression (im Gegensatz zu einer Isolierung aus natürlichen Quellen) erzeugt wurde, oder ob nachgewiesen werden mußte, daß das durch eukaryontische Expression hergestellte Erythropoetin sich in irgendeiner Weise von dem aus natürlichen Quellen isolierten unterschied.

9.2 Das Gericht entschied nach sorgfältiger Erwägung der in T 150/82 vorgenommenen Analyse (s. o. Abschnitt 5.1) und der anzustrebenden einheitlichen Rechtsauffassung in derartigen Fragen in den Gerichten aller EPÜ-Vertragsstaaten dennoch, daß die erstgenannte Auffas-

contradiction and at the same time more accurately reflects the meaning which will in fact be attached to the claim, the fact cannot be ignored that the significance attached to the "category" to which the claim is attributed in this particular case outweighs the meaning attached to the words chosen to be used.

### 8. The benefits of the compromise

As already mentioned, the "compromise" contained in the construction of product-by-process process claims under the EPC represents one of the longest running and most consistently applied items of jurisprudence in the history of the EPO (section 5.2, above).

8.1 Whilst it may, in individual cases, require the weighing up of evidence in order to determine which particular intrinsic attributes are as a matter of fact implicitly conferred on a specific product by a relevant claimed process step, nevertheless this is done on a case-to-case basis according to well-known principles. The concept of such intrinsic attributes being automatically made available as a consequence of the public availability of the product itself is furthermore anchored in the case law of the Enlarged Board of Appeal<sup>9</sup>.

8.2 Thus, the combination of the "category" approach with the "attributes conferred by the process" approach, the latter being central to the effect-centred problem and solution approach as applied by the EPO, provides a framework of construction which is both rigorous in its application and transparent in its results.

8.3 It is, furthermore, a compromise as regards its results in practice, since it treats the product-by-process claim on the one hand as a claim to the product per se, ie on a broad interpretation independent of the process of its preparation, but on the other hand recognises the cumulative effects of the process steps as implicit limitations on the nature of the product, thus effectively re-narrowing the scope of the claim in a manner which reflects the nature of the process of preparation.

### 9. The Amgen case<sup>10</sup>

The issue in this case which is of interest in the context of the above discussion is the way in which the English Court chose to interpret product-by-process claims.

9.1 What was claimed in this respect was a product ("a recombinant polypeptide...") which was described as having been made by a specific process ("the product of eukaryotic expression..."). The question was, whether this product, known as erythropoetin, was rendered novel by virtue only of having been prepared by eukaryotic expression (as opposed to by isolation from natural sources) or whether it was required to show that the erythropoetin produced by eukaryotic expression was in some way different from that isolated from natural sources.

9.2 The court decided, after carefully considering the analysis given in T 150/82 (section 5.1, above) and the desirability of a common approach to issues such as this in the courts of all the signatories to the EPC, that the former approach was indeed the correct one, since, as a

mule, à savoir les termes "pouvant être obtenu", qui permet d'éviter la contradiction explicite et de refléter en même temps plus précisément la signification qu'il faut effectivement attribuer à la revendication, l'on ne peut ignorer le fait que dans ce cas particulier, la "catégorie" dont relève la revendication reçoit plus de poids que la signification attachée aux mots utilisés.

## 8. Les avantages du compromis

Comme cela a déjà été mentionné, le "compromis" qui est fait pour interpréter les revendications "product-by-process" au titre de la CBE représente l'un des points de jurisprudence les plus anciens et les plus uniformément appliqués dans l'histoire de l'OEB (cf. point 5.2 ci-dessus).

8.1 Même s'il faut, dans certains cas, peser les indices afin de déterminer les caractéristiques inhérentes particulières qui sont effectivement conférées de façon implicite à un produit donné par une étape de procédé pertinente revendiquée, cela doit se faire au cas par cas et selon des principes bien connus. L'idée que ces caractéristiques intrinsèques deviennent automatiquement accessibles du fait que le produit lui-même est accessible au public est en outre ancrée dans la jurisprudence de la Grande Chambre de recours<sup>9</sup>.

8.2 Par conséquent, la combinaison du concept de "catégorie" de revendication avec celui des "caractéristiques conférées par le procédé" (qui occupe une place centrale pour l'approche problème-solution axée sur l'effet, telle que suivie par l'OEB), offre un cadre d'interprétation à la fois rigoureux dans son application et transparent dans ses résultats.

8.3 Il s'agit également d'un compromis du point de vue de ses résultats pratiques, puisque d'une part la revendication "product-by-process" est considérée comme une revendication portant sur le produit en soi, c.-à-d. une interprétation au sens large, indépendamment du procédé de fabrication, mais qu'il reconnaît d'autre part que les effets cumulés des étapes de procédé limitent implicitement la nature du produit, l'étendue de la revendication étant ainsi de nouveau réduite de façon à refléter la nature du procédé de fabrication.

## 9. L'affaire Amgen<sup>10</sup>

Cette affaire est intéressante dans le contexte qui nous occupe, puisqu'elle montre comment le tribunal anglais a interprété des revendications "product-by-process".

9.1 En l'espèce, il était revendiqué un produit ("un polypeptide recombinant...") décrit comme ayant été obtenu par un procédé de fabrication déterminé ("produit d'une expression eucaryotique..."). La question était de savoir si ce produit, connu en tant qu'érythropoïétine, était rendu nouveau du seul fait qu'il avait été préparé par expression eucaryotique (par opposition à une isolation à partir de sources naturelles), ou s'il fallait démontrer que l'érythropoïétine produite par expression eucaryotique était de quelque façon différente de celle isolée à partir de sources naturelles.

9.2 Après avoir soigneusement examiné le raisonnement développé dans la décision T 150/82 (point 5.1 ci-dessus) et compte tenu du souhait d'adopter, devant les tribunaux de tous les Etats parties à la CBE, une approche commune concernant les questions de ce

<sup>9</sup> G 1/92, ABI. EPA 1993, 277.

<sup>10</sup> Neuberger J. in "Kirin-Amgen v. Transkaryotic Therapies Inc. and others" ([2001] ALL ER (D) 150 April).

<sup>9</sup> G 1/92, OJ EPO 1993, 277.

<sup>10</sup> Neuberger J. in "Kirin-Amgen v. Transkaryotic Therapies Inc. and others" ([2001] ALL ER (D) 150 April).

<sup>9</sup> G 1/92, JO OEB 1993, 277.

<sup>10</sup> Neuberger J. dans "Kirin-Amgen v. Transkaryotic Therapies Inc. and others" ([2001] ALL ER (D) 150 avril).

sung in der Tat die richtige sei. Grundsätzlich und in Übereinstimmung mit Abschnitt 125 (1) des britischen Patentgesetzes von 1977 müsse nämlich nach den üblichen Auslegungsregeln ein Product-by-process-Anspruch wie jeder andere Anspruch so ausgelegt werden, daß die im Anspruch verwendeten Worte in ihrer normalen Bedeutung, die sie im Gesamtzusammenhang des Patents haben, zu verstehen sind (Amgen-Entscheidung, Nrn. 286 und 293).

9.3 Anders ausgedrückt verwarf das Gericht den "kontinentalen Kompromiß" und folgte bei der Auslegung von Product-by-process-Ansprüchen der "britischen Rechtsauffassung".

## 10. Die entscheidende rechtliche Legitimation des Kompromisses

Als junger Prüfer im EPA Anfang der achtziger Jahre fand ich zugegebenermaßen das Abweichen von der "offensichtlichen und gewöhnlichen Bedeutung" der Worte in einem Product-by-process-Anspruch entsprechend der Rechtsauffassung des EPA einigermaßen unerklärlich. Erst vor relativ kurzer Zeit – im Zusammenhang mit der Erörterung der Amgen-Sache – wurde mir die rechtliche Legitimation des vom EPA gewählten Kompromisses klar. Diese Einsicht verdanke ich meinem erfahrenen Kollegen Herrn Spangenberg, dem Vorsitzenden der Beschwerdekammer (Chemie) 3.3.5.

10.1 Diese Legitimation wurzelt im Eingangssatz der Regel 29 (1) EPÜ, den ich wegen seiner großen Bedeutung in diesem Zusammenhang als "goldene Regel" bezeichnen möchte. Er lautet: "Der Gegenstand des Schutzbegehrens ist in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben." Nach meiner Kenntnis ist dies das einzige Erfordernis im EPÜ, bei dem der Gegenstand des Schutzbegehrens, d. h. der Gegenstand, auf den eine Kategorie von Ansprüchen gerichtet ist, ausdrücklich nicht nur mit technischen Merkmalen, sondern spezifisch mit technischen Merkmalen der Erfindung verknüpft wird. Die Bedeutung dieser ausdrücklichen Verknüpfung für die Auslegung von Product-by-process-Ansprüchen kann nicht genug betont werden.

10.2 Im wesentlichen wird hierdurch ein gewisser Grad an struktureller Übereinstimmung zwischen der gewählten Anspruchskategorie und der Art der Merkmale, die den Gegenstand der Kategorie angeben, vorgeschrieben. Wenn die Kategorie ein Verfahren ist, versteht es sich normalerweise, daß es sich bei der Erfindung um ein Verfahren handelt. In diesem Fall erfordert Regel 29 (1) EPÜ, daß die Erfindung, d. h. das Verfahren, (wenigstens) durch Angabe von Verfahrensmerkmalen bestimmt wird. Ist die Erfindung hingegen ein Erzeugnis, so ist nach Regel 29 (1) EPÜ der Gegenstand durch Angabe von Erzeugnismerkmalen zu bestimmen.

10.3 Dieses Erfordernis der strukturellen Übereinstimmung mit der gewählten Anspruchskategorie ist auch in der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer, insbesondere im Fall G 2/88, verankert. In dieser Entscheidung wurde festgestellt: "Artikel 84 EPÜ sieht vor, daß die Patentansprüche einer europäischen Patentanmeldung 'den Gegenstand angeben [müssen], für den Schutz begehrt wird.' Regel 29 (1) EPÜ verlangt ferner, daß 'der Gegenstand des Schutzbegehrens ... in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben' ist. Bei der Formulierung eines Anspruchs kommt es daher vor allem darauf an,

matter of principle, application of the normal rules of interpretation appeared to require one to construe a product-by-process claim, just as any other claim, by giving the words of the claim, read overall in the context of the patent as a whole, their normal meaning, being required by Section 125(1) of the UK Patents Act 1977 ("Amgen", § 286, 293).

9.3 In other words, the Court rejected the "Continental compromise" and chose the "UK approach" to the construction of product-by-process claims.

## 10. The key legal justification of the compromise

As a young examiner at the EPO in the early 'eighties, I must confess that I found the departure, according to the EPO approach, from the "natural and ordinary meaning" of the words of product-by-process claims somewhat inexplicable, and it was only comparatively recently, and in the context of the discussion of the "Amgen" case, that I discovered the statutory justification for the "compromise" approach of the EPO. I am indebted to my senior colleague, Mr Spangenberg, Chairman of Board of Appeal (Chemistry) 3.3.5, for this insight.

10.1 The justification lies in the preamble to Rule 29(1) EPC, which I will call the "golden Rule" in this respect, because it is so important. According to Rule 29(1) EPC, "The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention." This is to my knowledge the only requirement in the EPC which explicitly links the subject-matter for which protection is sought, ie the subject-matter to which a category of claim is directed, not only to technical features, but more specifically to technical features of the invention. The importance of this explicit link for the construction of product-by-process claims cannot be overemphasised.

10.2 Essentially, it makes a structural requirement for a degree of consistency between the category of claim chosen and the nature of the features by which the subject-matter of the category is defined. Clearly, if the category is a process, it is normally to be understood that the invention lies in a process. In such a case, Rule 29(1) EPC requires that the invention, ie the process should be defined (at least) in terms of process features. On the other hand, if the invention is a product, Rule 29(1) EPC would require that the subject-matter should be defined in terms of features of the product.

10.3 Such a requirement for structural consistency depending on the category of claim chosen is also anchored in the case law of the Enlarged Board of Appeal, in particular G 2/88. According to the latter decision, "Article 84 EPC provides that the claims of a European patent application 'shall define the matter for which protection is sought'. Rule 29(1) EPC further requires that the claims 'shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention'. The primary aim of the wording used in a claim must therefore be to satisfy such requirements, having regard to the particular nature of

type, le tribunal a néanmoins décidé que la première approche était effectivement la bonne. En principe, et comme le prévoit l'article 125(1) de la Loi britannique sur les brevets de 1977, il faut en effet, conformément aux règles normales d'interprétation, interpréter une revendication "product-by-process" comme n'importe quelle autre revendication, c'est-à-dire en donnant aux termes utilisés dans la revendication leur signification normale, dans le contexte général du brevet (décision "Amgen", points 286 et 293).

9.3 En d'autres termes, le tribunal a rejeté le "compromis continental" et suivi l'"approche britannique" pour l'interprétation des revendications "product-by-process".

## 10. La justification juridique décisive du compromis

Lorsque j'étais jeune examinateur à l'OEB au début des années 80, je dois bien avouer que l'approche de l'OEB, qui s'écartait de la "signification naturelle et ordinaire" des mots utilisés dans les revendications "product-by-process", me semblait quelque peu inexplicable. Ce n'est qu'assez récemment, dans le cadre du débat relatif à l'affaire "Amgen", que la justification juridique du compromis choisi par l'OEB m'est apparue. C'est à mon éminent collègue, M. Spangenberg, président de la chambre de recours (Chimie) 3.3.5 que je dois ces éclaircissements.

10.1 Le compromis trouve sa justification dans le préambule de la règle 29(1) CBE, que je qualifierais de "règle d'or", vu sa grande importance dans ce contexte. La règle 29(1) CBE dispose que "Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée." A ma connaissance, c'est la seule exigence de la CBE qui lie expressément l'objet pour lequel la protection est recherchée, c'est-à-dire l'objet auquel une catégorie de revendication se rapporte, non seulement à des caractéristiques techniques, mais plus spécialement aux caractéristiques techniques de l'invention. L'on ne saurait assez insister sur l'importance de ce lien explicite pour l'interprétation des revendications "product-by-process".

10.2 Cela nécessite essentiellement un certain degré de cohérence structurelle entre la catégorie de revendication choisie et la nature des caractéristiques qui définissent l'objet de la catégorie. Si la catégorie est un procédé, il faut normalement comprendre que l'invention réside en un procédé. Dans ce cas, la règle 29(1) CBE exige que l'invention, à savoir le procédé, soit défini (au moins) par l'indication de caractéristiques du procédé. Par contre, si l'invention est un produit, il y a lieu, conformément à la règle 29(1) CBE, de définir l'objet en indiquant des caractéristiques du produit.

10.3 Cette exigence de la cohérence structurelle avec la catégorie de revendication choisie est également ancrée dans la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, notamment la décision G 2/88. Selon cette décision, "L'article 84 CBE stipule que les revendications d'une demande de brevet européen 'définissent l'objet de la protection demandée'. La règle 29(1) CBE prévoit en outre 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 formulation adoptée dans une revendication doit donc essentiellement viser à satisfaire à ces

daß diese Erfordernisse unter Berücksichtigung der Art des Erfindungsgegenstands und des Zwecks der Ansprüche erfüllt werden." Und weiter: "Betrachtet man die beiden unter Nummer 2.2 [s. o. Abschnitt 2] genannten grundlegenden Arten von Ansprüchen, so sind die technischen Merkmale eines Anspruchs für einen Gegenstand dessen physikalische Parameter und die technischen Merkmale eines Anspruchs für eine Tätigkeit die physischen Schritte, die diese Tätigkeit definieren." (Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe).

10.4 Somit ergibt sich ein Problem in bezug auf Product-by-process-Ansprüche, da der Gegenstand des Schutzbegehrens gewissermaßen sowohl zur Kategorie der Erzeugnisse als auch zur Kategorie der Verfahren gehört. Dennoch erfordert das Konzept der Kategorien, daß der Anspruch unter eine der Kategorien fällt und nicht unter eine andere, und der eigentliche Gegenstand eines Erzeugnisses, das durch ein bestimmtes Verfahren hergestellt wird, ist offensichtlich ein Erzeugnis und nicht ein Verfahren.

10.5 Wendet man das Erfordernis von Regel 29 (1) EPÜ auf ein solches Erzeugnis an, so stellt sich die Frage "Besteht die Erfindung im Erzeugnis oder im Verfahren?" Besteht die Erfindung, wie es bei dem durch ein neues und erfinderisches Verfahren hergestellten Kochsalz der Fall wäre, eindeutig nicht im Erzeugnis, so steht ein Anspruch auf ein "durch Verfahren X hergestelltes Kochsalz ..." nicht im Einklang mit der Absicht von Regel 29 (1) EPÜ, da der Gegenstand des Schutzbegehrens (Erzeugniskategorie) nicht die Erfindung ist, und die einzigen angegebenen technischen Merkmale, d. h. die Verfahrensmerkmale, keine Merkmale des Gegenstands des Schutzbegehrens (des Erzeugnisses) sind. Dem Gegenstand würde es nach dem EPÜ auch an Neuheit fehlen. Ist hingegen das Erzeugnis selbst neuartig, sei es aufgrund inhärenter technischer Merkmale (eine Verbindung mit der Struktur Y ...) oder nach dem "Kompromiß" aufgrund von Erzeugnismerkmalen, die ihm implizit durch die maßgeblichen Verfahrensschritte verliehen werden (z. B. "durch das Umesterungsverfahren Z hergestelltes Polycarbonat"), so ist das Erfordernis von Regel 29 (1) EPÜ eindeutig erfüllt, denn die Kategorie des Gegenstands des Schutzbegehrens (Erzeugnis), die technischen Merkmale, durch die es bestimmt wird (implizite Merkmale des Erzeugnisses), und die Erfindung stimmen überein. Dies stellt die Legitimation dafür dar, daß bei einem Product-by-process-Anspruch die Erfordernisse der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit vom Erzeugnis selbst unabhängig vom Verfahren seiner Herstellung erfüllt werden müssen.

10.6 Die Aufrechterhaltung eines gewissen Maßes an struktureller Übereinstimmung zwischen der Anspruchskategorie, der Erfindung selbst und den technischen Merkmalen, mit denen die Erfindung bestimmt werden soll, hat außerdem zur Folge, daß keine Ansprüche zugelassen werden müssen, in denen die Merkmale zur Bestimmung der Erfindung von der Erfindung selbst weit entfernt sind. Gäbe es Regel 29 (1) EPÜ nicht, so könnte nämlich im Falle einer Erfindung, die in einem neuen und erfinderischen Futtermittel für Hühner bestünde, das die Eiproduktion anregt, ein Anspruch auf "einen Löffel zum Verzehr von Eiern, die von einem Huhn gelegt werden, das mit dem Futter nach Anspruch 1 gefüttert wurde" formuliert werden.

10.7 Nun bleibt noch immer die Frage zu beantworten, ob die Entscheidung in bezug auf die Auslegung von Product-by-process-Ansprüchen in der Amgen-Sache richtig war, oder ob der vom EPA eingegangene Kom-

the subject invention, and having regard also to the purpose of such claims." Again, "When considering the two basic types of claim referred to in paragraph 2.2 above [cf. section 2, above] the technical features of a claim to a physical entity are the physical parameters of the entity, and the technical features of a claim to an activity are the physical steps which define such activity" (Reasons, 2.5).

10.4 Thus a problem arises in relation to product-by-process claims, since the subject-matter for which protection is sought belongs, in a sense, both to the category of products and the category of processes. Nevertheless, the concept of categories requires that the claim falls in one category rather than another, and the essence of the subject-matter of a product produced by a particular process is evidently a product, rather than a process.

10.5 Applying the requirement of Rule 29(1) EPC to such a product, the question arises, "does the invention lie in the product or the process?" If, as in the case of common salt produced by a novel and inventive process, the invention certainly does not lie in the product, then a claim to "Common salt produced by process X..." would not reflect the intent of Rule 29(1) EPC, because the subject-matter sought to be protected (product category) was not the invention, and the only technical features provided, ie the process features, were not features of the subject-matter sought to be protected (the product). The subject-matter would also lack novelty under the EPC. If, on the other hand, the product were itself novel either by virtue of intrinsic technical features ("a compound of structure Y...") or, according to the "compromise", by virtue of product features deemed implicitly to be conferred upon it by the relevant process steps (eg "a polycarbonate produced by a transesterification process Z..."), then, clearly, the requirement of Rule 29(1) EPC is fulfilled, since the category of subject-matter sought to be protected (product), the technical features by which it is defined (implicit features of the product) and the invention are all the same. This is the justification for the requirement that, in the case of a product-by-process claim, the requirements of novelty and inventive step should be fulfilled by the product itself, independent of the process by which it is produced.

10.6 A further consequence of maintaining a level of structural consistency between the category of claim, the invention itself and the technical features used to define it avoids the necessity of accepting claims in which the features used to define the invention are remote from the invention itself. Thus, if the invention is a new and inventive feed for chickens, which makes them lay more eggs, then, if there were no Rule 29(1) EPC, it would in principle be possible to formulate a claim directed to "A spoon, when used to eat an egg, when laid by a chicken, when fed with a feed according to claim 1."

10.7 In any case, the question still needs to be answered, "Was the ruling with regard to the construction of product-by-process claims in the Amgen case correct, or is the "compromise" approach adopted by the EPO



exigences, compte tenu de la nature particulière de l'invention concernée et également du but que poursuivent ces revendications." En outre, "Si l'on considère les deux types fondamentaux de revendications évoqués au point 2.2 [cf. point 2 ci-dessus], les caractéristiques techniques indiquées dans une revendication portant sur une chose sont les paramètres physiques de cette chose, et les caractéristiques techniques indiquées dans une revendication portant sur une activité sont les étapes physiques qui définissent l'activité en question." (Point 2.5 de l'exposé des motifs).

10.4 Il se pose donc un problème en ce qui concerne les revendications "product-by-process", puisque l'objet pour lequel la protection est recherchée relève, d'une certaine façon, à la fois de la catégorie des produits et de la catégorie des procédés. Cependant, le concept des catégories nécessite que la revendication s'inscrive dans une catégorie plutôt que dans une autre, et l'essence véritable d'un produit fabriqué selon un procédé déterminé est évidemment un produit, et non un procédé.

10.5 Si l'on applique l'exigence de la règle 29(1) CBE à un tel produit, il faut se demander si l'invention réside dans le produit ou le procédé. Si, comme dans le cas du sel ordinaire fabriqué selon un procédé nouveau et inventif, l'invention ne réside manifestement pas dans le produit, une revendication portant sur un "sel ordinaire fabriqué selon le procédé X..." ne traduirait pas l'intention de la règle 29(1) CBE, parce que l'objet pour lequel la protection est recherchée (catégorie de produit) n'est pas l'invention, et que les seules caractéristiques techniques mentionnées, à savoir les caractéristiques de procédé, ne sont pas des caractéristiques de l'objet pour lequel la protection est recherchée (le produit). L'objet serait également dénué de nouveauté selon la CBE. En revanche, si le produit est lui-même nouveau, soit en raison de ses caractéristiques techniques intrinsèques ("un composé de structure Y...") ou, selon le "compromis", en raison des caractéristiques de produit qui lui sont implicitement conférées par les étapes de procédé pertinentes (par exemple "un polycarbonate fabriqué selon un procédé de transestérification Z..."), il est clair que l'exigence de la règle 29(1) CBE est remplie, puisque la catégorie de l'objet à protéger (produit), les caractéristiques techniques par lesquelles il est défini (caractéristiques implicites du produit) et l'invention coïncident. C'est ce qui justifie le fait que, dans le cas d'une revendication "product-by-process", les exigences de nouveauté et d'activité inventive doivent être remplies par le produit lui-même, indépendamment de son procédé de fabrication.

10.6 Le maintien d'un certain niveau de cohérence structurelle entre la catégorie de revendication, l'invention proprement dite et les caractéristiques techniques utilisées pour la définir a en outre pour conséquence que l'on n'est pas tenu d'admettre des revendications dans lesquelles les caractéristiques utilisées pour définir l'invention sont éloignées de l'invention proprement dite. Ainsi, si la règle 29(1) CBE n'existait pas, il serait en principe possible, dans le cas d'une invention concernant un aliment nouveau et inventif pour les poules qui stimule la ponte d'oeufs, de formuler une revendication portant sur "une cuiller destinée à manger un oeuf, qui est pondue par une poule, qui est nourrie avec un aliment selon la revendication 1".

10.7 Quoi qu'il en soit, il faut encore répondre à la question de savoir si la décision relative à l'interprétation des revendications "product-by-process" dans l'affaire Amgen était correcte, ou si c'est l'approche de "compro-

promiß der richtige ist. Zur Beantwortung dieser Frage ist es erforderlich, die Rolle von Regel 29 (1) EPÜ, der "goldenen Regel", im Auge zu behalten. Das Bestehen dieser Bestimmung legitimiert aus den oben angeführten Gründen voll und ganz die Vorgehensweise des EPA und seinen "Kompromiß". Die Entscheidung in der Amgen-Sache erging jedoch in einem anderen Rechtskreis, nämlich dem des britischen Patentgesetzes von 1977.

Bei genauerer Betrachtung der Ausführungsordnung zu diesem Patentgesetz erweist sich aber, daß es dort keine Bestimmung gibt, die dem Eingangssatz der Regel 29 (1) EPÜ entspricht. Dies mag auf den ersten Blick eher überraschen, da im nationalen Patentrecht zumindest Deutschlands, Frankreichs, Italiens und der Schweiz entsprechende Bestimmungen verankert sind. Im britischen Patentrecht fehlen diese jedoch auf auffällige Weise. Es gibt sogar im britischen Patentrecht keinerlei ausdrückliches Erfordernis, Erfindungen überhaupt durch Angabe technischer Merkmale zu definieren! Das Fazit daraus ist, daß die britische Rechtsauffassung bei der Auslegung von Product-by-process-Ansprüchen völlig mit dem britischen Recht übereinstimmt. So steht auch der "Kompromiß" des EPA vollkommen im Einklang mit dem EPÜ. Somit sind beide Vorgehensweisen – der "britische" Ansatz in der Amgen-Sache und der "Kompromiß" des EPA – im Kontext der jeweils zugrundeliegenden Rechtskreise richtig.

## 11. Warnhinweis zu Änderungen

Eine Abhandlung über Product-by-process-Ansprüche bliebe unvollständig ohne einen kurzen Hinweis zu den Konsequenzen von Änderungen. Insbesondere, wenn ein Anspruch in einem erteilten Patent im Verlauf eines Einspruchsverfahrens oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens geändert wird, muß darauf geachtet werden, daß die Bestimmungen von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ nicht verletzt werden. In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen werden, daß durch den "Kompromiß"-Ansatz einem durch ein bestimmtes Verfahren hergestellten Erzeugnis Eigenschaften zugeordnet werden können, die ihm durch die Verfahrensschritte verliehen werden. Umfaßt das Verfahren, durch dessen Angabe das Erzeugnis im Product-by-process-Anspruch gekennzeichnet wird, mehrere Schritte, so wird dem Erzeugnis die Summe der Merkmale zugeordnet, die ihm durch jeden dieser Schritte verliehen werden. Wird der Anspruch nun geändert, indem das Verfahren durch Hinzufügen weiterer oder detaillierterer Schritte enger definiert wird, so kann sich dies kumulativ auf das Erzeugnis, auf das der Anspruch gerichtet ist, so auswirken, daß dieses nicht enger definiert wird, sondern vielmehr sich in seiner Natur verändert. Wird beispielsweise ein Kristallisationsschritt, der ursprünglich als Teil des betreffenden Verfahrens beschrieben, aber nicht in den Product-by-process-Anspruch einbezogen war, als Teil der Definition des Verfahrens in den Anspruch aufgenommen, so kann der Schutzbereich des Erzeugnisses (nunmehr ein Kristallerzeugnis) möglicherweise über den des Anspruchs in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, wenn die dort definierten Verfahrensschritte z. B. zu einem Schmelz- oder Glaserzeugnis geführt hätten. Deshalb ist bei der Prüfung von Änderungen an Product-by-process-Ansprüchen Aufmerksamkeit geboten, da die Einschränkung des Verfahrensteils des Anspruchs nicht unbedingt zu einer engeren Definition des geschützten Erzeugnisses führt.

correct? To answer this question it is necessary to bear in mind the role of Rule 29(1) EPC, the "golden Rule". The existence of this provision fully justifies the EPO approach, together with its "compromise", for the reasons I have given. The ruling in the Amgen case was given, however, under a different jurisdiction, namely the UK Patents Act 1977.

A closer examination of the Implementing Regulations to the latter Act reveals, however, that there is no provision corresponding to the preamble of Rule 29(1) EPC. This may at first sight seem rather surprising, because corresponding provisions are to be found in the national patent laws at least of France, Germany, Italy and Switzerland. It is, however, conspicuously absent from the UK patent law. Indeed, there appears to be no explicit requirement under UK patent law to define inventions in terms of technical features at all! The upshot of all this is that the "UK" approach to the construction of product-by-process claims is entirely consistent with UK law. Furthermore, the EPO "compromise" approach is evidently entirely consistent with the EPC. Consequently, both approaches, the "UK" approach in the Amgen case and the "compromise" approach of the EPO are correct in the light of their respective applicable jurisdictions.

## 11. A word of warning concerning amendments

A discussion of product-by-process claims would not be complete without a brief remark concerning the consequences of amendment. Attention is in particular necessary when a claim in a granted patent is amended in the course of opposition or opposition appeal proceedings, to ensure that the provisions of Article 123(2) and (3) EPC are not contravened. In this connection it must be borne in mind that the "compromise" approach allows characteristics to be imputed to the product of a process, which are conferred by the steps of the process. Thus, where the process in terms of which the product is defined in the product-by-process claim comprises several steps, the product will be considered to have the cumulative total of the features conferred by those several steps. If the claim is now amended by defining the process in a narrower way, ie by the insertion of more, or more detailed steps, the cumulative effect on the product to which the claim is directed may not be such as to define the product more narrowly, but on the contrary may change the nature of the final product, eg if a crystallisation step which has been originally described as part of the relevant process but not included in the product-by-process claim is now incorporated as part of the definition of the process in that claim, the protection conferred on the product (now a crystalline product) may not fall within the scope of the claim prior to amendment, if the steps of the process as defined there would have resulted, for instance in a molten or glassy product. Care must therefore be taken when considering amendments to product-by-process claims since narrowing of the process part of the claim may not result in a narrowing of the definition of the product protected.

mis" suivie par l'OEB qui était la bonne. Pour répondre à cette question, il faut garder à l'esprit le rôle de la règle 29(1) CBE, c'est-à-dire la "règle d'or". L'existence de cette disposition justifie pleinement l'approche de l'OEB ainsi que son "compromis", pour les raisons exposées précédemment. Dans l'affaire Amgen, cependant, la décision a été rendue au titre d'une juridiction différente, à savoir la Loi britannique sur les brevets de 1977.

Un examen plus approfondi du règlement d'exécution de la loi précitée fait toutefois apparaître qu'elle ne contient aucune disposition correspondant au préambule de la règle 29(1) CBE. Cela peut surprendre à première vue, puisque des dispositions correspondantes existent au moins dans les lois nationales sur les brevets en Allemagne, en France, en Italie et en Suisse. Dans la Loi britannique sur les brevets, elles sont manifestement inexistantes. Il semble en effet que cette dernière ne contienne même absolument aucune exigence expresse visant à définir les inventions par l'indication de caractéristiques techniques! Il en résulte que l'approche "britannique" suivie pour l'interprétation de revendications "product-by-process" est tout à fait conforme à la législation britannique. De même, l'approche de "compromis" suivie par l'OEB est évidemment tout à fait dans la ligne de la CBE. Par conséquent, ces deux approches, à savoir l'approche "britannique" dans l'affaire Amgen et l'approche de "compromis" de l'OEB sont toutes deux correctes à la lumière des juridictions respectives applicables.

#### 11. Avertissement concernant les modifications

Un exposé sur les revendications "product-by-process" ne serait pas complet s'il ne contenait une brève remarque concernant les conséquences de modifications. Lorsqu'une revendication figurant dans un brevet délivré est modifiée pendant la procédure d'opposition ou de recours sur opposition, il convient notamment d'être vigilant, afin de ne pas enfreindre les dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE. Dans ce contexte, il ne faut pas oublier que l'approche de "compromis" permet d'attribuer à un produit fabriqué selon un procédé déterminé, des caractéristiques qui sont conférées par les étapes du procédé. Dès lors, si le procédé par l'indication duquel le produit est défini dans la revendication "product-by-process" comprend plusieurs étapes, le produit est réputé présenter la somme de toutes les caractéristiques qui lui sont conférées par chacune de ces étapes. Si la revendication est modifiée par une définition plus étroite du procédé, c'est-à-dire par l'ajout d'autres étapes ou d'étapes plus détaillées, cet effet cumulé peut se répercuter sur le produit visé par la revendication de telle façon que le produit n'est pas défini plus étroitement, mais au contraire, que sa nature s'en trouve modifiée. Par exemple, si une étape de cristallisation qui était initialement décrite comme faisant partie du procédé pertinent, mais ne figurait pas dans la revendication "product-by-process", est insérée dans cette revendication pour faire partie de la définition du procédé, il se peut que le produit protégé (désormais un produit cristallin) ne soit pas compris dans la portée de la revendication dans sa forme initiale, si les étapes du procédé qui y sont définies avaient donné lieu, par exemple, à un produit fondu ou vitreux. Il faut donc être vigilant lorsque l'on examine les modifications apportées aux revendications "product-by-process", puisqu'une limitation de la partie procédé de la revendication n'a pas nécessairement pour effet de limiter la définition du produit protégé.

**12. Ausblick**

Aus den vorstehend angeführten Gründen liegt die Zukunft der Auslegung von Product-by-process-Ansprüchen eher in der Hand des Gesetzgebers als der Richter. Solange die Gesetzeslage unverändert bleibt, scheint es unwahrscheinlich, daß sich die Vorgehensweise des EPA bei der Auslegung von Product-by-process-Ansprüchen in nächster Zukunft radikal ändert.

**12. Implications for the future**

For the reasons given above, the future of interpretation of product-by-process claims lies with the Lawmaker rather than with the Judges. Whilst the law remains the same, there seems little likelihood that the EPO approach to the construction of product-by-process claims will undergo radical change in the near future.

## **12. Perspectives d'avenir**

Pour les raisons énoncées plus haut, l'interprétation des revendications "product-by-process" sera, à l'avenir, plutôt l'affaire du législateur que des juges. Tant que la situation juridique restera identique, il semble peu probable que l'approche de l'OEB concernant l'interprétation de revendications "product-by-process" subisse un changement radical dans un avenir proche.

Michael FYSH\*, QC, SC

## Die Auslegung von Product-by-process-Ansprüchen

### Vorbemerkung

1. Mein Vortrag ist vor dem Hintergrund zu sehen, daß ich mein Berufsleben im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes in der *praktischen* Tradition der früheren und derzeitigen Common-law-Rechtssysteme von England und Wales und der beiden Rechtssysteme von Irland<sup>1</sup> verbracht habe.

2. Meiner Meinung nach hätte der Titel dieses Vortrags durchaus auch anders lauten können, nämlich: *"Product-by-process-Ansprüche: Patentauslegung oder Patentpolitik?"*. Lassen Sie mich das erklären: Nach der ständigen Rechtsprechung des EPA dürfte es solche Ansprüche theoretisch nicht geben. Wie vom EPA in seinen Richtlinien und in diversen Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern ausgeführt, *gibt es nur zwei Arten von Ansprüchen: Erzeugnis-/Vorrichtungsansprüche und Verfahrensansprüche*. Mischansprüche werden nicht gern gesehen; Product-by-process-Ansprüche sind nur getarnte Erzeugnisansprüche. So befand die Technische Beschwerdekammer in der grundlegenden Entscheidung zu diesem Thema, T 150/82<sup>2</sup> **"Anspruchskategorien/IFF"** wie folgt:

"7. Erfindungen lassen sich in Erzeugnisse, d. h. Gegenstände, Vorrichtungen oder Stoffe, und in Verfahren, d. h. Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses, zur Benutzung eines Gegenstands oder zur Erzielung eines Ergebnisses, unterteilen."

Darauf wird in zahlreichen Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern Bezug genommen, so zum Beispiel in T 728/98<sup>3</sup> **"reines Terfenadin/ALBANY"**, Nr. 6.1.

"Es gibt im Grunde zwei verschiedene Arten von Ansprüchen, nämlich Ansprüche auf Gegenstände, z. B. ein Erzeugnis, und Ansprüche auf Tätigkeiten, z. B. Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses ... Ein ... Anspruch mit einer "Product-by-process"-Passage [sic] wird nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als ein Anspruch ausgelegt, der auf das Erzeugnis als solches gerichtet ist, weil der Verweis auf das Herstellungsverfahren nur dem Zweck dient, den Gegenstand des Schutzbegehrens festzulegen, der gleichwohl das Erzeugnis als solches ist ..."

Offensichtlich werden derartige Ansprüche beim EPA inzwischen grundsätzlich abgelehnt; sie sind überflüssig, wenn bereits ein Erzeugnis- oder Verfahrensanspruch – oder beides – vorhanden ist. Sie sind fast immer unzulässig<sup>4</sup> – da nicht patentierbar –, wenn das Erzeugnis bekannt ist, selbst wenn das Verfahren für dessen Herstellung patentierbar ist.

3. Aber ist das wirklich schon alles? Meiner Meinung nach nicht – weder in bezug auf die Entscheidungen der

Michael FYSH\*, QC, SC

## The construction of product-by-process claims

### Prologue

1. I am presenting this paper as one whose professional life in IP has been spent within the *practical* tradition of the Common Law jurisdictions, past and present, of England and Wales and of the two jurisdictions of Ireland.<sup>1</sup>

2. I believe that this paper might well have been entitled: *"Product-by-Process Claims: patent construction or patent policy?"* Let me explain. According to the current jurisprudence of the EPO, such claims should in theory not exist. According to the EPO as expressed in its Guidelines and in the views of successive Boards of Appeal ("TBA"), *there are only two sorts of claims: product/apparatus claims and process/method claims*. Hybrid claims are disfavoured; product-by-process claims are simply product claims in disguise. Thus, in the seminal decision on this topic, "IFF" T 150/82<sup>2</sup>, the TBA held as follows:

"7. Inventions fall either into the category of products e.g. articles, devices or materials or of processes e.g. methods of preparing a product or using an article or obtaining a result."

This view has been the re-iterated entrée in numerous TBA decisions on the topic ever since: see for example, **"Pure terfenadine/ALBANY"** T 728/98<sup>3</sup>, § 6.1

"There are basically two different types of claim, namely a claim to a physical entity e.g. a product and a claim to a physical activity e.g. a process for preparing a product ... a claim comprising a "product-by-process" section [sic], is interpreted according to the jurisprudence of the Boards of Appeal as a claim directed to the product per se, since the reference to the preparation process serves only the purpose of defining the subject matter for which protection is sought, which remains the product per se ..."

Such claims are now refused at the EPO apparently, as a matter of policy; they are otiose if there is already either a product claim or a process claim – or both. They are nearly always<sup>4</sup> unallowable as being unpatentable if the product itself is known – even if the process by which it is made is patentable.

3. But is that really the end of the story? In my view, it is not, either by reference to decisions of the TBA or when

Michael FYSH\*, QC, SC

## L'interprétation des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention (revendications "product-by-process")

### Introduction

1. Le présent exposé est le fruit de l'expérience professionnelle que j'ai acquise en matière de propriété industrielle dans le cadre de la tradition *pratique*, passée et présente, des juridictions de la Common Law de l'Angleterre et du Pays de Galles, ainsi que des deux juridictions d'Irlande<sup>1</sup>.

2. J'aurais pu tout aussi bien intituler mon exposé "Revendications "product-by-process" : interprétation des brevets ou politique en matière de brevets ?" Je m'explique. D'après la jurisprudence actuelle de l'OEB, de telles revendications ne devraient pas exister en théorie. En vertu des Directives de l'OEB et conformément aux points de vue exprimés par ses chambres de recours techniques dans plusieurs décisions, *il n'existe que deux types de revendications* : les revendications qui ont trait à des produits ou à des dispositifs et celles qui portent sur des procédés ou des méthodes. Les revendications hybrides ne sont pas considérées sous un angle favorable ; les revendications "product-by-process" sont en fait des revendications de produit déguisées. C'est pourquoi dans la décision T 150/82 "Catégories de revendications/IFF"<sup>2</sup>, qui fait date en la matière, la chambre de recours technique a estimé, je cite :

"7. Les inventions se rangent soit dans la catégorie des inventions de produits, c'est-à-dire d'objets, dispositifs ou matières, soit dans celle des inventions de procédés, c'est-à-dire de méthodes de fabrication d'un produit, d'utilisation d'un objet ou d'obtention d'un résultat."

Le même point de vue a été exprimé dans de nombreuses décisions des chambres de recours techniques. Je cite à titre d'exemple la décision T 728/98 "Terféna-dine à l'état pur/ALBANY"<sup>3</sup>, point 6.1 de l'exposé des motifs :

"Il existe deux types fondamentaux de revendications, à savoir les revendications portant sur une chose, par exemple un produit, et les revendications portant sur une activité physique, par exemple un procédé de préparation d'un produit [...]. D'après la jurisprudence des chambres de recours, une revendication de ce type comportant une partie dans laquelle il est revendiqué un produit caractérisé par son procédé d'obtention [sic] est interprétée comme une revendication portant sur le produit en tant que tel, puisque la référence au procédé de préparation ne sert qu'à définir l'objet pour lequel la protection est recherchée, qui demeure le produit en tant que tel [...]"

Il semble que l'OEB a désormais pour politique de rejeter de telles revendications; elles sont inutiles s'il y a déjà soit une revendication de produit, soit une revendication de procédé, ou les deux à la fois. Elles sont presque toujours<sup>4</sup> irrecevables car non brevetables si le produit en tant que tel est connu, et ce même si son procédé d'obtention est brevetable.

3. L'histoire s'arrête-t-elle vraiment là ? Je pense que non, si l'on considère certaines décisions des chambres

\* Richter, am Patents County Court, London.

<sup>1</sup> Das irische Patentgesetz 1992 unterscheidet sich in gewisser Weise vom Patentgesetz 1977 des Vereinigten Königreichs; was die in diesem Vortrag behandelten Themen anbelangt, sind diese Unterschiede aber unbedeutend. In beide Gesetze haben die Vorschriften des EPÜ Eingang gefunden. Daher verweise ich lediglich auf das Gesetz des Vereinigten Königreichs.

<sup>2</sup> 7. Februar 1984, ABI. EPA 1984, 309.

<sup>3</sup> 12. Mai 2000 "reines Terfenadin/ALBANY", ABI. EPA 2001, 319.

<sup>4</sup> Nicht ganz: siehe unten, Nr. 11.

\* Judge, Patents County Court, London.

<sup>1</sup> The Irish Patent Act 1992 differs in some respect from the UK Patents Act 1977 (hereafter "PA '77") but in so far as the topics to be dealt with in this paper are concerned, these differences are of no significance. Both Acts reflect adherence to the EPC. My references will therefore be to the UK statute alone.

<sup>2</sup> 7 February 1984, OJ EPO 1984, 309.

<sup>3</sup> 12 May 2000 "Pure terfenadine/ALBANY", OJ EPO 2001, 319.

<sup>4</sup> But not quite: see § 11 below.

\* Juge, QC (Conseiller de la Couronne), SC (Haut Conseiller Irlande), Patents County Court (Tribunal d'instance des brevets), Londres.

<sup>1</sup> La loi sur les brevets d'Irlande de 1992 diffère sur certains points de la loi sur les brevets du Royaume-Uni de 1977, mais ces différences sont mineures en ce qui concerne les thèmes traités dans le présent exposé. Ces lois observent toutes deux les dispositions de la CBE. Je me référerai donc uniquement à la situation juridique du Royaume-Uni.

<sup>2</sup> 7 février 1984, JO OEB 1984, 309.

<sup>3</sup> 12 mai 2000, "Terféna-dine à l'état pur/ALBANY", JO OEB 2001, 319.

<sup>4</sup> Il y a des exceptions. Cf. point 11 ci-dessous.

Technischen Beschwerdekammern oder die beabsichtigte Wirkung der einschlägigen Bestimmungen von EPÜ, GPÜ und TRIPS noch angesichts des im Common Law üblichen Auslegungsansatzes.

## Grundlagen

4. Die Voraussetzungen des EPÜ für die Patentierbarkeit sind allseits bekannt; daher müssen sie hier nicht dargelegt werden, auch wenn die folgenden Ausführungen darauf basieren.

5. Das EPÜ schreibt nicht vor, daß Ansprüche nur als Erzeugnis- oder Verfahrensansprüche abgefaßt werden dürfen oder daß eine Anmeldung nur eine einzige Anspruchsart enthalten darf. In Artikel 84 heißt es lediglich:

“Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird.”

Nach Artikel 69 haben Ansprüche aber eine zusätzliche, davon abgeleitete Funktion. Dort heißt es, daß der *Schutzbereich* “durch den *Inhalt* der Patentansprüche bestimmt” wird. Dies wird im vielzitierten Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ wie folgt erläutert: Alle Ansprüche sollen unabhängig von der Form, in der sie erteilt werden, so ausgelegt werden, daß eine ausgewogene Lösung gefunden wird, d. h. ein angemessener Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbunden wird. Diese beiden Zielsetzungen sollten meiner Ansicht nach den richtigen Ansatz für jede Auslegung von Ansprüchen darstellen, ob nun im EPA als Erteilungsbehörde oder bei den nationalen Gerichten, die über die Umsetzung zu befinden haben. Das Übereinkommen sieht einen in jeder Hinsicht nahtlosen Übergang von der europäischen zur nationalen Phase vor.

6. In einem anderen Fall<sup>5</sup> eines Product-by-process-Anspruchs, der inhaltlich dem Beispiel von T 150/82<sup>6</sup> folgen sollte, argumentierte die Technische Beschwerdekammer jedoch unter (ausschließlicher) Bezugnahme auf Art. 84 folgendermaßen (Nr. 6.1):

“Die Ansprüche geben aber nicht den Schutzbereich, sondern den Gegenstand an, für den Schutz begehrt wird.”

Dieser zentrale Satz läßt sich nur schwer mit dem EPÜ vereinbaren. Als Begründung für die Zurückweisung eines Product-by-process-Anspruchs, bei dem das Erzeugnis selbst nicht neu war, erklärte die Kammer:

“Die Tatsache, daß zur Definition eines Erzeugnisses ein anderer Parameter verwendet wird, verleiht ihm an sich noch keine Neuheit.”

Unter bestimmten Umständen mag dies gewiß zutreffen. So kann beispielsweise ein patentierbares Erzeugnis in einem Anspruch zunächst durch den physikalischen Parameter A definiert sein. Das gleiche Erzeugnis kann dann in einem späteren Anspruch nicht über den Parameter B neu definiert werden, wenn B von Anfang an ein latent vorhandenes Merkmal dieses Erzeugnisses war. Aber wie ich hoffentlich zeigen kann, geht es darum in “Product-by-process-Ansprüchen” gar nicht. Allerdings waren die Würfel mit T 150/82 gefallen: In den meisten einschlägigen Entscheidungen wird auf die “ständige Rechtsprechung der Kammern” verwiesen, und es hat den Anschein, als würde diese Thematik mehr oder weniger automatisch in dieser Weise abgehandelt.

one considers the intended effects of relevant provisions of the EPC, the CPC and TRIPS or in the light of the Common Law approach to construction.

## Terms of reference

4. The EPC requirements as to patentability are so well known that they need not be set out. They nonetheless provide the background to what follows.

5. The EPC does not require that claims be drawn only in the form of product claims or process claims or that an application should include only one type of claim. Article 84 merely states that.

“The claims shall define the matter for which protection is sought.”

Article 69 tells us however that claims shall have an additional, derivative function. It says that *the extent of that protection* “shall be determined by the *terms of the claims*”. This is explained in the celebrated Protocol on the Interpretation of Art. 69: all claims in whatever form they are granted should be interpreted with a view to maintaining the middle ground, that is, fair protection for the patentee together with a reasonable degree of certainty for third parties. These two desiderata should I think determine the proper approach to any claim interpretation, whether by the EPO as grantee or by the national courts who have responsibility for adjudicating their implementation. The Convention intended in all respects a seamless transition from the European to the national phase.

6. However, in another product-by-process claim case, which in terms was intended to follow T 150/82<sup>5</sup>, the TBA, having referred to Art. 84 (only), held thus (§ 6.1):

“But the claims do not define the extent of protection: they define the matter for which protection is sought.”

This key sentence is difficult to reconcile with the EPC itself. In refusing a product-by-process claim where the product itself was not novel, the Board went on to say:

“The use of a different parameter by which to define a particular product cannot itself give the product novelty.”

That may of course be so in some circumstances. For example, a patentable product may at first be defined in a claim by reference to physical parameter A. The same product cannot legitimately be re-defined in a later claim by reference to parameter B, if from the start, B was a latent characteristic of that product. But as I hope to show, that is not what “product-by-process” claims are about. Following T 150/82 however, the die was cast: most decisions on the topic refer to the “established jurisprudence of the Board” and the issue seems to have become more or less a matter of automatic policy.



de recours techniques ou certains effets voulus des dispositions pertinentes de la CBE, de la CBC et des ADPIC, ou encore l'approche de la Common Law en matière d'interprétation.

#### Points de référence

4. Nul besoin de présenter les exigences de l'OEB en matière de brevetabilité, elles sont connues de tous. Elles forment néanmoins la toile de fond dans laquelle s'inscrit l'exposé qui suit.

5. La CBE n'exige pas que les revendications soient formulées uniquement sous la forme de revendications de produit ou de revendications de procédé ou qu'une demande doive comprendre un seul type de revendication. L'article 84 dispose simplement que "les revendications définissent l'objet de la protection demandée".

L'article 69 nous apprend toutefois que les revendications ont une fonction supplémentaire dérivée. Ledit article dispose que *l'étendue* de cette protection "est déterminée par la *teneur* des revendications", ce que le célèbre protocole interprétatif de l'article 69 explique de la manière suivante : il convient d'interpréter toutes les revendications, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont acceptées, dans l'optique de maintenir un juste milieu, à savoir assurer une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers. Ces deux desiderata devraient, me semble-t-il, déterminer l'approche à adopter en matière d'interprétation de toute revendication, que ce soit de la part de l'OEB, en tant qu'instance délivrant les brevets, ou de la part des tribunaux nationaux, qui sont chargés de statuer sur leur mise en oeuvre. A tous égards, le but de la Convention a été de garantir une transition sans heurt de la phase européenne à la phase nationale.

6. Cependant, dans une autre affaire de revendication "product-by-process", qui devait se conformer explicitement à la décision T 150/82<sup>5</sup>, la chambre de recours technique, se référant (uniquement) à l'article 84 CBE, a disposé dans le point 6.1 de l'exposé des motifs, je cite :

"... les revendications doivent [définir] l'objet de la protection demandée et non l'étendue de la protection."

Cette phrase-clé est difficilement compatible avec la CBE elle-même. En rejetant une revendication "product-by-process" dans laquelle le produit lui-même n'était pas nouveau, la chambre de recours technique a déclaré :

"Le fait que l'on ait utilisé un paramètre différent pour définir un produit donné ne peut en soi conférer un caractère de nouveauté à ce produit."

Il en est bien entendu ainsi dans certaines circonstances. Par exemple, un produit brevetable peut d'abord être défini dans une revendication par référence au paramètre physique A. Le même produit ne pourra pas légitimement être redéfini dans une revendication ultérieure par référence au paramètre B si, dès le début, B était une caractéristique latente de ce produit. Mais comme j'espère vous le montrer, ce n'est pas là l'objet des revendications "product-by-process". Cependant, compte tenu de la décision T 150/82, les dés sont jetés : la plupart des décisions sur ce thème se réfèrent à la jurisprudence constante des chambres de recours et cette question semble être plus ou moins devenue une politique systématique.

<sup>5</sup> 21. Januar 1986, T 248/85 "Bestrahlungsverfahren/BICC".

<sup>5</sup> 21 January 1986, "BICC" T 248/85.

<sup>5</sup> 21 janvier 1986, T 248/85 "Procédé d'irradiation/BICC".

7. Eine sehr wichtige Ausgangsbasis für die Betrachtung der praktischen Auswirkungen von Verfahrensansprüchen ist Artikel 64 (2) EPÜ, der folgenden Wortlaut hat:

“Ist Gegenstand eines europäischen *Patents* ein Verfahren, so erstreckt sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse.”  
[Hervorhebung durch den Verfasser]

Dabei ist folgendes zu beachten:

a) Dieser Artikel findet unabhängig davon Anwendung, ob das Erzeugnis die materiellrechtlichen Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPÜ erfüllt, und

b) er bezieht sich auf den durch das Patent “gewährten Schutz”, d. h. auf die Auswirkungen des Wortlauts der Ansprüche (siehe oben).

Diesem Artikel liegt eindeutig die Absicht zugrunde, dem Patentinhaber zusätzlichen Schutz beispielsweise bei Importwaren zu gewähren, wenn etwa ein durch ein patentierbares Verfahren hergestelltes, nicht patentierbares Erzeugnis eingeführt wird und keine Erzeugnisansprüche vorhanden sind.

8. Ein weiteres Beispiel dafür, daß den praktischen Auswirkungen von Verfahrensansprüchen Rechnung getragen wird, sind die Bestimmungen zur “Umkehr der Beweislast” bei Verfahrensansprüchen für neue Erzeugnisse, wobei diese Regelungen meines Wissens in gleichem oder ähnlichem Wortlaut in das Patentrecht aller Unterzeichnerstaaten des EPÜ Eingang gefunden haben. Diese Bestimmungen leiten sich von Artikel 35 GPÜ (1989)<sup>6</sup> her, der folgendes vorsieht:

“Ist Gegenstand des Gemeinschaftspatents ein Verfahren zur Herstellung eines *neuen* Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt.” [Hervorhebung durch den Verfasser]<sup>7</sup>

Ein zweiter Absatz betrifft die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen des Beklagten bei der Umsetzung dieses Artikels. Dieselbe Überlegung findet sich auch (potentiell sogar noch breiter gefaßt und nicht nur auf neue Erzeugnisse beschränkt) in Artikel 34 des TRIPS-Übereinkommens.

9. Ich erwähne all dies hauptsächlich, um zu zeigen, daß die Verfasser des EPÜ keineswegs beabsichtigten, den mit neuen Verfahren hergestellten Erzeugnissen – egal ob diese Erzeugnisse nun neu oder alt sind – den Patentschutz grundsätzlich zu versagen, sondern ihn klugerweise sogar befürworteten. Daher kann ich nicht verstehen, warum Product-by-process-Ansprüche im EPA als grundsätzlich unerwünscht und unzulässig gelten. Das EPÜ sollte meiner Ansicht nach im Gesamtkontext gesehen werden: Das Erteilungsverfahren ist nicht von den praktischen Ergebnissen zu trennen, die sich rechtmäßig aus der endgültigen Fassung der Ansprüche ergeben. Genau so wurde dieser Punkt aber in der bereits angeführten Entscheidung T 248/85 behandelt:

“Die [von der Beschwerdeführerin] angesprochene Auslegung und die Durchsetzbarkeit europäischer Patente sind im wesentlichen Sache des nationalen Rechts und fallen nicht unter das EPÜ.”

7. A most important term of reference regarding the practical effect of process claims is Article 64(2) EPC which reads as follows:

“If the subject of the European *patent* is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.”  
[My emphasis].

Note that

(a) This Article applies whether or not the product meets the substantive requirements of Article 52(1) EPC, and

(b) The Article refers to “protection conferred” by the patent ie to the effect of the wording of its claims (see above).

This Article was plainly intended to provide supplementary protection to the patentee in, for example, import cases where an unpatentable product made by a patentable process enters the jurisdiction and where there are no product per se claims.

8. A further recognition of the practical effect of process claims, which as far as I am aware has found its way into the patents acts of all the EPC signatories in identical or similar wording is the “reversal of the burden of proof” provisions when process claims covering new products are in issue. This comes from Article 35 CPC 1989<sup>6</sup> which provides that:

“If the subject-matter of a Community patent is a process for obtaining a *new* product, the identical product when produced by any other party shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process.” [My emphasis<sup>7</sup>]

A second paragraph concerns the protection of the defendant’s trade secrets in the implementation of this Article. The same consideration is also to be found (in potentially even broader form, not being confined to new products) in TRIPS, Art. 34.

9. My first purpose in referring to all the foregoing is to demonstrate that far from denying protection to the products of new processes on principle – whether such products are new or old – those who established the EPC in their wisdom actually endorsed such protection. I cannot therefore understand why claims to products-by-process should be regarded at the EPO as in principle offensive or unacceptable. The EPC should I believe be approached in an integral way: the process of grant cannot, I suggest, be divorced from the practical results which legitimately flow from the final form of claim. This however is how the point was dealt with in T 248/85, to which I have already referred:

“Insofar as [the subsidiary arguments of the opponents] are concerned with questions concerning interpretation and possible enforcement of European patents such questions are essentially matters of national law and not within the terms of reference of the EPC.”

7. Un point de référence extrêmement important, s'agissant des effets pratiques des revendications de procédé, est l'article 64(2) CBE, dont voici la teneur :

"Si l'objet du *brevet* européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé."

Il convient de noter que cet article

a) s'applique, que le produit remplisse ou non les exigences quant au fond énoncées à l'article 52(1) CBE, et

b) se réfère aux "droits conférés" par le brevet, c'est-à-dire aux effets découlant de la formulation de ses revendications (voir plus haut).

Cet article visait clairement à conférer des droits supplémentaires au titulaire du brevet, par exemple dans des cas où un produit importé, non brevetable, obtenu par un procédé brevetable, entre dans la juridiction et qu'il n'y a pas de revendication de produit en tant que telle.

8. Une autre forme de reconnaissance des effets pratiques des revendications de procédé qui, si je ne me trompe, s'est établie dans des termes identiques ou similaires dans les lois sur les brevets de tous les Etats parties à la CBE, réside dans les dispositions relatives au renversement de la charge de la preuve lorsque des revendications de procédé couvrant de nouveaux produits sont en cause. Cela découle de l'article 35 CBC<sup>6</sup> de 1989, d'après lequel :

"Si l'objet d'un brevet communautaire est un procédé permettant d'obtenir un produit *nouveau*, tout produit identique fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet est, jusqu'à preuve contraire, considéré comme obtenu par ce procédé."<sup>7</sup>

Un deuxième paragraphe a trait à la protection des secrets de fabrication du défendeur dans le cadre de la mise en oeuvre dudit article. On retrouve une disposition identique dans les ADPIC, article 34 (sous une forme qui, non restreinte aux nouveaux produits, est susceptible de couvrir un champ plus large).

9. En rappelant ce qui précède, je souhaitais en premier lieu démontrer que loin de refuser, sur le principe, des droits de protection aux produits obtenus à l'aide de nouveaux procédés, que ces produits soient nouveaux ou connus, les auteurs de la CBE ont eu la sagesse de soutenir une telle protection. Aussi je ne puis comprendre pourquoi l'OEB devrait considérer, par principe, des revendications "product-by-process" comme choquantes ou irrecevables. Il serait bon, me semble-t-il, d'avoir une approche globale de la CBE : il n'est pas possible, à mon avis, de séparer la procédure de délivrance des conséquences pratiques qui découlent légitimement de la forme finale de la revendication. C'est pourtant la façon dont a été traité ce point dans la décision T 248/85, que j'ai déjà mentionnée :

"Dans la mesure où [les autres arguments avancés par la requérante] font intervenir des questions touchant à l'interprétation des brevets européens et à la possibilité de défendre les inventions qu'ils protègent, [de telles questions] relèvent essentiellement du droit national et non de la CBE."

<sup>6</sup> Ehemaliger Artikel 75 des Übereinkommens von 1975.

<sup>7</sup> Die erfinderische Tätigkeit spielt hier anscheinend nicht hinein. Es läßt sich spekulieren, wie die nationalen Gerichte diese Bestimmung umsetzen sollten, wenn das Erzeugnis neu wäre, aber keine erfinderische Tätigkeit aufwiese – wie es in T 219/83 "Zeolithe/BASF", s. u., tatsächlich der Fall war.

<sup>6</sup> Formerly Art. 75 of the 1975 Convention.

<sup>7</sup> Inventive step apparently does not come into it. One may speculate as to how the national courts should implement this provision if the product was new yet did not involve the taking of an inventive step B as actually occurred in "Zeolites/BASF" T 219/83, *infra*.

<sup>6</sup> Ancien article 75 de la Convention de 1975.

<sup>7</sup> L'activité inventive n'est apparemment pas mentionnée. On peut se demander comment les tribunaux nationaux devraient mettre en oeuvre cette disposition si le produit était nouveau sans impliquer d'activité inventive, comme le cas s'est concrètement présenté dans la décision T 219/83 "Zéolites/BASF" *infra*.

Es kann jedoch meiner Ansicht nach nicht angehen, daß Ansprüche vom EPA und von einem nationalen Gericht unterschiedlich ausgelegt werden.

### Interpretation/Auslegung

10. Mir drängt sich die Frage auf, ob die jetzige Haltung des EPA zu Product-by-process-Ansprüchen nicht eher darauf zurückgeht, daß es sich seinerzeit für den damaligen deutschen Auslegungsansatz entschieden hat und nicht für den davon abweichenden Ansatz des Common Law. So erklärte die Kammer in T 664/90<sup>8</sup> "**National Research Development**", Nr. 5:

"In Anbetracht von Art. 64 (2) EPÜ sind Product-by-process-Ansprüche für bekannte Erzeugnisse ... überflüssig und können Verwirrung stiften, weil solche Ansprüche für gewöhnlich so ausgelegt werden, daß man den Gegenstand über das Verfahren erhält und nicht einfach nur erhält."

Lassen Sie uns dies genauer betrachten. Nehmen wir zunächst einmal an, daß das betreffende Verfahren nach Artikel 52 patentierbar ist. Ein Anspruch der eben besprochenen Art würde klassischerweise ungefähr so aussehen:

"Ein Gegenstand/Erzeugnis, dadurch gekennzeichnet, daß er/es durch das Verfahren hergestellt wird [und als unmittelbares Ergebnis aus diesem Verfahren hervorgeht], das in einem der Ansprüche x – z beschrieben ist."

Für jemanden, der in der Tradition des Common Law beheimatet ist, kann dies nur eines bedeuten: einen Gegenstand/ein Erzeugnis, der/das nach diesem Verfahren *und durch kein anderes* hergestellt wird. Die fünf Kammermitglieder in der Sache T 219/83<sup>9</sup> "**Zeolithe/BASF**" erklärten jedoch in Nr. 10:

"Solche Ansprüche müssen allerdings in einem absoluten, d. h. verfahrensunabhängigen Sinne interpretiert werden."

Dieselbe Aussage findet sich in T 20/94<sup>10</sup> "**Amorphous TPM/ENICHEM**", Nr. 4.4. Warum? Dies läuft sowohl dem Sprachgefühl als auch dem gesunden Menschenverstand zuwider! Auch dieser Ansatz geht meiner Ansicht nach auf T 150/82, Nr. 10 zurück, wo das neue Verfahren außer Acht gelassen wird und es heißt, daß sich die Gesamtwirkung

"... letzten Endes in den technischen und wirtschaftlichen Eigenschaften des Erzeugnisses [zeigt], *dem eigentlichen Zweck des Ganzen*." [Hervorhebung durch den Verfasser]

Wenn der kennzeichnende Teil des hier betrachteten Anspruchs sprachlich gesehen nichts Spezielles bedeuten oder vielleicht nur eine bekannte physikalische Eigenschaft des Erzeugnisses (wie etwa seinen Schmelzpunkt oder seine chemische Struktur) beschreiben würde und das Erzeugnis nicht neu wäre, könnte ich die Auffassung der Kammer nachvollziehen. Dies geht aus dem vorliegenden Anspruch aber nicht hervor – jedenfalls nicht für einen englischsprachigen Leser. Darüber hinaus ist das Erzeugnis in einem solchen Anspruch klipp und klar gesagt das alleinige Ergebnis eines bestimmten patentierbaren Verfahrens und aus diesem Grund nicht identisch mit dem aus dem Stand der Technik bekannten Erzeugnis. Es weist als neues *Attribut* auf, daß seine Herstellung patentierbar ist. Dies allein *sollte*

Claims cannot it is submitted be construed one way by the EPO and in another by a national court.

### Interpretation/Construction

10. I am driven to wonder whether the current attitude of the EPO to product-by-process claims has arisen more as a result of an election to opt for the then established German approach to construction rather than the different approach of the Common Law. In "**NRDC**" T 664/90<sup>8</sup> § 5, the Board said

"In view of Art 64(2) EPC, product-by-process claims to known products are... superfluous and may create confusion since such claims are normally construed as claims to the article per se being obtainable by the method and not merely obtained."

Let us look at this. First assume that the process in question is indeed patentable under Article 52. The classic form of claim presently under discussion reads roughly as follows

"An article/product characterised in that it is made by [and is the direct product of] the process claimed in any one of claims x-z above."

To one brought up in the Common Law tradition, this means one thing only: an article or product made in accordance with that process *and none other*. Yet the five member panel in "**Zeolite/BASF**" T 219/83<sup>9</sup> said (§ 10):

"Such claims, however, have to be interpreted in an absolute sense ie independently of the process."

The same was held in "**Tetrakis etc/Enichem Synthesis**" T 20/94<sup>10</sup> § 4.4. Why? This flies in the face of both language and of common sense! The approach comes I think once again from T 150/82 § 10 – which ignores the new process, saying that its entire effect:

"...ultimately manifests itself in the technical and economic characteristics of the product, *the real purpose of the exercise*." [My emphasis]

If the characterising words of the claim now under discussion meant as a matter of language either nothing in particular or no more than, say, a known physical characteristic of the product (such as its melting point or its chemical structure) and the product was not new, then I could understand the Board's view. But that is not what the claim means – at any rate to an English speaker. Moreover, the product in such a claim is as a matter of plain language, the unique result of an identified patentable process and for that reason it is not identical to as the known product of the prior art. It has the novel *attribute* of patentable provenance. That is what *should* render such a claim patentable in itself by grant and that is why the national courts were given the powers they have under Article 64 EPC (and via Article 35 CPC). Were

Il me semble qu'une même revendication ne peut être interprétée d'une manière par l'OEB et d'une autre par un tribunal national.

### Interprétation

10. Je suis tenté de me demander si l'attitude actuelle de l'OEB vis-à-vis des revendications "product-by-process" ne résulte pas plutôt d'un choix en faveur de l'approche allemande en matière d'interprétation, bien établie à l'époque, aux dépens de celle différente de la Common Law. Dans la décision T 664/90<sup>8</sup> "**National Research Development**", point 5 de l'exposé des motifs, la chambre de recours technique indique que

"... eu égard à l'article 64(2) CBE, des revendications "product-by-process" relatives à des produits connus sont ... superflues et susceptibles de créer une confusion, étant donné que de telles revendications sont interprétées en général comme des revendications portant sur le produit en soi, qui peut être obtenu par le procédé en question et non pas simplement obtenu."

Analysons cette décision : supposons tout d'abord que le procédé en question est effectivement brevetable au sens de l'article 52. La forme classique de revendication dont nous discutons ici est approximativement la suivante :

"Un produit caractérisé en ce qu'il est obtenu par [et est le produit direct de] la méthode revendiquée dans l'une quelconque des revendications ci-dessus."

Pour quelqu'un de parfaitement familier de la tradition de la Common Law, cela signifie une seule chose : un produit obtenu d'après ce procédé *et aucun autre*. Or, dans la décision T 219/83 "**Zéolites/BASF**"<sup>9</sup>, le collège de cinq membres de la chambre déclare dans le point 10 de l'exposé des motifs :

"Il convient toutefois d'interpréter de telles revendications dans un sens absolu, c'est-à-dire sans tenir compte du procédé d'obtention des produits revendiqués."

La même position a été adoptée dans la décision T 20/94<sup>10</sup> "Enichem Synthesis S.p.A." point 4.4 de l'exposé des motifs. Pourquoi ? Cela est contraire à toute logique de la langue et au bon sens ! Cette approche se fonde une nouvelle fois, me semble-t-il, sur la décision T 150/82, point 10 de l'exposé des motifs, qui ignore le nouveau procédé en indiquant que son effet :

"... se manifeste en fin de compte dans les caractéristiques techniques et économiques du produit, qui constitue *le but réel de toute cette démarche*."

Si, d'un point de vue linguistique, les termes caractérisant la revendication examinée ne signifiaient rien de particulier ou désignaient au plus, par exemple, une caractéristique physique connue du produit (telle que son point de fusion ou sa structure chimique) et si le produit n'était pas nouveau, je pourrais comprendre la position de la chambre de recours technique. Mais telle n'est pas la signification de la revendication – en tout cas pas pour un locuteur anglais. De plus, dans un tel type de revendication, le produit est, d'un point de vue purement linguistique, l'unique résultat d'un procédé brevetable identifié et pour cette raison, il n'est pas identique au produit connu de l'état de la technique. Il possède une caractéristique nouvelle d'une origine brevetable. C'est ce qui devrait rendre une telle revendication breve-

<sup>8</sup> 9. Juli 1991.

<sup>9</sup> 26. November 1985.

<sup>10</sup> 4. November 1998.

<sup>8</sup> 9 July 1991.

<sup>9</sup> 26 November 1985.

<sup>10</sup> 4 November 1998.

<sup>8</sup> 9 juillet 1991.

<sup>9</sup> 26 novembre 1985.

<sup>10</sup> 4 novembre 1998.

einen solchen Anspruch patentierbar machen, und deshalb wurden den nationalen Gerichten ihre Befugnisse nach Artikel 64 EPÜ (und über Artikel 35 GPU) verliehen. Anderenfalls würden die einschlägigen Übereinkommen in dieser wichtigen Hinsicht eine gesetzliche Ausnahme zum vorrangigen Erfordernis der Patentierbarkeit schaffen und so einen wesentlichen Zweck des EPÜ unterlaufen. Grundsätzlich gilt es, den vollständigen Anspruch auszulegen und nicht nur seine ersten Wörter.

### Das EPA mußte Ausnahmen machen

11. Selbst nach der Rechtsprechung des EPA besteht – trotz dieser gegenteiligen Aussagen – kein inhärenter Einwand gegen Product-by-process-Ansprüche. Falls zwei Bedingungen – auch wenn es sich dabei um ungewöhnliche Umstände handelt – erfüllt sind, erteilt das EPA dennoch Product-by-process-Ansprüche, die denen des Common Law entsprechen: siehe z. B. T 219/83, Nr. 10, a. a. O. Dies ist offenbar möglich, wenn

- a) das Erzeugnis an sich patentierbar ist und
- b) keine andere Möglichkeit zur Definition eines solchen Erzeugnisses auf der Grundlage seiner physikalischen Eigenschaften ("Erzeugnisparameter") besteht.

In der Entscheidung T 130/90 "Recombinant monoclonal antibodies/THE BOARD OF REGENTS, TEXAS" vom 28. Februar 1991 wird in Nr. 3.3 meiner Meinung nach deutlich ausgesprochen, warum es eine solche Ausnahme geben sollte:

"Stellt sich heraus, daß die einzige Möglichkeit der Abgrenzung eines Anspruchs gegenüber dem Stand der Technik im jeweiligen Fall darin besteht, das Erzeugnis über sein Herstellungsverfahren zu definieren, wäre es nicht gerechtfertigt, dem Erfinder Patentschutz zu versagen, nur weil sich das Erzeugnis nicht anders definieren läßt."

Fälle, in denen das EPA derartige Ansprüche zugelassen hat, scheinen nach Quellenlage recht selten zu sein. Es hat sie beispielsweise gegeben, wenn das Erzeugnis eines neuartigen Verfahrens zwar dem Namen nach bekannt ist, aber eine physikalisch nützliche Eigenschaft (die für sich genommen merkwürdigerweise nicht unbedingt patentierbar sein muß) aufweist, die das bekannte, ansonsten identische Erzeugnis nicht besitzt. So war im Fall T 151/95<sup>11</sup> die Tatsache, daß die mit dem neuen Verfahren hergestellten Mikrosphären günstigere Merkmale in bezug auf die langsame Freisetzung aufwiesen als ein ansonsten identisches bekanntes Erzeugnis, für die Kammer ausreichend, um einen Product-by-process-Anspruch zuzulassen. Fälle wie dieser dürften aber eher dazu dienen, ein Forum für etwa vorteilhafte Spitzfindigkeiten vor Gericht zu schaffen, als den Patentinhabern praktischen Nutzen zu bringen.

### Product-by-process-Ansprüche und die britischen Gerichte

12. Vor der Übernahme des EPÜ in das nationale Recht waren Product-by-process-Ansprüche im Vereinigten Königreich – wie auch in allen anderen Rechtssystemen des Common Law – bei der Abfassung von Patentansprüchen gang und gäbe<sup>12</sup>. Mit dem Patentgesetz 1977 und dem europäischen Weg zu Inlandspatenten kam diese Praxis de facto aber mehr oder weniger zum Erliegen, weil solche Ansprüche nach Auffassung des EPA – frei heraus gesagt – nur "ausgeschmückte" Erzeugnisansprüche sind (s. Nrn. 2 – 11).

it otherwise, the relevant Conventions would in this important respect be creating a statutory exception to the overriding requirement of patentability and thereby undermining a major purpose of the EPC. Basically, one has to construe the whole claim and not just the first few words of it.

### The EPO has had to make exceptions

11. There is no inherent objection to product-by-process claims even according to EPO jurisprudence – in spite of these statements to the contrary. When two conditions – albeit unusual circumstances – are fulfilled, the EPO will nonetheless grant "Common Law" style product-by-process claims: see for example, T 219/83, § 10, supra. This may, it seems, be justified when

- (a) the product is per se patentable, and
- (b) there is in effect no other way of characterising such product on the basis of its physical properties ("product parameters")

"U of Texas/AKZO Pharma" T 130/90, 28 February 1991 at § 3.3 spells out in I think a revealing fashion why such an exception should exist:

"If it turns out that the only way of limiting a claim over the prior art, according to the merits of each case, is the definition of the product by its process, it would be unjustified to leave the inventor without protection only because the product cannot be defined otherwise."

Cases in which the EPO has granted claims in such form appear from the reports to be infrequent. It has happened for example when the product of a novel process, though itself nominally known, thereby possesses some physically useful attribute (though oddly, not necessarily one which is per se patentable) which the otherwise identical prior art product does not possess. Thus in T 151/95<sup>11</sup>, the better slow-release properties of the microspheres produced by the novel process over those found in an otherwise identical prior art product, was enough for the Board to allow a product-by-process claim. It is submitted however that cases such as this serve more to provide a forum for profitable forensic sophistry than to provide practical benefit to patentees.

### Product-by-process claims and the UK Courts

12. Prior to the assumption of the EPC into domestic law, product-by-process claims were a regular aspect of claim drafting in the UK B as in all other Common Law jurisdictions<sup>12</sup>. With the advent of PA '77 and the European route to domestic patents, this practice has virtually stopped because of the view taken by the EPO that such claims are – to put it frankly – no more than "fancy" product claims: see § 2–11 above.

table en elle-même et c'est la raison pour laquelle les tribunaux nationaux se sont vu donner le pouvoir visé à l'article 64 CBE (et via l'article 35 CBC). S'il en était autrement, les conventions pertinentes créeraient sur cette question importante une exception statutaire à l'exigence prépondérante de brevetabilité et, par là même, saperaient un objectif fondamental de la CBE. De manière générale, il faut interpréter une revendication dans son ensemble et non pas seulement les premiers termes de celle-ci.

### L'OEB a dû faire des exceptions

11. Il n'y a pas d'objection intrinsèque aux revendications "product-by-process" même d'après la jurisprudence de l'OEB, malgré ces affirmations du contraire. Quand deux conditions – même s'il s'agit de circonstances inhabituelles – sont remplies, l'OEB accepte les revendications "product-by-process", à l'instar de l'approche selon la Common Law. Voir par exemple la décision T 219/83, point 10 de l'exposé des motifs, supra. Cela peut se justifier, semble-t-il, lorsque

- a) le produit est brevetable en tant que tel, et
- b) qu'il n'y a en réalité aucun autre moyen de caractériser un tel produit sur la base de ses propriétés physiques ("paramètres du produit").

Dans la décision T 130/90 "The Board of Regents, Texas/AKZO Pharma" du 28 février 1991 (cf. point 3.3 de l'exposé des motifs), la façon dont sont formulées les raisons d'être d'une telle exception est à mon avis révélatrice :

"S'il s'avère que, sur le fond, le seul moyen de limiter une revendication par rapport à l'état de la technique est de définir le produit par son procédé, il serait injustifié de laisser l'inventeur sans protection au seul motif que le produit ne peut être défini autrement."

Les affaires dans lesquelles l'OEB a admis des revendications sous une telle forme semblent peu fréquentes si l'on considère les précédents. Le cas s'est présenté par exemple lorsque le produit obtenu par un procédé nouveau, pourtant nommément connu, possédait des caractéristiques utiles du point de vue physique (qui, fait curieux, ne sont pas toutefois brevetables en tant que telles) que n'avait pas le produit par ailleurs identique de l'état de la technique. Ainsi, dans la décision T 151/95<sup>11</sup>, la chambre de recours technique a jugé suffisante l'amélioration, grâce au nouveau procédé, des propriétés de libération lente de microsphères par rapport à un produit par ailleurs identique de l'état de la technique, pour admettre la revendication "product-by-process". J'estime que ce genre d'affaires est davantage une source lucrative de sophismes à disséquer qu'il n'aide véritablement les titulaires de brevet.

### Les revendications "product-by-process" et les tribunaux du Royaume-Uni

12. Avant la transposition de la CBE dans le droit national, les revendications "product-by-process" étaient une question régulièrement abordée lorsque l'on évoquait la formulation des revendications au Royaume-Uni, comme dans toutes les autres juridictions de la Common Law<sup>12</sup>. Avec l'adoption de la loi de 1977 sur les brevets et la possibilité pour les brevets nationaux d'emprunter la voie européenne, de telles revendications sont, pour parler sans détour, ni plus ni moins que des revendications de produit "déguisées". Voir points 2 à 11 ci-dessus.

<sup>11</sup> Sonderausgabe zum ABl. EPA 2000.

<sup>12</sup> Wie in T 150/82, Nrn. 9 und 10 angeführt.

<sup>11</sup> OJ EPO, Special Edn. 2000.

<sup>12</sup> As noted in T 150/82, § 9 and 10.

<sup>11</sup> Edition spéciale JO OEB 2000.

<sup>12</sup> Cf. remarques correspondantes dans la décision T 150/82, points 9 et 10 de l'exposé des motifs.

13. Bei der uneingeschränkten Übertragung der Sichtweise des EPA auf die Patentrechtsprechung im Vereinigten Königreich ergibt sich ein erstes Problem aus dem im Common Law vorherrschenden, altbewährten Ansatz zur Auslegung von Dokumenten. Patente werden hier in jeder Hinsicht weitgehend wie alle anderen Dokumente betrachtet, bei denen die Begriffe in ihrer üblichen, alltäglichen Bedeutung interpretiert werden, d. h. in der Bedeutung, die ein normaler Mensch von durchschnittlicher Intelligenz verstehen würde<sup>13</sup>. Bei der Betrachtung eines Patents geht man zusätzlich davon aus, daß der Leser ein entsprechend qualifizierter Fachmann ist. So versetzt sich das Gericht so gut wie möglich in eine solche Person hinein und legt das betreffende Patent aus, wobei auch die gesetzlichen Vorschriften von § 125 ("Schutzbereich") und das Protokoll über die Auslegung von Artikel 69 EPÜ berücksichtigt werden.

14. Die Auslegung von Product-by-process-Ansprüchen nach der nun vom EPA hochgelobten Doktrin verleiht solchen Ansprüchen meiner Meinung nach auf den ersten Blick eine unübliche Bedeutung und hat – außer in den unter der Nr. 11 angeführten außergewöhnlichen Umständen – zwangsläufig (wie die Kammern ja auch einräumen) die Nichtpatentierbarkeit solcher Ansprüche zur Folge. An dieser Stelle kommt im Common Law ein weiterer Faktor hinzu. Ein Dokument oder ein Teil davon kann zwei mögliche Bedeutungen haben, von denen eine dem beabsichtigten Sinn entgegensteht, während die andere ihn stützt. In diesem Fall gilt nach dem Common Law immer (falls dies rechtmäßig ist) letztere Interpretation, und zwar nach der Maxime

**"Magis est ut res valeat quam pereat".**

15. Auf den Ansatz des EPA beim Problem der Auslegung von Product-by-process-Ansprüchen ist kürzlich das Londoner Patentgericht "frontal" in einem Verletzungsverfahren eingegangen, in dem es um gentechnisch hergestelltes Erythropoietin ging und das allgemein als "Amgen"-Fall bekannt ist. Das (über 700 Absätze lange) Urteil<sup>14</sup> in dieser Sache, bei der Erzeugnisansprüche, Verfahrensansprüche und Product-by-process-Ansprüche zur Debatte standen, wurde von Richter Neuberger erlassen, einem der speziell ernannten Patentrichter im Vereinigten Königreich.

16. Dies hat praktische Auswirkungen auf die vorliegende Diskussion. Nach dem Studium des einschlägigen Abschnitts der Richtlinien, der Entscheidungen der Kammer in T 150/82 und in anderen Fällen sowie nach Abwägung der Argumente der Fachanwälte (die teilweise auf eine uneingeschränkte Bestätigung des EPA-Ansatzes drängten) entschied der Richter wie folgt (Nrn. 293 und 296):

*"Natürlich ist es wünschenswert, daß die Gerichte aller Unterzeichnerstaaten des EPÜ in Fragen wie diesen einheitlich vorgehen; ich glaube aber nicht, daß ein englisches Gericht verpflichtet ist, den englischen Ansatz für die einschlägige Auslegung oder Politik aufzugeben und den deutschen Ansatz zu verfolgen, ... nur weil die Kammer letzteren dem ersteren vorgezogen hat. Vielmehr bin ich der Auffassung, daß es – solange das EPÜ oder das Patentgesetz keine gegensätzliche Bestimmung enthält – ... in diesem Rechtssystem meine Pflicht ist, der*

13. The first difficulty in transplanting the EPO approach into UK domestic patent jurisprudence without qualification arises as a result of the time-honoured approach to the construction of documents which obtains in Common Law jurisdictions. Patents are regarded for all purposes in much the same way as any other document; words are given their natural, common-sense meaning, the meaning that is which would be apparent to the ordinary person of average intelligence<sup>13</sup>. When a patent is under consideration, the qualification to this general rule is that the reader is presumed to be an appropriately skilled reader. So the court puts itself as best it can in the place of such a person and, bearing also in mind the statutory requirements of § 125 ("Extent of Protection") and the Protocol on Interpretation of Article 69, it construes the patent in question.

14. To construe product-by-process claims in the doctrinal manner now hallowed by EPO practice, in my view gives such claims on their very face an unnatural meaning and thus, save under the unusual circumstances referred to in § 11 above, leads logically (as the Boards indeed say), to the unpatentability of such claims. In the Common Law systems, a further factor comes into play at this juncture. A document or part thereof may be capable of two viable meanings, one of which is destructive of its intended purpose whereas the alternative preserves its purpose. In such circumstances, the Common Law system always opts (if it can legitimately do so) for the latter construction, on the basis of the maxim:

**"Magis est ut res valeat quam pereat".**

15. The approach of the EPO to the problem of construction of product-by-process claims was recently addressed "head-on" in the London Patents Court in an infringement action involving genetically produced erythropoietin, generally known here as the "Amgen" case. Product claims, process claims and product-by-process claims were in issue. The judgment<sup>14</sup> (which ran to over 700 paragraphs) was that of Mr Justice Neuberger, one of the specially appointed patents judges in the UK.

16. This is of practical consequence to the present discussion. Having reviewed the relevant section in the Guidelines, the decisions of the Board in T 150/82 and other cases and having assessed the arguments of the specialist advocates involved in the case (some of whom urged the unqualified endorsement of the EPO approach), the judge said this (§§ 293 and 296):

*"Although it is of course desirable that there is a common approach to issues such as this in the courts of all signatories to the EPC, I do not believe it is the duty of an English Court to abandon what has been the English approach to construction or policy on this issue, and to adopt what has been the German approach ... merely because the Board has favoured the latter as opposed to the former. On the contrary, unless there is a provision in the EPC or the Act to the contrary, I believe that ... it is my duty in this jurisdiction to follow what, as the Board*



13. La première difficulté que pose la transposition sans réserves de l'approche de l'OEB dans la jurisprudence du Royaume-Uni en matière de brevets, est liée à l'usage en vigueur dans les juridictions de la Common Law en ce qui concerne l'interprétation des documents. Quel que soit le but, les brevets sont considérés comme pratiquement n'importe quel autre document : on donne aux mots leur signification naturelle, conforme au sens commun, à savoir la signification qui découlerait de manière évidente pour n'importe quelle personne d'intelligence moyenne<sup>13</sup>. Pour l'examen des brevets, on considère d'après ce principe que le lecteur est supposé posséder les qualifications appropriées. Le tribunal se met donc du mieux qu'il le peut à la place d'une telle personne et interprète le brevet en question en ayant également présent à l'esprit les exigences énoncées à l'article 125 ("Etendue de la protection") et le protocole interprétatif de l'article 69.

14. Interpréter les revendications "product-by-process" selon la doctrine qui est maintenant consacrée dans la pratique de l'OEB, donne à mon avis une signification peu naturelle à de telles revendications et par conséquent, mis à part les exceptions citées au point 11 ci-dessus, conduit logiquement (comme le déclarent effectivement les chambres de recours techniques) à la non-brevetabilité de telles revendications. Dans les systèmes de Common Law, un autre facteur intervient à ce stade. Un document ou une partie de ce document peut avoir deux significations possibles, l'une agissant contre l'objectif qu'il poursuit et l'autre préservant ce but. Dans de telles situations, le système de Common Law opte toujours (s'il peut le faire légitimement) pour la dernière interprétation, sur la base de la maxime :

**"Magis est ut res valeat quam pereat".**

15. L'approche adoptée par l'OEB en ce qui concerne le problème de l'interprétation des revendications "product-by-process" a été récemment abordée de front par le tribunal des brevets de Londres, dans l'affaire dite "**Amgen**", portant sur une action en contrefaçon relative à de l'érythropoïétine obtenue par procédé génétique. Des revendications de produits, de procédés et des revendications "product-by-process", étaient en litige. Le jugement<sup>14</sup> (qui comportait plus de sept cents paragraphes) a été rendu par le juge Neuberger, l'un des juges de brevets spécialement désignés au Royaume-Uni.

16. Cette affaire revêt un intérêt particulier pour la présente discussion. Après avoir passé en revue la partie pertinente des Directives, les points de vue exprimés par la chambre de recours technique dans la décision T 150/82 et d'autres cas, et après avoir évalué les arguments des avocats spécialisés intervenant dans l'affaire (certains d'entre eux prônant instamment l'adoption inconditionnelle de l'approche de l'OEB), le juge s'est exprimé comme suit (paragraphes 293 et 296 de l'exposé des motifs) :

*"Bien qu'il soit évidemment souhaitable d'avoir une approche commune de ce type de questions dans les tribunaux de tous les Etats parties à la CBE, je ne crois pas qu'il soit du devoir d'un tribunal anglais d'abandonner ce qui a été l'approche de l'interprétation ou l'attitude globale anglaise sur cette question, aux fins d'adopter l'approche allemande ... au seul motif que la chambre de recours technique a favorisé cette dernière par opposition à la première. Au contraire, à moins qu'il n'y ait une disposition opposée dans la CBE ou dans la*

<sup>13</sup> Bei Gerichten können zur Klärung der richtigen Bedeutung von Fachbegriffen natürlich Fachleute zugezogen werden.

<sup>14</sup> 11. April 2001. Beschwerden liegen nicht vor.

<sup>13</sup> Expert evidence can of course be given to a court as to the proper meaning of technical terms.

<sup>14</sup> 11 April 2001. An appeal was not pursued.

<sup>13</sup> Un tribunal peut bien sûr entendre l'avis d'un expert sur la signification correcte de termes techniques.

<sup>14</sup> 11 avril 2001. Aucun recours n'a été formé.

von der Kammer auch anerkannten, wenn auch aus der Zeit vor dem Patentgesetz 1977 stammenden ständigen Praxis der englischen Gerichte zu folgen, um so mehr, als diese Praxis nach meiner Überzeugung in der Tat mit dem Patentgesetz 1977 in Einklang steht.

... Ich widerspreche der Kammer nicht leichtfertig, und dies vor allem angesichts der schiereren Zahl einschlägiger Entscheidungen ... Rein sprachlich gesehen, erscheint es mir unmöglich, einen Product-by-process-Anspruch – wie im vorliegenden Fall Anspruch 19 oder Anspruch 26 – “in einem absoluten Sinne” zu interpretieren, wozu sich die Kammer in der Sache T 150/82 und ja auch in den anderen von mir angeführten Entscheidungen offensichtlich in der Lage sah.” Und dabei bleibt es erst einmal – zumindest in London. Ich vermute, daß in Dublin in einem vergleichbaren Fall eine ähnliche Schlußfolgerung gezogen würde.

#### Ein weiteres Beispiel für angelsächsischen Starrsinn?

17. Keinesfalls. Ebenso wie der Richter im “Amgen”-Fall erachte ich dieses Problem als Grundsatzfrage, die vielleicht durch eine sprachliche Nuance bedingt ist. An dieser Stelle sei zur Veranschaulichung erwähnt, daß die englischen Gerichte bei der Frage der richtigen Auslegung des Begriffs “unmittelbar” in Artikel 64 (2) EPÜ, auf den ich verwiesen habe, uneingeschränkt der kontinentalen Rechtsprechung gefolgt sind. So befand der Court of Appeal (Berufungsgericht) in der Sache Pioneer Electronics v. Warner GmbH [1977] RPC 757 (774) wie folgt:

“Da die Behörden in den Niederlanden, der Schweiz, Dänemark und Österreich keinen anderen Ansatz verfolgen als in Deutschland, dürfte der Identitätstest dem im europäischen Recht vorgesehenen Test entsprechen.” – und so wurde denn auch entschieden. Die jetzt betrachtete Sachlage ist aber eine andere.

#### Schlußfolgerung

18. Ich kann diesen Vortrag nicht mit einer der üblichen wohlklingenden Schlußfolgerungen beenden. Es sind noch Streitpunkte vorhanden – und Schwierigkeiten für Richter und Anwälte. Zum Beispiel: Keiner der im Patentgesetz 1977, Abschnitt 72 aufgeführten Nichtigkeitsgründe kann herangezogen werden, um einen Product-by-process-Anspruch anzufechten, bei dem das Verfahren selbst patentierbar ist – es sei denn natürlich, man macht sich den Ansatz des EPA für die Auslegung solcher Ansprüche zu eigen. Aber wie ich zu zeigen versucht habe, wäre diese Vorgehensweise vor einem Gericht in einem Common-law-System nicht zulässig und würde in den meisten Fällen auch den offensichtlichen Zweck von Artikel 64 (2) untergraben. Sollten die Gerichte also bei ihren Entscheidungen zu den Pendanten von Artikel 64 (2) im nationalen Recht vom *Patentinhaber* – bevor die Verletzung festgestellt werden kann – den Nachweis verlangen, daß sein Verfahren wie auch dessen Erzeugnis patentierbar sind (wie es vom EPA praktiziert wird), oder sollte das Erzeugnis lediglich “neu” sein (aber nicht unbedingt eine erfinderische Tätigkeit aufweisen), oder sollte sich ein Gericht (wie es

accepts, has been the consistent approach of the English courts – albeit prior to the 1977 Act. This is particularly so if, as I believe to be right, that approach is in fact consistent with the 1977 Act.

... I am reluctant not to follow the Board, particularly in the light of the sheer number of decisions on the point ... as a matter of ordinary language, I find it impossible to construe a product-by-process claim, such as claim 19 or claim 26 in the present case, “in an absolute sense” as the Board apparently felt able to do in T 150/82 and, in effect, in the other decisions to which I have referred.” And there for the present, the matter remains – in London at any rate. My prediction is that were a similar issue to arise in Dublin, a similar conclusion would also be reached.

#### Another example of Anglo-Saxon intransigence?

17. Emphatically not. I see the problem, as did the judge in *Amgen*, as a fundamental difficulty, inherent perhaps, in a nuance of language itself. It may be appropriate at this juncture to mention by way of illustration, that on the issue of the proper construction of the word “directly” in Article 64(2) EPC, to which I have referred, the English courts have followed Continental jurisprudence to the letter. In *Pioneer Electronics v Warner GmbH* [1977] RPC 757 at 774, the Court of Appeal said:

“Since the authorities in the Netherlands, Switzerland, Denmark and Austria disclose no difference in approach from that adopted in Germany, the loss of identity test may be taken to represent the test adopted by European law” – which was then followed. But the situation under present consideration is different.

#### Conclusion

18. I cannot draw this paper to an accustomed, euphonic conclusion. Differences remain – as do problems for judges and practitioners. For example: none of the grounds for invalidity set out in PA '77, section 72 are available to attack a product-by-process claim in which the process is itself patentable – unless of course one adopts the EPO approach to construction of such claims. But, as I have sought to show, doing so would be unacceptable in a Common Law court and would in most cases also be destructive of the apparent purpose of Article 64(2). Thus, in adjudicating the domestic counterparts of Article 64(2), should the courts logically require *of the patentee* before infringement can be established, proof that both his process and the product thereof should be patentable (in the fashion of the EPO), or should the product just be “new” (but not necessarily involve an inventive step), or (as I believe to be the intended position), should neither consideration be on the court’s agenda, the status of the product, patentable or not, being irrelevant? Certainly, till now, the latter is what the courts in the UK have been doing. Perhaps, in the last analysis, the positions are irreconcilable. In

*loi sur les brevets, je crois ... qu'il est de mon devoir, dans cette juridiction, de suivre ce qui a été, certes antérieurement à la loi de 1977, l'approche cohérente des tribunaux anglais, admise par les chambres de recours techniques. Cela vaut particulièrement si, comme cela me semble exact, cette approche est en adéquation avec la loi de 1977.*

*... J'hésite à ne pas suivre la chambre de recours technique, notamment à la lumière du nombre même de décisions sur ce sujet ... du point de vue de la langue courante, il me semble impossible d'interpréter une revendication "product-by-process", telles que les revendications 19 ou 26 dans la présente affaire, "dans un sens absolu", comme la chambre de recours technique s'est apparemment sentie capable de le faire dans la décision T 150/82 et, en réalité, dans les autres décisions que j'ai mentionnées." Et pour l'heure, on en reste là, du moins à Londres. A mon avis, une affaire similaire qui se produirait à Dublin aboutirait à une conclusion identique.*

### **Un nouvel exemple de l'intransigeance anglo-saxonne ?**

17. Absolument pas. A mes yeux, comme à ceux du juge dans l'affaire **Amgen**, ce problème pose une difficulté de fond, intrinsèque peut-être, qui réside dans une nuance de langue même. Il peut être bon, à ce stade du raisonnement, de mentionner à titre d'exemple que sur la question de l'interprétation correcte du terme "directement" figurant dans l'article 64(2) CBE, auquel j'ai fait référence, les tribunaux anglais ont suivi à la lettre la jurisprudence européenne. Dans la décision RPC 757 (774) Pioneer Electronics c/ Warner GmbH [1977], la Cour d'appel a établi que :

*"Etant donné que les autorités des Pays-Bas, de la Suisse, du Danemark et d'Autriche procèdent apparemment de la même façon que l'Allemagne, le test relatif à la perte d'identité peut être considéré comme correspondant au test prévu en droit européen", et telle fut d'ailleurs la décision prise. Mais la situation que nous examinons ici est différente.*

### **Conclusion**

18. Je ne puis achever cet exposé sur l'habituelle note optimiste. Des différences demeurent, comme les problèmes que rencontrent les juges et les professionnels de la propriété industrielle. Par exemple, aucun des motifs d'invalidité énoncés dans la loi sur les brevets de 1977, section 72, ne permettent d'attaquer une revendication "product-by-process" dans laquelle le procédé est lui-même brevetable, à moins, bien entendu, d'adopter l'approche de l'OEB sur l'interprétation de ce type de revendication. Mais, comme j'ai cherché à le montrer, ce type d'approche serait inacceptable dans les tribunaux de la Common Law et, dans la plupart des cas, aurait des incidences néfastes sur le but poursuivi à l'évidence par l'article 64(2). Par conséquent, les tribunaux devraient-ils, en statuant sur les équivalents de l'article 64(2) en droit national, requérir du *titulaire du brevet*, avant que la contrefaçon ne puisse être établie, la preuve que son procédé tout comme le produit obtenu à partir de celui-ci sont brevetables (à la manière de l'OEB), ou bien le produit devrait-il simplement être "nouveau" (sans impliquer nécessairement d'activité inventive), ou encore (et cela me semble indiqué) ne

meiner Auffassung nach auch beabsichtigt war) mit keiner dieser Überlegungen befassen, so daß die Frage, ob ein Erzeugnis patentierbar ist oder nicht, irrelevant ist? Den letzteren Weg haben die Gerichte im Vereinigten Königreich bislang begangen. Vielleicht sind die Positionen letztlich auch unvereinbar. Dann könnte es sich als günstig erweisen, daß Product-by-Process-Ansprüche – wenn es nicht gerade um Importwaren geht, auf die ich schon kurz eingegangen bin – nicht allzu oft die Kernfrage bei Verletzungsklagen zu Patenten sind.

which case, it may be fortunate that – save in the import cases to which I have briefly referred, product-by-process claims are not too often of first concern in patent infringement actions.

faudrait-il pas que le tribunal ne tienne compte d'aucune de ces considérations, le statut du produit (brevetable ou non) n'étant pas pertinent ? Il est certain que jusqu'à présent, cette dernière démarche est celle que les tribunaux du Royaume-Uni ont appliquée. Peut-être est-il impossible, en dernière analyse, de concilier les positions ? Auquel cas il faut souhaiter qu'à l'exception des affaires d'importation que j'ai brièvement mentionnées, les revendications "product-by-process" ne soient pas trop souvent le principal enjeu des actions en contrefaçon de brevets.

**Massimo SCUFFI\***

## Die Auslegung von Product-by-process-Ansprüchen

### 1. Erzeugnispatent und Verfahrenspatent

In der italienischen Rechtsliteratur werden Erfindungen traditionell in zwei Hauptkategorien unterteilt, denen dann *Patente auf Erzeugnisse* und *Patente auf Verfahren* entsprechen.

Die Unterscheidung, die sich hauptsächlich aus dem italienischen Bürgerlichen Gesetzbuch (Artikel 2585 und 2586) herleitet, läßt sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die *Erfindung eines Erzeugnisses* hat ein materielles Produkt zum Gegenstand wie beispielsweise ein Gerät, eine Vorrichtung oder ein chemisches Erzeugnis und löst das Problem, *was warum zu erzeugen ist*.

2. Die *Erfindung eines Verfahrens* liegt nicht in einem Produkt, sondern in einer Technik oder einer Methode zur Herstellung einer Sache oder Erbringung einer Dienstleistung und löst das Problem, *wie etwas zu erzeugen ist*.

Diese *Zweiteilung* ist in Artikel 27 (1) des TRIPs-Übereinkommens<sup>1</sup> vorgesehen, in dem patentfähige Erfindungen in *Erzeugniserfindungen* und *Verfahrenserfindungen* untergliedert werden, und ist ebenso in Artikel 1bis des nationalen italienischen Erfindungsgesetzes<sup>2</sup> in der letzten, gemäß den Bestimmungen des genannten Übereinkommens revidierten Fassung<sup>3</sup> verankert.

Auch in dem durch das Münchner Übereinkommen<sup>4</sup> geschaffenen europäischen Patentsystem werden die verschiedenen Erfindungskategorien in der Praxis in *Vorrichtungs- und Erzeugnisansprüche* einerseits und *Verfahrensansprüche* andererseits unterteilt<sup>5</sup>, wobei klar unterschieden wird zwischen "einem Anspruch auf einen Gegenstand" und "einem Anspruch auf eine Tätigkeit"<sup>6</sup>.

### 2. Erzeugnispatent: Verfahren und Verwendung

Das *Erzeugnispatent* schützt das *wie auch immer hergestellte* Ergebnis und verbietet es Dritten auch, das Erzeugnis auf anderen Wegen als dem vom Patentinhaber angegebenen herzustellen.

Das Verhältnis zwischen dem Schutzrecht auf das Erzeugnis und *mehreren Verfahren* zu dessen Herstellung ist in Italien nie ernsthaft untersucht worden, sondern wird meist *de plano* in der Weise geregelt, daß sich das Monopol auf das *Erzeugnis* erstreckt, und zwar unabhängig davon, wie es technisch hergestellt wurde.

Analog dazu verhält sich die Entscheidungspraxis des EPA: "Der Schutz, den ein auf ein Erzeugnis *per se* gerichteter Anspruch gewährt, ist absolut [...]. Der Erzeugnisanspruch schützt das Erzeugnis also unabhängig von dem Verfahren, mit dem es hergestellt wird. [...]"<sup>7</sup>

Gründlicher behandelt wurde hingegen das Verhältnis zwischen dem Erzeugnispatent und *mehreren Zwecken*, für die das Erzeugnis verwendet werden kann.

**Massimo SCUFFI\***

## The construction of the product-by-process claim

### 1. Product and process patents

In the Italian legal literature inventions have traditionally been classified in two main categories, to which *product patents* and *process patents* respectively correspond.

The distinction, which results primarily from the Civil Code (Articles 2585 and 2586), can be summarised as follows:

1. A *product invention* concerns a material product such as an instrument, machine or chemical product, and solves the problem of *what to produce and why*.

2. A *process invention* comprises not a product but a technique or method of producing something or of rendering a service, and solves the problem of *how to produce something*.

This separation into *two categories* is provided for by Article 27(1) of the TRIPs Agreement<sup>1</sup>, which divides patentable inventions into *product inventions* and *process inventions*; it is also enshrined in Article 1bis of the Italian National Law on inventions<sup>2</sup> as last amended in accordance with the provisions of that agreement<sup>3</sup>.

In the European patent system established by the Munich Convention<sup>4</sup>, too, claims concerning the various categories of invention are in practice divided into *apparatus and product claims* on the one hand and *method and process claims* on the other<sup>5</sup>, and a clear distinction is made between "a claim to a physical entity" and "a claim to a physical activity"<sup>6</sup>.

### 2. Product patents: method and use

A *product patent* covers the result, *regardless of how it is obtained*, and prevents third parties from making the product even by processes different from the one identified by the patent proprietor.

The relationship between an exclusive right to a product and a *plurality of methods* for making it has never been seriously studied in Italy, but tends instead to have been resolved *de plano*, in the sense that protection extends to the *product* whatever technique has been used to obtain it.

The practice of the European Patent Office is similar: "The protection conferred by a claim directed to a product *per se* is absolute [...]. The product claim, thus, confers protection on that product regardless of the process by which it is prepared. [...]"<sup>7</sup>.

However, the relationship between a product patent and the *plurality of uses* to which the relevant product may be put has been more thoroughly treated.

Massimo SCUFFI\*

## L'interprétation de la revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention

### 1. Brevet de produit et brevet de procédé

Dans la doctrine italienne, les inventions sont traditionnellement classées en deux catégories principales, auxquelles correspondent respectivement les *brevets de produit* et les *brevets de procédé*.

Cette distinction, qui découle essentiellement du code civil italien (articles 2585 et 2586), peut se résumer comme suit :

1. Une *invention de produit* a pour objet un produit matériel tel qu'un instrument, une machine ou un produit chimique, et résout le problème de savoir *que produire et pourquoi*.

2. Une *invention de procédé* n'a pas pour objet un produit, mais une technique ou une méthode de production d'un bien ou de réalisation d'un service, et résout le problème de savoir *comment produire quelque chose*.

Cette répartition en *deux catégories* est prévue à l'article 27(1) de l'Accord sur les ADPIC<sup>1</sup>, qui subdivise les inventions brevetables en *inventions de produit* et en *inventions de procédé*, ainsi qu'à l'article 1bis de la Loi italienne sur les inventions<sup>2</sup>, telle que modifiée en dernier lieu conformément aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC<sup>3</sup>.

De même, dans le système du brevet européen institué par la Convention de Munich<sup>4</sup>, les différentes catégories d'inventions sont en pratique rattachées à des *revendications de dispositif* ou de *produit* d'une part, et à des *revendications de procédé* d'autre part<sup>5</sup>. En outre, une distinction claire est établie entre "les revendications portant sur une chose" et "les revendications portant sur une activité physique"<sup>6</sup>.

### 2. Brevet de produit : méthode et utilisation

Un *brevet de produit* protège le résultat, *quelle que soit la façon dont il a été obtenu*, et interdit aux tiers de fabriquer ce produit, même en appliquant des procédés différents de celui qui a été indiqué par le titulaire du brevet.

Le rapport qui existe entre le droit exclusif sur un produit et la *pluralité des méthodes* d'obtention de ce produit n'a jamais fait l'objet d'un examen approfondi en Italie, mais a plutôt tendance à être résolu *de plano* (tout simplement), en ce sens que la protection s'étend au *produit*, indépendamment de la technique utilisée pour l'obtenir.

L'Office européen des brevets a une approche similaire : "La protection conférée par une revendication portant sur un produit *en tant que tel* est absolue [...]. La revendication de produit confère donc une protection à ce produit, quel que soit son procédé d'obtention. [...]"<sup>7</sup>.

En revanche, le rapport qui existe entre un brevet de produit et la *pluralité d'utilisations* auxquelles ce même produit peut être destiné a fait l'objet d'études plus approfondies.

\* Richter am Berufungsgericht Mailand, Italien.

<sup>1</sup> Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPs), verabschiedet in Marrakesch am 15.4.1994 und in Italien ratifiziert per Gesetz Nr. 747 vom 29.12.1994.

<sup>2</sup> Königliche Verordnung Nr. 1127 vom 29.6.1939.

<sup>3</sup> Gesetzesdekret Nr. 198 vom 19.3.1996.

<sup>4</sup> Münchner Übereinkommen vom 5.10.1973, in Italien ratifiziert per Gesetz Nr. 260 vom 26.5.1978.

<sup>5</sup> Richtlinien des EPA C-III, 3.1.

<sup>6</sup> Große Beschwerdekammer, Entscheidung G 2/88 vom 12.11.1989.

<sup>7</sup> Technische Beschwerdekammer, Entscheidung T 20/94 vom 4.11.1998.

\* Supreme Court Judge, Court of Appeal, Milan, Italy.

<sup>1</sup> The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) was adopted in Marrakesh on 15 April 1994 and ratified in Italy by Law No. 747 of 29 December 1994.

<sup>2</sup> Royal Decree No. 1127 of 29 June 1939.

<sup>3</sup> Legislative Decree No. 198 of 19 March 1996.

<sup>4</sup> The Munich Convention of 5 October 1973 was ratified in Italy by Law No. 260 of 26 May 1978.

<sup>5</sup> European Patent Office Guidelines C-III, 3.1.

<sup>6</sup> Enlarged Board of Appeal, decision G 2/88 of 12.11.1989.

<sup>7</sup> Technical Board of Appeal, decision T 20/94 of 4 November 1998.

\* Juge auprès de la Cour de Cassation – Cour d'appel, Milan, Italie.

<sup>1</sup> L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) a été conclu à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié en Italie dans le cadre de la Loi n° 747 du 29 décembre 1994.

<sup>2</sup> Décret royal n° 1127 du 29 juin 1939.

<sup>3</sup> Décret législatif n° 198 du 19 mars 1996.

<sup>4</sup> La Convention de Munich du 5 octobre 1973 a été ratifiée en Italie par la Loi n° 260 du 26 mai 1978.

<sup>5</sup> Directives de l'Office européen des brevets C-III, 3.1.

<sup>6</sup> Grande Chambre de recours, décision G 2/88 du 12 novembre 1989.

<sup>7</sup> Chambre de recours technique, décision T 20/94 du 4 novembre 1998.

Der althergebrachte Grundsatz, daß sich der Schutz des Erzeugnisses auf jedwede mögliche Verwendung desselben erstreckt, ist von sachkundigen Kritikern in Frage gestellt worden. Sie bringen vor, daß jede Art von Patent das Erzeugnis, das es betrifft, nur in bezug auf die vom Erfinder beanspruchte oder eine äquivalente Verwendung schützt, und ziehen daraus den Schluß, daß die Offenbarung der beabsichtigten Verwendung der Erfindung eine Grundvoraussetzung jeder *Erzeugniserfindung* ist.

Insbesondere bei *chemisch-pharmazeutischen* Erfindungen ist auf die notwendige Festlegung der Zwecke, für die das Erzeugnis bestimmt ist, hingewiesen worden.

Auf diesem Gebiet finden sich nämlich strukturell verwandte Zusammensetzungen in Verbindung mit völlig verschiedenen Funktionen ("*Eigenschaften*").

Zudem besteht in der Chemie nicht immer ein eindeutiges oder vorhersehbares Verhältnis zwischen *Struktur* und *Funktion*, so daß man nicht ohne weiteres alle Verwendungszwecke einer bestimmten Verbindung im voraus absehen kann und zu schon bekannten Verwendungen mit recht hoher Wahrscheinlichkeit noch weitere Verwendungen hinzukommen werden, auch wenn sich nicht von vornherein sagen läßt, wie diese konkret aussehen werden.

Die Rechtsprechung in Italien hat zu diesem Punkt widersprüchliche Antworten gegeben.

Einige Entscheidungen halten an dem traditionellen Konzept fest, daß dem Inhaber eines Erzeugnispatents das Alleinrecht auf alle möglichen Verwendungen des Erzeugnisses zustehe; dies entspricht der Praxis des EPA, wonach einem Gegenstand durch das europäische Patent *absoluter* Schutz gewährt wird, der sich auf *alle Verwendungen* erstreckt, ob bekannt oder nicht.<sup>9</sup>

So wurde festgestellt, daß das Patent nur das objektiv in all seinen möglichen Anwendungen in Betracht gezogene Erzeugnis oder Verfahren betreffen kann<sup>9</sup> und daß eine Erzeugniserfindung (Entscheidung "*fosfomicina*")<sup>10</sup> dem *Erzeugnis an sich* unabhängig von seiner Verwendung gilt.

Dieser Ansatz ist in jüngeren Entscheidungen, die sich eine restriktivere Sicht zu eigen machen, relativiert worden.

Im einzelnen ist dort ausgeführt worden, daß der Patentschutz (Entscheidung "*cefradina*") nicht für das Erzeugnis *an sich* und dessen abstrakt vorstellbare Verwendungen gilt, sondern für das Erzeugnis in Verbindung mit der spezifischen Verwendung, die ihm zudedacht ist, um einen konkreten menschlichen Bedarf zu decken.<sup>11</sup>

Praktische Anwendung fand dieser Grundsatz in der Entscheidung "*cimetidina*" (eine für die Herstellung eines Medikaments gegen Geschwüre geeignete Verbindung), die ein Patent betraf, dessen Gegenstand ein neues Molekül war, das mit *allgemeiner Formel* ohne Angabe all seiner möglichen Verwendungen beschrieben war. Bei dieser Gelegenheit wurde bekräftigt, daß eine *spezifische Offenbarung der Verwendung oder Zweckbestimmung* erforderlich und es nicht zulässig sei, sich

The traditional principle that product protection extends to every possible use of the product has been criticised by a number of authorities who argue that any type of patent covers the product to which it refers only in relation to the *use claimed* by the inventor or to *equivalent uses*; they conclude that disclosure of the intended use of the invention is an essential prerequisite for any *product invention*.

Precisely in the case of *chemico-pharmaceutical* inventions, attention has been drawn to the identification of the purposes for which the product is intended.

This is because, in this sector, structurally related compounds may be discovered in relation to widely differing functions ("*properties*").

Furthermore, the relationship between *structure* and *function* in chemistry is not always either unequivocal or predictable, so that it is not easy to predict all the uses of a given compound and, where certain uses are known, it is quite likely that others will be identified, although the specific uses cannot immediately be predicted.

The decisions of the Italian Courts on this point have been inconsistent.

Some of them uphold the traditional conception that reserves exclusive rights to all possible uses of a product for the proprietor of the product patent; this is in line with the practice of the European Patent Office, according to which the protection afforded by a European patent applies to an *absolute* physical entity and extends to *all its uses*, whether or not known<sup>9</sup>.

It was thus held that a patent could apply only to the product or process objectively considered in every possible one of its uses<sup>9</sup> and that a product invention (*Fosfomicina case*)<sup>10</sup> concerns the *product per se* independently of its use.

This approach has been qualified by more recent decisions espousing a more restrictive view.

In particular, it was stated that patent protection (*Cefradina case*) applies not to the product *per se* and to its abstractly hypothesisable uses, but to the product in accordance with the specific use for which it is intended with a view to satisfying a concrete human need<sup>11</sup>.

This principle was applied in practice in the *Cimetidina case* (cimetidine is a compound that can be used in the preparation of an anti-ulcer drug), which concerned a patent for a new molecule described by a *general formula* without disclosure of all its possible uses. It was emphasised here that a *specific disclosure of use or purpose* was necessary, and that it was not permissible, for patenting purposes, to *reserve* in advance an exclusive right to the properties and hence to the



Le principe traditionnel selon lequel la protection conférée au produit s'étend à chaque utilisation possible de ce produit a été critiqué par un certain nombre d'auteurs qui font autorité. Selon eux, chaque type de brevet ne couvre le produit auquel il se rapporte que dans les limites de l'*utilisation revendiquée* par l'inventeur ou des *utilisations équivalentes*. Aussi en concluent-ils que la divulgation de l'utilisation voulue de l'invention est une condition essentielle à toute *invention de produit*.

C'est précisément dans le cas des inventions relevant du domaine *chimico-pharmaceutique* que l'on a ressenti la nécessité de déterminer les buts auxquels le produit est destiné.

Dans ce secteur en effet, des composés de structure similaire peuvent avoir des fonctions très différentes ("*propriétés*").

En outre, le lien entre la *structure* et la *fonction* en chimie n'est pas toujours clair ou prévisible, de sorte qu'il n'est pas aisé de prévoir toutes les utilisations d'un composé donné, et il est probable, lorsque certains usages sont connus, que d'autres soient mis ultérieurement en évidence même si l'on ne peut pas prévoir lesquels dans l'immédiat.

Les décisions rendues par les juridictions italiennes sont contradictoires sur ce point.

Certaines d'entre elles suivent l'approche traditionnelle qui réserve au titulaire du brevet de produit un droit exclusif sur toutes les utilisations possibles de ce produit. Cette interprétation s'inscrit dans la ligne de la pratique suivie par l'Office européen des brevets, qui considère que le brevet européen confère une protection absolue à une chose et que cette protection s'étend à *toutes les utilisations de cette chose*, qu'elles soient connues ou non<sup>8</sup>.

Il a ainsi été estimé qu'un brevet ne peut s'appliquer qu'au produit ou au procédé, en tenant compte de façon *objective* de chacune de ses utilisations possibles<sup>9</sup>, et qu'une invention de produit (affaire Fosfomicina)<sup>10</sup> concerne le produit *en tant que tel*, indépendamment de son utilisation.

Cette approche a été nuancée par des décisions plus récentes qui ont adopté une conception plus restrictive.

Il a notamment été déclaré (affaire Cefradina) que la protection conférée par le brevet couvre non pas le produit *en tant que tel* et ses utilisations hypothétiques, mais le produit en fonction de l'utilisation particulière à laquelle il est destiné en vue de répondre à un besoin<sup>11</sup> concret de l'homme.

Ce principe a été appliqué dans l'affaire Cimetidina (composé destiné à la préparation d'un médicament anti-ulcères), dans laquelle le brevet avait pour objet une nouvelle molécule décrite selon une *formule générale*, sans indication de toutes ses utilisations possibles. Il a été souligné à cette occasion qu'il était nécessaire *d'indiquer une utilisation ou un but spécifique* et qu'il n'était pas admissible, aux fins de la délivrance d'un brevet, de réserver à l'avance un droit exclusif sur les propriétés et

<sup>8</sup> Große Beschwerdekammer, Entscheidung G 2/88 vom 11.12.1989.

<sup>9</sup> Gericht Mailand, Urteil vom 26.6.1975.

<sup>10</sup> Amtsrichter von Grumello del Monte, Entscheidung vom 20.2.1985.

<sup>11</sup> Gericht Mailand, Urteil vom 14.9.1987 und Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 25.9.1990.

<sup>8</sup> Enlarged Board of Appeal, decision G 2/88 of 11 December 1989.

<sup>9</sup> Milan District Court, judgment of 26 June 1975.

<sup>10</sup> Magistrate, Grumello del Monte, order of 20 February 1985.

<sup>11</sup> Milan District Court, judgment of 14 September 1987, and Milan Court of Appeal, judgment of 25 September 1990.

<sup>8</sup> Grande Chambre de recours, décision G 2/88 du 11 décembre 1989.

<sup>9</sup> Tribunal de Milan, jugement du 26 juin 1975.

<sup>10</sup> Juge de première instance de Grumello del Monte, ordonnance du 20 février 1985.

<sup>11</sup> Tribunal de Milan, jugement du 14 septembre 1987 et Cour d'appel de Milan, arrêt du 25 septembre 1990.

zum Zweck der Patenterteilung im Vorgriff ein Ausschließlichkeitsrecht auf die Eigenschaften und damit auf zukünftige Verwendungen eines allein in seiner chemisch-physikalischen Zusammensetzung (d. h. der *Molekularstruktur*) beschriebenen Stoffes zu *reservieren*.<sup>12</sup>

In die gleiche Richtung scheint auch die Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen<sup>13</sup> zu weisen, deren Artikel 5 (3) ausdrücklich fordert, daß in einer Patentanmeldung für eine *Genequenz* deren gewerbliche Anwendbarkeit konkret beschrieben sein muß, womit der Patentschutz auf die *tatsächliche Anwendung* eingegrenzt wird.

Die ersten italienischen Entscheidungen auf dem Gebiet der Biotechnologie<sup>14</sup> zu einem Patent, dessen Gegenstand die Angabe der Gensequenz des Hepatitis-C-Virus (d. h. der genetische Code des Virusproteins) und die Verwertung dieser Entdeckung für die Bereitstellung von Kits zur Immundiagnostik war, basierten auf einem ähnlichen Konzept.

Das Gericht hat hier die Möglichkeit der Patentierung des genetischen Codes eines bestimmten Proteins nur in Verbindung mit seiner in den Ansprüchen erläuterten technischen Anwendung (*Diagnoseverfahren*) bejaht.

In Italien herrscht also die Meinung vor, daß sich das patentrechtliche Monopol bei Erzeugnissen mit mehreren Anwendungen auf jede Art der Herstellung des fraglichen Erzeugnisses erstreckt, jedoch nicht auf alle seine Anwendungen (ob bekannt oder unbekannt, beschrieben oder nicht). Infolgedessen können später von anderen ermittelte Anwendungen, die nicht äquivalent mit den vom ersten Erfinder angegebenen sind, frei verwertet werden.

### 3. Verfahrenspatent und Ergebnis

Ein *Verfahrenspatent* schützt *nur das Verfahren*, wenn es gewerblichen Interessen dient (Energie spart, den Maschinenbetrieb verbessert, eine chemische Reaktion beschleunigt).

Wenn es hingegen direkt ein Erzeugnis betrifft, erstreckt sich das Schutzrecht auch auf das mit dem Herstellungsverfahren gewonnene Erzeugnis, vorausgesetzt, dieses ist das *unmittelbare und notwendige Resultat* desselben.

Artikel 1bis b) des italienischen Erfindungsgesetzes sieht folgendes vor: "wenn der Gegenstand des Patents ein Verfahren ist, [gewährt das Patent seinem Inhaber das Recht,] es Dritten zu verbieten, ohne Zustimmung des Inhabers das Verfahren anzuwenden sowie das *unmittelbar* durch dieses Verfahren *gewonnene* Erzeugnis zu benutzen, zum Verkauf anzubieten, zu verkaufen und zu diesen Zwecken einzuführen."

Artikel 64 (2) des Münchner Übereinkommens enthält eine ähnliche Bestimmung: "Ist Gegenstand des europäischen Patents ein Verfahren, so erstreckt sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse."

Der Rechtsprechung des EPA ist diesbezüglich folgendes zu entnehmen: "Der Schutzbereich eines Anspruchs, der auf ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses gerichtet ist, deckt das Verfahren und das unmittelbar

future uses of a substance described only in terms of its chemico-physical composition (ie its *molecular structure*)<sup>12</sup>.

This also seems to be the approach adopted by Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions<sup>13</sup>, Article 5(3) of which specifically requires the industrial application to be concretely disclosed in a patent application for a *gene sequence*, thus restricting the protection to its *actual use*.

The first Italian decisions in the field of biotechnology<sup>14</sup>, concerning a patent for identification of the gene sequence of the hepatitis C virus (ie the genetic code of the viral protein) and the use of this discovery to make immunodiagnostic kits, were based on a similar conception.

The Court here accepted the possibility of patenting the genetic code of a given protein only in accordance with its technical application as set forth in the claims (*diagnostic method*).

According to the predominant Italian approach, therefore, where a product has more than one use, patent protection is deemed to extend to any method of making the product but not to all its uses (whether known or not known, disclosed or not disclosed), so that uses subsequently identified by others, which are not equivalent to those identified by the first inventor, may be freely exploited.

### 3. Process patents and result

A *process patent* protects *only the process*, whether it caters to industrial interests in some way (energy saving, more efficient operation of a machine, acceleration of a chemical reaction) rather than immediately concerning a product.

In the latter case, the protection extends also to the product obtained by the manufacturing process or method concerned provided that it is the *direct and necessary result* thereof.

Article 1bis(b) of the Italian Law on inventions provides that "if the subject-matter of the patent is a process [it gives the proprietor] the right to prohibit third parties not having his consent from applying the process or from using, putting on the market, selling or importing [...] the product *directly obtained* by the process concerned".

A similar provision is contained in Article 64(2) of the Munich Convention: "If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process."

According to the case law of the European Patent Office, the "protection conferred by a claim directed to a process for preparing a product covers that process and the product directly obtained by that process.

donc sur les futures utilisations d'une substance décrite uniquement par sa composition chimico-physique (à savoir sa *structure moléculaire*)<sup>12</sup>.

La directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques<sup>13</sup> semble également aller dans ce sens. En effet, l'article 5(3) de cette directive exige que l'application industrielle d'une *séquence de gènes* soit concrètement exposée dans la demande de brevet, limitant ainsi la protection à l'*utilisation effective* de cette séquence.

Les premières décisions italiennes en matière de biotechnologie<sup>14</sup>, qui concernaient un brevet ayant pour objet la définition de la séquence génétique du virus de l'hépatite C (à savoir du code génétique de la protéine virale) et l'utilisation de cette découverte pour la réalisation de kits immunodiagnostiques, étaient fondées sur une conception analogue.

Dans cette affaire, le tribunal avait estimé que le code génétique d'une protéine donnée ne pouvait être breveté qu'en relation avec son application technique telle qu'exposée dans les revendications (*méthode de diagnostic*).

En Italie, on estime donc généralement que lorsqu'un produit a plus d'une utilisation, la protection conférée par le brevet est réputée s'étendre à toute méthode d'obtention de ce produit, mais pas à toutes ses utilisations (qu'elles soient connues ou non, et divulguées ou non), de sorte que les utilisations mises ultérieurement en évidence par d'autres peuvent être librement exploitées dès lors qu'elles ne sont pas équivalentes à celles exposées par le premier inventeur.

### 3. Brevet de procédé et résultat

Un *brevet de procédé* couvre *uniquement le procédé*, lorsque celui-ci répond à des besoins industriels (économie d'énergie, meilleur fonctionnement d'une machine, accélération d'une réaction chimique).

Lorsque le procédé conduit à la réalisation d'un produit, la protection s'étend également au produit obtenu par le procédé ou la méthode de fabrication concerné, à condition qu'il en soit *directement et nécessairement le résultat*.

L'article 1bisb) de la Loi italienne sur les inventions prévoit que "si l'objet du brevet est un procédé, [le brevet confère à son titulaire] le droit d'interdire à des tiers, à défaut du consentement du titulaire du brevet, l'application du procédé ou l'utilisation, la mise sur le marché, la vente ou l'importation [...] du produit *directement obtenu* avec le procédé en question."

L'article 64(2) de la Convention de Munich contient une disposition similaire. "Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé."

Selon la jurisprudence de l'Office européen des brevets, la "protection conférée par une revendication portant sur un procédé d'obtention d'un produit couvre ce procédé ainsi que le produit directement obtenu par ce

<sup>12</sup> Berufungsgericht Turin, Urteil vom 26.4.1988 und Kassationsgericht, Urteil Nr. 11094 vom 16.11.1990.

<sup>13</sup> Die EG-Richtlinie sieht einen Termin für ihre Umsetzung in nationales Recht vor, bisher sind aber nur Dänemark, Finnland, das Vereinigte Königreich, Irland, Griechenland und Spanien ihrer Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft nachgekommen. Die Niederlande haben Klage auf Nichtigerklärung der Richtlinie erhoben (der Italien und Norwegen beigetreten sind); diese Klage wurde aber vom Europäischen Gerichtshof mit Urteil vom 9.10.2001 abgewiesen.

<sup>14</sup> Gericht Mailand, einstweilige Verfügungen vom 10.2.1997 und 22.3.1997 sowie Urteil vom 11.11.1999.

<sup>12</sup> Turin Court of Appeal, judgment of 26 April 1988, and Court of Cassation, Judgment No. 11094 of 16 November 1990.

<sup>13</sup> The European directive stipulates a final date for its transposition into national law but at present only Denmark, Finland, the United Kingdom, Ireland, Greece and Spain have fulfilled their undertaking vis-à-vis the Community: the Netherlands (with Italy and Norway as intervening parties) petitioned for annulment of the directive, but the European Court of Justice rejected their case by its decision of 9 October 2001.

<sup>14</sup> Milan District Court, provisional orders of 10 February 1997 and 22 March 1997 and judgment of 11 November 1999.

<sup>12</sup> Cour d'appel de Turin, arrêt du 26 avril 1988 et Cour de cassation, arrêt du 16 novembre 1990 n° 11094.

<sup>13</sup> La directive européenne prévoyait une date butoir de transposition dans le droit national (actuellement, seuls le Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Grèce et l'Espagne ont respecté leurs engagements). Les Pays-Bas (avec l'intervention de l'Italie et de la Norvège) ont formé un recours en annulation contre cette directive, qui a cependant été rejeté par la Cour de justice de la CE dans son arrêt du 9 octobre 2001.

<sup>14</sup> Tribunal de Milan, ordonnances provisoires du 10 février 1997 et du 22 mars 1997 et jugement du 11 novembre 1999.

durch das Verfahren gewonnene Erzeugnis ab. Folglich fällt das gleiche Erzeugnis, wenn es durch ein anderes Herstellungsverfahren gewonnen wird, nicht in den Schutzbereich des Verfahrensanspruchs".<sup>15</sup>

Ein analoges Prinzip wurde in der Vereinbarung über *Gemeinschaftspatente*<sup>16</sup> (Artikel 25) kodifiziert und auch im Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent<sup>17</sup> (Artikel 7) wieder aufgegriffen.

Bei der Ausdehnung des Schutzrechts vom Verfahren auf das Erzeugnis steht es Dritten demnach frei, ein identisches Erzeugnis in Verkehr zu bringen, sofern es mit einem anderen Verfahren oder mit Mitteln und Halbfertigwaren, die mit Hilfe und/oder unter Anwendung des patentierten Verfahrens geschaffen wurden, erzeugt wurde (und somit nicht unmittelbar vom Verfahren selbst abgeleitet ist).

Der Erfinder des Verfahrens, der die Bereitstellung des Erzeugnisses unabhängig vom Herstellungsverfahren verhindern möchte, müßte also ein gesondertes Patent beantragen, um das *Produkt als solches* zu schützen.

#### 4. Einheitlichkeit der Erfindung und Zwischenprodukte

Dies liegt daran, daß im italienischen Recht das Prinzip der *Einheitlichkeit der Erfindung* gilt, das ausschließt, daß ein einziges Patent Schutz sowohl für das Verfahren als auch für das Erzeugnis bietet (Artikel 29 des Erfindungsgesetzes), auch wenn die fragliche Vorschrift ("eine Anmeldung kann nur eine Erfindung zum Gegenstand haben") nicht immer streng im wörtlichen Sinn, sondern eher in Übereinstimmung mit den maßgeblichen Übereinkommen ausgelegt wird.

Das Europäische Patentübereinkommen (Artikel 82) und die Ausführungsordnung (Regel 30) gestatten es nämlich, eine Gruppe von Erfindungen in einem einzigen Patent zu schützen, vorausgesetzt, sie sind untereinander in der Weise verbunden, daß sie eine einzige *erfinderische Idee* verwirklichen.

In Anwendung dieses Grundsatzes hat das EPA mehrmals die Patentierung neuer chemischer Erzeugnisse und zugleich der für ihre Herstellung notwendigen Verfahren bestätigt, sofern die Verfahren in einem technischen Zusammenhang mit der Herstellung des Endprodukts standen.<sup>18</sup>

Die Rechtsprechung in Italien hat auch auf diesem Gebiet unterschiedliche Lösungen gefunden.

In dem bereits genannten Streitfall "cimetidina" wurde zunächst entschieden, daß bei chemischen Erfindungen Verfahren und Erzeugnis *selbständig patentierbar* sind, weil ein einziges Patent wegen des Prinzips der Einheitlichkeit der Erfindung niemals doppelten Schutz gewähren kann.

In einer anderen Entscheidung wurde diese Auffassung jedoch für "antitechnisch und antieuropäisch" gehalten und ausgeführt, daß die Nichtbeachtung von Artikel 29 des Erfindungsgesetzes lediglich eine administrative Regelwidrigkeit sei, während Artikel 82 EPÜ eine Spezifizierung des Gedankens der Einheitlichkeit der Erfindung enthalte, die sich in logischer Konsequenz auch für die Anwendung im Rahmen des italienischen Rechts anbiete, weil dieses Konzept auch eine Gruppe von Erfindungen abdecke, die so verbunden seien, daß sie eine einzige *allgemeine erfinderische Idee* verkörpern.<sup>19</sup>

Hence, the same product, when obtained by any other process for preparing the product, is not within the scope of protection conferred by the process claim"<sup>15</sup>.

A similar principle was laid down in the Convention for the "*Community patent*" (Article 25)<sup>16</sup> and this provision was also retained in the Proposal for a Council Regulation on the Community patent (Article 7)<sup>17</sup>.

The extension of protection from the process to the product thus leaves third parties free to market an identical product provided that it is obtained by a different process or with instruments and semi-finished products created with the aid and/or use of the patented process (and hence not derived directly from it).

The inventor of a process wishing to prevent that product from being made independently of the method of manufacture ought therefore to apply for a separate patent to protect the *product per se*.

#### 4. Unity of invention and intermediates

This is because the Italian legislation is governed by the principle of *unity of invention*, which does not allow a single patent to cover both the process and the product (Article 29 of the Law on inventions), even if the relevant provision ("every application shall have a single invention as its subject-matter") has not always been given a strictly literal interpretation but has instead tended to be interpreted in accordance with the applicable conventions.

The European Patent Convention (Article 82) and its Implementing Regulations (Rule 30) allow a group of inventions to be protected by a single patent provided that they are linked in such a way as to form a single *inventive concept*.

Applying this principle, the European Patent Office has on several occasions accepted the patenting of new chemical products together with the processes necessary for their preparation where technically correlated with the making of the end-product<sup>18</sup>.

Here, too, the practice of the Italian courts varies.

In the Cimetidina case mentioned earlier, it was initially ruled that, in chemical inventions, the process and the product are *independently patentable* because a single patent can never confer two rights owing to the principle of unity of invention.

However, this view was held to be "anti-technical and anti-European" by another decision to the effect that failure to comply with Article 29 of the Law on inventions was merely an administrative irregularity, whereas Article 82 EPC specified the concept of unity of invention which it seemed logical to apply under Italian law too, as the concept could also cover a group of inventions so linked as to constitute a single *general inventive concept*<sup>19</sup>.

procédé. En conséquence, le même produit, lorsqu'il est obtenu par tout autre procédé, n'est pas compris dans l'étendue de la protection conférée par la revendication de procédé"<sup>15</sup>.

Un principe similaire était prévu dans la Convention sur "le brevet communautaire" (article 25)<sup>16</sup> et cette disposition a également été maintenue dans la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire (article 7)<sup>17</sup>.

L'extension de la protection du procédé au produit laisse ainsi les tiers libres de commercialiser un produit identique, à condition qu'il soit obtenu par un procédé différent ou avec des instruments et des produits semi-finis créés avec l'aide ou l'utilisation du procédé breveté (et donc qui ne sont pas directement issus de celui-ci).

Par conséquent, l'inventeur d'un procédé qui souhaite empêcher la réalisation du produit en résultant, et ce indépendamment de sa méthode de fabrication, devrait demander un brevet distinct afin de protéger le *produit en tant que tel*.

#### 4. Unité de l'invention et produits intermédiaires

La législation italienne est régie par le principe de l'*unité de l'invention*, qui exclut qu'un seul brevet couvre à la fois le procédé et le produit (article 29 de la Loi sur les inventions), même si la disposition en question ("chaque demande doit avoir pour objet une seule invention") n'est pas toujours interprétée à la lettre, mais plutôt conformément aux conventions applicables.

Ainsi, la Convention sur le brevet européen (article 82) et son règlement d'exécution (règle 30) admettent la protection d'un groupe d'inventions par un brevet unique, à condition que ces inventions soient liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul *concept inventif*.

En application de ce principe, l'Office européen des brevets a confirmé à plusieurs reprises qu'un brevet pouvait avoir pour objet un nouveau produit chimique et son procédé d'obtention dès lors que celui-ci est lié sur le plan technique à la réalisation du produit final<sup>18</sup>.

En Italie, la jurisprudence varie également sur ce point.

Dans l'affaire Cimetidina mentionnée plus haut, il avait tout d'abord été estimé qu'en ce qui concerne les inventions chimiques, le procédé et le produit sont *breve-tables de façon autonome*, car un brevet unique ne peut jamais conférer un double monopole en vertu du principe de l'unité de l'invention.

Toutefois, cet avis a été jugé "antitechnique et anti-européen" dans une autre décision, dans laquelle il a été estimé que le non-respect de l'article 29 de la Loi sur les inventions constitue uniquement une irrégularité administrative, tandis que l'article 82 CBE précise le concept d'unité de l'invention qu'il semble logique d'appliquer également en droit italien, dans la mesure où cette notion peut également couvrir un groupe d'inventions liées entre elles de façon à constituer un seul *concept inventif général*<sup>19</sup>.

<sup>15</sup> Technische Beschwerdekammer, Entscheidung T 20/94 vom 4.11.1998.

<sup>16</sup> Die Vereinbarung wurde in das Luxemburger Übereinkommen vom 15.12.1989 aufgenommen, von Italien ratifiziert per Gesetz Nr. 302 vom 29.7.1993, aber nie in Kraft getreten.

<sup>17</sup> KOM(2000)412 endg. vom 1.8.2000.

<sup>18</sup> Technische Beschwerdekammer, Entscheidungen T 57/82 vom 29.4.1982 und T 35/87 vom 27.4.1987.

<sup>19</sup> Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 16.11.1993.

<sup>15</sup> Technical Board of Appeal, decision T 20/94 of 4 November 1998.

<sup>16</sup> The Convention was incorporated into the Luxembourg Agreement of 15 December 1989, which was ratified by Italy by Law No. 302 of 29 July 1993 but never entered into force.

<sup>17</sup> COM(2000)412 final of 1 August 2000.

<sup>18</sup> Technical Board of Appeal, decisions T 57/82 of 29 April 1982 and T 35/87 of 27 April 1987.

<sup>19</sup> Milan Court of Appeal, judgment of 16 November 1993.

<sup>15</sup> Chambre de recours technique, décision T 20/94 du 4 novembre 1998.

<sup>16</sup> La Convention a été incorporée dans l'Accord de Luxembourg du 15 décembre 1989, qui a été ratifié par l'Italie par la loi n° 302 du 29 juillet 1993, mais n'est jamais entré en vigueur.

<sup>17</sup> Com(2000)412 final du 1<sup>er</sup> août 2000.

<sup>18</sup> Chambre de recours technique, décisions T 57/82 du 29 avril 1982 et T 35/87 du 27 avril 1987.

<sup>19</sup> Cour d'appel de Milan, arrêt du 16 novembre 1993.

Von Belang ist die Einheitlichkeit der Erfindung vor allem im Zusammenhang mit *Zwischenprodukten*, d. h. chemischen Verbindungen, die einen Zwischenschritt im Syntheseverfahren darstellen und deren Zweckbestimmung ausschließlich auf das jeweilige Endprodukt ausgerichtet ist.

Die Patentierbarkeit von Zwischenprodukten, die in einem chemischen Verfahren zur Herstellung neuer Verbindungen zum Einsatz kommen, ist vom EPA wiederholt bestätigt worden.<sup>20</sup>

Auch in Italien gab es entsprechende Entscheidungen, wonach das der Herstellung eines patentierten Stoffes dienende Zwischenprodukt selbst eine Erfindung ist, die das Erfordernis einer spezifischen, konkreten und eindeutigen gewerblichen Anwendung erfüllt.<sup>21</sup>

Im einzelnen wurde (in der Sache "Imadazolo") das Zwischenprodukt in chemischer und wirtschaftlicher Hinsicht als eigenständiges Erzeugnis gewertet.<sup>22</sup>

Während sich die italienische Rechtspraxis in diesen Fällen mit der Praxis des EPA und anderer europäischer Länder deckte, die Zwischenprodukte für patentierbar erachten, stehen andere Entscheidungen in Widerspruch zu dieser Rechtsauffassung.

So wurde beispielsweise im Zusammenhang mit einem Stoff, der als Reagens (Katalysator) in einem Syntheseverfahren zur Herstellung von Alkansäure eingesetzt wurde, die "Umlagerung" (chemische Umsetzung) als Verfahrenserfindung gewertet, bei der das Zwischenprodukt (Ausgangsketal) nur in Verbindung mit dem Verfahren, dessen Ausführung es dient, unter Schutz gestellt werden kann, nicht aber losgelöst von diesem und absolut.<sup>23</sup>

Eine ähnliche Auffassung vertrat schließlich auch das oberste Gericht, das festgestellt hat, daß das Zwischenprodukt nie eigenständig patentierbar ist, weil es sich um einen Stoff handelt, der zwar einen wesentlichen Schritt des Syntheseverfahrens ausmacht, aber nicht anderweitig verwendet werden kann, um einen sonstigen – nicht mit der Ausführung des Verfahrens selbst zusammenhängenden – Bedarf zu decken.<sup>24</sup>

### 5. Product-by-process-Patent

Im Anschluß an die Darstellung der grundsätzlichen Unterschiede und Wechselbeziehungen zwischen *Erzeugniserfindungen* und *Verfahrenserfindungen* soll nun untersucht werden, ob und inwieweit diese Kategorien jenes besondere Gebilde (de facto eine Patentierungstechnik) bedingen, das unter der Bezeichnung "*product by process*" bekanntgeworden ist. Gemeint ist damit die *Definition eines Erzeugnisses durch das Verfahren zu seiner Herstellung*.

Ihren Ursprung hat diese Konstruktion in den Bestimmungen, die für *Patente auf ein gewerbliches Verfahren* gelten, wenn dieses zu der Bereitstellung eines Erzeugnisses führt.

In Artikel 64 (2) EPÜ wie auch in der entsprechenden italienischen Bestimmung (Artikel 1bis b) des Erfindungsgesetzes) ist festgelegt, daß sich der Schutz eines Verfahrenspatents auch auf die durch das Verfahren hergestellten Erzeugnisse erstreckt.

Um zu verhindern, daß für bekannte Produkte Schutz erlangt wird, indem ihr Herstellungsverfahren bean-

Unity of invention has been relevant mainly in connection with the problem of "*intermediates*", which are chemical compounds that constitute an intermediate phase of the synthesis process, used solely for the purposes of the end-products.

The patentability of intermediates used in a chemical process for the preparation of new compounds has been repeatedly upheld by the European Patent Office<sup>20</sup>.

There have been some corresponding Italian decisions, according to which the intermediate, which can be used to produce a patented substance, is itself an invention satisfying the requirement of specific, concrete and unequivocal industrial application<sup>21</sup>.

Specifically, it was ruled (in the Imadazolo case) that the intermediate was a product in its own right from the chemical and commercial point of view.<sup>22</sup>

Whereas Italian practice in these cases was in line with that of the European Patent Office and other European countries that deem intermediates to be patentable, other decisions conflict with this view.

For instance, with regard to a substance used as a reagent (catalyst) in a process for synthesising alkanic acid, the "rearrangement" (chemical reaction) was deemed a process invention in which the intermediate (the initial ketal) was eligible for protection only in the context of the method and/or process of which it was a means of implementation and not independently and absolutely<sup>23</sup>.

A similar view has been expressed, finally, by the Supreme Court, which stated that the intermediate is never independently patentable on the grounds that it is a substance which represents an essential stage in the synthetic process but which cannot be utilised to satisfy a need different from that connected with the implementation of the process itself<sup>24</sup>.

### 5. Product-by-process patents

Having identified the principles and interrelationships that distinguish *product inventions* and *process inventions*, we can now consider whether and to what extent these categories condition the particular entity (actually a patenting technique) known as "*product by process*", which consists in the *definition of a product by the process used to obtain it*.

This construction has its roots in the provisions governing *patents for an industrial process or method* where this process or method leads to the making of a product.

Article 64(2) EPC, like the equivalent Italian provision (Article 1bis(b) of the Law on inventions), provides that the protection conferred by a process patent extends to the products obtained by the relevant process.

To ensure that protection is not obtained for known products by claiming the manufacturing process, the

La question de l'unité de l'invention s'est notamment posée à propos des produits intermédiaires, à savoir des composés chimiques qui constituent une phase intermédiaire dans le procédé et qui sont uniquement utilisés pour fabriquer le produit final.

L'Office européen des brevets a constamment affirmé que les produits intermédiaires utilisés dans un procédé chimique d'obtention de nouveaux composés sont brevetables<sup>20</sup>.

Les juridictions italiennes ont rendu quelques décisions en ce sens, selon lesquelles le produit intermédiaire, qui peut être utilisé pour produire une substance brevetée, constitue en lui-même une invention qui répond à l'exigence d'une application industrielle concrète et sans équivoque<sup>21</sup>.

Ainsi, dans l'affaire Imadazolo<sup>22</sup>, il a été estimé que le produit intermédiaire était en soi un produit autonome du point de vue chimique et commercial.

Si, dans ces affaires, la pratique italienne correspond à celle de l'Office européen des brevets et d'autres pays européens qui considèrent le produit intermédiaire comme brevetable, des décisions divergentes ont également été rendues sur cette question.

Ainsi, dans une affaire concernant une substance employée comme catalyseur dans un procédé destiné à synthétiser de l'acide alcanoïque, il a été considéré que la réaction chimique représentait une invention de procédé et que le produit intermédiaire (cétal initial) ne pouvait être protégé qu'en liaison avec le procédé dont il constituait un moyen de mise en oeuvre, et non indépendamment du procédé<sup>23</sup>.

Enfin, la Cour de cassation a exprimé un avis similaire lorsqu'elle a déclaré que le produit intermédiaire n'est jamais brevetable de façon indépendante, au motif qu'il constitue une substance qui représente certes une étape essentielle dans le procédé de synthèse, mais qui ne peut pas être utilisée pour répondre à un besoin différent de celui lié à la mise en oeuvre du procédé<sup>24</sup>.

## 5. Brevet de produit caractérisé par son procédé d'obtention

Après avoir établi les principes et les corrélations qui distinguent les *inventions de produit* des *inventions de procédé*, nous pouvons à présent examiner si et dans quelle mesure ces catégories conditionnent l'entité particulière (en réalité une technique de brevet) désignée sous le nom de "*produit caractérisé par son procédé d'obtention*" et qui consiste à *définir un produit par le procédé utilisé pour l'obtenir*.

Cette notion trouve son origine dans les dispositions qui régissent les *brevets de méthode ou de procédé industriel* lorsque cette méthode ou ce procédé donne lieu à la réalisation d'un produit.

L'article 64(2) CBE prévoit, tout comme la disposition italienne correspondante (article 1bisb) de la Loi sur les inventions), que la protection conférée par un brevet de procédé s'étend également aux produits obtenus par ce procédé.

Afin de s'assurer qu'aucune protection ne soit obtenue pour des produits connus en revendiquant le procédé de

<sup>20</sup> Technische Beschwerdekammer, Entscheidungen T 22/82 vom 22.6.1982 in der Sache "Bis-epoxyäther", T 65/82 vom 20.4.1983 in der Sache "Cyclopropan", T 163/84 vom 21.8.1986 in der Sache "Acetophenonderivate" und T 57/82 vom 29.4.1982 in der Sache "Copolykarbonate".

<sup>21</sup> Gericht Turin, Urteil vom 24.9.1984.

<sup>22</sup> Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 16.11.1993.

<sup>23</sup> Gericht Mailand, Urteil vom 29.9.1988.

<sup>24</sup> Kassationsgericht, Urteile Nr. 11094 vom 16.11.1990 und Nr. 8324 vom 1.9.1997.

<sup>20</sup> Technical Board of Appeal, decisions T 22/82 of 22 June 1982 (Bis-epoxyethers case), T 65/82 of 20 April 1983 (Cyclopropane case), T 163/84 of 21 August 1986 (Acetophenone case), T 57/82 of 29 April 1982 (Copolycarbonates case).

<sup>21</sup> Turin District Court, judgment of 24 September 1984.

<sup>22</sup> Milan Court of Appeal, judgment of 16 November 1993.

<sup>23</sup> Milan District Court, judgment of 29 September 1988.

<sup>24</sup> Court of Cassation, Judgments No. 11094 of 16 November 1990 and No. 8324 of 1 September 1997.

<sup>20</sup> Chambre de recours technique, décisions T 22/82 du 22 juin 1982 (affaire bis-époxyéthers), T 65/82 du 20 avril 1983 (affaire cyclopropane), T 163/84 du 21 août 1986 (affaire acétophénone), T 57/82 du 29 avril 1982 (affaire copolycarbonates).

<sup>21</sup> Tribunal de Turin, jugement du 24 septembre 1984.

<sup>22</sup> Cour d'appel de Milan, arrêt du 16 novembre 1993.

<sup>23</sup> Tribunal de Milan, jugement du 29 septembre 1988.

<sup>24</sup> Cour de cassation, arrêts n° 11094 du 16 novembre 1990 et n° 8324 du 1<sup>er</sup> septembre 1997.

spricht wird, unterscheidet das EPA zwischen Ansprüchen für *neue Verfahren* und Ansprüchen für *neue Erzeugnisse*, die über das Herstellungsverfahren definiert sind.

Die Regel des Product-by-process-Anspruchs mit dem erweiterten, dem *Erzeugnispatent* eigenen Schutz ist demnach diesen neuen Erzeugnissen, d. h. Fällen vorbehalten, in denen die Erzeugnisse als solche die üblichen Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen und die Anmeldung keine anderen Angaben enthält, die es ermöglichen würden, das Erzeugnis durch seine Zusammensetzung, Struktur oder sonstige nachprüfbare Parameter zu kennzeichnen.<sup>25</sup>

Ein Product-by-process-Anspruch ist daher in einem *absoluten* Sinne verstanden worden als Anspruch auf ein Erzeugnis *an sich*, unabhängig vom Verfahren, das allein dazu dient, das Erzeugnis zu beschreiben und zu definieren.<sup>26</sup>

In Italien ist die Patentierbarkeit des Ergebnisses nicht als Vorbedingung im nationalen Recht verankert.

Die neue, an das Münchner Übereinkommen angepaßte Fassung des Erfindungsgesetzes sieht folgendes vor: "Das Ausschließlichkeitsrecht [für das Verfahren] umfaßt auch das Inverkehrbringen der *unmittelbar* durch die neue gewerbliche Methode oder das neue gewerbliche Verfahren *hergestellten* Erzeugnisse."

Entsprechendes ist in der aufgrund des TRIPs-Übereinkommens aufgenommenen Bestimmung (Artikel 1bis) vorgesehen, die keine näheren Einzelheiten enthält und deshalb im allgemeinen in dem Sinn ausgelegt wird, daß sich das Schutzrecht für ein Verfahren *unabhängig von der Neuheit und Patentierbarkeit des Erzeugnisses selbst* auch auf das hergestellte Erzeugnis erstreckt.

In der italienischen Rechtsprechung und Rechtslehre ist *Product-by-process-Ansprüchen* nie eine autonome konzeptionelle Stellung zuerkannt worden.

Ansprüche sind entweder *Erzeugnis- oder Verfahrensansprüche*, und diese Unterscheidung ist so fest verankert, daß jeder Anspruch, der sich gleichzeitig auf ein Verfahren und ein Erzeugnis bezieht, entweder als Erzeugnisanspruch behandelt wird, wenn das Erzeugnis neu ist, oder aber als Verfahrensanspruch, wenn das Erzeugnis nicht neu ist; dies entspricht dem schon erwähnten Grundsatz der *Einheitlichkeit der Erfindung*, nach dem ein Patent nur *eine einzige Erfindung* zum Gegenstand haben darf.

Bedeutsam sind in diesem Zusammenhang die Entscheidungen, die sich mit der *rekombinanten DNA-Technik* befassen.

Bekanntlich ist es möglich, die DNA – das in den Zellen lebender Organismen vorhandene Molekül, in dem die genetischen Erbinformationen gespeichert sind – zu modifizieren und zu manipulieren und dann die modifizierte DNA für die Herstellung biologischer Wirkstoffe zu verwenden.

Die DNA (oder genauer deren spezifische, als *Gene* bezeichnete Teile) ist verantwortlich für die Erzeugung der *Proteine* oder *Polypeptide*.

Neben dem traditionellen Verfahren zur Herstellung von Proteinen (*chemische Synthese*) gibt es heute gentechnische Methoden, darunter eben auch die *DNA-Rekombi-*

European Patent Office has distinguished between claims for *new processes* and claims for *new products* defined in terms of the manufacturing process.

The rule of the "product-by-process claim", with the wider protection of a *product patent*, has thus been reserved for these new products – that is, for cases where the products themselves satisfy the common requirements for patentability and the application does not contain other information whereby the product could be defined through its composition, structure or other testable parameter<sup>25</sup>.

A product by process has thus been understood in an *absolute* sense as a claim for a product *per se* independently of the process intended solely to describe and define it<sup>26</sup>.

In Italy, the condition of patentability of the result is not required by national law.

The new text of the Law on inventions, revised in accordance with the Munich Convention, provides as follows: "The exclusive right [to the process] also extends to the putting on the market of the product *directly obtained* by the new industrial process or method".

The addition made in consequence of the TRIPs Agreement (Article 1bis) is similar in that nothing further is specified; so it is commonly interpreted to mean that the exclusive right to the process extends to the product obtained *independently of the novelty and patentability of the product itself*.

Neither the decisions of the Italian courts nor the legal literature have ever attributed conceptual autonomy to *product-by-process claims*.

Claims are either *product claims* or *process claims* and the distinction is so rooted that, whenever a claim applies simultaneously to a process and a product, it is treated as a product claim if the product is new and as a process claim if the product is not new, in accordance with the principle of *unity of invention* referred to earlier on, according to which a patent can cover *one invention* only.

The decisions on *recombinant DNA techniques* are significant in this respect.

It is well known that DNA – the molecule present in the cells of living organisms, in which their hereditary genetic information is recorded – can be modified and manipulated, and that the modified DNA can be used for the production of active biological substances.

DNA is (or rather, the specific portions of it known as *genes* are) responsible for the production of *proteins* or *polypeptides*.

In addition to the traditional method of preparing a protein (*chemical synthesis*), there are now genetic engineering techniques, including, precisely, the technique



fabrication, l'OEB établit une distinction entre les revendications relatives à un *procédé nouveau* et les revendications relatives à un *produit nouveau* défini par son procédé de fabrication.

La règle de la "revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention", avec la protection plus large propre à un *brevet de produit*, est ainsi réservée à ces nouveaux produits, c'est-à-dire aux cas où les produits satisfont en soi aux conditions requises pour la brevetabilité, et où la demande ne contient aucune autre information permettant au demandeur de définir le produit de manière satisfaisante par référence à sa composition, à sa structure ou à un autre paramètre susceptible d'être testé<sup>25</sup>.

Une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention est donc interprétée en un sens *absolu* en tant que revendication portant sur le produit *en tant que tel*, indépendamment du procédé qui sert uniquement à le décrire ou à le définir<sup>26</sup>.

En Italie, la brevetabilité du résultat n'est pas une condition exigée par la législation nationale.

Le nouveau texte de la Loi sur les inventions, révisé sur la base de la Convention de Munich, dispose que "le droit d'utilisation exclusive [du procédé] s'étend également à la commercialisation du produit *obtenu directement* par la nouvelle méthode ou le nouveau procédé industriel".

C'est ce que prévoit également la disposition ajoutée par suite de l'Accord sur les ADPIC (article 1bis), laquelle n'apporte pas d'autre précision et est donc communément interprétée en ce sens que le droit exclusif sur le procédé s'étend au produit obtenu, *indépendamment de la nouveauté et de la brevetabilité du produit lui-même*.

Dans la jurisprudence et la doctrine italiennes, les *revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention* n'ont jamais été considérées comme une notion autonome.

Les revendications sont soit des *revendications de produit*, soit des *revendications de procédé*, et cette distinction est à ce point enracinée que lorsqu'une revendication se rapporte à la fois à un procédé et à un produit, on considère qu'il s'agit d'une revendication de produit si le produit est nouveau et d'une revendication de procédé si le produit n'est pas nouveau, conformément au principe évoqué *supra* de l'*unité de l'invention* selon lequel un brevet ne peut couvrir qu'une *seule invention*.

Les décisions relatives aux *techniques de l'ADN recombiné* sont significatives à cet égard.

Il est bien connu que l'ADN, à savoir la molécule présente dans les cellules des organismes vivants dans laquelle sont inscrites leurs informations génétiques héréditaires, peut être manipulé et modifié, et que cet ADN modifié peut être utilisé pour produire des substances biologiques actives.

L'ADN (ou plutôt certains de ses éléments appelés *gènes*) est responsable de la production des *protéines* ou *polypeptides*.

Outre la méthode traditionnelle d'obtention d'une protéine (*synthèse chimique*), il existe à présent des techniques de génie génétique, dont justement celle qui con-

<sup>25</sup> Technische Beschwerdekammer, Entscheidung T 150/82 vom 7.2.1984.

<sup>26</sup> Technische Beschwerdekammer, Entscheidungen T 219/83 vom 26.11.1985 und T 728/98 vom 3.3.2001.

<sup>25</sup> Technical Board of Appeal, decision T 150/82 of 7 February 1984.

<sup>26</sup> Technical Board of Appeal, decisions T 219/83 of 26 November 1985 and T 728/98 of 3 March 2001.

<sup>25</sup> Chambre de recours technique, décision T 150/82 du 7 février 1984.

<sup>26</sup> Chambres de recours techniques, décisions T 219/83 du 26 novembre 1985 et T 728/98 du 3 mars 2001.

nation, um Wirkstoffe (Enzyme oder Hormone) oder Infektionsauslöser (Viren) zu erzeugen, die für diagnostische Zwecke oder in der Prophylaxe als Impfstoffe eingesetzt werden können.

Diese Methode besteht darin, ein ähnliches Molekül (namens Boten-RNA oder mRNA), das die Anweisungen zur Kodierung des Proteins übermitteln soll, zu isolieren und zu kopieren (die Kopie wird als cDNA bezeichnet), so daß mit Hilfe dieses Umwandlungsprozesses ein bestimmtes Protein kodiert werden kann.

Die Mailänder Gerichte<sup>27</sup> hatten einen Fall zu verhandeln, der ein Verfahren zur Herstellung von rekombinantem *humanen Erythropoietin* betraf, d. h. ein Verfahren, bei dem mittels rekombinanter DNA-Technik das Protein EPO hergestellt wird, das normalerweise im menschlichen Körper produziert wird und die Bildung roter Blutkörperchen fördert.

Dieses Protein wird in der Pharmakologie zur Behandlung von Anämie benutzt und läßt sich auch aus menschlichem Urin gewinnen, allerdings nur in begrenzten Mengen, so daß man für die Erzeugung in großtechnischem Maßstab gentechnische Methoden braucht.

In dem wegen Verletzung des Amgen-Patents eingeleiteten Verfahren befand das Gericht, daß das Verfahren zur Herstellung eines Erythropoietin-Polypeptids anhand von cDNA-Sequenzen (bei denen es sich – wie dargelegt – um ein künstlich synthetisiertes Molekül handelt, weil es durch *Klonen* aus Boten-RNA gewonnen wird) nicht mit dem Verfahren *äquivalent* sei, das in dem Patent für die Erzeugung von rekombinantem humanen EPO mittels normaler oder genomischer DNA-Sequenzen beschrieben war.

Das Gericht stellte fest, daß man unterschiedliche Verfahren der Proteinherstellung vor sich habe, bei denen der Schutzbereich des Erzeugnisses durch das angewandte Herstellungsverfahren bestimmt werde, und wertete den Product-by-process-Anspruch als Verfahrensanspruch.

Im weiteren Verlauf des Rechtsstreits<sup>28</sup> wurde dann jedoch entschieden, daß die Tatsache, daß sich mit einem anderen biotechnologischen Verfahren das gleiche Produktionsergebnis, zu dem auch das Patent kam, und sogar eine Verbesserung erzielen lasse, eine Kollision mit dem Schutzrecht darstelle, die durch ein abhängiges Patent oder eine Zwangslizenz vermieden werden könne.

In diesem Fall wurde also zur Bewertung der Äquivalenz der Akzent mehr auf das Erzeugnis als auf das Verfahren gelegt.

Interessant ist es, diese Entscheidungen derjenigen gegenüberzustellen, die in einem Parallelfall vom englischen Gericht getroffen wurde<sup>29</sup>. Dieses befand, daß der Anspruch auf ein durch ein bestimmtes Verfahren (Isolierung eines Gens, Einführung desselben in eine eukaryontische Zelle und Expression des EPO durch die *Wirtszelle*) erzeugtes Polypeptid ein Product-by-process-Anspruch sei, der von einem anderen Verfahren, obschon unterschiedlich, verletzt werde, weil es darauf gerichtet sei, EPO durch Einsatz menschlicher Zellen zu gewinnen, in denen das natürliche Gen aktiviert sei.

In seinem Urteil, in dem auch andere Überlegungen angestellt wurden, erkannte das Gericht die Rechtsgültigkeit des fraglichen Anspruchs unabhängig von der

of *recombining* DNA to produce useful substances (enzymes or hormones) or infective agents (viruses) that can be used for diagnostic purposes and in prophylaxis as vaccines.

Such technique consists in isolating and copying (the copy being called cDNA) a similar molecule (called messenger RNA-mRNA) destined to transmit the instructions for coding for protein so that it is possible to use this conversion process to code for a given protein.

The Milan Courts<sup>27</sup> heard a case concerning a method of producing recombinant *human erythropoietin* – that is, for obtaining by the technique of recombinant DNA a protein normally produced by the human body, called EPO, that stimulates the production of red corpuscles.

This protein is used in pharmacology to treat anaemia and can also be derived from human urine, but only in limited quantities, so that genetic engineering techniques are needed to produce it on an industrial scale.

In the proceedings brought for infringement of the Amgen patent, the Court rejected the claim that the method of preparation of a polypeptide of erythropoietin from sequences of cDNA (which – as stated – is an artificially synthesised molecule because it is obtained by *cloning* from messenger RNA) was *equivalent* to the method described in a patent for the production of recombinant human EPO using normal or genomic DNA sequences.

Here the Court decided that these were different methods of protein preparation, in which the scope of protection of the product was identified by way of the manufacturing process used, and deemed the product-by-process claim to be a process claim.

In the further course of litigation<sup>28</sup>, however, it was ruled that the fact that a different biotechnological process could be used to obtain the same production result as that achieved by the patent and even to improve on it, constituted interference with the exclusive right that could be avoided by a dependent patent or compulsory licence.

In this case, therefore, the emphasis for the purpose of assessing equivalence was shifted from the process to the product.

It is interesting to compare these decisions with that of the English court in a parallel case<sup>29</sup>, where the claim to a polypeptide obtained by a certain process (isolation of a gene, introduction of that gene into a eukaryotic cell, and expression of EPO by that *host cell*) was held to be a product-by-process claim that was infringed by another process, even if different, because it was directed towards obtaining EPO by the use of human cells in which the natural gene was activated.

Among other considerations, the court acknowledged the validity of the claim in question irrespective of the novelty and patentability of the product obtained by the

siste à *recombinaison* l'ADN pour produire des substances utiles (enzymes ou hormones) ou encore des agents infectieux (virus) utilisables à des fins diagnostiques ou à des fins prophylactiques en tant que vaccins.

Cette technique consiste à isoler et à copier (la copie étant appelée ADNc) une molécule similaire (appelée ARN messager ou ARNm) qui doit transmettre les instructions nécessaires pour coder une protéine, de façon à coder une protéine donnée au moyen de ce processus de conversion.

Les juridictions milanaises<sup>27</sup> ont connu d'une affaire qui concernait une méthode de production d'*érythropoïétine humaine* recombinée, à savoir d'une méthode en vue obtenir – au moyen de la technique de l'ADN recombiné – une protéine appelée EPO, qui est normalement produite par le corps humain et qui stimule la production de globules rouges.

Cette protéine, utilisée en pharmacologie dans le traitement des anémies, se trouve également dans l'urine humaine, mais uniquement en quantité limitée, de sorte qu'il est nécessaire de faire appel à des techniques de génie génétique pour la produire à l'échelle industrielle.

Dans la procédure de contrefaçon relative au *brevet Amgen*, le tribunal a estimé que le procédé d'obtention d'un polypeptide d'érythropoïétine à partir de séquences d'ADNc (qui est une molécule de synthèse artificielle obtenue par *clonage* à partir d'un ARN messager) n'était pas *équivalent* au procédé décrit dans le brevet portant sur la production d'EPO humaine recombinée au moyen de séquences d'ADN normal ou génomique.

En l'espèce, le tribunal a constaté que ces méthodes d'obtention de protéines étaient différentes et que l'étendue de la protection conférée au produit était déterminée par le procédé de fabrication utilisé. Aussi a-t-il considéré la revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention comme une revendication de procédé.

Toutefois, dans la suite du litige<sup>28</sup>, il a été estimé que le fait qu'un procédé biotechnologique différent puisse être utilisé pour obtenir le même résultat qu'avec le brevet, voire même une amélioration de ce résultat, constituait une interférence avec le droit exclusif conféré par le brevet, qui pouvait être évitée par le biais d'un brevet dépendant ou d'une licence obligatoire.

Dans cette affaire, l'accent a donc davantage été mis sur le produit que sur le procédé pour apprécier l'équivalence.

Il est intéressant de comparer ces décisions à celle rendue dans le cadre d'un litige semblable<sup>29</sup> par une juridiction anglaise. Celle-ci a en effet considéré que la revendication relative à un polypeptide obtenu par un procédé donné (isolation d'un gène, introduction de ce gène dans une cellule eucaryote, et expression de l'EPO par cette *cellule hôte*) constituait une revendication de "produit caractérisé par son procédé d'obtention", dont l'objet avait été contrefait par un autre procédé, même si celui-ci était différent, car il visait à obtenir de l'EPO en utilisant des cellules humaines dans lesquelles le gène naturel était activé.

Dans cette affaire, la juridiction en question a entre autres jugé valable la revendication en cause, indépendamment de la nouveauté et de la brevetabilité du pro-

<sup>27</sup> Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 5.5.1995, Widerruf der vom Mailänder Gericht mit Urteil vom 23.9.1993 erlassenen einstweiligen Verfügung wegen vermeintlicher Patentverletzung.

<sup>28</sup> Gericht Mailand (ibidem), Entscheidung vom 28.1.1999, Erlaß einer einstweiligen Verfügung nach Beschwerde gegen die Entscheidung des Untersuchungsrichters, der den Antrag auf einstweilige Verfügung abgewiesen hatte.

<sup>29</sup> High Court of Justice, Chancery Division, Patentgericht, Urteil vom 11.4.2001.

<sup>27</sup> Milan Court of Appeal, judgment of 5 May 1995 revoking the interim injunction granted by the Milan District Court in its judgment of 23 September 1993 on the grounds of presumed infringement.

<sup>28</sup> Milan District Court (ibid.), order of 28 January 1999 granting an injunction following a complaint against the order of the examining magistrate who had rejected the precautionary application.

<sup>29</sup> High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court, judgment of 11 April 2001.

<sup>27</sup> Cour d'appel de Milan, arrêt du 5 mai 1995 portant révocation de l'interdiction des actes de contrefaçon prononcée par le Tribunal de Milan dans son jugement du 23 septembre 1993.

<sup>28</sup> Tribunal de Milan (ibid.), ordonnance du 28 janvier 1999 par laquelle il a été fait droit à la demande d'interdiction, contre la décision de rejet du juge.

<sup>29</sup> Haute Cour de Justice, Chancery Division, Tribunal des brevets, arrêt du 11 avril 2001.

Neuheit und Patentierbarkeit des durch das offenbarte Verfahren hergestellten Erzeugnisses an und wich damit eindeutig von der vorstehend erwähnten Praxis der Beschwerdekammer des EPA ab.

Die Entscheidung erscheint in gewissem Maße beeinflusst von dem früheren amerikanischen Urteil im Fall *Scripps./Genentech*, das zwei verschiedene Verfahren zur Gewinnung des Faktors VIII (zur Behandlung der Hämophilie verwendetes Protein) betraf, und zwar das herkömmliche Verfahren der Extraktion und Aufreinigung von menschlichem Blutplasma (*Protein der ersten Generation*) und die Technik der DNA-Rekombination (*Protein der zweiten Generation*).

Das US-Berufungsgericht<sup>30</sup> sah die (vom Bezirksgericht zunächst wegen der unterschiedlichen Verfahren verneinte) Verletzung als gegeben an und unterstrich, daß bei einer korrekten Auslegung der *Product-by-process*-Ansprüche der Schutz nicht auf das mit dem betreffenden Verfahren hergestellte Erzeugnis begrenzt werden dürfe.

Das englische Urteil wurde später in zweiter Instanz<sup>31</sup> geändert, weil das Gericht einen klaren Unterschied zwischen einer *exogenen* und einer *endogenen* DNA-Sequenz sah und daher die Patentverletzung verneinte.

Unverkennbar ist, daß die Meinungen auseinandergehen und die Problematik bei weitem nicht gelöst ist.

Zu diesem Thema wird man mit Sicherheit noch weitere Überlegungen anstellen müssen, und zwar insbesondere vor dem Hintergrund der Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen. Nach Artikel 3 der Richtlinie kann biologisches Material, unabhängig davon, ob es mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung *isoliert* oder *hergestellt* wird, patentiert werden, auch wenn es in der Natur schon vorhanden war.

Auch hier haben wir es mit einem *Product-by-process-Patent* zu tun, dessen Schutzzumfang noch unklar ist: Erstreckt er sich auf das einmal isolierte oder hergestellte Material *als solches*, oder wird das Material nur geschützt, wenn es mit dem in der Anmeldung offenbarten Verfahren (isoliert oder auf biotechnologischem Weg) hergestellt wurde?

Im letzteren Fall kann der Erfinder, wenn er offenbart hat, mit welchem Verfahren er den Stoff erhalten hat (alternativ im Wege der Isolierung durch herkömmliche Extraktion aus komplexerem Material, das den Stoff enthält, oder auf biotechnologischem Weg durch die Aktivität lebender Organismen), keine Rechte gegenüber einem anderen geltend machen, der später das gleiche Material mit anderen Methoden und Techniken gewonnen hat, sofern diese nicht von den früher offenbarten *abhängig* sind.

Diese Lösung wäre unter dem Aspekt, daß *Folgeinnovationen* nicht bestraft werden sollen, sicher vorzuziehen, auch wenn die weiteren Bestimmungen der Richtlinie (Artikel 8 und 9), wonach sich der Schutz auch auf biologisches Material erstreckt, das durch generative oder vegetative Vermehrung gewonnen wird oder das die genetische Information des patentierten Erzeugnisses enthält, vielleicht für die Alternative eines Patents spricht, das *das Erzeugnis oder das Verfahren als solches* schützt und damit ein Ausschließlichkeitsrecht gegenüber jedweder späteren Verwendung desselben durch irgend jemand anderen schafft.

disclosed process, thus manifestly departing from the practice of the European Patent Office's board of appeal mentioned above.

The decision appears to have been influenced to some extent by the American precedent of the *Scripps-Genentech* case, which concerned two different methods of making Factor VIII (a protein used in the treatment of haemophilia), namely the traditional process of extraction and purification from human blood plasma (*first-generation protein*) and the technique of recombinant DNA (*second-generation protein*).

The US Court of Appeal<sup>30</sup> found that infringement had taken place (this had been denied by the District Court on the grounds that the methods used were different) and ruled that a correct interpretation of *product-by-process* claims entailed exclusion of the limitation of protection to the product obtained by the process concerned.

The English decision was amended at second instance<sup>31</sup> because the Court denied the infringement, assuming that there was a clear difference between an *exogenous* DNA sequence and an *endogenous* one.

Clearly opinions diverge and the issue is far from having been resolved.

The matter certainly calls for further reflection, particularly in the light of Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions, Article 3 of which provides for the patentability of biological material whether *isolated* from its natural environment or *produced* by means of a technical process even if the material previously occurred in nature.

Here again we have a *product-by-process patent* whose scope remains unclear: does it extend to the material *per se* when isolated or produced, or the material only when produced by the technique disclosed in the application (isolation or biotechnological means)?

The consequence in the latter case is that, if the inventor has disclosed a particular method of obtaining the substance (either by isolation using the traditional technique of extraction from more complex materials that contain it, or by biotechnological means through the activity of living organisms), he cannot assert rights *vis-à-vis* another party who has subsequently produced the same material by different methods and technologies provided that these are not *dependent* on the former ones.

This solution is certainly preferable from the point of view of not penalising *subsequent innovation*, even if the further provisions of the Directive (Articles 8 and 9) concerning the extension of the protection to biological materials derived through propagation or multiplication and those containing the genetic information of the patented product, might militate in favour of the alternative of a patent to cover the *product or process per se*, thus creating an exclusive right in relation to any subsequent use of it by anyone.

duit obtenu au moyen du procédé revendiqué, s'écartant ainsi manifestement de la pratique susmentionnée des chambres de recours de l'OEB.

Cette décision semble avoir été influencée dans une certaine mesure par le précédent américain dans l'affaire Scripps-Genentech, qui concernait deux méthodes différentes d'obtention du facteur VIII (protéine utilisée dans le traitement de l'hémophilie), à savoir le procédé traditionnel d'extraction et de purification à partir du plasma sanguin humain (*protéine de première génération*) et la technique de l'ADN recombiné (*protéine de deuxième génération*).

La Cour d'appel américaine<sup>30</sup> a estimé qu'il y avait eu contrefaçon (alors que le Tribunal de district était parvenu à la conclusion contraire au motif que les méthodes utilisées étaient différentes), et affirmé que pour interpréter correctement une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, il ne faut pas limiter la protection au produit obtenu par ce procédé.

La décision anglaise a été modifiée en appel<sup>31</sup>, la Cour ayant estimé qu'il n'y avait pas contrefaçon au motif qu'une séquence d'ADN *exogène* est manifestement différente d'une séquence *endogène*.

En conséquence, les avis divergent sur la question et celle-ci est loin d'être résolue.

Il faudra assurément engager un travail de réflexion, en particulier à la lumière de la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques, dont l'article 3 prévoit qu'une matière biologique peut être brevetée, et ce qu'elle soit *isolée* de son environnement naturel ou *produite* à l'aide d'un procédé technique, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.

Là également, il s'agit d'un *brevet de produit caractérisé par son procédé d'obtention* dont la portée n'est pas claire : la protection s'étend-elle à la matière en soi lorsqu'elle est isolée ou produite, ou uniquement à la matière produite selon la technique exposée dans la demande (par isolation ou par un moyen biotechnologique) ?

Dans ce dernier cas, si l'inventeur a divulgué une méthode particulière d'obtention de la substance (que ce soit par isolation selon une technique traditionnelle d'extraction à partir de matériaux plus complexes contenant cette substance ou par biotechnologie en utilisant l'activité d'organismes vivants), il ne pourra pas faire valoir de droits à l'encontre d'un tiers qui a par la suite obtenu la même matière avec des méthodes et techniques différentes, à condition que celles-ci ne *dépendent* pas des premières.

Cette solution est assurément préférable afin de ne pas pénaliser les *innovations ultérieures*, même si les dispositions suivantes de la directive (articles 8 et 9), selon lesquelles la protection s'étend aux matières biologiques dérivées obtenues par reproduction ou multiplication et à celles contenant l'information génétique du produit breveté, pourraient plaider en faveur de l'approche selon laquelle un brevet couvre le *produit ou le procédé en tant que tel* et confère ainsi un droit exclusif sur toute utilisation ultérieure par quiconque.

<sup>30</sup> Court of Appeal of the Federal Circuit (CAFC) der Vereinigten Staaten, 1991, 18 USPQ2d 1001.

<sup>31</sup> Supreme Court of Judicature, Berufungsgericht (Zivilsachen), Urteil vom 31.7.2002.

<sup>30</sup> Court of Appeal of the Federal Circuit (CAFC) of the United States, 1991, 18 USPQ2d 1001.

<sup>31</sup> Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (civil division), judgment of 31 July 2002.

<sup>30</sup> Cour d'appel pour le circuit fédéral (CAFC) des Etats-Unis, 1991, 18 USPQ2d 1001.

<sup>31</sup> Supreme court of Judicature, Cour d'appel (division civile), arrêt du 31 juillet 2002.

## 2. Arbeitssitzung

### Fallstudie

Vorsitzender: Dieter Braendle

### Einführung

Werte Kolleginnen, wert Kollegen,

haben Sie sich je von einer Rohrschelle verfolgt gefühlt? Vermutlich nicht, aber mir geht es so; seit zehn Jahren läuft mir diese Rohrschelle nach, und ein Ende ist nicht abzusehen. Es handelt sich aber immerhin, das ist tröstlich, um einen in verschiedener Hinsicht recht interessanten Fall.

In der Dokumentation zur Fallstudie finden Sie die EP 319 521 in der Verfahrenssprache Deutsch und in den Übersetzungen ins Englische und Französische.

Sie finden in der Dokumentation auch eine entsprechende Zeichnung, und zwar gerade nach den genannten Patentschriften.

Eingangs der Dokumentation der Fallstudie finden Sie die Schilderung des zu beurteilenden Streitiges. Die Fragen, die Sie nun zu beantworten haben, sind die nach der Gültigkeit des Streitpatents und nach seiner Verletzung durch die gezeigte Rohrschelle (die letztere Frage wollen Sie bitte auch dann beantworten, falls Sie die erstere verneinen sollten).

Zur Schilderung des Falles habe ich noch zwei Bemerkungen anzubringen:

– Die Nichtigkeitsfrage betrifft den Themenkreis Neuheit/Naheliegen. Forschen Sie also nicht nach allfälligen weiteren, exotischeren Nichtigkeitsgründen.

– Im Absatz 6 der Schilderung des Falles ist in der 2. Zeile in der deutschen Fassung davon die Rede, das Klagepatent spreche von einer "eingeführten" [nicht übersetzen!] Unterlegscheibe. Dieser Begriff "eingeführt" ist von Bedeutung; Sie werden das sehen. Er stammt aus dem Anspruch 1 des Patents und entsprechend ist er auch in der Patentschrift für die englische und französische Fassung der Ansprüche übersetzt worden: und dies eben mit "inserted" in der englischen Fassung, und mit "mise en place" in der französischen.

## Second working session

### Case study

Chairman: Dieter Braendle

### Introduction

Dear colleagues,

Have you ever felt you were being followed by a pipe clamp? No? Well, I do. In fact, one has been following me around for the last ten years, and shows no sign of leaving me alone. However, I take some comfort from the fact that the case concerned is rather interesting.

In the case study documents you will find EP 319 521 in German (the language of proceedings), together with translations into English and French.

You will also find a drawing after the above-mentioned specifications.

The documents include a description of the litigation concerned. The questions you will have to answer relate to the validity of the patent in suit and the infringement of the patent by the pipe clamp shown (please answer the second question even if you decide that the patent in suit is invalid).

I would like to add two further comments:

– The revocation issue relates to novelty/obviousness. You therefore do not need to look for any other, more "exotic" grounds for revocation.

– In paragraph 6, line 2, of the German version of the case description, it is stated that the patent in suit refers to a washer being "eingeführt". As you will see, the term "eingeführt" is significant. It is found in claim 1 of the patent and was translated for the English version of the claims as "inserted" and for the French version as "mise en place".

## 2<sup>e</sup> séance de travail

### Etude de cas

Président : Dieter Braendle

#### Introduction

Chers collègues,

Vous êtes-vous déjà sentis poursuivis par un collier de serrage ? Probablement pas, mais moi si : voilà dix ans que le collier de serrage dont il est question ici me hante, et ce n'est pas encore fini. Mais ce qui me console, c'est qu'il s'agit là d'une affaire très intéressante à bien des égards.

Dans la documentation relative à la présente étude de cas, vous trouverez le brevet EP 319 521 en allemand, qui est la langue de la procédure, ainsi que les deux traductions en anglais et en français.

Vous trouverez également un dessin reproduit conformément aux fascicules de brevets cités.

La description du litige à juger figure au début de la documentation. Les questions auxquelles vous devez répondre concernent la validité du brevet litigieux et sa contrefaçon par le collier de serrage indiqué (vous êtes priés de répondre également à cette dernière question, même si vous deviez répondre par la négative à la première).

Je voudrais enfin ajouter deux remarques :

– La question de la nullité concerne la nouveauté/l'évidence. Il est donc inutile d'examiner d'autres motifs de nullité éventuels.

– Au paragraphe 6 de la description de l'affaire, il est précisé à la deuxième ligne dans le texte allemand que le brevet litigieux parle d'une rondelle qui est "eingeführt". Vous verrez que ce terme est important. Il provient en effet de la revendication 1 du brevet et il est traduit dans le fascicule du brevet par "inserted" dans le texte anglais des revendications et par "mise en place" dans le texte français correspondant.

## Fallstudie: Rohrschelle

Der Kläger ist Inhaber des europäischen Patents 319 521 für eine Rohrschelle. Mit seiner Klage wegen Verletzung dieses Patents beantragt er Unterlassung, Rechnungslegung und Schadensersatz.

Sein Antrag ist gegen den Vertrieb der Rohrschelle durch den Beklagten gerichtet. Unstreitig ist, daß die Merkmale der Rohrschelle dem Oberbegriff von Patentanspruch 1 entsprechen.

Bekannte Rohrschellen bestehen aus einem ringförmigen Bügel mit (wenigstens) einer Öffnung, die durch eine Spannschraube schließbar ist. Der Fuß der Schraube ist an dem Flansch auf der anderen Seite der Öffnung in einem Gewinde gelagert. Der Schraubenkopf wird auf der anderen Seite der Öffnung durch ein ausreichend großes Loch im Flansch hindurchgeführt und in einem entsprechend großen Langloch eingehakt.

Die Rohrschelle des Beklagten wird derart geschlossen, daß der Kopf der Spannschraube durch eine mit einem offenen Langloch versehene Unterlegscheibe festgehalten wird, wobei die Schraube beim Hindurchtreten durch den Flansch die Unterlegscheibe hochschwenkt, und nach Passieren des Kopfes die Unterlegscheibe in ihre Funktion als Fangplatte zurückschwenkt. Die Unterlegscheibe ist am Verriegelungsflansch schwenkbar gelagert und wird mittels eines elastischen Elements (Gummiring) gegen den Verriegelungsflansch gedrückt.

Der Beklagte macht geltend, das Klagepatent sei nichtig.

Er trägt weiter vor, das Patent werde weder dem Wortlaut noch äquivalent verletzt. Das Klagepatent spreche von einer "eingeführten" Unterlegscheibe. Damit sei ein Einschieben in paralleler Richtung zu dem Flansch und nicht ein Einschwenken gemeint. Entscheidend sei die deutsche Fassung des europäischen Patents, da Deutsch die Verfahrenssprache des Klagepatents ist.

Außerdem trägt der Beklagte vor, das angestrebte Ziel des Klagepatents, sehr kurze Spannschrauben und kurze Spannwege (wenige Umdrehungen der Spannschraube) einzusetzen, werde durch seine Rohrschelle nicht erreicht.

### Anlage zur Fallstudie

1. Europäische Patentschrift 319 521
2. Angeblich verletzender Gegenstand – Zeichnung

### Stand der Technik\*

3. DE Offenlegungsschrift – 3 308 459
4. DE Offenlegungsschrift – 3 346 423
5. FR Patentschrift – 78 19473
6. US Patentschrift – 2 294 240

## Case study: Pipe clamp

The claimant is proprietor of European patent No. 319 521 for a pipe clamp. In his action for infringement of the patent, he requests an injunction, enquiry as to damages and damages.

His request is directed against the marketing of the pipe clamp by the defendant. It is not disputed that the features of the pipe clamp match those in the preamble of Claim 1.

Known pipe clamps consist of an annular strap with at least one opening that can be closed by means of a clamping screw. The tip of the screw is mounted on the flange on the other side of the opening by thread engagement. The head of the screw is passed through a sufficiently large hole in the flange on the other side of the opening and hooked in an appropriately large slot.

The defendant's pipe clamp is closed in such a way that the clamping screw's head is retained by a washer fitted with an open slot; as the screw passes through the flange, it swings up the washer and, after the head has passed through, the washer swings back into its function as impactor plate. The washer is mounted pivotably on the locking flange and can be pressed against it by means of an elastic element (rubber ring).

The defendant maintains that the disputed patent is invalid.

He also states that the patent has not been infringed either literally or equivalently. The disputed patent refers to a washer being "eingeführt" (introduced). What this means is that it is introduced parallel to the flange, not swung in. It is the German version of the European patent that is authentic, since German is the language of the proceedings for the disputed patent.

The defendant asserts furthermore that the disputed patent's aim to use very short clamping screws and clamping paths (only few turns of the clamping screw) is not arrived at with its pipe clamp.

### Annex to case study

1. European patent specification No. 319 521
2. Allegedly infringing article – drawing

### Prior art\*

3. DE patent application – 3 308 459
4. DE patent application – 3 346 423
5. FR patent specification – 78 19473
6. US patent specification – 2 294 240



## Etude de cas : Collier de serrage

Le demandeur à l'action est titulaire du brevet européen 319 521 portant sur un collier de serrage. Agissant en contrefaçon de son brevet, il requiert la cessation des actes de contrefaçon, la présentation des comptes du contrefacteur présumé et la réparation de son préjudice.

Son action vise l'interdiction de la commercialisation du collier de serrage produit par le défendeur. Il ne fait aucun doute que les caractéristiques du collier de serrage reproduisent celles contenues dans le préambule de la revendication 1.

Les colliers de serrage connus sont composés d'un étrier annulaire avec (au moins) une ouverture, ce collier se fermant à l'aide d'une vis de serrage dont l'extrémité est prévue sur la patte située de l'autre côté de l'ouverture muni d'un filetage. La tête de la vis traverse de l'autre côté de l'ouverture un trou suffisamment grand de la patte de l'étrier, et est accrochée dans un trou de taille appropriée.

La fermeture du collier de serrage du défendeur est obtenue par le principe suivant : la tête de la vis de serrage est maintenue par une rondelle pourvue d'un trou oblong ouvert, la vis, en passant à travers la bride, fait basculer la rondelle vers le haut, qui, après le passage de la tête de la vis, re-bascule dans sa fonction de place de retenue. La rondelle est montée pivotante sur la bride de verrouillage et est pressée contre cette bride au moyen d'un élément élastique (anneau en caoutchouc).

Le défendeur fait valoir la nullité du brevet objet du litige.

Il affirme, en outre, que le brevet n'est contrefait ni littéralement, ni par équivalence. Le brevet litigieux parle d'une rondelle qui est "eingeführt". Cela signifierait la mise en place de la rondelle parallèlement à la bride et non pas un basculement. Le texte allemand du brevet européen est celui qui fait foi puisque l'allemand est la langue de la procédure du brevet.

Par ailleurs, le défendeur fait valoir que l'objectif poursuivi par le brevet litigieux, à savoir l'utilisation de vis et de courses de serrage très courtes (moins de révolutions de la vis de serrage), n'est pas réalisé par son collier de serrage.

### Annexe à l'étude de cas

1. Fascicule du brevet européen 319 521
2. Objet présumé contrefaisant – dessin

### Etat de la technique\*

3. Fascicule de demande DE-3 308 459
4. Fascicule de demande DE-3 346 423
5. Fascicule de brevet FR-78 19473
6. Fascicule de brevets US-2 294 240

\* Im nachfolgenden hier nicht abgedruckt.

\* Not reproduced here.

\* Pas reproduit ci-après.



⑪ Veröffentlichungsnummer: **0 319 521**  
**B1**

⑫

**EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

④⑤ Veröffentlichungstag der Patentschrift:  
**31.10.90**

⑤① Int. Cl.<sup>8</sup>: **F16L 33/04, F16L 3/10**

②① Anmeldenummer: **89101504.2**

②② Anmeldetag: **20.11.86**

⑥① Veröffentlichungsnummer der früheren Anmeldung  
nach Art. 76 EPÜ: **0225515**

⑤④ **Rohrschelle.**

③① Priorität: **07.12.85 DE 3543383**

⑦③ Patentinhaber: **Müller, Franz, Eichelhägerstrasse 1,  
D-6200 Wiesbaden(DE)**

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**07.06.89 Patentblatt 89/23**

⑦② Erfinder: **Müller, Franz, Eichelhägerstrasse 1,  
D-6200 Wiesbaden(DE)**

④⑤ Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:  
**31.10.90 Patentblatt 90/44**

⑦④ Vertreter: **Jochem, Bernd, Dipl.-Wirtsch.-Ing.,  
Patentanwälte Beyer & Jochem  
Postfach 17 01 45 Staufenstrasse 36,  
D-6000 Frankfurt/Main 1(DE)**

⑧④ Benannte Vertragsstaaten:  
**AT CH DE ES FR GB IT LI NL**

⑤⑥ Entgegenhaltungen:  
**DE-A-3 308 459  
DE-A-3 346 423  
DE-A-3 415 294  
DE-U-8 511 234  
US-A-2 941 273**

**EP 0 319 521 B1**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

ACTORUM AG

1

EP 0 319 521 B1

2

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Rohrschelle, bestehend aus einem ringförmigen Bügel mit wenigstens einer Öffnung, die durch eine Spannschraube schließbar ist, deren Fuß auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert und deren Kopf auf der anderen Seite der Öffnung durch ein Loch in einem am Bügel angebrachten Flansch hindurchführbar und festlegbar ist.

Eine derartige Rohrschelle ist z. B. in der DE-A-33 08 459 beschrieben. Dort ist ein Langloch im Flansch mit Bezug auf die Mittellängsachse der Rohrschelle radial innen offen. Der Kopf der Spannschraube wird beim Einhaken durch ein ausreichend großes Loch im Bügel hindurchgeführt, welches in das Langloch übergeht. Da beide die Öffnung der einteiligen Schelle begrenzenden Flansche starr am Bügel sitzen, ist selbst bei einer dünnen Rohrschelle die zum Einhaken notwendige Beweglichkeit der Spannschraube nur dann gewährleistet, wenn viel Spiel zwischen dem Rohr und der Rohrschelle vorhanden, also deren Öffnung sehr weit ist. Dies bedingt eine lange Spannschraube und in Anbetracht der großen Zahl der bei einem Bauobjekt normalerweise zu montierenden Rohrschellen eine entsprechend lange Montagezeit zum Anziehen der Spannschrauben und hat außerdem den weiteren Nachteil, daß die im fertig montierten Zustand weit von der geschlossenen Rohrschelle abstehenden Schrauben ggf. störend oder gefährlich sein können.

Bei einer anderen bekannten Rohrschelle gemäß DE-A-33 46 423 ist der Fuß der Spannschraube in eine scheibenförmige Mutter eingeschraubt, die am Bügel der Rohrschelle derart schwenkbar gelagert ist, daß der Schraubenkopf von dem Bügel weg nach außen verschwenkt werden kann, um von dort aus in ein radial außen offenes Langloch in einem Flansch auf der anderen Seite der Öffnung der Rohrschelle eingehakt zu werden. Abgesehen von dem Mangel, daß diese Rohrschelle nur gering belastbar ist, weil bei Verformung das Kopfbende der Spannschraube aus dem radial außen offenen Langloch herausrutscht, besteht aus in diesem Fall wieder der Nachteil, daß die Spannschraube verhältnismäßig lang sein muß. Wenn gemäß DE-A-34 36 710 der Schraubenkopf durch ein größeres Loch im Bügel radial von innen in das Langloch eingeschwenkt wird, ist der Übergang vom Bügel zum Langloch geschwächt und man braucht ebenfalls eine verhältnismäßig lange Schraube.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Rohrschelle der eingangs genannten Art zu schaffen, die sich auch mit einer sehr kurzen Spannschraube gut handhaben und leicht schließen läßt.

Vorstehende Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Kopf 24 der Spannschraube 10 mit Bezug auf deren Mittellängsachse axial durch das Loch 36 im Flansch 20 hindurchführbar ist und durch eine vor dem Spannen zwischen Kopf 24 und Flansch 20 eingeführte, mit einem am einen Ende offenen Langloch 40 ausgebildete Unterlegscheibe 38 gehalten ist.

Die Erfindung bietet den Vorteil, daß die Spannschraube unabhängig von der Stärke der Rohrschelle und vor allem auch bei nur geringem Spiel zwischen Rohr und Rohrschelle, d. h. schmalen und bei Verwendung einer Gummieinlage sogar minimalem Öffnungsspalt, mit wenigen Umdrehungen gespannt und daher sehr kurz sein kann.

Die Erfindung wird nachstehend anhand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 in Seitenansicht und teilweise im Schnitt ein Rohrschelle ohne Gelenk und mit einem so großen Loch in einem Flansch, daß der Kopf der Spannschraube axial hindurchgeführt werden kann;

Fig. 2 u. 3 Längsschnitt und Seitenansicht einer mit einem einseitig offenen Langloch ausgebildeten Unterlegscheibe zur Verwendung bei der Rohrschelle nach Fig. 1;

Fig. 4 eine Draufsicht auf den Flansch mit Durchsteckloch der Rohrschelle nach Fig. 1;

Fig. 5 eine Draufsicht auf die Unterlegscheibe nach Fig. 2 und 3;

Fig. 6 u. 7 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Unterlegscheibe im Längsschnitt und in Draufsicht.

Bei der dargestellten Rohrschelle ist sowohl eine Spannschraube 10 tragender Flansch 34 als auch der gegenüberliegende Flansch 20 starr mit dem Bügel 12 verbunden. In dem Flansch 20 befindet sich ein im Querschnitt so großes Loch 36, daß der Schraubenkopf 24 ohne weiteres hindurchgeführt werden kann. Die Spannschraube 10 könnte sich ohne Zuhilfenahme weiterer Maßnahmen dann natürlich auch wieder aus dem Loch 36 zurückziehen. Um dies zu verhindern und eine zuverlässige Spannung zu ermöglichen, ist eine im Beispielfall besonders gestaltete Unterlegscheibe nach Fig. 2, 3 und 5 vorgesehen. Wesentlich ist, daß diese mit 38 bezeichnete Unterlegscheibe ein an einem Ende offenes Langloch 40 hat, so daß sie nach dem Hindurchführen des Schraubenkopfs 24 durch Loch 36 zwischen den Flansch 20 und den Schraubenkopf 24 geschoben werden kann. Danach erstreckt sich der Schraubenschaft durch das Langloch 40, und der Schraubenkopf 24, welcher breiter ist als das Langloch 40, kann sich nicht mehr durch das Loch 36 zurückziehen.

Die Unterlegscheibe 38 ist neben dem Langloch 40 an dessen offenem Ende mit zwei gegenüberliegenden Höckern 42 geformt, deren Zwischenabstand kleiner ist als der Durchmesser des Schraubenkopfs 24. Die Höcker 42 befinden sich nach dem Festziehen der Spannschraube 10 neben dem Schraubenkopf 24 und verhindern, daß die Unterlegscheibe 38 verloren geht oder abgezogen wird.

Es empfiehlt sich, schon vor der Montage der Rohrschelle die Unterlegscheibe 38 daran beweglich, aber unverlierbar anzubringen. Zu diesem Zweck hat der Flansch 20 gegenüberliegende seitliche Aussparungen 44, und die Unterlegscheibe 38 ist seitlich um den Flansch 20 herum, diesen hintergreifend, abgewinkelt, wie dies aus Fig. 3 ersicht-

3

EP 0 319 521 B1

4

lich ist. Sie führt sich somit in radialer Richtung auf dem Flansch 20. Dabei greifen aus Fig. 5 ersichtlich kleine seitliche Nasen 46 in die Aussparungen 44 ein, in die sie vorher eingeschnappt worden sind. Die Anordnung der Nasen 46 an demjenigen Rand der Unterlegscheibe 38, an welchem das Langloch 40 mündet, und die Länge der Aussparungen 44 mit Bezug auf die Lage des Lochs 36 gestatten es, die Unterlegscheibe 38 bei der Montage der Rohrschelle zunächst so weit radial nach außen zurückzuziehen, daß der Schraubenkopf 24 durch das Loch 36 hindurchgeführt werden kann. Danach braucht nur noch die Unterlegscheibe 38 nach radial innen zurückgeschoben werden, um den Rohrschellenverschluß zu verriegeln.

Wie ersichtlich, kommt man bei der Rohrschelle nach Fig. 1 bis 5 mit einer sehr kurzen Spannschraube aus, da diese nur um die Stärke der Unterlegscheibe 38, also nur verhält nismäßig wenig länger sein muß als die Öffnungsweite der Rohrschelle beim Schließvorgang. Die Ausführung eignet sich für Rohrschellen mit zwei oder mehr Öffnungen, von denen eine oder mehrere in der vorstehend beschriebenen Weise ausgebildet und verschlossen werden können.

Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel nach Fig. 6 und 7 hat die dort im Längsschnitt und in Draufsicht gezeigte Unterlegscheibe 48 im mittleren Bereich eine Vertiefung 50. Diese ist im Umriß so bemessen, daß sie kleiner ist als das Loch 36 im Flansch 20. Im montierten Zustand wird die Vertiefung 50 durch die Spannschraube 10 teilweise in das Loch 36 hineingedrückt, und dadurch die Unterlegscheibe 48 formschlüssig auf dem Flansch 20 gehalten. Wenn die Vertiefung 50 auch auf der Oberseite der Unterlegscheibe 48 ausgeprägt ist, sollte sie dort im Umriß größer sein als der Schraubenkopf, so daß sich im montierten Zustand die in Fig. 6 gezeigte Anordnung ergibt.

#### Patentansprüche

1. Rohrschelle, bestehend aus einem ringförmigen Bügel (12) mit wenigstens einer Öffnung, die durch eine Spannschraube (10) schließbar ist, deren Fuß auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert und deren Kopf (24) auf der anderen Seite der Öffnung durch ein Loch (36) in einem am Bügel (12) angebrachten Flansch (20) hindurchführbar und festlegbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Kopf (24) der Spannschraube (10) mit Bezug auf deren Mittellängsachse axial durch das Loch (36) im Flansch (20) hindurchführbar ist und durch eine vor dem Spannen zwischen Kopf (24) und Flansch (20) eingeführte, mit einem an einem Ende offenen Langloch (40) ausgebildete Unterlegscheibe (38) gehalten ist.

2. Rohrschelle nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Unterlegscheibe (38) im gespannten Zustand der Schraube (10) formschlüssig durch diese und/oder den Flansch (20) gehalten ist.

3. Rohrschelle nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Unterlegscheibe (38) in Richtung des Langlochs (40) verschieblich, aber unverlierbar auf dem Flansch (20) sitzt.

4. Rohrschelle nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Unterlegscheibe (48) im mittleren Bereich mit einer Vertiefung (50) ausgebildet ist, welche im Umriß größer ist als der Kopf der Spannschraube (10), aber kleiner als das Loch (36) im Flansch (20).

#### Claims

1. A pipe clamp, comprising an annular strap (12) with at least one opening which can be closed by a clamping screw (10), the tip of which is mounted on one side of the opening by thread engagement and the head (24) of which on the other side of the opening can be passed through and located in a hole (36) in a flange (20) attached to the strap (12), characterised in that the head (24) of the clamping screw (10) can be passed axially, relative to its central longitudinal axis, through the hole (36) in the flange (20) and is retained by a washer (38) which is inserted between the head (24) and the flange (20) before tightening takes place and which is formed with a slot (40) open at one end.

2. A pipe clamp according to Claim 1, characterised in that in the tightened condition of the screw (10) the washer (38) is retained in form-locking manner by the screw and/or the flange (20).

3. A pipe clamp according to Claim 1, characterised in that the washer (38) is mounted displaceably in the direction of the slot (40) but captive on the flange (20).

4. A pipe clamp according to Claim 2, characterised in that in its central region the washer (48) is provided with a recess (50) which in outline is larger than the head of the clamping screw (10) but smaller than the hole (36) in the flange (20).

#### Revendications

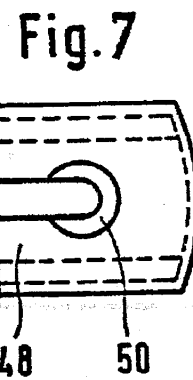
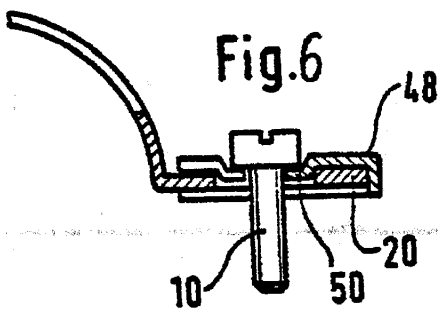
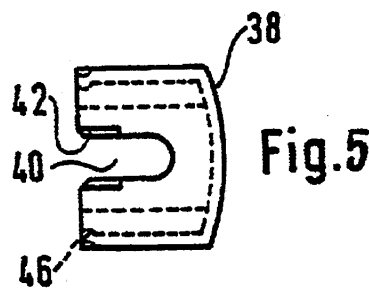
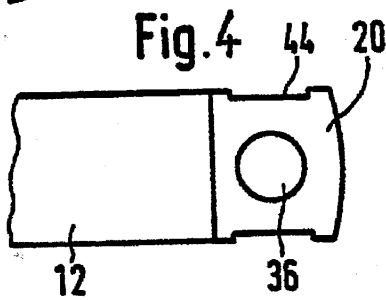
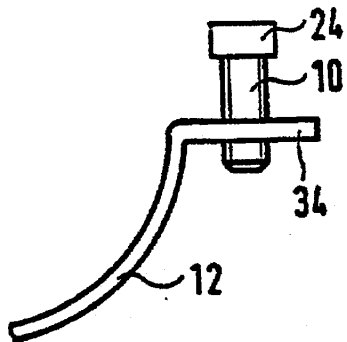
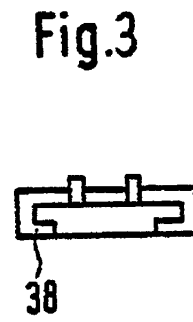
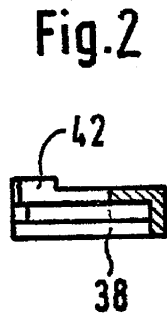
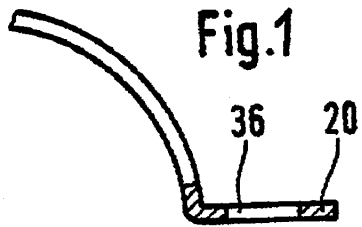
1. Collier de serrage formé d'un étrier annulaire (12) avec au moins une ouverture, ce collier se fermant à l'aide d'une vis de serrage (10) dont l'extrémité est prévue du côté de l'ouverture muni du filetage et dont la tête (24) traverse de l'autre côté de l'ouverture, un trou (36) d'une patte (20) de l'étrier (12) pour se fixer, collier caractérisé en ce que la tête (24) de la vis de serrage (10) traverse le trou (36) de la bride (20) axialement par rapport à l'axe longitudinal médian et est maintenue par une rondelle (38) à trous oblongs (40) ouverts à une extrémité, cette rondelle étant mise en place entre la tête (24) et la patte (20) avant le serrage.

2. Collier de serrage selon la revendication 1, caractérisé en ce que la rondelle (38) est maintenue par une liaison par la forme, lorsque la vis (10) est à l'état serré, par la vis et/ou la patte (20).

3. Collier de serrage selon la revendication 1, caractérisé en ce que la rondelle (38) est montée coulissante dans la direction du trou oblong (40) mais est reliée de manière non détachable à la patte (20).

4. Collier de serrage selon la revendication 2, caractérisé en ce que la rondelle (48) comporte dans sa zone médiane, une cavité (50) dont le contour est supérieur à celui de la tête de la vis de serrage (10) mais inférieur à celui du trou (36) de la patte (20).

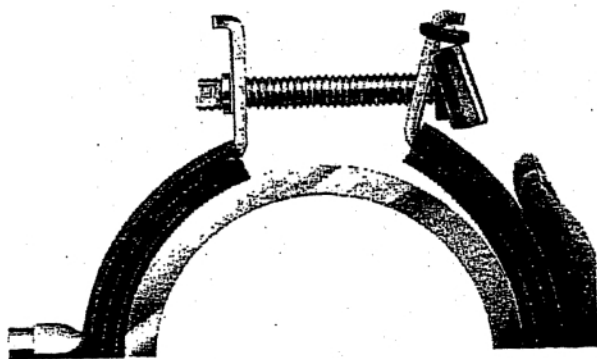
EP 0 319 521 B1



Angeblich verletzender Gegenstand

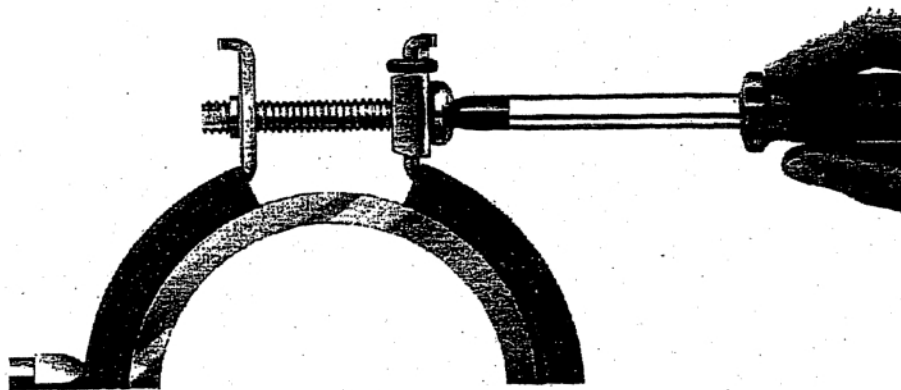
Objet présumé contrefaisant

Alledgedly infringing article



Un simple déclic...

...et ça tient !





## Diskussion

Der Vorsitzende faßt die Resultate wie folgt zusammen:

– Die deutschsprachige Gruppe hat die Gültigkeit eindeutig bejaht. Sie vertrat die Auffassung, dass die beiden deutschen Patente, die entgegenhalten wurden, keine Unterlegscheibe betreffen, während das französische und britische Patent einem anderem Technikbereich angehören. Für die Verletzung sah man die Auslegung des Patents als entscheidend an. Ein Gruppe von 6 Richtern bejahte die Verletzung, in dem sie das Wort "eingeführt" im Sinne des Verletzungsgegenstands verstand. Eine zweite Gruppe sah die Formulierung der Aufgabe als wesentlich an, dass jedenfalls die vom Verletzer verwendeten Schrauben zu lang seien. Daher lehnte diese Gruppe mit ihrer Mehrheit eine Verletzung ab.

– In der französischsprachigen Gruppe wurde die Gültigkeit, gestützt auf die amerikanische Entgegnung, eindeutig verneint. Die französischen Richter behandelten zunächst die Anordnung der Feststellschraube in ihrer axialen Ausrichtung und die Funktion der Unterlegscheibe zwischen Schraubenkopf und Fuß. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob das Patent zu weit formuliert und daher nichtig sei. Es sei zu unpräzise, von einer kürzeren Schraube zu sprechen und dadurch Neuheit zu begründen.

Abgesehen davon bejahte die französische Gruppe eine Verletzung, da der Verletzer auch mit einer kurzen Schraube arbeiten könne und der deutsche Text "eingeführt" durchaus treffend mit "mise en place" übersetzt sei.

– Die englischsprachige Gruppe hat knapp die Gültigkeit der Ansprüche 1 und 2 verneint und diejenige von Anspruch 3 bejaht. Ebenso knapp hat sie auf Verletzung erkannt. Die Gruppe kam zunächst zu dem Ergebnis, dass – wie auch nach der französischen Gruppe – nach ihrer Auffassung das amerikanische Patent die Ansprüche 1 und 2, nicht aber 3 vorwegnimmt. Eine Mehrheit, wenn auch hier eine ebenso knappe, bezog die schwingende Bewegung als Verletzungshandlung ein.

Wie verhielt es sich nun im **wirklichen Leben**? Unsere Fallstudie war in drei Ländern, in Deutschland, in Frankreich und in der Schweiz Gegenstand von Prozessen.

Die **Nichtigkeitsfrage** gab dabei zu keinen großen Diskussionen Anlass. Die Gültigkeit des Patent wurde ausnahmslos von allen Gerichten, die sich damit befassen, bejaht. Das waren in Frankreich und in der Schweiz die Verletzungsgerichte, auf die wir noch zurückkommen werden. In Deutschland – wo Nichtigkeit und Verletzung ja von verschiedenen Instanzen beurteilt wird – befasste sich das Bundespatentgericht mit dieser Frage.

Wesentlich interessanter ist, wie die **Verletzungsfrage** beurteilt wurde.

Ich zeige Ihnen hier in einer Aufstellung die chronologische Reihenfolge der Entscheide – etwas vereinfacht.

## Discussion

The chairman summarised the results as follows:

– The German-speaking group decided that the patent was clearly valid. It thought that the two German patents cited did not relate to a washer, and that the French and UK patents belonged to a different technical field. For the question of infringement, the way in which the patent was interpreted was crucial. A group of six judges agreed that the patent had been infringed; they understood the word "eingeführt" to have the same meaning as in the infringing subject-matter. A second group thought that the wording of the object of the invention was important in that the screws used by the infringer were too long. This group therefore decided by a majority that the patent had not been infringed.

– The French group found that, based on the American citation, the patent was clearly invalid. The French judges started off with a discussion of the axial alignment of the clamping screw and the function of the washer between the head of the screw and its tip. The question was raised as to whether the patent was too broad and should therefore be revoked. It was felt that it was too imprecise to use a reference to a shorter screw as the basis for novelty.

That aside, the French group decided that the patent had in fact been infringed, since the infringer could also work with a short screw and "mise en place" was an accurate translation of the German word "eingeführt".

– The English-speaking group decided by a narrow margin that claim 3 was valid but claims 1 and 2 were not. By an equally narrow margin it decided that the patent had been infringed. The group initially came to the conclusion, as did the French group, that the US patent anticipated claims 1 and 2, but not claim 3. A majority, albeit again a very small one, included the swinging motion as an infringing action.

What about the situation in **real life**? Our case study was the subject of litigation in three countries: France, Germany and Switzerland.

The **revocation issue** did not give rise to a great deal of discussion. The patent was held to be valid by all the courts dealing with the case. In France and in Switzerland it was dealt with by infringement courts, to which we will return later. In Germany, where revocation and infringement are handled by different courts, the case came before the *Bundespatentgericht* (Federal Patents Court).

The way in which the **infringement issue** was judged is much more interesting.

I would like to show you a somewhat simplified list of the various judgments, in chronological order.



## Discussion

Le président résume les résultats comme suit :

– Le groupe germanophone a clairement répondu par l’affirmative à la question de la validité. Il a estimé que les deux brevets allemands cités ne concernaient pas une rondelle de calage, tandis que les brevets français et britannique relevaient d’un autre domaine de la technique. L’interprétation du brevet a été jugée décisive pour la contrefaçon. Un groupe de six juges a estimé qu’il y avait contrefaçon, considérant que l’expression “mise en place” devait être interprétée au sens de l’objet de la contrefaçon. Un deuxième groupe a jugé que la formulation du problème était essentielle, que les vis utilisées par le contrefacteur étaient en tout cas trop longues. C’est pourquoi le groupe a répondu à la majorité qu’il n’y avait pas contrefaçon.

– Le groupe francophone a clairement répondu par la négative à la question de la validité, sur la base de l’antériorité américaine. Les juges français ont d’abord examiné la disposition de la rondelle de blocage selon son orientation axiale et le rôle de la rondelle entre la tête et la patte de la vis. Ils se sont demandé si le brevet était formulé de façon trop large, et s’il était dès lors nul. Mentionner une vis plus courte et fonder ainsi la nouveauté est trop imprécis.

Par ailleurs, le groupe francophone a estimé qu’il y avait contrefaçon, parce que le contrefacteur pouvait également utiliser une vis plus courte et que le terme allemand “eingeführt” avait été traduit très justement par “mise en place”.

– Le groupe anglophone a considéré, à une faible majorité, que les revendications 1 et 2 n’étaient pas valides et que la revendication 3 l’était. Il a aussi reconnu, à une faible majorité, qu’il y avait contrefaçon. Le groupe est d’abord arrivé à la conclusion qu’à son avis, rejoignant en cela le groupe francophone, le brevet américain antériorisait les revendications 1 et 2, mais pas la revendication 3. Une majorité, quoique également faible, a jugé que le mouvement de bascule était un acte de contrefaçon.

Qu’en était-il cependant dans **la vie réelle** ? Le cas que nous étudions a fait l’objet de procès dans trois pays, à savoir l’Allemagne, la France et la Suisse.

La **question de la nullité** n’a pas soulevé de grands débats. La validité du brevet a été reconnue sans exception par tous les tribunaux saisis. En France et en Suisse, il s’agissait des tribunaux compétents en matière de contrefaçon, sur lesquels nous reviendrons. En Allemagne, où la nullité et la contrefaçon sont jugées par des instances différentes, c’est le Tribunal fédéral des brevets qui a examiné la question.

Ce qui est bien plus intéressant, c’est de savoir comment la **question de la contrefaçon** a été jugée.

Vous trouverez ci-dessous, dans l’ordre chronologique, un récapitulatif quelque peu simplifié des décisions rendues.

Land	Gericht	Instanz	Datum	Country	Court	Instance	Date
DE	Landgericht Düsseldorf	1	9.11.1993	DE	<i>Landgericht</i> Düsseldorf	1	9.11.1993
DE	Oberlandesgericht Düsseldorf	2	27.6.1996	DE	<i>Oberlandesgericht</i> Düsseldorf	2	27.6.1996
CH	Handelsgericht Zürich	1	7.4.1997	CH	<i>Handelsgericht</i> Zurich	1	7.4.1997
FR	Tribunal de grande instance, Paris	1	14.1.1998	FR	<i>Tribunal de grande instance</i> , Paris	1	14.1.1998
DE	Bundesgerichtshof	3	7.3.1999	DE	<i>Bundesgerichtshof</i>	3	7.3.1999
FR	Cour d'appel, Paris	2	19.11.1999	FR	<i>Cour d'appel</i> , Paris	2	19.11.1999
CH	Bundesgericht	2	12.4.2001	CH	<i>Bundesgericht</i>	2	12.4.2001
FR	Cour de cassation	3	4.6.2002	FR	<i>Cour de cassation</i>	3	4.6.2002

Wie haben nun diese Gerichte die Verletzungsfrage entschieden?

Land	Verletzung	Instanz
DE	JA	1
DE	NEIN	2
CH	JA	1
FR	NEIN	1
DE	NEIN	3
FR	JA	2
CH	JA	2
FR	NEIN	3

Ja/Nein, Ja/Nein, Nein/Ja, Ja/Nein. Bei diesem Ergebnis kommt keine rechte Freude auf; bei Lichte betrachtet ist das sogar ein Desaster. 8 Gerichte, und zwar solche, denen Patentprozesse geläufig sind, befassen sich mit einer simplen Verletzungsfrage. Der Verletzungsgegenstand ist sofort begreifbar, beim Patent scheint das ebenso zu sein. Und dann ein Ergebnis, das so aussieht, als ob die Gerichte jeweils eine Münze geworfen hätten.

Worauf ist das zurückzuführen? Ein Merkmal im Anspruch (die Unterlegscheibe wird "eingeführt" [is inserted, est mise en place]) hat zu Auslegungsdifferenzen geführt. Das war, wir haben es gehört, ja auch zentral in den Diskussionen in Ihren Gruppen.

In den Urteilen war jeweils entscheidend, nach welchen Kriterien der Anspruch – im Sinne von Art. 69 EPÜ – auszulegen war, und damit, das war dann die Folge, welche Bedeutung dem in der Patentbeschreibung erwähnten Ziel der "kurzen Schraube" beigemessen wurde.

Die beiden Varianten lassen sich gut zeigen anhand der Urteile des schweizerischen Bundesgerichts und des deutschen BGH.

Wenn nach dem Urteil des schweizerischen Bundesgerichts das Einschieben der Unterlegscheibe nur im Zusammenhang mit einer bevorzugten Ausführungsform, nämlich derjenigen mit sehr kurzer Schraube, erforderlich ist, dann darf das Merkmal "einführen" nicht darauf beschränkt werden. Es umfasst vielmehr auch ein Einführen auf einer beliebig gekrümmten Bewegungsbahn. Damit fiel die Verletzungsform unter den Anspruch.

Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs war die Verletzung ebenso klar zu verneinen, weil die Verletzungsform, das ist unstrittig, nicht die Verwendung einer möglichst kurzen Schraube anstrebt.

Ich möchte das nicht weiter vertiefen; es ging mir nur darum, aufzuzeigen, wie es zu den divergierenden Urteilen gekommen ist.

Positiv hervorzuheben bleibt noch, dass alle Urteile (mit Ausnahme desjenigen der Cour de Cassation) sich mit

How did these courts decide the infringement issue?

Country	Infringement	Instance
DE	YES	1
DE	NO	2
CH	YES	1
FR	NO	1
DE	NO	3
FR	YES	2
CH	YES	2
FR	NO	3

Yes/No/Yes/No/No/Yes/Yes/No: as you can see, this is a most unsatisfactory state of affairs, almost disastrous, in fact. Here we have eight courts, all of them familiar with patent cases, faced with a simple infringement issue. The infringing subject-matter can be grasped instantly, likewise the patent. And yet we end up with a set of results which looks as if each court in turn had simply flipped a coin to reach its decision.

How could this happen? One feature in the claim (the washer being "eingeführt" [inserted, mise en place]) was interpreted differently by the different courts. As we have heard, this was also a central issue in the discussions in your groups.

A crucial factor in all the judgments was the selection of the criteria for interpreting the claim – within the meaning of Art. 69 EPC – and hence, as a result, how much importance was to be attached to the aim of using a "short screw" as mentioned in the description.

The two contrasting approaches can be illustrated by the judgments of the Swiss *Bundesgericht* and the German *Bundesgerichtshof*.

If, according to the judgment of the Swiss *Bundesgericht*, insertion of the washer is only necessary in conjunction with a preferred embodiment, namely the one with the very short screw, then the "insertion" feature may not be restricted thereto. Rather, it must also encompass insertion on any curved path. The infringing embodiment would therefore fall within the claim.

According to the German *Bundesgerichtshof* judgment, it was equally clear that the patent had not been infringed, because, indisputably, the infringing embodiment does not aim to use as short a screw as possible.

That is all I would like to say on this point, I simply wanted to illustrate how the various judgments were reached.

One positive aspect is that all the judgments (with the exception of the *Cour de cassation*) took into considera-

<b>Pays</b>	<b>Tribunal</b>	<b>Instance</b>	<b>Date</b>
DE	Tribunal régional Düsseldorf	1	9.11.1993
DE	Cour d'appel Düsseldorf	2	27.6.1996
CH	Tribunal de commerce Zurich	1	7.4.1997
FR	Tribunal de grande instance, Paris	1	14.1.1998
DE	Bundesgerichtshof	3	7.3.1999
FR	Cour d'appel, Paris	2	19.11.1999
CH	Tribunal fédéral	2	12.4.2001
FR	Cour de cassation	3	4.6.2002

Comment ces tribunaux ont-ils statué sur la contrefaçon ?

<b>Pays</b>	<b>Contrefaçon</b>	<b>Instance</b>
DE	OUI	1
DE	NON	2
CH	OUI	1
FR	NON	1
DE	NON	3
FR	OUI	2
CH	OUI	2
FR	NON	3

Oui/Non, Oui/Non, Non/Oui, Oui/Non. Ces résultats ne donnent pas vraiment matière à se réjouir ; à y regarder de plus près, il s'agit même d'un désastre. Huit tribunaux, à savoir ceux pour qui les procès en matière de brevets sont chose courante, traitent d'une simple question de contrefaçon. L'objet de la contrefaçon est facile à comprendre, et il semble en aller de même pour le brevet. Tout cela pour un résultat qui pourrait avoir été joué à pile ou face.

A quoi cela est-il dû ? Une caractéristique de la revendication (la rondelle est "eingeführt" [is inserted, est mise en place]) a donné lieu à des interprétations différentes. Cet aspect a d'ailleurs occupé une place centrale dans les discussions des groupes, comme nous l'avons vu.

Dans chacun des jugements, la question décisive était de savoir selon quels critères il fallait interpréter la revendication – au sens de l'article 69 CBE –, et, partant, de savoir quelle importance avait été donnée à l'objectif d'une "vis courte" mentionné dans la description du brevet.

Ces deux variantes apparaissent clairement à la lumière des arrêts rendus par le Tribunal fédéral suisse et la Cour fédérale allemande.

Si, comme l'a jugé le Tribunal fédéral suisse, la rondelle ne doit être poussée à l'intérieur que pour un mode de réalisation préféré, à savoir celui de la vis très courte, la caractéristique de "la mise en place" ne peut pas s'y limiter. Au contraire, elle recouvre également une mise en place selon n'importe quelle ligne courbe. Par conséquent, le mode de réalisation contrefaisant était couvert par la revendication.

Dans son arrêt, la Cour fédérale allemande a elle aussi considéré qu'il n'y avait manifestement pas de contrefaçon, parce qu'il était indiscutable que le mode de réalisation contrefaisant ne visait pas à l'utilisation d'une vis aussi courte que possible.

Je ne tiens pas à approfondir la question ; mon but était simplement de montrer comment les tribunaux étaient parvenus à des arrêts contradictoires.

Il reste à souligner que tous les arrêts (à l'exception de celui de la Cour de cassation) se sont sérieusement pen-

den schon vorliegenden ausländischen Urteilen ernsthaft auseinandergesetzt haben. Für Deutschland und die Schweiz war das schon üblich, aber der französischen Tradition dürfte es nicht entsprochen haben, sich ausdrücklich mit einem deutschen und einem schweizerischen Urteil zu befassen. Hier ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung getan worden.

Was lässt sich nun aus der Auseinandersetzung um diese Rohrschelle lernen?

(Einzuschließen ist noch, dass die Auseinandersetzung keineswegs beendet ist: Die Verletzungsfrage ist in Frankreich von der Cour de Cassation zurückgewiesen worden an den Cour d'appel von Douai, und zudem werden vor Gericht noch die finanziellen Folgen der angeführten Entscheide ausgefochten.)

In Deutschland geht es um Schadenersatzforderungen des Verletzers, der nach dem Urteil des LG Düsseldorf die Verletzungsform hatte vom Markt nehmen müssen, in der Schweiz um Schadenersatzforderungen des Patentinhabers gegenüber dem Verletzer. Und die entsprechenden Urteile können dann natürlich weitergezogen werden. Kurz, ein Ende ist nicht abzusehen.)

Also, was ist zu lernen? M.E. zweierlei:

1. Die Theorie mag besagen, dass es nur eine richtige europäische Auslegung eines Anspruchs gibt. Die Praxis zeigt aber, dass das nicht unbedingt weiterhilft. Wenn Sie die in dieser Sache ergangenen Urteile lesen – was ich Ihnen allerdings nicht wirklich empfehlen kann, denn es handelt sich um x hundert Seiten, und so richtig unterhaltsam ist keiner der Entscheide –, wenn Sie also die Entscheide lesen würden, dann würden Sie feststellen, dass die alle durchaus vernünftig begründet sind.

Mag auch nur die eine Hälfte dieser Urteile richtig sein, so ist doch schwer auszumachen, welche. Die Parteien – und auch die involvierten Gerichte – hätten deshalb m.E. frühzeitig, schon nach den divergierenden Urteilen von Landgericht Düsseldorf und Oberlandesgericht Düsseldorf erkennen müssen, dass der Verletzungsentscheid auf der Kippe lag.

Und das hätte dazu führen müssen, dass man nach einer vergleichswisen Lösung sucht. Die wäre hier ja auf der Hand gelegen: Lizenz gegen eine gegenüber dem üblichen Satz reduzierte, vielleicht auf die Hälfte reduzierte Lizenzgebühr.

Also: Wenn der Ausgang des Verfahrens für beide Seiten ersichtlich ungewiss ist, gilt es, einen **Vergleich** anzustreben. Das dient den Parteien und den Gerichten.

In der vorliegenden Auseinandersetzung, davon bin ich überzeugt, werden beide Seiten, unabhängig davon, wie das letztlich ausgeht, aus all den Prozessen mehr Aufwand als Ertrag zu verzeichnen haben. Deshalb die erste Lehre: Im Zweifel möglichst schnell vergleichen.

2. Die Parteien dürften sich angesichts der vorliegenden Urteile etwas auf die Schippe genommen vorgekommen sein. Mit jedem neuen Urteil drehte der Wind wieder in die andere Richtung, und das während 10 Jahren; immer hin und her. Da ist vor allem die Rechtssicherheit tangiert. Es geht ja nicht nur darum, dass die Gerichte richtig entscheiden, sondern auch darum, dass die Parteien innert nützlicher Frist wissen, woran sie sind.

tion the judgments already handed down in the other countries. For Germany and Switzerland this is normal procedure; in France it is not exactly standard practice to consider specific German and Swiss judgments, so this was an important step in the right direction.

What can we learn from the debate surrounding this pipe clamp?

(A debate which, by the way, is by no means over: in France the infringement case has been remitted by the *Cour de cassation* to the Douai *Cour d'appel*, and the financial repercussions of these judgments are still being debated before the courts.)

In Germany the case centres on claims for damages by the infringer, who, after the judgment of the Düsseldorf *Landgericht*, had to take the infringing embodiment off the market. In Switzerland it revolves around claims on the part of the patent proprietor for damages against the infringer. These cases may of course be taken further. In other words, there is still no end in sight.)

There are two lessons to be learned:

1. In theory there may well be only one correct European interpretation of a claim. In practice, however, that will not necessarily get us much further. If you were to read the judgments handed down in this matter – not a course of action I would recommend, I hasten to add, as there are several hundred pages' worth and none is particularly entertaining – you would see that they are all well-founded.

Even if only half of these judgments are right, how are we to work out which half? I think that the parties – and the courts – should have recognised at an early stage, at the latest after the diverging judgments handed down by the *Landgericht* and the *Oberlandesgericht* in Düsseldorf, that the decision hung in the balance.

As a consequence, efforts should have been made to find an amicable solution. In this case the answer was obvious: to grant a licence in return for a reduced licence fee, perhaps as low as 50% of the normal fee.

In other words, where the outcome of the case is obviously uncertain for both parties, it is essential, in the best interests of the parties and the courts, to seek to reach a **settlement**.

In the present case, I am convinced that, whatever the outcome, both parties must have lost more than they gained from all these processes. This is the first lesson to be learned: in case of doubt, try to reach a settlement as quickly as possible.

2. In the light of the various judgments, the parties must feel as if someone has been having a joke at their expense. For ten years now, each new judgment has contradicted the one that went before it. More than anything else, this has affected legal certainty. It is important not only for the courts to make the right decision, but also for the parties not to have to wait an unreasonable length of time to find out how they stand.

chés sur les jugements étrangers qui avaient été rendus. Si pour l'Allemagne et la Suisse, cette façon de procéder était courante, l'examen exprès d'un jugement allemand et d'un jugement suisse ne correspondait pas à l'usage français. Sur ce point, un pas important a été fait dans la bonne direction.

Quelle leçon faut-il tirer du débat suscité par ce collier de serrage ?

(A ce propos, signalons que la discussion est loin d'être close : en France, la Cour de cassation a renvoyé la question de la contrefaçon à la Cour d'appel de Douai ; de plus, les conséquences financières des décisions citées sont encore débattues devant les tribunaux.

En Allemagne, il s'agit des demandes de dommages-intérêts du contrefacteur qui, à l'issue de la décision du Tribunal régional de Düsseldorf, a dû retirer sa réalisation contrefaisante du marché ; en Suisse, il s'agit de demandes de dommages-intérêts adressées par le titulaire du brevet au contrefacteur. Ces jugements peuvent bien entendu s'éterniser. Bref, le débat est loin d'être clos).

Que nous apprend alors cette affaire ? A mon avis, deux choses :

1. La théorie veut peut-être qu'il n'existe qu'une seule interprétation européenne correcte d'une revendication. Dans la pratique toutefois, cela ne résout pas nécessairement les problèmes. Si vous lisez les arrêts rendus en cette affaire – ce que je ne vous conseille pas vraiment, car il s'agit de centaines de pages, et non des plus divertissantes –, vous constaterez qu'ils sont tous motivés de façon très sensée.

Si seule la moitié de ces arrêts est correcte, il est difficile de dire lesquels. Selon moi, les parties – et les tribunaux concernés – auraient dû constater suffisamment tôt que la décision sur la question de la contrefaçon était incertaine, c'est-à-dire dès que les décisions divergentes du Tribunal régional de Düsseldorf et du Tribunal régional supérieur de Düsseldorf avaient été rendues.

Cela aurait alors dû amener les parties et les juges à rechercher une solution transactionnelle, qui, à mon avis, était évidente : octroi d'une licence moyennant une redevance réduite, peut-être de moitié.

En conclusion : lorsque l'issue de la procédure est apparemment incertaine pour les deux parties, il faut essayer de rechercher une **transaction**, dans l'intérêt des parties et des tribunaux.

Dans le débat qui nous occupe, je suis convaincu qu'en fin de compte, pour les deux parties, tous ces procès auront occasionné plus de frais qu'ils n'auront apporté de profit, et ce indépendamment de leur issue. Par conséquent, la première leçon à retenir est la suivante : dans le doute, il convient de transiger au plus vite.

2. Etant donné les arrêts en question, les parties pourraient se sentir quelque peu grugées. Le vent a tourné avec chaque nouvel arrêt, et cela dix ans durant. C'est surtout la sécurité juridique qui s'en trouve affectée. En effet, il ne suffit pas que les tribunaux rendent des décisions justes, il faut aussi que les parties sachent à quoi s'en tenir dans un délai raisonnable.

Hätte der Verletzungsbeklagte während den zehn Jahren x Mal Produktion und Vertrieb der fraglichen Rohrschelle aufnehmen und dann wieder einstellen sollen, oder hätte er sich sagen sollen, Augen zu und durch? Beides nicht zu empfehlen; ein unmöglicher Zustand. Wie ist dem abzuhelpfen?

Die Lösung liegt auf der Hand: Wir brauchen ein einheitliches europäisches Rechtsschutzsystem nicht nur für die Patenterteilung, wie wir das schon haben, sondern auch für die Beurteilung von Verletzung und Nichtigkeit. Dann könnte eine Auseinandersetzung wie die vorliegende mit einem erstinstanzlichen Urteil und einem Berufungsurteil für ganz Europa entschieden werden. Ich weiss nicht, in welche Richtung ein solcher europäischer Entscheid in der vorliegenden Sache gegangen wäre, aber auf jeden Fall hätten die Parteien innert viel kürzerer Frist und mit viel kleinerem finanziellen Aufwand definitiv gewusst, woran sie sind. Deshalb nochmals die zweite Lehre aus diesem Fall, und ich möchte das auch als Aufruf verstanden haben:

Wir brauchen ein einheitliches europäisches Rechtsschutzsystem auch für die Beurteilung von Verletzung und Nichtigkeit.

#### Anlagen

1. Urteil des BGH vom 2. März 1999
2. Urteil des BG vom 12. April 2001
3. Urteile der Cour d'Appel de Paris vom 19. November 1999 und der Cour de cassation vom 4. Juni 2002

Should the alleged infringer have kept stopping and starting production and marketing of the pipe clamp over the last ten years, or should he have simply carried on regardless? Neither course of action can be recommended. It is an impossible situation. What can be done about it?

The solution is obvious: we need a unitary European system of legal protection, not only for the granting of patents, as we already have, but also for infringement and revocation. This would make it possible to obtain a decision which would be valid throughout Europe by way of one court of first instance and one appeal court. I do not know what the outcome would have been had this case been dealt with under just such a European system, but the parties would at least have had a decision much more quickly and at a much lower cost. At the risk of repeating myself, I say again:

What we need is a unitary European system of legal protection for infringement and revocation.

#### Enclosures

1. Judgment of the *Bundesgerichtshof* of 2 March 1999
2. Judgment of the *Bundesgericht* of 12 April 2001
3. Judgments of the Paris *Cour d'appel* of 19 November 1999 and of the *Cour de cassation* of 4 June 2002

Le défendeur en contrefaçon aurait-il dû, pendant ces dix années, reprendre x fois la production et la vente du collier de serrage en cause, pour la suspendre à chaque fois, ou bien aurait-il dû ne pas s'en soucier et continuer ? Aucune de ces deux solutions n'est à recommander. Une situation impossible. Comment y remédier ?

La solution va de soi : nous avons besoin d'un système de protection européen uniforme, non seulement pour la délivrance de brevets, comme celui que nous avons déjà, mais aussi pour l'appréciation de la contrefaçon et de la nullité. Un débat tel que la présente affaire pourrait alors être tranché en première instance et en appel pour toute l'Europe. J'ignore dans quel sens une telle décision européenne aurait été rendue en l'espèce, mais les parties auraient en tout cas su, dans un délai bien plus court et à moindre frais, où elles en étaient. Je reviens dès lors sur le deuxième enseignement de cette affaire, et c'est aussi un appel que je lance :

Nous avons besoin d'un système de protection européen uniforme, également pour l'appréciation de la contrefaçon et de la nullité.

### **Annexes**

1. Arrêt du Bundesgerichtshof du 2 mars 1999
2. Arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2001
3. Arrêts de la Cour d'Appel de Paris du 19 novembre 1999 et de la Cour de cassation du 4 juin 2002

**ANLAGE 1****DE Deutschland****Urteil des Bundesgerichtshofs  
vom 2. März 1999\*****Stichwort: "Spannschraube"****Artikel 69 EPÜ und Auslegungsprotokoll  
Artikel 70 EPÜ****Schlagwort: "Auslegung und Schutzbereich des (europäischen) Patents – Auslegung nach Gesamtinhalt der Patentschrift – Verständnis des Fachmanns – Patentschrift als eigenes Lexikon – Äquivalente Ausführungsform (verneint)" – EP 0 319 521***Leitsätze*

1. Bei der Auslegung eines europäischen Patents ist nicht am Wortlaut zu haften, sondern auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen, den der Inhalt der Patentschrift dem Fachmann vermittelt. Nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bestimmung der in der Patentschrift verwendeten Begriffe ist entscheidend, sondern das Verständnis des unbefangenen Fachmanns.

2. Patentschriften stellen im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon dar. Weichen diese vom allgemeinen (technischen) Sprachgebrauch ab, ist letztlich nur der aus der Patentschrift sich ergebende Begriffsinhalt maßgeblich.

3. Der Schutzbereich eines europäischen Patents kann nicht auf Ausführungsformen erstreckt werden, die Ersatzmittel verwenden, die völlig oder bis zu einem praktisch nicht mehr erheblichen Umfang auf den mit dem Patent erstrebten Erfolg verzichten.

**Sachverhalt und Anträge**

Die Klägerin ist ausschließliche Lizenznehmerin an dem europäischen Patent 0 319 521 (Klagepatent) (...).

Anspruch 1 des (...) Klagepatents lautet:

"Rohrschelle, bestehend aus einem ringförmigen Bügel (12) mit wenigstens einer Öffnung, die durch eine Spannschraube (10) schließbar ist, deren Fuß auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert und deren Kopf (24) auf der anderen Seite der Öffnung durch ein Loch (36) in einem am Bügel (12) angebrachten Flansch (20) hindurchführbar und festlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Kopf (24) der Spannschraube (10) mit Bezug auf deren Mittellängsachse axial durch das Loch (36) im Flansch (20) hindurchführbar ist und durch eine vor dem Spannen zwischen Kopf (24) und Flansch (20) eingeführte, mit einem am Ende offenen Langloch (40) ausgebildete Unterlegscheibe (38) gehalten ist." (...)

**ANNEX 1****DE Germany****Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice) of 2 March 1999\*****Headword: "Spannschraube" (Clamping screw)****Article 69 EPC and the Protocol on its Interpretation  
Article 70 EPC****Keyword: "Interpretation and extent of protection of a (European) patent – interpretation according to the overall content of the patent specification – understanding of a person skilled in the art – patent specification as its own glossary – equivalent embodiment (denied)" – EP 0 319 521***Headnote*

1. Interpreting a European patent does not entail adhering strictly to the wording, but rather considering the overall context conveyed to a person skilled in the art by the content of the patent specification. It is not the linguistic or logical definition of the terms used in the patent specification which is decisive, but rather how they would be understood by an impartial person skilled in the art.

2. As regards the terms used in them, patent specifications constitute their own kind of glossary. If those terms deviate from the general (technical) use of language, it is ultimately only the connotation derived from the patent specification which is decisive.

3. The extent of protection conferred by a European patent cannot be extended to embodiments using alternative means which, either completely or to an extent which is no longer of practical significance, dispense with the success sought by the patent.

**Summary of facts and submissions**

The plaintiff is the exclusive licensee of European patent 0 319 521 (patent in dispute) (...).

Claim 1 of the (...) patent in dispute reads as follows:

"A pipe clamp comprising an annular strap (12) with at least one opening which can be closed by a clamping screw (10), the tip of which is mounted on one side of the opening by thread engagement and the head (24) of which on the other side of the opening can be passed through and located in a hole (36) in a flange (20) attached to the strap (12), characterised in that the head (24) of the clamping screw (10) can be passed axially, relative to its central longitudinal axis, through the hole (36) in the flange (20) and is retained by a washer (38) which is inserted between the head (24) and the flange (20) before tightening takes place and which is formed with a slot (40) open at one end." (...)



## ANNEXE 1

## DE Allemagne

## Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), en date du 2 mars 1999\*

Référence : "Spannschraube" (vis de serrage)

Article 69 CBE et son protocole interprétatif  
Article 70 CBE

Mot-clé : "Interprétation et portée du brevet (européen) – interprétation d'après l'ensemble du contenu du fascicule de brevet – compréhension par l'homme du métier – fascicule de brevet constituant un lexique propre – mode équivalent de réalisation de l'invention (non)" – brevet EP 0 319 521

## Sommaire

1. Un brevet européen ne doit pas être interprété à la lettre, mais par référence au contexte technique d'ensemble, tel qu'il ressort pour l'homme du métier du contenu du fascicule de brevet. Ce qui compte, ce n'est pas la définition linguistique qui a été donnée des expressions utilisées dans le fascicule de brevet, ou leur définition dans la logique scientifique, mais la compréhension qu'en a un homme du métier dépourvu de tout préjugé.

2. Les fascicules de brevet constituent par eux-mêmes un lexique propre des expressions qu'ils utilisent. Si ces expressions sont utilisées dans un sens différent de celui qu'elles revêtent dans l'usage courant (dans le domaine technique), la seule signification qu'il convient de retenir est en définitive celle qui ressort du fascicule de brevet.

3. La protection conférée par un brevet européen ne peut être étendue à des modes de réalisation de l'invention faisant appel à la place des moyens selon l'invention à des moyens qui conduisent à renoncer soit totalement, soit dans une mesure non négligeable dans la pratique au résultat recherché par le titulaire du brevet.

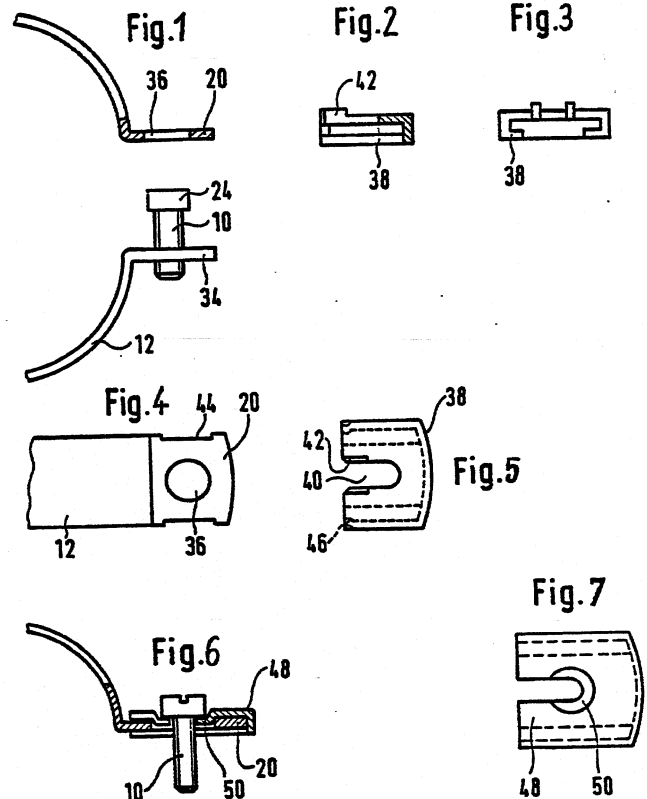
## Exposé des faits et conclusions

La demanderesse est concessionnaire exclusive d'une licence accordée pour le brevet européen n° 0 319 521 (brevet en litige) (...).

La revendication 1 dudit brevet s'énonce comme suit :

Collier de serrage formé d'un étrier annulaire (12) avec au moins une ouverture, ce collier se fermant à l'aide d'une vis de serrage (10) dont l'extrémité est prévue du côté de l'ouverture muni du filetage et dont la tête (24) traverse de l'autre côté de l'ouverture un trou (36) d'une patte (20) de l'étrier (12) pour se fixer, collier caractérisé en ce que la tête (24) de la vis de serrage (10) traverse le trou (36) de la bride (20) axialement par rapport à l'axe longitudinal médian et est maintenue par une rondelle (38) à trous oblongs (40) ouverts à une extrémité, cette rondelle étant mise en place entre la tête (24) et la patte (20) avant le serrage.

EP 0 319 521 B1



\* Amtliche Leitsätze und leicht gekürzter Text der Entscheidung, die vollständig veröffentlicht ist in GRUR 1999, 909 und in Mitt. 1999, 304.

\* Translation of the decision published in full in GRUR 1999, 909 and Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Mitt.) 1999, 304.

\* Traduction de la décision dont le texte intégral a été publié dans GRUR 1999, 909 et Mitteilungen der deutschen Patentanwälte Mitt. 1999, 304.

Die Beklagte (...) vertreibt Rohrschellen (...). Für diese ist unter Berücksichtigung des Klagepatents 1993 das europäische Patent 0 471 989 erteilt worden. (...) Die Klägerin hat die Beklagte wegen Patentverletzung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (...) in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat (...) die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils begehrt. Die Beklagte bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

### Aus den Gründen

Die Revision bleibt ohne Erfolg.

I.1. Die Erfindung betrifft eine Rohrschelle, die aus einem ringförmigen Bügel mit wenigstens einer Öffnung besteht, die durch eine Spannschraube geschlossen werden kann (Sp. 1 Z. 4 ff. der Klagepatentschrift).

Rohrschellen dieser Art waren am Prioritätstag des Klagepatents bekannt. Nach der Klagepatentschrift (Sp. 1 Z. 13 – 33) ist beispielsweise eine solche Rohrschelle in der deutschen Offenlegungsschrift 3 308 459 beschrieben. (...) Die Klagepatentschrift befaßt sich weiter mit der aus der deutschen Offenlegungsschrift 3 346 423 bekannten Rohrschelle (Sp. 1 Z. 34 – 54) (...).

2. Hiervon ausgehend wird als Aufgabe bezeichnet, eine Rohrschelle der bekannten Art zur Verfügung zu stellen, "die sich auch mit einer sehr kurzen Spannschraube gut handhaben und leicht schließen läßt". (...)

Im einzelnen besteht die Lösung in einer Kombination der folgenden Merkmale:

1. Die Rohrschelle besteht aus
  - a) einem ringförmigen Bügel (12)
  - b) mit wenigstens einer Öffnung,
  - c) die durch eine Spannschraube (10) schließbar ist.
2. Der Fuß der Spannschraube (10) ist auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert.
3. Der Kopf (24) der Spannschraube (10) ist
  - a) auf der anderen Seite der Öffnung durch ein Loch (36) in einem am Bügel (12) angebrachten Flansch (20) hindurchführbar, und zwar
    - aa) mit Bezug auf deren Mittelachse axial,
    - b) und dort durch eine Unterlegscheibe (38) gehalten,
      - aa) die mit einem an einem Ende offenen Langloch (40) ausgebildet ist und
      - bb) die vor dem Spannen zwischen Kopf (24) und Flansch (20) eingeführt ist. (...)

II. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats unterliegt die Auslegung des Klagepatents durch den Tatrichter der vollen Nachprüfung durch das Revisionsgericht. Dieses ist an die Auslegung des Berufungsgerichts nicht gebun-

The defendant (...) is a distributor of pipe clamps (...). European patent 0 471 989 was granted therefor in 1993, the patent in dispute being taken into account. The plaintiff sued the defendant for a patent infringement in the territory of the Federal Republic of Germany (...).

The Regional Court (Landgericht) found in favour of the plaintiff. The court of appeal (Berufungsgericht) (...) found in favour of the defendant. In the petition for review (Revision), the plaintiff is seeking restoration of the Regional Court's judgment. The defendant requests that the petition be dismissed.

### Extract from the reasons

The petition for review is unsuccessful.

I.1. The invention concerns a pipe clamp comprising an annular strap with at least one opening which can be closed by a clamping screw (column 1 line 4 ff of the specification of the patent in dispute).

Pipe clamps of this kind were known on the priority date of the patent in dispute. According to the specification of the patent in dispute (column 1, lines 13–33), such a pipe clamp is, for example, described in the German published patent application (Offenlegungsschrift) 3 308 459. (...) The specification of the patent in dispute also considers the pipe clamp known from the German published patent application 3 346 423 (column 1, lines 34–54) (...).

2. On this basis, the problem to be solved by the patent is described as providing a pipe clamp of the known kind "which is easy to operate and can be easily closed, even with a very short clamping screw". (...)

Specifically, the solution to the problem is made up of a combination of the following features:

1. The pipe clamp consists of
  - (a) an annular strap (12)
  - (b) with at least one opening,
  - (c) which can be closed by a clamping screw (10).
2. The tip of the clamping screw (10) is mounted by thread engagement on one side of the opening.
3. The head (24) of the clamping screw (10) can be
  - (a) passed through a hole (36) in a flange (20) attached to the strap (12) on the other side of the opening, and more particularly
    - (aa) relative to its central longitudinal axis,
    - (b) and is retained there by a washer (38)
      - (aa) which is formed with a slot (40) open at one end and
      - (bb) which is inserted between the head (24) and the flange (20) before tightening takes place. (...)

II. The Senate has consistently held that the interpretation given to a patent in dispute by the judge who decides on the facts can subsequently be reconsidered in full by the court of review (Revisionsgericht). The

La défenderesse (...) commercialise des colliers de serrage (...) pour lesquels elle a obtenu en 1993 la délivrance du brevet européen n° 0 471 989, compte tenu du brevet en litige (...). La demanderesse a intenté une action à l'encontre de la défenderesse pour contrefaçon de son brevet sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne (...).

Le tribunal régional allemand a fait droit à sa demande, mais la cour d'appel (...) a débouté la demanderesse, qui demande dans son pourvoi le rétablissement du jugement rendu par le tribunal régional. La défenderesse demande le rejet du pourvoi.

### Extrait des motifs

Le pourvoi n'est pas fondé.

I.1. L'invention porte sur un collier de serrage qui est formé d'un étrier annulaire avec au moins une ouverture, ce collier pouvant se fermer à l'aide d'une vis de serrage (col. 1, lignes 4 s. du brevet en litige).

Des colliers de serrage de ce type étaient connus à la date de priorité du brevet en litige. D'après le brevet en litige (col. 1, lignes 13 à 133), un tel collier de serrage a par exemple été décrit dans le fascicule allemand de demande n° 3 308 459 (...). Le fascicule du brevet en litige mentionne ensuite le collier de serrage divulgué dans le fascicule allemand de demande n° 3 346 423 (col. 1, lignes 34 à 54). (...)

2. Il est déclaré sur la base de cet état de la technique que l'invention vise à obtenir un collier de serrage du type connu "que l'on peut également utiliser sans problème et fermer facilement avec une vis de serrage très courte". (...)

Plus précisément, la solution proposée consiste en une combinaison des caractéristiques suivantes :

1. Le collier de serrage est formé

- a) d'un étrier annulaire (12)
- b) avec au moins une ouverture,
- c) ce collier se fermant à l'aide d'une vis de serrage (10).

2. L'extrémité de la vis de serrage (10) se trouve du côté de l'ouverture muni du filetage.

3. La tête (24) de la vis de serrage (10)

- a) traverse de l'autre côté de l'ouverture un trou (36) d'une patte (20) de l'étrier (12)

aa) axialement par rapport à l'axe médian

b) et est maintenue là par une rondelle (38)

aa) à trous oblongs (40) ouverts à une extrémité

bb) cette rondelle étant mise en place entre la tête (24) et la patte (20) avant le serrage. (...)

II. D'après la jurisprudence constante de la Chambre, l'interprétation que le juge du fond donne du brevet en litige peut être entièrement révisée par l'instance de cassation, laquelle n'est pas tenue par l'interprétation

den; vielmehr kann es das Klagepatent selbst auslegen (u.a. Urteil v. 22.3.1983 – X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 498 – Absetzvorrichtung; Urteil v. 26.9.1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116, 117 – Prospekthalter m.w.N.). Die Grundlagen der Auslegung liegen allerdings im Bereich der Tatsachenfeststellung des Tatrichters, die (...) für das Revisionsgericht bindend ist, falls insoweit keine zulässigen und begründeten Revisionsangriffe erhoben worden sind. In den Tatsachenbereich gehört es, wenn im Rahmen der Ermittlung des in der Patentschrift offenbarten Erfindungsgegenstandes festgestellt wird, wie der Durchschnittsfachmann die in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen versteht und welche konkreten Vorstellungen er mit ihnen und mit dem geschilderten Erfindungsgedanken verbindet (u.a. Urteil v. 20.12.1979 – X ZR 85/78, GRUR 1980, 280, 281 – Rolladenleiste; Urteil v. 22.9.1983 – X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 1987 – Absetzvorrichtung; Urteil v. 26.9.1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116 Prospekthalter; vgl. auch Urteil v. 5.6.1997 – X ZR 73/95, NJW 197, 3377 – Weichvorrichtung II<sup>1</sup>).

III.1. Das Berufungsgericht hat zu dem – einzigen streitigen – Merkmal 3 b) bb) des Patentanspruchs 1 des Klagepatents im wesentlichen ausgeführt: Das Verständnis des Fachmanns werde davon geprägt, was mit dem Merkmal der "eingeführten Unterlegscheibe" erreicht werden solle. Der Fachmann erkenne, daß man derartige Rohrschellen nur dann mit minimal kurzen Schrauben ausstatten könne und daß nur dann minimale Drehwege zum Anziehen der Schrauben benötigt würden, wenn nach dem Hindurchführen des Schraubenkopfes durch das Loch des Flansches die Unterlegscheibe auf einer Bahn zwischen den Ebenen in Spannposition geführt werde, welche durch die Flanschfläche und die Schraubenkopfspannfläche gebildet werden. (...)

2. Die Revision beanstandet, das Berufungsgericht habe das Merkmal 3 b) bb) fehlerhaft in dem Sinne gedeutet, daß die Unterlegscheibe geradlinig (translatorisch) und nicht auf einer Kreisbahn in die Spannposition gebracht werde. (...) Damit habe das Berufungsgericht den Hauptanspruch des Klagepatents unter seinen Wortlaut eingeschränkt. Diese Interpretation lasse die zur Auslegung von Patentschriften entwickelten Grundsätze der Rechtsprechung außer acht und übergehe wesentliches Vorbringen der Klägerin. (...)

3. Damit hat die Revision keinen Erfolg.

a) Zutreffend geht das Berufungsgericht von den Grundsätzen aus, die der Senat in ständiger Rechtsprechung zur Auslegung eines europäischen Patents entwickelt hat. Nach Art. 69 Abs. 1 EPU wird der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind. Inhalt bedeutet nicht Wortlaut, sondern Sinngehalt. Maßgebend ist (...) der Offenbarungsgehalt der Patentschrift, soweit dieser Niederschlag in den Ansprüchen gefunden hat. Dies ergibt sich aus dem Protokoll über die Auslegung des Art. 69 Abs. 1. (...). Danach dient die Auslegung nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen, sondern auch zur Klarstellung der in den Patentansprüchen verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und der Trag-

latter is not bound by the interpretation of the court of appeal; rather it may interpret the patent in dispute itself (inter alia, judgment of 22 March 1983 – X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 498 – "Settling device" (Absetzvorrichtung); judgment of 26 September 1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116, 117 – "Catalogue holder" (Prospekthalter) and further authorities). Its interpretation will nevertheless be based on the facts established by the appeal court judge; these (...) are binding on the court of review, unless admissible and well-founded grounds for calling them into question have been raised. Such a question of fact arises if, when the subject-matter of the invention as disclosed in the patent specification is being ascertained, it is established how an average person skilled in the art would understand the terms used in the claims, taking into account the description and drawings, and precisely which ideas he would associate with the described concept of the invention (inter alia judgment of 20 December 1979 – X ZR 85/78, GRUR 1980, 280, 281 – "Roller shutter rail" (Rolladenleiste); judgment of 22 September 1983 – X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 1987 – "Settling device" (Absetzvorrichtung); judgment of 26 September 1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116 "Catalogue holder" (Prospekthalter); cf. also judgment of 5 June 1997 – X ZR 73/95, NJW 197, 3377 – "Steeping device" (Weichvorrichtung) II<sup>1</sup>).

III.1. The court of appeal made the following main observations on the only disputed feature 3 (b) (bb) in claim 1 of the patent in dispute: What a person skilled in the art would understand is determined by what is sought to be achieved with the feature "inserted washer". A person skilled in the art would recognise that such pipe clamps could only be fitted with screws of minimum length, and that a minimum amount of turning would only be required to tighten the screws, if, after the screw head has been passed through the hole in the flange, the washer is put into the clamping position on a path between the levels created by the surface of the flange and the screw head's tightening surface. (...)

2. The petition for review criticises the court of appeal for misinterpreting feature 3 (b) (bb) as meaning that the washer is put into the clamping position linearly (translatorily) and not on an orbital path. (...) The court of appeal had thus limited the main claim of the patent in dispute to less than its wording. This interpretation had ignored the principles on the interpretation of patent specifications established in precedents, and disregarded essential submissions made by the plaintiff. (...)

3. The petition for review is unsuccessful in this criticism.

(a) The court of appeal correctly starts from the principles for interpreting a European patent developed by the Senate in its consistent case law. Pursuant to Article 69(1) EPC, the extent of protection conferred by a patent is determined by the terms of the claims, the description and drawings being used to interpret those claims. "Terms" does not mean the literal wording, but rather the essential meaning. What is decisive (...) is the disclosure in the published patent specification to the extent that this is reflected in the claims. This is made clear in the Protocol on the Interpretation of Article 69(1) (...), according to which the interpretation serves not only to resolve any ambiguities in the claims but also to clarify the technical terms used therein, as well as to clarify the significance and scope of the invention (consistent case law of the Senate in BGHZ 105, 1 – Ion

donnée du brevet par la cour d'appel et peut au contraire donner sa propre interprétation du brevet en litige (cf. notamment l'arrêt du 22 mars 1983 – XZR 9/82, GRUR 1983, 497, 498 – Absetzvorrichtung ; arrêt du 26 septembre 1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116, 117 – Prospekthalter et autres références indiquées dans cette décision). Toutefois c'est au juge du fond qu'il incombe de dégager les bases de l'interprétation dans le cadre de la constatation des faits qui lie l'instance de cassation si ces constatations n'ont pas été attaquées par des moyens recevables et fondés dans le pourvoi en cassation. Dans son examen des faits, le juge du fond qui détermine l'objet de l'invention tel que le divulgue le fascicule de brevet doit établir comment l'homme du métier de compétence moyenne comprend les expressions utilisées dans les revendications du brevet, compte tenu de la description et des dessins, et quelle représentation concrète il associe à ces expressions et à l'idée qui est à la base de l'invention (cf. notamment l'arrêt du 20 décembre 1979 – X ZR 85/78, GRUR 1980, 280, 281 – Rolladenleiste ; arrêt du 22 septembre 1983 – X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 1987 – Absetzvorrichtung ; arrêt du 26 septembre 1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116 Prospekthalter ; cf. aussi l'arrêt du 5 juin 1997 – X ZR 73/95, NJW 197, 3377 – Weichvorrichtung II<sup>1</sup>).

III.1. La cour d'appel a exposé essentiellement ce qui suit à propos de la caractéristique 3 b) bb) de la revendication 1 du brevet en litige (la seule qui ait été contestée) : pour l'homme du métier qui cherche à comprendre l'invention, il importe de savoir à quoi doit servir la caractéristique relative à "la rondelle mise en place". Selon la Cour d'appel, l'homme du métier se rend compte que pour que l'on puisse équiper de tels colliers de serrage de vis de longueur minimale et se contenter d'une course en rotation minimale pour serrer ces vis, il faut absolument qu'après avoir traversé le trou de la patte, la rondelle soit mise en position de serrage sur un trajet compris entre les plans formés par la surface de la patte et la surface de serrage de la tête de la vis. (...)

2. Dans son pourvoi, la demanderesse reproche à la cour d'appel d'avoir à tort interprété la caractéristique 3 b) bb) comme signifiant que la rondelle est mise en position de serrage en ligne droite (par translation) et non selon un trajet circulaire. (...) La cour d'appel aurait limité de ce fait la revendication principale du brevet en litige. Selon la demanderesse, c'est là une interprétation qui ne tient compte ni des principes d'interprétation des fascicules de brevets posés par la jurisprudence, ni de l'essentiel de l'argumentation développée par la demanderesse. (...)

3. Ces allégations de l'auteur du pourvoi ne sont pas fondées.

a) Avec juste raison, la cour d'appel part des principes que la Chambre n'a cessé de développer dans sa jurisprudence relative à l'interprétation qu'il convient de donner d'un brevet européen. Aux termes de l'article 69(1) CBE, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications, la description et les dessins servant à interpréter les revendications. La teneur ne signifie pas le contenu littéral, mais la signification. Ce qui est déterminant (...), c'est le contenu de la divulgation qui a été faite dans le brevet, dans la mesure où il se reflète dans les revendications. C'est en effet ce qui ressort du protocole interprétatif de l'article 69(1) CBE (...). Selon ce protocole, l'interprétation ne sert pas seulement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications, mais aussi à clarifier les expressions techniques utilisées

<sup>1</sup> ABI. EPA 1998, 141.

<sup>1</sup> OJ EPO 1998, 141.

<sup>1</sup> JO OEB 1998, 141.

weite der Erfindung (st. Rspr. des Sen. als BGHZ 105, 1 – Ionenanalyse<sup>2</sup>; BGHZ 133, 1 – Autowaschvorrichtung<sup>3</sup>; vgl. auch zu § 14 PatG: BGH Z 98, 12 – Formstein<sup>4</sup>). Für die Beurteilung entscheidend ist dabei die Sicht des in dem jeweiligen Fachgebiet tätigen Fachmanns. Begriffe in den Patentansprüchen und in der Patentbeschreibung sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Durchschnittsfachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung der Erfindung versteht (Urteil v. 31.1.1984 – X ZR 7/82, GRUR 1984, 425, 426 – Bierklärmittel; Urteil v. 26.9.1996 – X ZR 72/94, GRUR 116, 117 f. – Prospekthalter; Urteil v. 29.4.1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 134 – Kunststoffaufbereitung).

Aus der Sicht des fachkundigen Lesers wird durch das streitige Merkmal 3 b) bb) des Anspruchs 1 des Klagepatents dem Wortlaut nach nur Schutz für eine Unterlegscheibe begehrt, die vor dem Spannen zwischen Schraubenkopf und Flansch eingeführt ist. Auf welche Weise die Unterlegscheibe in die Spannposition gebracht wird, erschließt sich aus dem Wortlaut nicht. Um den Sinngehalt und die Bedeutung dieses Merkmals verstehen zu können, wird der Fachmann zu ermitteln suchen, was mit dem streitigen Merkmal im Hinblick auf die Erfindung erreicht werden soll. Das Verständnis des Fachmanns wird sich deshalb entscheidend an dem in der Patentschrift zum Ausdruck gekommenen Zweck des einzelnen Merkmals orientieren (Benkard/Ullmann, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 13 PatG Rdn. 72). Dabei wird der Fachmann nicht nur den Wortlaut aller Patentansprüche, sondern den gesamten Inhalt der Klagepatentschrift zu Rate ziehen. Belehrt der Stand der Technik ihn darüber, daß eine Auslegung in dieser oder jener Richtung nicht in Betracht kommen kann, etwa deshalb, weil die betreffende Vorrichtung nicht ausführbar erscheint, so wird er diese Auslegungsmöglichkeit verwerfen, auch wenn sie nach dem Wortlaut an sich in Betracht käme. Bei solcher Sachlage ist die durch das Patent gekennzeichnete Lehre auf die verbleibende Ausführung beschränkt, die der dem Durchschnittsfachmann bekannte Stand der Technik als ausführbar zuläßt und die der Fachmann allein in Betracht zieht. Der Inhalt einer Patentschrift kann daher den Offenbarungsgehalt eines Patents begrenzen, wenn der Fachmann der Gesamtheit der Patentschrift eine engere Lehre entnimmt, als diejenige, die der Wortlaut eines Merkmals zu vermitteln scheint (vgl. Benkard/Ullmann, a. a. O., § 14 PatG Rdn. 67).

b) Dementsprechend hat das Berufungsgericht (...) den Sinngehalt des Patentanspruchs 1 des Klagepatents ermittelt. Es hat dabei festgestellt, wie der (...) Fachmann den Begriff "eingeführte Unterlegscheibe" im Patentanspruch 1 des Klagepatents (...) versteht. Nach den (...) Feststellungen des Berufungsgerichts wird der Fachmann aufgrund der ihm in der Klagepatentschrift vermittelten Kenntnisse über den Stand der Technik und des mit der Erfindung zu lösenden technischen Problems erkennen, daß die im Stand der Technik benutzten langen Schrauben und Schraubwege Folgen der ungünstigen Bewegung zwischen Spannschraubenkopf und Spannflansch sind und nicht Folge des "Eingeführtseins". Er wird ferner erkennen, daß bei der einen Lösung des Standes der Technik deshalb lange Schrauben erforderlich sind, weil der Schraubenkopf auf einer

analysis (Ionenanalyse)<sup>2</sup>; BGHZ 133, 1 – "Apparatus for washing vehicles" (Autowaschvorrichtung)<sup>3</sup>; re section 14 Patent Act (PatG) cf. also: BGH Z 98, 12 – "Moulded curbstone" (Formstein)<sup>4</sup>). What is decisive for the assessment is the vantage point of a person skilled in the art in the respective specialised field. Terms in the claims and description must therefore be construed as they would be by the average person skilled in the art according to the overall content of the patent specification, taking into account the invention's problem and solution (judgment of 31 January 1984 – X ZR 7/82, GRUR 1984, 425, 426 – "Beer fining agent" (Bierklärmittel); judgment of 26 September 1996 – X ZR 72/94, GRUR 116, 117 f – "Catalogue holder" (Prospekthalter); judgment of 29 April 1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 134 – "Plastics processing plant" (Kunststoffaufbereitung)).

From the vantage point of a reader skilled in the art, according to the literal wording of feature 3 (b) bb) of claim 1 of the patent in dispute, protection is being sought only for a washer introduced between the screw head and the flange prior to tightening. The literal wording does not indicate how the washer is placed into the clamping position. In order to be able to understand the essential meaning and significance of this feature, the person skilled in the art would try to determine what the invention is seeking to achieve with the disputed feature. The understanding of a person skilled in the art would therefore fundamentally depend on the purpose of the individual feature as expressed in the patent specification (Benkard/Ullmann, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9th edition, section 13 Patent Act (PatG) margin No. 72). In so doing, the person skilled in the art would not only consider the literal wording of all the claims, but would also draw upon the overall content of the specification of the patent in dispute. If the state of the art tells him that an interpretation in one direction or another is out of the question, perhaps because the device concerned does not appear to be enabling, he will reject this potential interpretation, even if it is a possible one according to the literal wording. In such a situation, the teaching characterised by the patent is limited to the remaining embodiment which the state of the art known to the average person skilled in the art admits as being enabling and which would thus be the only one he would consider. The terms of a patent specification can therefore restrict a patent's disclosure if the person skilled in the art would infer a narrower teaching from the patent specification as a whole than that which the literal wording of a feature appears to convey (cf. Benkard/Ullmann, loc. cit., section 14 Patent Act (PatG) margin No. 67).

(b) The court of appeal (...) established the essential meaning of claim 1 of the patent in dispute accordingly. In so doing, it determined how a person skilled in the art (...) would understand the term "inserted washer" in claim 1 of the patent in dispute (...). According to the (...) findings of the court of appeal, the person skilled in the art would recognise, on the basis of the information conveyed to him by the specification of the patent in dispute concerning the state of the art and the technical problem to be solved by the invention, that the long screws and screw distances used in the state of the art are consequences of the unfavourable movement between the head of the clamping screw and the clamping flange and not the consequences of the "state of insertion". Furthermore he would recognise that, according to one of the solutions in the state of the art, long screws are

dans les revendications ainsi que la signification et la portée de l'invention (jurisprudence constante de la Chambre que constituent les arrêts BGHZ 105, 1 – Ionenanalyse<sup>2</sup>; BGHZ 133, 1 – Autowaschvorrichtung<sup>3</sup>; cf. également à propos de l'art. 14 de la Loi allemande sur les brevets : BGH Z 98, 12 – Formstein<sup>4</sup>. Ce qui est déterminant pour cette appréciation, c'est le point de vue de l'homme du métier dans le domaine technique concerné. C'est la raison pour laquelle il convient d'interpréter les expressions utilisées dans les revendications et dans la description du brevet comme le ferait l'homme du métier de compétence moyenne que l'on questionnerait au sujet du contenu global du fascicule de brevet compte tenu du problème à résoudre par l'invention et de la solution que cette invention apporte (arrêt du 31 janvier 1984 – X ZR 7/82, GRUR 1984, 425, 426 – Bierklärmittel ; arrêt du 26 septembre 1996 – X ZR 72/94, GRUR 116, 117 s. – Prospekthalter ; arrêt du 29 avril 1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 134 – Kunststoffaufbereitung).

Pour l'homme du métier qui lirait la demande, prise au sens littéral, la caractéristique contestée 3 b) bb) de la revendication 1 du brevet en litige ne confère une protection que pour une rondelle qui est mise en place avant le serrage entre la tête de la vis et la patte. Prise à la lettre, la caractéristique ne permet pas de savoir comment la rondelle est mise en position de serrage. Pour pouvoir comprendre la signification et l'importance de cette caractéristique, l'homme du métier devra chercher à déterminer ce qu'elle permet d'obtenir du point de vue du résultat recherché par l'invention. C'est pourquoi pour comprendre cette caractéristique particulière, l'homme du métier se fondera avant tout sur l'objectif qu'elle poursuit, tel qu'il ressort du fascicule de brevet (Benkard/Ullmann, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9<sup>e</sup> éd., art. 13 PatG, note en marge 72). Pour ce faire, l'homme du métier ne se fondera pas uniquement sur l'ensemble du texte des revendications, il tiendra compte aussi de l'ensemble du contenu du fascicule du brevet en litige. Si l'état de la technique lui enseigne que telle ou telle interprétation ne peut être retenue, parce que par exemple le dispositif en question ne paraît pas réalisable, il rejettera cette possibilité d'interprétation, même si en soi le texte du fascicule permettrait de l'envisager. Dans ces conditions, l'enseignement du brevet est limité au mode de réalisation de l'invention qui est considéré comme réalisable dans l'état de la technique connu de l'homme du métier de compétence moyenne et qui est le seul que l'homme du métier prenne en compte. Le contenu d'un fascicule de brevet peut donc limiter le contenu divulgué par un brevet dans le cas où l'enseignement que l'homme du métier retient de l'ensemble du fascicule de brevet a une portée plus limitée que l'enseignement qui semble ressortir d'une caractéristique prise à la lettre (cf. Benkard/Ullmann, loc. cit., art. 14 PatG, note en marge 67).

b) La cour d'appel (...) a dégagé en conséquence la signification de la revendication 1 du brevet en litige. Elle a établi à ce propos comment (...) l'homme du métier comprend l'expression "rondelle mise en place" utilisée dans la revendication 1 du brevet en litige (...). D'après les (...) constatations faites par la cour d'appel, grâce aux informations que le fascicule du brevet en litige fournit au sujet de l'état de la technique et du problème technique à résoudre par l'invention, l'homme du métier pourra se rendre compte que s'il était utilisé de longues vis et de longues courses de vissage dans l'état de la technique, c'était parce que sinon le déplacement entre la tête de la vis de serrage et la patte de serrage s'avérait défavorable, et qu'il ne s'agissait pas là d'une question de "mise en place". Il constatera en outre que s'il est utilisé de longues vis dans l'une des solutions proposées

<sup>2</sup> ABI. EPA 1991, 115.

<sup>3</sup> ABI. EPA 1991, 503.

<sup>4</sup> ABI. EPA 1987, 551.

<sup>2</sup> OJ EPO 1991, 115.

<sup>3</sup> OJ EPO 1991, 503.

<sup>4</sup> OJ EPO 1987, 551.

<sup>2</sup> JO OEB 1991, 115.

<sup>3</sup> JO OEB 1991, 503.

<sup>4</sup> JO OEB 1987, 551.

Kreisbahn mit Drehmittelpunkt nahe der Flansche in Spannposition bewegt wird, während bei der anderen Lösung nach dem Stand der Technik die langen Schrauben dadurch bedingt sind, daß Schraubenkopf und Flanschfläche auf einer angenähert zykliden- oder evolvertenförmigen Bahn zueinander in Spannposition gebracht werden. Durch diese Erkenntnisse wird der Fachmann davon abgehalten, die Lehre des Merkmals 3 b) bb) im Sinne der Revision dahin zu verstehen, daß es nur auf das "Eingeführtsein" ankommt. Vielmehr wird er diese Lehre dahin deuten, daß sie sich darauf bezieht, auf welchem Weg bzw. mit welcher Bewegungsform die Unterlegscheibe in Spannposition gebracht wird. (...)

Dieser (...) vom Berufungsgericht tatrichterlich festgestellte und für das Revisionsverfahren hinzunehmende Sinngehalt bedeutet keine Beschränkung unter den Wortlaut, sondern eine Auslegung gemäß dem Wortlaut, wie er vom Fachmann nach dem Gesamthalt der Klagepatentschrift sinnvoll verstanden werden muß.

c) Die Revision kann dem nicht entgegenhalten, aus dem Wortlaut des Merkmals 3 b) bb) (...) folge, daß es nicht auf die Bewegung des Einführens der Unterlegscheibe, sondern auf den Zustand ankomme, der durch das "Einführen" bewirkt worden sei (...). Ob im allgemeinen technischen Sprachgebrauch das Wort "eingeführt" in diesem Sinne verstanden wird, kann dahinstehen. Für die Auslegung eines Patents ist nicht am Wortlaut zu haften, sondern auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen, den der Inhalt dem Durchschnittsfachmann vermittelt. Der Patentanspruch ist nicht wörtlich in philologischer Betrachtung, sondern seinem technischen Sinn nach aufzufassen, das heißt der Erfindungsgedanke muß unter Ermittlung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich aus dem Patent ergeben, bestimmt werden. Der Senat hat daher die rein sprachliche Ausdeutung eines in der Patentschrift verwendeten Begriffs abgelehnt und auf den technischen Sinn der in der Patentschrift benutzten Worte und Begriffe abgestellt (Urteil v. 30.6.1964 – X ZR 109/63, GRUR 1964, 612, 615 – Bierabfüllung; Urteil v. 12.11.1974 – X ZR 76/68, GRUR 1975, 422, 424 – Streckwalze II, vgl. auch für das Einspruchsverfahren Senatsbeschl. v. 17.1.1995 – X ZB 15/93, GRUR 195, 330, 332 – Elektrische Steckverbindung). Dies gilt auch für die Auslegung eines europäischen Patents. Entscheidend ist deshalb nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Begriffsabstimmung, sondern die Auffassung des praktischen Fachmanns (...). Diese Auffassung wird, soweit ersichtlich, auch im europäischen Ausland geteilt (vgl. EPA GRUR Int. 1994, 59, 60, 61 – Waschmittel/UNILEVER<sup>5</sup>, m.w.N.; House of Lords GRUR Int. 1982, 136 – Stahlträger II; Court of Appeal R.P.C. 1997, 737, 752).

(...) Zwar können der allgemeine Sprachgebrauch wie auch der allgemeine technische Sprachgebrauch Anhaltspunkte für das Verständnis des Fachmanns geben. (...) Allerdings wird stets zu berücksichtigen sein, daß Patentschriften im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellen, die Begriffe abweichend vom allgemeinen Sprachgebrauch benutzt werden können und daß letztlich nur der aus der

required because the head of the screw is moved into the clamping position on an orbital path with the axis of its rotation near the flange, whereas according to the other solution in the state of the art, long screws are required because the head of the screw and the flange surface are brought together into the clamping position on an almost cycloid or involute-shaped path. This knowledge would prevent the person skilled in the art from understanding the teaching of feature 3 (b) (bb) in the sense of the petition, ie that the only relevant factor is the "state of insertion". Rather he would construe this teaching to refer to the path on which, or the type of movement with which, the washer is brought into the clamping position. (...)

This (...) essential meaning, as established by the court of appeal and accepted for the purposes of the review procedure, does not constitute a limitation to less than the literal wording, but rather an interpretation in accordance with that literal wording, as a person skilled in the art would be bound to construe it on the basis of the overall content of the specification of the patent in dispute.

(c) The petition for review cannot counterclaim that, according to the literal wording of feature 3 (b) (bb), (...) the key factor is not the movement of inserting the washer, but rather the condition achieved by the "insertion" (...). It can be left open whether in general technical use of language the word "inserted" is understood in this way. Interpreting a patent does not entail adhering strictly to the wording, but rather considering the overall technical context conveyed by the content to the average person skilled in the art. The claim is to be interpreted not literally in a philological manner, but rather according to its technical sense, that is to say the idea behind the invention must be established, having regard to the problem and solution as they are derived from the patent. The Senate has therefore rejected the purely linguistic interpretation of a term used in the patent specification and has instead considered the technical sense of the words and terms used therein (judgment of 30 June 1964 – X ZR 109/63, GRUR 1964, 612, 615 – "Beer racking" (Bierabfüllung); judgment of 12 November 1974 – X ZR 76/68, GRUR 1975, 422, 424 – "Roughing-down roll II" (Streckwalze II), cf. also for the opposition proceedings the Senate's order of 17 January 1995 – X ZB 15/93, GRUR 195, 330, 332 – "Electric jumper cable" (Elektrische Steckverbindung)). This also applies to the interpretation of a European patent. What is decisive is therefore not the linguistic or logical conflation of terms, but rather how those terms would be understood by a person skilled in the art in practice (...). This opinion is, as far as it is possible to judge, also shared in other European countries (cf. EPO GRUR Int. 1994, 59, 60, 61 – "Washing composition/UNILEVER" (Waschmittel/UNILEVER)<sup>5</sup>, and other authorities; House of Lords GRUR Int. 1982, 136 – "Steel lintels" (Stahlträger II); Court of Appeal R.P.C. 1997, 737, 752).

(...) Although everyday use of language and general technical use of language can give an indication of what the understanding of a person skilled in the art would be (...), it must nevertheless always be taken into account that the terms used in patent specifications constitute their own kind of glossary, that the terms may be used differently from everyday use of language and that, ultimately, only the connotation derived from the patent



dans l'état de la technique, c'est parce que la tête de la vis se déplace en parcourant un cercle dont le centre se trouve à proximité de la patte en position de serrage, alors que dans l'autre solution proposée selon l'état de la technique, l'utilisation de longues vis est due au fait que pour la mise en position de serrage, la tête de la vis et la surface de la patte de serrage se déplacent en se rapprochant l'une de l'autre selon un parcours en cycloïde ou en hélicoïde développante. L'homme du métier sera dissuadé dans ces conditions de donner de la caractéristique 3 b) bb) la même interprétation que l'auteur du pourvoi, qui avait considéré qu'il s'agissait uniquement d'une question de "mise en place". Il conclura au contraire que cet enseignement porte sur le parcours de déplacement ou sur le mode de déplacement de la rondelle pour la mise en position de serrage. (...)

Cette signification (...) qui a été dégagée par le juge du fond de la cour d'appel et qui doit être retenue au stade de la procédure en cassation ne revient pas à apporter une limitation par rapport au texte de la revendication 1, mais à adopter pour l'interprétation de ce texte l'interprétation que retiendrait l'homme du métier compte tenu de l'ensemble du contenu du fascicule de brevet en litige.

c) L'auteur du pourvoi ne peut donc faire valoir en riposte qu'il ressort de l'énoncé de la caractéristique 3 b) bb) (...) que ce qui compte, ce n'est pas le déplacement effectué pour la mise en place de la rondelle, mais l'état du dispositif que crée cette "mise en place" (...). Il n'est pas nécessaire d'examiner ici si c'est bien là la signification que revêt l'expression "mise en place" dans l'usage courant dans le domaine technique. Un brevet européen ne doit pas être interprété à la lettre, mais par référence au contexte technique d'ensemble, tel qu'il ressort pour l'homme du métier de compétence moyenne du contenu du fascicule de brevet. La revendication ne doit pas être prise à la lettre comme le ferait un philologue, mais au sens qu'elle revêt dans le domaine technique, c'est-à-dire qu'il convient de déterminer l'idée à la base de l'invention compte tenu du problème posé et de la solution qui lui est apportée, tels qu'ils ressortent du fascicule de brevet. C'est la raison pour laquelle la Chambre a rejeté l'interprétation purement linguistique d'une expression utilisée dans le fascicule de brevet et s'est référée à la signification technique que revêtent les termes et expressions utilisés dans le fascicule de brevet (arrêt du 30 juin 1964 – XZR 109/63, GRUR 1964, 612, 615 – Bierabfüllung ; arrêt du 12 novembre 1974 – XZR 76/68, GRUR 1975, 422, 424 – Streckwalze II, cf. également pour la procédure d'opposition la décision de la chambre du 17 janvier 1995 – XZB 15/93, GRUR 1995, 330, 332 – Elektrische Steckverbindung). Ceci vaut également pour l'interprétation d'un brevet européen. Par conséquent, ce qui compte, ce n'est pas la définition linguistique ou la définition dans la logique scientifique, mais ce que comprend ce praticien qu'est l'homme du métier (...). C'est également le point de vue qui est adopté dans les autres pays d'Europe, pour autant qu'on puisse le connaître (cf. EPA GRUR Int. 1994, 59, 60, 61 – Waschmittel/Unilever<sup>5</sup>, et les autres références indiquées dans cette décision ; House of Lords GRUR Int. 1982, 136 – Stahlträger II ; Court of Appeal R.P.C. 1997, 737, 752).

(...) Certes l'usage linguistique courant ainsi que l'usage courant dans le domaine technique peuvent aider l'homme du métier à dégager la signification. (...) Mais il ne faudra jamais perdre de vue que les fascicules de brevet constituent un lexique propre des expressions qu'ils utilisent, que ces expressions peuvent être utilisées dans un sens différent de celui qu'elles revêtent dans l'usage linguistique courant et que la seule signifi-

<sup>5</sup> ABI. EPA 1993, 495.

<sup>5</sup> OJ EPO 1993, 495.

<sup>5</sup> JO OEB 1993, 495.

Patentschrift sich ergebende Begriffsinhalt maßgeblich ist. Deshalb wird für einen Rückgriff auf den allgemeinen Sprachgebrauch um so weniger Raum sein, desto eindeutiger der Wortlaut des Merkmals und seine Bestimmung aus dem Inhalt der Patentschrift erscheint (...).

e) Nicht durchdringen kann die Revision mit der Rüge, das Berufungsgericht habe bei der Auslegung des europäischen Klagepatents dessen englische und französische Fassung berücksichtigen müssen. Nach Art. 70 Abs. 1 EPÜ stellt der Wortlaut eines europäischen Patents in der Verfahrenssprache (...) in jedem Vertragsstaat die verbindliche Fassung dar. Der Wortlaut der Patentansprüche in den anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts ist demgegenüber ohne Gewicht. Er läßt lediglich Rückschlüsse darauf zu, wie der Übersetzer den Wortlaut in der Verfahrenssprache verstanden hat. (...)

IV. Das Berufungsgericht hat die Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Rohrschelle verneint, weil diese weder dem Wortlaut nach noch mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln von der Lehre des Patentanspruchs 1 Gebrauch mache.

1. (...)

2. Das Berufungsgericht hat eine wortlautgemäße Verwirklichung des zwischen den Parteien streitigen Merkmals 3 b) bb) verneint. Es hat dazu ausgeführt: Bei der angegriffenen Ausführungsform werde die Fangplatte (Unterlegscheibe) vor dem Spannen nicht im Sinne des streitigen Merkmals geradlinig zwischen Kopf und Flansch "eingeführt". Vielmehr werde die Fangplatte auf einer Kreisbahn, deren Drehpunkt in der Nähe eines Rohrschellenflansches liege, in Spannposition gebracht. Damit verzichte die angegriffene Ausführungsform auf den Nutzen der Lehre des Merkmals 3 b) bb) und bediene sich hinsichtlich der Bewegungsform von Schraubenkopf und Spannfläche eines Rohrschellenflansches der aus dem Stand der Technik bekannten kreisförmigen Bewegungsform, die mit der im Merkmal 3 b) bb) angesprochenen "Einführung" der Unterlegscheibe zwischen Kopf und Flansch nicht gemeint sei.

Die hiergegen vorgebrachten Rügen der Revision haben keinen Erfolg.

(...) Maßgebend ist, daß im Unterschied zur Lehre des Klagepatents bei der angegriffenen Vorrichtung die Fangplatte auf einer Kreisbahn in Spannposition gebracht wird und durch diese Bewegungsform gerade auf die Vorteile verzichtet, die mit dem Einführen der Unterlegscheibe im Sinne des Merkmals 3 b) bb) bezweckt sind.

3. Nach Auffassung des Berufungsgerichts ist die angegriffene Rohrschelle der patentgemäßen Lösung auch nicht patentrechtlich äquivalent, weil die von der Klägerin beanspruchten Mittel den patentgemäßen in der technischen Funktion nicht entsprechen und mit ihnen nicht im wesentlichen gleichwirkend seien. (...)

Die Revision macht demgegenüber geltend, das Berufungsgericht habe auch prüfen müssen, ob die Verletzungsform der geschützten Vorrichtung unter dem

specification is decisive. For that reason, the clearer the wording of the feature and its meaning appear to be from the content of the patent specification, the less scope there will be for recourse to everyday use of language (...).

(e) The petition for review cannot succeed with its objection that, when interpreting the European patent in dispute, the court of appeal should have taken into account the English and French versions. Pursuant to Article 70(1) EPC, the text of a European patent in the language of the proceedings is the authentic text in every contracting state (...). The wording of the claims in the other official languages of the European Patent Office, on the other hand, carries no weight. It merely allows conclusions to be drawn on how the translator understood the text in the language of the proceedings. (...)

IV. The court of appeal found that the pipe clamp at issue did not infringe the patent in dispute because neither pursuant to the wording nor by any equivalent means under patent law did the pipe clamp make any use of the teaching of claim 1.

1. (...)

2. The court of appeal held that there was no literal implementation of the disputed feature 3 (b) (bb). In this connection it observed the following: In the case of the contested embodiment, the impactor plate (washer) is not "introduced" prior to tightening in a straight line between the head and the flange within the meaning of the disputed feature, but rather it is brought into the clamping position on an orbital path whose centre of rotation is near a pipe clamp flange. The contested embodiment thus refrains from using the teaching of feature 3 (b) (bb) and, as regards the way in which the head of the screw and the clamping surface of a pipe clamp flange move, uses the circular motion known from the state of the art, which is not what is meant by the "insertion" of the washer between the head and the flange as addressed in feature 3 (b) (bb).

The objections to this raised in the petition for review do not succeed.

(...) What is decisive is that, in contrast to the teaching of the patent in dispute, the impactor plate in the case of the contested device is brought into the clamping position on an orbital path and, as a result of this type of motion, dispenses with precisely the advantages intended through the insertion of the washer within the meaning of feature 3 (b) (bb).

3. Nor, in the opinion of the court of appeal, is the contested pipe clamp equivalent to the patented solution under patent law, because the means claimed by the plaintiff do not correspond in their technical function to the patented means and do not have a substantially equivalent effect. (...)

The petition for review asserts that the court of appeal should also have examined whether the infringing embodiment of the protected device is equivalent under

cation qu'il convient de retenir est en définitive celle qui ressort du fascicule de brevet. C'est la raison pour laquelle plus l'énoncé de la caractéristique est clair et plus sa définition ressort clairement du fascicule de brevet, moins il y aura lieu de se référer à l'usage linguistique courant (...).

e) L'auteur du pourvoi ne saurait faire valoir en riposte que la cour d'appel aurait dû pour l'interprétation du brevet européen en litige tenir compte du texte anglais et du texte français de ce brevet. Aux termes de l'article 70(1) CBE, le texte du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure (...) est le texte qui fait foi dans tous les Etats contractants. Peu importe en revanche le texte des revendications dans les autres langues officielles de l'Office européen des brevets : il permet uniquement de tirer des conclusions sur la manière dont le traducteur a compris le texte rédigé dans la langue de la procédure. (...)

IV. La cour d'appel a refusé de reconnaître que le collier de serrage attaqué constituait une contrefaçon du brevet en litige, car pour la réalisation de ce collier, il n'avait pas été fait usage de l'enseignement de la revendication 1, qu'il s'agisse d'une utilisation du texte littéral ou de moyens considérés comme équivalents au regard du droit des brevets.

1. (...)

2. La cour d'appel a refusé de reconnaître qu'il y avait eu mise en oeuvre de la caractéristique 3 b) bb) en litige entre les parties conformément à l'énoncé de cette caractéristique. Elle a fait valoir à ce sujet qu'avant le serrage, dans le cas du mode de réalisation attaqué, la plaque d'arrêt (rondelle) n'est pas, comme le voudrait la caractéristique en litige, mise en place en ligne droite entre la tête et la bride (patte). Au contraire, la plaque d'arrêt est mise en position de serrage par rotation autour d'un point situé à proximité d'une bride (patte) du collier de serrage, si bien que dans le mode de réalisation attaqué, l'on a renoncé à utiliser l'enseignement de la caractéristique 3 b) bb) et que, pour ce qui est du mode de déplacement de la tête de la vis et de la surface de serrage d'une bride (patte) de collier de serrage, l'on reprend le mode de déplacement circulaire connu dans l'état de la technique, qui n'est pas celui qui correspond à la caractéristique 3 b) bb) relative à la "mise en place" de la rondelle entre la tête de la vis et la patte.

Les arguments que l'auteur du pourvoi a fait valoir pour contester ces conclusions ne sont pas fondés.

(...) L'important, c'est que, contrairement à ce qu'enseigne le brevet en litige, dans le dispositif attaqué, la plaque d'arrêt est mise en position de serrage par déplacement circulaire, et que du fait de ce mode de déplacement qui a été adopté, il a précisément été renoncé aux avantages que doit permettre d'obtenir la mise en place de la rondelle au sens de la caractéristique 3 b) bb).

3. La cour d'appel a estimé que le collier de serrage attaqué n'était pas non plus équivalent au regard du droit des brevets à la solution protégée par le brevet, car les moyens revendiqués par la demanderesse ne correspondent pas du point de vue de la fonction technique qu'ils exercent aux moyens prévus dans le brevet de la défenderesse et l'effet qu'ils permettent d'obtenir ne peut être considéré comme pratiquement identique à celui obtenu par les moyens prévus dans le brevet. (...)

L'auteur du pourvoi riposte en faisant valoir que la cour d'appel aurait dû également examiner si, du point de vue du "mode altéré de réalisation", la contrefaçon du

Gesichtspunkt der "verschlechterten Ausführung" patentrechtlich äquivalent sei, wozu es nach der Rechtsprechung genüge, daß die angegriffene Ausführungsform die Vorteile der Erfindung in einem praktisch erheblichen Maße erreiche. Das sei auch hier der Fall, wenn man entgegen der Meinung des Berufungsgerichts davon ausgehe, daß die erfinderische Leistung des Klagepatents sich nicht auf das Ziel beschränke, eine mit möglichst kurzen Spannschrauben verwendbare Rohrschelle zur Verfügung zu stellen, (...).

Auch hiermit hat die Revision keinen Erfolg. (...) Wie bereits vorstehend ausgeführt und im angefochtenen Urteil rechtsfehlerfrei festgestellt wurde, steht die Verkürzung der Spannschrauben und Spannwege eindeutig im Vordergrund der Lehre des Klagepatents. Sie ist nicht lediglich eine von mehreren in etwa gleichgewichtigen Teilaspekten, wie die Revision meint. Die Lehre des Klagepatents beschränkt sich auch nicht auf eine "gewisse Verkürzung" in völlig unbestimmter Größenordnung. Sie will vielmehr ganz betont die Verwendung "sehr kurzer" Schrauben ermöglichen, die mit "wenigen Umdrehungen" gespannt werden können (Sp. 1 Z. 54; Sp. 2 Z. 7 – 9). Gerade dies wird bei der angegriffenen Ausführungsform nicht erreicht (...). Es kann daher keine Rede davon sein, daß das der geschützten Erfindung zugrundeliegende Problem, sehr kurze Spannschrauben und sehr kurze Spannwege vorzusehen, bei der angegriffenen Form noch in einem praktisch erheblichen Maße gelöst wird. Damit fehlt eine entscheidende Voraussetzung für die Annahme einer Patentverletzung durch äquivalente Mittel. Nach den Grundsätzen, die der Senat zum alten Recht herausgebildet hat, liegt Äquivalenz im patentrechtlichen Sinne nur dann vor, wenn bei den sich gegenüberstehenden Ausführungsformen Aufgabe und technischer Erfolg gleich, die zur Lösung der Aufgabe und damit zur Erzielung des gleichen Erfolges verwendeten Mittel aber verschieden sind. Erforderlich ist demnach, daß das Ersatzmittel, welches bei der angegriffenen Ausführungsform anstelle des im Patent ausdrücklich empfohlenen Mittels benutzt wird, zur Erfüllung der im Patent gestellten konkreten Aufgabe dient und den vom Patent angestrebten Erfolg – zumindest im wesentlichen – erreicht (BGH, Urteil v. 14.7.1966 – Ib ZR 79/64, GRUR 1967, 84, 85 – Christbaumbehang II; Senatsurteil v. 29.4.1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 135 – Kunststoffaufbereitung; vgl. dazu auch ÖOGH, Urt. v. 3.4.1984, GRUR Int. 1985, 766, 767; Benkard/Ullmann, a. a. O., § 14 Rdn. 130, 149). Diese Grundsätze gelten auch für die Bemessung des Schutzbereichs eines europäischen Patents. Sie entsprechen dem in der englischen Rechtsprechung im Rahmen der sog. "Catnic"-Fragen entwickelten und auch auf den Schutzbereich europäischer Patente angewendeten Grundsatz, daß Abwandlungen außerhalb des Schutzbereichs eines Patents liegen, wenn sie wesentliche Auswirkungen auf die Funktionsweise einer Erfindung haben (vgl. Court of Appeal v. 16.6.1995 in Sachen K.v.R., GRUR Int. 1997, 374 – Zigarettenblättchen). Der Schutzbereich eines europäischen Patents kann daher nicht auf Ausführungsformen erstreckt werden, die Ersatzmittel verwenden, die völlig oder bis zu einem praktisch nicht mehr erheblichen Umfang auf den mit dem Patent erstrebten Erfolg verzichten. (...)

patent law in the sense of being an "inferior embodiment", it being sufficient according to case law for the contested embodiment to achieve the advantages of the invention to a practically significant extent. This, it is claimed, is the case here if, contrary to the opinion of the court of appeal, the inventive achievement of the patent in dispute is assumed not to be limited to the objective of providing a pipe clamp which can be used with the shortest possible clamping screws.

Here too the petition for review fails. (...) As has already been explained above and was correctly established in the impugned judgment, the shortening of the clamping screws and clamping distances is clearly the focus of the teaching of the patent in dispute. It is not merely one of several roughly equivalent subsidiary aspects, as the petition claims. The teaching of the patent in dispute is also not limited to a "certain shortening" of a completely undefined magnitude; rather the emphasis is on enabling the use of "very short" screws which can be tightened "with just a few turns" (column 1, line 54; column 2, lines 7–9). It is precisely this which is not achieved by the contested embodiment (...). There can therefore be no question of the problem underlying the protected invention – how to provide very short clamping screws and very short clamping distances – being solved by the contested embodiment to an extent which still has practical significance. Thus a crucial precondition for a patent infringement by equivalent means has not been met. According to the principles which the Senate has developed from the old law, there is equivalence for the purposes of patent law only if the problem and technical achievement of the conflicting embodiments are the same, but the means used to solve the problem and thus to achieve the same success are different. What is required, therefore, is that the alternative means used in the contested embodiment, instead of the means expressly recommended in the patent, serves to solve the specific problem posed in the patent and – at least substantially – achieves the success sought by the patent (Federal Court of Justice (BGH), judgment of 14 July 1966 – Ib ZR 79/64, GRUR 1967, 84, 85 – "Christmas tree hanging decorations II" (Christbaumbehang II); judgment of the Senate of 29 April 1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 135 – "Plastics processing plant" (Kunststoffaufbereitung); cf. also Austrian Supreme Court (ÖOGH), judgment of 3 April 1984, GRUR Int. 1985, 766, 767; Benkard/Ullmann, loc. cit., section 14 margin No. 130, 149). These principles also apply for assessing the extent of protection conferred by a European patent. They correspond to the principle, developed in English case law in the so-called "Catnic" questions and also applied to the extent of protection conferred by European patents, whereby deviations fall outside the extent of protection conferred by a patent if they have significant effects on the way in which an invention works (cf. Court of Appeal of 16 June 1995 in the case K.v.R., GRUR Int. 1997, 374 – "Cigarette Papers" (Zigarettenblättchen)). The extent of protection conferred by a European patent cannot therefore be extended to embodiments using alternative means which, either completely or to an extent which is no longer of practical significance, dispense with the success sought by the patent. (...)

dispositif protégé constituait un équivalent en droit des brevets, ce qui selon la jurisprudence pourrait être le cas si le mode de réalisation attaqué permettait dans la pratique d'obtenir sensiblement les mêmes avantages que l'invention. Or c'était bien le cas en l'occurrence, si l'on admettait, contrairement à ce qu'avait estimé la cour d'appel, que dans le cas du brevet en litige, la prestation inventive ne se limitait pas à la mise à disposition d'un collier de serrage utilisable avec des vis de serrage les plus courtes possible,(...).

Là encore l'argument invoqué par l'auteur du pourvoi n'est pas fondé. (...) Comme il a déjà été expliqué plus haut et comme l'a très justement constaté la cour d'appel dans l'arrêt attaqué, c'est incontestablement le raccourcissement des vis de serrage et des courses de serrage qui constitue le principal enseignement du brevet en litige. Il ne s'agit pas là d'un aspect secondaire entre plusieurs autres de même importance, comme l'avait prétendu l'auteur du pourvoi. Le brevet en litige ne se borne pas non plus à un enseigner un "certain raccourcissement", d'un ordre de grandeur totalement indéfini. Il vise expressément au contraire à permettre l'utilisation de vis "très courtes", permettant un serrage en "peu de tours" (col. 1, ligne 54 ; col. 2, lignes 7 à 9). Or justement le mode de réalisation attaqué ne permet pas d'obtenir ce résultat (...). Par conséquent il ne saurait être affirmé que le problème qu'entendait résoudre l'invention protégée du fait qu'elle prévoyait des vis de serrage et des courses de serrage très courtes se voit encore dans la pratique sensiblement résolu par le mode de réalisation attaqué. Il n'est pas satisfait par conséquent à l'une des conditions essentielles requises pour qu'il puisse être conclu à l'existence d'une contrefaçon du brevet par des moyens équivalents. Selon les principes posés dans l'ancien droit par la Chambre, il n'y a équivalence en droit des brevets que lorsque dans les modes de réalisation que l'on compare, le problème à résoudre et le résultat technique obtenu sont identiques, les moyens mis en oeuvre pour résoudre ce problème et pour obtenir le même résultat étant quant à eux différents. Dans le mode de réalisation attaqué, le moyen qui est utilisé à la place du moyen expressément recommandé dans le brevet doit donc servir à résoudre le problème concret posé dans le brevet et permettre d'obtenir – au moins pour l'essentiel – le résultat recherché par l'invention brevetée (cf. BGH, arrêt du 14 juillet 1966 – Ib ZR 79/64, GRUR 1967, 84, 85 – Christbaumbehang II ; Senatsurteil du 29 avril 1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 135 – Kunststoffaufbereitung ; cf. à ce sujet également ÖOGH, arrêt du 3 avril 1984, GRUR Int. 1985, 766, 767 ; Benkard/Ullmann, loc. cit., § 14, notes en marge 130, 149). Ces principes valent également pour l'évaluation de l'étendue de la protection conférée par un brevet européen. Ils correspondent au principe qui a été développé dans la jurisprudence anglaise à propos des questions soulevées dans l'"affaire Catnic" et qui est également appliqué pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par les brevets européens, principe qui veut que les moyens utilisés à la place des moyens selon l'invention ne bénéficient plus de la protection conférée par le brevet dès lors qu'ils ont des incidences importantes sur le fonctionnement de l'invention (cf. arrêt rendu le 16 juin 1995 par la Court of Appeal dans l'affaire K. c/ R., GRUR Int. 1997, 374 – Zigarettenblättchen). La protection conférée par un brevet européen ne peut donc être étendue à des modes de réalisation de l'invention qui font appel à la place des moyens selon l'invention à des moyens qui conduisent à renoncer totalement ou dans une mesure non négligeable au résultat que l'invention brevetée visait à obtenir. (...)

**ANLAGE 2****CH Schweiz****Urteil des Bundesgerichts vom 12. April 2001\***

**Stichwort:** "Spannschraube"

**Artikel 51 PatG**  
Artikel 69 EPÜ

**Schlagwort:** "Auslegung und Schutzbereich des (europäischen) Patents – Vorrang der Ansprüche – bevorzugte Ausführungsform – Verständnis des Fachmanns" – "Verletzung (bejaht)" – EP 0 319 521

*Leitsätze*

1. Bei der Auslegung eines Patents kommt den Patentansprüchen in ihrer technischen Anleitung Vorrang gegenüber der Beschreibung zu, wenn sie enger oder weiter gefaßt sind als die Beschreibung.

2. Ein Merkmal des Patentanspruchs ist im wörtlichen und technisch einleuchtenden Sinn zu verstehen und kann nicht auf eine in der Beschreibung erwähnte bevorzugte Ausführungsform beschränkt werden. Entnimmt der Fachmann der Lehre des Patents nicht nur eine bestimmte Ausführungsform, sondern umfaßt diese Lehre noch weitere Ausführungsformen, so kann ein Merkmal nicht in einem diese Lehre einschränkenden Sinn ausgelegt werden.

**Entscheidungsgründe**

1. (...) Im vorliegenden Verfahren kann allein noch beurteilt werden, ob das Handelsgericht zu Recht eine Verletzung des Europäischen Patents Nr. 0 319 521 (nachfolgend: Streitpatent) durch die Kl. festgestellt und ihr ein entsprechendes Verbot auferlegt hat. (...)

2. Die Vorinstanz ist in Übereinstimmung mit dem schriftlich abgegebenen Votum eines mitwirkenden Fachrichters zum Ergebnis gelangt, daß die Rohrschellen der Klägerin alle Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents aufweisen, damit als Nachmachung in dessen Schutzbereich fallen und das Patent verletzen. Mit der Berufung wird eingewendet, die Auslegung des Streitpatents durch die Vorinstanz sei falsch, weil die mit der Erfindung gelöste Aufgabe, nämlich die Verwendung kurzer Spannschrauben mit kurzen Spannweiten, nicht berücksichtigt worden sei.

a) Nach Art. 51 PatG ist die Erfindung in einem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren (Abs. 1). Die Patentansprüche bestimmen den sachlichen Geltungsbereich des Patents. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 2 und 3 PatG; ebenso Art. 69 Abs. 1 EPÜ). Die Patentansprüche definieren gemäß Art. 69 EPÜ und – dem harmonisierten [...] – Art. 51 PatG den Gegenstand der Erfindung nach dem objektivierten, normativen Gehalt aus der Sicht des Fachmanns [...]. Der Auslegung der Patentansprüche in ihrer technischen Anleitung kommt dabei Vorrang gegenüber der Beschreibung zu, wenn sie enger oder weiter gefaßt sind als diese [...].

**ANNEX 2****CH Switzerland****Decision of the *Bundesgericht* (Federal Supreme Court) dated 12 April 2001\***

**Headword:** "Spannschraube" (clamping screw)

**Article 51 PatG (Patent Act)**  
Article 69 EPC

**Keyword:** "Interpretation and extent of protection of a (European) patent – precedence of claims – preferred embodiment – skilled person's understanding" – "infringement (yes)" – EP 0 319 521

*Headnote*

1. When interpreting a patent, the technical instructions in the patent claims take priority over the description if they are worded more narrowly or more broadly than the description.

2. A feature of the patent claim is to be interpreted in the literal and technically convincing sense, and cannot be restricted to a preferred embodiment mentioned in the description. If the person skilled in the art derives a specific embodiment from the teaching of the patent and in addition this teaching embraces further embodiments, it is not possible to interpret one feature in a sense that restricts this teaching.

**From the Opinion**

1. (...) In the present cross-action proceedings, all that is still to be determined is whether the Commercial Court was right to hold that the plaintiff had infringed the defendant's European patent No. 0 319 521 (hereinafter the patent at issue), and to impose a prohibition to such effect. (...)

2. In agreement with the written opinion of the participating expert judge, the previous instance came to the conclusion that the plaintiff's pipe clamps exhibited all the features of claim 1 of the patent at issue, fell within the latter's extent of protection as an imitation and infringed the patent. The plaintiff objects that the interpretation of the patent at issue by the previous instance was incorrect, having failed to take into account problems solved by the invention, namely the use of the short clamping (tension) screws with short clamping distances.

(a) Pursuant to Art. 51 of the Patent Act, the invention is to be defined in one or more patent claims (para. 1). The patent claims determine the substantive scope of application of the patent. The description and the drawings are only to be used to interpret the patent claims (Art. 51(2) and (3) Patent Act; likewise Art. 69(1) EPC). Pursuant to Art. 69 of the EPC and the harmonised [citations omitted] Art. 51 of the Patent Act, the patent claims define the subject-matter of the invention according to the objective normative content from the vantage point of a person skilled in the art [citations omitted]. The interpretation of the technical instructions in the patent claims takes priority over the description if they are worded more narrowly or more broadly than the latter [citation omitted].

## ANNEXE 2

### CH Suisse

#### Arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2001\*

Référence: "Spannschraube" (vis de serrage)

Article 51 Loi sur les brevets d'invention (LB)

Article 69 CBE

**Mot-clé : "Interprétation et portée du brevet (européen) – primauté des revendications – mode de réalisation préféré – compréhension par l'homme du métier" – "Contrefaçon (oui)" – EP 0 319 521**

#### Sommaire

1. Lorsqu'il s'agit d'interpréter un brevet, les instructions techniques contenues dans les revendications priment la description si les revendications sont libellées de façon plus stricte ou plus large que la description.

2. Une caractéristique d'une revendication s'entend dans son sens littéral et convaincant sur le plan technique et ne saurait être limitée à un mode de réalisation préféré mentionné dans la description. Si l'homme du métier déduit de l'enseignement du brevet un mode de réalisation défini et que cet enseignement englobe en outre d'autres modes de réalisation, on ne saurait interpréter une caractéristique en un sens qui limite cet enseignement.

#### Motifs de l'arrêt

1. (...) Dans la présente procédure, il reste uniquement à déterminer si c'est à juste titre que le tribunal du commerce a constaté que le demandeur a contrefait le brevet européen N° 0 319 521 (ci-après dénommé le "brevet litigieux") et lui a interdit de poursuivre de tels actes. (...)

2. En accord avec l'opinion écrite émise par un juge expert, la première instance est parvenue à la conclusion que les colliers de serrage du demandeur présentent toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux et qu'en conséquence, ils constituent une imitation comprise dans l'étendue de la protection conférée par le brevet, lequel est donc contrefait. Dans son recours, le demandeur objecte que la première instance a mal interprété le brevet litigieux, car elle n'a pas tenu compte du problème résolu par l'invention, à savoir l'utilisation de vis et de courses de serrage très courtes.

a) En vertu de l'article 51 LB, l'invention doit être définie dans une ou plusieurs revendications (paragraphe 1). En outre, les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet et la description et les dessins servent à interpréter les revendications (art. 51(2) et (3) LB, de même art. 69(1) CBE. En vertu de l'article 69 CBE et de l'article 51 LB harmonisé [...], les revendications définissent l'objet de l'invention selon le contenu normatif objectif du point de vue de l'homme du métier [...]. A cet égard, l'interprétation des instructions techniques contenues dans les revendications priment la description lorsque les revendications sont rédigées de façon plus stricte ou plus large que la description [...].

\* Gekürzte Fassung des in GRUR Int. 2001, 986 vollständig veröffentlichten Urteils.

\* Translation of the judgment published in full in GRUR Int. 2001, 986.

\* Traduction de l'arrêt dont le texte intégral a été publié dans GRUR Int 2001, 986.

b) Anspruch 1 des Streitpatents lautet wie folgt:

„Rohrschelle, bestehend aus einem ringförmigen Bügel mit wenigstens einer Öffnung, die durch eine Spannschraube schließbar ist, deren Fuß auf der einen Seite der Öffnung durch ein Loch in einem am Bügel angebrachten Flansch hindurchführbar und festlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Kopf der Spannschraube mit Bezug auf deren Mittellängsachse axial durch das Loch im Flansch hindurchführbar ist und durch eine vor dem Spannen zwischen Kopf und Flansch eingeführte, mit einem am einen Ende offenen Langloch ausgebildete Unterlegscheibe gehalten ist.“

In der Beschreibung wird festgehalten, die Erfindung betreffe eine Rohrschelle, bestehend aus einem ringförmigen Bügel mit wenigstens einer Öffnung, die durch eine Spannschraube schließbar ist, deren Fuß auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert und deren Kopf auf der anderen Seite der Öffnung durch ein Loch in einem am Bügel gebrachten Flansch hindurchführbar und festlegbar ist. Es wird sodann darauf hingewiesen, daß der Erfindung die Aufgabe zugrunde liegt, eine Rohrschelle der beschriebenen Art zu schaffen, die sich auch mit einer sehr kurzen Spannschraube gut handhaben und leicht schließen läßt. Schließlich wird hervorgehoben, die Erfindung biete den Vorteil, daß die Spannschraube unabhängig von der Stärke der Rohrschelle und vor allem auch bei nur geringem Spiel zwischen Rohr und Rohrschelle, d. h. schmalem und bei Verwendung einer Gummieinlage sogar minimalem Öffnungsspalt, mit wenigen Umdrehungen gespannt werden und daher sehr kurz sein kann.

c) Die Auslegung des Patentanspruchs 1 ergibt nach dem angefochtenen Urteil, daß die Erfindung eine Vereinfachung des Schließvorgangs der Rohrschelle zum Gegenstand hat: Indem der Fuß der Spannschraube auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert ist, hat sie beim Montagevorgang eine definierte Lage. Beim Schließen der Rohrschelle wird die Spannschraube von allein axial durch das Loch im gegenüberliegenden Flansch geführt. Im Anschluß daran wird mit einem davon getrennten Vorgang und einem zusätzlichen Teil, nämlich mit der mit einem am einen Ende offenen Langloch ausgebildeten Unterlegscheibe der Kopf der Spannschraube zurückgehalten. Darauf wird die Spannschraube festgezogen.

Im Zusammenhang mit der Frage der unzulässigen Erweiterung des Streitpatents hält das Handelsgericht fest, der Fachmann entnehme der Beschreibung namentlich, es sei in Bezug auf die Ausgestaltung der Unterlegscheibe wesentlich, daß sie ein an einem Ende offenes Langloch hat, damit sie die erfindungsgemäße Funktion erfüllen kann. Dagegen werde dem Fachmann mit der Empfehlung, die Unterlegscheibe derart auszubilden, daß sie in radialer Richtung auf dem Flansch geführt wird, womit eine sehr kurze Spannschraube verwendet werden kann, lediglich ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Aus diesem Grund lehnt es das Handelsgericht ab, die Anleitung im Patentanspruch 1, wonach die Unterlegscheibe vor dem Spannen zwischen Kopf und Flansch "eingeführt" wird, aufgrund der in der Beschreibung genannten Aufgabenstellung dahingehend einzuschränken, daß diese "eingeschoben" werde.

d) Die Klägerin ersucht unter Berufung auf Art. 67 Ziff. 1 OG um Bestellung eines neuen Sachverständigen, der die Frage der Verletzung des Streitpatentes zu begutachten hätte.

(b) Claim 1 of the patent at issue reads as follows:

"A pipe clamp comprising an annular clip with at least one opening, which can be closed by a clamping screw, the tip of which is mounted on one side of the opening by a threaded engagement and the head of which can be passed through and located in a hole in a flange attached to the clip, characterized in that the head of the clamping screw can be passed axially, relative to its central longitudinal axis, through the hole in the flange and is retained by a washer which is inserted between the head and the flange before tightening takes place and which is formed with a slot open at one end."

The description states that the invention concerns a clamp comprising an annular clip with at least one opening, which can be closed by a clamping screw, the tip of which is mounted on one side of the opening by a threaded engagement and the head of which can be passed through and located in a hole in a flange attached to the clip. It then states that the invention is based on the problem of creating a pipe clamp of the type described that can be easily handled and closed using a very short clamping screw. Finally, it is emphasised that the invention has the advantage that the clamping screw can be tightened with a few turns, and hence can be very short, irrespective of the thickness of the pipe clamp and above all irrespective of whether there is only little play between the pipe and the pipe clamp, ie a narrow opening, and indeed a minimum opening if the rubber insert is used.

(c) The interpretation of patent claim 1 according to the contested decision shows that the invention concerns a simplification of the closing process for pipe clamps; the tip of the clamping screw being located on one side of the opening by a threaded engagement, it has a defined location in the assembly process. When the pipe clamp is closed, the clamping screw is automatically fed axially through the hole in the opposing flange. The tip of the clamping screw is held back in a subsequent and separate process using an additional component, namely a washer with a slot open at one end. The clamping screw is then tightened.

In the context of the question of the inadmissible extension of the patent at issue, the Commercial Court held that the person skilled in the art derived from the description that it was essential to the design of the washer that it had a slot open at one end in order for it to satisfy its function according to the invention. In contrast, the recommendation that the washer be designed in such a way that it can be moved radially along the flange, thereby allowing the use of a very short clamping screw, merely discloses a preferred embodiment of the invention to the person skilled in the art. For this reason, the Commercial Court refused to use the problems specified in the description to restrict the instruction in patent claim 1, according to which the washer is "inserted" between head and flange before clamping, such that the washer is "pushed in."

(d) Citing Art. 67(1) of the Act on the Organisation of Federal Courts, the plaintiff requests the appointment of a new expert to assess the question of the infringement at issue.



b) La revendication 1 du brevet litigieux s'énonce comme suit :

"Collier de serrage formé d'un étrier annulaire avec au moins une ouverture, ce collier se fermant à l'aide d'une vis de serrage dont l'extrémité est prévue du côté de l'ouverture muni du filetage et dont la tête traverse de l'autre côté de l'ouverture un trou d'une patte de l'étrier pour se fixer, collier caractérisé en ce que la tête de la vis de serrage traverse le trou de la bride axialement par rapport à l'axe longitudinal médian et est maintenue par une rondelle à trous oblongs ouverts à une extrémité, cette rondelle étant mise en place entre la tête et la patte avant le serrage."

La description énonce que l'invention porte sur un collier de serrage formé d'un étrier annulaire avec au moins une ouverture, ce collier se fermant à l'aide d'une vis de serrage dont l'extrémité est prévue du côté de l'ouverture muni du filetage et dont la tête traverse de l'autre côté de l'ouverture un trou dans une patte de l'étrier pour se fixer. Elle précise ensuite que le problème à la base de l'invention est de créer un collier de serrage du type décrit qui soit facile à manipuler et à fermer même avec une vis de serrage très courte. Il est enfin souligné que l'invention offre l'avantage que la vis de serrage peut être serrée par quelques tours seulement et peut ainsi être très courte, quelle que soit l'épaisseur du collier de serrage et même s'il y a peu de jeu entre le tube et le collier de serrage, à savoir que l'écartement à l'ouverture est étroit, voire minime si l'on utilise un anneau en caoutchouc.

c) Il résulte de l'interprétation de la revendication 1 selon le jugement entrepris que l'invention a pour objet de simplifier la fermeture du collier de serrage. Dans la mesure où une extrémité de la vis de serrage est prévue du côté de l'ouverture muni du filetage, elle a une position définie lors du montage. Lors de la fermeture du collier de serrage, la vis de serrage traverse automatiquement et axialement le trou de la bride situé de l'autre côté. La tête de la vis de serrage est ensuite retenue dans une étape distincte utilisant un élément supplémentaire, à savoir une rondelle à trous oblongs ouverts à une extrémité. La vis de serrage est alors serrée.

S'agissant de la question de l'extension inadmissible de la portée du brevet litigieux, le tribunal du commerce a estimé que l'homme du métier déduit de la description qu'il est essentiel que la rondelle soit conçue de telle façon que celle-ci ait un trou oblong ouvert à une extrémité, afin qu'elle puisse remplir sa fonction selon l'invention. En revanche, la recommandation faite à l'homme du métier de concevoir la rondelle de façon à ce qu'elle soit introduite radialement sur la bride, ce qui permet d'utiliser une vis de serrage très courte, constitue uniquement un mode de réalisation préféré de l'invention. Aussi le tribunal du commerce a-t-il refusé, compte tenu du problème mentionné dans la description, de limiter l'instruction figurant dans la revendication 1 selon laquelle la rondelle est "mise en place" entre la tête et la bride avant le serrage, en ce sens qu'elle y est "poussée à l'intérieur".

d) Le demandeur, invoquant l'article 67(1) de la Loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), demande qu'un nouvel expert soit commis afin d'examiner la question de la contrefaçon du brevet litigieux.

Die Sondervorschrift von Art. 67 Ziff. 1 OG gibt dem Bundesgericht die Möglichkeit, die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse im Berufungsverfahren zu überprüfen und zu diesem Zweck die erforderlichen Beweismaßnahmen zu treffen. Eine derartige Überprüfung rechtfertigt sich jedoch nur, wenn die vorinstanzlichen Feststellungen ernsthaften Zweifeln unterliegen, insbesondere wenn sie unklar oder widersprüchlich sind oder auf irrtümlichen Überlegungen beruhen, weil die Vorinstanz oder der im kantonalen Verfahren beigezogene Sachverständige von falschen Rechtsbegriffen ausgegangen sind oder sonstige die technischen Fragen nicht richtig gestellt haben [...]. Die Klägerin behauptet zu Recht nicht, daß der Fachrichter und ihm folgend die Vorinstanz die technischen Fragen nicht richtig gestellt haben. Der Fachrichter ist denn auch korrekt vorgegangen, indem er die einzelnen Merkmale gemäß Patentanspruch 1 mit den von der Klägerin vertriebenen Ausführungsformen von Rohrschellen verglichen hat [...]. Nach Auffassung der Klägerin ist vielmehr entscheidend, daß das erwähnte "Einführen" der Unterlegscheibe gestützt auf die in der Beschreibung genannte Aufgabenstellung auf ein "Einschieben" beschränkt werden muß. In diesem Punkt besteht aber kein Anlaß, die technischen Feststellungen der Vorinstanz gestützt auf Art. 67 Ziff. 1 OG in Frage zu stellen und zu überprüfen. Aus dem angefochtenen Urteil geht ohne weiteres hervor, daß der Fachmann das "Einführen" dann einschränkend als "Einschieben" auffaßt, wenn er sich eine Rohrschelle gemäß Streitpatent mit der kürzest möglichen Spannschraube vorstellt. Die Vorinstanz hat indessen übereinstimmend mit dem Fachrichter angenommen, daß die Verwendung einer möglichst kurzen Spannschraube lediglich eine bevorzugte Ausführungsform der Rohrschelle gemäß Streitpatent bildet, während im Übrigen wesentlich ist, daß die Unterlegscheibe ein an einem Ende offenes Langloch aufweisen muß und sie ohne weiteres, "z. B. irgendwie von Hand", auf einer beliebig gekrümmten Bewegungsbahn eingeführt werden kann. Da diese Feststellungen weder unklar noch widersprüchlich sind, scheidet die Anwendung von Art. 67 Ziff. 1 OG aus.

e) Die Klägerin kritisiert die durch die Vorinstanz vorgenommene Auslegung des Streitpatents namentlich unter Hinweis auf das Urteil des Deutschen Bundesgerichtshofs vom 2. März 1999<sup>1</sup> in Sachen Müpro GmbH gegen Hilti Deutschland GmbH und Egbert Appel. In diesem Urteil, das ebenfalls das Europäische Patent Nr. 0 319 521 zum Gegenstand hat, ist der Bundesgerichtshof davon ausgegangen, daß der Inhalt einer Patentschrift den Offenbarungsgehalt eines Patents begrenzen könne, wenn der Fachmann der Gesamtheit der Patentschrift eine engere Lehre entnehme, als diejenige, die der Wortlaut eines Merkmals zu vermitteln scheint. Der Bundesgerichtshof hat aufgrund der Aufgabenstellung in der Beschreibung geschlossen, daß die Verkürzung der Spannschrauben und Spannwege derart eindeutig im Vordergrund der Lehre des Streitpatents stehe, daß darin nicht lediglich einer von mehreren gleichwertigen Teilaspekten gesehen werden könne und sich die Lehre des Patents nicht auf eine "gewisse Verkürzung" in völlig unbestimmter Größenordnung beschränke, sondern ganz betont die Verwendung "sehr kurzer" Schrauben ermöglichen wolle, die mit "wenigen Umdrehungen" gespannt werden können.

Es trifft zwar zu, daß ausländischen Gerichtsurteilen zur selben Patentfrage im Rahmen harmonisierter Auslegung gemäß Art. 69 EPÜ im Interesse der anzustrebenden Kohärenz wenn möglich Rechnung zu tragen ist [...]. Dennoch kann der Ansicht des Bundesgerichtshofs im vorliegenden Fall nicht zugestimmt werden. Mit der Vorinstanz ist vielmehr das Merkmal des "Einführens" der

The special provision of Art. 67(1) of the Organisation Act allows the Federal Supreme Court to review the findings of fact of the cantonal court concerning technical circumstances in the appeal proceedings, and to take the evidence measures necessary for this purpose. However, such a review is only justified if the findings of the previous instances are subject to serious doubts, in particular if they are unclear or contradictory or based on erroneous considerations because the previous instances or the experts consulted in the cantonal proceedings applied incorrect legal concepts or otherwise failed to pose the appropriate technical questions [citations omitted]. The plaintiff rightly does not claim that the expert judge and the previous instances that applied his conclusions did not ask the appropriate technical questions. The expert judge proceeded correctly by comparing the individual features according to patent claim 1 with the pipe clamp embodiments distributed by the plaintiff [citations omitted]. In the plaintiff's opinion, the decisive factor is rather that the said "insertion" of the washer must be restricted to a "pushing in" on the basis of the problem set out in the description. However, on this point there is no occasion to doubt and review the technical findings of the previous instance on the basis of Art. 67(1) of the Organisation Act. The contested decision readily shows that the person skilled in the art construes "insertion" restrictively as "pushing in" when conceiving of a pipe clamp according to the patent at issue with the shortest possible clamping screw. However, in agreement with the expert judge, the previous instance assumed that the use of as short a clamping screw as possible was merely a preferred embodiment of the pipe clamp according to the patent at issue, while it is of essence that the washer must have a slot open at one end and can be inserted easily "eg, somehow by hand" on any curved path. Since these findings are neither unclear nor contradictory, there can be no application of Art. 67(1) of the Organisation Act.

(e) The plaintiff criticises the previous instance's interpretation of the patent at issue, specifically citing the decision of the German Federal Supreme Court dated 2 March 1999<sup>1</sup> in the case of *Müpro GmbH v. Hilti Deutschland GmbH and Egbert Appel* [30 HG 932 (1999)]. In this decision, which likewise concerned European patent No. 0 319 521, the Court assumed that the contents of a patent specification could limit the disclosure of a patent if the person skilled in the art could derive from the totality of the patent specification a narrower teaching than the one that appeared to be communicated by the wording of a feature. On the basis of the problem in the description, the Court concluded that the shortening of the clamping screws and clamping distances were so clearly the focus of the teaching of the patent at issue that they could not merely be regarded as one of a number of equivalent subsidiary aspects, and that the teaching of the patent could not be restricted to a "certain shortening" of a completely undefined magnitude, but rather the emphasis was on enabling the use of "very short" screws that could be tightened with "just a few turns."

It is true that in the interests of the desired coherence, foreign court decisions on the same patent questions are to be taken into account as far as possible within the framework of a harmonised interpretation pursuant to Art. 69 of the EPC [citations omitted]. Nevertheless, the opinion of the German Federal Supreme Court cannot be upheld in the present case. In agreement with the

Les dispositions particulières de l'article 67(1) OJ donnent au tribunal fédéral la possibilité de revoir dans une procédure de recours les faits d'ordre technique constatés par la juridiction cantonale et d'ordonner à cet effet les mesures probatoires nécessaires. Toutefois, un tel réexamen ne se justifie que s'il existe de sérieux doutes sur les constatations de la première instance, notamment lorsque celles-ci ne sont pas claires, sont contradictoires ou reposent sur des considérations erronées, parce que les instances antérieures ou l'expert consulté dans la procédure cantonale se sont fondés sur des notions juridiques erronées ou n'ont pas posé les bonnes questions techniques [...]. Le demandeur n'affirme pas, avec raison, que le juge expert et la première instance qui a suivi ses conclusions n'ont pas posé les bonnes questions techniques. Ainsi, le juge expert a procédé correctement lorsqu'il a comparé les caractéristiques selon la revendication 1 avec les modes de réalisation des colliers de serrage commercialisés par le demandeur [...]. De l'avis du demandeur, il est en revanche décisif que, sur la base du problème énoncé dans la description, ladite "mise en place" de la rondelle soit limitée en ce sens qu'elle est poussée à l'intérieur. Or, il n'y a sur ce point aucune raison de remettre en question et de revoir les faits d'ordre technique constatés par la première instance sur la base de l'article 67(1) OJ. Il découle clairement du jugement entrepris que l'homme du métier interprète de façon restrictive la "mise en place" de la rondelle en ce sens qu'elle est "poussée à l'intérieur", lorsqu'il se représente un collier de serrage selon le brevet litigieux muni d'une vis de serrage la plus courte possible. En accord avec le juge expert, la première instance a ainsi estimé que l'utilisation d'une vis de serrage aussi courte que possible ne représente qu'un mode de réalisation préféré du collier de serrage selon le brevet litigieux, alors qu'il est par ailleurs essentiel que la rondelle ait un trou oblong ouvert à une extrémité et qu'elle puisse être mise en place, "par exemple avec la main" selon n'importe quelle ligne courbe. Ces constatations n'étant ni contradictoires, ni dépourvues de clarté, l'article 67(1) OJ n'est pas applicable.

e) Le demandeur critique l'interprétation que la première instance a donnée du brevet litigieux en citant en particulier l'arrêt rendu par la Cour fédérale de justice allemande le 2 mars 1999<sup>1</sup> dans l'affaire Müpro GmbH contre Hilti Deutschland GmbH et Egbert Appel. Dans cet arrêt, qui porte également sur le brevet européen N° 0 319 521, la Cour fédérale de justice a estimé que le contenu d'un fascicule de brevet peut limiter le contenu divulgué par un brevet dans le cas où l'enseignement que l'homme du métier retient de l'ensemble du fascicule de brevet a une portée plus limitée que l'enseignement qui semble ressortir d'une caractéristique prise à la lettre. Compte tenu du problème énoncé dans la description, la Cour a déclaré que c'est incontestablement le raccourcissement des vis de serrage et des courses de serrage qui constitue le principal enseignement du brevet litigieux et qu'il ne s'agit pas là d'un aspect secondaire entre plusieurs autres de même importance. Selon elle, le brevet litigieux ne se borne pas à enseigner "un certain raccourcissement" d'un ordre de grandeur totalement indéfini, mais vise au contraire expressément à permettre l'utilisation de vis "très courtes" permettant un serrage "en peu de tours".

S'il est vrai que dans un souci de cohérence, il y a lieu de tenir compte, si possible, des décisions rendues par les juridictions étrangères sur la même question en matière de brevet, dans le cadre d'une interprétation harmonisée conformément à l'article 69 CBE, [...] on ne saurait toutefois se ranger, en l'espèce, à l'avis de la Cour fédérale de justice allemande. Ainsi que l'a cons-

<sup>1</sup> Abgedruckt auf S. 94.

<sup>1</sup> Reproduced on p. 94.

<sup>1</sup> Reproduit à la page 95.

Unterlegscheibe gemäß Patentanspruch 1 im wörtlichen und technisch einleuchtenden Sinn des Einführens auf einer beliebig gekrümmten Bewegungsbahn zu verstehen und nicht auf ein geradliniges "Einschieben" einzuschränken. Denn die technische Anleitung des Patentanspruchs 1 beschränkt sich nicht auf die – für kurze Schrauben und Spannwege optimale – Art des Einführens der Unterlegscheibe, sondern umfaßt auch ein Vorgehen, bei dem längere Schrauben verwendet werden. In diesem Zusammenhang ist der Cour d'Appel von Paris beizustimmen, welche in ihrem Entscheid vom 19. November 1999 (i.S. Franz Müller und Müpro GmbH gegen Hilti France) zum Ergebnis gekommen ist, daß die durch das Streitpatent beanspruchte Lehre nicht auf die Verwendung der kürzest möglichen Schrauben bzw. kürzerer Schrauben als jene der Hilti-Rohrschellen zu beschränken ist, sondern die Erwähnung der "sehr kurzen Spannschraube" in der Patentbeschreibung als Vergleich mit den Schraubenlängen gemäß dem vorbekannten Stand der Technik (DE-A-3 308 459) zu verstehen ist. Das Merkmal des "Einführens" der Unterlegscheibe zwischen Schraubenkopf und Flansch vermittelt in seiner sprachlichen Bedeutung auch für den Fachmann eine technisch sinnvolle Anleitung, wie im angefochtenen Urteil überzeugend dargelegt wird, und ist daher entgegen der mit der Berufung vertretenen Ansicht nicht auf ein "Einschieben" zwischen Kopf und Flansch einzuschränken.

Mit der Berufung wird im Übrigen nicht in Frage gestellt, daß die Rohrschellen des Typs Hilti MP das so ausgelegte Streitpatent verletzen. Das angefochtene Urteil ist deshalb mangels entsprechender Berufungsvorbringen insoweit nicht zu überprüfen (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG).

3. Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

previous instance, on the other hand, the feature of the "insertion" of the washer pursuant to patent claim 1 is to be understood in the literal and technically convincing sense of an insertion on any curved path and is not to be restricted to a "pushing in" along a straight line. The technical instruction in patent claim 1 is not restricted to the manner of insertion of the washer C optimum for short screws and short clamping distances C but also comprises a procedure in which longer screws are used. In this connection, the opinion of the Paris Court of Appeals is to be upheld, which in its decision dated 19 November 1999 (in the case of *Franz Müller and Müpro GmbH v. Hilti France*) came to the conclusion that the teaching claimed by the patent at issue is not to be restricted to the use of the shortest possible screws or shorter screws than those of the Hilti pipe clamps, but rather the mention of the "very short clamping screw" in the parent description is to be understood as a comparison with the length of screws pursuant to the previous state of the art (DE-A-3 308 459). The linguistic meaning of the feature of the "insertion" of the washer between screw tip and flange also communicates to the person skilled in the art a technically reasonable instruction, as the contested decision convincingly sets out, and, contrary to the opinion put forward in the appeal on the law, is not to be restricted to a "pushing in" between tip and flange.

In addition, the plaintiff does not question the fact the Hilti MP pipe clamps infringed the patent at issue as interpreted in this way. For this reason, the contested decision need not be reviewed on this point for lack of a corresponding submission in the appeal (Art. 55(1)(c) Organisation Act).

3. The appeal is therefore dismissed and the contested decision confirmed.

tatée la première instance, la caractéristique de la "mise en place" de la rondelle conformément à la revendication 1 s'entend dans son sens littéral et convaincant sur le plan technique comme une mise en place selon n'importe quelle ligne courbe et ne doit pas être limitée en ce sens que la rondelle est poussée à l'intérieur en ligne droite. En effet, l'instruction technique de la revendication 1 n'est pas limitée à une façon de mettre en place la rondelle qui soit optimale pour de courtes vis et courses de serrage, mais englobe également la possibilité d'utiliser des vis plus longues. A cet égard, il y a lieu de se ranger à l'avis de la Cour d'appel de Paris qui a conclu dans son arrêt du 19 novembre 1999 (dans l'affaire Franz Müller et Müpro GmbH contre Hilti France) que l'enseignement revendiqué par le brevet litigieux ne doit pas être limité à l'utilisation de vis aussi courtes que possible ou de vis plus courtes que celles des colliers de serrage Hilti, mais que les "vis de serrage très courtes" évoquées dans la description sont mentionnées à titre de comparaison avec les longueurs de vis selon l'état de la technique (DE-A-3 308 459). Telle qu'elle est libellée, la caractéristique de la "mise en place" de la rondelle entre la tête de la vis et la bride donne aussi à l'homme du métier une instruction importante sur le plan technique, ainsi que l'expose de façon convaincante le jugement entrepris, et ne doit donc pas être limitée en ce sens que la rondelle "est poussée" entre la tête et la bride, contrairement à l'avis du demandeur.

Le fait que les colliers de serrage du type Hilti MP contrefont le brevet litigieux ainsi interprété n'est pas au demeurant remis en question dans le recours. Il n'y a donc pas à réexaminer sur ce point le jugement entrepris, faute de moyens correspondants dans le recours (art. 55(1)c) OJ).

3. Par ces motifs, le recours est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

**ANLAGE 3****FR Frankreich****Urteile der Cour d'appel de Paris vom 19. November 1999\* und der Cour de cassation vom 4. Juni 2002\*\***

**Stichwort: "Collier de serrage" (Rohrschelle)**

**Artikel: L. 612-6 und 613-2 des Gesetzes über geistiges Eigentum**  
Artikel 69 EPÜ und Auslegungsprotokoll, Artikel 84 EPÜ

**Schlagwörter: Europäisches Patent 0 319 521 – "Gültigkeit – Neuheit (bejaht) – erfinderische Tätigkeit (bejaht)" – "Verletzung – Schutzbereich und Auslegung der Patentansprüche – Bedeutung von Ausführungsbeispielen"**

**Leitsätze**

1. Bei der Bestimmung des Schutzbereichs durch den Inhalt der Patentansprüche schreibt das Gesetz vor, zur Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen.

2. Auslegung der Ansprüche 1 und 2 des europäischen Patents Nr. 0 319 521.

**Sachverhalt und Verfahren**

Herr Müller ist Inhaber des europäischen Patents Nr. 319 521 mit der Bezeichnung "Rohrschelle", für dessen Verwertung er der Firma Müpro eine Lizenz erteilt hat. Nachdem bei einer Beschlagnahme im Wege der "saisie-contrefaçon" festgestellt wurde, daß das Unternehmen Hilti France Rohrschellen der Typen MP-LI und MP-SI einfuhrte und vertrieb, verklagte Herr Müller dieses Unternehmen vor dem Tribunal de grande instance de Paris (Landgericht Paris) wegen Verletzung der Ansprüche 1 und 2 seines Patents. Die Firma Müpro trat dem Verfahren bei. Das Unternehmen Hilti beantragte die Abweisung der Klage und Nichtigerklärung der Ansprüche 1 bis 4 des Streitpatents.

Mit seinem Urteil vom 14. Januar 1998 wies das Gericht die Anträge auf Nichtigerklärung der Ansprüche 1 bis 4 des Patents zurück und befand, daß die Rohrschellen des Unternehmens Hilti France keine Verletzung der Ansprüche 1 und 2 des genannten Patents darstellten.

In ihrer Berufung beantragten Herr Müller und die Firma Müpro, das Urteil insoweit zu bestätigen, als die Anträge des Unternehmens Hilti auf Nichtigerklärung zurückgewiesen wurden, es aber insoweit zu ändern, als das Unternehmen Hilti der Verletzung der Ansprüche 1 und 2 für schuldig erklärt werden sollte. (...)

**ANNEX 3****FR France****Judgments of the Cour d'appel de Paris of 19 November 1999\* and of the Cour de cassation of 4 June 2002\*\***

**Headword: "Collier de serrage" (pipe clamp)**

**Article: L. 612-6 and 613-2 of the Intellectual Property Code**  
Article 69 EPC and the Protocol on its interpretation, Article 84 EPC

**Keyword: European patent 0 319 521 – "Validity – novelty (yes) – inventive step (yes)" – "Infringement – extent of protection and interpretation of claims – significance of working examples"**

**Headnote**

1. In determining the extent of protection in the light of the terms of the claims, the law requires that the claims be interpreted by reference to the description and the drawings.

2. Interpretation of claims 1 and 2 of European patent No. 0 319 521.

**Summary of facts and submissions**

Franz Müller, the proprietor of European patent No. 319 521 entitled "Rohrschelle" (pipe clamp), has granted a licence for it to Müpro GmbH. Following search and seizure proceedings which established that Hilti France was importing and marketing pipe rings designated MP-IL and MP-SI, Mr Müller brought an action against Hilti before the Paris Tribunal de grande instance (court of first instance) for infringement of claims 1 and 2 of his patent. Müpro voluntarily intervened in the proceedings. Hilti called for its opponents' action to be dismissed because claims 1 to 4 of the cited patent were void and should be revoked.

By judgment of 14 January 1998 the court dismissed the request for revocation of claims 1 to 4 and said that Hilti's pipe rings did not infringe claims 1 and 2 of the patent in question.

On appeal, Mr Müller and Müpro requested the court to uphold its decision in respect of its dismissal of Hilti's request for revocation, but to amend it in other respects by finding Hilti guilty of infringing claims 1 and 2. (...)

## ANNEXE 3

### FR France

#### Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 novembre 1999\* et de la Cour de cassation du 4 juin 2002\*\*

Référence : "Collier de serrage"

Article : L. 612-6 et 613-2 du Code de la propriété intellectuelle

Article 69 CBE et son protocole interprétatif, 84 CBE

Mots-clé : Brevet européen n° 319 521 – "Validité – nouveauté (oui) – activité inventive (oui)" – "Contrefaçon – étendue de la protection et interprétation des revendications – signification d'exemples de réalisation"

#### Sommaire

1. Pour déterminer l'étendue de la protection en fonction de la teneur des revendications la loi impose d'interpréter les revendications par référence à la description et aux dessins.

2. Interprétation des revendications 1 et 2 du brevet européen 0 319 521.

#### Faits et procédure

M. Muller est titulaire du brevet européen n° 0 319 521, intitulé "Collier de serrage", dont il a concédé une licence d'exploitation à la société Mupro. Faisant suite à une saisie-contrefaçon ayant établie que la société Hilti France importait et commercialisait des colliers de serrage référencés MP-LI et MP-SI, M. Muller a fait assigner cette société en contrefaçon des revendications 1 et 2 de son brevet devant le tribunal de grande instance de Paris. La société Mupro est intervenue volontairement à l'instance. La société Hilti a réclamé le débouté de ses adversaires en concluant à la nullité des revendications 1 à 4 de brevet invoqué.

Par jugement du 14 janvier 1998, le tribunal a rejeté les demandes de nullité des revendications 1 à 4 du brevet et dit que les colliers de serrage de la société Hilti France ne constituaient pas la contrefaçon des revendications 1 et 2 dudit brevet.

En appel, M. Muller et la société Mupro prient la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Hilti de ses demandes en nullité mais de le réformer pour le surplus, en déclarant la société Hilti coupable de contrefaçon des revendications 1 et 2. (...)

\* Übersetzung des in PIBD 2000/Nr. 700-III-305 veröffentlichten Urteils. Leitsätze vom EPA.

\*\* Übersetzung des in PIBD 2002/Nr. 749-III-387 veröffentlichten Urteils.

\* Translation of decision published in PIBD 2000/No. 700-III-305. Headnote drawn up by the EPO.

\*\* Translation of judgment published in PIBD 2002/No. 749-III-387.

\* L'arrêt a été publié dans PIBD 2000/No. 700-III-305. Le sommaire a été établi par l'OEB.

\*\* L'arrêt a été publié dans PIBD 2002/No. 749-III-387.

## Urteil der Cour d'appel de Paris

### Urteilsgründe

#### I – Über das Patent MÜLLER

Das europäische Patent Nr. 0 319 521 mit der Bezeichnung "Rohrschelle", in dem Frankreich benannt ist, bezieht sich auf das Gebiet der Rohrschellen zur Befestigung von Rohrleitungen und Kabeln an Wänden oder Decken. Gemäß der Beschreibung betrifft es *"eine Rohrschelle, bestehend aus einem ringförmigen Bügel mit wenigstens einer Öffnung, die durch eine Spannschraube schließbar ist, deren Fuß auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert und deren Kopf auf der anderen Seite der Öffnung durch ein Loch in einem am Bügel angebrachten Flansch hindurchführbar und festlegbar ist."*

Als Stand der Technik nennt das Patent MÜLLER in seiner Einleitung im wesentlichen zwei Dokumente, und zwar die Patente DE-A 3 308 459 und DE-A 3 346 423. Es seien hier sowohl die Ausführungen, die das Streitpatent zu diesen beiden Vorveröffentlichungen macht, als auch die jeweils zugehörigen (im Patent MÜLLER nicht enthaltenen) Abbildungen wiedergegeben.

#### Patent DE-A 3 308 459

In der Beschreibung des Patents MÜLLER heißt es: *"Eine derartige Rohrschelle ist z. B. in der DE-A-3 308 459 beschrieben. Dort ist ein Langloch im Flansch mit Bezug auf die Mittellängsachse der Rohrschelle radial innen offen. Der Kopf der Spannschraube wird beim Einhaken durch ein ausreichend großes Loch im Bügel hindurchgeführt, welches in ein Langloch übergeht. Da beide die Öffnung der einteiligen Schelle begrenzenden Flansche starr am Bügel sitzen, ist selbst bei einer dünnen Rohrschelle die zum Einhaken notwendige Beweglichkeit der Spannschraube nur dann gewährleistet, wenn viel Spiel zwischen dem Rohr und der Rohrschelle vorhanden, also deren Öffnung sehr weit ist. Dies bedingt eine lange Spannschraube und in Anbetracht der großen Zahl der bei einem Bauprojekt normalerweise zu montierenden Rohrschellen eine entsprechend lange Montagezeit zum Anziehen der Spannschrauben und hat außerdem den weiteren Nachteil, daß die im fertig montierten Zustand weit von der geschlossenen Rohrschelle abstehenden Schrauben ggf. störend oder gefährlich sein können."*

Das Patent DE-A 3 308 459 enthält die nebenstehenden Abbildungen [Seite 119]

#### Patent DE-A 3 346 423

In der Beschreibung des Streitpatents heißt es weiter: *"Bei einer anderen bekannten Rohrschelle gemäß DE-A-3 346 423 ist der Fuß der Spannschraube in eine scheibenförmige Mutter eingeschraubt, die am Bügel der Rohrschelle derart schwenkbar gelagert ist, daß der Schraubenkopf von dem Bügel weg nach außen verschwenkt werden kann, um von dort aus in ein radial außen offenes Langloch in einem Flansch auf der anderen Seite der Öffnung der Rohrschelle eingehakt zu werden. Abgesehen von dem Mangel, daß diese Rohrschelle nur gering belastbar ist, weil bei Verformung das Kopfende der Spannschraube aus dem radial außen offenen Langloch herausrutscht, besteht auch in diesem Fall wieder der Nachteil, daß die Spannschraube verhältnismäßig lang sein muß."*

## Decision of the Cour d'appel de Paris

### Reasons

#### I – Regarding the Müller patent

European patent No. 0 319 521, designating France and entitled *Rohrschelle* (pipe clamp), relates to the field of clamps designed to mount pipes or cables along walls or ceilings. Its description states that it concerns *"a pipe clamp, comprising an annular strap with at least one opening which can be closed by a clamping screw, the tip of which is mounted on one side of the opening by thread engagement and the head of which on the other side of the opening can be passed through and located in a hole in a flange attached to the strap"*.

In disclosing the background art, the preamble of the Müller patent essentially refers to two documents, patents DE-A 3 308 459 and DE-A 3 346 423. It is useful to reproduce both what the cited patent says about these two prior-art documents and the figures (not reproduced in the Müller patent) illustrating each of them.

#### Regarding DE-A 3 308 459

The description of the Müller patent states that: *"A pipe clamp of this type is described for example in DE-A 3 308 459. There, a slot in the flange is radially open at the inner end relative to the central longitudinal axis of the pipe clamp. At the time of mounting, the head of the clamping screw is passed through a sufficiently large hole in the strap, which opens into the slot. As the two flanges which delimit the opening in the one-piece clamp sit rigidly on the strap, even with a thin pipe clamp the mobility needed to attach the clamping screw is guaranteed only if there is a lot of play between the pipe and the clamp, ie if the opening is very wide. That necessitates a long clamping screw and, in view of the many clamps that usually have to be installed in a building, means a correspondingly long assembly time for screw tightening, and it has the further disadvantage that, after assembly, the screws, standing proud of the closed pipe clamp, may be obstructive or dangerous"*.

DE-A 3 308 459 includes the opposite drawings: [see p. 119]

#### Regarding DE-A 3 346 423

The description of the cited patent states that: *"In the case of another known pipe clamp as per DE-A 3 346 423, the tip of the clamping screw engages in a washer-like nut pivotably mounted on the clamp strap such that the screw head can be swung out away from the strap and hooked from there into a slot radially open at the outer end in a flange on the other side of the opening in the clamp. Regardless of the drawback that this pipe clamp will support only low loads because the screw head slips out of the slot in the event of deformation, in this case too there is again the disadvantage that the clamping screw has to be relatively long. (...)"*.



## Arrêt de la Cour d'appel de Paris

DE-A 3 308 459

### Motifs

#### I – Sur le brevet MULLER

Considérant que le brevet européen désignant la France n° 0 319 521, intitulé "Collier de serrage" se rapporte au domaine des colliers destinés à la fixation des canalisations ou des câbles le long des murs ou des plafonds ; que sa description énonce qu'il concerne "un collier de serrage formé d'un étrier annulaire avec au moins une ouverture, ce collier se fermant à l'aide d'une vis de serrage dont l'extrémité est prévue du côté de l'ouverture munie du filetage et dont la tête traverse de l'autre côté de l'ouverture un trou d'une patte de l'étrier pour se fixer".

Considérant que pour exposer l'état antérieur de la technique, le préambule du brevet MULLER se réfère essentiellement à deux documents, les brevets DE-A 3 308 459 et DE-A 3 346 423 ; qu'il convient de reproduire, tant les énonciations que comporte le brevet invoqué à propos de ces deux antériorités, que les figures (non reprises dans le brevet MULLER) qui illustrent chacune d'entre elles.

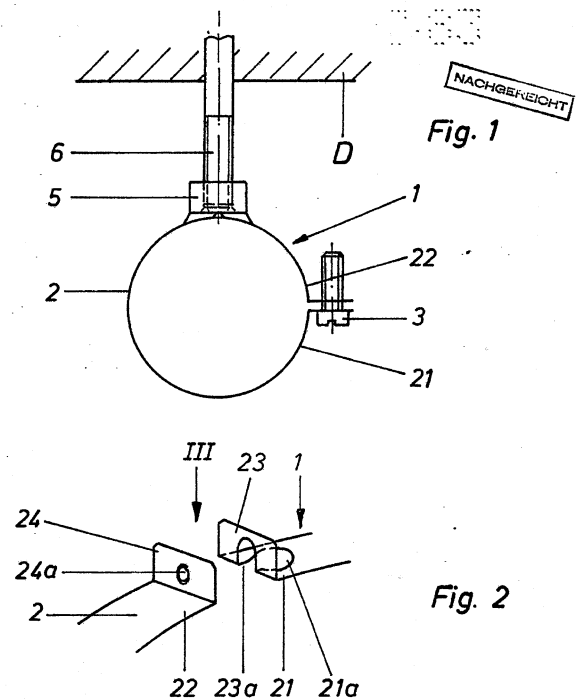
#### Sur le brevet DE-A 3 308 459

Considérant que la description du brevet MULLER énonce qu'on "connaît un collier de serrage par exemple selon le brevet DE-A 3 308 459, qui décrit un trou oblong prévu dans la bride avec une ouverture radiale vers l'extérieur par rapport à l'axe médian du collier de serrage. La tête de la vis de serrage traverse un trou suffisamment grand réalisé dans l'étrier au moment de l'accrochage, trou qui devient un trou oblong. Comme les deux brides qui délimitent l'ouverture du collier en une seule pièce sont prévues rigidement sur l'étrier, même dans le cas d'un collier de serrage mince, on ne dispose de la mobilité nécessaire à l'accrochage de la vis de serrage que s'il y a suffisamment de jeu entre le tuyau et le collier c'est-à-dire si l'ouverture est très grande. Cela nécessite une vis de serrage longue, ce qui, tenant compte du grand nombre de colliers qui peuvent être installés normalement dans une construction se traduit par un temps de montage de longueur correspondante, pour serrer les vis ; de plus, après montage, les vis qui débordent des colliers de serrage, fermés, sont le cas échéant gênantes, voire dangereuses".

Considérant que ce brevet DE-A 3 308 459 comporte les figures ci-contre :

#### Le brevet DE-A 3 346 423

Considérant que la description du brevet invoqué énonce que "dans le cas d'un autre collier connu selon DE-A 3 346 423, la base de la vis de serrage se visse dans un écrou en forme de rondelle qui est montée pivotante sur l'étrier du collier pour que la tête de vis puisse être écartée vers l'extérieur par rapport à l'étrier pour venir s'accrocher dans une bride de l'autre côté de l'ouverture du collier de serrage et de là dans un trou oblong ouvert radialement vers l'extérieur. Indépendamment de l'inconvénient selon [lequel] ce collier de serrage ne peut être soumis [qu'à] des charges réduites, car en cas de déformations, l'extrémité de la vis de serrage peut s'échapper du trou oblong ouvert radialement vers l'extérieur, il y a dans ce cas un inconvénient supplémentaire que la vis de serrage doit être relativement longue (...)"



Das Patent DE-A 3 346 423 enthält die nebenstehenden Abbildungen [Seite 121]

**Über die zu lösende Aufgabe und die im Patent MÜLLER Nr. 0 319 521 vorgestellte Lösung**

Nach den Ausführungen zu den Dokumenten aus dem Stand der Technik DE-A 3 308 459 und D-A 3 346 423 heißt es in der Beschreibung des Patents MÜLLER weiter:

*“Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Rohrschelle der eingangs genannten Art zu schaffen, die sich auch mit einer sehr kurzen Spannschraube gut handhaben und leicht schließen läßt.*

*Vorstehende Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Kopf der Spannschraube mit Bezug auf deren Mittellängsachse axial durch das Loch im Flansch hindurchführbar ist und durch eine vor dem Spannen zwischen Kopf und Flansch eingeführte, mit einem am einen Ende offenen Langloch ausgebildete Unterlegscheibe gehalten ist.*

*Die Erfindung bietet den Vorteil, daß die Spannschraube ... mit wenigen Umdrehungen gespannt und daher sehr kurz sein kann.”*

Das Patent enthält die nebenstehenden Abbildungen [Seite 121]

Das Patent umfaßt vier Ansprüche:

*“1 – Rohrschelle, bestehend aus einem ringförmigen Bügel (12) mit wenigstens einer Öffnung, die durch eine Spannschraube (10) schließbar ist, deren Fuß auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert und deren Kopf (24) auf der anderen Seite der Öffnung durch ein Loch (36) in einem am Bügel (12) angebrachten Flansch (20) hindurchführbar und festlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Kopf (24) der Spannschraube (10) mit Bezug auf deren Mittellängsachse axial durch das Loch (36) im Flansch (20) hindurchführbar ist und durch eine vor dem Spannen zwischen Kopf (24) und Flansch (20) eingeführte, mit einem am einen Ende offenen Langloch (40) ausgebildete Unterlegscheibe (38) gehalten ist.*

*2 – Rohrschelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterlegscheibe (38) im gespannten Zustand der Schraube (10) formschlüssig durch diese und/oder den Flansch (20) gehalten ist.*

*3 – Rohrschelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterlegscheibe (38) in Richtung des Langlochs (40) verschieblich, aber unverlierbar auf dem Flansch (20) sitzt.*

*4 – Rohrschelle nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterlegscheibe (48) im mittleren Bereich mit einer Vertiefung (50) ausgebildet ist, welche im Umriß größer ist als der Kopf der Spannschraube (10), aber kleiner als das Loch (36) im Flansch (20).”*

Von den Berufungsklägern werden nur die Ansprüche 1 und 2 vorgebracht; die Firma HILTI, die erstinstanzlich die Gültigkeit aller Ansprüche angegriffen hatte, fordert in der Berufung nur noch die Nichtigerklärung der beiden oben genannten Ansprüche.

DE-A 3 346 423 includes the opposite drawings [see p. 121]

**Regarding the problem to be solved and the solution disclosed in Müller patent No. 0 319 521**

Having disclosed the background art constituted by DE-A 3 308 459 and DE-A 3 346 423, the description of the Müller patent states that:

*“The object of the present invention is to create a pipe clamp of the above type which is easy to manipulate and to close even with a very short clamping screw.*

*The solution to this problem according to the invention is that the head of the clamping screw can be passed axially, relative to its central longitudinal axis, through the hole in the flange and is retained by a washer which is inserted between the head and the flange before tightening takes place and which is formed with a slot open at one end.*

*The advantage of the invention is that the clamping screw [...] can be tightened with only a small number of turns and so can be very short”.*

The patent includes the opposite drawings [see p. 121]

It also includes four claims:

*“1 – A pipe clamp, comprising an annular strap (12) with at least one opening which can be closed by a clamping screw (10), the tip of which is mounted on one side of the opening by thread engagement and the head (24) of which on the other side of the opening can be passed through and located in a hole (36) in a flange (20) attached to the strap (12), characterised in that the head (24) of the clamping screw (10) can be passed axially, relative to its central longitudinal axis, through the hole (36) in the flange (20) and is retained by a washer (38) which is inserted between the head (24) and the flange (20) before tightening takes place and which is formed with a slot (40) open at one end.*

*2 – A pipe clamp according to Claim 1, characterised in that in the tightened condition of the screw (10) the washer (38) is retained in form-locking manner by the screw and/or the flange (20).*

*3 – A pipe clamp according to Claim 1, characterised in that the washer (38) is mounted displaceably in the direction of the slot (40) but captive on the flange (20).*

*4 – A pipe clamp according to Claim 2, characterised in that in its central region the washer (48) is provided with a recess (50) which in outline is larger than the head of the clamping screw (10) but smaller than the hole (36) in the flange (20).”*

The appellants cite only claims 1 and 2. Hilti, which at first instance had contested the validity of all the claims, at appeal is now seeking revocation of only the above two claims.

Considérant que le brevet DE-A 3 346 423 comporte les figures ci-contre :

DE-A 3 346 423

**Sur le problème à résoudre et la solution exposées par le brevet MULLER n° 0 319 521**

Considérant qu'après avoir exposé l'état de la technique constitué par les brevets DE-A 3 308 459 et DE-A 3 346 423, la description du brevet MULLER énonce que

*"La présente invention a pour but de créer un collier de serrage du type ci-dessus qui soit facile à manipuler et à fermer même avec une vis de serrage très courte.*

*Le problème exposé ci-dessus est résolu selon l'invention en ce que la vis de serrage traverse le trou de la bride axialement par rapport à l'axe longitudinal médian et est maintenue par une rondelle à trou oblong ouvert à une extrémité, cette rondelle étant mise en place entre la tête et la patte avant le serrage.*

*L'invention offre l'avantage que la vis de serrage puisse être serrée par quelques tours seulement et puisse ainsi être très courte..."*

Considérant que le brevet comporte les figures ci-contre :

Considérant que le brevet comporte quatre revendications :

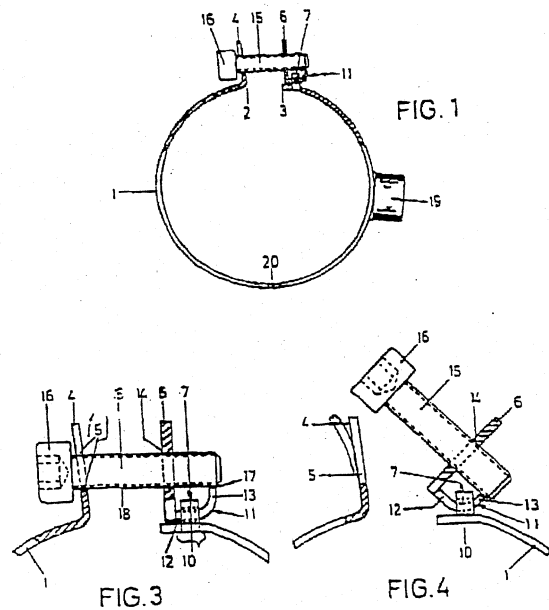
1 – Collier de serrage formé d'un étrier annulaire (12) avec au moins une ouverture, ce collier se fermant à l'aide d'une vis de serrage (10) dont l'extrémité est prévue du côté de l'ouverture muni du filetage et dont la tête (24) traverse de l'autre côté de l'ouverture, un trou (36) dans une patte (20) de l'étrier (12) pour se fixer, caractérisé en ce que la tête (24) de la vis de serrage (10) traverse le trou (36) de la bride (20) axialement par rapport à l'axe longitudinal médian et est maintenue par une rondelle (38) à trou oblong (40) ouvert à une extrémité, cette rondelle étant mise en place entre la tête (24) et la patte (20) avant le serrage.

2 – Collier de serrage selon la revendication 1, caractérisé en ce que la rondelle (38) est maintenue par une liaison par la forme, lorsque la vis (10) est à l'état serré, par la vis et/ou la patte (20).

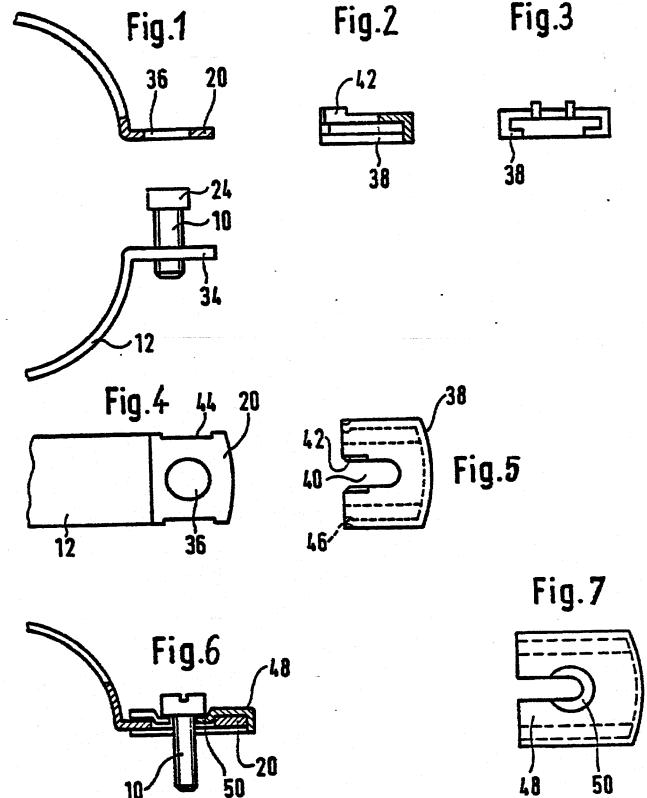
3 – Collier de serrage selon la revendication 1, caractérisé en ce que la rondelle (38) est montée coulissante dans la direction du trou oblong (40) mais est reliée de manière non détachable à la patte (20).

4 – Collier de serrage selon la revendication 2, caractérisé en ce que la rondelle (48) comporte dans sa zone médiane, une cavité (50) dont le contour est supérieur à celui de la tête de la vis de serrage (10) mais inférieur à celui du trou oblong (36) de la patte (20)."

Considérant que seules sont invoquées par les appelants les revendications 1 et 2 ; qu'HILTI qui avait contesté en première instance la validité de toutes les revendications, ne réclame plus en appel que la nullité des deux revendications ci-dessus mentionnées.



EP 0 319 521 B1



## II – Über den Antrag auf Nichtigerklärung der Ansprüche 1 und 2 des Patents MÜLLER

Die Firma HILTI hält dem Patent MÜLLER ein französisches Patent LEGRAND Nr. 78.19473 mit der Bezeichnung *“entriegelbare Verbindung mit Verriegelungsschraube und schwenkbarer Unterlegscheibe”* entgegen, das angeblich die Neuheit und erfinderische Tätigkeit der Ansprüche 1 und 2 des Patents MÜLLER zerstöre.

In der Beschreibung des Patents LEGRAND heißt es, die Erfindung betreffe generell eine entriegelbare Verbindung, umfassend (Anspruch 1) *“ein Basiselement, das eine Verriegelungsschraube aufweist, und ein Element, das auf bewegliche Weise darauf zu befestigen ist und mit einer Unterlegscheibe versehen ist, wobei diese Unterlegscheibe zum einen ein Rotationsloch aufweist, durch das sie schwenkbar auf einem starr mit dem zu befestigenden Element verbundenen Befestigungsstift montiert ist, und zum anderen eine Einführöffnung, die geeignet ist, den Schaft der Verriegelungsschraube unter dem Kopf oder der Abschlußmutter derselben zu umschließen, dadurch gekennzeichnet, daß das Rotationsloch eine andere als eine Kreisform aufweist.”*

HILTI behauptet,

- daß das im Patent LEGRAND beschriebene Mittel zur Montage ebenso wie dasjenige des Patents MÜLLER eine mit einem am einen Ende offenen Langloch ausgebildete Unterlegscheibe umfasse, die vor dem Spannen der Schraube unter deren Kopf eingeführt werde, wobei die Schraube mit wenigen Umdrehungen gespannt werden könne;
- daß dieses Mittel zur Montage für Anspruch 1 des Patents MÜLLER neuheitsschädlich sei;
- daß dessen Verwendung in einer Rohrschelle für den Fachmann naheliegend sei und somit keine erfinderische Tätigkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung des Patents MÜLLER dargestellt habe;
- daß gemäß Anspruch 2 des Patents MÜLLER die Unterlegscheibe (38) im gespannten Zustand der Schraube (10) formschlüssig durch diese und/oder den Flansch (20) gehalten werde und im Patent LEGRAND die Unterlegscheibe im gespannten Zustand der Schraube durch die Form der Einführöffnung der Unterlegscheibe, die die Schraube unter ihrem Kopf umschließe, und durch die Form des Stifts, der durch das Rotationsloch der Unterlegscheibe führe, gehalten werde;
- daß die Unterlegscheibe des Patents LEGRAND demnach ebenso wie die des Patents MÜLLER formschlüssig gehalten werde und Anspruch 2 des Streitpatents somit wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem Patent LEGRAND nichtig sei.

Wie die Berufungskläger jedoch richtig festgestellt haben, gehören die beiden Patente nicht zu demselben technischen Gebiet, denn die Entgegenhaltung LEGRAND bezieht sich auf eine Montage- und nicht eine Spannvorrichtung. Dabei kommen zwei Teile zum Einsatz, die aufeinander befestigt werden, z. B. ein Deckel auf einem Gehäuse, und nicht eine Rohrschelle, deren beiden Flansche um ein drittes Objekt, z. B. ein Rohr oder ein Kabel, gespannt werden können.

Aufgrund dieser Tatsachen, zu denen zahlreiche Unterschiede bei den eingesetzten Mitteln hinzukommen (*“Verriegelungsschraube”* im Patent LEGRAND, *“Spannschraube”* im Patent MÜLLER; horizontal schwenkbare Unterlegscheibe im Patent LEGRAND, die sich nicht im Patent MÜLLER findet; dort jedoch das Merkmal einer *“Spannschraube, die mit Bezug auf deren Mittellängsachse axial durch das Loch im Flansch hindurchgeführt*

## II – Regarding the request for revocation of claims 1 and 2 of the Müller patent

Against the Müller patent Hilti cites a French patent, Legrand No. 78.19473, entitled *“Releasable connection with locking screw and pivoting support washer”*. It maintains that this patent destroys the novelty and inventive step of claims 1 and 2 of the Müller patent.

The description of the Legrand patent states that the invention in general terms concerns a releasable connection of the type featuring (claim 1): *“a base element carrying a locking screw and a releasable fastening element on the above carrying a support washer, said support washer featuring on the one hand a rotation hole by means of which it pivots on a fastening pin linked to the fastening element and on the other hand an engagement passage which enables it to engage with the shaft of the locking screw, below the head or terminal nut thereof, this mechanism being characterised in that the rotation hole of the support washer is non-circular in shape”*.

Hilti maintains that:

- the connection means described in the Legrand patent, like that in the Müller patent, comprises a washer with a slot open at one end, positioned below the screw head before the screw is tightened, this taking only a small number of turns;
- this connection means destroys the novelty of claim 1 of the Müller patent;
- its use on a pipe clamp was obvious to the skilled person and so would not have involved an inventive step on the date of filing of the Müller patent;
- while, in the terms of claim 2 of the Müller patent, *in the tightened condition of the screw (10) the washer (38) is retained in form-locking manner by the screw and/or the flange (20)*, in the tightened condition of the screw in the Legrand patent the support washer is retained in form-locking manner by the engagement passage of the washer engaging below the screw head and by the pin engaging in the rotation hole of the washer;
- thus the support washer of the Legrand patent is retained, just like the washer of the Müller patent, in form-locking manner, making claim 2 of the cited patent void for lack of novelty or inventive step in the light of the Legrand patent.

However, as the appellants rightly point out, the two patents are not from the same technical field. The Legrand document relates to a connection mechanism, not a clamping mechanism. It features two elements to be fastened one on another, such as a lid on a case, and not a pipe clamp in which the two flanges can be tightened around a third element such as a pipe or a cable.

These factors, combined with multiple differences in the means used (*“locking screw”* in the Legrand patent, *“clamping screw”* in the Müller patent; a horizontally pivoting washer in the Legrand patent which is not present in the Müller patent; one feature of the Müller patent is a *“screw passing axially, relative to its central longitudinal axis, through the hole in the flange”*, which is not in the Legrand patent), mean that the Legrand

## II – Sur la demande de nullité des revendications 1 et 2 du brevet MULLER

Considérant que HILTI oppose au brevet MULLER un brevet français LEGRAND n° 78.19473 intitulé *“Assemblage débrayable à vis de verrouillage et rondelle d’appui pivotante”* ; qu’elle soutient que ce brevet détruit la nouveauté et l’activité inventive des revendications 1 et 2 du brevet MULLER.

Considérant que la description du brevet LEGRAND énonce que l’invention concerne d’une manière générale un assemblage débrayable du genre comportant (revendication 1) *“un organe de base porteur d’une vis de verrouillage et un organe à fixer de manière amovible sur le précédent et porteur d’une rondelle d’appui, ladite rondelle d’appui présentant d’une part un trou de rotation par lequel elle est montée pivotante sur un ergot de fixation solidaire de l’organe à fixer et d’autre part un passage d’engagement par lequel elle est apte à venir en prise avec le fût de la vis de verrouillage, sous la tête ou l’écrou terminal de celle-ci, cet assemblage étant caractérisé en ce que le trou de rotation de la rondelle d’appui a un contour autre que circulaire”*.

Considérant qu’HILTI soutient

– que le moyen d’assemblage décrit dans le brevet LEGRAND comporte, comme celui du brevet MULLER, une rondelle à trou oblong ouvert à une extrémité, mise en place sous la tête de la vis avant le serrage de celle-ci qui s’effectue par un petit nombre de tours,

– que ce moyen d’assemblage détruirait la nouveauté de la revendication 1 du brevet MULLER,

– que son utilisation sur un collier de serrage était à la portée de l’homme de l’art et n’aurait donc présenté aucune activité inventive à la date de dépôt du brevet MULLER,

– que si aux termes de la revendication 2 du brevet MULLER, *la rondelle (38) est maintenue par une liaison par la forme, lorsque la vis (10) est à l’état serré, par la vis et/ou la patte (20)*, dans le brevet LEGRAND la rondelle d’appui se trouve maintenue lorsque la vis est à l’état serré par une liaison assurée par la forme du passage d’engagement de la rondelle qui s’engage sous la tête de la vis et par la forme de l’ergot engagé dans le trou de rotation de la rondelle,

– qu’ainsi la rondelle d’appui du brevet LEGRAND est maintenue tout comme la rondelle du brevet MULLER par une liaison par la forme, de sorte que la revendication 2 du brevet invoqué serait nulle pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive au vu du brevet LEGRAND.

Mais considérant qu’ainsi que les appelants le relèvent à juste titre, les deux brevets ne relèvent pas des mêmes domaines techniques; que l’antériorité LEGRAND se rapporte à un dispositif d’assemblage et non de serrage ; qu’elle met en oeuvre deux pièces à fixer l’une sur l’autre, par exemple un couvercle sur son boîtier, et non pas un collier de serrage dont les deux brides du collier peuvent être serrées sur un troisième organe, tel qu’un tuyau, un câble, etc.

Considérant que ces éléments auxquels s’ajoutent de multiples différences dans les moyens mis en oeuvre (*“vis de verrouillage”* dans le brevet LEGRAND, *“vis de serrage”* dans le brevet MULLER, rondelle pivotant horizontalement dans le brevet LEGRAND qui ne se retrouve pas dans le brevet MULLER, lequel comporte d’abord la caractéristique d’une *“vis traversant le trou de la bride axialement par rapport à l’axe longitudinal médian”*,

wird", das im Patent LEGRAND fehlt), kann das Patent LEGRAND nicht als umfassende neuheitsschädliche Vorwegnahme von Anspruch 1 des Patents MÜLLER betrachtet werden.

Hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit ist festzustellen, daß die Lehren des Patents LEGRAND den Fachmann auf dem Gebiet der beanspruchten Erfindung, also einen Techniker für Rohrschellen, weder auf die Lösung der dem Patent MÜLLER zugrundeliegenden Aufgabe (*"eine Rohrschelle zu schaffen, die sich auch mit einer sehr kurzen Spannschraube gut handhaben und leicht schließen läßt"*) noch durch Vornahme einfacher Ausführungsschritte auf die Verwirklichung der Vorrichtung des Anspruchs 1 gebracht hätten, wonach die *"Spannschraube mit Bezug auf deren Mittellängsachse axial durch das Loch im Flansch hindurchführbar ist und durch eine vor dem Spannen zwischen Kopf und Flansch eingeführte, mit einem am einen Ende offenen Langloch ausgebildete Unterlegscheibe gehalten ist"*.

Anspruch 2, der eine Ausführungsform der in Anspruch 1 (in bezug auf den der Antrag auf Nichtigerklärung zurückgewiesen wurde) genannten Mittel beschreibt und mit diesem verbunden ist, hängt von Anspruch 1 ab und ist mit diesem zusammengenommen neu und erfinderisch und somit patentierbar.

Somit wird das Urteil insoweit bestätigt, als die Anträge auf Nichtigerklärung der Ansprüche 1 und 2 des Patents MÜLLER zurückgewiesen wurden.

### III – Über die Verletzungsklage

Die beiden in den Räumen des Unternehmens HILTI FRANCE im Wege der "saisie-contrefaçon" beschlagnahmten Typen von Rohrschellen "leichte Rohrschelle MP-IL" und "Standard-Rohrschelle MP-SI" werden als patentverletzend beanstandet.

Die nebenstehenden Abbildungen (Seite 125), die aus einem bei HILTI beschlagnahmten Prospekt stammen, stellen die Schließvorrichtung dieser Rohrschellen dar:

Wie im Protokoll der Beschlagnahmung festgehalten, bestehen die Rohrschellen MP-IL und MP-SI jeweils aus zwei beweglich miteinander verbundenen Halbschellen, die an ihrer Öffnung zwei mit einem Verschuß versehene Flansche aufweisen. Dieser Verschuß umfaßt eine Schraube, die senkrecht durch die Mitte des Flanschs einer Halbschelle geschraubt wird, während der Flansch der anderen Halbschelle eine Öffnung aufweist, deren Durchmesser groß genug ist, damit der Schraubenkopf hindurchpaßt. Dieser Flansch hat ferner am Ende eine kleine umgebogene Kante, die an ihrer Basis mit einem Schlitz versehen ist. Quer über dem Flansch sitzt ein kleines Metallteil mit seitlich umgebogenen Kanten, das mit seiner kleinen, am Ende befindlichen Zunge in dem Schlitz des Flanschs steckt. Um den Flansch und das Teil herum ist ein Ring aus elastischem Material angebracht, die diese beiden Elemente beweglich aneinander befestigt.

Das Teil, das durch den elastischen Ring beweglich an dem Flansch befestigt ist, der die Öffnung zum Hindurchstecken des Schraubenkopfs aufweist, ist mit einem Loch versehen, das zu dem der Zunge gegenüberliegenden Rand hin offen ist. Werden die beiden Flansche der zwei Halbschellen zusammengeführt, so schiebt sich der Schraubenkopf durch den Flansch mit der Öffnung, hebt dann das durch den elastischen Ring gehaltene, mit dem Loch versehene Teil an und klappt es hoch. Sobald der Schraubenkopf durch das Teil

patent cannot constitute a complete anticipation destroying the novelty of claim 1 of the Müller patent.

Regarding inventive step, none of the teaching of the Legrand patent would have put the skilled person in the field of the claimed invention (a pipe clamp engineer) on the track of the problem considered by the Müller patent (creating *"a pipe clamp which is easy to manipulate and to open even with a very short clamping screw"*), nor could it lead him, by simple operations, to make the device which forms the subject of claim 1, where *"[the head of] the clamping screw can be passed axially, relative to its central longitudinal axis, through the hole in the flange and is retained by a washer which is inserted between the head and the flange before tightening takes place and which is formed with a slot open at one end"*.

Claim 2, defining an embodiment of the means covered by claim 1 (revocation of which has been rejected) and being linked to that claim, is dependent upon it and, taken in combination with it, involves novelty and an inventive step which make it patentable.

Hence the decision is to be upheld in respect of its rejection of the requests for revocation of claims 1 and 2 of the Müller patent.

### III – Regarding the allegation of infringement

The alleged infringement concerns two types of pipe clamp, an MP-IL light-duty pipe ring and an MP-SI standard-duty pipe ring, confiscated during search and seizure proceedings at the premises of Hilti France.

The opposite figures (page 125), taken from a brochure confiscated from Hilti, show the closure mechanism of these pipe rings:

As mentioned in the record of the seizure proceedings, the MP-IL and MP-SI pipe rings comprise two half-rings articulated with each other, with an opening bounded by two flanges equipped with a closure. This closure comprises a screw perpendicularly screwed to the middle of one of the flanges of a half-ring, while the flange facing the other half-ring comprises an orifice with a diameter large enough for the screw head to pass through. This flange also has a small end rim with a groove at its base. A small metal element with lateral rims sits astride the flange with the groove, in which the small end tongue of this element engages. A ring made of an elastic material is disposed around the flange and the element, which are thus held articulated with each other.

The element articulated by the elastic fastening on the flange that has the orifice through which the head of the screw passes is equipped with an opening which comes out at the end opposite to the tongue. When the two flanges of the two half-rings are moved together, the screw head passes through the flange with the orifice, then lifts and swings the element featuring the opening which is retained by the elastic ring. Once the screw head has passed this element, it drops back, and the screw shaft slots into the opening in the element,

absente du brevet LEGRAND) excluent que le brevet LEGRAND puisse constituer une antériorité de toutes pièces destructrice de la nouveauté de la revendication 1 du brevet MULLER.

Considérant, sur l'activité inventive, qu'aucun des enseignements du brevet LEGRAND ne mettait l'homme du métier du domaine de l'invention revendiquée, technicien des colliers de serrage, sur la voie du problème envisagé par le brevet MULLER (créer "un collier de serrage qui soit facile à manipuler et à fermer même avec une vis de serrage très courte") ni ne pouvait le conduire, par de simples opérations d'exécution, à réaliser le dispositif objet de la revendication 1, où "la vis de serrage traverse le trou de la bride axialement par rapport à l'axe longitudinal médian et est maintenue par une rondelle à trou oblong ouvert à une extrémité, cette rondelle étant mise en place entre la tête et la patte avant le serrage".

Considérant que la revendication 2 précisant une modalité d'exécution des moyens couverts par la revendication 1 dont la demande d'annulation a été rejetée, et étant liée à cette revendication, en est dépendante et présente, prise en combinaison avec elle, une nouveauté et une activité inventive la rendant brevetable.

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en nullité des revendications 1 et 2 du brevet MULLER.

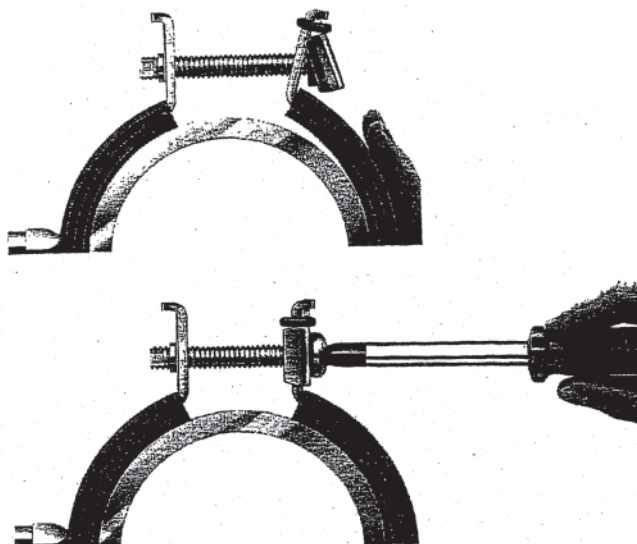
### III – Sur la demande en contrefaçon

Considérant que deux types de colliers de serrage "collier de fixation léger MPIL et collier de fixation standard MP-SI", objets de la saisie contrefaçon pratiquée dans les locaux de la société HILTI FRANCE, sont argués de contrefaçon.

Considérant que les figures ci-contre, extraites d'un prospectus saisi chez HILTI, représentent le dispositif de fermeture de ces colliers :

Considérant qu'ainsi que le mentionne le procès verbal de saisie contrefaçon, les colliers MP-IL et MP-SI se composent de deux demi-colliers articulés l'un sur l'autre et dont l'ouverture est bordée par deux pattes munies d'une fermeture ; que cette fermeture comprend une vis vissée perpendiculairement au milieu de l'une des pattes d'un demi-collier alors que la patte en regard de l'autre demi-collier comporte un orifice de diamètre suffisant pour permettre le passage de la tête de la vis ; que cette patte est également pourvue d'un petit rebord d'extrémité comportant à sa base une fente ; qu'une petite pièce métallique pourvue de rebords latéraux est disposée à cheval sur la patte comportant la fente dans laquelle cette pièce vient se loger par sa petite languette d'extrémité ; qu'un anneau en matériau élastique est disposé autour de la patte et de la pièce, maintenues ainsi de manière articulées l'une sur l'autre.

Que la pièce articulée par l'attache élastique sur la patte comportant l'orifice permettant le passage de la tête de la vis est pourvue d'une ouverture qui débouche sur le bord opposé à la languette ; que lors du rapprochement des deux pattes des deux demi-colliers, la tête de la vis passe au travers de la patte munie de l'orifice, puis soulève et fait basculer la pièce pourvue de l'ouverture maintenue par l'anneau élastique ; que lorsque la tête de la vis a dépassé cette pièce, celle-ci bascule et le fût de la vis vient s'insérer dans l'ouverture de la pièce, de sorte



hindurchgeführt wurde, klappt dieses wieder herunter, so daß das Schraubgewinde in dem Loch des Teils steckt und die Rohrschelle durch Festziehen der Schraube, deren Kopf nun auf dem Teil liegt, geschlossen werden kann.

Die Vorinstanz gelangte zu der Auffassung, – daß die HILTI-Rohrschellen nicht der Lehre des Anspruchs 1 des Patents MÜLLER entsprächen, obwohl auch dieser darauf gerichtet sei, daß eine Unterlegscheibe mit einem am einen Ende offenen Loch angebracht werde, nachdem der Kopf der Spannschraube mit Bezug auf deren Mittellängsachse axial durch das Loch im oberen Flansch hindurchgeführt worden sei und bevor die Schraube gespannt werde;

– daß in der Vorrichtung von HILTI die Unterlegscheibe, die mittels einer sie verlängernden Zunge in einer Öffnung des Flanschs beweglich angebracht sei, die Spannschraube durch eine von der genannten Zunge aus von oben nach unten gehende Klappbewegung arretiere, während die Unterlegscheibe in der Vorrichtung von MÜLLER gemäß der Patentbeschreibung vor dem Spannen durch Einschieben zwischen dem Schraubenkopf und dem Flansch eingeführt werde;

– daß das besondere Anbringen der Unterlegscheibe bei HILTI zum einen eine kürzere Unterlegscheibe als in der Vorrichtung von MÜLLER und zum anderen eine längere Befestigungsschraube erfordere, die mit vielen Umdrehungen gespannt werde, was in keiner Weise den im Patent MÜLLER bereitgestellten Lösungen entspreche (Schaffung einer Rohrschelle, die sich mit einer sehr kurzen Spannschraube gut handhaben und leicht schließen lasse);

– daß die Rohrschellen HILTI MP-IL und MP-SI keine Verletzung des Anspruchs 1 des Patents MÜLLER noch des davon abhängigen Anspruchs 2 darstellten.

An dieser Stelle ist es angebracht, über die in Deutschland und der Schweiz ergangenen Entscheidungen in den bereits erwähnten parallelen Streitsachen zu berichten, auf die die Prozeßbeteiligten ausdrücklich verweisen.

Gestützt insbesondere auf die Schlußfolgerungen des für die Berufung bestellten Experten vertraten zunächst das Landgericht Düsseldorf und dann der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 2. März 1999<sup>1</sup> die Auffassung, daß das Merkmal, auf das der Anspruch 1 des Patents MÜLLER gerichtet ist *„eine vor dem Spannen zwischen Kopf (24) und Flansch (20) eingeführte, mit einem am einen Ende offenen Langloch (40) ausgebildete Unterlegscheibe (38)“* (deutscher Wortlaut) so auszulegen sei, daß die Unterlegscheibe *„geradlinig“* entlang der Flanschfläche zwischen dem Flansch und dem Schraubenkopf *„in die Spannposition gebracht werde“*, da der Fachmann aus dem gesamten Wortlaut des Patents die Lehre ziehe, *„daß man derartige Rohrschellen nur dann mit minimal kurzen Schrauben ausstatten könne und daß nur dann minimale Drehwege zum Anziehen der Schrauben benötigt würden, wenn nach dem Hindurchführen des Schraubenkopfs durch das Loch des Flansches die Unterlegscheibe auf einer Bahn zwischen den Ebenen in Spannposition geführt werde, welche durch die Flanschfläche und die Schraubenkopfspannfläche gebildet werden“*. Dementsprechend entschieden die deutschen Gerichte, daß mit den Rohrschellen von HILTI Anspruch 1 des Patents nicht wörtlich nachgearbeitet werde, da bei der angegriffenen Vorrichtung die Fangplatte auf einer Kreisbahn in Spannposition gebracht werde und durch diese Bewegungsform gerade auf die Vorteile verzichtet werde, die mit

making it possible to close and secure the pipe ring by tightening the screw, the head of which then rests against the element.

The court felt that:

– the Hilti pipe rings did not correspond to the teaching of claim 1 of the Müller patent, even if the latter also concerned the mounting of a washer with a hole open at one end after the head of the clamping screw has passed through the hole in the upper flange axially relative to the central longitudinal axis before the screw is tightened;

– in the Hilti device the washer, which is located in an orifice in the flange and articulated by a tongue extension, locks onto the clamping screw as a result of this tongue swinging downwards, whereas in the Müller device the washer is inserted between the screw head and the flange before tightening by a sliding motion, as indicated in the patent description;

– the special mounting procedure for the Hilti washer involves on the one hand a washer shorter than that in the Müller device and on the other hand a long fixing screw tightened with a large number of turns, not corresponding in any way to the solutions supplied by the Müller patent (creation of a pipe clamp that is easy to manipulate and to close with a very short clamping screw);

– Hilti's MP-IL and MP-SI pipe rings infringe neither claim 1 of the Müller patent nor claim 2 which is dependent on it.

At this point it is appropriate to consider the decisions, expressly referred to by the parties, handed down in Germany and Switzerland in the parallel cases already cited.

Relying in particular on the findings of the expert designated at appeal, the Düsseldorf court and then the *Bundesgerichtshof* in its judgment of 2 March 1999<sup>1</sup> found that the feature of claim 1 of the Müller patent concerning *“a washer (38) which is inserted between the head (24) and the flange (20) before tightening takes place and which is formed with a slot (40) open at one end”* had to be interpreted as meaning *“slide the washer in a straight line along one surface of the flange, between the flange and the screw head, until it reaches the clamping position”*, because the skilled person would realise from the text of the patent as a whole that it is not possible to equip pipe clamps with screws of minimal length and enable the screw to be tightened with as low a number of turns as possible unless, after the screw head has passed through the hole in the flange, the washer is guided into its clamping position along a path defined by the planes formed by the surface of the flange and the clamping surface of the head of the screw. The German courts consequently maintained that the Hilti pipe rings did not literally reproduce claim 1 of the patent because the impactor plate in the disputed device is moved into the clamping position along an arc of a circle and, by the very nature of that motion, dispenses with the advantages intended through the insertion of the washer within the meaning of the impactor plate feature. The *Bundesgerichtshof* also decided that the Hilti pipe rings did not constitute a non-literal



qu'il est possible de refermer et resserrer le collier en vissant la vis dont la tête prend alors appui sur la pièce.

Considérant que le tribunal a estimé

– que les colliers de serrage HILTI ne correspondent pas à l'enseignement de la revendication 1 du brevet MULLER, même si celle-ci vise aussi le montage d'une rondelle à trou ouvert à une extrémité, après introduction de la tête de la vis de serrage qui traverse le trou de la bride supérieure axialement par rapport à l'axe longitudinal médian, avant le serrage de la vis,

– qu'en effet, dans le dispositif HILTI, la rondelle qui est fixée, articulée par une languette la prolongeant, dans un orifice de la bride, bloque la vis de serrage au moyen d'un basculement à partir de ladite languette de haut en bas, alors que, dans le dispositif MULLER, la rondelle est mise en place entre la tête de la vis et la bride avant le serrage au moyen d'un glissement suivant la description du brevet,

– que le montage particulier de la rondelle HILTI implique, d'une part, une rondelle de longueur plus courte que celle du dispositif MULLER, et, d'autre part, une vis de fixation de grande longueur serrée avec un grand nombre de tours, qui ne correspondent nullement aux solutions apportées par le brevet MULLER (création d'un collier de serrage facile à manipuler et à fermer avec une vis de serrage très courte),

– que les colliers de serrage HILTI MP-IL et MP-SI ne sont pas la contrefaçon de la revendication 1 du brevet MULLER, ni de la revendication 2 qui en est dépendante.

Considérant qu'il convient ici de faire état des décisions, auxquelles les parties se réfèrent expressément, rendues en Allemagne et en Suisse dans les contentieux parallèles déjà évoqués.

Considérant que, s'appuyant notamment sur les conclusions de l'expert désigné en appel, la cour de DUSSELDORF, puis le Bundesgerichtshof dans son arrêt du 2 mars 1999<sup>1</sup>, ont estimé que la caractéristique de la revendication 1 du brevet MULLER visant dans le texte allemand ... *une rondelle (38) introduite avant le blocage, entre la tête (24) et la bride (20) et présentant un trou oblong (40) ouvert à l'une des extrémités* devait être interprétée comme signifiant "glisser la rondelle en ligne droite, le long d'une surface de la patte, entre la patte et la tête de la vis jusqu'à la position de serrage" parce que l'homme du métier tirera du texte de l'ensemble du brevet la leçon qu'il n'est possible d'équiper des "colliers de serrage avec des vis de longueur minimale et d'obtenir que la vis soit tirée avec un nombre aussi réduit que possible de tours que si, après le passage de la tête de la vis à travers le trou de la patte, la rondelle est guidée jusqu'à sa position de serrage sur un chemin défini par les plans formés par la surface de la patte et la surface de serrage de la tête de la vis" ; que les juridictions allemandes ont en conséquence retenu que les colliers HILTI ne reproduisaient pas littéralement la revendication 1 du brevet parce que la plaque d'arrêt dans le dispositif attaqué est amenée en position de serrage sur un arc de cercle et renonce justement par la forme de ce mouvement aux avantages visés par la mise en place de la rondelle au sens de la caractéristique visant cette plaque d'arrêt ; que le Bundesgerichtshof a également

<sup>1</sup> Abgedruckt auf S. 94.

<sup>1</sup> Reproduced on p. 94.

<sup>1</sup> Reproduit à la page 95.

dem Einführen der Unterlegscheibe im Sinne des auf diese Fangplatte gerichteten Merkmals bezweckt sind. Weiter urteilte der Bundesgerichtshof, daß die Rohrschellen von HILTI keine Verletzung des geltend gemachten Anspruchs durch Äquivalenz darstellten, weil "der Schutzbereich des Patents nicht auf Ausführungsformen erstreckt werden könne, die völlig oder bis zu einem praktisch nicht mehr erheblichen Umfang auf den mit dem Patent erstrebten Erfolg verzichteten".

Demgegenüber entschied das Handelsgericht Zürich, daß der Ausdruck "einführen" in Anspruch 1 keinesfalls notwendigerweise "einschieben" bedeute, und daß der Begriff "sehr kurze Schraube" eine überflüssige und unbestimmte Angabe sei, die somit keine Aufnahme der Merkmale des Anspruchs 3 in den Anspruch 1 bedinge, und vertrat die Ansicht, daß die Rohrschellen HILTI MP als Nachahmungen unter den Schutzbereich des Streitpatents fielen.

Während HILTI die Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils beantragt, mit dem die Verletzungsklage abgewiesen wurde, begehren die Berufungskläger dessen Änderung und bringen dazu folgendes vor:

- Die Vorinstanz habe ihre Verletzungsklage in bezug auf Anspruch 1 zu Unrecht mit der Begründung abgewiesen, daß gemäß der Beschreibung des Streitpatents die Unterlegscheibe durch Einschieben unter dem Schraubenkopf eingeführt werde, während sie bei den Rohrschellen von HILTI durch eine Klappbewegung eingeführt werde.

- Diese Ausführungsform, bei der die Unterlegscheibe durch Einschieben eingeführt werde, sei nur in Anspruch 3 des Patents vorgesehen, der nicht Gegenstand der Verletzungsklage sei.

- Der Schutzzumfang des Patents MÜLLER werde durch den Wortlaut des Hauptanspruchs und nicht durch die Beschreibung bestimmt, wobei dieser Anspruch ganz allgemein angebe, daß die Unterlegscheibe vor dem Spannen zwischen Schraubenkopf und Flansch "eingeführt" werde, ohne eine bestimmte Art des Einführens festzulegen.

- Auch sei es gleichgültig, ob die Länge der Unterlegscheibe und der Schraube mehr oder weniger groß sei, solange diese Unterlegscheibe und diese Schraube strukturelle Bestandteile einer gemäß Anspruch 1 ihres Patents definierten Rohrschelle seien.

- Die im Patent MÜLLER erwähnte geringe Länge der Schraube (S. 2, Z. 29 – 30) sei in bezug auf den Stand der Technik, den die Rohrschelle aus der früheren deutschen Anmeldung DE-A 3 308 459 bildete, zu bewerten und nicht, wie von der Vorinstanz vertreten, in bezug auf die Rohrschellen von HILTI.

- Im übrigen wiesen auch die Rohrschellen von HILTI eine kürzere Schraube auf als die Rohrschelle der früheren deutschen Anmeldung, die den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Anmeldung bildete.

- Ferner sei das Teil, das in den Produkten von HILTI die Unterlegscheibe bilde, die zwischen dem Flansch der Halbschelle und dem Schraubenkopf eingeführt werde, zwar mit seitlich umgebogenen Kanten und an seinem Ende mit einer Zunge ausgebildet, die in einem Schlitz am Ende der Halbschelle stecke, es werde aber sehr wohl durch eine formschlüssige Verbindung zwischen der Unterlegscheibe und dem Flansch gehalten, so daß die Rohrschellen von HILTI auch eine Verletzung des Anspruchs 2 des Streitpatents darstellten.

Es kann jedoch nicht die Auffassung der Berufungskläger geteilt werden, daß "der Schutzzumfang ihres Patents durch den Wortlaut des Hauptanspruchs und nicht durch die Beschreibung bestimmt" werde. Vielmehr ergibt sich aus Artikel L 613-2 des Gesetzes über

infringement of the cited claim because patent protection could not be extended to embodiments which had no or practically no significance in terms of achieving the result sought with the patent.

The *Handelsgericht* (Commercial Court) in Zurich on the other hand held that *the term "eingeführt"* [literally, introduced] *in claim 1 of the patent in suit in no case necessarily meant "slide into"*, and that *the notion of "very short screw" is a meaningless and undefined indication which therefore does not make it necessary to repeat the features of claim 3 in claim 1*, and felt that Hilti's MP pipe rings as copies fell within the scope of protection of the patent in suit.

Against this background, while Hilti seeks upholding of the decision with respect to its rejection of the infringement allegation, the appellants seek to have it amended in that respect, arguing that:

- the court had been wrong to dismiss their allegation of infringement of claim 1 on the grounds that according to the description of the cited patent the washer is inserted between the screw head and the flange by sliding whereas in the HILTI pipe rings the washer swings into position;

- this embodiment, relating to positioning the washer by sliding, would be provided for only by claim 3, which is not alleged to infringe;

- the scope of the Müller patent is governed by the wording of the main claim and not by its description, and that claim, entirely general, indicates that the washer is "inserted" between the screw head and the flange before tightening takes place, without defining any particular method of insertion;

- the lengths of the washer and the screw are also a matter of indifference, since the washer and the screw are part of the structure of a pipe clamp as defined by claim 1 of their patent;

- this short length of the screw as mentioned in the Müller patent (page 2, lines 29–30) is to be viewed in relation to the prior art constituted by the pipe clamp of earlier German application DE-A 3 308 459 and not in relation to the Hilti pipe rings as the court maintained;

- moreover, these Hilti pipe rings also feature a screw which is short relative to that of the pipe clamp in the earlier German application which constituted the prior art at the date of filing of the patent;

- lastly, while the element forming the washer inserted between the flange of the half-ring and the screw head in the Hilti products has lateral rims and an end tongue which comes to rest in a groove at the end of the half-ring, it clearly is retained in form-locking manner between the washer and the flange, such that the HILTI pipe rings also infringe claim 2 of the cited patent.

However, the appellants are not justified in arguing that the scope of their patent is governed by its main claim and not by its description. On the contrary, it is clear from Article L 613-2 of the Intellectual Property Code, reflecting Article 69 EPC (and the protocol on its inter-

décidé que les colliers HILTI ne réalisaient pas une contrefaçon par équivalent de la revendication invoquée parce que "la protection du brevet ne pouvait pas s'étendre à des formes d'exécution renonçant entièrement ou pratiquement totalement au résultat visé dans le brevet".

Considérant que le tribunal de commerce de ZURICH a retenu au contraire *qu'en aucun cas l'expression "introduire" de la revendication 1 du brevet litigieux ne signifie nécessairement "glisser dans", et que la notion de "vis très courte" est une indication inutile et indéfinie qui ainsi ne rend pas nécessaire la reprise des caractéristiques de la revendication 3 dans la revendication 1*, et estimé que les colliers HILTI MP tombaient en tant que copie dans le domaine de protection du brevet litigieux.

Considérant, cela étant exposé, qu'alors que HILTI conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon, les appelants poursuivent en revanche sa réformation de ce chef en faisant valoir :

- que c'est à tort que le tribunal a écarté leur grief de contrefaçon de la revendication 1 au motif que selon la description du brevet invoqué la rondelle est mise en place entre la tête de la vis par glissement alors que, dans les colliers HILTI, la rondelle est mise en place par basculement,

- qu'en effet ce mode de réalisation, relatif à la mise en place de la rondelle par glissement, ne serait prévu que par la revendication 3 du brevet, revendication qui n'est pas arguée de contrefaçon,
- que la portée du brevet MULLER est déterminée par le libellé de la revendication principale et non par sa description, et que cette revendication, tout à fait générale, indique que la rondelle est "mise en place" entre la tête de la vis et la patte avant serrage, sans définir un mode de mise en place particulier,

- qu'il est également indifférent que les longueurs de la rondelle et de la vis soient plus ou moins grandes dès l'instant où cette rondelle et cette vis font partie de la structure d'un collier de serrage telle que définie par la revendication 1 de leur brevet,
- que cette courte longueur de la vis telle que mentionnée dans le brevet MULLER (page 2, lignes 29–30) est à apprécier par rapport à l'état de la technique constitué par le collier de serrage de la demande allemande antérieure DE-A 3 308 459 et non pas par rapport aux colliers de serrage HILTI comme l'a retenu le tribunal,
- que d'ailleurs ces colliers HILTI bénéficient également d'une vis de courte longueur par rapport à celle du collier de serrage de la demande allemande antérieure qui constitue l'état de la technique à la date de dépôt du brevet,
- qu'enfin alors que la pièce constituant la rondelle mise en place entre la patte du demi-collier et la tête de la vis dans les produits HILTI est pourvue de rebords latéraux et d'une languette d'extrémité qui vient se loger dans une fente prévue à l'extrémité du demi-collier, elle est bien dotée d'une liaison par la forme entre la rondelle et la patte, de sorte que les colliers HILTI constituent aussi la contrefaçon de la revendication 2 du brevet invoqué.

Mais considérant que les appelants ne peuvent être suivis dans leur argumentation en ce que celle-ci tend à soutenir que la portée de leur brevet est "déterminée par sa revendication principale et non par sa description" ; qu'il résulte au contraire de l'article L 613-2 du

geistiges Eigentum, in dem Artikel 69 des EPÜ aufgegriffen wird (sowie aus dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ), daß es zur Bestimmung des Schutzbereichs anhand des Inhalts der Patentansprüche gesetzlich erforderlich ist, die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Allerdings heißt es im Auslegungsprotokoll, daß die Auslegung "einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden" soll.

Auch wenn sich Anspruch 1 des Streitpatents auf die Angabe beschränkt, daß die Unterlegscheibe "vor dem Spannen zwischen Kopf und Flansch eingeführt" wird, wird in der Beschreibung

- mehrfach (S. 1, Z. 24; S. 2, Z. 2 – 6; S. 2, Z. 21 und 26) auf die Nachteile der Lösungen des Stands der Technik hingewiesen, bei denen lange Schrauben zum Einsatz kommen, die die Montagezeit verlängerten und durch ihr Abstehen von der geschlossenen Rohrschelle störend oder gefährlich sein könnten;
- erwähnt, daß *der Erfindung die Aufgabe zugrunde liege, eine Rohrschelle ... zu schaffen, die sich auch mit einer sehr kurzen Spannschraube gut handhaben und leicht schließen lasse* (S. 2, Z. 29 und 30), daß *die Erfindung den Vorteil biete, daß die Spannschraube mit wenigen Umdrehungen gespannt und daher sehr kurz sein könne* (S. 3, Z. 3 und 4) und daß *man mit einer sehr kurzen Spannschraube auskomme, da diese nur um die Stärke der Unterlegscheibe 38, also nur verhältnismäßig wenig länger sein müsse als die Öffnungsweite der Rohrschelle beim Schließvorgang* (S. 5, Z. 7 – 12);
- im Hinblick auf die Unterlegscheibe folgendes bemerkt (S. 3, Z. 30 – S. 4, Z. 12):  
*"Bei der dargestellten Rohrschelle ist sowohl ein eine Spannschraube 10 tragender Flansch 34 als auch der gegenüberliegende Flansch 20 starr mit dem Bügel 12 verbunden. In dem Flansch 20 befindet sich ein im Querschnitt so großes Loch 36, daß der Schraubenkopf 24 ohne weiteres hindurchgeführt werden kann. Die Spannschraube 10 könnte sich ohne Zuhilfenahme weiterer Maßnahmen natürlich auch wieder aus dem Loch 36 zurückziehen. Um dies zu verhindern und eine zuverlässige Spannung zu ermöglichen, ist eine im Beispielsfall besonders gestaltete Unterlegscheibe nach Fig. 2, 3 und 5 vorgesehen. Wesentlich ist, daß diese mit 38 bezeichnete Unterlegscheibe ein an einem Ende offenes Langloch 40 hat, so daß sie nach dem Hindurchführen des Schraubenkopfs 24 durch Loch 36 zwischen den Flansch 20 und den Schraubenkopf 24 geschoben werden kann."*

Während Anspruch 1 keinerlei Angabe zur Länge der verwendeten Schraube enthält, wird in der Beschreibung zwar auf die Nachteile der langen Schrauben aus dem Stand der Technik hingewiesen, dann aber erwähnt, daß der Erfindung die Aufgabe zugrunde liege, eine Rohrschelle ... zu schaffen, die sich auch mit einer sehr kurzen Spannschraube gut handhaben und leicht schließen lasse. Somit schließt die Beschreibung nicht aus, daß die beanspruchte Vorrichtung auch mit einer längeren Spannschraube verwirklicht werden könnte. Im übrigen sei bemerkt, daß die Abbildungen 1 und 6 des Patents verglichen mit der Vorveröffentlichung DE-A 3 308 459 kurze Schrauben zeigen, die aber deutlich länger sind als die Schrauben aus dem in der Beschreibung (S. 5, Z. 7 – 12) geschilderten Ausführungsbeispiel (die nur unwesentlich länger sind als die Öffnungsweite der Rohrschelle beim Schließvorgang).

Die vorstehend angeführten Angaben in der Beschreibung über das Einschleiben der Unterlegscheibe beziehen sich zwar nicht ausschließlich, wie von den Berufungsklägern zu Unrecht behauptet, auf Anspruch 3,

pretation), that in determining the extent of protection in the light of the terms of the claims, the law requires that the claims be interpreted by reference to the description and the drawings. However, the Article 69 protocol stipulates that the interpretation must combine "a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties".

While claim 1 of the cited patent simply indicates that the washer is "inserted between the head and the flange before tightening takes place", the description:

- repeatedly mentions (page 1, line 24, page 2, lines 2 to 6, page 2 line 21 and line 26) the drawbacks in prior-art solutions featuring long screws, in that the takey longer to mount and may be obstructive or dangerous because they stand proud of the clamp after attachment;
- indicates that *the object of the invention is to create a pipe clamp ... which is easy to manipulate and to close even with a very short clamping screw* (page 2, lines 29 and 30), that *the invention offers the advantage that the clamping screw can be tightened with only a few turns and thus can be very short* (page 3 lines 3 and 4), that *only a very short clamping screw is needed, as it need only be longer by the width of the washer 38, ie relatively little longer, than the distance to the opening in the pipe clamp at the time of its mounting* (page 5 lines 7 to 12);
- states (page 3 from line 30 and page 4 to line 12) with regard to the washer that: *"In the illustrated pipe clamp, a flange 34 carrying a clamping screw 10 and the opposing flange 20 are both rigidly connected to strap 12. In flange 20 there is a hole 36 of a cross-section sufficiently large for the screw head 24 to pass through easily. Clamping screw 10 could then of course also withdraw through hole 36 again without further assistance. To prevent that, and to ensure reliable clamping, a washer specially shaped in the typical embodiment is provided, as in Figures 2, 3 and 5. The essential point is that washer 38 is equipped with a slot 40 open at one end to enable it to be inserted between flange 20 and screw head 24 once screw head 24 has passed through hole 36"*.

Thus although claim 1 gives no details of the length of the screw used, the description, while mentioning the drawbacks in the prior-art long screws, indicates that the object of the invention is to create a pipe clamp which is easy to manipulate and to close even with a very short clamping screw. Thus it does not rule out the possibility of the claimed device being implemented with a long clamping screw. Moreover, it will be noted that Figures 1 and 6 of the patent show screws which are short in comparison with those of prior-art document DE-A 3 308 459, but visibly longer than the screws (merely slightly longer than the distance to the opening in the pipe clamp at the time of its mounting) mentioned in the embodiment disclosed in the description (page 5, lines 7 to 12).

While the previously cited statements in the description relating to the sliding motion of the washer do not, as the appellants wrongly maintain, exclusively concern claim 3 relating to the displaceably mounted washer

Code de la propriété intellectuelle reprenant l'article 69 CBE (et du protocole interprétatif de cet article 69) qu'afin de déterminer l'étendue de la protection en fonction de la teneur des revendications, la loi impose d'interpréter les revendications par référence à la description et aux dessins ; que toutefois le protocole de l'article 69 précise que l'interprétation doit assurer "à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers".

Considérant que si la revendication 1 du brevet invoqué se borne à indiquer que la rondelle est "mise en place entre la tête et la patte avant le serrage", la description du brevet :

– mentionne à plusieurs reprises (page 1 ligne 24, page 2 lignes 2 à 6, page 2, ligne 21 et ligne 26) les inconvénients des solutions de l'art antérieur recourant à des vis longues, augmentant le temps de montage, et suscitant, en dépassant du collier après fixation, une gêne voire un danger,

– indique que *l'invention a pour but de créer un collier... facile à manipuler et à fermer même avec une vis de serrage très courte* (page 2 lignes 29 et 30), que *l'invention offre l'avantage que la vis de serrage puisse être serrée par quelques tours seulement et puisse ainsi être très courte* (page 3 ; lignes 3 et 4), *qu'on peut n'avoir qu'une vis de serrage très courte, car celle-ci ne peut être supérieure que de l'épaisseur de la rondelle 38, c'est-à-dire n'être que légèrement plus longue que l'écartement à l'ouverture du collier de serrage au moment de la phase de montage* (page 5 lignes 7 à 12),

– précise (page 3 à partir de la ligne 30 et page 4 jusqu'à la ligne 12) à propos de la rondelle *"le collier de serrage représenté comporte à la fois une bride 34 portant la vis de serrage 10 et un étrier relié rigidement à la bride opposée 20. La bride 20 comporte un trou 36 de section importante que la tête de la vis 24 peut traverser sans difficulté. La vis de serrage 10 pourrait ainsi sortir de nouveau sans moyen accessoire du trou 36. Pour éviter cela et permettre un serrage fiable, il est prévu une rondelle de forme particulière dans cet exemple de réalisation, selon les figures 2, 3, et 5. L'important est que cette rondelle portant la référence 38 soit munie d'un trou oblong 40 dont une extrémité est ouverte pour qu'après le passage de la vis 24 à travers le trou 36, cette rondelle puisse être glissée entre la bride 20 et la tête de la vis 24"*.

Considérant qu'ainsi, alors que la revendication 1 du brevet ne comporte aucune précision quant à longueur de la vis mise en oeuvre, la description, si elle mentionne les inconvénients des vis longues de l'art antérieur, indique que l'invention a pour but de créer un collier de serrage... facile à manipuler et à fermer même avec une vis de serrage très courte ; qu'elle n'exclut donc pas que le dispositif revendiqué puisse être mis en oeuvre avec une vis de serrage longue ; qu'il sera d'ailleurs relevé que les figures 1 et 6 du brevet représentent des vis courtes par comparaison à celles de l'antériorité DE A 3 308 459, mais d'une longueur excédant visiblement celle des vis (simplement légèrement plus longues que l'écartement à l'ouverture du collier de serrage au moment de la phase de montage) mentionnées dans l'exemple de réalisation exposé (page 5, lignes 7 à 12) dans la description.

Considérant que les indications précédemment citées de la description relatives au mouvement de glissement, prévu pour la rondelle, même si elles ne concernent pas exclusivement comme le soutiennent à tort les appe-

bei dem eine Unterlegscheibe verschieblich, aber unverlierbar auf dem Flansch sitzt (hierauf wird lediglich auf S. 4, Z. 21 ff. Bezug genommen), sind jedoch auch nicht allgemeingültig, da sie sich angabegemäß auf ein "Ausführungsbeispiel" beziehen. Sowohl Anspruch 1 als auch der allgemeine Teil der Beschreibung beschränken sich auf die Aussage, daß "vor dem Spannen zwischen Kopf und Flansch" die Unterlegscheibe "eingeführt" werde, ohne die Art dieses Einführens näher zu bestimmen. Die Abbildungen 2 und 3 des Anspruchs, die eine verschiebbar auf dem Flansch angebrachte Unterlegscheibe zeigen, stellen somit nur ein Ausführungsbeispiel dar. Auch im Lichte der Beschreibung ausgelegt kann Anspruch 1 nicht so verstanden werden, als sei er ausschließlich auf eine Unterlegscheibe gerichtet, die durch Einschieben eingeführt wird.

Der mechanische Aufbau der beanspruchten Vorrichtung beschränkt sich nicht auf die Schraube und die Unterlegscheibe, sondern umfaßt die Merkmale, daß

- der Kopf der Schraube mit Bezug auf deren Mittellängsachse axial durch das Loch im Flansch hindurchgeführt wird (was für die Vorveröffentlichungen DE-A 3 308 459 und DE-A 3 346 423 nicht zutrif),
- der Schraubenkopf durch eine mit einem am einen Ende offenen Langloch ausgebildete Unterlegscheibe gehalten wird (in den im Patent angeführten Dokumenten des Stands der Technik wird keine Unterlegscheibe erwähnt) und
- diese Unterlegscheibe vor dem Spannen zwischen Kopf und Flansch eingeführt wird.

Die Funktion der Unterlegscheibe, die darin besteht, den Schraubenkopf beim Schließen der Rohrschelle zu halten, wird unabhängig von der Art des Einführens der Unterlegscheibe erfüllt, wobei im Hauptanspruch die notwendigen und hinreichenden Bedingungen zur Erzielung des angestrebten Ergebnisses definiert werden.

Die Rohrschellen von HILTI weisen eine relativ lange Spannschraube auf, deren Länge (die im übrigen nach Augenscheinseinnahme einer beschlagnahmten Rohrschelle, die der Cour d'appel zugeleitet wurde, durch den Umstand verringert wird, daß die Öffnung der Rohrschelle, die den Schraubenschaft umschließen soll, sich an ihrem Ende zu einer Rundung verbreitert, in die der Schraubenkopf so hineinpaßt, daß im Augenblick des Schließens die Rohrschelle früher herunterklappen kann) erforderlich ist, damit der Schraubenkopf über die Bewegungsbahn des Endes der Unterlegscheibe hinausragen kann, die durch eine Klappbewegung und nicht durch Einschieben eingeführt wird. Die beanstandeten Rohrschellen greifen jedoch die konstituierenden Mittel der mechanischen Vorrichtung des Patents MÜLLER auf, nämlich daß der Kopf einer Schraube axial durch das Loch im Flansch einer Halbschelle hindurchgeführt wird und diese Schraube durch eine vor dem Spannen zwischen Kopf und Flansch eingeführte, mit einem am einen Ende offenen Langloch ausgebildete Unterlegscheibe gehalten wird. Sie weisen die durch Anspruch 1 des Patents MÜLLER geschützten Merkmale auf und stellen somit entgegen dem Urteil der Vorinstanz eine Verletzung dar.

Die Berufungskläger behaupten, daß die beanstandeten Rohrschellen auch Anspruch 2 des Patents verletzen, der auf eine "Rohrschelle nach Anspruch 1 gerichtet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterlegscheibe (38) im gespannten Zustand der Schraube (10) formschlüssig durch diese und/oder den Flansch (20) gehalten ist". Weiter bringen sie vor, daß das Teil, das in den Produkten von HILTI die Unterlegscheibe bilde, die zwischen dem Flansch der Halbschelle und dem Schraubenkopf

captive on the flange (referred to only in lines 21 and 22 of page 4), that does not mean that they are of general scope, since they are said to refer to a typical embodiment. Both the wording of claim 1 and the general part of the description do no more than mention "inserting the washer between the screw head and the flange before tightening takes place", without giving further details of the insertion procedure. Hence Figures 2 and 3 of the patent showing a washer designed to slide on the flange merely show a typical embodiment. Claim 1, even interpreted in the light of the description, cannot be understood as relating exclusively to a washer moved into position by sliding.

The mechanical structure of the claimed device is not limited to the screw and the washer, but comprises the following features:

- the screw head passes through the flange hole axially relative to the central longitudinal axis (not the case in prior-art documents DE-A 3 308 459 and DE-A 3 346 423);
- the screw head is retained by a washer with a slot open at one end (washer not mentioned in the prior-art documents disclosed in the patent);
- this washer is inserted between the head and the flange before tightening takes place.

While the function of the washer is to retain the screw head when the clamp is closed, it performs this function regardless of the way in which it is inserted, the main claim in this respect defining the conditions necessary and sufficient for the desired result to be achieved.

The allegedly infringing Hilti pipe rings feature a relatively long clamping screw. That length is indispensable in order for the screw head to reach beyond the path of the end of the support washer, which is inserted by swinging, not sliding. (Moreover, this length is diminished, on the basis of a confiscated clamp communicated to the court, by the fact that the opening in the washer intended to clamp the screw shaft opens out at its end into a round hole in which the screw head engages so as to allow the washer to swing sooner when the clamp is closed.) However, the allegedly infringing pipe rings use the means which constitute the mechanism of the Müller patent, with a screw whose head passes axially through the hole in the flange of one half-ring, said screw being retained by a washer with a slot open at one end, said washer being inserted between the screw head and the flange before tightening takes place. They reproduce the features protected by claim 1 of the Müller patent and thereby infringe it, contrary to what the court decided.

The appellants maintain that the allegedly infringing pipe rings also infringe claim 2 of the patent, which protects a "pipe clamp according to Claim 1, characterised in that in the tightened condition of the screw (10) the washer (38) is retained in form-locking manner by the screw and/or the flange (20)". They state that the element constituting the washer inserted between the flange of the half-ring and the screw head in the HILTI products, being equipped with lateral rims and an end

lants la revendication 3 relative à la rondelle montée coulissante reliée de manière non détachable à la patte (qui n'est visée qu'aux lignes 21 et s de la page 4), ne sont pas pour autant de portée générale puisqu'elles précisent se rapporter à un "exemple de réalisation" ; que tant la lettre de la revendication 1, que la partie générale de la description se bornent à mentionner une "mise en place de la rondelle entre la tête et la patte avant le serrage", sans préciser davantage les modalités de cette mise en place; que les figures 2 et 3 du brevet qui montrent une rondelle destinée à coulisser sur la patte ne présentent donc qu'un exemple de réalisation ; que la revendication 1, même interprétée à la lumière de la description, ne peut pas être comprise comme ne couvrant exclusivement qu'une rondelle mise en place par glissement.

Considérant que la structure mécanique du dispositif revendiqué ne se limite pas à la vis et à la rondelle, mais vise les caractéristiques suivant lesquelles

- la tête de la vis traverse le trou de la bride axialement par rapport à l'axe longitudinal médian (ce qui n'est pas le cas dans les antériorités DE-A 3 308 459 et DE-A 3 346 423),
- la tête est maintenue par une rondelle à trou oblong ouvert à une extrémité (rondelle non mentionnée dans les documents de l'art antérieur exposés dans le brevet),

- cette rondelle étant mise en place entre la tête et la patte avant le serrage.

Considérant qu'alors que la fonction de la rondelle est d'assurer la retenue de la tête de la vis lors de la fermeture du collier, cette fonction est remplie quel que soit le mode de mise en place de la rondelle, la revendication principale définissant à cet égard les conditions nécessaires et suffisantes pour aboutir au résultat recherché.

Considérant que les colliers HILTI incriminés comportent une vis de serrage relativement longue, cette longueur (au demeurant diminuée, au vu d'un collier saisi qui a été communiqué à la cour, par la circonstance que l'ouverture de la rondelle destinée à enserrer le fut de la vis s'évase à son extrémité en un arrondi où s'inscrit la tête de la vis de manière à permettre, au moment de la fermeture, un basculement plus précoce de la rondelle) étant indispensable pour que la tête de la vis dépasse la trajectoire de l'extrémité de la rondelle d'arrêt, mise en place par basculement et non pas par glissement ; que cependant les colliers incriminés reprennent les moyens constitutifs du dispositif mécanique du brevet MULLER, avec une vis dont la tête traverse axialement le trou de la bride d'un demi-collier, cette vis étant maintenue par une rondelle à trou oblong ouvert à une extrémité, ladite rondelle étant mise en place entre la tête de la vis et la bride avant le serrage; qu'ils reproduisent les caractéristiques protégées par la revendication 1 du brevet MULLER et en constituent par voie de conséquence, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, la contrefaçon.

Considérant que les appelants soutiennent que les colliers incriminés contreferaient également la revendication 2 du brevet qui protège un "*Collier de serrage selon la revendication 1, caractérisé en ce que la rondelle (38) est maintenue par une liaison par la forme, lorsque la vis (10) est à l'état serré, par la vis et/ou la patte (20)*"; qu'ils exposent que la pièce constituant la rondelle mise en place entre la patte du demi-collier et la tête de la vis dans les produits HILTI étant pourvue de rebords laté-

eingeführt werde, mit seitlich umgebogenen Kanten und an seinem Ende mit einer Zunge ausgebildet sei, die in einem Schlitz am Ende der Halbschelle stecke, und somit durch eine formschlüssige Verbindung zwischen der Unterlegscheibe und dem Flansch gehalten sei.

Diese Auffassung kann jedoch nicht geteilt werden, da

- schon aus dem Wortlaut des geltend gemachten Anspruchs hervorgeht, daß die "formschlüssige" Verbindung erst im gespannten Zustand der Schraube entsteht,
- die umgebogenen Kanten und die Zunge der Unterlegscheibe in der Vorrichtung von HILTI diese vor jeglichem Spannen auf dem Flansch halten und diese Wirkung nicht erst aufgrund des Spannens der Schraube erzielen.

Mithin wird das Urteil insoweit bestätigt, als die Verletzungsklage in bezug auf Anspruch 2 zurückgewiesen worden ist.

Durch die Einfuhr und den Vertrieb der Rohrschellen MP-IL und MP-SI hat sich die Firma HILTI, die Anspruch 1 des europäischen Patents verletzt hat, dessen Inhaber Herr MÜLLER ist, auch gegenüber der Firma MÜPRO, die ausschließliche Lizenznehmerin an diesem Patent ist, schadenersatzpflichtig gemacht. Neben den in der nachfolgenden Entscheidungsformel enthaltenen Unterlassungs- und Veröffentlichungsanordnungen wird HILTI in Erwartung der Ergebnisse des Gutachtens zur Schätzung des von den Berufungsklägern erlittenen Schadens zur Zahlung einer vorläufigen Entschädigung von je 100 000 FFR an Herrn MÜLLER und an MÜPRO verurteilt.

HILTI wird ferner zur Zahlung eines Gesamtbetrags von 60 000 FFR an die Berufungskläger zur Deckung der von ihnen selbst zu tragenden erstinstanzlichen und Berufungskosten verurteilt.

#### **Aus diesen Gründen ergeht folgendes Urteil:**

Das Urteil wird insoweit bestätigt, als der Antrag der Firma HILTI auf Nichtigerklärung der Ansprüche 1 und 2 des Patents Nr. 0 319 521 und die Verletzungsklage in bezug auf Anspruch 2 dieses Patents zurückgewiesen werden.

Im übrigen wird das Urteil wie folgt geändert:

Durch die Einfuhr und den Vertrieb der im Protokoll der Beschlagnehmung vom 6. Januar 1994 genannten Rohrschellen hat sich die Firma HILTI FRANCE der Verletzung des Anspruchs 1 des europäischen Patents Nr. 0 319 521, dessen Inhaber Herr Franz MÜLLER ist, schuldig gemacht, und haftet gegenüber der Firma MÜPRO GmbH, die ausschließliche Lizenznehmerin an diesem Patent ist.

Der Firma HILTI FRANCE wird unter Androhung eines Zwangsgelds von 10 000 F je Verzugstag nach Ablauf eines Monats nach Zustellung dieses Urteils untersagt, Artikel, die Anspruch 1 des europäischen Patents Nr. 0 319 521 verletzen, einzuführen, anzubieten, in den Handel zu bringen, zu verwenden oder zu besitzen.

Herrn MÜLLER und der Firma MÜPRO wird gestattet, einen Auszug aus diesem Urteil in zwei Zeitungen oder Zeitschriften ihrer Wahl vollständig auf Kosten der Gegenseite bis zu einer Gesamthöhe von 40 000 FFR veröffentlichten zu lassen

[...]

tongue which comes to rest in a groove at the end of the half-ring, is indeed retained in form-locking manner between the washer and the flange.

However, this line of argument is not sound, given that:

- it is clear from the very terms of the cited claim that "form locking" takes place only when the screw is in the tightened condition;
- the rims and tongue of the support washer of the HILTI device hold it on the flange before any tightening takes place, and do not achieve that effect due to the tightening of the screw.

Hence the decision is to be upheld in respect of its rejection of the charge of infringement of claim 2.

By importing and marketing the MP-IL and MP-SI pipe rings, Hilti, having infringed claim 1 of the European patent of which Mr Müller is the proprietor, has also made itself liable for damages caused to Müpro GmbH, holder of an exclusive licence for this patent. In addition to the prohibition and publication actions to be specified in the order below, HILTI must be ordered to pay provisional compensation of FFR 100 000 respectively to Mr Müller and to Müpro pending the outcome of the expert opinion that is to be commissioned in order to assess the damage to the appellants.

Hilti is ordered to pay the appellants a total of FFR 60 000 on account of their once-only costs for first instance and appeal.

#### **For these reasons:**

The *Cour d'appel* upholds the decision handed down in respect of its dismissal of Hilti's request for revocation of claims 1 and 2 of patent No. 0 319 521 and its rejection of the charge of infringement of claim 2 of the said patent,

in other respects amending the decision and adding thereto,

finds that Hilti France, by importing and marketing the pipe rings referred to in the record of the search and seizure procedure conducted on 6 January 1994, was guilty of infringing claim 1 of European patent No. 0 319 521, proprietor Mr Franz Müller, and made itself liable with respect to Müpro GmbH, which has an exclusive licence for the said patent,

prohibits Hilti France from importing, offering, marketing, using or stocking articles infringing claim 1 of European patent No. 0 319 521, subject to a penalty of FFR 10 000 per day's delay after expiry of the time limit of one month from the signing of the present decision,

authorises Mr Müller and Müpro GmbH to have an extract from the present decision published in two journals or reviews of their choice at the cost in solidum of their opponent, subject to the limit of a total cost of FFR 40 000.

[...]



raux et d'une languette d'extrémité qui vient se loger dans une fente prévue à l'extrémité du demi-collier, elle est bien dotée d'une liaison par la forme entre la rondelle et la patte.

Mais considérant que cette argumentation ne saurait être suivie, alors  
– qu'il ressort des termes mêmes de la revendication invoquée que la "liaison par la forme" ne se réalise que lorsque la vis est à l'état serré,

– que les rebords et la languette de la rondelle d'appui du dispositif HILTI la maintiennent sur la patte avant tout serrage, et ne produisent pas cet effet en raison du serrage de la vis.

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté le grief de contrefaçon de la revendication 2.

Considérant qu'en important et en commercialisant les colliers de serrage MP-IL et MP-SI, HILTI qui a contrefait la revendication 1 du brevet européen dont M. MULLER est propriétaire, a également engagé sa responsabilité en causant un préjudice à la société MUPRO qui bénéficie d'une licence d'exploitation exclusive de ce brevet ; qu'outre les mesures d'interdiction et de publication qui seront précisées au dispositif ci-après, il convient de condamner HILTI à payer respectivement à M. MULLER et à MUPRO une indemnité provisionnelle de 100 000 FFR dans l'attente des résultats de l'expertise qu'il y a lieu d'ordonner pour recueillir les éléments d'appréciation du préjudice des appelants.

Considérant que HILTI sera condamnée à payer aux appelants une somme globale de 60 000 FFR pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**Par ces motifs :**

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société HILTI de sa demande de nullité des revendications 1 et 2 du brevet n° 0 319 521 et rejeté le grief de contrefaçon de la revendication 2 dudit brevet.

Réformant pour le surplus statuant à nouveau et ajoutant :

Dit que la société HILTI FRANCE, en important et commercialisant les colliers de serrage visés au procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 6 janvier 1994, s'est rendue coupable de contrefaçon de la revendication 1 du brevet européen n° 0 319 521 dont Monsieur Franz MULLER est propriétaire et a engagé sa responsabilité à l'égard de la société MUPRO GMBH qui bénéficie d'une licence exclusive d'exploitation dudit brevet.

Fait interdiction à la société HILTI FRANCE d'importer, offrir, mettre dans le commerce, utiliser ou détenir des articles contrefaisant la revendication 1 du brevet européen n° 0 319 521, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt.

Autorise Monsieur MULLER et la société MUPRO GMBH à faire publier un extrait du présent arrêt dans deux journaux ou revues de leur choix aux frais in solidum de leur adversaire et dans la limite d'un coût global de 40 000 FFR.

[...]

## Urteil der Cour de Cassation

(...)

### Gründe

#### Zur ersten Kassationsrüge:

Die Firma Hilti France beanstandet, daß mit dem angefochteten Urteil Anspruch 1 des europäischen Patents Nr. 0 319 521 für gültig erklärt und infolgedessen der von Herrn Müller und der Firma Müpro betriebenen Verletzungsklage in bezug auf diesen Anspruch stattgegeben worden sei, obgleich die Firma Hilti France in ihren zusammenfassenden Schlußfolgerungen vor der Cour d'appel jegliche erfinderische Tätigkeit des Anspruchs 1 dieses Patents bestritten und dazu geltend gemacht habe, daß die Vorinstanz die Gültigkeit des Patents Müller damit begründet habe, daß die Unterlegscheibe von Müller anders aufgebaut sei und auf andere Weise eingeführt werde als die Unterlegscheibe von Legrand, die zusätzlich zur Einführöffnung (18) ein Rotationsloch (16) aufweise. So sei die Vorinstanz der Auffassung gewesen, daß Anspruch 1 des Patents Müller auf den Aufbau und die Einführungsweise, die im Patent Müller beschrieben seien, zu beschränken sei und nicht das im Patent Legrand beschriebene Mittel zur Montage mit einer Unterlegscheibe, die um eine zur Achse der Schraube parallele Achse schwenkbar sei, umfassen könne. Hingegen seien schon lange vor der Anmeldung des Patents Müller zu Recht im "Dictionnaire des fabrications mécaniques" die im Patent Legrand eingesetzten schwenkbaren Unterlegscheiben in die gleiche Kategorie eingeordnet worden wie die im Patent Müller verwendeten geschlitzten Unterlegscheiben. Die beiden Typen von Unterlegscheiben böten nämlich denselben Vorteil, daß die Schraube mit wenigen Umdrehungen angezogen werden könne. Zur Nutzung dieses Vorteils sei es wenig relevant, ob die Unterlegscheibe durch Einschieben oder durch Rotation um eine zur Achse der Schraube parallele Achse unter den Schraubenkopf eingeführt werde, denn in beiden Fällen werde die Einführöffnung von der Seite her unter dem Schraubenkopf plaziert, was ein Spannen der Schraube mit wenigen Umdrehungen ermögliche. Indem sie vollkommen darauf verzichtete, in ihrer Bewertung des Anspruchs 1 des Streitpatents auf die Lehren dieses Wörterbuchs über mechanische Erzeugnisse hinsichtlich der Merkmale der Unterlegscheibe einzugehen, die nach ihren eigenen Feststellungen Teil der patentierten Vorrichtung sei, habe die Cour d'appel gegen Artikel 455 der neuen Zivilprozeßordnung verstoßen.

Die Cour d'appel, die nicht verpflichtet ist, den Prozeßbeteiligten in den Einzelheiten ihrer Argumentation zu folgen, die sich aus der Klassifizierung in einem technischen Wörterbuch ergibt, hat jedoch die Erfordernisse der oben genannten Vorschrift erfüllt, indem sie den Wortlaut des Patents Legrand analysiert hat, wobei sie zu dem Schluß gekommen ist, daß dieses nicht zu demselben technischen Gebiet gehöre wie das Streitpatent und zahlreiche Unterschiede bei den eingesetzten Mitteln aufweise. Die Kassationsrüge ist somit unbegründet.

#### Zur zweiten Kassationsrüge:

Im Hinblick auf die Artikel 2, 69 und 84 des Münchner Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 und die Artikel L. 612-6, L. 613-2 und L. 615-1 des Gesetzes über geistiges Eigentum.

Nach der Feststellung, daß im Patent mehrfach auf die Nachteile der Lösungen des Stands der Technik hingewiesen werde, bei denen lange Schrauben zum Einsatz

## Judgment of the Cour de cassation

(...)

### Reasons

#### On the first plea:

Hilti France challenges the impugned decision for declaring claim 1 of the patent to be valid and consequently for allowing the action for infringement of that claim brought by Mr Müller and Müpro. The plea reads as follows. In its submissions to the court of appeal, to deny that claim 1 involved any inventive step, Hilti France had asserted that in finding the Müller patent valid the court had noted that the structure and the mode of installation of the Müller washer differed from those of the Legrand washer, the latter featuring a rotation hole (16) in addition to the engagement passage (18); the court had therefore thought that the Müller patent's claim 1 had to be limited to the structure and the mode of installation described in the Müller patent and could not encompass the mounting means comprising a washer pivoting around an axis parallel to that of the screw described in the Legrand patent; but well before the Müller patent was filed, the "Dictionnaire des fabrications mécaniques" had rightly classified the pivoting washers used in the Legrand patent in the same category as the split washers used in the Müller patent; the two types did indeed offer the same advantage of allowing the screw to be tightened with a small number of turns; it was largely irrelevant that, to secure this advantage, the washer was moved below the screw head by translation or rotation about an axis parallel to that of the screw, as in both cases the engagement passage came to rest laterally below the screw head, allowing the screw to be tightened with a small number of turns; and by totally failing, in its assessment of claim 1 of the patent in suit, to pronounce upon the above dictionary's teaching on the features of the washer which, as it itself noted, formed part of the patented device, the court of appeal had been in breach of Article 455 of the new Code of Civil Procedure.

However, the court of appeal, not being bound to follow the details of the parties' arguments based on the definition given in a technical dictionary, did indeed satisfy the requirements of the above code, analysing the terms of the Legrand patent and concluding that it was not in the same technical field as the patent in suit and exhibited multiple differences in the means used. The plea is unfounded.

#### On the second plea:

In view of Articles 2, 69 and 84 of the Munich Convention of 5 October 1973 and Articles L. 612-6, L. 613-2 and L. 615-1 of the Intellectual Property Code.

The decision notes that the patent on a number of occasions mentions the drawbacks in prior-art solutions featuring long screws, which mean increased assembly

## Arrêt de la Cour de Cassation

(...)

### Motifs

#### Sur le premier moyen :

Attendu que la société Hilti France fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer valable la revendication numéro 1 du brevet européen 0 319 521 et, par voie de conséquence, d'accueillir l'action en contrefaçon de cette revendication diligentée par M. Muller et la société Mupro, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions récapitulatives devant la cour d'appel, la société Hilti France faisait valoir, pour dénier toute activité inventive à la revendication numéro 1 de ce brevet, que pour conclure à la validité du brevet Muller, le tribunal a relevé que la rondelle Muller présentait une structure et un mode d'installation différents de ceux de la rondelle Legrand, cette dernière comportant un trou de rotation (16) en plus du passage d'engagement (18) ; que le tribunal a ainsi considéré que la revendication 1 du brevet Muller devait être limitée à la structure et au mode d'installation décrits dans le brevet Muller et ne pouvait pas englober le moyen d'assemblage à rondelle pivotant autour d'un axe parallèle à celui de la vis décrit dans le brevet Legrand ; mais que, bien antérieurement au dépôt du brevet Muller, le Dictionnaire des fabrications mécaniques classait à juste titre les rondelles pivotantes utilisées dans le brevet Legrand dans la même catégorie que les rondelles fendues utilisées dans le brevet Muller ; qu'en effet, ces deux types de rondelle procurent le même avantage de pouvoir bloquer la vis en un faible nombre de tours ; qu'il importe peu que, pour bénéficier de cet avantage, la rondelle soit amenée sous la tête de la vis par une translation ou une rotation autour d'un axe parallèle à celui de la vis, car dans les deux cas, le passage d'engagement vient se loger latéralement sous la tête de la vis, ce qui permet un serrage de cette dernière avec un faible nombre de tours ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer dans son appréciation de la revendication 1 du brevet litigieux sur les enseignements procédant de ce dictionnaire des fabrications mécaniques en ce qui concerne les caractéristiques de la rondelle, laquelle fait partie, selon ses propres constatations, du dispositif breveté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation tirée de la classification retenue par un dictionnaire technique, a déféré aux exigences du texte susvisé en analysant les termes du brevet Legrand pour conclure que ce dernier ne relevait pas du même domaine que le brevet litigieux et qu'il présentait de multiples différences dans les moyens mis en oeuvre ; que le moyen n'est pas fondé.

#### Mais sur le second moyen :

Vu les articles 2, 69 et 84 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, et les articles L. 612-6, L. 613-2 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Attendu qu'après avoir relevé que le brevet mentionne à plusieurs reprises les inconvénients des solutions de l'art antérieur recourant à des vis longues, augmentant

kämen, die die Montagezeit verlängerten und durch ihr Abstehen von der geschlossenen Rohrschelle störend oder gefährlich sein könnten, heißt es im Urteil, mit dem die Firma Hilti France der Verletzung des Anspruchs 1 des europäischen Patents Nr. 0 319 521 für schuldig erklärt wird, daß, während dieser Anspruch keinerlei Angabe zur Länge der verwendeten Schraube enthalte, in der Beschreibung zwar auf die Nachteile der langen Schrauben aus dem Stand der Technik hingewiesen, dann aber erwähnt werde, daß der Erfindung die Aufgabe zugrunde liege, eine Rohrschelle zu schaffen, die sich auch mit einer sehr kurzen Spannschraube gut handhaben und leicht schließen lasse. Somit schließe die Beschreibung nicht aus, daß die beanspruchte Vorrichtung auch mit einer längeren Spannschraube verwirklicht werden könnte. Weiter wird bemerkt, daß die Abbildungen 1 und 6 des Patents verglichen mit der Veröffentlichung DE-A 3 308 459 kurze Schrauben zeigten, die aber deutlich länger seien als die Schrauben aus dem in der Beschreibung (S. 5, Z. 7 – 12) geschilderten Ausführungsbeispiel (die nur unwesentlich länger seien als die Öffnungsweite der Rohrschelle beim Schließvorgang). Mit dieser Entscheidung hat die Cour d'appel die Beschreibung einer Erfindung entstellt, der die Aufgabe zugrunde lag, den Einsatz langer Spannschrauben zu vermeiden.

#### **Aus diesen Gründen**

wird das von der Cour d'appel de Paris am 19. November 1999 getroffene Urteil insoweit aufgehoben, als damit die Firma Hilti France der Verletzung des Anspruchs 1 des europäischen Patents Nr. 0 319 521 für schuldig erklärt wurde, und die Sache in dieser Hinsicht zur erneuten Entscheidung an die Cour d'appel de Douai zurückverwiesen.

[...]

time and, because they stand proud of the clamp after attachment, may be obstructive or even dangerous. It then states, in convicting Hilti France for infringement of claim 1 of European patent No. 0 319 521, that while claim 1 does not give any details of the length of the screw used, the description, although mentioning the drawbacks in prior-art long screws, indicates that the object of the invention is to create a pipe clamp which is easy to manipulate and to close even with a very short clamping screw, that it therefore does not rule out the possibility of the claimed device being implemented with a long clamping screw, and that it will also be noted that Figures 1 and 6 of the patent show screws which are short in comparison with that in prior-art document DE-A 3 308 459, but visibly longer than the screws (merely slightly longer than the distance to the opening of the pipe clamp at the time of its mounting) mentioned in the embodiment disclosed in the description (page 5, lines 7 to 12). By ruling thus, the court of appeal misrepresented the description of an invention designed to avoid use of long clamping screws.

#### **For these reasons:**

The court annuls and sets aside the decision handed down on 19 November 1999 by the Paris court of appeal, but only in respect of its conviction of Hilti France for infringement of claim 1 of European patent No. 0 319 521. Therefore in that respect it restores the case and the parties to the position they were in before the decision was taken, and refers them to the Douai court of appeal for settlement of the issue.

[...]

le temps de montage et suscitant, en dépassant du collier après fixation, une gêne voire un danger, l'arrêt énonce, pour condamner la société Hilti France du chef de contrefaçon de la revendication numéro 1 du brevet européen numéro 0 319 521, qu'alors que cette revendication ne comporte aucune précision quant à la longueur de la vis mise en oeuvre, la description, si elle mentionne les inconvénients des vis longues de l'art antérieur, indique que l'invention a pour but de créer un collier de serrage facile à manipuler et à fermer même avec une vis de serrage très courte, qu'elle n'exclut donc pas que le dispositif revendiqué puisse être mis en oeuvre avec une vis de serrage longue, et qu'il sera d'ailleurs relevé que les figures 1 et 6 du brevet représentent des vis courtes par comparaison à celle de l'antériorité DE-A 3 308 459, mais d'une longueur excédant visiblement celle des vis (simplement légèrement plus longues que l'écartement à l'ouverture du collier de serrage au moment de la phase de montage) mentionnées dans l'exemple de réalisation exposé (page 5, lignes 7 à 12) dans la description ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la description d'une invention destinée à éviter le recours à de longues vis de serrage.

**Par ces motifs :**

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hilti France du chef de contrefaçon de la revendication numéro 1 du brevet européen 0 319 521, l'arrêt rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

[...]

### 3. Arbeitssitzung

#### Neuere Entwicklungen beim Schutz biotechnologischer Erfindungen, einschließlich des Schutzbereichs von Patenten auf Gene

Vorsitzender: Klaus-G. Melullis

*Ursula KINKELDEY\**

#### Neuere Entwicklungen beim Schutz biotechnologischer Erfindungen im europäischen Patentrecht

Der Begriff "biotechnologisch" kennzeichnet eine Vielzahl von Verfahren, beispielsweise solche, mit denen kommerziell nützliche Produkte mit Hilfe von lebenden Zellen hergestellt werden, Verfahren zum biologischen Aufspüren bestimmter Stoffe, das Herstellen von Stoffen, die im physiologischen Ablauf innerhalb von pflanzlichen, tierischen oder menschlichen Zellen eine Funktion erfüllen und natürlich auch die Verfahren, die in einem engeren Sinn als "gentechnisch" bezeichnet werden; alle Arten von zum Phänomen "Leben" beitragenden Stoffen, also den Proteinen, die nach ihrer Entdeckung im Hühnereiweiß auch als Eiweiße bezeichnet werden, der Desoxyribonukleinsäure (DNS), berühmte Trägerin der Erbinformation, und andere; sowie die von der kleinsten, schon der Definition von "Leben" in einem wesentlichen Punkt nicht mehr genügenden Einheit "Virus", bis zu allen Arten von lebenden Zellen, Lebewesen wie Mikroorganismen, also zum Beispiel Bakterien, niederen mehrzelligen Organismen wie Hefen, und nicht zuletzt die am komplexesten organisierten Lebewesen, die Säugetiere. Die "biotechnologischen" Anwendungsgebiete sind die Medizin, die Herstellung von Nahrungsmitteln, darunter die Pflanzen- und Tierzucht, die industrielle Herstellung von Stoffen, beispielsweise für die Waschmittelindustrie und alle Arten von analytischen Verfahren. Entsprechend vielfältig sind die Bereiche, in denen Erfindungen gemacht werden, die somit Gegenstand von Patenten und den Streitigkeiten um sie und damit auch von Beschwerdeverfahren im Europäischen Patentamt sind.

Gegenstand der ersten großen Verfahren vor der Beschwerdekammer war die mit den in den späten 70er Jahren entwickelten Methoden der Gentechnik durchführbare Herstellung von Proteinen. Da für alle patentrechtlichen Probleme, die sich in diesem Bereich ergeben, die technischen Umstände ursächlich sind, sollen diese wenigstens in groben Zügen für deren Verständnis kurz dargestellt werden.

Proteine steuern lebenswichtige Vorgänge in den Zellen aller Organismen, als Enzyme oder Hormone, haben strukturgebende Funktionen, beispielsweise als Kollagen im Knorpel oder Keratin in den Haaren, sie können Giftstoffe von pathogenen Bakterien sein oder erfüllen die überlebenswichtige Funktion des Eliminierens von Fremdstoffen in höheren Lebewesen als Antikörper des Immunsystems, sie haben als Rezeptoreinheiten an den Membranoberflächen von Zellen wichtige Erkennungsfunktion und vieles mehr. Sie sind in ihrer Primärstruktur kettenförmige Moleküle, aufgebaut aus einzelnen Bausteinen, die Aminosäuren heißen, von denen es einundzwanzig chemisch verschiedene gibt. Die mit diesen

### Third working session

#### Recent developments in the protection of biotechnological inventions, including the scope of protection for patents on genes

Chairman: Klaus-G. Melullis

*Ursula KINKELDEY\**

#### Recent developments in the protection of biotechnology inventions under European patent law

The term "biotechnology" embraces a host of processes, including for example those by which products with commercial utility are produced using living cells, processes for the biological detection of particular substances, the production of substances which as part of the physiological process have a function to fulfil within plant, animal or human cells, and also, of course, the processes referred to in a narrower sense as "genetic engineering". Biotechnology also embraces all kinds of substances which make a contribution to the phenomenon "life": proteins, first discovered in the whites of hens' eggs, deoxyribonucleic acid (DNA), the famed bearer of hereditary information, and other such substances; and also living beings ranging from the smallest unit, the virus, which in one essential point does not even meet the definition of "life", through to all kinds of living cells, living creatures such as microorganisms, for example bacteria, lower multi-celled organisms such as yeasts, and not least the most complex of organised animate beings, the mammals. The "biotech" fields are those of medicine, the production of foodstuffs, including plant cultivation and animal breeding, the industrial production of substances, for the laundry detergents industry, for example, and all kinds of analytical methods. This same diversity is shown by the fields within which inventions are made and which, accordingly, become the subject-matter of patents and the disputes surrounding them, and hence which also become the subject of proceedings, including appeal proceedings, at the European Patent Office.

The first major proceedings before a Board of Appeal related to the production of proteins by the methods of genetic engineering developed in the late 1970s. Since the technical background is material to all the patent law problems which arise in this field, it is appropriate, for an understanding of these problems, first to give a brief description of the salient features of the technology.

Proteins control vital processes within the cells of every organism, as enzymes or hormones; they have structuring functions, as collagen in the cartilage or keratin in the hair, for example; can be toxins of pathogenic bacteria; or have the role – vital to survival – of eliminating alien substances in higher organisms, as antibodies of the immune system. Among a host of further roles, they have an important recognition function as receptor units on the membrane surfaces of cells. In their primary structure they are chain like molecules, composed of individual building blocks, called amino acids, of which there are twenty one chemically different examples. The physical properties associated with these different

### 3<sup>e</sup> séance de travail

#### **Les récents développements en matière de protection des inventions biotechnologiques, y compris l'étendue de la protection des brevets portant sur des gènes**

Président : Klaus-G. Mellulis

*Ursula KINKELDEY\**

#### **Développements récents en matière de protection des inventions biotechnologiques**

La notion de "biotechnologie" caractérise non seulement un grand nombre de procédés, par exemple les procédés qui permettent d'obtenir à l'aide de cellules vivantes des produits commercialement utiles, les procédés destinés au dépistage biologique de certaines substances, la production de substances intervenant dans le processus physiologique dans les cellules végétales, animales ou humaines, et bien sûr les procédés qui relèvent du génie génétique au sens étroit du terme, mais aussi tous les types de substances contribuant au phénomène de la "vie", c'est-à-dire les protéines, l'acide désoxyribonucléique (ADN), support bien connu de l'information génétique, et d'autres ; elle caractérise encore les "virus", la plus petite unité qui, sur un point essentiel, ne répond déjà plus à la définition de la "vie", ainsi que toutes sortes de cellules vivantes, d'êtres vivants tels que les micro-organismes, soit par exemple les bactéries, les organismes pluricellulaires inférieurs comme les levures, et enfin et surtout les êtres vivants organisés de la manière la plus complexe : les mammifères. Les champs d'application de la "biotechnologie" sont la médecine, la production alimentaire, y compris la culture des plantes et l'élevage des animaux, la fabrication industrielle de substances, par exemple pour l'industrie des lessives, et toutes sortes de procédés analytiques. Par conséquent, les domaines dont relèvent les inventions qui font l'objet de brevets ainsi que des litiges correspondants, et donc aussi des procédures de recours devant l'Office européen des brevets, présentent une très grande diversité.

Les premières grandes procédures devant la chambre de recours ont porté sur la production de protéines par les méthodes de génie génétique élaborées à la fin des années 70. Etant donné que les circonstances techniques sont à l'origine de tous les problèmes touchant au droit des brevets qui se posent dans ce domaine, nous les présenterons du moins sommairement pour en faciliter la compréhension.

Sous forme d'enzymes ou d'hormones, les protéines commandent des processus vitaux dans les cellules de tous les organismes ; elles peuvent avoir une fonction structurante, par exemple comme collagène dans le cartilage ou kératine dans les cheveux ; elles peuvent être les toxines de bactéries pathogènes ou être essentielles pour la survie en assurant l'élimination de corps étrangers dans les organismes supérieurs en qualité d'anticorps du système immunitaire ; en tant qu'unités réceptrices à la surface des membranes cellulaires, elles ont d'importantes fonctions de reconnaissance, et jouent bien d'autres rôles encore. Leur structure primaire est celle de molécules en chaîne, constituées d'éléments

\* Vorsitzende einer Beschwerdekammer des EPA.

\* Chair of a Board of Appeal of the EPO.

\* Présidente d'une chambre de recours de l'OEB.

unterschiedlichen chemischen Eigenschaften einhergehenden physikalischen Eigenschaften sorgen in ihrer für jedes Protein typischen Anordnung in der Reihenfolge der Kette für eine Faltung, der Tertiärstruktur, die dem jeweiligen Protein seine charakteristische dreidimensionale Form gibt, die wiederum für die Funktion dieses Proteins im Ablauf von Lebensvorgängen maßgeblich ist, indem sie wie Schloß und Schlüssel mit einem zu ihr passenden Reaktionspartner ineinander greift – ein Phänomen, das viele auf molekularer Ebene ablaufenden Lebensvorgänge auf faszinierende Weise kennzeichnet. Die Information darüber, wie die Reihenfolge der Aminosäuren in der Kette eines Proteins zu sein hat, ist das, was in den Genen festgelegt ist und mit diesen vererbt wird. Ein Gen ist definiert als der Abschnitt auf dem langen, die gesamte Erbinformation tragenden Fadenmolekül DNS, dem ein Protein zugeordnet ist und bis vor kurzem galt das Dogma: ein Gen – ein Protein. Wie später noch ausgeführt werden wird, ist dieses Dogma, wie so manch anderes im Bereich der Genetik auch schon, im Wanken, was einer von mehreren Gründen für rechtspolitische Überlegungen ist, ob der "absolute Stoffschutz", wie er derzeit in der Verletzungsrechtsprechung der Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens gesehen wird, für Patentansprüche auf Gene angemessen ist. Die DNS ist wiederum ein Kettenmolekül, aufgebaut aus diesmal nur vier verschiedenen chemischen Bausteinen, sogenannten Basen, die gemäß ihrem chemischen Charakter Namen haben, deren Anfangsbuchstaben A, T, G und C sind. Im Ruhezustand liegt die DNS als Doppelstrang vor, wobei zwei zueinander komplementäre Stränge in der berühmten Helix umeinander gewunden sind, die als Emblem geradezu sinnbildlich für Leben und alles, was mit Gentechnik zu tun hat, geworden ist. Die Komplementarität der Stränge hat ihre Ursache darin, daß jeweils die Basen A und T einerseits sowie G und C andererseits räumlich zueinander passen und somit miteinander "paaren" – die zueinander passenden DNS Abschnitte "hybridisieren" miteinander. Die Doppelhelix mit den zwei, in der Reihenfolge der Anordnung der Basen gegenläufigen Strängen, war eine Erfindung der Natur von faszinierender Einfachheit um zwei wesentliche Funktionen zu erfüllen, die das Phänomen "Leben" erfüllen muß: i) die möglichst getreue Weitergabe von Information, die sich im Kampf um Lebensraum bewährt hat, also das, was man als Vererbung kennt, sowie ii) eine nach Bedarf hochkomplex geregelte Herstellung aller der Stoffe, die für den Ablauf der lebenswichtigen Vorgänge des täglichen Überlebens eines Organismus nötig sind. Für die erste Funktion teilt sich der Doppelstrang vollständig und an jeden Einzelstrang wird aus den Bausteinen A, T, G und C der zweite Strang wieder ansynthetisiert, so daß zwei identische Doppelstränge vorliegen, die an die Nachkommen die identische Erbinformation weitergeben. Für die zweite Funktion wird durch komplexe Regelmechanismen nur derjenige Teil der Doppelhelix aufgeweitet, der das Gen enthält, das gerade abgelesen und in ein Protein, dessen Funktion in der Zelle benötigt wird, umgesetzt werden soll. Da die DNS ihrer konservativen Natur gemäß in ihrer Gesamtheit statisch bleibt, muß die Information des Gens auf die Reise in die Zelle zu den Produktionsstellen für die Proteine geschickt werden. Dafür wird eine Kopie des Gens hergestellt, die als Bote (messenger Ribonukleinsäure = mRNA) die in dem Gen enthaltene Information zum Zwecke des Übersetzens in die Sprache der Proteine an die entsprechenden Fabrikationsstellen in der Zelle trägt. Die Aufklärung darüber, wie die lineare Schrift des Kettenmoleküls DNS in diejenige des Kettenmoleküls Protein übersetzt wird, ist eine von vielen großartigen wissenschaftlichen Leistungen der letzten etwa 50 Jahre, ohne die es "biotechnologische" Direk-

chemical building blocks provide, in a chain sequence arrangement typical for each individual protein, for folding – the tertiary structure giving each protein its characteristic three-dimensional form that, in turn, is critical to the function of that protein, in the course of the individual processes of life, by engaging with a suitable reaction partner in the manner of a lock and key. It is this fascinating phenomenon which characterises many of the processes of life that take place at the molecular level. The information on how the amino acids are to line up in the chain of a protein is what is laid down in the genes and is inherited together with them. A gene is defined as that section on the long, threadlike DNA molecule, bearing the whole of the hereditary information, to which one protein is assigned; until recently, the received wisdom was: one gene – one protein. As will be remarked later on, this received wisdom, like so much else in the field of genetics, is under strain, and this is one of a number of reasons underlying politico-legal considerations as to whether "absolute product protection", as it is currently viewed in the infringement jurisprudence of the contracting states to the European Patent Convention, is appropriate for patent claims to genes. DNA in turn is a chain molecule composed this time of just four different chemical building blocks, called bases, designated according to their chemical character with names whose initial letters are A, T, G and C. DNA in the state of rest forms a double strand, with the two complementary strands wound one around the other in the famous helix, a structure which has come to symbolise life and everything to do with gene technology. The reason for the complementarity of the strands is that each pair of bases, A and T on the one hand and G and C on the other, fit one another in space and so "couple" with each other – the DNA sections which fit together "hybridise" with one another. This double helix with the two strands, their base sequences running in opposite directions, was nature's astoundingly simple invention for providing two essential functions which are needed for life to continue. These are i) the faithful reproduction of information found useful in the struggle for living space, in other words what is known as heredity, and ii) the regulated production, at a high level of complexity where necessary, of all those substances necessary for the vital processes of an organism's everyday survival. For the first function, the double strand divides completely, and on each single strand the second strand is synthesised again from the building blocks A, T, G and C, so that two identical double strands are formed which pass on the identical hereditary information to the progeny. For the second function, complex regulatory mechanisms open up only that section of the double helix that contains the specific gene to be read and converted into a protein whose function the cell requires. Since, in accordance with its conservative nature, the DNA remains static overall, the information contained in the gene must be sent on its journey into the cell to the production sites for the proteins. For this purpose a copy of the gene is produced which, as a messenger (messenger ribonucleic acid, mRNA), carries the information contained in the gene to the corresponding manufacturing sites within the cell for the purpose of translation of that information into the language of proteins. Identification of the process by which the linear script of the DNA chain molecule is translated into that of the protein chain molecule is one of many great scientific achievements of the last 50 years or so, without which there would be no biotechnology directorates or Boards of Appeal in the European Patent Office today. Three building blocks (bases) of the DNA, referred to as a codon, code for one building block (amino acid) of a protein. Although each amino acid is defined only by one codon, for many amino acids there



individuels, appelés acides aminés, qui existent sous vingt et une formes chimiques. Par leur configuration spécifique dans l'ordre de la chaîne, qui est propre à chaque protéine, les propriétés physiques qui vont de pair avec ces différentes propriétés chimiques produisent un plissement, la structure tertiaire, qui donne à chaque protéine sa forme tridimensionnelle caractéristique ; à son tour, celle-ci est déterminante pour la fonction de cette protéine dans le déroulement des processus vitaux, en s'adaptant avec un partenaire de réaction approprié comme une clef s'adapte à sa serrure – phénomène fascinant qui caractérise de nombreux processus de la vie survenant au niveau moléculaire. C'est l'information relative à l'ordre que doivent présenter les acides aminés dans la chaîne d'une protéine qui est déterminée dans les gènes et transmise avec eux. Un gène est défini comme le segment de la longue molécule filiforme d'ADN qui porte l'ensemble de l'information héréditaire auquel est affectée une protéine. Encore récemment, on considérait comme établi le dogme suivant : un gène – une protéine. Comme nous l'expliquerons encore plus tard, ce dogme, comme tant d'autres en génétique, est en train de vaciller, ce qui est notamment à l'origine de réflexions de politique juridique visant à savoir si la "protection absolue des substances", telle qu'elle est prévue actuellement dans la jurisprudence sur la contrefaçon dans les Etats parties à la Convention sur le brevet européen, est appropriée pour les revendications de brevets portant sur des gènes.

L'ADN quant à elle est une molécule en chaîne, composée de seulement quatre éléments chimiques différents, appelés bases, qui portent un nom correspondant à leur caractère chimique et commençant par les lettres A, T, G et C. Au repos, l'ADN existe sous forme de filament double, et ces deux filaments complémentaires et enroulés l'un autour de l'autre forment la célèbre hélice qui est devenue le véritable symbole de la vie et de tout ce qui se rapporte au génie génétique. La complémentarité de ces filaments tient à ce que les bases A et T, d'une part, ainsi que G et C, d'autre part, s'adaptent les unes aux autres dans l'espace et "s'accouplent" ainsi ensemble – on dit que les sections d'ADN qui s'adaptent les unes aux autres "s'hybrident". La double hélice aux deux filaments présentant la succession des bases dans un ordre contraire a été une invention de la nature d'une simplicité fascinante pour assumer deux fonctions essentielles indispensables au phénomène de la "vie" :

- i) la transmission aussi fidèle que possible d'informations ayant fait leurs preuves dans la lutte pour l'espace vital, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'hérédité, ainsi que
- ii) une fabrication éminemment complexe selon les besoins de toutes les substances requises pour le déroulement des processus vitaux assurant la survie des organismes au quotidien. S'agissant de la première fonction, le filament double se divise entièrement et sur chaque filament individuel se produit la synthèse du second filament à partir des éléments A, T, G et C, si bien que l'on se retrouve en présence de deux filaments doubles identiques transmettant à leurs descendants la même information héréditaire. S'agissant de la deuxième fonction, des mécanismes régulateurs complexes ne déplient que la partie de la double hélice qui contient le gène en cours de lecture et qui doit être transformé en une protéine dont la fonction est requise dans la cellule. Etant donné que par sa nature conservatrice, l'ADN reste statique dans son ensemble, l'information du gène doit être expédiée dans la cellule vers les centres de production de la protéine. A cet effet, il est produit une copie du gène servant de messenger (acide ribonucléique messenger = ARNm) afin de porter aux lieux de fabrication requis dans la cellule l'information contenue dans le gène aux fins de la traduire dans la langue de la protéine. La découverte de la manière dont l'écriture

tionen oder Beschwerdekammern im Europäischen Patentamt heute nicht gäbe. Jeweils drei Bausteine (Basen) der DNS, ein sogenanntes Codon, codieren für einen Baustein (Aminosäure) eines Proteins. Zwar wird jede Aminosäure nur durch ein Codon bestimmt, es gibt aber für viele Aminosäuren mehr als ein Codon, wodurch der genetische Code "degeneriert" ist. Das heißt, daß man bei Kenntnis eines Codons sicher weiß, welche Aminosäure dadurch codiert wird, nicht aber umgekehrt durch die Kenntnis einer Aminosäure immer eindeutig das Codon auf der Ebene der DNS bestimmbar ist – ein Umstand, der im Patentrecht einen erheblichen Einfluß beispielsweise auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit haben kann, da dadurch die Suche nach einem Gen zu einem Forschungsprojekt werden kann, das nur mit einer erfinderischen Leistung zum Erfolg führt. In der Zelle wird die Kopie des Gens, der Bote (mRNA) an dafür zuständigen Zellbestandteilen abgelesen und in einem komplexen Prozeß zum Protein mit seiner ganz spezifischen Funktion übersetzt. Diesen Vorgang nennt man Expression von Genen. Er ist für industrielle Zwecke beherrschbar und durch zwei weitere wesentliche Eigenschaften der DNS an sich beliebig einsetzbar geworden: i) Sie ist universal, das heißt, alle Lebewesen unseres schönen blauen Planeten, von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, haben ihre Erbinformation in der DNS gespeichert und ii) sie kann mit Enzymen, die aus Bakterien isoliert werden können, die diese zur Verteidigung gegen eindringende Fremd-DNS entwickelt haben, in Stücke geschnitten und wieder zusammengefügt werden. Daher kann die DNS von taxonomisch weit voneinander entfernten Arten beliebig vermischt werden, also Bakterien können zum Beispiel veranlaßt werden, Gene abzulesen und in Proteine umzusetzen, die im menschlichen Körper ihre Funktion ausführen. Damit können die sich sehr schnell vermehrenden Bakterien im industriellen Maßstab dafür genutzt werden, Proteine herzustellen, die identisch mit denen des Menschen sind. Sie werden in der Humanmedizin eingesetzt, beispielsweise das Insulin, dessen Mangel zur Zuckerkrankheit führt. Diese artenübergreifende Vermischung von Erbinformation, die, wie jede Neuvermischung von DNS, als "Rekombination" bezeichnet wird, hatte sich in der Millionen Jahre dauernden Evolution nicht ausgebildet und kann daher als ein Quantensprung im evolutionären System durch den gezielten Eingriff des Menschen angesehen werden.

Das erste große gentechnische Verfahren vor der Beschwerdekammer (T 301/87, ABI. EPA 1990, 335) betraf die Herstellung von Interferon alpha, einem Protein, das eine Rolle bei der Abwehr von Infektionen und entarteten Zellen, also Krebs, spielt. Die Patentansprüche waren sowohl auf das Verfahren, wie oben geschildert, aber auch und gerade auf das Gen, das für dieses Protein codiert, gerichtet. Die vom Anmelder gewählte Formulierung des Patentanspruchs trug dem Umstand Rechnung, daß der genetische Code degeneriert ist und daß komplementäre DNS Stränge miteinander hybridisieren und lautete sinngemäß: ein rekombinantes DNS Molekül für die Verwendung zum Klonen einer DNS Sequenz in Bakterien, Hefe oder Tierzellen, wobei das DNS Molekül eine DNS Sequenz umfaßt, die ausgewählt ist aus DNS Insertionen, die das für Interferon alpha codierende Gen enthalten, DNS Sequenzen, die mit diesen Sequenzen hybridisieren und solche, die zu diesen Sequenzen degeneriert sind, also immer noch für das gewünschte

is more than one codon, and so the genetic code is "degenerate". Accordingly, while knowing a codon automatically confers knowledge of which amino acid is encoded by it, the converse is not true: it is not always possible, given knowledge of an amino acid, unambiguously to determine the codon at the level of the DNA. This state of affairs can have a considerable influence in patent law on the assessment, for example, of inventive step, since it means that the search for a gene can become a research project which is successful only with inventive effort. Within the cell the copy of the gene, the messenger (mRNA), is read by the cell constituents responsible for the operation, and in a complex procedure the information is translated into the protein, with its highly specific function. This procedure is referred to as gene expression. It is manageable for industrial purposes and has become of general utility as a result of two further key properties of DNA: i) it is universal – in other words, every creature on our beautiful blue planet, with very few exceptions, has its hereditary information stored in its DNA – and ii) using enzymes which can be isolated from bacteria that have developed these enzymes in order to defend against alien DNA penetration, it can be cut up into sections and joined together again. As a consequence it is possible to form arbitrary combinations between the DNAs of species whose taxonomy places them a long way apart: bacteria, for instance, can be made to read genes and convert them into proteins which perform their function in the human body. Accordingly, on an industrial scale, the bacteria, which propagate very rapidly, can be utilised to produce proteins which are identical with those of the human being. Such proteins are employed in human medicine, an example being insulin, deficiency in which leads to diabetes. This inter-species mixing of hereditary information, which like any new DNA mixing is referred to as "recombination", had never taken place over the millions of years of evolution and can therefore be regarded as a quantum leap in the evolutionary system, brought about through the deliberate intervention of humankind.

The first big genetic engineering proceedings before the Board of Appeal (T 301/87, OJ EPO 1990, 335) related to the production of interferon alpha, a protein which plays a part in the mechanism of defence against infections and abnormal cells, ie cancer. The claims of the patent were directed both to the process, as outlined above, but also, specifically, to the gene which codes for this protein. The formulation chosen by the applicant for the claim took account of the fact that the genetic code is degenerate and that complementary DNA strands hybridise with one another, and so read as follows: A recombinant DNA molecule for use in cloning a DNA sequence in bacteria, yeasts or animal cells, said DNA molecule comprising a DNA sequence selected from DNA inserts including the gene which codes for interferon alpha, DNA sequences which hybridise with these sequences, and those which are degenerate to these sequences – that is, which still code for the desired protein but are not necessarily identical in their DNA

linéaire de la molécule en chaîne qu'est l'ADN est traduite dans celle de la molécule en chaîne qu'est la protéine est l'un des nombreux hauts faits scientifiques de ces quelque 50 dernières années, sans lesquels les directions ou chambres de recours "biotechnologiques" de l'Office Européen des Brevets n'existeraient pas aujourd'hui. A chaque fois, trois éléments (bases) de l'ADN, ce que l'on appelle un codon, codent un élément (acide aminé) d'une protéine. Bien que chaque acide aminé ne soit déterminé que par un codon, il existe plusieurs codons pour de nombreux acides aminés, ce qui "dégénère" le code génétique. Cela signifie que lorsque l'on connaît un codon, on sait avec certitude quel acide aminé il code, mais pas l'inverse : la connaissance d'un acide aminé ne permet pas toujours de déterminer avec certitude le codon au niveau de l'ADN – en droit des brevets, cela peut avoir une influence considérable par exemple sur l'appréciation de l'activité inventive, puisque de ce fait la quête d'un gène peut devenir un projet de recherche qui n'est couronné de succès que grâce à une activité inventive. Dans la cellule, la copie du gène, le messager (ARNm), est lue au niveau des zones de la cellule qui en sont responsables, et est traduite, par un processus complexe, en une protéine assortie de sa fonction spécifique. Ce processus s'appelle l'expression du gène. Il peut être maîtrisé à des fins industrielles et est rendu utilisable à volonté par deux autres propriétés essentielles de l'ADN : i) il est universel, en d'autres termes, l'information héréditaire de tous les êtres vivants de notre belle planète bleue, à quelques très rares exceptions près, est mémorisée dans l'ADN, et ii) il peut être fractionné puis reconstitué à l'aide d'enzymes pouvant être isolés à partir de bactéries qui les ont développés pour se défendre contre la pénétration d'ADN étranger. De ce fait, il est possible de mélanger à volonté de l'ADN venant d'espèces très éloignées les unes des autres sur le plan taxonomique ; ainsi, il est possible d'inciter des bactéries à lire des gènes et à les transformer en protéines qui exécutent leur fonction dans le corps humain. Par ce biais, les bactéries, qui se reproduisent très rapidement, peuvent être utilisées à l'échelle industrielle pour produire des protéines identiques à celles de l'être humain. Celles-ci sont utilisées en médecine humaine, ce qui est par exemple le cas de l'insuline dont l'absence entraîne le diabète. Ce mélange d'informations héréditaires par-delà les frontières des espèces, que l'on appelle, comme tout nouveau mélange d'ADN, "recombinaison", ne s'était pas produit pendant les millions d'années qu'a duré l'évolution, et peut donc être considéré comme un saut quantique dans le système évolutionnaire par suite de l'intervention ciblée de l'être humain.

La première grande procédure de génie génétique devant la chambre de recours (T 301/87, JO OEB 1990, 335) portait sur la fabrication d'interféron alpha, une protéine qui joue un rôle dans la défense contre les infections et les cellules dégénérées, c'est-à-dire cancéreuses. Les revendications du brevet étaient axées tant sur le procédé décrit plus haut que sur le gène lui-même codant cette protéine. La formulation de la revendication de brevet retenue par le demandeur tenait compte du fait que le code génétique est dégénéré et que des filaments d'ADN complémentaires s'hybrident les uns avec les autres. Son contenu peut se résumer ainsi : une molécule d'ADN recombinant destinée au clonage d'une séquence ADN dans des bactéries, des levures ou des cellules animales, cette molécule d'ADN incluant une séquence ADN sélectionnée à partir d'insertions d'ADN contenant le gène codant pour l'interféron alpha, des séquences ADN qui s'hybrident avec ces séquences et d'autres qui sont dégénérées par rapport à ces séquen-

Protein codieren, aber in ihrer DNS Sequenz nicht unbedingt identisch mit der vom Anmelder gefundenen Sequenz sein müssen. Dieser Typ von Patentansprüchen mit der einen oder anderen Variante wurde zum Standard. Er wurde von Einsprechenden oft als "zu breit" angegriffen. Aus Sicht der Anmelder ist das Bedürfnis nachvollziehbar, eine Wortwahl durchzusetzen, die verhindert, daß potenzielle Verletzer lediglich eine Base in der DNS zu ändern bräuchten, um dem Schutzzumfang eines wertvollen Patents zu entgehen, falls im Patentanspruch nur die genaue DNS Sequenz des gefundenen Gens definiert wäre. In der inzwischen als etabliert zu bezeichnenden Rechtsprechung der Beschwerdekammern wurde dieser Konflikt nach den Umständen des Einzelfalls mit dem Bemühen um Ausgewogenheit gelöst. In allen Patentansprüchen dieser Art wird auf die eine oder andere Weise angegeben, für welches Protein das Gen, das Gegenstand des Anspruchs ist, codiert. Wegen des oben erwähnten Dogmas, daß ein Gen immer nur für ein Protein codiert, wurde nach damaligem Stand des Wissens in dieser Formulierung keine Gefahr gesehen, daß der Anspruch, gewissermaßen durch eine Überbestimmung, unnötig eingeschränkt würde. Diese Situation hat sich, wie später ausgeführt werden wird, wissenschaftlich in einer Weise geändert, die zu heftigen rechts-(wirtschafts-?)politischen Diskussionen zwischen US Anmelder vertretenden Anwälten und Wissenschaftlern des gewerblichen Rechtsschutzes geführt hat.

Im Laufe der Jahre wurde das Patentieren von Genen in der geschilderten Art zur Routine. Es wurden Patente für Gene aus allen Bereichen lebender Organismen erteilt: Mensch, Tier, Pflanze, und alle Arten von Mikroorganismen. Eines der in jeder Hinsicht umfangreichsten Beschwerdeverfahren der letzten zehn Jahre (T 412/93 vom 21. November 1994) befaßte sich mit der gentechnischen Herstellung eines Proteins mit dem Namen Erythropoietin, einem Hormon, das die Bildung der roten Blutkörperchen stimuliert und unter der Bezeichnung "Epo" auch aus der Dopingzene bekannt ist. Es zeigte sich aber auch eine Weiterentwicklung in der Gentechnik ab, die zu einem "Feintuning" der Verfahren führte: Promotoren genannte Abschnitte auf der DNS, den Genen vorgelagerte Elemente, die das Ablesen der Gene zum geforderten Zeitpunkt steuern, wurden in bekanntermaßen hochproduzierende Organismen als den gewünschten Wirt transferiert, bereits erforschte und industriell eingesetzte Gene wurden modifiziert, so daß sie in einem bestimmten Wirtsorganismus wirksamer exprimiert wurden, die Expression wurde mit anderen Mitteln erhöht, Wirtsorganismen für die Expression wurden entweder weiterentwickelt oder es wurden neue gefunden und ein besonders auch in der Öffentlichkeit bekanntes Verfahren ist das, mit dem auch nur sehr geringe Mengen von DNS beliebig vermehrt werden können, das heute aus der forensischen Medizin als "DNS-Fingerprint" nicht mehr wegzudenken ist, das sogenannte PCR Verfahren – um nur einige Beispiele zu nennen. Sie wurden Gegenstand von Patentanmeldungen und oft heftig umstrittenen Patenten.

Basis für die umfangreichen Auseinandersetzungen um Patente für Gene war nicht nur die übliche Wettbewerbssituation, die zu manchmal geradezu massenweisen Einsprüchen der Mitbewerber geführt haben, sondern auch Bedenken der Öffentlichkeit, medienwirksam vertreten durch Greenpeace, gegen die Erteilung eines Wirtschaftsmonopols auf Gene, die als der gesamten Menschheit gehörendes Gut betrachtet wurden und Einwände auf der Basis des Artikels 52 (1) a) EPÜ, daß das Auffinden der in der Natur vorhandenen Gene eine nichtpatentierbare Entdeckung sei. Zu diesem Patentie-

sequence to the sequence found by the applicant. This type of patent claim, with one variant or another, became the standard. Opponents often attacked it as being too broad. From the applicant's viewpoint it is easy to understand the need to push through a choice of words which prevents potential infringers needing to change only one base in the DNA in order to escape from the protection of a valuable patent in a case where the claim defines only the precise DNA sequence of the gene found. In the case law of the Boards of Appeal, this conflict has been resolved by considering the circumstances of each individual case in a bid to maintain a balanced approach. In all patent claims of this kind there is a statement, in one way or another, of the specific protein encoded by the gene which is the subject of the claim. On account of the received wisdom mentioned above, whereby a gene always codes only for one protein, and given the state of knowledge at that time, this formulation was not considered to carry any risk of the claim being unnecessarily restricted as a result, so to speak, of overdefinition. As will be discussed later, this situation has now changed scientifically in a way which has led to vigorous politico-legal (and politico-economic?) debates between attorneys representing US applicants, on the one hand, and scholars of industrial property law, on the other.

Over the years, the patenting of genes in the manner described has become routine. Patents have been granted for genes from all types of living organisms: humans, animals, plants, and all kinds of microorganisms. One of the appeal proceedings most extensive in this respect in the last ten years (T 412/93 of 21 November 1994) was concerned with the genetic engineering production of a protein with the name erythropoietin, a hormone which stimulates the formation of the red blood corpuscles and is also known, under the designation "EPO", from the doping scene. Additionally, however, further developments in gene technology emerged which led to a fine-tuning of the processes: sections on the DNA called promoters, elements which come before the genes and which control the reading of the genes at the required point in time, were transferred into the desired host from organisms known to be highly productive; genes which had already been researched and were in use in industry were modified so that they were expressed more efficiently in a particular host organism; expression was increased by other means; host organisms for the expression were either developed further or new ones were found; and a process which is particularly well-known among the public, can be used to multiply even very small amounts of DNA ad infinitum and nowadays is one of the pillars of forensic medicine, where it is known popularly as DNA fingerprinting, the process scientists refer to as PCR – to name but a few examples – became the subject-matter of patent applications and patents, many of which were vigorously disputed.

The basis for the extensive conflicts relating to patents for genes was not merely the usual competitive situation which led to oppositions from competitors, often en masse, but also the concerns among the general public, represented effectively by Greenpeace, about the granting of a commercial monopoly on genes, considered to be the property of the whole of humanity, and objections based on Article 52(1)(a) EPC to the effect that the finding of genes present in nature was an unpatentable discovery. In relation to this prohibition on patenting the view has been taken, in the practice of the

ces, donc codent toujours la protéine souhaitée, mais ne présentent pas nécessairement une séquence ADN identique à la séquence trouvée par le demandeur. Ce type de revendications de brevets contenant une variante ou une autre est devenu standard. Il a été souvent attaqué par des opposants comme étant "trop large". Dans l'optique du demandeur, on comprend le besoin de retenir une formulation évitant que les contrefacteurs potentiels n'aient à modifier qu'une seule base de l'ADN pour contourner la protection d'un brevet précieux, si la revendication de brevet ne définissait que la séquence ADN précise du gène trouvé. Dans la jurisprudence des chambres de recours que l'on peut désormais considérer comme établie, ce conflit a été résolu par un effort d'équité, en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Toutes les revendications de brevets de cette nature indiquent d'une manière ou d'une autre pour quelle protéine est codé le gène qui fait l'objet de la revendication. En raison du dogme mentionné plus haut, selon lequel un gène ne code qu'une seule protéine, et dans l'état des connaissances de l'époque, on ne voyait dans cette formulation aucun risque que la revendication ne soit en quelque sorte indûment limitée par une surdétermination. Comme nous l'exposerons plus tard, la situation a évolué sur le plan scientifique au point de susciter de vifs débats de politique juridique (et économique ?) entre les conseils en brevets représentant les demandeurs américains et les scientifiques chargés de la protection de la propriété industrielle.

Au fil des années, le dépôt de brevets portant sur des gènes sous la forme décrite plus haut est devenu usuel. Des brevets ont été délivrés pour des gènes émanant de tous les types d'organismes vivants : êtres humains, animaux, plantes et toutes sortes de micro-organismes. Une des procédures de recours les plus vastes et les plus complexes de ces dix dernières années (T 412/93 du 21 novembre 1994) s'est penchée sur la production par génie génétique d'une protéine appelée érythropoïétine, hormone qui stimule la formation des globules rouges et est également connue dans le monde du dopage sous l'abréviation "Epo". Mais il se dessinait également un progrès de la technique génétique qui devait entraîner un perfectionnement des procédés : des segments dits promoteurs situés sur l'ADN en amont des gènes et commandant la lecture de ceux-ci au moment voulu ont été transférés dans l'hôte souhaité par des organismes connus pour leur production élevée ; des gènes déjà étudiés et utilisés de manière industrielle ont été modifiés, de manière à être exprimés de manière plus efficace dans un organisme hôte donné ; l'expression a été accrue par d'autres moyens ; des organismes hôtes pour l'expression ont été perfectionnés ou d'autres ont été trouvés ; le procédé dit PCR, particulièrement connu notamment dans le public et permettant de multiplier l'ADN à volonté y compris en très faibles quantités, la fameuse "empreinte ADN" devenue aujourd'hui indispensable en médecine légale, toutes ces évolutions, pour ne citer que quelques exemples, ont fait l'objet de demandes de brevet et de brevets souvent vivement contestés.

Les litiges volumineux portant sur les brevets relatifs aux gènes ne se fondaient pas seulement sur la situation usuelle en matière de concurrence, qui avait parfois entraîné des oppositions formées par un très grand nombre de concurrents, mais aussi sur les réserves manifestées par le public, représenté avec efficacité dans les médias par Greenpeace, à l'encontre de la délivrance d'un monopole économique sur les gènes considérés comme un bien appartenant à l'ensemble de l'humanité, ainsi que sur les objections formulées au titre de l'article 52(1)a) CBE, selon lesquelles la décou-

rungsverbot hat die Praxis des Europäischen Patentamts und die Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Auffassung vertreten, daß zwar die Gene in der Natur vorhanden sind, daß aber durch ihre Isolierung und technische Weiterverarbeitung in der Weise, daß sie zum Nutzen der Menschheit eingesetzt werden können, eine nach Artikel 52 (1) EPÜ patentierbare Erfindung vorliegt (T 272/95 vom 23. Oktober 2002). In diesem Fall hat die Kammer auch zum ersten Mal die in der Biotechnologie-Richtlinie 98/44/EG festgelegten Kriterien zur Anwendung des Artikels 53 a) EPÜ, so wie sie 1:1 in die Regeln 23b ff in das EPÜ übernommen wurden, angewandt und die von den Einsprechenden, der grünen Fraktion der EU, geltend gemachten Einwände gegen die Erteilung des Patents, weil der Gegenstand der Patentansprüche gegen die öffentliche Ordnung und die Moral verstoße, zurückgewiesen. Der Verstoß gegen Artikel 53 a) EPÜ wurde in der Entnahme von Gewebe einer Frau während einer Operation gesehen, wodurch das für das Protein Relaxin codierende Gen isoliert werden konnte. Relaxin wird bei der Geburt ausgeschüttet und sorgt dafür, wie der Name schon sagt, daß die Beckenmuskeln der Mutter für den Austritt des Babys geweitet werden. Man kann spekulieren, daß die Einsprechenden auch zu der Einsicht gekommen sind, daß der Nutzen der gentechnischen Herstellung dieses Proteins und sein Einsatz als Medikament in problematischen Geburtssituationen offensichtlich ist, denn sie sind auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Für die Beurteilung der Neuheit (Artikel 54 EPÜ), der erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) und der nacharbeitbaren Offenbarung (Artikel 83 EPÜ) hat die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Laufe der letzten etwa 15 Jahre einige Grundsatzentscheidungen getroffen, die im Wesentlichen festgelegt haben, daß Gene dann neu sind, wenn sie der Öffentlichkeit nicht in ihrer Sequenz bekannt waren und technisch nicht zur Verfügung gestanden haben, in gewisser Analogie zu der Auffassung, daß sie keine Entdeckungen sind; erfinderisch, wenn der Fachmann tatsächliche Schwierigkeiten hatte, sie zu isolieren oder keine vernünftige Erfolgsaussicht hatte, ans Ziel zu kommen. Diese Situation war insbesondere im Fall Erythropoietin (siehe oben) gegeben, da das gewünschte Endprodukt, also das Protein, in nur sehr geringen Mengen im Körper hergestellt wird und damit keine Quelle für eine ausreichende Aminosäuresequenzanalyse zur Verfügung stand, aus der man mindestens auf kurze DNS Sequenzen hätte rückschließen können, die als Sonden durch Hybridisierungsmethoden die Isolierung des Gens aus einer Genbank ermöglichen würden. Anders liegt der Fall, wenn dem Durchschnittsfachmann durch gegebene biologische Umstände beispielsweise viel mRNS zur Verfügung stand, die leicht zu isolieren und das Gen mit routinemäßig angewandten gentechnischen Methoden zu finden war (T 386/94, ABl. EPA 1996, 658). Die rasante technische Weiterentwicklung in der Gentechnik hat den Stand der Technik in kurzen Zeiträumen gravierend geändert, so daß sich die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit flexibel daran orientiert hat.

Die Nacharbeitbarkeit (Artikel 83 EPÜ) ist in den Anmeldungen ganz allgemein, von speziellen Problemen einzelner Fälle abgesehen, durch die Wiedergabe der Gensequenz, die eine gewissermaßen alle Türen öffnende Information ist, heute gegeben, so daß die Hinterlegung von Mikroorganismen nach Regel 28 EPÜ als Unterstützung einer für den Fachmann nicht nacharbeitbaren Beschreibung nur noch eine sehr untergeordnete Rolle spielt.

European Patent Office and in the case law of the Boards of Appeal, that genes, although present in nature, are a patentable invention under Article 52(1) EPC through their isolation and further technical processing in such a way that they can be used for the benefit of humankind (T 272/95 of 23 October 2002). In this case the Board also for the first time employed the criteria laid down in the Biotechnology Directive 98/44/EU for the application of Article 53(a) EPC, as adopted wholesale in Rules 23b et seq. EPC, and dismissed the objections brought by the opponents, the Green fraction of the EC, against the granting of the patent on the ground that the subject-matter of the patent claims was an offence against *ordre public* and morality. The offence against Article 53(a) EPC was seen in the removal of tissue from a woman in the course of an operation so as to allow the gene coding for the protein relaxin to be isolated. Relaxin is excreted during labour and has the effect, as its name suggests, of widening the pelvic muscles of the mother to allow the baby to emerge. It is possible to speculate that the opponents also came to see that the benefit of the genetic production of this protein and its use as a medicament in problem situations during childbirth were obvious, since they did not appear in response to the summons to oral proceedings.

For the assessment of novelty (Article 54 EPC), inventive step (Article 56 EPC) and sufficiency of disclosure (Article 83 EPC), the case law of the Boards of Appeal has over the past 15 years or so come to encompass a number of fundamental decisions which have essentially laid down that genes are novel if their sequence was unknown to the public and were industrially unavailable, paralleling to a certain extent the opinion that they are not discoveries; and that genes are inventive when the person skilled in the art had actual difficulties in isolating them or had no reasonable expectation of success in arriving at the objective. This was the situation in particular in the erythropoietin case (see above), since the desired end product, ie the protein, is produced in the body only in very small amounts and there was therefore no available source for adequate amino acid sequence analysis, from which it might be possible to infer, at the least, short DNA sequences that, used as probes in hybridisation techniques, would make it possible to isolate the gene from a gene bank. The case is different when the average person skilled in the art has available a large amount of mRNA, as a result, for example, of prevailing biological circumstances, which was easy to isolate, and the gene could therefore be found by routinely applied methods of gene technology (T 386/94, OJ EPO 1996, 658). The rapid ongoing developments in gene technology have brought about a deep-seated change in the state of the art within a short period of time, and the assessment of inventive step has been adapted accordingly.

Generally speaking, with the exception of specific problems in individual cases, reworkability (Article 83 EPC) is made possible in patent applications through the reproduction of the gene sequence, which is, so to speak, the information which opens all doors. The deposition of microorganisms under Rule 28 EPC, in support of a description which is not reworkable by the person skilled in the art, therefore now plays only a very minor part.

verte de gènes existant dans la nature n'est pas brevetable. Face à cette interdiction de la brevetabilité, la pratique de l'Office européen des brevets et la jurisprudence des chambres de recours ont défendu la thèse selon laquelle, s'il est vrai que les gènes existent dans la nature, leur isolement et leur transformation technique de manière à en permettre l'utilisation au profit de l'humanité représentent néanmoins une invention brevetable au sens de l'article 52(1) CBE (T 272/95 du 23 octobre 2002). Dans ce cas, la chambre a également appliqué pour la première fois les critères fixés dans la directive sur la biotechnologie 98/44/CE pour l'application de l'article 53a) CBE, repris tels quels dans les règles 23ter et suivantes de la CBE, et a rejeté les arguments invoqués à l'encontre de la délivrance du brevet par les opposants, le groupe écologiste de l'UE. Ceux-ci avançaient que l'objet des revendications de brevet était contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, en considérant que l'article 53a) CBE était violé par le prélèvement de tissus à une femme au cours d'une opération afin de permettre d'isoler le gène codant la protéine relaxine. La relaxine est sécrétée à l'accouchement et, comme son nom l'indique, veille à ce que les muscles du bassin de la mère s'élargissent pour le passage du bébé. On peut imaginer que les opposants ont fini par comprendre l'utilité manifeste de la production de cette protéine par génie génétique et son utilisation comme médicament dans des situations d'accouchements problématiques, car ils n'ont pas répondu à la convocation à la procédure orale.

Pour juger de la nouveauté (article 54 CBE), de l'activité inventive (article 56 CBE) et de la reproductibilité (article 83 CBE), la jurisprudence des chambres de recours, ces quelque quinze dernières années, a rendu un certain nombre de décisions de principe selon lesquelles, pour l'essentiel, les gènes sont nouveaux lorsque leur séquence n'était pas connue du public et qu'ils n'étaient pas disponibles sur le plan technique, ce qui n'est pas sans analogie avec la thèse selon laquelle ils ne constituent pas des découvertes ; ils sont inventifs lorsque l'homme du métier avait des difficultés effectives à les isoler ou n'avait aucune perspective de succès raisonnable pour atteindre son objectif. Tel était en particulier le cas de l'érythropoïétine (voir plus haut), puisque le produit fini souhaité, c'est-à-dire la protéine, n'est produit dans l'organisme qu'en très petites quantités et qu'il n'existait donc pas de source permettant une analyse suffisante de la séquence d'acides aminés qui aurait permis de déduire ne serait-ce que de courtes séquences d'ADN servant de sondes pour isoler le gène à partir d'une banque de gènes au moyen de méthodes d'hybridation. Il en va différemment lorsque l'homme du métier disposait par exemple, en raison de situations biologiques données, d'une grande quantité d'ARNm facile à isoler et que le gène pouvait être trouvé par des méthodes de génie génétique appliquées de façon routinière (T 386/94, JO OEB 1996, 658). Les progrès techniques fulgurants du génie génétique ont modifié fondamentalement l'état de la technique en peu de temps, si bien que l'appréciation de l'activité inventive s'y est adaptée avec souplesse.

Aujourd'hui, à l'exception de problèmes spéciaux posés par des cas particuliers, la reproductibilité (article 83 CBE) est donnée de manière tout à fait générale dans les demandes de brevet par le biais de la reproduction de la séquence génétique, qui constitue en quelque sorte une information ouvrant toutes les portes, si bien que le dépôt de micro-organismes au titre de la règle 28 CBE ne joue plus qu'un rôle très secondaire pour soutenir une description non reproductible pour l'homme du métier.

Fälle, die in Bezug auf das Patentierungserfordernis der Nacharbeitbarkeit wieder sehr streitig geworden sind, waren die Beschwerdeverfahren T 188/97 vom 8. Februar 2001, bei dem das Genom des Hepatitis C Virus, also dessen vollständige DNS Sequenz, aufgeklärt und einzelne Gene definiert worden waren und T 351/98 vom 15. Januar 2002, bei dem das gleiche für das die Immunschwäche AIDS auslösende HI Virus gelungen war. In beiden Fällen waren verhältnismäßig kurze DNS Sequenzen, die für sogenannte Epitope codieren, sowie die Epitope selbst, beansprucht. Dies sind kurze Proteinstücke, deren Funktion darin liegt, für Antikörper der Immunabwehr – wieder auf die oben geschilderte Schloß/Schlüssel-Weise – erkennbar zu sein, die somit sowohl für die Diagnose als auch die Prophylaxe, beispielsweise durch die Herstellung von Impfstoffen für diese Krankheiten, von großem Wert sein können. Die Entscheidungen hatten einen unterschiedlichen Ausgang: In dem Hepatitis-Fall kam die Kammer zu dem Ergebnis, daß die Nacharbeitbarkeit wegen des enormen Aufwandes, der dem Fachmann zugemutet wurde, die beanspruchten Epitope aus einer Unzahl von Möglichkeiten auf ihre beanspruchte Wirksamkeit durchzutesten und der Tatsache, daß für einen wesentlichen Teil der ebenfalls beanspruchten Varianten von Viren dieser gleiche Aufwand betrieben werden müsse, der Fachmann vor nahezu unlösbare Aufgaben gestellt sei, was nicht im Einklang mit dem Erfordernis des Artikels 83 EPÜ steht. Zwar war im Fall HIV für das Testen der ebenfalls sehr großen Zahl von beanspruchten Epitopen auch ein erheblicher Aufwand nötig, aber der Anspruch definierte genau die DNS Sequenz des Virus Genoms, so daß die Kammer diese Aufgabe für überwindbar und mit den dem Durchschnittsfachmann am Anmeldetag zur Verfügung stehenden Mitteln als lösbar angesehen hat. Diese Fälle waren die ersten, in denen die Genabschnitte, die für Epitope codieren, nicht mehr in dem Sinn durch ihre Funktion im Anspruch definiert wurden, wie das in den oben geschilderten Fällen der Ansprüche auf Gene geschah, die für ein vollständiges Protein codieren, dessen Namen, und damit für den Fachmann dessen Funktion, genannt wurde, sondern nur noch durch ihre Funktion, ein Erkennungsmerkmal für Antikörper zu sein, womit der Weg zu einem Patentanspruch auf eine Gensequenz pur, ohne Angabe der Funktion dieses Gens in dem Sinne, für welches vollständige Protein es codiert, bereits beschritten worden ist.

Dieser "Trend" wird fortgesetzt durch Patentanmeldungen, in denen die Gensequenz nur noch als solche definiert ist, ohne eine direkte oder indirekte Angabe einer Funktion. Patentanmeldungen reflektieren den neuesten Stand der Technik und so sind diese Ansprüche das Ergebnis einer Forschung, die auch von den Medien viel beachtet wurde, nämlich der Aufklärung des vollständigen menschlichen Genoms, also der Gesamtheit der menschlichen Erbinformation. Da die Methode einer amerikanischen Forschergruppe darin bestand, die oben geschilderten Boten (mRNS) zu isolieren und zu analysieren, war klar, daß die so gefundenen Sequenzen für ein Protein codieren. Allerdings ist dieser Bote sehr instabil, so daß oft nur Fragmente isoliert wurden. In der vorausblickenden Annahme, daß diese Fragmente Teile eines Gens sein könnten, das für ein wirtschaftlich sehr wertvolles Protein codiert, ist eine rege Anmeldetätigkeit für diese Fragmente, sogenannte ESTs (expressed sequence tags), entstanden. Die Beschwerdekammern hatten sich mit solchen Anmeldungen bisher noch nicht zu beschäftigen, so daß an dieser Stelle Zurückhaltung mit Überlegungen zu üben ist, wie die Patentfähigkeit solcher DNS Sequenzen zu beurteilen ist. ESTs haben jedoch in gewisser Weise bereits in der Biotechnologie-Richtlinie 98/44/EG und damit in den Regeln des EPÜ

Cases in which the patenting requirement of reworkability became very much an issue again were appeals T 188/97 of 8 February 2001, where the genome – the complete DNA sequence – of the hepatitis C virus was identified and individual genes defined, and T 351/98 of 15 January 2002, where the same had been accomplished for HIV, the virus which starts the immune deficiency syndrome AIDS. In both cases, relatively short DNA sequences which code for what are called epitopes were claimed, as were the epitopes themselves. These epitopes are short protein sections whose function is to be recognisable to antibodies of the immune defence system, once again in the lock-and-key fashion outlined above. They may therefore be of great value for both diagnosis and treatment – through the preparation, for example, of vaccines for these diseases. The outcome of the appeals was different in each case: in the hepatitis case, the Board arrived at the conclusion that reworking the invention faced the skilled person with virtually insoluble problems, on account of the enormous effort involved in testing the claimed epitopes for their claimed efficacy from a countless number of possibilities, and on account of the fact that this same effort was involved for a substantial proportion of the variants of viruses, which were likewise claimed, and so the Board concluded that this was not in accordance with the requirement of Article 83 EPC. Although in the HIV case as well a considerable degree of effort was needed to test the large number of epitopes claimed, the claim nevertheless gave a precise definition of the DNA sequence of the virus genome, with the result that the Board considered this problem to be not insuperable and to be soluble with the means available to the average skilled person on the filing date. These were the first cases in which the gene sections coding for epitopes were no longer defined in the claim by their function, as was the case in the above instances of claims directed to genes coding for a complete protein whose name and hence, for the skilled worker, whose function was specified, but now only by their function as a recognition feature for antibodies. Thus, the first steps had already been taken on the path towards a patent claim directed purely to a gene sequence, without specifying the function of that gene in the sense of the complete protein for which it codes.

This trend is being continued by patent applications in which the gene sequence is now defined only as such, without direct or indirect indication of any function. Patent applications reflect the current state of the art, and thus these claims are the result of a research effort which is also much in the eye of the media, namely the mapping of the entire human genome: that is, the totality of human hereditary information. Since the method of one American group of researchers was to isolate and analyse the messengers (mRNA) outlined above, it was clear that the sequences found in this way code for a protein. Nevertheless, this messenger is highly unstable, and often only fragments have been isolated. On the assumption that these fragments might be parts of a gene that codes for a protein of great economic value, there has been brisk filing activity for these fragments, which are known as ESTs (expressed sequence tags). The Boards of Appeal have not so far had to deal with such applications, and so at this point it is appropriate to be reticent about the patentability of such DNA sequences. In some sense, however, ESTs have already been reflected in the Biotechnology Directive 98/44/EC and hence in the rules of the EPC. Rule 23e(3) stipulates that the industrial application of a sequence or partial sequence must be disclosed in the patent application.



Les cas qui ont à nouveau suscité de vifs litiges quant à la reproductibilité exigée pour la brevetabilité ont été les procédures de recours T 188/97 du 8 février 2001, qui élucidait le génome du virus de l'hépatite C, c'est-à-dire sa séquence ADN intégrale, et définissait certains gènes, ainsi que T 351/98 du 15 janvier 2002, où le même résultat était obtenu pour le virus VIH qui déclenche le SIDA. Dans ces deux cas, les revendications portaient sur des séquences ADN relativement courtes codant pour ce que l'on appelle les épitopes, ainsi que sur les épitopes proprement dits. Il s'agit de courts segments de protéines dont la fonction consiste à être reconnaissables pour les anticorps des défenses immunitaires – là encore selon le mode de fonctionnement serrure/clef décrit plus haut –, ce qui peut donc être d'une grande utilité tant pour le diagnostic que pour la prophylaxie, par exemple par la production de vaccins contre ces maladies. Les deux décisions rendues n'ont pas été identiques : dans le cas de l'hépatite, la chambre est parvenue à la conclusion que, s'agissant de la reproductibilité, l'homme du métier était placé devant des tâches pratiquement insurmontables en raison de l'énorme travail qui lui était imposé pour tester l'efficacité prétendue des épitopes revendiqués à partir d'un nombre infini de possibilités et en raison du fait que ce même travail devait être effectué pour une partie importante des variantes de virus également revendiquées, ce qui n'est pas conforme à l'exigence de l'article 83 CBE. Dans le cas du VIH, un travail également considérable était requis pour tester le nombre, là aussi très élevé, d'épitopes revendiqués, mais la revendication définissait précisément la séquence ADN du génome du virus, de sorte que la chambre a considéré que cette tâche était surmontable et réalisable par les moyens dont disposait l'homme du métier à la date du dépôt. Ces cas ont été les premiers où les segments de gènes codant les épitopes n'ont plus été définis en ce sens par leur fonction dans la revendication, comme c'était le cas pour les revendications portant sur des gènes décrites plus haut, qui codaient une protéine entière dont le nom, et donc la fonction, étaient cités pour l'homme du métier, mais seulement par leur fonction, de caractéristique permettant de reconnaître des anticorps ; cela ouvrirait ainsi la voie vers des revendications de brevets portant sur une séquence génétique pure, sans indication de la fonction de ce gène, c'est-à-dire de la protéine complète qu'il code.

Cette "tendance" est poursuivie par des demandes de brevet où la séquence génétique n'est plus définie que comme telle, sans indication directe ou indirecte d'une fonction. Les demandes de brevets reflètent l'état de la technique le plus avancé, si bien que ces revendications sont le fruit de recherches qui ont également été suivies de près par les médias, à savoir celles portant sur l'élucidation du génome humain intégral, c'est-à-dire l'intégralité de l'information génétique humaine. Etant donné que la méthode d'un groupe de chercheurs américains consistait à isoler et à analyser les messagers décrits plus hauts (ARNm), il est clair que les séquences ainsi trouvées codent une protéine. Toutefois, ce messager est très instable, de sorte que bien souvent, seuls des fragments ont été isolés. Dans l'hypothèse optimiste que ces fragments puissent être des parties d'un gène codant une protéine économiquement très précieuse, un grand nombre de demandes de brevet ont été déposées pour ces fragments, appelés EST (expressed sequence tags). Les chambres de recours n'ont pas encore eu à se pencher sur de telles demandes, si bien qu'il convient d'aborder avec beaucoup de réserve les réflexions portant sur la manière d'apprécier la brevetabilité de telles séquences ADN. Toutefois, d'une certaine manière, les EST ont déjà été traduites dans la directive sur la bio-

ihren Niederschlag gefunden. Regel 23e (3) schreibt vor, daß die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz in der Patentanmeldung konkret beschrieben werden muß. Wenn diese Bestimmung nicht als reine Wiederholung des Artikels 57 EPÜ verstanden werden soll, ist anzunehmen, daß der Gesetzgeber hier wollte, daß Patente auf ESTs, wenn nicht wenigstens in der Anmeldung, also nicht unbedingt in den Patentansprüchen, beschrieben ist, für welches Protein dieses Gen codiert, nicht erteilt werden dürfen. Von Anmelderseite wird vorgetragen, daß die gewerbliche Anwendung einer Gensequenz bereits in ihrer Eignung als Sonde liegen kann, mit der durch Hybridisierung mit ihrem Gegenstück dieses isoliert werden kann.

Parallel und überlappend mit dem Phänomen "EST" hat die Forschung am menschlichen Genom gezeigt, daß es Veränderungen in einzelnen Basen eines Gens oder regulativen DNS Abschnitten geben kann, die charakteristisch für eine Krankheit sein können. Die Erscheinung ist mit dem Schlagwort "SNP" (single nucleotide polymorphism) in dem Problemkreis der Patentierung von Genen zur Zeit sehr relevant, da sie ein wirtschaftlich hochpotentes Anwendungsgebiet, genannt "pharmacogenomics" betrifft.

Die Aufklärung des menschlichen Genoms (HUGO Projekt = human genom project) hat noch eine weitere Erkenntnis gebracht, die, wie eingangs schon angedeutet, das Dogma "Ein Gen – ein Protein" ins Wanken gebracht und u.a. dadurch eine Diskussion über die Angemessenheit von Stoffansprüchen auf Gene eröffnet hat, wenn und solange ein Stoffanspruch von Verletzungsgerichten der Vertragsstaaten der Europäischen Patentorganisation als mit einem "absoluten" Schutzzumfang umgeben angesehen wird. Aus der Zahl der bekannten Proteine hatte man auf etwa 100 000 sie codierende Gene geschlossen. Im Rahmen des HUGO Projekts hat sich aber gezeigt, daß diese Schätzung viel zu hoch war. Die derzeitige Annahme ist eine Zahl von etwa 35 000 Genen. Selbst wenn man statistische Ungenauigkeiten oder ungenaue Ausgangsannahmen für die Schätzungen berücksichtigt, läßt sich dieser auffällige Unterschied damit alleine nicht erklären, so daß man über biologische Gründe dafür nachdenkt. Eine Möglichkeit wäre, daß beim Prozeß der Umschreibung von Genen in Proteine (siehe oben) entweder die Gene, die mRNA oder die Proteine mit einem bisher noch nicht beschriebenen Verfahren in der Zelle modifiziert werden; möglicherweise steht aber auch ein weiteres, nur in bestimmten Viren durchbrochenes Dogma auf dem Prüfstand, nämlich daß Gene immer nur in einer Richtung abgelesen werden. Bei Ablesung in der Gegenrichtung würde ein ganz anderes Protein entstehen. Das Infragestellen des absoluten Stoffschutzes für Gene (Straus "Produktpatente auf DNA-Sequenzen – Eine aktuelle Herausforderung des Patentrechts" GRUR 2001, 1016; van Raden und von Renesse "'Überbelohnung' – Anmerkungen zum Stoffschutz für biotechnologische Erfindungen" GRUR 2002, 393) hat einen Grund in dieser möglichen Unbestimmtheit eines auf die Sequenz eines Gens gerichteten Patentanspruchs, da dann Verbotrechte aus einer Gensequenz geltend gemacht werden können für eine Verwendung, die der Anmelder nicht "erfunden" hat, wenn und soweit die an einem gegebenen Stand der Technik orientierte Problemstellung nicht die Bereitstellung des Stoffes als solchem, sondern deren Verwendung, also ihrer Information und somit Funktion, für ein bekanntes Protein zu codieren, war. Einer Gensequenz wird zwar nicht der Charakter eines chemischen Moleküls abgesprochen (van Raden und

If this provision is not to be understood as a simple repetition of Article 57 EPC, it is assumed that the legislator intended here that patents on ESTs could not be granted unless a description of the protein for which this gene codes is given at least in the application, in other words not necessarily in the claims. From the applicants' side it is being argued that the commercial application of a gene sequence may already lie in its capacity for use as a probe by means of which its gene counterpart can be isolated through hybridisation.

Running in parallel and overlapping with the EST phenomenon, research on the human genome has shown that changes can occur in individual bases of a gene or regulatory DNA sections that may be characteristic of a disease. This phenomenon, under the banner SNP (single nucleotide polymorphism), is very relevant at the present time in the debate on the patenting of genes, since it touches on a field of application with great economic potential, namely pharmacogenomics.

The mapping of the human genome (in the human genome or HUGO project) has thrown up a further finding which, as indicated earlier on, has shrouded the "one gene – one protein" teaching in uncertainty and had the effect, among other things, of opening a debate on the appropriateness of product claims to genes so long as a product claim is regarded by the infringement courts of the member states of the European Patent Organisation as being girded with an "absolute" scope of protection. From the number of proteins known, it had been concluded that there would be about 100 000 genes encoding them. In the course of the HUGO project, however, it was found that this estimate was much too high. The present assumption is that the number is around 35 000 genes. Even taking into account statistical inaccuracies or imprecise baseline assumptions for the estimates, this striking difference cannot be explained simply on that basis, and so biological reasons for the discrepancy are being contemplated. One possibility is that, during the process of the translation of genes into proteins (see above), the genes, the mRNA or the proteins are being modified in the cell by a hitherto undescribed procedure. An alternative possibility is that a further received teaching, flouted only in certain viruses, requires re-examination: namely the teaching that genes are always read in one direction only. If they were read in the opposite direction, an entirely different protein would arise. The casting of doubt on absolute product protection for genes (Straus "Produktpatente auf DNA-Sequenzen – Eine aktuelle Herausforderung des Patentrechts" [Product patents for DNA sequences – a current challenge to patent law] GRUR 2001, 1016; van Raden and von Renesse "'Überbelohnung' – Anmerkungen zum Stoffschutz für biotechnologische Erfindungen" [Excessive rewards' – Notes on product protection for biotechnology inventions] GRUR 2002, 393) has a basis in this possible uncertainty of a patent claim directed to the sequence of a gene, since prohibitory rights arising from a gene sequence can be asserted for a use which the applicant has not "invented" in the case and to the extent that the problem, orientated towards a given state of the art, was not the provision of the substance per se but rather its use, in other words its information and, accordingly, its function of coding for a known protein. Although it is not disputed

technologie 98/44/CE et donc dans les règles de la CBE. La règle 23sexies (3) prescrit que l'applicabilité commerciale d'une séquence ou d'une partie de séquence doit être décrite de manière concrète dans la demande de brevet. Sauf à interpréter cette disposition comme une répétition pure et simple de l'article 57 CBE, on doit supposer que le législateur voulait que les brevets portant sur des EST ne puissent pas être délivrés s'ils ne décrivaient pas, si ce n'est nécessairement dans les revendications, du moins dans la demande, quelle protéine ce gène code. Les demandeurs expliquent que l'application commerciale d'une séquence génétique peut déjà tenir à ce qu'elle peut faire office de sonde à l'aide de laquelle ce gène peut être isolé par hybridation avec son gène homologue.

Parallèlement au phénomène "EST", et d'une manière qui se recoupe avec lui, la recherche sur le génome humain a montré que certaines modifications de certaines bases d'un gène ou de sections ADN régulatrices peuvent être caractéristiques d'une maladie. Dans le cadre du débat sur le "SNP" (single nucleotide polymorphism), cette question est actuellement très pertinente pour les problèmes de brevetabilité des gènes, car elle porte sur un domaine d'application, appelé "pharmacogénomie", qui présente un fort potentiel économique.

L'élucidation du génome humain (projet HUGO = human genom project) a aussi abouti à une autre découverte qui, comme nous l'avons dit en introduction, a fait vaciller le dogme "un gène – une protéine" et ouvert entre autres un débat sur le caractère approprié des revendications de substance portant sur les gènes, dans la mesure où les tribunaux connaissant des cas de contrefaçon dans les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets considèrent qu'une revendication de substance jouit d'une étendue de protection "absolue". A partir du nombre des protéines connues, on avait déduit qu'il existait environ 100 000 gènes qui les codent. Or, dans le cadre du projet HUGO, il s'est avéré que cette estimation était beaucoup trop élevée. L'hypothèse actuelle est d'environ 35 000 gènes. Même en tenant compte d'imprécisions statistiques ou d'hypothèses de départ incertaines pour les estimations, cette différence marquée ne peut pas s'expliquer uniquement par ce biais, de sorte que l'on songe à des raisons biologiques. Une possibilité serait que lors du processus de transcription des gènes en protéines (voir plus haut), soit les gènes, soit l'ARNm, soit les protéines sont modifiés dans la cellule par le biais d'un processus encore non décrit ; mais il est également possible que l'on doive remettre en cause un autre dogme, qui n'a été brisé que pour certains virus, celui qui veut que les gènes ne sont lus que dans un sens. Si la lecture se faisait dans le sens contraire, on aboutirait à une protéine tout à fait différente. La mise en question de la protection absolue accordée aux substances dans le cas des gènes (Straus, "Produktpatente auf DNA-Sequenzen – Eine aktuelle Herausforderung des Patentrechts", GRUR 2001, 1016 ; van Raden et von Renesse, "'Überbelohnung' – Anmerkungen zum Stoffschutz für biotechnologische Erfindungen", GRUR 2002, 393) s'explique notamment par ce flou éventuel présenté par une revendication de brevet axée sur la séquence d'un gène ; dans ce cas en effet, il serait possible de faire valoir des droits d'interdiction découlant d'une séquence génétique pour une application que le demandeur n'aurait pas "inventée", dans la mesure où le problème posé à un stade donné de la technique n'était pas la mise à disposition de la substance en tant que telle, mais son application, c'est-à-dire son information et donc sa fonction consistant à coder une protéine connue. Certes, le caractère de molécule

von Renesse, siehe oben, Paragraph III (2) "Bio-Erfindungen als Stoffe-Erfindungen?"), die Erfindung liege jedoch nicht in der Bereitstellung dieses Stoffes, sondern in der in ihm enthaltenen Information, also ihrer Verwendung zum Herstellen eines Proteins, so daß der, weitere, später gefundene Informationen und damit Verwendung dieses chemischen Moleküls umfassende, absolute Stoffschutz ein unangemessenes Verbotungsrecht darstelle.

Somit stehen etablierte Patentrechtskreise neuerdings – wenngleich aus ganz anderen Gründen – in einer Reihe mit Gegnern der Patentierung von Genen aus der grünen Szene. Ob Patenterteilungsbehörden wie das Europäische Patentamt oder die Beschwerdekammern, die sich an die Vorschriften des EPÜ zu halten haben, ohne eine entsprechende Änderung des EPÜ, ein Mittel an der Hand haben, die Anmelder zu zwingen, einen auf ein Gen gerichteten Patentanspruch, wenn er nicht auf die gängige Weise formuliert ist (siehe oben), wodurch die Funktion des Gens durch das codierte Protein angegeben ist – mit der Ausnahme von ESTs aus anderen Gründen, wie oben ausgeführt – ihre Ansprüche durch die Angabe der Funktion einzuschränken, wird die Zukunft zeigen.

Ein Problem, das zur Zeit nicht nur die mit dem Bereich der Biotechnologie befaßten Beschwerdekammern beschäftigt, das aber auch und gerade diesen Bereich wesentlich betrifft, ist, wie sogenannte "Disclaimer" im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ zu behandeln sind. Der Terminus "Disclaimer" beschreibt Beschränkungen eines Patentanspruchs durch das Mittel des Ausnehmens vom Schutzzumfang von bestimmten Merkmalen, der sonst zum Beispiel gegenüber einem gegebenenem Stand der Technik das Patenterfordernis des Artikels 54 EPÜ nicht erfüllen würde. Der Wortlaut solcher Ansprüche ist typischerweise breit, aber mit dem Zusatz " .... ausgenommen von ....". In einer über viele Jahre entwickelten Rechtsprechung haben die Beschwerdekammern nach einer ersten Entscheidung bereits im Jahre 1980 (T 4/80, ABI. EPA 1982, 149) für einen bestimmten Typ von Patentansprüchen entschieden, daß diese Art des "negativen" Ausschlusses von Merkmalen das angemessene Mittel sein kann, wenn der Patentanspruch in einer gewissermaßen komplementären Schreibweise, in der alles nach Bereinigung zur Herstellung der Neuheit Verbleibende im Anspruch aufgeführt würde, einerseits unlesbar würde und andererseits damit dennoch nicht sichergestellt wäre, daß der Patentanmelder den ihm zustehenden Schutzzumfang erhält. In diesem Fall war allerdings die Frage, ob dieser Anspruch das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt, nicht zu beantworten, da, was erfahrungsgemäß eine Ausnahme ist, hier eine ursprüngliche Offenbarung in den eingereichten Unterlagen gegeben war. In der großen Mehrzahl der Fälle ist der Stand der Technik, der eine Abgrenzung zur Herstellung der Neuheit des Anspruchs erforderlich macht, dem Anmelder zum Zeitpunkt des Einreichens der Anmeldung gerade nicht bekannt, so daß systemimmanent diese Elemente ursprünglich nicht beschrieben sein können. Die Rechtsprechung hat erkannt, daß für die Verwendung von Disclaimern in bestimmten Fällen eine praktische Notwendigkeit besteht und hat im Bereich der Beurteilung der Neuheit das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ so ausgelegt, daß, wenn die im Disclaimer definierten Merkmale präzise den im Stand der Technik vorweggenommenen entsprechen, Artikel 123 (2) EPÜ der Patentierung nicht entgegensteht (siehe zum Beispiel Entscheidung T 934/97 vom 6. Juni 2001). Ohne es ausgesprochen zu haben, ist für eine Änderung eines

that a gene sequence has the character of a chemical molecule (van Raden and von Renesse, supra, paragraph III (2) "Bio-Erfindungen als Stoffe-Erfindungen?" [Biotech inventions as product inventions?]), the invention lies not in the provision of this substance but rather in the information contained within it, that is, its use for the production of a protein, so that absolute product protection, encompassing further information found later on and hence also encompassing the use of this chemical molecule, would constitute an incommensurate prohibitory right.

It is against this background, then, that established patent law practitioners have of late been lining up – albeit for entirely different reasons – with gene patenting opponents from the ecology parties. It appears questionable, however, whether patent-granting authorities such as the European Patent Office or the Boards of Appeal, who are bound by the provisions of the EPC, have any means available, without changing the EPC, to compel applicants to restrict any claim directed to a gene but not formulated in the conventional way (see above), whereby the function of the gene is indicated by the encoded protein (with the exception of ESTs for other reasons, as commented on above), by stating the function.

A problem which at the present time is keeping busy not only the Boards of Appeal concerned with the biotechnology sector, but which affects that sector in particular, is that of how to deal with disclaimers, as they are known, under Article 123(2) EPC. A disclaimer is a restriction to a patent claim, achieved by the means of excepting from the scope of protection certain features which otherwise would not meet the patenting requirement of Article 54 EPC in relation, for example, to a given prior art. The wording of such claims is typically broad, but with an added phrase beginning "with the exception of". In a body of case law developed over a number of years, the Boards of Appeal, building on a first decision taken back in 1980 (T 4/80, OJ EPO 1982, 149), have held that for a certain type of patent claim this kind of "negative" exclusion of features can be the appropriate solution where drafting the patent claim in a complementary manner, so to speak, ie setting out everything remaining after a purge so as to establish novelty, would on the one hand make it unreadable and on the other would still not ensure that the applicant received the extent of protection he or she was due. In the cited case, however, the question of whether this claim meets the requirements of Article 123(2) EPC was unanswerable because (exceptionally, as experience indicates) there was an original disclosure in the documents filed. In the great majority of cases, the state of the art requiring a delimitation for the purpose of establishing the novelty of the claim is unknown to the applicant at the time of filing the application, and so it is inherent in the system that such elements cannot be described in the original filing. Case law has recognised that in certain cases there exists a practical need for the use of disclaimers, and, in assessing novelty, has interpreted the requirement of Article 123(2) EPC to the effect that, if the features defined in the disclaimer correspond precisely to the subject-matter anticipated in the prior art, Article 123(2) EPC will not stand in the way of patenting (see, for example, decision T 934/97 of 6 June 2001). Accordingly, without any explicit statement to that effect, the interpretation of Article 123(2) EPC for an amendment to a claim has differed from the "standard" approach.

chimique n'est pas contesté aux séquences génétiques (van Raden et von Renesse, voir plus haut, paragraphe III (2) "Bio-Erfindungen als Stofffindungen?"), mais l'invention ne tient pas à la mise à disposition de cette substance, mais à l'information qu'elle contient, c'est-à-dire son utilisation pour la production d'une protéine, de sorte que l'autre protection absolue de la substance incluant les informations découvertes plus tard et donc l'utilisation de cette molécule chimique représente un droit d'interdiction disproportionné.

Ainsi, des spécialistes confirmés du droit des brevets se trouvent depuis peu – bien que pour des raisons tout à fait différentes – du même côté de la barrière que les milieux écologiques opposés à la brevetabilité des gènes. On peut douter que les autorités chargées de délivrer des brevets, comme l'Office européen des brevets ou les chambres de recours, qui doivent se conformer aux prescriptions de la CBE, aient les moyens, sans modification en ce sens de la CBE, de contraindre les demandeurs à restreindre par l'indication de la fonction les revendications de brevets portant sur un gène lorsqu'elles ne sont pas formulées de la manière usuelle (voir plus haut) où la fonction du gène est indiquée par la protéine codée – sauf, pour d'autres raisons exposées plus haut, en ce qui concerne les EST.

Un problème qui occupe actuellement les chambres de recours, et pas seulement celles qui sont compétentes pour la biotechnologie, mais qui concerne notamment et surtout ce domaine, porte sur la manière de traiter ce que l'on appelle les "disclaimers" au sens de l'article 123(2) CBE. Le terme de "disclaimer" décrit les restrictions apportées à une revendication de brevet afin d'excepter de l'étendue de la protection certaines caractéristiques qui, sinon, ne satisferaient pas, par exemple, à l'exigence de l'article 54 CBE par rapport à un état de la technique donné. Le libellé typique de telles revendications est large, mais comporte l'adjonction "... à l'exception de ...". Dans une jurisprudence élaborée sur de nombreuses années, les chambres de recours, après une première décision rendue déjà en 1980 (T 4/80, JO OEB 1982, 149), ont statué, pour un certain type de revendications, que cette sorte d'exclusion "négative" de caractéristiques peut être un moyen approprié lorsque la revendication, libellée pour ainsi dire de manière complémentaire en énonçant tout ce qui resterait après apurement destiné à établir la nouveauté, serait d'une part illisible et d'autre part ne permettrait pas malgré tout de garantir que le demandeur bénéficie de l'étendue de la protection à laquelle il a droit. En l'espèce, toutefois, il ne s'agissait pas de répondre à la question de savoir si cette revendication satisfaisait à l'exigence de l'article 123(2) CBE, puisqu'une divulgation initiale était donnée dans les documents produits, ce qui, par expérience, constitue une exception. Dans la grande majorité des cas, l'état de la technique qui exige une délimitation pour établir la nouveauté de la revendication n'est justement pas connu du demandeur au moment du dépôt de sa demande, de sorte que par principe ces éléments ne peuvent pas être décrits à l'origine. La jurisprudence a reconnu qu'il existe une nécessité pratique de recourir aux disclaimers dans certains cas, et, s'agissant de l'appréciation de la nouveauté, a interprété l'exigence de l'article 123(2) CBE comme voulant dire que si les caractéristiques définies dans le disclaimer correspondent précisément à celles antérieures dans l'état de la technique, l'article 123(2) CBE ne s'oppose pas à la brevetabilité (voir par exemple la décision T 934/97 du 6 juin 2001). Sans que cela ne soit dit expressément, l'article 123(2) CBE a donc été interprété autrement

Anspruchs damit Artikel 123 (2) EPÜ in anderer Weise ausgelegt worden, als das im "Normalfall" erfolgt.

Diesen Umstand hat eine Beschwerdekammer in der Entscheidung T 323/97 (ABI. EPA 2002, 476) aufgedeckt und entschieden, daß ein Disclaimer eine Änderung des Patentanspruchs wie jede andere auch ist, die nicht durch den Umstand, daß durch den Disclaimer aus dem Patentanspruch Löcher in einen ansonsten breiten Patentanspruch gestanzt werden, eine von der ständigen Rechtsprechung abweichende Beurteilung rechtfertigt. Zwischenzeitlich, also erst nachdem dieser Vortrag auf dem Richtersymposium in Kopenhagen gehalten wurde, sind der Großen Beschwerdekammer von zwei technischen Beschwerdekammern nach Artikel 112 (1) a) EPÜ Fragen zur Klärung dieser Rechtsfragen vorgelegt worden (T 507/99 vom 20. Dezember 2002 und T 451/99 vom 14. März 2003, beide Entscheidungen zur Veröffentlichung im ABI. EPA vorgesehen). Der zweite Fall betrifft den Bereich Biotechnologie, und zwar bezüglich der oben bereits angesprochenen Epitope codiert durch kurze Teilbereiche des gesamten Genoms von HIV. Stand der Technik ist ein älteres Recht nach Artikel 54 (3) EPÜ, in dem 13 derartige Epitope individualisiert beschrieben sind, die nach Auffassung der vorlegenden Kammer in Anwendung der ständigen Rechtsprechung zur Neuheit, dem breit gefaßten, eine sehr große Anzahl von Epitopen durch allgemeine Formulierung enthaltenden Anspruch des Streitpatents, neuheitsschädlich entgegenstünden. Die Patentinhaberin hat sich mit dem nach bisheriger, ständiger Rechtsprechung zugelassenen Mittel des Disclaimers dadurch abgegrenzt, daß präzise die 13 Epitope des älteren Rechts aus dem Schutzbereich des Anspruchs herausgeschnitten wurden, um dem Patenterfordernis der Neuheit auch gegenüber einem Stand der Technik, der per definitionem einem Nachanmelder nicht bekannt sein konnte (von dem Ausnahmefall abgesehen, daß der Anmelder für beide zu betrachtenden Anmeldungen derselbe ist) Rechnung zu tragen. Dieser Fall bietet sich für ganz grundsätzliche Analysen einer komplexen Verknüpfung von einer Reihe von Vorschriften zu verschiedenen Patentierungsvoraussetzungen des EPÜ und ihrer Lösung durch die Rechtsprechung an.

Angenommen, der allgemein und breit formulierte Patentanspruch in der Sache T 451/99 (siehe oben), sei Gegenstand einer früheren Patentanmeldung und eine spätere Patentanmeldung beanspruche die 13 spezifischen Epitope, so wäre für diesen Anspruch nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern, beginnend mit der Entscheidung T 12/81 (ABI. EPA 1982, 296), die Neuheit gegeben. Diese Interpretation des Artikels 54 EPÜ ist unter dem Schlagwort "Auswählerfindung" bekannt. In sinnvoller Balance mit dieser Betrachtungsweise steht die oben bereits angesprochene Auslegung der Beschwerdekammern des Artikels 123 (2) EPÜ in der ständigen Rechtsprechung. Für die, gewissermaßen komplementäre, Situation sei – angenommen – in einer ursprünglich eingereichten Patentanmeldung in ihrer Gesamtoffenbarung nur die breite und allgemeine Definition der Epitope beschrieben und nun habe der Anmelder oder Patentinhaber Anlaß, seinen Anspruch auf die speziellen 13 Epitope oder alle anderen als diese 13 Epitope zu beschränken. Dies stünde nicht im Einklang mit der "engen" Auslegung der ständigen Rechtsprechung zum Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ, nach der diese Art von Individualisierung dann nicht zulässig ist. Da, wie gesagt, von Ausnahmefällen abgesehen, der Nachanmelder in einer Artikel 54 (3) EPÜ Situation beim Abfassen seiner Anmeldung diese Art des Standes der Technik wegen der fiktiven Definition dessen, was nach dieser Vorschrift auch als Stand der Technik gilt, obwohl

This state of affairs was uncovered by a Board of Appeal which held, in decision T 323/97 (OJ EPO 2002, 476), that a disclaimer is an amendment to the patent claim like any other amendment and does not justify an assessment deviating from that of established case law on the ground that the disclaimer punches holes in an otherwise broad claim. In the intervening period, in other words after this paper was given at the judges' symposium in Copenhagen, the Enlarged Board of Appeal was presented with questions aimed at clarifying these legal issues by two Technical Boards of Appeal pursuant to Article 112(1)(a) EPC (T 507/99 of 20 December 2002 and T 451/99 of 14 March 2003, both decisions intended for publication in the Official Journal). The second case relates to the biotechnology sector, specifically to the above-mentioned epitopes encoded by short subregions of the whole genome of HIV. The state of the art is an earlier patent under Article 54(3) EPC, describing individually 13 such epitopes, which the referring Board of Appeal, applying the established case law on novelty, considered to be prejudicial to the novelty of the broadly couched claim in the patent at issue, which by means of a general formulation included a very large number of epitopes. Using a disclaimer, a means admitted under established case law at the time, the patentee delimited the invention from the 13 epitopes of the prior patent by excising precisely those epitopes from the scope of protection of the claim, in order to comply with the patent requirement for novelty over prior art which, by definition, could not have been known to a subsequent applicant (except in the case where the applicant of both the filings in question is the same). This case would be an appropriate starting point for fundamental, in-depth analysis of the complex linkage between the range of provisions on patenting prerequisites in the EPC and the way they are handled by case law.

On the assumption that the generally and broadly formulated patent claim in case T 451/99 (see above) was the subject-matter of an earlier patent application and that a later patent application claimed the 13 specific epitopes, then according to established board of appeal case law, beginning with decision T 12/81 (OJ EPO 1982, 296), the novelty of that claim would be recognised. This interpretation of Article 54 EPC is referred to by the term "selection invention". The selection invention approach is in equilibrium with the interpretation given by the Boards of Appeal, already addressed above, to Article 123(2) EPC in established case law. In the complementary situation, however, an original patent filing might – let us assume – describe in its overall disclosure only the broad and general definition of the epitopes and then the applicant or proprietor would have reason to restrict his or her claim to the 13 specific epitopes or to all epitopes other than those 13. This would be out of line with the "narrow" interpretation of established case law on the requirement of Article 123(2) EPC, according to which this kind of individualisation is inadmissible. Since, as stated, in all but exceptional cases the subsequent applicant in an Article 54(3) EPC situation cannot, when drafting his or her application, have any knowledge of this kind of prior art, owing to the fictitious definition of what is considered according to that provision to be prior art, despite failing to comply with the definition given in Article 54(2) EPC, it is likely to be

pour une modification de revendication que dans un cas "normal".

Dans la décision T 323/97 (JO OEB 2002, 476), une chambre de recours a découvert cet état de fait et a statué qu'un disclaimer constitue une modification comme une autre apportée à une revendication de brevet, et qui ne justifie pas une appréciation dérogeant à la jurisprudence constante du fait que le disclaimer apporté à la revendication transperce une revendication de brevets large par ailleurs. Dans l'intervalle, c'est-à-dire seulement après que la présente communication a été présentée au colloque des juges à Copenhague, deux chambres de recours techniques ont posé à la Grande Chambre de recours des questions au titre de l'article 112(1)a) CBE en vue de trancher ces points de droit (T 507/99 du 20 décembre 2002 et T 451/99 du 14 mars 2003 ; la publication de ces deux décisions est prévue au JO OEB). Le deuxième cas porte sur le domaine de la biotechnologie, et plus précisément sur les épitopes déjà évoqués, codés par de brefs segments du génome intégral du VIH. L'état de la technique est un droit antérieur au sens de l'article 54(3) CBE, où treize épitopes de ce type sont décrits de manière individualisée, ce qui, de l'avis de la chambre qui présente le cas, et en application de la jurisprudence constante en la matière, est contraire à la nouveauté pour la revendication du brevet contesté, qui est rédigée en termes larges et dont la formulation générale couvre un très grand nombre d'épitopes. La titulaire du brevet s'est protégée au moyen d'un disclaimer, jusque-là admis par la jurisprudence constante, en excluant de l'étendue de la protection de la revendication précisément les treize épitopes du droit antérieur, afin de respecter l'exigence de nouveauté, y compris par rapport à un état de la technique qui, par définition, ne pouvait pas être connu d'un demandeur ultérieur (sauf cas exceptionnel où le demandeur est le même pour les deux demandes à considérer). Ce cas se prête à des analyses tout à fait fondamentales de la connexion complexe entre une série de prescriptions relatives à diverses conditions de brevetabilité imposées par la CBE et la solution qu'y apporte la jurisprudence.

A supposer que la revendication générale et formulée de manière large dans l'affaire T 451/99 (voir plus haut) fasse l'objet d'une demande de brevet antérieure et qu'une demande ultérieure revendique les treize épitopes spécifiques, la nouveauté serait donnée pour cette revendication, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, à commencer par la décision T 12/81 (JO OEB 1982, 296). Cette interprétation de l'article 54 CBE est connue sous le nom "d'invention de sélection". En équilibre judiciaire avec cette approche, on trouve l'interprétation déjà mentionnée plus haut de l'article 123(2) CBE qu'ont faite les chambres de recours, dans une jurisprudence constante. Pour la situation en quelque sorte complémentaire, supposons que, dans une demande de brevet déposée initialement, ne figure dans la divulgation globale que la définition large et générale des épitopes et que désormais, le demandeur ou le titulaire du brevet ait l'occasion de limiter sa revendication aux treize épitopes spécifiques ou à tous les épitopes autres que ces treize épitopes. Cela ne serait pas conforme à l'interprétation "étroite" de la jurisprudence constante relative à l'exigence de l'article 123(2) CBE, selon laquelle ce type d'individualisation n'est pas admissible. Comme, comme nous l'avons dit, sauf cas exceptionnels, le demandeur ultérieur, dans une situation relevant de l'article 54(3) CBE, ne peut pas connaître ce type d'état de la technique en rédigeant sa demande, en raison de la définition fictive de ce qui

es die in Artikel 54 (2) EPÜ gegebene Definition nicht erfüllt, nicht kennen kann, dürfte es, von reinen Zufällen abgesehen, bei Anwendung der Überlegungen in der Entscheidung T 323/97 (siehe oben) in Zukunft unmöglich sein, ob nun mit Disclaimer oder auch anderen Mitteln, die Neuheit eines derartigen Anspruchs herzustellen, obwohl, wie im Fall T 451/99 (siehe oben), die weit größere Anzahl von Gegenständen dieses Anspruchs gegenüber dem älteren Recht neu wäre. Nun stellt die Abgrenzung eines Anspruchs gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ insoweit eine Besonderheit dar, als diese Vorschrift in Form der Fiktion den Zweck hat, zu verhindern, daß, wenn zufällig zwei gleiche Erfindungen kurz hintereinander angemeldet werden, daraus eine Doppelpatentierung entsteht und Mitbewerber zwei Schutzrechte mit denselben Patentansprüchen berücksichtigen müßten (Singer/Stauder EPÜ, Artikel 54, Rdn 90). Diesen Umstand hat die Beschwerdekammer im Fall T 351/98 (siehe oben) berücksichtigt und entschieden, daß das Zulassen von Disclaimern die angemessene Auslegung in der Abwägung der Vorschriften der Artikel 123 (2) und 54 (3) EPÜ sei. Die der Großen Beschwerdekammer in der Vorlage T 451/99 (siehe oben) gestellte Frage zielt daher darauf ab, ob der Artikel 123 (2) EPÜ in dieser besonderen Situation überhaupt anzuwenden ist und wenn ja, unter welchen Bedingungen. In der Vorlage T 507/99 (siehe oben) ist der Fragenkatalog an die Große Beschwerdekammer länger, worauf hier jedoch nicht eingegangen werden soll, da dieser Fall nicht im Bereich Biotechnologie angesiedelt ist.

Im Vertragsstaat Deutschland ist der Bundesgerichtshof im Balanceakt "ursprüngliche Offenbarung/Auswahl-erfindung" bei gleicher Gesetzeslage den gegenläufigen Weg gegangen: In den Beschlüssen "Crackkatalysator" v. 20.3.1990 (GRUR 1990, 510) und "Inkrustierungsinhibitoren" v. 7.12.1999 (GRUR 2000, 591) wurden jeweils in ausdrücklich gewollter Abweichung von der Rechtsprechung der Beschwerdekammern die zu den Artikeln 123 (2) und 54 EPÜ analogen Bestimmungen so ausgelegt, daß alles innerhalb einer allgemeinen Offenbarung Liegende als mitoffenbart anzusehen ist und somit eine Beschränkung eines Anspruchs auf spezielle Bereiche zulässig ist, in folgerichtiger Umkehrung dieser Auslegung jedoch eine "Auswahl" von Bereichen in zu prüfenden Patentansprüchen gegenüber einem breit definierten Stand der Technik nicht mehr neu sein kann. Dies zeigt, daß ein gewünschtes Ziel Einfluß auf unterschiedliche Begründungen der Auslegung von gleichen gesetzlichen Vorschriften hat.

Abschließend zu dem Themenbereich "Disclaimer" sei noch Folgendes bemerkt: i) Wie immer die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ausfällt, wird sie eine weitreichende Wirkung auch auf Disclaimer haben, wie sie schon fast standardmäßig in biotechnologischen Patentansprüchen angewandt wurden, um einem Einwand nach Artikel 53 a) EPÜ Rechnung zu tragen, wenn nach dieser Vorschrift Nichtpatentfähiges beispielsweise durch die folgende oder dieser ähnliche Formulierung: "... ausgenommen im menschlichen Bereich..." aus dem Anspruch herausgeschnitten wurde; ii) sollte die Antwort der Großen Beschwerdekammer in die Richtung der Entscheidung T 323/97 (siehe oben) gehen, dann sähen sich Patentinhaber mit bereits, im Einklang mit der langjährigen Rechtsprechung, erteilten Patentansprüchen mit Disclaimern dann mit dem Problem konfrontiert, daß diese Ansprüche nicht das Erfordernis des Artikels 123 (3) EPÜ erfüllen, da nach derzeitiger Rechtsprechungslage der Großen Beschwerdekammer (G1/93, ABI. EPA 1994, 541) ein Verstoß gegen Artikel 123 (2)

impossible in future, aside from pure chance cases, to establish the novelty of such a claim employing the considerations in decision T 323/97 (see above), whether by disclaimer or by other means, despite the fact that, as in case T 451/99 (see above), by far the greater number of subject-matters in this claim were novel over the earlier patent. Delimiting a claim from a prior art document under Article 54(3) EPC, then, constitutes a peculiarity in so far as the purpose of this provision, in the form of a legal fiction, is to prevent a situation in which two identical inventions filed by chance within a very short timeframe give rise to duplicate patents and in which competitors would have to take account of two patents having the same claims (Singer/Stauder "EPÜ" [EPC], Article 54, para. 90). This circumstance was addressed by the Board of Appeal in T 351/98 (see above) and led to a decision that the admission of disclaimers was the appropriate course to navigate between the provisions of Articles 123(2) and 54(3) EPC. The question referred to the Enlarged Board of Appeal in T 451/99 (see above) is therefore aimed at determining whether, in this particular situation, Article 123(2) EPC can be applied at all and, if so, under what conditions. In the referral T 507/99 (see above) the list of questions to the Enlarged Board of Appeal is longer, but will not be addressed here since it does not fall within the biotechnology field.

Faced with the same statutory situation, the Federal Court of Justice in Germany [Bundesgerichtshof] has come down on the opposite side of the balancing act between original disclosure and selection invention. In the "Crackkatalysator" judgment of 20.3.1990 (GRUR 1990, 510) and the "Inkrustierungsinhibitoren" judgment of 7.12.1999 (GRUR 2000, 591), the provisions analogous to Articles 123(2) and 54 EPC were interpreted, in explicitly deliberate deviation from EPO Board of Appeal case law, to the effect that everything situated within a general disclosure is regarded as having also been disclosed and that therefore the limitation of a claim to specific ranges is admissible. In the logical converse of this interpretation, however, a "selection" of ranges in patent claims for examination can no longer be novel over a broadly defined state of the art. This illustrates how a desired objective affects different reasonings in the interpretation of identical legal provisions.

Concluding the discussion on disclaimers, two further comments are appropriate: i) Whatever the decision of the Enlarged Board of Appeal, it will have a far-reaching effect not least on those disclaimers now employed almost as standard in biotechnology claims in order to take account of objections under Article 53(a) EPC if subject-matter unpatentable according to that provision has been excised from the claim by the following formulation or one similar to it: "... except in the human field ...". ii) Should the response of the Enlarged Board of Appeal be in the direction of decision T 323/97 (see above), then patent proprietors with claims which include disclaimers and were granted in accordance with the case law of many years' standing will find themselves confronted with the problem that these claims fail to meet the requirement of Article 123(3) EPC, since, according to the present case law of the Enlarged Board of Appeal (G1/93, OJ EPO 1994, 541), an offence against Article 123(2) EPC in a granted claim cannot be made good by elimination of the inadmissible disclaimer,



constitue l'état de la technique selon cette prescription, bien que cela ne satisfasse pas à la définition donnée dans l'article 54(2) CBE, il devrait à l'avenir être impossible, sauf cas fortuit pur et simple, d'établir la nouveauté d'une telle revendication, avec disclaimers ou autres moyens, en appliquant les considérations de la décision T 323/97 (voir plus haut), même si, comme dans le cas T 451/99 (voir plus haut), le nombre considérablement plus grand d'objets de cette revendication serait nouveau par rapport au droit antérieur. Or, la délimitation d'une revendication par rapport à un état de la technique représente selon l'article 54(3) CBE une particularité dans la mesure où cette prescription fictive a pour but d'éviter que deux inventions identiques déposées par hasard l'une juste après l'autre n'aboutissent à la délivrance de deux brevets pour le même objet, et que des concurrents ne soient obligés de tenir compte de deux droits de protection ayant les mêmes revendications (Singer/Stauder, EPÜ, article 54, numéro 90). La chambre de recours a tenu compte de cet état de fait dans l'affaire T 351/98 (voir plus haut) en statuant que l'admission de disclaimers constituait l'interprétation appropriée pondérant les prescriptions de l'article 123(2) et celles de l'article 54(3) CBE. La question posée à la Grande Chambre de recours dans l'affaire T 451/99 (voir plus haut) vise donc à savoir si l'article 123(2) CBE doit être appliqué dans cette situation particulière et si oui, dans quelles conditions. Dans l'affaire T 507/99 (voir plus haut), la liste de questions posées à la Grande Chambre de recours est plus longue, mais nous ne l'examinerons pas puisque cette affaire ne relève pas de la biotechnologie.

En Allemagne, le Bundesgerichtshof a opté pour l'approche contraire en tentant de préserver l'équilibre entre "la divulgation initiale/l'invention de sélection" alors que la situation légale est la même : dans les arrêts "Crackkatalysator" du 20.3.1990 (GRUR 1990, 510) et "Inkrustierung-inhibitoren" du 7.12.1999 (GRUR 2000, 591), il a chaque fois délibérément et expressément dérogé à la jurisprudence des chambres de recours et interprété les dispositions analogues aux articles 123(2) et 54 CBE comme voulant dire que tout ce qui figure à l'intérieur d'une divulgation générale doit être considéré comme également divulgué, et que donc une restriction d'une revendication à des domaines spécifiques est admissible, mais qu'à contrario, une "sélection" de domaines dans les revendications de brevet à examiner ne peut plus être nouvelle par rapport à un état de la technique défini de manière large. Cela montre qu'un objectif recherché a une incidence sur les différentes justifications données à l'interprétation des mêmes dispositions légales.

Pour conclure sur ce sujet des "disclaimers", relevons encore les points suivants : i) quelle que soit l'issue des délibérations de la Grande Chambre de recours, sa décision aura un large effet également sur les disclaimers tels qu'appliqués déjà de manière quasiment standard dans les revendications concernant la biotechnologie pour échapper à une objection au titre de l'article 53a) CBE, lorsque par exemple des éléments non brevetables selon cette prescription ont été écartés de la revendication par la formulation : "... à l'exception du domaine humain..." ou par des formulations similaires ; ii) si la réponse de la Grande Chambre de recours allait dans le sens de la décision T 323/97 (voir plus haut), alors les titulaires de brevets ayant des revendications déjà délivrées présentant des disclaimers conformément à la jurisprudence établie de longue date se verraient confrontés au problème que ces revendications ne satisfont pas à l'exigence de l'article 123(3) CBE ; selon la jurisprudence actuelle de la Grande Chambre de recours (G1/93, JO OEB 1994, 541), un tel déficit constitue une

EPÜ in einem erteilten Anspruch nicht durch Eliminieren des unzulässigen Disclaimers bereinigt werden kann, da dadurch, dem Wort Disclaimer gemäß, der Schutzzumfang eines erteilten Patents wieder um die herausgeschnittenen Merkmale erweitert würde. Dadurch gerät der Patentinhaber in die mißliche Lage der durch die genannte Entscheidung in Kauf genommenen "unentrinnbaren Falle". Ob dieses Problem dann so gelöst werden kann, wie es in der Entscheidung G 9/93 (ABI. EPA 1994, 891) der Großen Beschwerdekammer entschieden wurde, daß ein "Vertrauensschutz" gewährt wird, und der Spruch der Großen Beschwerdekammer erst auf zukünftige Fälle anzuwenden ist, ist umstritten, mit dem Argument, daß die Große Beschwerdekammer nicht der Gesetzgeber sei, sondern die Frage beantworten soll, ob bestehendes Recht richtig angewendet wird oder wurde.

Weitere Bereiche der Biotechnologie, die als in der Zukunft zu lösende Probleme bereits "in der Pipeline" sind, aber die Beschwerdekammern noch nicht erreicht haben, sind das Proteindesign, mit dem Schlagwort "proteomic" gekennzeichnet, die Bioinformatik, die Gentherapie und sogenannten "reach through" Ansprüche, die alle nachfolgend kurz angesprochen werden sollen.

Wie eingangs dargelegt, haben Proteine eine dreidimensionale Form, die ihre Funktion bestimmt. Eine gewünschte Änderung kann über die gezielte Manipulation der Gene durchgeführt werden, die dann für ein maßgeschneidertes Protein codieren. Das kann mit den heute routinemäßig angewandten gentechnischen Methoden durchgeführt werden. Die "Kunst" liegt weniger in diesen etablierten Methoden, als vielmehr in der Voraussage, wie das Protein aussehen muß, um eine wie immer geartete gewünschte Funktion zu haben und welche Aminosäure an welcher Stelle sitzen muß, damit die Faltung in die gewünschte Dreidimensionalität erfolgt. Bis heute ist es eine Herausforderung, aus der chemisch unterschiedlichen Struktur der einundzwanzig bekannten einzelnen Bausteine der Proteine, den Aminosäuren, auf ihren Einfluß auf die räumliche Form zu schließen. Die Patentfähigkeit wird wohl nicht mehr in der gentechnischen Ausführung liegen und sich somit, wie üblich, aus der im Einzelfall ergebenden Situation des Standes der Technik ergeben.

Die Aufklärung der dreidimensionalen Struktur von Proteinen oder die Verwaltung, Zuordnung und weitere Aufklärung der ungeheuren Mengen an DNS Sequenz-Information von ESTs oder SNPs (siehe oben) ist mit den im Bereich Bioinformatik angewandten Methoden möglich, also mit Computerprogrammen oder Algorithmen. Eine patentrechtlich schwierige Situation könnte in diesem Bereich dadurch entstehen, daß, wie oben zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ausgeführt wurde, deren Antwort davon abhängt, ob methodisch bei der Herstellung von Proteinen Schwierigkeiten zu erwarten oder tatsächlich zu überwinden waren, diese aber heute nicht mehr in den gentechnischen Schritten liegen, die weitgehend automatisiert sind. Vielmehr liegt die Leistung im Erstellen des Programms oder des Algorithmus, die jedoch nach Artikel 52 (2) a) EPÜ nicht patentfähig ist. Für das Europäische Patentamt liegt hier auch noch eine sehr praktische Herausforderung, nämlich rechtzeitig Prüfer mit der neuen Studienrichtung Bioinformatik zu rekrutieren, die das technische Wissen der Bereiche Biologie und Informatik in sich vereinen für das nötige Verständnis und die angemessene Beurteilung dieses neuen technischen Gebiets. Die Beschwerdekammern nicht umhin können, vorerst solche Fälle mit

since such elimination, in accordance with the word 'disclaimer', would extend the scope of protection of a granted patent again by including the features formerly excised. This would put the patentee in the precarious situation of the "inescapable trap" accepted by the aforementioned decision. Whether this problem can then be solved in the manner decided in G 9/93 (OJ EPO 1994, 891) by the Enlarged Board of Appeal, in such a way that "legitimate expectations" are upheld, and the ruling by the Enlarged Board of Appeal is to be applied only to future cases, is disputed, on the ground that the Enlarged Board of Appeal is not the legislator, its duty being instead to answer the question of whether existing law has been correctly applied.

Further areas of biotechnology which, as problems to be solved in the future, are already "in the pipeline", but have not yet reached the Boards of Appeal, are protein design, characterised by the keyword "proteomic"; bioinformatics; gene therapy; and what are called "reachthrough" claims, all of which will be briefly addressed below.

As indicated at the outset, proteins have a three-dimensional form which determines their function. A desired alteration can be made by targeted manipulation of the genes, which then code for a tailored protein. This can be carried out using the nowadays routinely employed genetic engineering methods. The "art" lies not so much in these established methods as in the prediction of how the protein must look in order to have a desired function, of whatever kind, and which amino acid must be located in which position in order for folding to take place to give the desired three-dimensionality. To the present day it is a challenge to predict, from the chemically different structure of the twenty-one known individual protein building blocks, the amino acids, what effect they will have on the spatial conformation. Patentability is likely no longer to lie in the genetic engineering and will depend, as usual, on the state of the art in each individual case.

Identifying the three-dimensional structure of proteins or administering, assigning and clarifying further the immense volumes of DNA sequence information of ESTs or SNPs (see above) is possible using the methods employed in the field of bioinformatics, in other words using computer programs or algorithms. A problematic patent law situation might arise in this field as a result of the fact that – as set out above in relation to the assessment of inventive step, the answer to which depends on whether methodological difficulties were to be expected or were in fact to be overcome in the preparation of proteins – methodological difficulties no longer exist in the genetic manipulation steps, since these have been substantially automated. The skill lies, rather, in writing the program or the algorithm – which, however, is unpatentable under Article 52(2)(a) EPC. For the European Patent Office this means once again a very practical challenge: namely, to carry out prompt recruitment of examiners from the subject area of bioinformatics, possessing the combined technical knowledge of the fields of biology and informatics for the necessary understanding and appropriate assessment of this technical field. To start with there will be no alternative for the Boards of Appeal but to hear such cases with a Board expanded to

violation de l'article 123(2) CBE dans une revendication délivrée qui ne peut pas être corrigée par l'élimination du disclaimer irrecevable, puisque de ce fait, conformément au sens même du mot disclaimer, l'étendue de la protection du brevet délivré serait à nouveau élargie pour inclure les caractéristiques précédemment laissées de côté. De ce fait, le titulaire du brevet se retrouverait dans la fâcheuse situation des "cas insolubles" dont la décision mentionnée accepte l'existence. Ce problème pourra-t-il être résolu comme l'a fait la décision G 9/93 (JO OEB 1994, 891) de la Grande Chambre de recours en accordant la "protection de la confiance", et en appliquant l'arrêt de la Grande Chambre de recours uniquement aux cas futurs ? Ce point est contesté par l'argument selon lequel la Grande Chambre de recours n'est pas le législateur, mais se doit simplement de dire si le droit en vigueur a été ou non appliqué correctement dans le passé.

D'autres domaines de la biotechnologie où se dessinent déjà des problèmes qui devront être tranchés à l'avenir, mais qui n'ont pas encore atteint les chambres de recours sont la structure des protéines, caractérisée par le terme générique de "protéomique", la bioinformatique, la thérapie génique et les revendications dites "reach through", que nous allons aborder brièvement ci-après.

Comme nous l'avons exposé en introduction, les protéines ont une forme tridimensionnelle qui détermine leur fonction. Une modification souhaitée peut être apportée par le biais de la manipulation ciblée des gènes, qui codent alors une protéine sélectionnée. Aujourd'hui, cela peut se faire par des méthodes de génie génétique appliquées de manière routinière. L'"art" tient moins à ces méthodes établies qu'au fait de prédire quel aspect doit avoir la protéine pour assumer une fonction recherchée quelconque, et à quel endroit doivent se trouver quels acides aminés pour que le plissement se fasse de la manière tridimensionnelle souhaitée. Jusqu'ici, le défi consiste à déduire l'influence des acides aminés sur la forme dans l'espace à partir de la structure chimiquement différente de ces vingt et un éléments individuels connus qui composent les protéines. La brevetabilité ne tiendra sans doute plus à l'exécution par le génie génétique et découlera donc, comme d'ordinaire, de la situation de l'état de la technique découlant du cas d'espèce.

Il est possible d'élucider la structure tridimensionnelle des protéines ou de gérer, d'affecter et de poursuivre l'élucidation des quantités inouïes d'informations de séquences ADN des EST ou des SNP (voir plus haut) en recourant aux méthodes appliquées dans le domaine de la bioinformatique, c'est-à-dire des programmes informatiques ou des algorithmes. Dans ce domaine, une situation difficile sur le plan du droit des brevets pourrait apparaître du fait que, comme nous l'avons exposé plus haut pour l'appréciation de l'activité inventive, la réponse correspondante dépend de la question de savoir s'il y avait lieu d'escompter des difficultés sur le plan de la méthode ou si des difficultés ont effectivement dû être surmontées pour produire des protéines, alors que ces difficultés ne tiennent aujourd'hui plus aux étapes du génie génétique, dont la plupart sont automatisées. Au contraire, la prestation tient à l'établissement du programme ou de l'algorithme, qui, eux, ne sont pas brevetables en vertu de l'article 52(2)a) CBE. Pour l'Office européen des brevets, cela pose là aussi le défi très pratique de recruter à temps des examinateurs ayant étudié la bioinformatique et possédant à la fois les connaissances techniques de la biologie et de l'informatique pour comprendre et apprécier comme il convient

einer auf fünf Mitglieder erweiterten Kammer zu hören, die mit technisch kompetenten Mitgliedern beider technischen Richtungen besetzt ist. Dies ist beispielsweise in einem Fall erfolgt, in dem die eingangs beschriebene Methode PCR computergesteuert automatisiert wurde.

Gentechnische Methoden werden in zunehmendem Maße entwickelt, um in Patienten, deren Krankheit, beispielsweise der Sichelzellenanämie oder Zuckerkrankheit, auf den Ausfall oder die Fehlfunktion eines einzelnen Gens zurückzuführen ist, dieses Gen durch ein gesundes Gen zu ersetzen, eine Methode, die Genterapie genannt wird. Dabei werden aus noch differenzierungsfähigem Gewebe des Kranken sogenannte Stammzellen entnommen, das vorher isolierte, funktionsfähige Gen mit heute routinemäßig durchgeführten Methoden in die entnommenen Zellen eingeführt und diese so manipulierten Zellen in den Körper zurückgebracht mit dem Ziel, diese Zellen in dem für die gewünschte Funktion zuständigen Gewebe anzusiedeln. Die isolierten und zum Zwecke der Erkennbarkeit markierten, mit dem gesunden Gen transformierten Zellen waren übrigens Gegenstand des in der Öffentlichkeit viel beachteten Patents, das einen Patentanspruch enthielt der, im Zusammenlesen mit vorherigen Patentansprüchen und der Beschreibung, den Eindruck erwecken konnte, daß menschliche Chimären, also aus Tier und Mensch zusammengefügte Wesen patentiert werden sollten – eine "Entdeckung" von Greenpeace, die zum Zumauern der Eingänge des Europäischen Patentamts geführt hatte, das dem ZDF eine Erwähnung im "Heute Journal" wert war.

Grundsätzlich wären bei der Genterapie, je nach Einzelfall im Lichte des Standes der Technik, das Gen, die das Gen enthaltenden Zellen und andere Mittel, die der Durchführung des Verfahrens dienen, als solche patentfähig. Wenn allerdings das Verfahren in seiner Gesamtheit Gegenstand eines Patentanspruchs sein sollte, stünde dem das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (4) EPÜ entgegen. Nachdem auch im Bereich der Genterapie US Firmen führend sind und bekanntlich das US Patentgesetz dieses Verbot nicht kennt, und weiter diese Art von Therapie wirtschaftlich von Interesse ist, weil nicht nur der einzelne Arzt, der von großen Firmen nicht als potenter Verletzer angesehen wurde, diese Verfahren durchführt, sondern Kliniken, ist damit zu rechnen, daß die US Anmelder in diesem Bereich weniger friedlich auf die Verfahrensansprüche verzichten werden, als das bisher der Fall war. Zwar war im Vorfeld der letzten Diplomatischen Konferenz in München diskutiert worden, den Artikel 52 (4) zu streichen, aber bekanntlich ist es dazu nicht gekommen. In Erinnerung an die Bemühungen der Industrie, als Pflanzensorten mit gentechnischen Mitteln hergestellt werden konnten, die Entscheidungsorgane zu überzeugen, daß der Artikel 53 b) EPÜ, der die Patentierung von Pflanzensorten verbietet, nicht eng auszulegen sei, kann erwartet werden, daß auch hier die interessierten Kreise an einer Weiterbildung der Rechtsprechung zu einer weiten Auslegung des Artikels 52 (4) EPÜ teilnehmen werden, um das Bedürfnis nach Patentschutz in einem neuen technischen Gebiet bei gleichbleibender Gesetzeslage durchzusetzen.

In der einleitend dargelegten Schilderung der technischen Grundlagen für die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Bereich Biotechnologie sind Proteine erwähnt worden, die in Zellmembranen die

encompass five members, including members with technical expertise in both disciplines. This has been done, for example, in a case in which the PCR method, described earlier, was automated under computer control.

Gene technology methods will increasingly be developed, in the context of disorders attributable to the failure or dysfunction of an individual gene, such as sickle-cell anaemia or diabetes, to replace this gene in sufferers by a healthy gene, a method known as gene therapy. This involves the removal of what are termed stem cells from tissue in the patient which is still capable of differentiation, introduction of the functional gene, isolated beforehand, into the cells removed, by methods which are nowadays conducted as a matter of routine, and reintroduction of the cells thus manipulated back into the body, the aim being for these cells to colonise in the tissue responsible for the function in question. The isolated cells, labelled for the purpose of identification and transformed with the healthy gene, were also the subject-matter of a patent which received a great deal of public attention, containing as it did a claim which, read together with preceding claims and with the description, gave the impression that human chimeras – part-animal and part-human beings – were to be patented. This "discovery" by Greenpeace led to the entrances of the European Patent Office being walled up, even earning a mention on the nightly news on German television.

In principle, in gene therapy, depending on the state of the art in each individual case, the gene, cells containing the gene, and other means enabling the process to be carried out would per se be patentable. If, however, the process in its entirety were the subject-matter of a patent claim, it would contravene the patenting prohibition of Article 52(4) EPC. Given that US companies are also leaders in the field of gene therapy and that the US Patent Act does not include such prohibition, and given, further, that this kind of therapy is of economic interest, because these processes are carried out not only by the individual doctor, who large companies do not regard as a potent infringer, but also by hospitals, it is likely that the US applicants in this area will be less happy to waive their process claims than has been the case to date. Although in the run-up to the last diplomatic conference in Munich there was discussion concerning the deletion of Article 52(4), it is a well-known fact that such deletion did not occur. Bearing in mind the efforts on the part of industry, when it became possible to produce plant varieties by genetic means, to convince the decision-making authorities that Article 53(b) EPC, which prohibits the patenting of plant varieties, should not be interpreted narrowly, it can be expected that here again the interested parties will participate in developing the case law towards a broad interpretation of Article 52(4) EPC to ensure patent protection in a new technical field within an unchanged statutory framework.

In the introductory outline of the technical foundations for the case law of the Boards of Appeal in the area of biotechnology given at the beginning of this paper, mention was made of proteins which in cell membranes

ce domaine technique nouveau. Jusque-là, les chambres de recours ne pourront pas se passer de connaître de tels cas dans une composition élargie à cinq membres, comprenant des membres techniciens venant de ces deux orientations techniques. Tel a par exemple été le cas dans une affaire où la méthode PCR décrite plus haut était automatisée d'une manière commandée par ordinateur.

De plus en plus souvent, des méthodes de génie génétique sont utilisées chez les patients dont la maladie, par exemple l'anémie falciforme ou le diabète, est due à la déficience ou à l'absence d'un gène unique, pour remplacer ce gène par un gène sain ; c'est ce que l'on appelle la thérapie génique. Dans ce cas, on prélève dans le tissu encore différenciable du malade des cellules dites cellules souche, on introduit dans les cellules prélevées le gène fonctionnel préalablement isolé à l'aide de méthodes aujourd'hui réalisées de manière routinière et on réintègre dans l'organisme ces cellules ainsi manipulées pour qu'elles s'implantent dans le tissu responsable de la fonction souhaitée. Les cellules transformées par le gène sain, isolées et marquées aux fins d'être reconnues, ont d'ailleurs fait l'objet d'un brevet très discuté dans le public contenant une revendication qui, lue en liaison avec des revendications précédentes et avec la description, pouvait donner l'impression qu'il visait à breveter des chimères humaines, c'est-à-dire des êtres faits d'humain et d'animal ; cette "découverte" faite par Greenpeace l'a d'ailleurs incité à murer les entrées de l'Office européen des brevets, ce qui a eu les honneurs du journal télévisé "Heute Journal" sur la chaîne allemande ZDF.

Fondamentalement, dans le cas de la thérapie génique, le gène, les cellules contenant le gène et les autres moyens servant à la réalisation de la procédure seraient brevetables en tant que tels, selon les cas d'espèce et à la lumière de l'état de la technique. Mais si le procédé dans son ensemble devait être l'objet d'une revendication, cela serait contraire à l'exclusion de la brevetabilité au titre de l'article 52(4) CBE. En raison de la domination exercée par les entreprises américaines sur le domaine de la thérapie génique, et comme on sait que la loi américaine sur les brevets ne connaît pas une telle interdiction, et qu'en outre ce type de thérapie présente un intérêt économique, étant donné que cette procédure est réalisée non seulement par des médecins isolés, que les grandes entreprises ne considèrent pas comme des contrefacteurs importants, mais aussi par des cliniques, tout porte à croire que les demandeurs américains renonceraient moins volontiers aux revendications de procédé dans ce domaine qu'ils ont pu le faire jusque-là. Certes, la possibilité de supprimer l'article 52(4) avait été évoquée en prélude à la dernière conférence diplomatique de Munich, mais on sait que cette solution n'a pas été retenue. Si l'on se souvient des efforts entrepris par l'industrie, lorsque les variétés végétales ont pu être produites grâce au génie génétique, pour convaincre les organes décisionnels que l'article 53b) CBE, qui interdit de breveter les variétés végétales, ne devait pas être interprété de manière étroite, on peut s'attendre à ce que là aussi, les milieux intéressés par une évolution de la jurisprudence soutiennent une interprétation large de l'article 52(4) CBE afin de défendre le besoin d'une protection par brevet dans un domaine technique nouveau tout en conservant la même base légale.

Dans la présentation que nous avons faite en introduction des bases techniques de la jurisprudence des chambres de recours dans le domaine de la biotechnologie, nous avons évoqué les protéines, qui ont dans les mem-

Funktion von Andockstellen für andere dreidimensionale Moleküle haben. Von großem wirtschaftlichem Interesse sind dabei zum Beispiel solche Proteine, die nur auf den Membranaußenseiten entarteter Zellen, also Krebszellen, sitzen und die mit anderen Molekülen in der Schloß/Schlüssel-Weise inhibiert werden können. Da dies wieder eine Frage der dreidimensionalen Struktur des Rezeptors und seines räumlichen Partners ist, ist nach der Aufklärung des Rezeptors die Möglichkeit für die Suche nach allen passenden, aber chemisch verschiedenen Inhibitoren möglich, so daß verständlich ist, daß die Anmelder nach einer Formulierung des Patentanspruchs suchen, die die Umgehungsmöglichkeiten dieser Leistung verhindert. Dies hat zu sogenannten "reach through" Ansprüchen geführt – also die Ansprüche greifen durch auf alles, was durch ein an der Struktur des Rezeptors definiertes Suchverfahren umfaßt ist. Diese Ansprüche sind nahezu unrecherchierbar, da völlig unklar ist, in welcher chemischen Klasse gesucht werden muß, beziehungsweise, selbst wenn alle Klassen nach diesen Stoffen recherchiert würden, die die Bedingungen des Suchverfahrens erfüllen, nicht sichergestellt ist, daß die Recherche vollständig ist. Weiter ist für die Öffentlichkeit schwer oder gar nicht feststellbar, ob sie mit der Verwendung irgendeines Stoffes unter einen Anspruch dieser Art fallen oder nicht, wodurch, wenn es so wäre, die Grenzen des Anspruchs nicht klar und damit das Erfordernis des Artikels 84 EPÜ nicht erfüllt wäre. Einwänden dieser Art werden die Anmelder entgegenhalten, daß diese Patentansprüche nach dem EPÜ zu prüfen sind und nur nach dessen Vorschriften ein Patent nicht erteilt werden darf. Eine Vorschrift, daß unrecherchierbare Patentanmeldungen nicht zum Patent führen dürfen, gibt es aber nicht. Der Beschwerdekammer lag bereits einmal ein Fall vor, der mindestens eine Annäherung an dieses Problem darstellt, auch wenn es sich nicht um eine derartig weitreichende Anspruchsformulierung handelte (T 749/98 vom 14. November 2001). Der Anspruch war auf ein in der Waschmittelindustrie einsetzbares Enzym gerichtet, das dadurch definiert war, daß dieses Enzym durch räumlich zu ihnen passende Antikörper isolierbar ist. Nach Abwägung der konkreten Umstände ist die Kammer zu dem Schluß gekommen, daß das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ für diesen Anspruch nicht erfüllt war, da das "Suchverfahren" nicht mit der geforderten Genauigkeit im Patent beschrieben war. Diese Entscheidung läßt daher noch keinen allgemeinen Schluß darüber zu, ob "reach through" Ansprüche in der Zukunft zulässig sein könnten.

Die im Rahmen dieses Vortrags nur angerissen geschilderten patentrechtlichen Fragestellungen, die sich aus der immer noch rasanten technischen Weiterentwicklung im Bereich Biotechnologie ergeben, zeigen, daß nicht zu befürchten ist, daß die Beurteilung der Patentfähigkeit in diesem Bereich zu Monotonie in der Rechtsprechung führen könnte, nachdem im Wesentlichen die patentrechtlichen Pflöcke in wegweisenden Fällen der "biotechnologischen" Anfangsjahre der Beschwerdekammern eingezogen waren.

have the function of docking sites for other three-dimensional molecules. Of great economic interest in this context are those proteins, for example, which are located only on the outsides of the membranes of abnormal cells, that is cancerous cells, and which can be inhibited by other molecules in lock-and-key fashion. Since this is, once again, a question of the three-dimensional structure of the receptor and of its spatial partner, it is possible, after identifying the receptor, to search for all the inhibitors which fit, but which are chemically different. Consequently, it is easy to understand why applicants will look for a patent claim formulation which will prevent attempts to circumvent their contribution to the art. This has resulted in what are called "reachthrough" claims – that is the claims reach through to encompass everything which is embraced by a search method defined on the basis of the receptor's structure. Such claims are all but unsearchable, since it is completely unclear what chemical class must be searched, or else, even if all classes meeting the conditions of the search process were searched for these substances, there would be no certainty that the search is complete. For the public, moreover, it is difficult if not impossible to ascertain whether in using a certain substance they come under the protection of a claim of this kind or not. In such a situation, the limits of the claim would be unclear and hence the requirement of Article 84 EPC would not be met. Objections to this effect will be met by the applicants with the argument that these patent claims are to be examined in accordance with the EPC and that it is only in accordance with the provisions of that convention that a patent may not be granted. A provision that unsearchable patent applications cannot lead to a patent does not, however, exist. In one instance already, a case has come before the Board of Appeal which represents at least a close relative of this problem, though not in fact relating to such a far-reaching claim formulation (T 749/98 of 14 November 2001). The claim was directed to an enzyme which can be used in the laundry detergent industry, defined by stating that this enzyme can be isolated by means of antibodies which are a three-dimensional fit to it. After considering the specific circumstances, the Board came to the conclusion that the requirement of Article 83 EPC was not met for this claim, since the "search method" was not described with the required precision in the patent. Accordingly, this decision still does not permit any general conclusion as to whether "reachthrough" claims might be admissible in the future.

The patent law issues merely outlined in this paper and still emerging as a result of the fast-moving developments in biotechnology show that there is no danger of the assessment of patentability in this field leading to case law monotony, even though clear directions have now been mapped out in the pioneering cases placed before the Boards of Appeal in the early years of biotechnology.

branes cellulaires une fonction de points d'accostage pour d'autres molécules tridimensionnelles. A cet égard, les protéines qui ne se trouvent que sur les parois externes de la membrane de cellules dégénérées, donc cancéreuses, et qui peuvent être inhibées par d'autres molécules selon le procédé serrure/clef présentent un grand intérêt économique. Etant donné qu'il s'agit à nouveau d'une question de structure tridimensionnelle du récepteur de son partenaire spatial, il est possible, après élucidation du récepteur, de rechercher tous les inhibiteurs adaptés mais chimiquement différents ; on comprend donc que les demandeurs cherchent à formuler leur revendication de manière à éviter ces possibilités de court-circuiter leur prestation. Cela aboutit à des revendications dites "reach through" : ces revendications s'étendent à tout ce qui est inclus par une méthode de recherche définie selon la structure du récepteur. Ces revendications ne peuvent pratiquement pas faire l'objet d'une recherche, puisque l'on ignore totalement dans quelle classe chimique il faut chercher ; d'ailleurs, même si tous les classes étaient recherchées selon les substances qui satisfont aux conditions de la procédure de recherche, il n'est pas certain que la recherche serait complète. Par ailleurs, le public aurait du mal à déterminer si l'utilisation d'une substance quelconque tombe ou non sous le coup d'une revendication de cette nature, voire serait dans l'impossibilité de le déterminer, de sorte que, si tel était le cas, les limites de la revendication ne seraient pas claires et donc l'exigence de l'article 84 CBE ne serait pas satisfaite. A l'encontre de telles objections, les demandeurs font valoir que ces revendications doivent être examinées selon la CBE et qu'il n'est possible de refuser la délivrance d'un brevet que sur la base de ses dispositions. Or, il n'existe pas de disposition selon laquelle les demandes de brevet impossibles à rechercher n'ont pas le droit d'aboutir à un brevet. La chambre de recours a déjà eu à traiter d'un cas représentant un problème voisin, même s'il ne s'agissait pas d'une revendication formulée de manière aussi large (T 749/98 du 14 novembre 2001). La revendication portait sur un enzyme utilisable dans l'industrie des lessives, défini par le fait que cet enzyme est isolable par des anticorps qui s'adaptent à lui sur le plan spatial. Après examen des circonstances concrètes, la chambre est arrivée à la conclusion que l'exigence de l'article 83 CBE n'était pas satisfaite pour cette revendication, puisque la "méthode de recherche" n'était pas décrite dans le brevet avec la précision requise. Cette décision ne permet cependant pas de tirer des conclusions générales sur la question de savoir si les revendications "reach through" pourraient être admissibles à l'avenir.

Les questions touchant au droit des brevets que la présente communication n'a fait qu'esquisser et qui découlent du progrès technique toujours aussi fulgurant dans le domaine de la biotechnologie montrent qu'il n'y a pas lieu de redouter que l'appréciation de la brevetabilité dans ce domaine entraîne une monotonie de la jurisprudence, puisque l'essentiel des jalons qui ont été posés par les chambres de recours lors d'affaires de grande portée pour l'avenir et tranchées dans les premières années d'existence de la "biotechnologie" ont désormais été retirés.

Joseph STRAUS\*\*

## Aktuelles zum Schutz von biotechnologischen Erfindungen und dem Schutzzumfang von Genpatenten – ein akademischer Standpunkt\*

### I. Einleitung

Sehr geehrter Herr Dr. Mellulis, ich möchte mich herzlich für Ihre einleitenden Worte bedanken. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude und Ehre, vor einem solch illustren Publikum sprechen zu dürfen, dem vielleicht sachkundigsten auf dem Gebiet des Patentwesens. Es ist dies das zweite Mal, daß ich in ihrer Runde das Wort ergreife, denn ich hatte bereits das Vergnügen, einer der Redner auf der allerersten Patentrichterkonferenz in München vor genau zwanzig Jahren zu sein.

In meinem Beitrag werde ich versuchen, einige Probleme im Zusammenhang mit der Patentierung von biotechnologischen Erfindungen zu erörtern, wobei es mir weniger um die Praxis des Patentamts und der Gerichte gehen wird als vielmehr um die Wahrnehmung dieser Probleme in der öffentlichen Diskussion, an der sich Wissenschaftler und Politiker beteiligt haben und die sich auch in der Debatte um die Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (Biotechnologierichtlinie)<sup>1</sup> niedergeschlagen hat.

Ich möchte zunächst den Stand der Umsetzung der EU-Richtlinie und die damit zusammenhängenden Probleme skizzieren und werde mich anschließend auf das Thema "Genpatente" konzentrieren. Dabei werde ich insbesondere versuchen, die Unterschiede zwischen Patenten auf synthetische Moleküle bzw. auf in der Natur vorkommende chemische oder biochemische Stoffe im allgemeinen und Patenten auf (von ihrer Struktur mit den natürlichen identischen) DNA-Sequenzen menschlichen Ursprungs herauszuarbeiten. Die festgestellten Unterschiede werde ich zum Ausgangspunkt für einige Schlußfolgerungen nehmen, wobei das Phänomen der Multifunktionalität und des "alternativen Spleißens" menschlicher Gene zu berücksichtigen sein wird. Schließlich werde ich den Versuch unternehmen, den angemessenen und erforderlichen Schutzzumfang von Genpatenten zu definieren. Ich muß aber vorab bekennen, daß ich mich für meinen wissenschaftlichen Standpunkt hinter Herrn Prof. Ernst-Ludwig Winnacker, dem Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), und dem verstorbenen Dr. Karl Bruchhausen, ehemals Vorsitzender Richter des Patentsenats des Bundesgerichtshofs (BGH) "verstecken" werde.

### II. Stand der Umsetzung der EU-Richtlinie und aufgetretene Probleme

Ich möchte nur daran erinnern, daß die EU-Richtlinie im Juli 1998 nach einer zehnjährigen, überaus heftigen und kontroversen Debatte verabschiedet wurde, in deren Verlauf das Europäische Parlament mehr als 60 meist mit ethischen Fragestellungen auf dem Gebiet der Gentechnik zusammenhängende Änderungsanträge einbrachte. Die meisten Änderungsanträge wurden vom Rat und von der Kommission angenommen und schließlich in die endgültige Fassung der Richtlinie eingearbeitet; diese wurde vom Europäischen Parlament mit breiter Mehrheit angenommen. Die Frist zur Umsetzung der Richtlinie in das nationale Recht der Mitgliedstaaten ist am 30. Juli 2000 abgelaufen.

Joseph STRAUS\*\*

## An updating concerning the protection of biotechnological inventions including the scope of patents for genes – An academic point of view\*

### I. Introduction

Thank you very much, Dr Mellulis, for your introduction. Ladies and Gentlemen, it is a great pleasure and also honour to be offered an opportunity to address possibly the most distinguished and skilful audience in the area of patents. It is, in fact, the second time that I am speaking in your Conference, since I had the pleasure of being a speaker in the very first Conference of Patent Judges in Munich exactly twenty years ago.

In my contribution, I shall be trying to address some problems relating to patenting biotechnological inventions, less from the point of view of the patent office's or court practice, but as they are seen in public discussions, in which scientists and politicians have been involved and which have influenced the debate concerning the implementation of Directive 98/44/EC of the European Parliament and the Council on the legal protection of biotechnological inventions (EU Directive).<sup>1</sup>

After having addressed the state and problems of the implementation of the EU Directive, I shall concentrate on the issue of patents for genes. In particular I shall be trying to elaborate on the differences between patents on synthetic chemical molecules and chemical or biochemical substances occurring in nature in general, on the one hand and DNA sequences of human origin, ie structurally identical to the natural ones, on the other. Some consequences will then be drawn from the existing differences, thereby taking into account the phenomena of multifunctionality and alternative splicing of human genes. Finally, an attempt will be made to determine an adequate and necessary scope of protection. I have to confess at the outset that I shall be "hiding" my academic point of view behind Prof. Ernst-Ludwig Winnacker, the President of the German Research Association (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG), on the one hand, and behind the late Dr Karl Bruchhausen, formerly Presiding Judge of the Patent Chamber of the German Federal Supreme Court (*Bundesgerichtshof* – BGH).

### II. State and problems of implementation of the EU Directive

I may just remind you of the fact that the EU Directive was adopted in July of 1998 after a very tense and controversial debate which lasted for ten years and in which the European Parliament submitted proposals for more than 60 amendments, most of which were linked to ethical problems in the area of genetic engineering. Most of those proposals were accepted by the Council and Commission and, eventually, incorporated in the final text of the Directive, which was adopted by a large majority in the European Parliament. The deadline for implementing the Directive into the national laws of the Member States was July 30 of 2000.



Joseph STRAUS\*\*

## Derniers développements concernant la protection des inventions biotechnologiques et l'étendue des brevets sur les gènes – Un point de vue académique\*

### I. Introduction

Cher Monsieur Mellulis, je vous remercie vivement de votre présentation. Mesdames, Messieurs, je me réjouis et suis honoré de la possibilité qui m'est offerte de prendre la parole devant un public qui réunit probablement les personnalités les plus éminentes et les plus compétentes dans le domaine des brevets. C'est en fait la deuxième fois que je me trouve à cette place, puisque j'ai eu le plaisir de m'exprimer à l'occasion de la toute première édition du Colloque des juges européens de brevets à Munich, il y a exactement vingt ans.

Je tenterai dans mon exposé de traiter certains problèmes liés à la brevetabilité d'inventions biotechnologiques, en mettant moins l'accent sur la pratique de l'Office des brevets ou des tribunaux que sur la perception de ces problèmes dans le débat public qui, associant scientifiques et hommes politiques, influe sur la discussion concernant la mise en oeuvre de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.<sup>1</sup>

Après un bilan sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la directive européenne et sur les problèmes rencontrés à cet égard, j'examinerai la question des brevets relatifs aux gènes. J'essaierai notamment d'analyser les différences entre, d'une part, les brevets portant sur des molécules chimiques de synthèse et des substances chimiques ou biochimiques présentes à l'état naturel en général et, d'autre part, les brevets portant sur des séquences d'ADN d'origine humaine, à savoir des séquences dont la structure est identique à celles que l'on trouve à l'état naturel. Je pourrai déduire des différences mises en évidence certaines conséquences, en tenant compte à cet égard des phénomènes de multifonctionnalité et d'épissage alternatif des gènes humains. Je m'efforcerai enfin de définir une étendue de protection appropriée et suffisante. Je dois vous avouer d'emblée que mon point de vue académique s'inspire du Professeur Ernst-Ludwig Winnacker, président du Fonds allemand scientifique (*Deutsche Forschungsgemeinschaft*) d'une part, et du défunt Dr. Karl Bruchhausen, ancien juge président de la chambre des brevets de la Cour fédérale de justice (*Bundesgerichtshof*).

### II. Mise en oeuvre de la directive européenne : état d'avancement et problèmes rencontrés

Un bref rappel pour commencer. La directive européenne a été adoptée en juillet 1998 à l'issue de dix années d'un débat houleux et très controversé, dans le cadre duquel le Parlement européen a déposé plus de soixante propositions d'amendement, liées en majorité à des problèmes d'éthique en matière de génie génétique. Le Conseil et la Commission ont accepté la plupart de ces propositions et les ont intégrées dans le texte définitif de la directive, adopté par une large majorité du Parlement européen. Les Etats membres avaient jusqu'au 30 juillet 2000 pour transposer la directive dans leur législation nationale respective.

\* Leicht geänderter Text des in Kopenhagen gehaltenen Vortrags (Übersetzung).

\*\* Dr. jur. Dr. jur. h.c. (U. Ljubljana); Professor für Rechtswissenschaften an den Universitäten München und Ljubljana; Gastdozent an der George Washington University School of Law, Washington, D. C.; Geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, München.

<sup>1</sup> EG-ABl. Nr. L 213/13 vom 30.7.1998.

\* Slightly amended text of the lecture given in Copenhagen (Original).

\*\* Dr. jur. Dr. jur. h.c. (U. Ljubljana); Professor of Law, Universities of Munich and Ljubljana; Visiting Professor of Law, George Washington University School of Law, Washington, D.C.; Managing Director, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, Munich.

<sup>1</sup> OJ EC No. L 213/13 of 30.7.1998.

\* Ce texte présente de légères modifications par rapport à la version prononcée à la conférence de Copenhague (Traduction).

\*\* Docteur en droit, docteur en droit h.c. (université de Ljubljana) ; Professeur en droit, universités de Munich et de Ljubljana ; professeur invité à la George Washington University School of Law, Washington D.C. ; Directeur général de l'Institut Max Planck pour la propriété intellectuelle, la concurrence et le droit fiscal, Munich.

<sup>1</sup> JO CE L213/13, 30.7.1998.

Obwohl der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine vom Königreich der Niederlande mit Unterstützung Italiens sowie Norwegens (das sich hierfür auf den EWR-Vertrag berufen konnte) eingereichte Klage auf Nichtigkeitklärung der Richtlinie mit Urteil vom 9. Oktober 2001<sup>2</sup> zurückgewiesen und die "Rechtmäßigkeit" der Richtlinie ausdrücklich bestätigt hat, haben bislang nur Dänemark, Finnland, Griechenland, Irland, Spanien und das Vereinigte Königreich diese in ihr nationales Recht umgesetzt<sup>3</sup>.

Andere Mitgliedstaaten ließen sich offenbar auch von einer Mitteilung der Europäischen Kommission vom 23. Januar 2001 mit dem Titel: "Biowissenschaften und Biotechnologie: Eine Strategie für Europa"<sup>4</sup> nicht beeindrucken, in der die Mitgliedstaaten ausdrücklich aufgefordert werden, die Richtlinie 98/44/EG unverzüglich in ihr nationales Recht zu transformieren. In *Frankreich* wurde im Januar 2002 ein Gesetzentwurf von der ersten Kammer des Parlaments gebilligt, der, falls es auch die Zustimmung des Senats findet, einen Patentschutz für alle Erfindungen ausschließen wird, die mit biologischem Material menschlichen Ursprungs zusammenhängen oder solches beinhalten, also insbesondere auch für Gensequenzen<sup>5</sup>. In *Belgien* wurde 2000 ein Gesetzentwurf ressortübergreifend zur Diskussion gestellt. Sein Wortlaut weicht von demjenigen der Richtlinie ab, soweit es um die Patentierbarkeit von Bestandteilen des menschlichen Körpers einschließlich Genen und die Angabe der Herkunft von genetischem Material geht. In *Deutschland* wird im Bundestag seit Oktober 2000 über einen entsprechenden Gesetzentwurf beraten, dessen Wortlaut gegenüber der Richtlinie leicht abgeändert ist. Die Frage der Patentierbarkeit von menschlichen Genen ist jedoch nach wie vor umstritten und bleibt ungelöst<sup>6</sup>. In *Luxemburg* gab der parlamentarische Ethik-Ausschuß die Empfehlung ab, die Richtlinie abzulehnen und erneut auf Gemeinschaftsebene darüber zu verhandeln. In den *Niederlanden* hat das Parlament zwar die Umsetzung der Richtlinie beschlossen, wobei die Patentierbarkeit von Tieren und Pflanzen jedoch generell ausgeschlossen wird, und hat die Regierung aufgefordert, Bestandteile des menschlichen Körpers vom Patentschutz auszuschließen. In *Italien*, *Österreich*, *Portugal* und *Schweden* wurden entsprechende Gesetzentwürfe ins Parlament eingebracht, jedoch ist nicht abzusehen, wann sie verabschiedet werden. Viele bisherigen Vorhersagen haben sich als zu optimistisch erwiesen<sup>7</sup>.

Das Zögern bzw. die Widerstände der EU-Mitgliedstaaten hinsichtlich der Umsetzung der EU-Richtlinie<sup>8</sup> sind nicht ganz leicht nachvollziehbar, denn sie stehen nicht nur zu der vom Europäischen Parlament mit breiter Mehrheit angenommenen Entscheidung<sup>9</sup> im Widerspruch, sondern auch zu einem Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 16. Juni 1999<sup>10</sup>, in dem alle fünfzehn EU-Mitgliedstaaten vertreten sind. Mit diesem Beschluß wurden die neuen Regeln 23b – 23e sowie 28 Absatz 6, die die entsprechenden Bestimmungen der EU-Richtlinie fast wortwörtlich aufgreifen, in die Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) eingefügt. Gemäß Artikel 164 Absatz 1 EPÜ ist die Ausführungsordnung Bestandteil des Übereinkommens und damit für die Beschwerdekammern des EPA (Artikel 23 Absatz 3 EPÜ) und die nationalen Gerichte gleichermaßen verbindlich. Für die praktische Anwendung des Übereinkommens ist daher die in der Ausführungsordnung vorgenommene Auslegung allein verbindlich. Eine davon abweichende

Despite the fact that the European Court of Justice (ECJ) in its decision of 9 October 2001<sup>2</sup> dismissed an action for annulment of the Directive applied for by the Kingdom of the Netherlands, with the support of Italy and Norway (by virtue of the Agreement on the European Economic Area), and explicitly confirmed the "legality" of the Directive, so far only Denmark, Finland, Greece, Ireland, Spain and the United Kingdom have implemented the Directive into their national laws.<sup>3</sup>

Other Member States seemingly remained also unimpressed by a Communication entitled: "Life Science and Biotechnology – A Strategy for Europe," which the Commission adopted on 23 January 2002, and in which it is explicitly stated that Member States must incorporate Directive 98/44/EC into national law without delay.<sup>4</sup> In *France*, in January 2002, the Lower House of the French Parliament passed a Bill, which, if adopted also by the Senate, would ban from patent protection all inventions related to or involving biological material of human origin, in particular also gene sequences.<sup>5</sup> In *Belgium*, in 2000 a Draft law was submitted to inter-ministerial discussion: it contains an altered wording concerning patentability of parts of the human body, including genes and the indication of origin of genetic material. In *Germany*, the Draft law has been under discussion in the Bundestag since October 2000. This Draft contains some slight modifications as compared with the Directive. However, patenting of human genes has remained controversial and unresolved.<sup>6</sup> In *Luxembourg*, the Parliamentary Committee on Ethics recommended refusal of the Directive and reopening of negotiations at Community level. In the *Netherlands*, Parliament decided to implement the Directive, however, to exclude from patentability animals and plants in general, and mandated the Government to undertake steps aimed at excluding parts of the human body from patentability. In *Austria*, *Italy*, *Portugal* and *Sweden*, Bills of law were submitted to the Parliament, however, it is not clear when they will be adopted. So far many predictions have proven too optimistic.<sup>7</sup>

The hesitations and the resistance of the EU Member States to implement the EU Directive is not easy to understand,<sup>8</sup> since it contradicts not only the decision adopted by a large majority in the European Parliament,<sup>9</sup> but also a decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation, in which all fifteen EU Member States are represented, of 16 June 1999.<sup>10</sup> By this decision the new Rules 23b – 23e and 28(6) practically reproducing literally the respective provisions of the EU Directive, were introduced into the Implementing Regulations to the European Patent Convention (EPC). Under Article 164(1) EPC the Implementing Regulations are an integral part of the Convention and therefore equally binding on the EPO's Board of Appeal (Article 23(3) EPC) and on national courts. Hence, for practical application of the Convention, only the interpretation of its provisions laid down in the Implementing Regulations is binding. A different interpretation of the Convention would be possible only if it is specifically demonstrated that a particular Rule of interpretation is

Bien que par sa décision du 9 octobre 2001<sup>2</sup>, la Cour européenne de justice ait rejeté le recours en annulation de la directive déposé par le Royaume des Pays-Bas avec le soutien de l'Italie et de la Norvège (en vertu de l'Accord sur l'Espace économique européen), et ait confirmé expressément la "légalité" de la directive, seuls le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, et le Royaume-Uni ont transposé à ce jour la directive dans leur législation nationale<sup>3</sup>.

Les autres Etats membres ne semblent guère avoir été impressionnés par une communication adoptée par la Commission le 23 janvier 2002, intitulée "Sciences du vivant et biotechnologie, une stratégie pour l'Europe", dans laquelle les Etats membres se voient enjoindre expressément de transposer sans délai la directive 98/44/CE dans leur législation nationale respective<sup>4</sup>. En France, au mois de janvier 2002, l'Assemblée Nationale a adopté un projet de loi qui, s'il obtient le feu vert du Sénat, interdirait toute protection par brevet de l'ensemble des inventions concernant ou impliquant du matériel biologique d'origine humaine, en particulier des séquences de gènes<sup>5</sup>. En Belgique, un projet de loi a donné lieu en 2000 à une discussion au niveau interministériel : il a été reformulé en ce qui concerne la brevetabilité des éléments du corps humain, y compris des gènes, et l'indication de l'origine du matériel génétique. En Allemagne, les parlementaires du Bundestag débattent du projet de loi depuis octobre 2000. Ce projet contient de légères modifications par rapport à la directive. Cependant, la brevetabilité des gènes humains fait toujours l'objet d'une vive polémique et aucune solution n'a encore été trouvée<sup>6</sup>. Au Luxembourg, la commission parlementaire d'éthique a recommandé le rejet de la directive et la réouverture des négociations au niveau communautaire. Aux Pays-Bas, le Parlement a décidé de mettre en oeuvre la directive, en excluant cependant les animaux et végétaux de la brevetabilité en général, et a chargé le gouvernement de prendre des mesures pour exclure les éléments du corps humain de toute brevetabilité. L'Autriche, l'Italie, le Portugal et la Suède ont engagé chacun la procédure législative, mais personne ne sait quand les projets de loi seront adoptés. Maintes prévisions se sont révélées par trop optimistes jusqu'à présent<sup>7</sup>.

Il n'est pas facile de comprendre<sup>8</sup> les hésitations et la résistance des Etats membres de l'Union européenne à mettre en oeuvre la directive, car elles sont en contradiction non seulement avec la décision adoptée par une large majorité au Parlement européen<sup>9</sup>, mais aussi avec une décision du 16 juin 1999<sup>10</sup> du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, dont font partie les quinze Etats membres de l'Union européenne. Cette décision a porté introduction, dans le règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE), des nouvelles règles 23ter à 23sexies et 28 (6), qui reproduisent quasiment mot à mot les dispositions correspondantes de la directive européenne. Aux termes de l'article 164(1) CBE, le règlement d'exécution fait partie intégrante de la Convention : il s'impose donc aux chambres de recours de l'OEB (article 23(3) CBE) tout comme aux tribunaux nationaux. Par conséquent, pour l'application de la Convention dans la pratique, seule l'interprétation que le règlement d'exécution constitue de ses dispositions a

<sup>2</sup> Rechtsache C-377/98, 33 IIC 729 (2002) – *Biotechnologische Erfindungen*.

<sup>3</sup> Vgl. den Bericht der Kommission vom 7. Oktober 2000 an das Europäische Parlament und den Rat "Entwicklung und Auswirkungen des Patentrechts im Bereich der Biotechnologie und der Gentechnik", Dok. KOM (2002) 545 endg., S. 6 ff. und Anhang 1; vgl. auch Curley/Sharples, "Patenting Biotechnology in Europe: The Ethical Debate Moves On", E.I.P.R. 2002, 565 ff.

<sup>4</sup> Dok. KOM (2002) 27 endg., Aktion 5 des Aktionsplans, S. 25.

<sup>5</sup> Von der Assemblée Nationale in erster Lesung angenommener Gesetzentwurf zur Biotethik, Entwurf Nr. 763 vom 22. Januar 2002 (<http://www.assemblee-nationale.fr/ta/ta0763.asp>). Artikel 12bis (n. F.) des Gesetzentwurfs lautet wie folgt: "Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle de gènes, ne peut constituer une invention brevetable" und steht damit im offenen Widerspruch zum Wortlaut von Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie.

<sup>6</sup> Das Bundesjustizministerium veröffentlichte am 16. August 2000 einen Entwurf für ein "Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz von biotechnologischen Erfindungen" (Ref. Nr. 3620/6). Die Begründung des Entwurfs wurde am 14. September 2000 nachgereicht. Der dem Bundestag vorgelegte Gesetzentwurf wurde als Bundestagsdrucksache Nr. 14/5642 veröffentlicht. In der ersten Lesung am 21. Juni 2001 lehnten alle politischen Parteien den Gedanken eines Produktpatents auf DNA-Sequenzen menschlichen Ursprungs ab (vgl. Straus, "Produktpatente auf DNA-Sequenzen – Eine aktuelle Herausforderung des Patentrechts", GRUR 2001, 1016).

<sup>7</sup> Vgl. Anhang 1 zu Dok. KOM (2002) 545 endg.

<sup>8</sup> Auf ein Schreiben der Kommission vom 30. November 2000 hin, in dem die Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, die Richtlinie umgehend umzusetzen, kam es zu einem Schriftwechsel zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission. Einige Mitgliedstaaten baten um Erläuterungen zu der in Artikel 5 der Richtlinie getroffenen Unterscheidung zwischen bloßen Entdeckungen und patentfähigen Erfindungen, die isolierte Bestandteile des menschlichen Körpers betreffen, sowie zum Schutzzumfang der betreffenden Patente (vgl. Dok. KOM (2002) 545 endg., Anhang 4 auf S. 41).

<sup>9</sup> Im Rat stimmte die niederländische Regierung gegen die Richtlinie, während sich Belgien und Italien der Stimme enthielten (vgl. Dok. KOM (2002) 545 endg., Anhang 3, S. 38).

<sup>10</sup> ABI. EPA 1999, 437.

<sup>2</sup> Case No. C-377/98, 33 IIC 729 (2002) – *Biotechnological Inventions*.

<sup>3</sup> Cf. the Report from the Commission to the European Parliament and the Council: Development and Implications of Patent Law in the Field of Biotechnology and Genetic Engineering of October 7, 2000, Doc. COM (2002) 545 final pp. 6 ff. and Annex 1. Cf. also Curley/Sharples, "Patenting Biotechnology in Europe: The Ethical Debate Moves On, [2002] E.I.P.R. 565 ff.

<sup>4</sup> Doc. COM (2002) 27 final, Action 5 of the Action Plan, p. 25.

<sup>5</sup> Projet de loi adopté par l'Assemblée Nationale en première lecture relative à la bioéthique, texte adopté no. 763 of 22 January 2002 (<http://www.assemblee-nationale.fr/ta/ta0763.asp>). Article 12bis (new) of the Bill reads as follows: "Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle de gènes, ne peut constituer une invention brevetable." This wording literally contradicts Article 5(2) of the Directive.

<sup>6</sup> The Federal Ministry of Justice on August 16, 2000, published a Bill for an "Act Implementing the Directive on the Legal Protection of Biotechnological Inventions" (Ref. No.: 3620/6). Reasons for the Bill followed on 14 September 2000. The Bill submitted to the Parliament was published as Parliament Print No. 14/5642. In the first parliamentary reading on 21 June 2001, all political parties rejected the idea of having product patents on DNA sequences of human origin (cf. Straus, "Produktpatente auf DNA-Sequenzen – Eine aktuelle Herausforderung des Patentrechts, GRUR 2001, 1016).

<sup>7</sup> Cf. Annex 1 of Doc. COM (2002) 545 final.

<sup>8</sup> The correspondence between the Commission and the Member States, which followed a letter of the Commission of 30 November 2000, enjoining the Member States to transpose the Directive as soon as possible, reveals that some Member States asked for clarifications concerning the distinction made in Article 5 of the Directive between discoveries and inventions eligible for protection by a patent on elements isolated from the human body, on the one hand, and concerning the scope to be conferred on inventions involving elements isolated from the human body, on the other (cf. Doc. COM (2002) 545 final, Annex 4 at p. 41).

<sup>9</sup> In the Council, the Netherlands' Government voted against the Directive, while Italy and Belgium abstained (cf. Doc. COM (2002) 545 final, Annex 3, p. 38).

<sup>10</sup> OJ EPO 1999, 425.

<sup>2</sup> Affaire C-377/98, 33 IIC 729 (2002) – *Inventions biotechnologiques*.

<sup>3</sup> Cf. rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil : "Développement et implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique" en date du 7 octobre 2000, COM (2002) 545 final, p. 6 et s. et annexe 1. Cf. également Curley/Sharples, "Patenting Biotechnology in Europe : The Ethical Debate Moves On", [2002] E.I.P.R. 565 et s.

<sup>4</sup> COM (2002) 27 final, action 5 du plan d'action, p. 28.

<sup>5</sup> Projet de loi adopté par l'Assemblée Nationale en première lecture relative à la bioéthique, texte adopté n° 763 du 22 janvier 2002 (<http://www.assemblee-nationale.fr/ta/ta0763.asp>). Le contenu de l'article 12<sup>bis</sup> (nouveau) du projet de loi est le suivant : "Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle de gènes, ne peut constituer une invention brevetable". Cette formulation contredit littéralement l'article 5 (2) de la directive.

<sup>6</sup> Le Ministère fédéral de la Justice a publié, le 16 août 2000, un projet de loi en vue de la mise en oeuvre de la directive sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (n° 3620/6). Il a présenté ensuite les motifs du projet de loi le 14 septembre 2000. Le projet de loi soumis au Parlement a été publié sous la cote 14/5642. Lors de la première lecture le 21 juin 2001, tous les partis politiques

Interpretation wäre nur möglich, wenn konkret nachgewiesen wird, daß eine bestimmte Auslegungsregel dem Übereinkommen selbst widerspricht<sup>11</sup>. Da die allermeisten Anmeldungen für Biotech-Patente in Europa beim EPA eingereicht werden, bedeutet das, daß die Prüfung der Anmeldungen sowie ggf. die Patenterteilung nach Maßgabe der in der EU-Richtlinie niedergelegten Grundsätze erfolgen.

Obwohl das EPA bis 2001 an die 400 Patente auf DNA-Sequenzen menschlichen Ursprungs erteilt hat<sup>12</sup>, gibt es bislang keine ernsthaften Anhaltspunkte dafür, daß Genpatente sich in irgendeiner Weise negativ auswirken würden. Eine vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht in München im Auftrag des Bundesministerium für Bildung und Forschung durchgeführte empirische Studie<sup>13</sup> hat die bislang geäußerten diesbezüglichen Befürchtungen nicht bestätigt. Aus Befragungen, die in 25 Einrichtungen durchgeführt wurden – großen Pharmaunternehmen, Biotech-Start-ups, Universitäten und sonstigen staatlich finanzierten Forschungsinstituten und klinischen Einrichtungen, die sich mit Genexperimenten befassen –, geht hervor, daß alle Beteiligten mit dem Patentsystem *in seiner derzeitigen Form* leben können. Ein möglicher negativer Effekt von Stoffpatenten auf DNA-Sequenzen könnte einzig und allein darin gesehen werden, daß Wissenschaftler meist von der Erforschung weiterer Verwendungen (Funktionen) eines Gens absehen, wenn sie erfahren, daß dieses Gen bereits von einem Dritten patentiert worden ist. Die Aussicht, nach der Entwicklung eines gewerblich nutzbaren Produkts vom älteren Patent eines Dritten abhängig zu sein, wirkt offenbar eher abschreckend<sup>14</sup>. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Feststellung bestätigt, wenn das Gros der Genpatente erteilt ist und mehr Produkte zur Marktreife gelangen. Wenn erst einmal Tausende von Anmeldungen, die Gensequenzen betreffen, in Produktpatente münden, könnte insbesondere die Frage der Abhängigkeiten drängend werden, so zumindest die Befürchtung einiger prominenter Wissenschaftler<sup>15</sup> sowie der Mitglieder des Deutschen Bundestags.

### III. Der Spezialfall der Stoffpatente auf DNA-Sequenzen

Wie eingangs ausgeführt, werde ich mir einige von Herrn Prof. Ernst Ludwig Winnacker gegen die Implementierung der EU-Richtlinie vorgebrachte Argumente zu eigen machen. In einem Interview in der Zeitschrift "Die Woche" vom 8. Juni 2001 erklärte er zunächst, seine Vorbehalte gegen die Richtlinie seien

"... eher grundsätzlicher Natur. Sie bezogen sich darauf, daß die darin festgelegten Regeln für die Patentierung menschlicher Gene als viel zu weitreichend erscheinen: Sie behindern die Erforschung neuer Medikamente und Diagnoseverfahren. So schaufelt sich die pharmazeutische Industrie ihr eigenes Grab".

Der Grund sei folgender:

"Die Richtlinie behandelt Gene wie chemische Substanzen. Ein Forscher, der ein Gen patentiert, sichert sich damit das Recht zur kommerziellen Verwertung aller möglichen Anwendungen – auch solcher, die bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt sind".

inconsistent with the Convention itself.<sup>11</sup> Since the overwhelming majority of biotech patent applications in Europe is filed with the EPO, this eventually means that they are examined and patents issued according to the principles set forth in the EU Directive.

It should be added, however, that despite the fact that the EPO by 2001 had issued some 400 patents on DNA sequences of human origin,<sup>12</sup> no real evidence of any particular negative effects of patents on genes so far exists. An empirical study commissioned by the German Federal Ministry for Education and Research, conducted by the Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law in Munich<sup>13</sup> could not confirm the concerns so far expressed. Interviews carried out at 25 institutions – large pharmaceutical companies, biotech start-ups, universities and other publicly funded research institutes and clinical institutions involved in genetic testing – have revealed that all involved can cope with the patent system *as is* satisfactorily. The only sign of a negative impact of product patents on DNA sequences may be viewed in the fact that researchers in most cases refrain from research in further uses (functions) of a gene once they have realised that it had already been patented for a third party. The perspective of being dependent on a third party's dominant patent, once a commercially usable product has been developed, is clearly disliked.<sup>14</sup> Whether these results will be confirmed once the bulk of patents on genes will be issued and more products will be reaching the market place, however, remains to be seen. In particular, if the thousands of applications on gene sequences would lead to product patents, the dependency issue might materialise in a way presently feared by some prominent scientists<sup>15</sup> on the one hand and the members of the German Parliament on the other.

### III. The case of product patents on DNA sequences

As indicated at the beginning, I shall be using some arguments brought forward against the implementation of the EU Directive by Prof. Ernst Ludwig Winnacker. In an interview, which he gave for the weekly newspaper "Die Woche" on 8 June 2001, he first, *inter alia*, clarified that his remarks rejecting the Directive were

"... of a more fundamental nature. They relate to the rules on patenting human genes set forth in the Directive, which are too far reaching: they hamper research in new medicines and diagnostic methods. Thus, the pharmaceutical industry is digging its own grave."

This was so because

"The Directive is treating genes as chemical substances. A researcher, who patents a gene, secures for himself the right of commercial exploitation of all possible uses of that gene – also of those not known at that time."

caractère obligatoire. Une interprétation divergente de la Convention ne serait possible que lorsqu'il est concrètement démontré qu'une telle règle d'interprétation est contraire à la Convention elle-même<sup>11</sup>. Etant donné que les demandes de brevets biotechnologiques en Europe sont déposées dans leur immense majorité à l'OEB, leur examen et la délivrance des brevets sont en fin de compte régis par les principes énoncés dans la directive européenne.

Une précision cependant : bien que l'OEB ait délivré jusqu'en 2001 quelque quatre cents brevets portant sur des séquences d'ADN d'origine humaine<sup>12</sup>, rien n'a réellement permis d'établir jusqu'à présent que les brevets sur les gènes exercent des effets négatifs particuliers. Une étude empirique commandée par le Ministère allemand de l'Education et de la Recherche et conduite par l'Institut Max Planck pour le droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence à Munich<sup>13</sup> n'a pu confirmer les inquiétudes exprimées jusqu'à présent. Les entretiens conduits auprès de vingt-cinq institutions – grands groupes pharmaceutiques, jeunes pousses spécialisées dans la biotechnologie, universités et autres instituts de recherche financés par l'Etat, cliniques réalisant des essais génétiques – ont montré que tous les acteurs concernés pouvaient travailler de manière satisfaisante avec le système des brevets *tel qu'il est*. Unique signe tangible d'un effet négatif des brevets de produits portant sur des séquences d'ADN, les scientifiques renoncent la plupart du temps à des recherches sur des utilisations (fonctions) supplémentaires d'un gène, dès qu'ils constatent qu'un brevet a déjà été délivré à un tiers pour le gène en question. La perspective de dépendre du brevet dominant d'un tiers, une fois qu'a été développé un produit utilisable au plan commercial, est un aspect clairement critiqué<sup>14</sup>. L'avenir dira néanmoins si ces résultats se confirmeront une fois que la majeure partie des brevets sur les gènes aura été délivrée et qu'un nombre accru de produits aura été mis sur le marché. Si les milliers de demandes relatives à des séquences de gènes conduisaient à des brevets de produits, la question de la dépendance prendrait une dimension à la mesure des craintes de certains éminents scientifiques<sup>15</sup>, d'une part, et de députés allemands, d'autre part.

### III. La question des brevets de produits portant sur des séquences d'ADN

Comme je l'ai indiqué au début de mon exposé, je ferai appel à des arguments avancés par le Professeur Ernst Ludwig Winnacker contre la mise en oeuvre de la directive européenne. Dans un entretien avec l'hebdomadaire "Die Woche" daté du 8 juin 2001, il a d'abord établi notamment que son opposition à la directive avait

"... un caractère plus fondamental. Elle se rattache aux règles trop étendues énoncées dans la directive en matière de brevetabilité de gènes humains, qui freinent la recherche de nouveaux médicaments et méthodes de diagnostic nouvelles. L'industrie pharmaceutique creuse par là même sa propre tombe."

Cela s'explique par le fait que

"La directive traite les gènes comme des substances chimiques. Un chercheur qui obtient un brevet pour un gène donné s'assure le droit d'exploiter toutes les utilisations possibles de ce gène au plan commercial, c'est-à-dire notamment celles qui ne sont pas encore connues à ce moment-là."

ont rejeté l'idée de brevets de produits portant sur des séquences d'ADN d'origine humaine (cf. Straus, "Produktpatente auf DNA-Sequenzen – Eine aktuelle Herausforderung des Patentrechts, GRUR 2001, 1016").

- <sup>7</sup> Cf. annexe 1 de COM (2002) 545 final.
- <sup>8</sup> Un échange de correspondance entre la Commission et les Etats membres, qui a fait suite à une lettre de la Commission en date du 30 novembre 2000 mettant en demeure les Etats membres de transposer la directive le plus rapidement possible, révèle que certains d'entre eux ont demandé des éclaircissements, d'une part, concernant la distinction opérée à l'article 5 de la directive entre les découvertes et les inventions pouvant faire l'objet d'une protection par brevet sur des éléments isolés du corps humain et, d'autre part, quant à l'étendue à conférer aux inventions portant sur des éléments isolés du corps humain (cf. COM (2002) 545 final, annexe 4 p. 44).
- <sup>9</sup> Le gouvernement des Pays-Bas a voté contre la directive, l'Italie et la Belgique se sont quant à elles abstenues au Conseil (cf. COM (2002) 545 final, annexe 3, p. 41).
- <sup>10</sup> JO OEB 1999, 425.

<sup>11</sup> Mitteilung des EPA vom 1. Juli 1999 über die Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen, ABl. EPA 1999, 573 ff. Rdn. 11.

<sup>12</sup> Für die jeweiligen Statistiken siehe z. B. Dok. KOM (2002) 545 endg., Anhang 2, S. 32 ff., und insbesondere Schaubild 2 auf S. 35; sowie OECD-Bericht Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices – Evidence and Policies, Paris 2002, S. 8. Diesem Bericht zufolge wurden im Jahr 2000 an die 5 000 "Mutationen oder die Gentechnik" betreffende Anmeldungen beim EPA eingereicht, von denen 605 sich auf menschliche oder tierische DNA-Sequenzen bezogen.

<sup>13</sup> Straus/Holzzapfel/Lindenmeier, Empirische Studie zum Thema "Genetic Inventions and Patent Law," München, Januar 2002.

<sup>14</sup> Ebd. Nr. 6 c. Die Ergebnisse dieser Studie wurden im Rahmen eines von der OECD Working Party on Biotechnology am 24. – 25. Januar 2002 auf Einladung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Berlin veranstalteten Fachworkshops zum Thema "genetische Erfindungen, gewerblicher Rechtsschutz und Lizenzpraxis" vorgestellt. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Studie ist auch in dem erwähnten OECD-Bericht enthalten, aaO S. 45 ff.

<sup>15</sup> Vgl. Markl (damals Präsident der Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften), "Who Owns the Human Genome? What can Ownership mean with respect to genes?", 33 IIC 1 ff. 2002; Winnacker (Präsident der DFG), 406 Nature 111 (2000); Michel (Nobelpreisträger), Leserbrief in 407 Nature 285 (2000); Caskey (damals Präsident der Human Genome Organization – HUGO), "The Great Gene Patent Race", Chemistry & Industry 825 (16. Oktober 1995).

<sup>11</sup> Notice of the EPO of 1 July 1999 concerning the amendment of the Implementing Regulations to the European Patent Convention, OJ EPO 1999, 545 ff. under No. 11.

<sup>12</sup> For respective statistics cf. eg Doc. COM (2002) 545 final, Annex 2, pp. 32 ff., especially Fig. 2 at p.35; and OECD Report, Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices – Evidence and Policies, Paris 2002, p. 8. According to the latter, in 2000 about 5 000 applications were filed at the EPO pertaining to "mutations or genetic engineering," 605 of which relate to human or animal DNA sequences.

<sup>13</sup> Straus/Holzzapfel/Lindenmeier, Empirical Survey on "Genetic Inventions and Patent Law," Munich, January 2002.

<sup>14</sup> Ibid. No. 6 c. The results of this survey were presented in an Expert Workshop on "Genetic Inventions, IPR, and Licensing Practices" of the OECD Working Party on Biotechnology on 24–25 January 2002, hosted by the German Federal Ministry for Education and Research in Berlin. The findings of the survey are summarised in the OECD report, op. cit., pp. 45 ff.

<sup>15</sup> Cf. Markl (then President of the Max Planck Society for the Advancement of Science), Who Owns the Human Genome? What can Ownership mean with respect to genes?, 33 IIC 1 ff. 2002; Winnacker (DFG President), 406 Nature 111 (2000); Michel (Nobel Laureat), Letter to the Editors, 407 Nature 285 (2000); Caskey (then President of the Human Genome Organization – HUGO), The Great Gene Patent Race, Chemistry & Industry 825 (16 October 1995).

<sup>11</sup> Communiqué de l'OEB en date du 1<sup>er</sup> juillet 1999 relatif à la modification du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, JO OEB 1999, 573 et s., point n° 11.

<sup>12</sup> Pour consulter des données correspondantes, cf. par exemple COM (2002) 545 final, annexe 2, p. 33 et s., notamment figure 2 p. 38, et le rapport de l'OCDE "Inventions génétiques, droits de propriété intellectuelle et pratique d'octroi de licences : éléments d'information et politiques", Paris, 2002, p. 8. D'après ce rapport, 5 000 demandes environ ont été déposées à l'OEB en 2000 concernant "des mutations ou le génie génétique", dont 605 portent sur des séquences d'ADN humain ou animal.

<sup>13</sup> Straus/Holzzapfel/Lindenmeier "Empirical Survey on Genetic Inventions and Patent Law", Munich, janvier 2002.

<sup>14</sup> Ibidem n° 6c. Les résultats de cette enquête ont été présentés à un atelier d'experts sur le thème "inventions génétiques, droits de propriété intellectuelle et pratique d'octroi de licences", du groupe de travail de l'OCDE sur la biotechnologie, les 24 et 25 janvier 2002 à l'invitation du Ministère allemand de l'Education et de la Recherche à Berlin. Les conclusions de cette enquête figurent dans le rapport de l'OCDE cité dans la note n° 12, p. 63 et s.

<sup>15</sup> Cf. Markl (à l'époque président de la Société Max Planck pour la promotion des sciences) "Who Owns the Human Genome? What can Ownership mean with respect to genes?" 33 IIC 1 et s. (2002); Winnacker (président du Fonds allemand scientifique), 406 Nature 111 (2000); Michel (prix Nobel), Letter to the Editors, 407 Nature 285 (2000); Caskey (à l'époque président de l'Organisation sur le Génome Humain (HUGO)), "The Great Gene Patent Race", Chemistry and Industry 825 (16 octobre 1995).

Dies sei problematisch, denn:

“Das entspricht nicht mehr dem heutigen Wissensstand. Spätestens seit der Entzifferung des menschlichen Erbguts wissen wir, daß es etliche Gene gibt, die nicht nur ein Protein produzieren, sondern tausend verschiedene. Ein Patentinhaber, der nur eine einzige dieser Funktionen identifiziert hat, verfügt nach der Biopatent-Richtlinie der EU auch über die Rechte an allen anderen 999 Proteinen. Andere Forscher gehen leer aus”<sup>16</sup>.

Mit diesen kritischen Äußerungen stellt der Präsident der DFG zum einen auf den wissenschaftlichen Hintergrund und die jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Genomforschung ab, und zum anderen auf die bislang für die Patentierung von Forschungsergebnissen auf diesem Gebiet zugrunde gelegten rechtlichen Grundsätze.

Was den wissenschaftlichen Hintergrund anbelangt, so wird auf den grundlegenden Zusammenhang zwischen einer (von der Struktur her naturidentischen) DNA-Sequenz, der Aminosäuresequenz und dem Protein angespielt. Gene stellen die grundlegenden physikalischen und funktionalen Einheiten der Vererbung im weitesten Sinne dar. Sie bestehen aus einer geordneten Sequenz von Nukleotiden, die sich an einer bestimmten Stelle eines bestimmten Chromosoms befinden und für spezifische Funktionsstoffe wie z. B. ein Protein- oder RNA-Molekül codieren<sup>17</sup>. Gensequenzen haben eine Doppelnatur: Sie bilden einerseits die *physikalischen Träger von Information*, sind also chemische Substanzen (Moleküle), und stellen andererseits *Information als solche* dar, wobei diese Information multifunktional ist. Ihre (eigentliche) *biologische Funktion* ist die Codierung von Proteinen. Seit der Entschlüsselung der gesamten Rohsequenz des menschlichen Genoms wissen wir nicht nur, daß das menschliche Erbgut aus 35 000 bis 40 000 Genen besteht, sondern auch, daß etwa 40 Prozent der Gene *alternativ gespleißt* werden, d. h. für mehr als nur ein Protein codieren – je nachdem, welche Exon-Kombination innerhalb eines sogenannten Open Reading Frame (offenes Leseraster) abgelesen wird bzw. in welcher Richtung dies geschieht<sup>18</sup>. Damit – und darauf bezieht sich Prof. Winnacker – stand fest, daß viele Gene multifunktional sind. Hinzu kommt, daß DNA-Sequenzen außerdem sowohl als Trägersubstanz wie auch als Information noch unter einem anderen wichtigen Aspekt multifunktional sind: Sie lassen sich mit anderen DNA-Sequenzen hybridisieren, eine Eigenschaft, die ich als (eigentlich) nicht-biologische Funktion bezeichnen möchte. Dank dieser Eigenschaft können DNA-Sequenzen zum Beispiel als Gensonden oder diagnostische Marker eingesetzt werden. An dieser Stelle sind schließlich die in der Sequenzierungstechnologie in den letzten zehn Jahren vollbrachten enormen Fortschritte anzusprechen – und auch darauf stellt Prof. Winnacker implizit ab. Die im Rahmen des mit öffentlichen Mitteln finanzierten Human Genom Project zusammenarbeitenden Forschungseinrichtungen benötigten vier Jahre für die Entschlüsselung der ersten Milliarde von Basenpaaren, für die zweite Milliarde reichten vier Monate aus, und danach konnten jeden Monat zehn Prozent der drei Milliarden Basenpaare, die das gesamte menschliche Genom umfaßt, entschlüsselt werden<sup>19</sup>. Diese Entwicklung kann bei der Beurteilung des erfinderischen Charakters von Erfindungen, die DNA-Sequenzen betreffen (d. h. der erfinderischen Tätigkeit), natürlich nicht außer acht gelassen werden.

The problem is that

“This contradicts the present state of knowledge. Since the deciphering of the human genetic make up, at the latest, we know of several genes, which do not produce only one protein, but a thousand proteins. A patentee, who had identified only one of those functions, under the EU Biotech Directive disposes of rights on all other 999 proteins. Other researchers remain empty-handed.”<sup>16</sup>

This critical statement of the President of the DFG comprises implicit references to the scientific background and new scientific developments in the area of genomics, on the one hand, and to the legal rules so far applied for patenting research results in this area, on the other.

As to the scientific background, first, the fundamental relationship between DNA sequence (structurally identical to the natural one), the amino-acid sequence and the protein is addressed. Genes are to be understood as fundamental physical and functional units of heredity, in its broadest sense, which consist of an ordered sequence of nucleotides located in a particular position on a particular chromosome, and which encode specific functional products, such as a protein or RNA molecule.<sup>17</sup> Gene sequences are of double nature: On the one hand, they are *physical carriers of information*, ie chemical substances – molecules. On the other hand, they are *information as such*, which is multifunctional in itself. The (actual) *biological function* of this information is coding for proteins. Since the completion of the raw sequence of the human genome not only do we know that we only have some 35 000–40 000 genes, but also that some 40 per cent of them are *alternatively spliced*, ie encoding for more than one protein, depending on the combination of exons read in an open reading frame, or even depending on the direction in which exons are read.<sup>18</sup> Consequently, and Professor Winnacker alluded to this, it also became evident that many genes are multifunctional. Moreover, DNA sequences as physical carriers and information are multifunctional also under another important aspect: they dispose of the ability to hybridise to other DNA sequences, a property I would like to describe as an (actually) non-biological function. Thanks to that property DNA sequences can be used, for instance, as DNA probes, diagnostic markers, etc. It seems also appropriate to refer at this point, and that is also implied in the statement of Professor Winnacker, to the enormous advances which the sequencing technology has achieved in the last decade: it took the publicly funded institutions co-operating in the framework of the Human Genome Project four years to sequence the first billion base pairs, four months to sequence the second billion and subsequently ten per cent of the three billion base pairs of the entire human genome were sequenced per month.<sup>19</sup> It goes without saying that these developments cannot be ignored when inventiveness (inventive step) is to be judged in respect of inventions related to DNA sequences.

Le problème réside en ce que

“Cela est en contradiction avec l'état actuel des connaissances. Au plus tard depuis que le génome humain a été déchiffré, nous connaissons plusieurs gènes qui produisent, non pas une seule, mais un millier de protéines. D'après la directive européenne sur la biotechnologie, le titulaire d'un brevet qui a identifié une seule de ces fonctions possède aussi des droits sur les 999 autres protéines. Les autres chercheurs se retrouvent les mains vides”.<sup>16</sup>

Cette déclaration critique du président du Fonds allemand scientifique se réfère implicitement au contexte et aux nouveaux développements scientifiques dans le domaine de la génomique, d'une part, et aux dispositions juridiques qui ont été appliquées jusqu'ici à la brevetabilité des résultats de la recherche en la matière, d'autre part.

Pour ce qui est du contexte scientifique, c'est la relation fondamentale entre la séquence d'ADN (dont la structure est identique à celle trouvée à l'état naturel), la séquence amino-acide et la protéine qui est à l'étude. Il faut considérer les gènes comme des unités d'hérédité (au sens large du terme) physiques et fonctionnelles fondamentales, qui se composent d'une séquence ordonnée de nucléotides situés à un endroit donné sur un chromosome donné et codent pour des produits fonctionnels spécifiques, comme une protéine ou une molécule d'ARN<sup>17</sup>. Les séquences de gènes présentent une double nature : elles sont d'une part des *supports physiques d'information*, à savoir des substances chimiques, des molécules. D'autre part, elles sont des *informations en tant que telles*, qui sont elles-mêmes multifonctionnelles. La (véritable) *fonction biologique* de ces informations est de coder pour des protéines. Depuis la réalisation de la séquence brute du génome humain, nous savons non seulement que nous n'avons que de 35 000 à 40 000 gènes, mais aussi que quarante pour cent d'entre eux sont *épissés alternativement*, ce qui signifie qu'ils codent pour plusieurs protéines, en fonction de la combinaison d'exons lus dans un cadre ouvert de lecture ou même en fonction de la direction dans laquelle les exons sont lus<sup>18</sup>. Par conséquent, et le professeur Winnacker y a fait allusion, il est devenu également évident que de nombreux gènes sont multifonctionnels. De plus, en tant que supports physiques et informations, les séquences d'ADN remplissent de multiples fonctions d'un autre point de vue important : elles ont la capacité de s'hybrider pour devenir d'autres séquences d'ADN, une propriété que j'aimerais qualifier de fonction non biologique (en fait). Cette caractéristique permet d'utiliser les séquences d'ADN comme sondes à ADN, marqueurs diagnostiques, etc. Il est bon de rappeler à ce stade, et c'est ce que sous-entend la déclaration du Professeur Winnacker, les progrès considérables accomplis ces dix dernières années en ce qui concerne la technique de séquençage. Les instituts de recherche financés par l'État qui ont travaillé ensemble au projet du génome humain ont mis quatre ans pour séquencer le premier milliard de paires de bases, quatre mois pour séquencer le deuxième milliard, puis ont atteint un rythme mensuel de séquençage égal à dix pour cent des trois milliards de paires de bases du génome humain dans son entier<sup>19</sup>. Il va sans dire qu'on ne peut ignorer cette évolution pour apprécier l'inventivité (activité inventive) d'inventions portant sur des séquences d'ADN.

<sup>16</sup> Das von Cornelia Stolze geführte Interview wurde unter dem Titel “Viel zu weitreichend – Patentregeln behindern die Forschung” in der Zeitschrift Die Woche vom 8. Juni 2001, S. 25 veröffentlicht.

<sup>17</sup> Nach der Definition in Kevles & Hood (Hrsg.), *The Code of Codes*, Cambridge, Mass. etc. 1992, S. 379.

<sup>18</sup> Für Einzelheiten vgl. Venter et al., “The Sequence of the Human Genome”, 291 *Science* 1304 ff., 1346 (16.02.2001).

<sup>19</sup> Siehe Marshall/Pennisi/Roberts, “In the Crossfire: Collins on Genomes, Patents and Rivalry”, 287 *Science* 2396 (31.03.2000).

<sup>16</sup> Interview under the title “Viel zu weitreichend – Patentregeln behindern die Forschung”, conducted by Cornelia Stolze, *Die Woche* of 8 June 2001, p. 25.

<sup>17</sup> According to the definition offered in Kevles & Hood (eds.), *The Code of Codes*, Cambridge, Mass. etc. 1992, p. 379.

<sup>18</sup> Cf. for details Venter, et al., *The Sequence of the Human Genome*, 291 *Science* 1304 ff., 1346 (16.02.2001).

<sup>19</sup> See Marshall/Pennisi/Roberts, *In the Crossfire: Collins on Genomes, Patents, and Rivalry*, 287 *Science* 2396 (31.03.2000).

<sup>16</sup> Entretien intitulé “Viel zu weitreichend – Patentregeln behindern die Forschung”, mené par Cornelia Stolze, numéro du 8 juin 2001, p. 25 de l'hebdomadaire “Die Woche”.

<sup>17</sup> D'après la définition proposée dans Kevles & Hood (eds.), “*The Code of Codes*”, Cambridge, Mass. etc. 1992, p. 379.

<sup>18</sup> Cf. pour de plus amples détails Venter et al., “*The Sequence of the Human Genome*” (La séquence du génome humain), 291 *Science* 1304 et s., 1346 (16.02.2001).

<sup>19</sup> Cf. Marshall/Pennisi/Roberts, “*In the Crossfire : Collins on Genomes, Patents and Rivalry*”, 287 *Science* 2396 (31.03.2000).

Was die rechtlichen Aspekte betrifft, auf die Prof. Winnacker anspielt, so muß zunächst klargestellt werden, daß es bei diesem Gespräch nur um *Stoffpatente auf DNA-Sequenzen* ging, die *strukturell* mit natürlichen DNA-Sequenzen menschlichen Ursprungs *identisch* sind<sup>20</sup>. Nicht erörtert, ja nicht einmal angesprochen wurden hingegen Stoffpatente auf künstlich veränderte DNA-Sequenzen – d. h. Sequenzen, die sich von den natürlichen durch das Austauschen, Entfernen, Hinzufügen usw. von Nucleotiden unterscheiden. Nach der Richtlinie kann eine Gensequenz oder -teilsequenz selbst dann eine patentierbare Erfindung sein, wenn ihr Aufbau mit demjenigen eines natürlichen Bestandteils des menschlichen Körpers identisch ist, sofern es sich um einen isolierten oder auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnenen Bestandteil handelt (Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie). Damit folgt die Richtlinie den vom deutschen Bundespatentgericht erstmals 1977 in seiner *Antamanide*-Entscheidung entwickelten Grundsätzen<sup>21</sup>. In dieser Entscheidung erläuterte das Gericht für in der Natur vorkommende Stoffe den Unterschied zwischen einer nicht patentfähigen Entdeckung und einer patentierbaren Erfindung. Eine patentierbare Erfindung setzt nicht nur voraus, daß der Naturstoff identifizierbar erstmals offenbart wird – d. h., daß die Öffentlichkeit davon zuvor keine Kenntnis hatte (Entdeckung) – sondern auch, daß die technische Lehre für das Verfahren zur Gewinnung dieses Stoffs ebenso offenbart wird wie seine Verwendungsmöglichkeit(en)<sup>22</sup>.

Der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zufolge ist der "Stoffschutz" im Falle chemischer Verbindungen (einschließlich solcher Verbindungen, die in der Natur vorkommen) grundsätzlich "absolut", verleiht dem Patentinhaber also das Recht, jedwede gewerbliche Nutzung des patentierten Stoffs (d. h. der erfindungsgemäßen chemischen Verbindung) zu untersagen, unabhängig davon, ob er diese Verwendung erkannt und offenbart hat oder nicht<sup>23</sup>. Dieser BGH-Rechtsprechung liegt eine bestimmte Auffassung des Gegenstands der Erfindung bei chemischen Stoffe-erfindungen zugrunde. Das durch solche Erfindungen gelöste technische Problem bestehe

"... darin, einen neuen chemischen Stoff einer näher umschriebenen Art der Konstitution bereitzustellen [Nachweise nicht wiedergegeben] ... Diese Aufgabe wird bei der chemischen Stoffe-erfindung dadurch gelöst, daß der neue Stoff, die neue chemische Verbindung geschaffen wird... Die Angaben über den technischen oder therapeutischen Effekt der beanspruchten Stoffe gehören nicht zum Gegenstand der Stoffe-erfindung. Sie brauchen deshalb in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen noch nicht offenbart zu werden ... [sondern] können im Laufe des Erteilungsverfahrens nachgeholt werden"<sup>24</sup>.

Im vorliegenden Kontext ist von besonderem Interesse, daß seither so gut wie allgemeine Übereinstimmung darüber bestanden hat, daß die grundlegende Patentierbarkeitsvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit bei Stoffe-erfindungen in der Regel mit überraschenden Eigenschaften und Wirkungen begründet wird, die der neue Stoff gegenüber vergleichbaren bekannten Stoffen aufweist und die für den Fachmann nicht vorhersehbar waren. Das gilt gerade auch für den Fall, daß der Stoff an sich naheliegend oder das Herstellungsverfahren bekannt ist<sup>25</sup>.

Bevor ich diese Rechtsprechung des Bundesgerichtshof nun vor dem Hintergrund der Biotechnologierichtlinie der EU einer kritischen Prüfung unterziehe, möchte ich darauf hinweisen, daß sie bereits lange vor Verabschiedung der Richtlinie auf Kritik gestoßen war, und zwar

As to the legal aspects to which Professor Winnacker alluded in his statement, it should, first, be clarified, that the discussion was limited exclusively to *product patents on DNA sequences* of human origin, which are *structurally identical* to those occurring in nature.<sup>20</sup> Not at all at issue or even discussed were product patents on artificially altered sequences, which means sequences which differ from natural ones by exchange, deletion, addition, etc., of nucleotides. The approach adopted by the Directive, ie that a sequence or partial sequence of a gene, even if its structure is identical to that of a natural element, may constitute a patentable invention, if isolated from the human body or otherwise technically produced (Article 5(2)), in fact follows the principles first developed by the German Federal Patent Court in 1977 in the *Antamanide* case.<sup>21</sup> In the *Antamanide* case the Court clarified the difference between a non-patentable discovery and a patentable invention with regard to naturally occurring substances: a patentable invention not only requires the product to be identifiably disclosed for the first time, ie that the public had no previous knowledge of it (discovery), but that the technical teaching on the process for producing such product and its possible uses must also be disclosed.<sup>22</sup>

According to the case law of the German Federal Supreme Court, "product protection" for chemical compounds, including those found in nature, is in principle "absolute", ie resulting in the right of the patent holder to prohibit any commercial use of the patented product – chemical compound, whether he has recognised and disclosed such use or not.<sup>23</sup> This holding of the German Federal Supreme Court was based on a specific concept of the subject-matter of an invention in the case of chemical product inventions: the technical problem underlying such inventions, according to the Court

"... consists of the fact that a new chemical product of a specifically described formulation is made available [references omitted] ... This task is accomplished in the case of chemical product inventions by creating the new product, the new chemical compound... Statements concerning the technical or therapeutic effect of the claimed products do not form a part of the product invention. Therefore, they do not have to be disclosed in the original application..., they may be supplied later in the course of the examining procedure."<sup>24</sup>

It seems of particular interest in the context at hand that since then there has been an almost unanimous consensus that in the case of chemical compound inventions the basic patenting requirement of inventive step is usually met with surprising properties and effects which the new product demonstrates, compared with comparable known chemicals which a person skilled in the art could not anticipate. This also applies if the product itself is obvious and the method of production even known.<sup>25</sup>

Prior to briefly examining this case law of the German Federal Supreme Court against the background of the EU Biotech Directive, it should be pointed out that it had been criticised long before the adoption of the Directive, and even before the current problems of patenting in



Pour ce qui est des aspects légaux évoqués par le Professeur Winnacker dans sa déclaration, il faut souligner le fait que la discussion se limitait exclusivement aux *brevets de produits portant sur des séquences d'ADN* d'origine humaine qui ont une *structure identique* à celles trouvées à l'état naturel<sup>20</sup>. Ce dont il n'a absolument pas été question, ou ce qui n'a même pas été discuté étaient les brevets de produits portant sur des séquences modifiées artificiellement, à savoir des séquences qui diffèrent de leurs équivalents à l'état naturel par suite de l'échange, de la suppression, de l'ajout etc. de nucléotides. L'approche adoptée par la directive, selon laquelle une séquence complète ou partielle d'un gène, même si sa structure est identique à celle d'un élément naturel, peut constituer une invention brevetable si elle est isolée du corps humain ou autrement produite par un procédé technique (article 5(2)), est en fait fidèle aux principes développés pour la première fois par la Cour fédérale des brevets en 1977 dans l'affaire *Antamanide*<sup>21</sup>. Dans cette affaire, la Cour a précisé la différence entre une découverte non brevetable et une invention brevetable en ce qui concerne les substances se trouvant à l'état naturel : pour qu'une invention soit brevetable, il faut d'une part que le produit soit clairement divulgué pour la première fois, c'est-à-dire que le public ne le connaisse pas encore (découverte), et il faut d'autre part que l'enseignement technique sur la méthode d'obtention du dit produit et ses utilisations possibles soit également divulgué.<sup>22</sup>

D'après la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, la "protection des produits" relative aux composés chimiques, y compris ceux trouvés à l'état naturel, est en principe "absolue", ce qui signifie qu'elle traduit le droit du titulaire du brevet à interdire toute utilisation à des fins commerciales du produit breveté, du composé chimique, qu'il ait identifié et divulgué ou non cette utilisation<sup>23</sup>. Cette position de la Cour fédérale de justice reposait sur un concept spécifique relatif à l'objet d'une invention portant sur un produit chimique. D'après la Cour, le problème technique sous-tendant de telles inventions

"... réside dans la mise à disposition d'un nouveau produit chimique dont la formulation est décrite de manière spécifique [références omises]... Dans le cas des inventions de produits chimiques, la création du nouveau produit, du nouveau composé chimique, permet d'accomplir cette tâche... Les déclarations relatives à l'effet technique ou thérapeutique des produits revendiqués ne forment pas une partie de l'invention de produit. C'est pourquoi elles ne doivent pas être divulguées dans la demande originale..., elles peuvent être produites plus tard, au cours de la procédure d'examen".<sup>24</sup>

Il est, me semble-t-il, particulièrement intéressant d'observer dans ce contexte que, depuis cette décision, il existe un consensus quasi unanime sur le fait qu'en ce qui concerne les inventions de composés chimiques, il est répondu en général à l'exigence fondamentale de l'activité inventive par des propriétés et effets surprenants dont le nouveau produit fait preuve par rapport à des produits chimiques comparables connus, et que l'homme du métier ne pourrait anticiper. Cela vaut également si le produit lui-même est évident, voire si la méthode d'obtention est connue.<sup>25</sup>

Avant d'examiner brièvement cette jurisprudence de la Cour fédérale de justice à la lumière de la directive européenne sur la biotechnologie, j'aimerais rappeler que les critiques dont elle fait l'objet remontent à bien avant l'adoption de la directive, et même avant l'apparition des

<sup>20</sup> Sei es genomische oder komplementäre DNA.

<sup>21</sup> 10 IIC 494 (1979) – *Antamanide* (Zyklisches Dekapeptid Antamanid).

<sup>22</sup> Ebd. S. 496, 497. Vgl. auch Bundespatentgericht, GRUR 1979, 702 – *Menthiole*, und im selben Sinne das House of Lords speziell bezogen auf eine Gensequenz (des Tumor Necrosis Factor – TNF) in der Rs. *Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha*, R.P.C. 1991, 485 (539), 24 IIC 247 (1993). Siehe auch Benkard (Bruchhausen), Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9 A. München 1993, § 1 Rdn. 70.

<sup>23</sup> 3 IIC 386 (1972) – *Imidazoline*: "Die obige Umschreibung des Gegenstandes einer chemischen Stoffeinführung führt im Ergebnis zu einem uneingeschränkten Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers in bezug auf die gewerbsmäßige Verwendung der erfindungsgemäßen chemischen Stoffe. Der Patentinhaber kann jedweden gewerbsmäßigen Gebrauch der erfindungsgemäßen chemischen Stoffe untersagen, mag eine solche Verwendung von ihm erkannt sein oder nicht. Selbst dann, wenn ein Dritter eine nicht naheliegende und deshalb erfinderische Verwendung ... auffindet, darf er diese nicht ohne Einwilligung des Patentinhabers gewerbsmäßig ausüben. Der Stoffschutz ist somit im Prinzip absolut" (ebd. S. 390 f.).

<sup>24</sup> Ebd., 3 IIC 390 (1972).

<sup>25</sup> Hingewiesen sei nur auf Busse (Keukenschrijver), Patentgesetz, 5. A. Berlin und New York 1999, § 4 Rdn. 9; Benkard (Bruchhausen), a. a. O. § 4 Rdn. 39.

<sup>20</sup> Be it genomic or complementary DNA.

<sup>21</sup> 10 IIC 494 (1979) – *Antamanide* (Zyklisches Dekapeptid Antamanid).

<sup>22</sup> Ibid. pp. 496, 497. Cf. also Federal Patents Court, 1979 GRUR 702 – *Menthiole*, and along the same lines House of Lords, explicitly for a gene sequence (of the Tumor Necrosis Factor – TNF) in *re Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha*, [1991] R.P.C. 485, 539, 24 IIC 247 (1993). See also Benkard (Bruchhausen), Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9th ed. Munich 1993, Sec. 1 marginal note 70.

<sup>23</sup> 3 IIC 386 (1972) – *imidazolines*: "The scope of the subject matter of a chemical product invention, ... , results in an unrestricted exclusive right of a patent owner with respect to the commercial use of the chemical products covered by the invention. The patent owner may enjoin any commercial use of the chemical product according to the invention whether or not such a use may have been anticipated by him. Even if another discovers a non-obvious and, therefore, inventive use ... he cannot commercially exploit the same without the prior consent of the patentee. Thus, product protection is in principle absolute" (ibid. pp. 390, 391).

<sup>24</sup> Ibid., 3 IIC 390 (1972).

<sup>25</sup> Reference is made merely to Busse (Keukenschrijver), Patentgesetz, 5th ed. Berlin and New York 1999, Sec. 4 marginal note 9; Benkard (Bruchhausen), op. cit., Sec. 4 marginal note 39.

<sup>20</sup> Qu'il s'agisse d'ADN génomique ou complémentaire.

<sup>21</sup> 10 ICC 494 (1979) – *Antamanide* (peptide cyclique de dix acides aminés).

<sup>22</sup> Ibidem p. 496, 497. Cf. également le Tribunal fédéral des brevets, 1979 GRUR 702 – *Menthiole*, et dans le même ordre d'idées, la position du House of Lords explicitement en faveur d'une séquence de gènes (du facteur onconécrosant – TNF) dans l'affaire *Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha*, [1991] R.P.C. 485, 539, 24 IIC 247 (1993). Cf. aussi Benkard (Bruchhausen), "Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz", 9<sup>e</sup> édition, Munich, 1993, section 1, note n° 70.

<sup>23</sup> 3 IIC 386 (1972) – *Imidazolines*: "La portée de l'objet d'une invention de produit chimique, ..., se traduit par un droit exclusif illimité d'un titulaire de brevet en ce qui concerne l'utilisation commerciale des produits chimiques couverts par l'invention. Le titulaire du brevet peut interdire toute utilisation commerciale du produit chimique d'après l'invention, qu'il ait ou non prévu une telle utilisation. Même si un tiers découvre une utilisation qui n'est pas évidente et implique de ce fait une activité inventive..., il ne peut l'exploiter au plan commercial sans le consentement préalable du titulaire du brevet. C'est pourquoi la protection du produit est en principe absolue (ibidem pp. 390 et 391).

<sup>24</sup> Ibidem, 3 IIC 390 (1972).

<sup>25</sup> Cf. par exemple Busse (Keukenschrijver), "Patentgesetz", 5<sup>e</sup> édition Berlin et New York 1999, section 4 note 9 ; Benkard (Bruchhausen), op. cit., section 4, note 39.

noch bevor die aktuellen Probleme im Zusammenhang mit der Patentierung von Genen offenbar wurden. In einem Vortrag<sup>26</sup> auf dem Fünften Symposium europäischer Patentrichter in Turin im September 1990 führte *Dr. Karl Bruchhausen*, damals Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, unter anderem aus:

“Die Begründung für die Auffassung vom prinzipiellen absoluten Schutz des Stoff-, Sach-, Erzeugnis- oder Vorrichtungspatents wird in diesen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs<sup>27</sup> nicht mehr aus dem Sinn und Zweck des Patentrechts motiviert. Im *Imidazoline*-Beschluss wird vielmehr begrifflich argumentiert. Der überraschende Effekt (Zweck) gehöre nicht zum Gegenstand des Stoff-, Sach-, Erzeugnis- oder Vorrichtungspatents, wohl aber zum Gegenstand des Verwendungspatents. Dieser brauche also beim Stoff- usw. -patent nicht ursprünglich offenbart zu werden, sondern könne nachgebracht oder ausgewechselt werden, wohl müsse er beim Verwendungspatent ursprünglich offenbart sein und könne weder nachgereicht noch ausgewechselt werden. Diese begriffliche Argumentation glaubte auf Gründe der Angemessenheit oder Billigkeit verzichten zu können”<sup>28</sup>.

*Dr. Bruchhausen* führte allerdings weiter aus:

“In der Bundesrepublik ist der Verletzungsrichter in der Handhabung von Patenten, die wegen Zweckangaben im Patentanspruch so aussehen wie Verwendungspatente oder wegen fehlender Zweckangaben im Patentanspruch so aussehen wie Stoff usw. patente, relativ frei. Er ist zwar an ausdrückliche oder eindeutige Einschränkungen des Patents durch Zweckangaben gebunden. Können derartige Beschränkungen nicht festgestellt werden, so kann er wie Stoffpatente aussehende Patente als Verwendungspatente und wie Verwendungspatente aussehende Patente als Stoffpatente werten und im ersten Falle für die Verletzung die Zweckverwirklichung verlangen, für den zweiten Fall aber nicht”<sup>29</sup>.

Hier ist jedoch daran zu erinnern, daß der BGH im *Imidazoline*-Beschluss zwar festgestellt hat, daß der Stoffschutz im Prinzip absolut sei, wobei dies den Anmelder nicht daran hindere, von sich aus nur einen “zweckgebundenen Stoffschutz” zu beanspruchen. Der BGH hat jedoch auch hinzugefügt, daß er nicht zu entscheiden habe, “ob es Ausnahmefälle gibt, in denen der beanspruchte Stoffschutz nur beschränkt (zweckgebunden) gewährt werden kann, weil der vorliegende Fall in dieser Hinsicht keinerlei Anlaß für eine Erörterung dieser Frage bietet”. Der BGH begründete seine Auffassung damit, daß bei chemischen Stoffeigenschaften das technische Problem (die Aufgabe) der Erfindung darin bestehe, einen neuen chemischen Stoff einer näher umschriebenen Art der Konstitution bereitzustellen<sup>30</sup>.

#### IV. Was ist im Fall von DNA-Sequenzen als Erfindung anzusehen?

Trotz seiner unbestreitbaren Autorität fanden die kritischen Anmerkungen von *Dr. Bruchhausen* zur *Imidazoline*-Doktrin in der Praxis kein Echo. An dieser Stelle soll daher der Versuch unternommen werden,

the area of genomics became apparent. *Dr Karl Bruchhausen*, then Presiding Judge of the German Federal Supreme Court, in a speech, which he delivered at the Fifth Symposium of European Patent Judges in Turin in September 1990,<sup>26</sup> observed, inter alia:

“In these decisions by the German Federal Supreme Court,<sup>27</sup> the reasons for the view that the protection conferred by a substance, product or device patent is absolute in principle are no longer based on the spirit and purpose of patent law. In the *Imidazoline* decision the arguments are more of an abstract nature. According to the decision, the surprising effect (purpose) is not part of the subject-matter of a substance, product or device patent but *is* part of the subject-matter of a use patent. The surprising effect does not therefore need to be disclosed in the original documents in the case of a substance, etc., patent but may be mentioned subsequently or replaced by another effect, whereas in the case of a use patent the surprising effect must be disclosed in the original document and cannot be filed subsequently or replaced by another effect. These arguments made no allowances for reasonableness or equity.”<sup>28</sup>

However, *Dr Bruchhausen* also added:

“In the Federal Republic of Germany, the judge in infringement actions has a fair degree of freedom when dealing with patents that have the appearance of use patents because of the uses stated in the claim or have the appearance of substance, etc., patents because no use is stated in the claim, although he is bound by explicit or unequivocal restrictions of the patent resulting from the statement of use. If no such restrictions can be found, he can treat patents that have the appearance of substance patents as use patents and those that have the appearance of use patents as substance patents; for an infringement to have been committed, the judge can require the purpose to be realised in the case of the former, but not in the case of the latter.”<sup>29</sup>

Here, however, it also should be recalled that in the *imidazolines* decision, the BGH did indeed state that “product protection” (Stoffschutz = protection of substances = protection of chemical compound) is absolute and that this does not prevent the applicant from claiming purpose-limited “Stoffschutz” (“zweckgebundener Stoffschutz”). But the BGH also added that it had not to decide “whether there are exceptional cases in which the claimed product protection may be granted only to a limited degree (linked to utility) because the case at hand did not raise that issue in any way. The BGH based its position in this respect on the fact that in the case of chemical compound inventions, the technical problem (object) of the invention is to be seen in providing a new chemical compound with a constitution defined in more detail.”<sup>30</sup>

#### IV. What constitutes an invention in the case of DNA sequences?

Despite the undisputed authority of *Dr Bruchhausen*, his critical remarks on the *Imidazoline* doctrine remained unechoed in practice. Here only an attempt can be made to analyse the statement of *Dr Bruchhausen* briefly in

problèmes actuels posés par la brevetabilité en matière de génomique. *Dr. Karl Bruchhausen*, ancien juge président de la Cour fédérale de justice, observait notamment dans un discours prononcé à la cinquième édition du Colloque des juges européens de brevets à Turin, en septembre 1990<sup>26</sup>,

“Dans ces décisions de la Cour fédérale de justice<sup>27</sup>, les raisons expliquant l’opinion, selon laquelle la protection conférée par un brevet portant sur une substance, un produit ou un dispositif est en principe absolue, ne découlent plus de l’esprit et de la finalité du droit des brevets. Dans la décision *Imidazoline*, les arguments sont de nature plus abstraite. D’après cette décision, l’effet surprenant (but) ne fait pas partie de l’objet d’un brevet portant sur une substance, un produit ou un dispositif, mais fait partie en revanche de l’objet d’un brevet d’utilisation. Il n’est donc pas nécessaire de divulguer l’effet surprenant dans les pièces originales lorsqu’il s’agit d’un brevet portant sur une substance, etc. ; il peut être en revanche mentionné par la suite ou remplacé par un autre effet, alors que dans le cas d’un brevet d’utilisation, l’effet surprenant doit être divulgué dans les pièces originales et ne peut être indiqué par la suite ou remplacé par un autre effet. Ces arguments n’ont fait aucune part à la raison ou à l’équité”<sup>28</sup>.

Cependant, *Dr. Bruchhausen* a également ajouté :

“En République fédérale d’Allemagne, un juge chargé de statuer sur des actions en contrefaçon a une certaine marge de liberté pour examiner des brevets qui ont l’apparence de brevets d’utilisation en raison des utilisations revendiquées, ou bien qui ont l’apparence de brevets portant sur des substances etc., au motif qu’aucune utilisation ne figure dans les revendications, bien qu’il doive tenir compte des restrictions explicites ou non équivoques du brevet résultant de la déclaration relative à son utilisation. En l’absence de telles restrictions, il peut traiter les brevets qui ont l’apparence de brevets portant sur des substances comme des brevets d’utilisation et vice-versa ; pour déterminer s’il y a eu contrefaçon, le juge peut exiger la réalisation de l’objectif dans le premier cas, mais pas dans le deuxième”<sup>29</sup>.

Il me paraît toutefois important de préciser à cet égard que dans la décision *Imidazolines*, la Cour fédérale de justice a en effet disposé que la protection du produit (“Stoffschutz”) est absolue, mais que le demandeur a toute liberté de revendiquer une protection de produit limitée à une utilisation (“zweckgebundener Stoffschutz”). La Cour fédérale de justice a néanmoins ajouté qu’il ne lui incombait pas de décider s’il existe des cas exceptionnels dans lesquels il ne peut être fait droit que dans certaines limites (liées à l’utilité) à la protection du produit revendiqué, car l’espèce ne soulevait aucunement cette question. La Cour fédérale de justice est partie du principe que pour les inventions de composés chimiques, il convenait de voir le problème technique (l’objet) de l’invention dans la mise à disposition d’un nouveau composé chimique dont la constitution est définie de manière spécifique<sup>30</sup>.

#### IV. Éléments constitutifs d’une invention dans le cas de séquences d’ADN

Malgré l’autorité incontestée de *Dr. Bruchhausen*, les critiques qu’il a énoncées à l’égard de la doctrine *Imidazoline* sont restées lettre morte dans la pratique. Je me contenterai à cet égard d’une brève tentative d’analyse

<sup>26</sup> Bruchhausen, “Stoffschutz in der Chemie: Welche Bedeutung haben Angaben über den Zweck einer Vorrichtung, einer Sache oder eines Stoffes in der Patentschrift für den Schutz der Vorrichtung, der Sache oder des Stoffes durch ein Patent?”, 22 IIC 863 ff. (1991).

<sup>27</sup> Bruchhausen bezieht sich nicht nur auf den *Imidazoline*-Beschluss, sondern auch auf die Entscheidungen *Schießbolzen* (GRUR 1979, 149) und *Heuwerbungsmaschine II* (GRUR 1981, 259).

<sup>28</sup> 22 IIC 868 (1991).

<sup>29</sup> 22 IIC 869 (1991).

<sup>30</sup> 3 IIC 391 (1972) – *Imidazonile*. Zu diesem wohlweislich geäußerten Vorbehalt siehe auch Straus, GRUR 2001, 1016; und van Raden/von Renesse, “Überbelohnung – Anmerkungen zum Stoffschutz für biotechnologische Erfindungen”, GRUR 2002, 393 ff. (395).

<sup>26</sup> Bruchhausen, “Substance Protection in Chemistry: What Repercussions do Statements on the Purpose of a Device, Product or Substance in the Patent Specification Have on the Protection of the Device, Product or Substance by a Patent?”, 22 IIC 863 ff. (1991).

<sup>27</sup> Bruchhausen made reference not only to the *Imidazoline* decision, but also to the *Schießbolzen* (GRUR 1979, 149) and *Heuwerbungsmaschine II* (GRUR 1981, 259) decision.

<sup>28</sup> 22 IIC 868 (1991).

<sup>29</sup> 22 IIC 869 (1991).

<sup>30</sup> 3 IIC 391 (1972) – *Imidazoniles*. See also references to this prudent reservation in Straus, 2001 GRUR 1016; and van Raden/von Renesse, “Überbelohnung – Anmerkungen zum Stoffschutz für biotechnologische Erfindungen”, 2002 GRUR 393 ff. 395.

<sup>26</sup> Bruchhausen, “Substance Protection in Chemistry: What Repercussions do Statements on the Purpose of a Device, Product or Substance in The Patent Specification Have on the Protection of the Device, Product or Substance by a Patent?”, 22 IIC 863 et s. (1991).

<sup>27</sup> Bruchhausen s’est référé non seulement à la décision *Imidazoline*, mais aussi aux décisions *Schiessbolzen* (GRUR 1979, 149) et *Heuwerbungsmaschine II* (GRUR 1981, 259).

<sup>28</sup> 22 IIC 868 (1991).

<sup>29</sup> 22 IIC 869 (1991).

<sup>30</sup> 3 IIC 391 (1972) – *Imidazoniles*. Cf. aussi les références à cette prudente formulation dans Straus, GRUR 2001, 1016, et van Raden/von Renesse “Überbelohnung – Anmerkungen zum Stoffschutz für biotechnologische Erfindungen”, GRUR 2002, 393 et s., 395.

*Dr. Bruchhausens* Ausführungen im Hinblick auf Stoffe-  
findungen zu analysieren, die  
– im Labor hergestellte synthetische Moleküle,  
– aus einer natürlichen Umgebung isolierte chemische  
Stoffe und  
– DNA-Sequenzen menschlichen Ursprungs betreffen,  
um festzustellen, ob sich diese verschiedenen Arten von  
chemischen Verbindungen grundlegend unterscheiden  
und wenn ja, ob diese Unterschiede eine unterschied-  
liche rechtliche Behandlung erfordern.

*Synthetisch hergestellte neue chemische Stoffe* sind  
Moleküle mit einer beliebigen Formel. Sie sind in einem  
absoluten Sinne neu und haben grundsätzlich keine  
(eigentliche(n)) biologische(n) Funktion(en) (Verwen-  
dung). Derartige Moleküle lassen sich in beliebigen –  
unbegrenzten Variationen herstellen. Wird eine erste  
überraschende Eigenschaft eines solch neuen, d. h.  
zuvor nicht existenten Moleküls (etwa ein therapeu-  
tischer Effekt) entdeckt, und mag die Herstellung oder  
Entdeckung auch im Rahmen eines Routinevorgangs  
wie etwa des serienmäßigen Screenings erfolgt sein, so  
hat die *Imidazoline*-Lehre nach wie vor ihre Berechti-  
gung. Mit anderen Worten, in einem solchen Fall ist der  
Kern der Erfindung darin zu sehen, daß "der (absolut)  
neue Stoff der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird".  
Zusammen mit der Offenbarung des überraschenden  
therapeutischen Effekts eröffnet sich damit ein weites  
Feld für weitere Forschungsvorhaben. Dritte können zum  
Beispiel nach weiteren therapeutischen Anwendungen  
forschen oder mit der offenbarten neuen Formel experi-  
mentieren, indem sie etwa Schutzgruppen hinzufügen,  
austauschen oder entfernen, um weitere nützliche  
Effekte hervorzurufen. Meiner Meinung nach ist ein  
"absoluter" Schutz unter diesen Umständen gerecht-  
fertigt und entspricht dem Sinn und Zweck des Patent-  
rechts. Ohne das neue Molekül und seine "erfundene"  
Eigenschaft könnten Dritte weiterführende Forschungs-  
arbeiten gar nicht aufnehmen.

Ähnliches gilt im Falle von "gewöhnlichen", aus einer  
natürlichen Umgebung isolierten chemischen Substan-  
zen, obgleich diese Substanzen nur in dem Sinne neu  
sind, daß sie der Öffentlichkeit zuvor nicht zugänglich  
waren. So wurde beispielsweise der den Blutcholesterin-  
spiegel senkende Wirkstoff *Lovastatin* aus *monascus*  
*ruber* sowie aus unterschiedlichen Arten von *aspergillus*  
*terreus*, d. h. aus Mikroorganismen isoliert, in denen er  
keineswegs die Funktion der Senkung des Cholesterin-  
spiegels hat. Somit hat *Lovastatin* – und das gilt auch für  
das Krebsmittel *Taxol* und viele andere – in seiner natür-  
lichen Umgebung entweder keine (eigentliche) biologi-  
sche Funktion/Anwendung, oder diese Funktion ist  
zumindest nicht die, um die es bei der Erfindung geht.  
Darüber hinaus stehen derartige Substanzen in der  
Natur in unbeschränkter Anzahl zur Verfügung. Das Auf-  
finden einer ersten überraschenden Eigenschaft wie der  
Senkung des Blutcholesterinspiegels rechtfertigt auch in  
diesem Fall dieselbe rechtliche Behandlung wie bei syn-  
thetisch hergestellten neuen chemischen Molekülen,  
und zwar aus genau demselben Grund: Nachdem die  
*Lovastatin*-Formel offenbart war, konnten hinsichtlich  
der gesamten Klasse der *Statine* Forschungsarbeiten  
aufgenommen werden, die letztendlich zur Entdeckung  
(Erfindung) einer Vielzahl anderer cholesterinsenkender  
Substanzen geführt haben.

Hingegen haben *menschliche (mit den natürlichen iden-  
tische) Gen-(DNA-)Sequenzen*, obwohl sie als physikali-  
sche Träger von Information zu Recht als biochemische  
Stoffe angesehen werden, wie gesagt *grundsätzlich eine*

respect of product inventions related to: synthetic mole-  
cules produced in a lab; chemical substances isolated  
from natural environment; and DNA sequences of  
human origin, respectively, in order to, first, find out  
whether essential differences exist between these differ-  
ent forms of chemical compounds, and secondly, if there  
are such differences, whether they require different legal  
treatment.

*Synthetically produced new chemical substances* are  
molecules of an arbitrary formula. They are new in an  
absolute sense and are in principle without (actual) bio-  
logical function or functions (uses). Such molecules are  
producible in arbitrary – unlimited variations. Finding a  
first surprising property, for instance a therapeutic effect,  
of such new, ie not pre-existing molecule, even if  
routinely produced or detected, for instance identifying  
of that property by routine screening, may well justify  
the *Imidazoline* teaching. In other words, to see the  
essence of the invention in "making the (absolutely) new  
substance available" to the public. The substance made  
available, in combination with the disclosure of the sur-  
prising therapeutic effect, opens up an entire new field  
for further research. Third parties can search for, for  
instance, further therapeutic uses, or they can experi-  
ment with the disclosed new formula, for instance, by  
adding, exchanging or deleting protection groups, in  
order to achieve other useful effects. To my understand-  
ing, in such circumstances "absolute" protection is justi-  
fied and in line with the spirit and purpose of patent law.  
Without the new molecule and its "invented" property,  
others could not embark on further research.

In case of "ordinary" chemical substances isolated from  
natural environment, the assessment is similar, although  
such substances are new only in the sense of not being  
previously available to the public. Taking the cholesterol  
level-lowering agent *Lovastatin* as an example, one  
has to observe that it was isolated from *monascus ruber*  
and various species of *aspergillus terreus*, ie micro-  
organisms, in which its function by no means is lower-  
ing cholesterol. Thus, *Lovastatin*, but the same is true  
for, for instance, the anti-cancer substance *Taxol*, and  
many others, in their natural environment, in principle,  
either have no (actual) biological function – use, or at  
least, it is not that function that matters in the context of  
the invention. Moreover, they are available in unlimited  
numbers in nature. Here also finding a first surprising  
property, such as lowering the blood cholesterol level,  
justifies, for the very same reason the same treatment as  
in the case of synthetically produced new chemical mole-  
cules. Once the formula of *Lovastatin* was disclosed,  
the research in the entire area of the class of *statins* was  
opened up and eventually ended in finding (inventing) a  
great number of other new cholesterol-lowering agents.

As indicated above, however, *human (identical to  
natural) gene (DNA) sequences*, although as physical  
carriers of information rightly viewed as biochemical  
substances, on the contrary, *have in principle one or*

de sa déclaration, en examinant tour à tour les inventions de produits liées aux molécules de synthèse produites en laboratoire, aux substances chimiques isolées de leur environnement naturel et aux séquences d'ADN d'origine humaine, afin d'établir, premièrement, s'il existe des différences essentielles entre ces diverses formes de composés chimiques et, deuxièmement, dans l'hypothèse où ces différences existent, s'il est nécessaire de les traiter différemment au plan juridique.

Les *nouvelles substances chimiques obtenues par synthèse* sont des molécules obtenues à partir d'une formule arbitraire. Elles sont absolument nouvelles et en principe dépourvues de toute fonction biologique (véritable) ou fonctions (utilisations). Il est possible de produire ces molécules dans un nombre arbitraire, illimité de variations. La découverte d'une première propriété surprenante, par exemple d'un effet thérapeutique de cette molécule nouvelle qui n'existait donc pas antérieurement, même si cet effet a été produit ou découvert lors d'une procédure courante, par exemple si la propriété a été identifiée lors d'un criblage courant, peut justifier l'enseignement de l'affaire *Imidazoline*. Cela revient, en d'autres termes, à voir l'essence de cette invention dans le fait de "mettre à la disposition du public la substance (absolument) nouvelle". La substance rendue disponible et la divulgation de l'effet thérapeutique surprenant ouvrent à elles deux tout un nouveau champ pour la poursuite de la recherche. Des tiers peuvent conduire une recherche sur de nouvelles utilisations thérapeutiques par exemple, ou réaliser des expériences avec la nouvelle formule divulguée, par exemple en ajoutant, en échangeant ou en supprimant des groupes protecteurs afin de parvenir à d'autres effets utiles. A mon sens, une protection "absolue" se justifie dans ce type de circonstances et concorde avec l'esprit et la finalité du droit des brevets. Sans la nouvelle molécule et ses propriétés "inventées", d'autres ne pourraient entamer de nouvelles recherches.

Dans le cas des *substances chimiques "ordinaires" isolées de leur environnement naturel*, la manière d'apprécier les choses est la même, bien que de telles substances soient nouvelles pour la seule raison qu'elles n'étaient pas à la disposition du public auparavant. Prenons l'exemple de la *Lovastatine*, qui permet de diminuer le taux de cholestérol. Cette molécule a été isolée de *monascus ruber* et de diverses espèces d'*aspergillus terreus*, à savoir de micro-organismes dans lesquels sa fonction ne consiste aucunement à réduire le taux de cholestérol. A l'état naturel, la *Lovastatine*, mais il en va de même, par exemple, pour le *Taxol*, substance anticancéreuse, et pour beaucoup d'autres, n'ont en principe aucune fonction ni utilisation biologique (véritable) ou, du moins, si fonction il y a, ce n'est pas celle-là qui compte dans le cas de l'invention. De plus, elles sont disponibles en nombre illimité dans la nature. Là aussi, la découverte d'une première propriété surprenante, comme la diminution du taux de cholestérol dans le sang, justifie, précisément pour la même raison, un traitement identique à celui évoqué dans le cas de nouvelles molécules chimiques obtenues par synthèse. La divulgation de la formule de la *Lovastatine* a ainsi ouvert la voie à la recherche dans l'ensemble du domaine relatif à la classe des *statines*, avec, au final, la découverte (l'invention) d'un grand nombre d'autres agents nouveaux entraînant une baisse du taux de cholestérol.

En revanche, comme je l'ai déjà mentionné, les *séquences de gènes (d'ADN) d'origine humaine (identiques à l'état naturel)*, bien qu'elles soient considérées à juste titre, en tant que supports physiques d'informations,

oder mehrere, zusammenhängende oder voneinander unabhängige (eigentliche, vorgegebene) biologische Funktion(en). Sie codieren für unterschiedliche Proteine wie zum Beispiel Rezeptoren, Struktur- oder Regulationsproteine, Peptide usw. Sie sind (in strukturell naturidentischer Form!) nur in begrenzter Zahl verfügbar/herstellbar. Ziel der Forschung auf diesem Gebiet ist es in der Regel, Gensequenzen zu identifizieren, um herauszufinden, worin ihre (eigentliche – vorgegebene) biologische Funktion besteht und sich diese zunutze zu machen, um etwa Wachstumshormone (hGH), Blutgerinnungsfaktoren, Granulozytenkolonien stimulierende Faktoren (GCSF) oder Erythropoietin (EPO) zu exprimieren. Bei diagnostischen Markern kann die Situation allerdings von Fall zu Fall variieren, da diese mit der biologischen Funktion der entsprechenden DNA-Sequenz zusammenhängen können, aber nicht müssen. Nachdem die Identifizierung, Bestimmung und Herstellung einer Gensequenz zunehmend routinemäßig in einer Vielzahl von Laboratorien parallel erfolgen, sollte der Schwerpunkt (der Kern) der Erfindung heute weniger im (trivial-nahe liegenden) "Bereitstellen" der Sequenz als vielmehr im Auffinden der überraschenden Eigenschaft(en) oder Funktion(en) gesehen werden. In Anbetracht der Tatsache, daß eine Rohfassung der Sequenz des menschlichen Genoms seit einiger Zeit in der öffentlich zugänglichen GeneBank ausliegt, und angesichts der enormen Fortschritte der Bioinformatik wird die Identifizierung des "Open reading frame" von Genen, d. h. der Molekülstruktur, immer mehr als reiner Routinevorgang betrachtet<sup>31</sup>. Das "Bereitstellen" von derartigen Substanzen spricht: von Gensequenzen eröffnet kein neues Feld für die Erforschung einer Vielzahl überraschender, vielversprechender potentieller Anwendungen. Verleiht ein Stoffpatent unter diesen Umständen absoluten Schutz, deckt es also voneinander *völlig unabhängige*, nicht offenbarte Anwendungen (Funktionen) ab, deren Auffindung (Entdeckung, Erfindung) eine erfinderische Tätigkeit und damit auch einen erheblichen intellektuellen und finanziellen Einsatz erfordert, der wiederum angemessen belohnt und geschützt werden muß, dann könnten derartige Patente der Entwicklung neuer Medikamente im Wege stehen und sich eher als Hemmschuh denn als Anreiz bzw. Belohnung erweisen, so daß man zu Recht von einer "Überbelohnung"<sup>32</sup> des Patentinhabers sprechen kann. Das wird von all denjenigen übersehen, die nicht müde werden, gebetsmühlenartig zu wiederholen, daß der durch ein Stoffpatent gewährte "absolute" Schutz für Gensequenzen unter denselben Bedingungen zur Verfügung stehen sollte wie für neue synthetische chemische Moleküle. Sie ignorieren die vorstehend herausgearbeiteten relevanten Unterschiede ebenso wie die verabschiedeten Vorschriften der Richtlinie und maßen sich damit an, mehr von dieser komplexen Wissenschaft und Technologie zu verstehen als Pioniere auf diesem Gebiet wie Professor Winnacker<sup>33</sup>.

Jedoch gibt es keine Regel ohne Ausnahme; die Möglichkeit, daß die Identifizierung eines spezifischen "Open reading frame" auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, besteht immer. In diesem Fall spielt das "Bereitstellen der Sequenz" dieselbe Rolle wie im Falle von synthetischen Molekülen oder "gewöhnlichen", aus einer natürlichen Umgebung isolierten chemischen Substanzen und stellt damit zweifellos eine Erfindung dar, die schon für sich genommen alle Patentierbarkeitserfordernisse erfüllt und "absoluten" Schutz verdient.

Angesichts der erheblichen Unterschiede zwischen den beiden ersten Arten von chemischen Stoffentdeckungen einerseits und Erfindungen, die menschliche (strukturell mit den natürlichen identische) Gene betreffen, anderer-

more related or unrelated (actual, pre-determined) biological function(s). They code for various proteins, for instance receptors, structural or regulatory proteins, peptides, etc. They are available – producible – only in limited numbers (in structurally identical form to that occurring in nature!). And the actual/final goal of the research in this area is aimed at identifying gene sequences, as a rule, in order to find and exploit their (actual – pre-determined) biological function(s), ie to express, for instance, growth hormones (hGH), Blood Coagulating Factors, granulocyte colony stimulating factors (GCSF), or Erythropoietin (EPO), respectively. The situation may vary, however, in the case of diagnostic markers, which may but must not be linked to the biological function of the respective DNA sequence. If identifying, determining, producing of the gene sequence is to be seen as a mere routine activity, performed in a great number of labs in parallel, the focus (essence) of the invention should be shifted from the "making available" of the sequence (trivial-obvious), to finding the surprising property(ies), function(s). Having regard to the fact that the raw sequence of the human genome for some time has been publicly accessible in the GeneBank, and having regard to the enormous advances in bioinformatics, identifying of open reading frames of genes, ie the structure of the molecule, should be viewed more and more as mere routine.<sup>31</sup> "Making available" of such substances – ie gene sequences – does not open up a new field of research with a number of surprising, promising potential uses. If under such circumstances a product patent confers absolute protection, ie covers also *entirely unrelated*, not disclosed uses (functions), the finding (discovering, inventing) of which involves inventive activity, thus also substantial intellectual and financial input, itself requiring adequate incentives and protection, then such patents may hamper research in drug development and constitute an obstacle rather than incentive and reward and could justifiably be characterised as "overreward" ("Überbelohnung").<sup>32</sup> This is simply ignored by all those, who prayer-mill like continue to claim that the "absolute" product patent protection be available under the same condition to gene sequences as to new synthetic chemical molecules. They overlook the relevant differences described above, as well as the adopted rules of the Directive, and implicitly claim to understand more about the complexity of the science and technology involved than the pioneers in the field such as Professor Winnacker.<sup>33</sup>

However, there is no rule without exceptions, ie always the possibility will exist that the identification of a specific open reading frame will involve inventive activity. In the latter case "making available of the sequence" is playing the same role as in the case of synthetic molecules and "ordinary" chemical substances isolated from their natural environment, thus, doubtless, constitute an invention fulfilling all the patentability requirements in itself and deserving "absolute" protection.

In view of the substantial differences between the first two forms of chemical compound inventions and inventions of the human genes (structurally identical to those existing in nature), it seems not only justified but even

comme des substances biochimiques, *ont en principe une ou plusieurs fonctions biologiques, liées ou non entre elles (véritables, prédéterminées)*. Elles codent pour différentes protéines, par exemple des récepteurs, des protéines structurelles ou régulatrices, des peptides, etc. Elles ne sont disponibles – productibles – qu'en nombre limité (sous une forme structurellement identique à celle présente à l'état naturel). L'objectif véritable/final de la recherche dans ce domaine est d'identifier, en règle générale, les séquences de gènes afin de trouver et d'exploiter leur(s) fonction(s) biologique(s) (véritable(s) – prédéterminée(s)), c'est-à-dire d'exprimer, par exemple, respectivement les hormones de croissance (hGH), les facteurs de coagulation, les facteurs de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF) ou l'érythropoïétine (EPO). La situation varie parfois, dans le cas des marqueurs de diagnostic, ce qui peut avoir – mais n'a pas nécessairement – un lien avec la fonction biologique de la séquence d'ADN concernée. Si l'on considère l'identification, la détermination, la production de la séquence de gènes comme une activité courante, réalisée parallèlement par un grand nombre de laboratoires, l'essence de l'invention ne devrait plus se concentrer sur la "mise à disposition" de la séquence (banale et évidente), mais porter sur la découverte de la/des propriété(s) et fonction(s) surprenante(s). Etant donné que la séquence brute du génome humain est à la disposition du public depuis un certain temps dans la Genbank, et eu égard aux énormes progrès réalisés en bioinformatique, l'identification de cadres de lecture ouverts de gènes, par exemple la structure de la molécule, devrait être considérée de plus en plus comme quelque chose de courant<sup>31</sup>. La "mise à disposition" de telles substances, par exemple de séquences de gènes, n'ouvre pas un nouveau domaine de recherche avec un certain nombre d'utilisations potentielles surprenantes et prometteuses. Si, dans ces circonstances, un brevet de produit confère une protection absolue, et couvre donc également des utilisations (fonctions) non divulguées, *sans aucun rapport entre elles*, dont la découverte ou l'invention impliquent une activité inventive et, partant, un apport considérable sur le plan intellectuel et financier, nécessitant lui-même une aide et une protection appropriées, de tels brevets peuvent freiner la recherche pharmaceutique et constituer plus un obstacle qu'un encouragement ou une reconnaissance, et pourraient être qualifiés à juste titre de "surenchérissement" ("Überbelohnung")<sup>32</sup>. Cela est tout bonnement ignoré de tous ceux qui continuent d'affirmer que la protection "absolue" par brevets de produits s'applique de la même façon aux séquences de gènes et aux nouvelles molécules chimiques obtenues par synthèse. Ils font l'impasse sur les différences importantes décrites ci-dessus, tout comme sur les dispositions de la directive qui ont été adoptées, prétendant implicitement en savoir plus sur la complexité de la science et de la technique concernées que les pionniers dans ce domaine, à l'instar du Professeur Winnacker<sup>33</sup>.

Comme il y a toujours une exception à la règle, cependant, on ne pourra jamais exclure que l'identification d'un cadre de lecture ouvert spécifique implique une activité inventive, auquel cas "la mise à disposition de la séquence" joue le même rôle pour les molécules de synthèse et substances chimiques "ordinaires" isolées de leur environnement naturel, et constitue donc, sans aucun doute, une invention répondant aux exigences de brevetabilité en elles-mêmes et méritant une protection "absolue".

Eu égard aux différences importantes entre les inventions de composés chimiques et les inventions portant sur des gènes humains (dont la structure est identique à celle présente à l'état naturel), il semble non seulement

<sup>31</sup> Zu den hohen diesbezüglichen Standards des EPA vgl. die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 20. Juni 2002, ABl. EPA 2002, 293 (297 f.) – ICOS Corporation. Wie vor dem Hintergrund der unlängst vollendeten Entschlüsselung des vollständigen Genoms der Maus vorgegangen wird, um eine therapeutisch interessante Gensequenz aufzufinden/zu bestimmen, beschreibt Sands in "The Master Mammal, Availability of the mouse genome sequence will facilitate experimental manipulation of novel drug targets and accelerate drug discovery", 21 Nature Biotechnology 31 (Januar 2003). In diesem Aufsatz heißt es: "Developing a bioinformatics-driven screen of protein-coding gene sequence from the human genome is a necessary first step (...). This can be readily accomplished with current bioinformatics algorithms to identify domains within genes that are characteristic of certain families of proteins commonly considered to be 'druggable' (...). The goal is to identify a priority set of candidate targets for which it is impossible to formulate a small-molecule, antibody, or protein therapeutic within a reasonable timeframe (...). The availability of a complete set of mouse gene sequences can speed the process of identifying mouse orthologues and designing gene-targeting vectors. In addition, the existence of a comprehensive gene-trap library of mouse embryonic stem cells enables the creation of the first large-scale reverse genetics screen in the Mammal" (ebd. S. 32).

<sup>32</sup> Siehe dazu van Raden/von Renesse, GRUR 2002, 393.

<sup>33</sup> Siehe zum Beispiel Köster, "Absoluter oder auf die Funktion eingeschränkter Stoffschutz im Rahmen von Biotech-Erfindungen, insbesondere bei Gen-Patenten", GRUR 2002, 833 ff. (839).

<sup>31</sup> For the elevated standards of the EPO in this area cf. the decision of the Opposition Division of 20 June 2002, 2002 OJ EPO = 293, 297 f. – ICOS Corporation. The strategy for finding/determining a therapeutically interesting gene sequence against the background of the newly sequenced entire mouse genome has been described by Sands, the Master Mammal, availability of the mouse genome sequence will facilitate experimental manipulation of novel drug targets and accelerate drug discovery, 21 Nature Biotechnology 31 (January 2003), where one can read: "Developing a bioinformatics-driven screen of protein-coding gene sequence from the human genome is a necessary first step (...). This can be readily accomplished with current bioinformatics algorithms to identify domains within genes that are characteristic of certain families of proteins commonly considered to be 'druggable.' .... The goal is to identify a priority set of candidate targets for which it is impossible to formulate a small-molecule, antibody, or protein therapeutic within a reasonable timeframe .... The availability of a complete set of mouse gene sequences can speed the process of identifying mouse orthologues and designing gene-targeting vectors. In addition, the existence of a comprehensive gene-trap library of mouse embryonic stem cells enables the creation of the first large-scale reverse genetics screen in the Mammal." (ibid. p. 32).

<sup>32</sup> See also van Raden/von Renesse, GRUR 2002, 393.

<sup>33</sup> See, for example, Köster, Absoluter oder auf die Funktion eingeschränkter Stoffschutz im Rahmen von "Biotech"-Erfindungen, insbesondere bei Gen-Patenten, GRUR 2002, 833 ff. (839).

<sup>31</sup> Pour les normes élevées de l'OEB dans ce domaine, cf. la décision de la division d'opposition en date du 20 juin 2002, JO OEB 2002, 293, 297 et s. – Nouveau récepteur à sept segments transmembranaires V28 – ICOS Corporation. La stratégie mise en oeuvre pour trouver/déterminer une séquence de gènes représentant un intérêt au plan thérapeutique par rapport au génome de la souris qui vient d'être entièrement séquencé, a été décrite par Sands ; la disponibilité de la séquence du génome de la souris facilitera la manipulation expérimentale de nouvelles cibles de médicaments et accélérera les découvertes dans ce domaine. Cf. à cet égard l'article de Sands, "The master mammal", 21 Nature Biotechnology 31 (janvier 2003), dans lequel on peut lire que le développement d'un crible bioinformatique de séquences de gènes du génome humain codant pour des protéines est une première étape nécessaire (...). Il suffit pour cela d'utiliser des algorithmes bioinformatiques actuels, qui permettent d'identifier les parties des gènes caractéristiques de certaines familles de protéines dont on pense pouvoir tirer des substances thérapeutiques. L'objectif consiste à identifier un groupe prioritaire de candidats cibles pour lesquels il est impossible de formuler une petite molécule, un anticorps ou une protéine à des fins thérapeutiques dans un délai raisonnable (...) La disponibilité d'un groupe complet de séquences de gènes de la souris peut accélérer le processus d'identification des orthologues chez la souris et de conception des vecteurs ciblant les gènes. De plus, l'existence d'une banque de données complète, réalisée à l'aide de la technique de "gene-trap", des cellules souches embryonnaires chez la souris permet la création du premier crible génétique inverse à grande échelle chez le mammifère (ibidem p. 32).

<sup>32</sup> Cf. aussi van Raden/von Renesse, GRUR 2002, 393.

<sup>33</sup> Cf. par exemple Köster, "Absoluter oder auf die Funktion eingeschränkter Stoffschutz im Rahmen von "Biotech"-Erfindungen, insbesondere bei Gen-Patenten", GRUR 2002, 833 et s. (839).

seits, erscheint es nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar geboten, bei neuen (von der Struktur her naturidentischen) Gensequenzen im Einzelfall zu bestimmen, was eigentlich die Erfindung ausmacht, die beansprucht werden kann, also alle Patentierungskriterien erfüllt: die chemische Substanz als *Träger* von Information oder die Information (über eine bzw. mehrere Funktion(en)) selbst<sup>34</sup>.

#### V. Die Rechtsprechung im Lichte der EU-Biotechnologierichtlinie

Ein Blick auf die Vorschriften der EU-Biotechnologierichtlinie zeigt, daß die *Imidazoline*-Lehre aus zwei Gründen keinen Bestand mehr haben kann, wenn es um die Patentierung von DNA-Sequenzen menschlichen Ursprungs geht. Zum einen beinhaltet die Offenbarung eines DNA-Abschnitts ohne Angabe einer Funktion der Richtlinie zufolge keine Lehre zum technischen Handeln und stellt somit keine patentierbare Erfindung dar (23. Erwägungsgrund), selbst wenn der Herstellungsweg angegeben wird. Zum anderen kann die gewerbliche Anwendbarkeit der DNA-Sequenz – sprich: ihre Funktion (nicht unbedingt ihre biologische Funktion) – nicht erst im Laufe des Prüfungsverfahrens nachgebracht werden, sondern muß bereits in der eingereichten Patentanmeldung *konkret* beschrieben werden (22. Erwägungsgrund letzter Satz sowie Artikel 5 Absatz 3). Wird die Verwendung einer Gensequenz oder -teilsequenz zur Herstellung eines Proteins oder Teilproteins beansprucht, so sind das Protein oder Teilprotein und deren Funktion anzugeben (24. Erwägungsgrund). Werden therapeutische oder diagnostische Verwendungen beansprucht, muß die zu diagnostizierende oder zu therapierende Krankheit konkret angegeben werden. Der europäische Gesetzgeber hat somit die Funktion einer beanspruchten DNA-Sequenz zum integralen Bestandteil des Erfindungsbegriffs (der erfinderischen Idee) einer Stofferrfindung zumindest in diesem Bereich gemacht und so in diesem speziellen Fall<sup>35</sup> der ohnehin zweifelhaften Argumentation<sup>36</sup>, die Bereitstellung eines Stoffes (einer Gensequenz) könne für sich genommen bereits die Lösung eines Problems und damit eine patentierbare Lehre darstellen, die Grundlage entzogen. Es gibt keinen Grund, diese in der EU-Richtlinie gegebene Definition der Erfindung, die den Besonderheiten von Erfindungen Rechnung trägt, welche von der Struktur her naturidentische Gensequenzen betreffen, mit der Erfindung von synthetischen chemischen Molekülen oder "gewöhnlichen", in der Natur vorkommenden chemischen Substanzen im allgemeinen in Verbindung zu bringen<sup>37</sup>. Daran kann insbesondere deshalb kein Zweifel bestehen, weil in der EU-Richtlinie ausdrücklich klargestellt wird, daß sie kein spezielles Patentrecht für biotechnologische Erfindungen schafft, sondern nur Anpassungen und Ergänzungen vornimmt, die der nationale Gesetzgeber nachvollziehen muß, um der Entwicklung der Technologie, die biologisches Material benutzt, aber gleichwohl die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllt, angemessen Rechnung zu tragen (8. Erwägungsgrund)<sup>38</sup>. Sie tut das außer mit der klarstellenden Ergänzung des Erfindungsbegriffs bei DNA-Sequenzen auch mit der ausdrücklichen, wiederum lediglich die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts bestätigenden Klarstellung, daß das natürliche Vorkommen des biologischen Materials allein seiner Patentierung nicht entgegensteht (Artikel 3 Absatz 2).

Zwei weitere Bestimmungen der Richtlinie sind noch zu erwähnen, die sich auf den Umfang des Schutzes und dessen Wirkungen beziehen: zunächst die Bestimmung, wonach sich der Schutz eines Erzeugnisses, das aus einer genetischen Information, also einer DNA-Sequenz, besteht oder sie enthält, auf jedes Material *ausgenom-*

necessary to determine on a case by case basis what constitutes the invention which can be claimed in the case of a new (structurally identical with that existing in nature) gene sequence, ie which fulfills all the patentability criteria, the chemical substance as *carrier* of the information or the information (on function(s)) itself.<sup>34</sup>

#### V. The case law in the light of the EU Biotech Directive

A look at the EU Biotech Directive shows that there are two reasons why the *Imidazolines* doctrine can no longer apply where the patenting of DNA sequences of human origin is at hand. On the one hand, the disclosure of a mere DNA sequence without indication of a function does not contain any technical information and is therefore not a patentable invention (Recital 23), even if the method of manufacture is indicated. And on the other hand, the industrial applicability of the DNA sequence, in other words its function (not necessarily biological function), cannot be submitted in the course of the examination process, but has to be *specifically* disclosed already in the patent application as filed (Recital 22, last sentence, Article 5(3)). Where the use of a sequence or partial sequence of a gene for making a protein or part of a protein is claimed, the protein or part protein and its function have to be specified (Recital 24). If therapeutic or diagnostic uses are claimed, the disorder to be diagnosed or treated must be specifically indicated. Thus, the European legislator has made the function of a claimed DNA sequence an integral part of the notion of an invention (inventive concept) of a chemical compound invention, at least in this area, and has thereby deprived the already doubtful argument of its basis<sup>35</sup> in this very respect<sup>36</sup>, namely that making available of the product (gene sequence) alone could constitute the solution of a problem, thus a patentable teaching. There is no reason to link this EU Directive's approach of defining an invention, which has taken into account specifics of inventions in gene sequences, structurally identical to natural ones, to inventions of synthetic chemical molecules or "ordinary" chemical substances found in nature in general.<sup>37</sup> This should be beyond doubt especially in view of the fact that the EU Directive explicitly emphasises that it does not create any special patent law for biotechnological inventions, but is only making adaptations and amendments which the national legislator must also implement in order to take adequate account of the developments that use biological material, but at the same time also fulfil the patentability requirements (Recital 8).<sup>38</sup> This is achieved, in addition to the clarifying amendment to the notion of an invention in the case of gene sequences, also by the explicit clarification that the natural pre-existence of biological material alone does not constitute a patentability obstacle (Article 3(2)). The latter principle thus has only confirmed the former case law of the German Federal Patent Court.

Two other provisions of the Directive relating to the scope of protection and its effects need to be mentioned here as well. Firstly, the provision that the protection of a product, which consists of or contains genetic information, ie a gene sequence, extends to any product – *except men* – in which *this product is incorporated*



opportun mais aussi nécessaire de déterminer individuellement si la substance chimique en tant que *support* de l'information ou bien l'information (relative à/aux fonction(s)) elle-même constitue l'invention pouvant être revendiquée dans le cas d'une nouvelle séquence de gènes (dont la structure est identique à celle à l'état naturel), c'est-à-dire une invention qui remplit tous les critères de brevetabilité<sup>34</sup>.

### V. La jurisprudence à la lumière de la nouvelle directive européenne relative à la biotechnologie

On trouve dans la directive européenne sur la biotechnologie deux raisons excluant l'application de la doctrine *Imidazolines* aux séquences d'ADN d'origine humaine. D'une part, la divulgation d'une simple séquence d'ADN sans indication d'une fonction ne contient aucun enseignement technique et ne saurait, par conséquent, constituer une invention brevetable (considérant 23), même si le procédé d'obtention est mentionné. D'autre part, l'application industrielle d'une séquence d'ADN, en d'autres mots de sa fonction (qui n'est pas nécessairement d'ordre biologique), ne saurait être présentée au cours de la procédure d'examen, mais doit déjà être exposée *de façon concrète* dans la demande de brevet telle que déposée (considérant 22, dernière phrase, article 5(3)). Dans le cas où l'utilisation d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène est revendiquée pour la production d'une protéine ou d'une protéine partielle, il est nécessaire de préciser quelle protéine ou protéine partielle est produite et quelle fonction elle assure (considérant 24). Si des utilisations thérapeutiques ou diagnostiques sont revendiquées, il convient d'indiquer la maladie à diagnostiquer ou à traiter. Le législateur européen a donc fait de la fonction d'une séquence d'ADN revendiquée une partie intégrante de la notion d'invention (concept inventif) pour une invention portant sur un composé chimique, du moins dans ce domaine, et a ôté ce faisant tout fondement<sup>35</sup> à l'argument d'ailleurs discutable employé sur ce point très précis<sup>36</sup>, à savoir que la mise à disposition du produit (séquence de gènes) pouvait constituer à elle seule la solution à un problème et, partant, un enseignement brevetable. Il n'y a aucune raison d'associer la définition d'une invention telle qu'énoncée dans la directive européenne, qui prend en considération les spécificités des inventions portant sur des séquences de gènes dont la structure est identique à celles trouvées à l'état naturel, avec les inventions de molécules chimiques de synthèse ou substances chimiques "ordinaires" trouvées à l'état naturel en général<sup>37</sup>. Cela ne devrait faire aucun doute, notamment si l'on considère que la directive européenne indique explicitement qu'elle ne crée aucun droit particulier pour les inventions biotechnologiques, mais qu'elle effectue uniquement des adaptations et des modifications qui doivent être transposées dans les droit nationaux, afin de tenir compte de façon adéquate de l'évolution technologique faisant usage de matière biologique, mais répondant néanmoins aux conditions de brevetabilité (considérant 8)<sup>38</sup>. Pour ce faire, la directive, tout en modifiant, à des fins de clarification, la notion d'invention dans le cas de séquences de gènes, dispose explicitement que la préexistence, à l'état naturel, d'une matière biologique, ne constitue pas à elle seule un obstacle à la brevetabilité (article 3(2)). Ce dernier principe a donc seulement confirmé la jurisprudence antérieure de la Cour fédérale de justice.

Il y a lieu de mentionner également deux autres dispositions de la directive relatives à l'étendue de la protection et à ses effets, en premier lieu la disposition selon laquelle la protection conférée à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique, à savoir une séquence de gènes,

<sup>34</sup> Siehe auch van Raden/von Renesse, GRUR 2002, 396.

<sup>35</sup> In den Leitsätzen der Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA im Fall ICOS Corporation heißt es diesbezüglich: "Eine DNA-Sequenz, die für ein Protein ohne glaubhafte Funktion kodiert, ist keine patentierbare Erfindung" (ABl. EPA 2002, 293).

<sup>36</sup> Im Ergebnis bezeichnet auch Meier-Dullheuer in "Der Schutzbereich von auf Nukleotid- oder Aminosäuresequenzen gerichteten biotechnologischen Patenten", GRUR 2000, 179 ff. (181), die Angabe einer Funktion bei auf DNA-Sequenzen bezogenen Ansprüchen als "das die Erfindung konstituierende technische Merkmal". Vgl. auch Nieder, "Die gewerbliche Anwendbarkeit der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens – Teil der Beschreibung oder notwendiges Anspruchsmerkmal von EST-Patenten?", Mitt. 2001, 97 ff. (99); Nieder, "Gensequenz und Funktion – Bemerkungen zur Begründung des Regierungsentwurfs für ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG", Mitt. 2001, 238 ff.; van Raden/von Renesse, GRUR 2002, 395; Feuerlein, "Patentrechtliche Probleme der Biotechnologie", GRUR 2001, 561 ff. (563). Während Meier-Dullheuer und Nieder davon ausgehen, daß die Funktionsangabe "als das die Patentfähigkeit begründende und den Schutzbereich bestimmende technische Merkmal ihren Platz in den Ansprüchen finden muß" (Meier-Dullheuer, a.a.O.), vertritt Feuerlein die Auffassung, daß "die Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz (...) nicht in die Patentansprüche aufgenommen werden" muß. Gemeint ist ersichtlich die Funktionsangabe, da Feuerlein im nächsten Satz hervorhebt, daß für alle anderen Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie die Funktion des beanspruchten Stoffs in der Beschreibung auch weiterhin nicht angegeben werden muß (GRUR 2001, 564).

<sup>37</sup> Obwohl diese Ansicht in der Literatur vor noch nicht allzu langer Zeit vertreten wurde. Vgl. Di Cataldo, "Some Considerations on the Inventive Step and Scope of Patents for Chemical Inventions", in: Straus (Hrsg.), Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums, Köln usw. 1996, S. 11 ff. (16).

<sup>38</sup> Auch der EuGH hebt in seinem Urteil ausdrücklich hervor, daß die Richtlinie kein neues Recht einführt (Rn. 25). In seinen Schlußanträgen macht Generalanwalt Jacobs ebenfalls deutlich, daß die Richtlinie die klassischen Erfordernisse der Patentierbarkeit wie Neuigkeit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Verwertbarkeit unberührt läßt (Rdn. 39). Die Schlußanträge des Generalanwalts Jacob vom 14. Juni 2001 sind im Internet abrufbar unter: <http://www.curia.eu.int/de/content/juris/index.htm>.

<sup>34</sup> See also van Raden/von Renesse, GRUR 2002, 396.

<sup>35</sup> In the headnote of the ICOS Corporation decision of the Opposition Division of the EPO, one can read in this context: "A DNA sequence encoding a protein without a credible function is not a patentable invention." (OJ EPO 2002, 293).

<sup>36</sup> In his final analysis Meier-Dullheuer, Der Schutzbereich von auf Nukleotid- oder Aminosäuresequenzen gerichteten biotechnologischen Patenten, GRUR 2000, 179 ff., 181, too, refers to the indication of function in claims referring to DNA sequences as "the technical feature constituting the invention." Cf. also Nieder, Die gewerbliche Anwendbarkeit der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens – Teil der Beschreibung oder notwendiges Anspruchsmerkmal von EST-Patenten?, Mitt. 2001, 97 ff., 99; Nieder, Gensequenz und Funktion – Bemerkungen zur Begründung des Regierungsentwurfs für ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG, Mitt. 2001, 238 ff.; van Raden/von Renesse, GRUR 2002, 395. Feuerlein, Patentrechtliche Probleme der Biotechnologie, GRUR 2001, 561 ff., 563. Whereas Meier-Dullheuer and Nieder take the view that the indication of function "must have place in the patent claims as the feature that justifies patentability and scope of protection" (Meier-Dullheuer, op. cit.), Feuerlein believes that according to the Directive "the applicability of a sequence of partial sequence of a gene" does not have to be included in the patent claims. Evidently, Feuerlein is referring to the indication of the function, because in the next sentence of his article he emphasises that for all other inventions in the area of chemistry the indication of the function of the claimed compound continued not to form a mandatory part of the description (GRUR 2001, 564).

<sup>37</sup> Although such views have been expressed in literature even of more recent date. Cf. Di Cataldo, Some Considerations on the Inventive Step and Scope of Patents for Chemical Inventions, in: Straus (ed.), Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums, Köln, etc. 1996, pp. 11 ss., 16.

<sup>38</sup> ECJ in its judgment (No. 25) also explicitly emphasised that the Directive does not introduce a new right. Attorney General Jacob in his brief made it also clear that no changes in classical patentability requirements of novelty, inventive activity and industrial applicability have been introduced by the Directive (No. 39). (The brief of Attorney General Jacob of 14 June 2001, is accessible under <http://www.curia.eu.int/engl/index.htm>).

<sup>34</sup> Cf. aussi van Raden/von Renesse, GRUR 2002, 396.

<sup>35</sup> Dans le sommaire de la décision de la division d'opposition de l'OEB "Nouveau récepteur à sept segments transmembranaires V8/ICOS Corporation", on peut lire à cet égard : "Une séquence d'ADN codant pour une protéine dépourvue de fonction crédible ne constitue pas une invention brevetable", JO OEB 2002, 293.

<sup>36</sup> Dans son analyse finale, Meier-Dullheuer, "Der Schutzbereich von auf Nukleotid- oder Aminosäuresequenzen gerichteten biotechnologischen Patenten", GRUR 2000, 179 et s., 181, qualifie l'indication de la fonction dans les revendications relatives à des séquences d'ADN de "caractéristique technique constituant l'invention". Cf. aussi Nieder, "Die gewerbliche Anwendbarkeit der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, Teil der Beschreibung oder notwendiges Anspruchsmerkmal von EST-Patenten?", Mitt. 2001, 97 s., 99; Nieder, "Gensequenz und Funktion, Bemerkungen zur Begründung des Regierungsentwurfs für ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG", Mitt. 2001, 238 s.; van Raden/von Renesse, GRUR 2002, 395. Feuerlein, "Patentrechtliche Probleme der Biotechnologie", GRUR 2001, 561 et s., 563. Si Meier-Dullheuer et Nieder défendent l'idée selon laquelle l'indication de la fonction doit avoir une place dans les revendications en tant que caractéristique justifiant la brevetabilité et l'étendue de la protection (Meier-Dullheuer, op. cit.), Feuerlein estime que d'après la directive, l'application d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène ne doit pas nécessairement figurer dans les revendications de brevet. Feuerlein évoque à l'évidence l'indication de

men Mensch erstreckt, in das dieses Erzeugnis Eingang findet und in dem die genetische Information enthalten ist und ihre Funktion erfüllt (Artikel 9). Mit anderen Worten: Ein Erzeugnis, das eine patentierte Gensequenz enthält, greift nur dann in den Schutzbereich des betreffenden Patents ein, wenn die Gensequenz in diesem Erzeugnis nach wie vor ihre Funktion erfüllt. Das Vorhandensein der Gensequenz in dem Erzeugnis allein genügt nicht. Des gleichen wird das Patent durch ein Erzeugnis, das dieselbe Funktion erfüllt wie dasjenige, das die patentierte, nach wie vor ihre Funktion erfüllende genetische Information enthält, ebenfalls nicht verletzt, wenn die Verwirklichung der Funktion im zweiten Erzeugnis eine andere Ursache hat. Im 25. Erwägungsgrund wird dann, um dem sich aus dem Schutzbereich von Stoffpatenten ergebenden Problem der weitreichenden Abhängigkeiten zu begegnen, die Auslegungsregel aufgestellt, wonach patentierte DNA-Sequenzen, die sich lediglich in für die Erfindung nicht wesentlichen Abschnitten überlagern, patentrechtlich als selbständig anzusehen sind. Ob diese Regel ihren Zweck – nämlich Abhängigkeiten auf das rechte Maß zu reduzieren – erfüllen wird, wird weitgehend von ihrer Auslegung durch die Gerichte abhängen. Quasi als Sprachrohr der Scientific Community vertritt das Intellectual Property Rights Committee der Human Genome Organization (HUGO) die Auffassung, daß der Ausdruck "für die Erfindung nicht wesentliche" (Abschnitte) anhand der vom betreffenden Anmelder (Patentinhaber) *eindeutig* offenbarten Funktion der Sequenz auszulegen ist, und *nicht anhand ihrer objektiven (natürlichen), nicht offenbarten Bedeutung* als solcher. HUGO vertritt darüber hinaus den Standpunkt, daß weit gefaßte Ansprüche des Typs "having" oder "comprising", die nicht nur die offenbarte DNA-Sequenz und ihre Verwendung, sondern auch Erzeugnisse abdecken, die diese Sequenz "aufweisen" bzw. "enthalten", nur ausnahmsweise zulässig sein sollten, nämlich dann, wenn die für den überlappenden Abschnitt offenbarte Information *eine ausreichende Offenbarung* für die gesamte beanspruchte Erfindung enthält<sup>39</sup>. Das bezüglich des Ausdrucks "für die Erfindung nicht wesentliche (Abschnitte)" im 25. Erwägungsgrund der Richtlinie Gesagte sollte entsprechend auch für die Auslegung des Ausdrucks "ihre Funktion erfüllt" in Artikel 9 gelten. Auch hier sollte nicht die objektive (natürliche), aber nicht offenbarte Funktion maßgeblich sein, sondern die in der ursprünglich eingereichten Anmeldung *eindeutig* offenbarte Funktion. Selbstverständlich können auch in diesem Fall mit dieser zusammenhängende, aber nicht ausdrücklich offenbarte Funktionen in Anwendung der gewöhnlichen Regeln zur Auslegung von Ansprüchen mit erfaßt werden.

## VI. Fazit

Angesichts einer jüngeren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach der Patentgesetzgeber nicht nur die Individualbelange zu sichern hat, sondern ihm auch aufgetragen ist, "den individuellen Berechtigungen und Befugnissen die im Interesse des Gemeinwohls erforderlichen Grenzen zu ziehen" und er "den Bereich des Einzelnen und die Belange der Allgemeinheit in einen gerechten Ausgleich bringen" muß<sup>40</sup>, erscheint jede Auslegung der Richtlinie und der entsprechenden ergänzenden Bestimmungen des EPÜ und des nationalen Patentrechts, die dem Sinn und Zweck des Patentsystems nicht Rechnung trägt oder den Grundsätzen der Angemessenheit und Billigkeit zuwiderläuft<sup>41</sup>, inakzeptabel.

Einzig relevanter Anknüpfungspunkt für die vorliegende Fragestellung sollte die *Erfindung* sein – zu der die Angabe (einer oder mehrerer) Funktion(en) als integraler Bestandteil gehört, die für sich genommen alle Patentier-

and in which the genetic information is contained and performs its function (Article 9). In other words, a product, which contains a patented gene sequence can only then infringe the respective patent if the gene sequence in that very product still performs its function. The presence of the gene sequence alone does not suffice. Equally, a product performing the same function as a product containing the respective patented genetic information still performing its function cannot be viewed as constituting an infringement if the function is linked to another source. In order to counteract the problem of far-reaching dependencies arising from the scope of product patent protection, an interpretation rule is set forth in Recital 25. According to this rule, patented sequences, which only overlap in parts which are not essential to the invention, have to be considered as independent in terms of patent law. Whether these rules will eventually achieve the assigned goals, ie reduce the dependencies to adequate, will largely depend on their interpretation by the courts. To the understanding of the scientific community, represented by the Intellectual Property Rights Committee of the Human Genome Organization (HUGO) the notion of "are not essential to the invention" is to be interpreted in the light of the function of the sequence *unambiguously* disclosed by the respective applicant (patentee) and *not on the basis of its objective (natural), not disclosed, importance* as such. Moreover, HUGO advocates the view that claims of the broad "having" and "comprising" type, which cover not only the disclosed DNA sequence and its use but also products "having" or "comprising" that sequence, should be allowed only exceptionally when the information disclosed for the overlapping part is *sufficiently enabling* to the entire claimed invention.<sup>39</sup> What has been observed on the notion of "are not essential to the invention" in respect of Recital 25 of the Directive, should *mutatis mutandis* be true also for the interpretation of the notion "performs its function" of Article 9. There also, not the objective (natural) but not disclosed function should be decisive but the function *unambiguously* disclosed in the application as originally filed. It goes without saying that also in this latter case related, not explicitly disclosed functions could be covered just by applying normal rules of claims interpretation.

## VI. Conclusions

In view of a recent holding of the German Federal Constitutional Court, according to which patent legislator not only has to protect individual interests but also "to impose the necessary limits on individual powers and rights in the interests of the common good as to create the correct balance between the rights of the individual and the rights of the general public,"<sup>40</sup> any interpretation of the Directive and of the corresponding complementing provisions of the EPC and national patent laws, which does not take into account the spirit and purpose of the patent system or disregards principles of reasonableness or equity,<sup>41</sup> does not seem acceptable.

The only valid point of attachment for the issue at hand should be the *invention* – including the indication of (a) function(s) as its integral part, which has to meet all patentability requirements itself. Contrary to the

s'étend à toute matière, à l'exception de l'homme, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction (article 9). En d'autres termes, un produit qui contient une séquence de gènes brevetée ne contrefait le brevet concerné que si la séquence de gènes dans ce même produit continue d'exercer sa fonction. La présence de la séquence de gènes à elle seule ne suffit pas. De même, un produit exerçant la même fonction qu'un produit contenant l'information génétique brevetée continuant d'exercer sa fonction ne peut être considéré comme une contrefaçon si cette fonction est liée à une autre source. Afin de parer au problème des dépendances très étendues découlant de l'étendue de la protection du brevet de produit, il est énoncé une règle d'interprétation dans le considérant 25, selon laquelle le droit des brevets considère comme une séquence autonome chacune des séquences brevetées qui se chevauchent seulement dans les parties qui ne sont pas essentielles à l'invention. L'interprétation que les tribunaux feront de ces règles déterminera en grande partie si elles atteindront finalement les objectifs fixés, à savoir réduire les dépendances de manière adéquate. Au sens de la communauté scientifique, représentée par le comité de la propriété intellectuelle de l'Organisation sur le génome humain (HUGO), il convient d'interpréter la notion de "ne sont pas essentielles à l'invention" à la lumière de la fonction de la séquence que le demandeur concerné a divulguée *expressément* et non sur la base de son *importance objective (naturelle), non divulguée*, en tant que telle. De plus, HUGO défend l'opinion selon laquelle les revendications qui couvrent un large champ d'application ("ayant", "comprenant"), et donc non seulement la séquence d'ADN divulguée et son utilisation mais aussi des produits "ayant" ou "comprenant" cette séquence, ne devraient être admises qu'à titre exceptionnel, lorsque l'information divulguée pour les parties qui se chevauchent est *suffisamment claire et évidente* pour l'invention revendiquée dans son ensemble<sup>39</sup>. Les remarques à propos de la notion de "ne sont pas essentielles à l'invention" figurant dans le considérant 25 de la directive devraient également valoir pour l'interprétation de la notion "exerce sa fonction" de l'article 9. Là aussi, ce qui devrait être décisif, c'est la fonction qui a été *expressément* divulguée dans la demande telle que déposée à l'origine et non la fonction objective (naturelle) qui n'a pas été divulguée. Il va sans dire que dans ce dernier cas, les fonctions liées entre elles, qui n'ont pas été explicitement divulguées, pourraient être couvertes par la simple application des règles courantes en matière d'interprétation des revendications.

## VI. Conclusions

Eu égard à une décision récente de la Cour constitutionnelle fédérale, d'après laquelle le droit des brevets doit non seulement protéger les intérêts individuels, mais aussi imposer les limites nécessaires aux pouvoirs et aux droits de chacun dans l'intérêt du bien commun, afin de créer le juste équilibre entre les droits des individus et les droits du grand public<sup>40</sup>, toute interprétation de la directive, des dispositions complémentaires correspondantes de la CBE et des législations nationales, qui ne prend pas en considération l'esprit et la finalité du système du brevet ou néglige les principes de modération ou d'équité<sup>41</sup>, ne semble pas acceptable.

L'unique point de référence valide pour la question présente devrait être l'*invention*, notamment l'indication de la ou des fonctions qui en font partie intégrante, qui doit répondre à toutes les exigences de brevetabilité. Con-

la fonction, car dans la phrase suivante de son article, il souligne que pour toutes les autres inventions dans le domaine de la chimie, l'indication de la fonction du composé revendiqué ne constitue pas à ce jour une partie obligatoire de la description (GRUR 2001, 564).

- <sup>37</sup> Bien que des positions similaires aient été exprimées plus récemment encore. Cf. Di Cataldo "Some Considerations on the Inventive Step and Scope of Patents for Chemical Inventions", in : Straus (ed.) "Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums", Cologne, etc. 1996, p. 11 et s., 16.
- <sup>38</sup> La Cour européenne de justice (n° 25) a souligné en outre explicitement le fait que la directive ne met pas de nouveau droit en place. L'avocat général Jacob a précisé dans son mémoire que la directive n'introduit pas non plus de changement dans les exigences classiques de brevetabilité que sont la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle (n° 39). (Ce mémoire, en date du 14 juin 2001, peut être consulté à l'adresse suivante : <http://www.curia.eu.int/eng/index/htm>).

- <sup>39</sup> HUGO Statement on patenting of the DNA sequences, 9 April 2000, Genome Digest von Oktober 2000, 10 (11). Dem HUGO Intellectual Property Rights Committee gehören Wissenschaftler und Juristen an. Seine Mitglieder zum Zeitpunkt der Annahme der betreffenden Stellungnahme waren: Prof. David R. Cox, Dr. Peter Goodfellow, Dr. Tim J.R. Harris, Prof. Eric Lander, Dr. Kate H. Murashige, Prof. Richard M. Myers, Dr. Hatsushi Shimizu, Maître Jacques Warcoïn sowie der Autor als Vorsitzender. An der Ausarbeitung der Stellungnahme waren außerdem beteiligt: Prof. Charles Auffray, Prof. Jean-Jacques Cassiman, Prof. Ulf Landegren, Prof. Gert-Jan van Ommen und Dr. Sandy Thomas.

- <sup>40</sup> Beschluß vom 10. Mai 2000, GRUR 2001, 43 (44) – *Klinische Versuche*.

- <sup>41</sup> Siehe den Kommentar des verstorbenen Vorsitzenden Richters Bruchhausen, oben im Text zu Fußnote 26 und 27. Der Aufsatz von Tilmann "Patentverletzung bei Genpatenten", Mitt. 2002, 438 ff., wurde veröffentlicht, nachdem ich meinen Vortrag in Kopenhagen gehalten hatte und konnte in diesem Beitrag daher nicht mehr berücksichtigt werden. Gleichwohl ist anzumerken, daß die darin enthaltene ausgefeilte rechtliche Analyse, die an einige Grundprinzipien der rekombinanten DNA-Technologie anknüpft, nicht einmal ansatzweise auf Sinn und Zweck des Patentsystems oder die Grundsätze der Angemessenheit und Billigkeit eingeht. Ebensovwenig wird erörtert, welche Folgen die Fortschritte bei den Sequenzierungstechniken und der modernen Bioinformatik für den an die erfinderische Tätigkeit und den Erfindungsbegriff generell anzusetzenden Maßstab haben (zum aktuellen Stand der Technik auf diesem Gebiet siehe Liebel und Pepperkok, "Vollautomatisches High Content Screening-System zur funktionellen zellbasierten Genomanalyse", Laborwelt 2002, 4 ff.). Barbara A. Caulfield, Executive Vice-President and General Counsel, Affymetrix, Inc., merkte hierzu kürzlich an: "Moreover, with the sequencing of the human genome, finding a new gene is now a process that involves little invention. Powerful super computers have replaced the lab bench as the source of discovery of genes, so the patents issued are really on information" (IP-Worldwide, Dezember 2002, 36, 37). Daß Lee Bendekgey und Diana Hamlet-Cox von Incyte genomics, Inc., hiergegen einwandten, "the discovery and characterisation of a gene requires significant invention in both the design of experiments and the analysis of data" (IP-Worldwide Dezember 2002, 38, 40), zeigt lediglich, daß Stoffpatente auf Gensequenzen auch nach der im vorliegenden Beitrag vertretenen Auffassung unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung stehen sollten.

- <sup>39</sup> HUGO Statement on patenting of the DNA sequences of 9 April 2000, Genome Digest October 2000, 10(11). The HUGO Intellectual Property Rights Committee is composed of scientists and lawyers. At the time of adoption of the respective statement its members were: Prof. David R. Cox, Dr Peter Goodfellow, Dr Tim J.R. Harris, Prof. Eric Lander, Dr Kate H. Murashige, Prof. Richard M. Myers, Dr Hatsushi Shimizu, Maître Jacques Warcoïn, and the author as Chairperson. In the preparation of that statement also participated: Prof. Charles Auffray, Prof. Jan-Jacques Cassiman, Prof. Ulf Landegren, Prof. Gert-Jan van Ommen and Dr Sandy Thomas.

- <sup>40</sup> Decision of 10 May 2000, GRUR 2001, 43, 44 – *Clinical trials*.

- <sup>41</sup> See comments by the late Presiding Judge Bruchhausen, supra text corresponding to footnotes 26 and 27. The article of Tilmann, Patentverletzung bei Genpatenten, 2002 Mitt. 438 ff., was published after the Copenhagen lecture and could not be considered in this contribution. It may, however, be observed that its highly sophisticated legal analysis, skillfully linked to some basic principles of recombinant DNA technology, does not at all touch upon the spirit and purpose of the patent system or principles of reasonableness or equity. It also does not discuss the implications, which the progress of sequencing techniques and modern bioinformatics exercise on the inventive step yardstick and the concept of an invention in this area in general (See for the latest state of the art in this area Liebel and Pepperkok, Vollautomatisches High Content Screening-System zur funktionellen zellbasierten Genomanalyse, 2002 Laborwelt 4 ff.). Barbara A. Caulfield, Executive Vice-President and General Counsel, Affymetrix, Inc., observed recently in this regard: "Moreover, with the sequencing of the human genome, finding a new gene is now a process that involves little invention. Powerful super computers have replaced the lab bench as the source of discovery of genes, so the patents issued are really on information." (IP-Worldwide December 2002, 36, 37). The fact that Lee Bendekgey and Diana Hamlet-Cox of Incyte genomics, Inc. objected and claimed that "the discovery and characterisation of a gene requires significant invention in both the design of experiments and the analysis of data." (IP-Worldwide December 2002, 38, 40) only demonstrates that product patents on gene sequences, under certain circumstances, should be available also under the approach adopted in this contribution.

- <sup>39</sup> Déclaration de HUGO sur la brevetabilité de séquences d'ADN, en date du 9 avril 2000, Genome Digest Octobre 2000, 10(11). Le comité de la propriété intellectuelle HUGO se compose de scientifiques et de juristes. Au moment de l'adoption de ladite déclaration, sa composition était la suivante : Pr David R. Cox, le Dr Peter

barkeitsvoraussetzungen erfüllen muß (müssen). Entgegen der *Imidazoline*-Doktrin ist es angesichts des hohen Grades der Multifunktionalität, Interaktivität und Interdependenz der Vorgänge auf der Genomebene nicht möglich, die erfinderische Tätigkeit in Bezug auf die erstmalige Bereitstellung der Gensequenz (des DNA-Moleküls) bei einer naheliegenden Aufklärung der DNA-Struktur einzig und allein aufgrund der Entdeckung der ersten Funktion der Struktur oder gar einer diesbezüglichen Vermutung zu bejahen.

Bei einer Gleichsetzung von (naturidentischen) Gensequenzen mit (absolut) neuen synthetischen Molekülen oder "gewöhnlichen", in der Natur vorkommenden chemischen Stoffen werden die heute bekannten erheblichen Unterschiede zwischen diesen beiden Stoffarten verkannt. Angesichts des übereinstimmend anerkannten Stands der Sequenzierungstechnik kann das durch die Stofferrfindung gelöste technische Problem (die Aufgabe) hier nicht schon in der Isolierung oder chemischen Synthese einer neuen chemischen Verbindung einer näher umschriebenen Konstitution gesehen werden; hinzu kommen muß die Aufklärung der, einer oder mehrerer Funktion(en) dieses in der Natur vorhandenen Stoffes, dessen Auffindung und Strukturaufklärung an sich auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruhen. Unter diesen Umständen ist eine Beschränkung des Schutzes auf die offenbarte(n) Funktion(en) geboten<sup>42</sup>. Bei einer solchen Konstellation ist es nur folgerichtig, daß die Angabe der Funktion(en) in die Patentansprüche aufgenommen werden muß, was nach Artikel 9 der Richtlinie zwangsläufig Auswirkungen auf den Schutzbereich des Patents hat<sup>43</sup>.

Eine solche Beschränkung ist hingegen dann nicht sachgerecht und geboten, wenn die Auffindung und Strukturaufklärung der Gensequenz *an sich* auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Hier ist das der Erfindung zugrunde liegende technische Problem (die Aufgabe) tatsächlich in der erstmaligen Bereitstellung des DNA-Moleküls zu erblicken, mit deren Hilfe es erstmals möglich wird, zusätzlich zu der oder den vom Erfinder offenbarten Funktion(en) – die auch in diesem Fall nach dem Willen des europäischen Gesetzgebers einen notwendigen integralen Bestandteil der Erfindung darstellt (darstellen) und in der Anmeldung konkret anzugeben ist (sind) – weitere Funktionen aufzufinden. Die Frage, ob die Angabe der Funktion(en) einer strukturell mit einer natürlichen Sequenz identischen DNA-Sequenz in die Patentansprüche aufgenommen werden muß, läßt sich meines Erachtens nicht generell und im voraus beantworten. Die Antwort hängt davon ab, wo der entscheidende, d. h. auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhende Beitrag der Erfindung zu sehen ist. Beruht bereits die Bereitstellung der DNA-Sequenz, z. B. einer bestimmten, für die Expression eines Proteins verantwortlichen Kombination der Exons eines Gens, auf einer erfinderischen Tätigkeit, so wäre es nicht gerechtfertigt, zu verlangen, die Funktionsangabe müsse in die Patentansprüche aufgenommen werden. Ergibt hingegen die Prüfung des relevanten Stands der Technik, daß die erfinderische Leistung "lediglich" in der Funktionsaufklärung liegt, kann der Anmelder im Laufe des Prüfungs-, Einspruchs- und auch Beschwerdeverfahrens angehalten werden, die Patentansprüche entsprechend um die Funktionsangabe der beanspruchten DNA-Sequenz zu ergänzen, d. h. an diese zu binden und damit den Schutzbereich des Patents entsprechend einzuschränken. Wer diesen DNA-Abschnitt zu anderen Zwecken nutzt, greift dann in dieses Patent nicht mehr ein. Liegt hingegen der entscheidende Beitrag in der Bereitstellung der DNA-Sequenz selbst, dann ist der herkömmliche, absolute Stoffschutz mit den sich daraus ergebenden Abhängigkeiten gerechtfertigt und systemkonform.

*imidazolines* doctrine, the high level of multifunctionality, interactivity and interdependence of processes and genome level does not allow the inventive step in relation to the first making available of the gene sequence (DNA molecule) to be acknowledged in the event of an obvious clarification of the DNA structure based solely on the discovery, or even less so good guess of the first function of the structure.

Any simple equation of a gene sequence (identical to the natural one) with (absolutely) new synthetic molecules, or "ordinary" chemical substances found in nature, disregards the, by now, known and substantial differences between these categories of products. In view of the consensus concerning the present state of technology, the technical problem (object) solved by such an invention cannot be seen in isolation or chemical synthesis of a new chemical compound of a more closely defined structure, but only in conjunction with the discovery of one or several functions of a product that exists in nature and whose discovery and structure clarification are not based on any inventive activity. Under such circumstances limiting the scope of protection to the function(s) disclosed seems necessary.<sup>42</sup> Therefore, the function(s) of the gene sequence must be specified in the patent claim(s), which will, in the light of Article 9 of the Directive, eventually affect the scope of protection of the patent.<sup>43</sup>

However, as already emphasised, such a limitation of the scope of protection is neither appropriate nor necessary if finding and structure clarification of the gene sequence *as such* involve an inventive activity. In this case, the technical problem (object) of the invention actually has to be seen in the making available of the DNA molecule for the first time, with the aid of which it will be possible to discover for the first time other functions in addition to the function(s) identified by the inventor, which – again according to the decision of the European legislator – represents the necessary integral component of the invention and which must be specifically indicated in the application. In my opinion, the question of whether the function(s) of a DNA sequence which is structurally identical to that occurring in nature have to be included in the patent claims cannot be answered generally and in advance, but depends on where the critical contribution to the invention, ie also that based on the inventive activity, is to be seen. If the provision of the DNA sequence, eg of a certain combination of the exons of a gene responsible for the expression of a protein, is already based on inventive activity, it would not be justified to require that the function is indicated in the patent claims. On the other hand, if the examination of the relevant state of technology reveals that the inventive merit "merely" lies in the clarification of the function, the applicant may be required in the course of the examination, opposition and even the appeal proceedings to include the details of the function of the claimed DNA sequence in the patent claims, ie restrict them to it and thereby limit the scope of the patent accordingly. Anyone who uses this DNA section for other purposes is no longer encroaching upon this patent. But if the critical contribution lies in the provision of the DNA sequence itself, the traditional, absolute product – ie chemical compound – protection, with the resultant dependencies, is justified and complies with the system.

trairement à la doctrine *Imidazolines*, le haut niveau de multifonctionnalité, d'interactivité et d'interdépendance des procédés et du niveau génomique ne permet pas de reconnaître l'activité inventive d'après le critère selon lequel la séquence de gènes (molécule d'ADN) a été fournie pour la première fois, si une clarification évidente de la structure d'ADN découle de la seule découverte ou, cas moins favorable encore, d'une déduction de la première fonction de la structure.

Le fait d'assimiler tout bonnement une séquence de gènes (identique à celle trouvée à l'état naturel) à des molécules de synthèse (fondamentalement) nouvelles ou des substances chimiques "ordinaires" trouvées à l'état naturel, revient à ignorer les différences considérables, que nous connaissons aujourd'hui, entre ces catégories de produits. L'état présent de la technique faisant consensus, le problème technique (l'objet) résolu par une telle invention ne peut être considéré de manière isolée ou comme la synthèse chimique d'un nouveau composé chimique dont la structure est définie plus finement, mais seulement conjointement avec la découverte d'une ou de plusieurs fonctions d'un produit qui existe à l'état naturel et dont la découverte et la clarification de la structure ne reposent sur aucune activité inventive. Dans de telles circonstances, il semble nécessaire de limiter la portée de la protection à la ou aux fonctions divulguées<sup>42</sup>. Par conséquent, il convient de spécifier la ou les fonctions de la séquence de gènes dans la ou les revendications de brevet, laquelle ou lesquelles influenceront finalement sur l'étendue de la protection à la lumière de l'article 9 de la directive<sup>43</sup>.

Pourtant, comme je l'ai déjà souligné, une telle limitation de l'étendue de la protection ne convient, ni ne s'impose, si la découverte et la clarification de la structure de la séquence du gène *en tant que telles* impliquent une activité inventive. Dans ce cas, il faut voir le problème (l'objet) technique de l'invention dans la mise à disposition, pour la première fois, de la molécule d'ADN, à l'aide de laquelle il sera possible de découvrir pour la première fois d'autres fonctions en plus des fonctions identifiées par l'inventeur, qui, si l'on se réfère de nouveau à la décision du législateur européen, font partie intégrante de l'invention et doivent être indiquées expressément dans la demande. A mon sens, il est impossible de répondre de manière générale et a priori à la question de savoir si la ou les fonctions d'une séquence d'ADN, dont la structure est identique à celle trouvée à l'état naturel doivent figurer dans les revendications. Cette question dépend de ce qui doit être considéré comme une contribution décisive à l'invention, notamment d'après le critère de l'activité inventive. Si l'apport de la séquence d'ADN, par exemple d'une certaine combinaison des exons d'un gène responsable de l'expression d'une protéine, constitue déjà une activité inventive, il ne serait pas justifié d'exiger l'indication de cette fonction dans les revendications. D'un autre côté, si l'examen de l'état de la technique pertinent révèle que le mérite inventif réside "simplement" dans la clarification de la fonction, le demandeur peut être tenu, au cours des procédures d'examen, d'opposition et même de recours, d'inclure les détails de la fonction de la séquence d'ADN revendiquée dans les revendications, c'est-à-dire de les limiter à cette fonction et, partant, de restreindre la portée du brevet en conséquence. Toute personne qui utilise cette séquence d'ADN à d'autres fins n'empiète plus sur ce brevet. Mais si la contribution décisive réside dans le fait même de fournir la séquence d'ADN, la protection classique, absolue conférée au produit, c'est-à-dire au composé chimique, avec les dépendances qui en résultent, se justifie et est conforme au système.

Goodfellow, Dr Tim J.R. Harris, Pr Eric Lander, Dr Kate H. Murashige, Pr Richard M. Myers, Dr Hatsushi Shimizu, M<sup>e</sup> Jacques Warcoin, ainsi que l'auteur en tant que Président. Ont aussi participé à la préparation de cette déclaration Pr Charles Auffray, Pr Jan-Jacques Cassiman, Pr Ulf Landegren, Pr Gert-Jan van Ommen et Dr Sandy Thomas.

<sup>40</sup> Décision en date du 10 mai 2000, GRUR 2001, 43, 44 – *Clinical trials*.

<sup>41</sup> Voir les commentaires du défunt juge président Bruchhausen, supra notes 26 et 27. Comme l'article de Tilmann, "Patentverletzung bei Genpatenten", Mitt. 2002, 438 et s., a été publié après la conférence de Copenhague, il n'a pu en être tenu compte dans le présent exposé. On peut cependant remarquer que son analyse juridique extrêmement poussée, qui s'appuie habilement sur certains principes de base de la technique d'ADN recombinants, n'invoque ni l'esprit ni la finalité du système du brevet ou les principes de modération ou d'équité. Elle ne traite pas non plus l'incidence des progrès réalisés dans les techniques de séquençage et de la bioinformatique moderne sur le critère d'activité inventive et le concept d'invention dans ce domaine en général (voir par exemple l'état de la technique le plus récent en la matière Liebel et Pepperkok, "Vollautomatisches High Content Screening-System zur funktionellen zellbasierten Genomanalyse", 2002 Laborwelt, 4 et s.). Barbara A. Caulfield, vice-présidente et responsable du service juridique de la société Affymetrix, Inc., remarquait dernièrement à ce sujet que, de plus, avec le séquençage du génome humain, la découverte d'un nouveau gène est désormais un processus qui n'implique d'activité inventive. Des ordinateurs ultrapuissants se substituant aux outils de laboratoire en tant que source de découverte des gènes, les brevets délivrés portent véritablement sur l'information (IP-Worldwide Décembre 2002, 36, 37). L'argument opposé à cette déclaration par Lee Bendekey et Diana Hamlet-Cox, de la société Incyte genomics Inc., selon lequel la découverte et la caractérisation d'un gène nécessitent une inventivité importante, à la fois en ce qui concerne la conception des expériences et l'analyse des données (IP-Worldwide Décembre 2002, 38, 40), ne fait que démontrer que l'obtention de brevets de produits portant sur des séquences de gènes devrait être également possible, dans certaines circonstances, d'après l'approche adoptée dans le présent exposé.

<sup>42</sup> Siehe auch Meyer-Dullheuer, GRUR 2000, 181: "Aufgabe und Lösung eines biotechnologischen Sequenzpatents erschöpfen sich also nicht schon in der Bereitstellung einer neuen Sequenz". Vgl. auch Nieder, Mitt. 2001, 238. Beide Autoren knüpfen für diese Schlussfolgerung jedoch uneingeschränkt an den nach der Richtlinie einschlägigen Erfindungsbegriff an.

<sup>43</sup> In diesem Zusammenhang folgert Meyer-Dullheuer zu Recht aus der *Antivirumittel-Entscheidung* des Bundesgerichtshofs: "Wenn der entscheidende schöpferische Beitrag in der Auffindung der Funktion einer Sequenz zu sehen ist und die Erfindung nur nach vorheriger Erkenntnis dieser Funktion angewendet werden kann, dann wohnt dem biotechnologischen Sequenzanspruch ebenso ein "finales" Element inne wie dem zweckgebundenen Stoffanspruch. Wird diese Funktion nicht genutzt oder nicht erreicht, dann scheidet auch ein Eingriff in seinen Schutzbereich aus" (GRUR 2000, 181). Daß es in der *Antivirumittel-Entscheidung* um die Verwendung eines bekannten Wirkstoffs ging, dürfte an der Relevanz der grundsätzlichen Aussage nichts ändern.

<sup>42</sup> See also Meyer-Dullheuer, GRUR 2000, 181: "Therefore, the object and solution of a biotechnological sequence patent are not already exhausted in the provision of a new sequence." Cf. also Nieder Mitt. 2001, 238. However, both authors link these conclusions with relevant invention concept according to the Directive without limitation.

<sup>43</sup> In this connection, Meyer-Dullheuer rightly concludes from the *Antivirus Agent* judgment of the German Federal Supreme Court: If the critical creative contribution is to be seen in finding the function of a sequence, and the invention can only be applied with prior knowledge of this function, a "final" element is just as inherent in the biotechnological sequence claim as in the specific chemical compound claim. If this function is not used or not achieved, encroaching on its scope of protection is also ruled out." (GRUR 2000, 181). The fact that the "antivirus agent" case concerned the use of a known active ingredient should in no way change the relevance of the underlying statement.

<sup>42</sup> Voir aussi Meyer-Dullheuer, GRUR 2000, 181: "Therefore, the object and solution of a biotechnological sequence patent are not already exhausted in the provision of a new sequence." Voir aussi Nieder Mitt. 2001, 238. Cependant, les deux auteurs établissent un lien absolu entre ces conclusions et le concept d'invention pertinent d'après la directive.

<sup>43</sup> Dans ce contexte, Meyer-Dullheuer conclut à juste titre du jugement de la Cour fédérale de Justice sur l'affaire *Antivirus Agent*: S'il faut voir la contribution créative décisive dans la découverte de la fonction d'une séquence, et que l'application de l'invention dépend de la connaissance préalable de cette fonction, un élément "final" a le même caractère intrinsèque dans une revendication portant sur une séquence biotechnologique ou dans une revendication portant sur un composé chimique spécifique. Si cette fonction n'est pas utilisée ou n'est pas réalisée, il ne peut être empiété sur l'étendue de la protection (GRUR 2000, 181). Le fait que l'affaire *Antivirus Agent* se rattache à l'utilisation d'un ingrédient actif connu ne devrait en aucune manière diminuer l'importance de la déclaration sous-jacente.

Schließlich ist anzumerken, daß ein zweckgebundener Stoffschutz von Gensequenzen, bei dem hinsichtlich der Funktionsaufklärung an die erfinderische Tätigkeit ein relativ großzügiger Maßstab angelegt wird, Vorteile gegenüber einem absoluten Stoffschutz der diesbezüglich hohe Anforderungen stellt. Bei letzterem könnte es nämlich aufgrund der rasanten Entwicklung auf diesem Gebiet dazu kommen, daß binnen kurzem keine Patente für derartige Erfindungen mehr erlangt werden könnten, da die Patentierungsvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit aufgrund sich ständiger wandelnder Anforderungen immer schwerer zu erfüllen wäre. Wenn dieser Fall einträte, würden Investitionen in die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Genomik, der Strukturgenomik und der Proteomik ernsthaft behindert, so daß letztendlich weniger diagnostische Verfahren und Medikamente entwickelt würden. Das Gleichgewicht des Patentsystems wird in hohem Maße von der *ars decidendi*, d. h. dem Können der Richter abhängen! Politiker und Öffentlichkeit sollten in die Fähigkeit der Gerichte vertrauen, den sich aus den neuen Technologien ergebenden Implikationen ausgewogen und flexibel zu begegnen, anstatt Änderungen des rechtlichen Rahmens ins Auge zu fassen, die doch niemals mit der Entwicklung von Wissenschaft und Technik Schritt halten werden. Daß die Gerichte dazu in der Lage sind, hat der Bundesgerichtshof mit seiner *Tollwutvirus*-Entscheidung unter Beweis gestellt, in der es heißt: "Entsprechend dem Zweck des Patentgesetzes, den technischen Fortschritt zu fördern und den Erfindergeist für das Gewerbe in nutzbringender Weise anzuregen [Nachweise nicht wiedergegeben], ist auch bei Auslegung und Anwendung des Patentgesetzes praktischen Bedürfnissen stärker Rechnung zu tragen als theoretischen Überlegungen"<sup>44</sup>. Der Europäische Gerichtshof, für den die Richtlinie den Weg zur Auslegung des materiellen Patentrechts frei gemacht hat, wird zweifellos den höchsten Erwartungen gerecht werden, wenn immer er nach Artikel 234 EG-Vertrag im Vorlageverfahren konsultiert wird<sup>45</sup>.

It should finally also be observed that a purpose-limited product protection of gene sequences based on relatively liberal standards of inventiveness as regards the finding of the function(s) offers advantages as compared with the absolute product protection based on high standards of inventiveness linked to the finding of the function. This is because in the latter case, soon no patents would be available for this kind of invention in view of the fast development of the entire field making the patentability requirement of inventiveness to a fast moving target, increasingly difficult to meet. If this would materialise, investments in research and development in the area of genomics, structural genomics and proteomics would be seriously affected and would, eventually, lead to less diagnostics and less therapeutics. The proper balance of the patent system will very much depend on the *ars decidendi*, i.e. the skills of the judges! Politics and the general public should trust the ability of courts to cope with the implications of new technologies in a balanced and flexible way instead of considering statutory changes, which never can keep pace with developments in science and technology. Best evidence of such ability of the courts is to be found in the *Rabies Virus Decision* of the German Federal Supreme Court, where one can read: "In accordance with the purpose of the Patent Act to promote technical progress and stimulate the inventive spirit for industry in a beneficial manner (reference omitted) practical considerations also deserve stronger recognition than theoretical reflections in the interpretation and application of the Patent Act."<sup>44</sup> No doubt should exist that the European Court of Justice, for whom the Directive has paved the way to enter the field of substantive patent law interpretation, will fulfil the highest expectations, whenever involved (Article 234 EC).<sup>45</sup>

J'ajouterai enfin que la protection d'une séquence de gènes limitée à une ou à plusieurs utilisations et fondée sur des critères d'inventivité relativement généreux en terme de découverte de la ou des fonctions, offre des avantages par rapport à la protection absolue, qui repose sur des critères d'inventivité élevés en matière de découverte de la fonction. Dans ce dernier cas, aucun brevet ne serait en effet bientôt disponible pour ce type d'inventions face aux développements rapides, qui font de l'exigence d'inventivité une cible en constante évolution et de plus en plus difficile à atteindre. Une telle situation aurait de graves conséquences sur les investissements dans la recherche et le développement en matière de génomique, de génomique structurale et de protéomique, et affaiblirait finalement les secteurs du diagnostic et de la thérapeutique. Le juste équilibre du système du brevet sera pour beaucoup fonction de l'*ars decidendi*, à savoir de la compétence des juges ! Les hommes politiques et le grand public devraient se fier à la capacité des tribunaux à faire face avec pondération et souplesse aux incidences des nouvelles technologies, au lieu d'envisager des changements statutaires, qui ne pourront jamais suivre l'évolution des sciences et de la technique. La meilleure preuve nous en est donnée par la décision *Rabies virus* de la Cour fédérale, dans laquelle on peut lire que suivant la finalité du droit des brevets qui est de promouvoir le progrès technique et de stimuler utilement l'esprit inventif au profit de l'industrie [référence omise], il convient d'accorder aux réflexions d'ordre pratique une attention plus forte qu'aux réflexions d'ordre théorique sur l'interprétation et l'application du droit des brevets<sup>44</sup>. Il ne devrait y avoir aucun doute sur le fait que la Cour européenne de justice, pour laquelle la directive a ouvert la voie à l'interprétation sur le droit des brevets, saura faire face, le moment venu, aux attentes les plus exigeantes (article 234 CE)<sup>45</sup>.

<sup>44</sup> 18 IIC 396, 401 (1987).

<sup>45</sup> Vgl. jedoch auch die kritische Analyse von Beyleveld und Brownsword, "Is Patent Law Part of the EC Legal Order? A Critical Commentary on the Interpretation of Article 6 (1) of Directive 98/44/EC in Case C-377/98", I.P.Q. 2002, 97 ff.

<sup>44</sup> 18 IIC 396, 401 (1987).

<sup>45</sup> But cf. also the critical analysis of Beyleveld and Brownsword, Is Patent Law Part of the EC Legal Order? A Critical Commentary on the Interpretation of Article 6(1) of Directive 98/44/EC in Case C-377/98, [2002] I.P.Q. 97 ff.

<sup>44</sup> 18 IIC 396, 401 (1987).

<sup>45</sup> Voir aussi cependant l'analyse critique de Beyleveld et Brownsword, "Is Patent Law Part of the EC Legal Order ?" Analyse critique de l'interprétation de l'article 6(1) de la directive 98/44/CE dans l'affaire C-377/98, [2002] I.P.Q. 97 s.

## 4. Arbeitssitzung

### Das Streitregelungsprotokoll betreffend europäische Patente

Vorsitzender: Bruno Boval

*Jan WILLEMS\**

### Wege und Hindernisse: das Protokoll über die Regelung von Streitigkeiten in Zusammenhang mit europäischen Patenten und das Gemeinschaftspatent

Auf dem Symposium in Luxemburg vor zwei Jahren habe ich über die beiden wichtigen Initiativen berichtet, die in Europa gestartet worden sind: das Gemeinschaftspatent und das Protokoll über die Regelung von Streitigkeiten in Zusammenhang mit europäischen Patenten (EPLP)<sup>1</sup>. Ich bedanke mich für die Einladung, nochmals über diese Themen zu referieren, und wie schon vor zwei Jahren gilt auch heute: Soweit ich nicht nur Fakten nenne, sondern eine Meinung äußere, handelt es sich dabei um meine ganz persönliche Ansicht und keineswegs um den Standpunkt des EPA oder seiner Beschwerdekammern.

#### Das Protokoll über die Regelung von Streitigkeiten in Zusammenhang mit europäischen Patenten (EPLP)

Eine kurze Anmerkung für diejenigen unter Ihnen, die damals nicht in Luxemburg waren: Auf einer Regierungskonferenz der Vertragsstaaten des EPÜ im Juni 1999 in Paris wurde eine Arbeitsgruppe beauftragt, einen Entwurf eines fakultativen Protokolls zum EPÜ vorzulegen, mit dem sich die Unterzeichnerstaaten auf ein integriertes Gerichtswesen mit einheitlichen Verfahrensregeln und einem gemeinsamen Berufungsgericht einigen würden. Ihr Mandat wurde auf der Regierungskonferenz im Oktober 2000 in London verlängert.

Was das fakultative Streitregelungsprotokoll – das EPLP – anbelangt, so lautete die grundlegende Frage vor zwei Jahren, ob nur ein zentrales Berufungsgericht geschaffen werden sollte oder ob es nicht besser wäre, auch ein zentrales supranationales Gericht erster Instanz zu errichten.

Nach ausgedehnten Diskussionen innerhalb der Arbeitsgruppe wurde entschieden, die Errichtung eines zentralen supranationalen Gerichts mit zwei Instanzen vorzuschlagen, wobei die erste Instanz auch in den Mitgliedstaaten präsent sein soll. Es wurden beträchtliche Fortschritte erzielt, und nun ist das Stadium erreicht, in dem ein Text in Vertragssprache formuliert wird. Die Arbeitsgruppe wird diesen Text im Dezember dieses Jahres abschließen; dann muß entschieden werden, ob ausreichende politische Unterstützung vorhanden ist, um darüber eine Regierungskonferenz oder eine Diplomatische Konferenz abzuhalten. Die jetzt vorgeschlagene Fassung besteht aus drei getrennten Rechtstexten: dem eigentlichen Übereinkommen, der Satzung des Gerichts sowie dem Protokoll über Vorrechte und Immunitäten. Außerdem wurde ein erster Entwurf der Verfahrensordnung des neuen Gerichts ausgearbeitet, die aber bis zur Einberufung einer Diplomatischen Konferenz nicht unbedingt in allen Details fertiggestellt sein wird.

## 4th working session

### The Protocol on Litigation concerning the European Patents

Chairman: Bruno Boval

*Jan WILLEMS\**

### Ways and roadblocks: the EPLP and the Community Patent

Two years ago, at the symposium in Luxembourg, I spoke to you about the two important initiatives being developed at the moment in Europe: the European Community Patent and the EPLP (European Patent Litigation Protocol)<sup>1</sup>. Thank you for inviting me again to report on these matters. Like two years ago: where I am not only stating facts but giving an opinion, that opinion is purely personal and does in no way represent the position of the EPO or its Boards of Appeal.

#### The European Patent Litigation Protocol (EPLP)

Just a short reminder for those of you that were not there in Luxembourg: at an intergovernmental conference of member states of the EPC in Paris in June 1999 a working party was mandated to present a draft optional protocol of the EPC, which would commit its signatory states to an integrated judicial system, including uniform rules of procedure and a common court of appeal. That mandate was renewed at the intergovernmental conference in London in October 2000.

As regards the optional protocol on litigation, the EPLP, the main question two years ago was whether there would have to be created only a centralised court of appeal or whether it would be better to create also a centralised supranational first instance.

After prolonged discussion in the working party it was decided to propose a centralised supranational court with two instances from which the first instance will have a clear local presence in the member states. We have come a long way and the working party is now at a stage in which a text in treaty language is produced. The working party will be finalising this text in December of this year and then it will have to be decided whether there is enough political support to organise an intergovernmental or diplomatic conference about this text. The text as it is now proposed consists of three separate instruments: an Agreement proper, a Statute of the Court and a Protocol on Privileges and Immunities. Furthermore a first draft has been made for the Rules of Procedure of the new court but that will not necessarily be finalised in every detail by the time a diplomatic conference is convened.



## 4<sup>e</sup> séance de travail

### Protocole sur le règlement des litiges concernant les brevets européens

Président : Bruno Boval

Jan WILLEMS\*

### Voies et obstacles : le protocole sur le règlement des litiges en matière de brevets européens et le brevet communautaire

Lors du dernier colloque qui s'est tenu il y a deux ans à Luxembourg, je vous ai parlé des deux projets importants en cours en Europe : le brevet communautaire et le PLBE (protocole sur le règlement des litiges en matière de brevets européens)<sup>1</sup>. Je vous remercie de m'avoir à nouveau invité pour faire le point sur ces deux sujets. Comme il y a deux ans, les avis que je vous donne sont purement personnels et ne représentent en aucune façon la position de l'OEB ou de ses chambres de recours.

#### Le protocole sur le règlement des litiges en matière de brevets européens (PLBE)

Permettez-moi tout d'abord de faire un bref rappel pour ceux d'entre vous qui n'ont pas participé au colloque de Luxembourg. Lors d'une conférence intergouvernementale des Etats parties à la CBE, tenue à Paris en juin 1999, un groupe de travail a été mandaté pour présenter un projet de protocole facultatif à la CBE, par lequel les Etats signataires s'engageraient sur un système judiciaire intégré, comprenant des règles de procédure unifiées et une cour d'appel commune. Ce mandat a été renouvelé lors de la conférence intergouvernementale qui s'est tenue à Londres en octobre 2000.

S'agissant du protocole facultatif sur les litiges (PLBE), la principale question qui se posait il y a deux ans était de savoir s'il fallait uniquement créer une cour d'appel centralisée ou s'il était préférable de créer également une juridiction supranationale et centralisée de première instance.

Après de longues discussions au sein du groupe de travail, il a été décidé de proposer une juridiction supranationale centralisée comprenant deux instances, la première ayant une forte présence locale dans les Etats membres. Nous avons entre-temps parcouru bien du chemin, et le groupe de travail élabore actuellement un texte en langage des traités, qu'il finalisera en décembre de cette année. Il faudra ensuite décider s'il y a un soutien politique suffisant pour organiser une conférence intergouvernementale ou diplomatique sur ce texte. Tel qu'il est actuellement proposé, le texte comprend trois instruments distincts : l'accord proprement dit, le statut de la Cour et un protocole sur les privilèges et les immunités. Un premier projet de règlement de procédure a également été rédigé, mais il ne sera pas nécessairement finalisé avant la convocation d'une conférence diplomatique.

\* Rechtskundiges Mitglied der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts.

<sup>1</sup> Jan Willems, "Ein Europäisches Patentgericht der ersten Instanz?", ABI. EPA, Sonderausgabe Nr. 2 zum Amtsblatt 2001, S. 160 – 168.

\* Legal member of the Boards of Appeal of the European Patent Office.

<sup>1</sup> Jan Willems, "A European Court of First Instance?" OJ EPO, Special Edition No. 2 of 2001, p.160–168

\* Membre juriste des chambres de recours de l'Office européen des brevets.

<sup>1</sup> Jan Willems, "Une juridiction européenne des brevets de première instance ?" JO OEB, édition spéciale n° 2 de 2001, p. 160 – 168.

In groben Zügen lautet dieser Vorschlag wie folgt: Es wird eine neue supranationale justizielle Instanz geschaffen, die sogenannte europäische Patentgerichtsbarkeit (EPG), die aus einem Verwaltungsausschuß und dem Europäischen Patentgericht besteht. Der Verwaltungsausschuß setzt sich aus Vertretern der Vertragsstaaten zusammen und ist für die administrative Leitung der EPG zuständig. Das Europäische Patentgericht umfaßt ein Gericht erster Instanz, ein Gericht zweiter Instanz und eine Geschäftsstelle. Das Gericht erster Instanz hat eine zentrale Kammer, die am Sitz der EPG angesiedelt ist, grundsätzlich aber am Sitz des Beklagten tagen soll. Darüber hinaus wird das Gericht auch eine Reihe regionaler Kammern umfassen. Jeder Mitgliedstaat kann die Errichtung mindestens einer regionalen Kammer in seinem Hoheitsgebiet verlangen. Die regionalen Kammern sind zwar Bestandteil des zentralen Gerichts erster Instanz, aber weitgehend autonom. Welche Kammer für einen neuen Fall zuständig ist, bestimmt sich nach den Übereinkommen von Brüssel und Lugano sowie nach der Verordnung (EG) Nr. 44/2001. Entsprechend diesen Übereinkommen/dieser Verordnung ist die Entscheidung in erster Linie dem Kläger überlassen.

Wie sollen diese Kammern besetzt werden? Der Grundgedanke besteht darin, daß es erforderlich und zweckmäßig ist, das Gericht und vor allem die regionalen Kammern zum großen Teil mit Richtern zu besetzen, die einen Teil ihrer Zeit auch weiterhin an ihrem nationalen Gericht tätig sind. Das Gericht tagt mit Spruchkörpern aus mindestens drei Mitgliedern, nämlich zwei rechtskundigen Richtern und einem technisch vorgebildeten Richter, und die rechtskundigen Richter müssen aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten stammen. (Der technisch vorgebildete Richter hat dabei nicht die Funktion eines Gerichtssachverständigen, sondern soll vielmehr technische Aspekte verdeutlichen.)

Dieses Europäische Patentgericht wird von den Vertragsstaaten – auch im Sinne beispielsweise der Übereinkommen von Brüssel und Lugano und der Verordnung (EG) Nr. 44/2001<sup>2</sup> – als ihr nationales Gericht für Patentsachen bestimmt. Seine Entscheidungen sind somit in allen Mitgliedstaaten genauso vollstreckbar wie nationale Gerichtsurteile und – da sie als Entscheidungen eines nationalen Gerichts gelten – ohne daß sie der Anerkennung oder des Exequaturs bedürfen.

Nach einer gewissen Übergangszeit wird das Europäische Patentgericht die ausschließliche Zuständigkeit für Verfahren betreffend die Rechtsgültigkeit europäischer Patente in seinen Mitgliedstaaten und auch die (ausschließliche) Zuständigkeit in Fragen der Verletzung dieser Patente in den Mitgliedstaaten haben. Klagen auf Nichtigerklärung von Patenten (die nicht im Wege der Widerklage erhoben werden) sind bei der zentralen Kammer des Gerichts zu erheben. Bei einer Verletzungsklage muß wie bisher der Kläger entscheiden, welche Kammer des Gerichts erster Instanz er mit seiner Sache befassen möchte, und zwar unter Beachtung der Bestimmungen der Übereinkommen von Brüssel und Lugano und der Verordnung (EG) Nr. 44/2001.

Befugnisse des Gerichts: Neben der Befugnis, (EPLP-weit) Unterlassungsanordnungen auszusprechen und ein Patent (in sämtlichen Mitgliedstaaten, für die der Kläger dies beantragt hat) für nichtig zu erklären, wird das Gericht noch eine Reihe weiterer Befugnisse haben,

The proposal has the following outlines: there will be created a new supranational body, called the European Patent Judiciary. This EPJ will comprise an Administrative Committee and the European Patent Court.

In the Administrative Committee the member states to the agreement will be represented and this committee will be governing the EPJ as regards administrative matters.

The European Patent Court will comprise a Court of First Instance, a Court of Second Instance and a Registry. The Court of First Instance will have a Central Division, located at the seat of the EPJ but having its sessions in principle at the seat of the defendant. Furthermore the Court will comprise also a number of Regional Divisions. As a matter of fact every member state will be able to require the creation of at least one Regional Division for its territory. Although the Regional Divisions will all be part of the single centralised Court of First Instance, they will to a large extent be self-regulating. The question with what division a new case will have to be filed will be answered according to the rules of the Brussels and Lugano Conventions and EU Regulation 44/2001. Like under these conventions/regulation the choice will primarily be that of the plaintiff.

How to staff all these divisions?

The idea is that it will be necessary and useful to staff the Court, and especially the Regional Divisions, to a large extent with judges who continue for a part of their time to work also at their national court. The idea is that the court will sit with panels of at least three members, two lawyers and one technically qualified judge and that the legally qualified judges will have to come from different member states. (The role of the technical judge will not be that of a court expert but rather that of an interpreter of technical matters.)

The member states will designate this European Patent Court as their national court for patent cases, also in the sense of eg the Conventions of Brussels and Lugano and Regulation 44/2001<sup>2</sup>. Its decisions will therefore be enforceable in all member states in the same way as national court decisions and, as concerns decisions of a national court, without any form of recognition or exaequatur.

After a certain transitional period the European Patent Court will have exclusive jurisdiction for the validity of European patents in its member states and will also have (exclusive) jurisdiction regarding infringement of these patents in the member states. Claims for the revocation of the patent (other than those filed by way of counterclaim) will have to be brought before the Central Division of the Court. As regards infringement cases the plaintiff will have to decide, as is the case now, before which Division of the Court of First Instance he wishes to bring his case, thereby following the rules of the Conventions of Brussels and Lugano and Regulation 44/2001.

As regards the powers of the court: the court will not only have the power to give injunctions (EPLP-wide) and to revoke the patent (for all member states for which the plaintiff has so required) but will have a number of other powers. To be mentioned are the possibility of giving

Dans ses grandes lignes, la proposition est la suivante :  
Un nouvel organe supranational, appelé Organisation européenne du contentieux des brevets, sera créé et comprendra un Comité administratif et la Cour européenne des brevets.

Les Etats parties à l'accord seront représentés au Comité administratif, lequel dirigera l'Organisation pour les questions administratives.

La Cour européenne des brevets sera constituée d'un Tribunal de première instance, d'une Cour d'appel et d'un greffe.

Le Tribunal de première instance comprendra une division centrale, sise au siège de l'Organisation européenne du contentieux des brevets, mais qui tiendra en principe ses séances au siège du défendeur. Le Tribunal se composera également d'un certain nombre de divisions régionales. Chaque Etat membre pourra demander la création d'au moins une division régionale sur son territoire. Même si les divisions régionales feront toutes parties du tribunal centralisé de première instance, elles disposeront d'une large autonomie. La question de savoir devant quelle division une nouvelle affaire devra être portée sera régie par les dispositions des Conventions de Bruxelles et de Lugano, ainsi que du règlement 44/2001 de l'Union européenne. Ainsi qu'il est prévu dans ces conventions et dans ce règlement, ce choix est normalement effectué par le demandeur.

Comment toutes ces divisions seront-elles pourvues en personnel ?

Il sera nécessaire et utile que la Cour et, en particulier, les divisions régionales soient dans une large mesure composées de juges qui continueront de siéger une partie de leur temps au sein de leur juridiction nationale. La Cour européenne des brevets siègera en formation collégiale comprenant au moins trois juges, à savoir deux juristes et un technicien, les juges qualifiés sur le plan juridique devant être originaires d'Etats membres différents. (Le juge qualifié sur le plan technique n'aura pas un rôle d'expert, mais plutôt d'interprète des questions techniques.)

Les Etats membres désigneront, pour les affaires concernant les brevets, la Cour européenne des brevets comme étant leur juridiction nationale, et ce également au sens des Conventions de Bruxelles et de Lugano ou du règlement 44/2001<sup>2</sup>. Ses décisions seront donc exécutoires dans tous les Etats membres au même titre que les décisions d'une juridiction nationale et, s'agissant de décisions d'une juridiction nationale, sans aucune forme de reconnaissance ou de procédure d'exequatur.

Après une période de transition, la Cour européenne des brevets aura compétence exclusive en matière de validité des brevets européens dans ses Etats membres. Elle aura également compétence (exclusive) en matière de contrefaçon de ces brevets dans les Etats membres. Les actions en nullité du brevet (autres que celles engagées par voie reconventionnelle) devront être engagées devant la division centrale de la Cour. En ce qui concerne les affaires de contrefaçon, le demandeur devra décider, comme c'est le cas actuellement, devant quelle division du Tribunal de première instance il souhaite porter son affaire, suivant en cela les dispositions des Conventions de Bruxelles et de Lugano ainsi que du règlement 44/2001.

En matière de compétence, la Cour européenne des brevets aura non seulement le pouvoir d'émettre des injonctions (avec effet dans tous les Etats contractants) et d'annuler le brevet (pour tous les Etats membres pour lesquels le demandeur a requis l'annulation), mais éga-

<sup>2</sup> Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. L 12/1 vom 16.1.2001.

<sup>2</sup> Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, OJ L 12/1 16.1.2001

<sup>2</sup> Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22.12.2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12/1 16.1.2001.

darunter die Möglichkeit, einstweilige Maßnahmen, Anordnungen der Inspektion von Eigentum ("saisie contrefaçon"), Arrest oder Anordnungen zum Schutz vertraulicher Informationen zu erlassen. Außerdem kann das Gericht seine eigenen Anordnungen mit einem Zwangsgeld verknüpfen, d. h. mit einer hohen Geldbuße, die von dem Beteiligten, der den Anordnungen nicht Folge leistet, an die Gegenseite gezahlt wird.

**Verfahrenssprache:** Die Beteiligten und das Gericht können sich zwar auf die zeitweilige Verwendung einer beliebigen Sprache einigen; offizielle Verfahrenssprache ist aber immer eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts. Genauer gesagt ist die Verfahrenssprache vor der zentralen Kammer die Sprache des europäischen Patents (der europäischen Patentanmeldung), und jede regionale Kammer muß sich für eine der Amtssprachen des EPA entscheiden. Verfahrenssprache in der zweiten Instanz ist die Verfahrenssprache der ersten Instanz.

Für Sie ist gewiß die Frage von Interesse, welche Rolle den nationalen Richtern und den nationalen Gerichten zukommen wird, wenn das EPLP in Kraft ist.

**Nationale Gerichte:**

– Während einer Übergangszeit von 7 Jahren bleiben die nationalen Gerichte parallel zum supranationalen System für europäische Patentsachen zuständig. Der Kläger hat die Wahl, entweder die EPG oder ein nationales Gericht anzurufen. Falls er sich für die zweite Möglichkeit entscheidet, kommt das EPLP nicht zum Tragen, so daß sich am derzeitigen Verfahren nichts ändert.

– Abgesehen davon behalten die nationalen Gerichte ihre Zuständigkeit für Sicherungsmaßnahmen und einstweilige Maßnahmen, wobei nach jeder Anordnung solcher Maßnahmen durch ein nationales Gericht die Sache innerhalb kürzester Zeit vor das EPG gebracht werden muß.

– Ebenfalls interessant für nationale Gerichte könnte die Möglichkeit sein, das Europäische Patentberufungsgericht fakultativ um ein nicht bindendes Gutachten zu Fragen des europäischen Patentrechts zu ersuchen. Diese Möglichkeit wird den Gerichten in allen EPÜ-Vertragsstaaten unabhängig davon offenstehen, ob sie das Protokoll unterzeichnen oder nicht.

**Nationale Richter:**

– Sie werden als Mitglieder der nationalen Gerichte mitwirken, siehe oben.

– Grundsätzlich werden die Richter der EPG weiterhin als Richter in ihren nationalen Gerichten tätig sein, einen mehr oder weniger großen Teil ihrer Zeit aber ihren Aufgaben als europäische Patentrichter in ihrer "eigenen" Kammer und in anderen Kammern widmen.

### **Das Gemeinschaftspatent**

Im Juli 2000 hat die Kommission einen kühnen, aber sehr attraktiven Vorschlag für eine Verordnung über ein Gemeinschaftspatent vorgelegt<sup>3</sup>.

Der Grundgedanke hinter diesem Vorschlag war und ist, daß die Gemeinschaft als solche dem EPÜ beitreten würde. Anmelder, die an einem Patent im Rahmen des EPÜ interessiert wären, könnten dann entweder (ver-

provisional measures, orders for inspection ("saisie – contrefaçon"), freezing orders, orders to protect confidential information. Furthermore the court will be able to sanction its own orders with an astreinte: a large sum of money payable by the non-obeying party to its counterpart(s).

As regards the language of the proceedings: although it will be possible for the parties and the court to agree on the temporary use of any language, the official language of the proceedings will always be one of the official languages of the European Patent Office. More specifically: the language in proceedings before the Central Division will be the language of the European patent (application) and each Regional Division will have to designate one of the official languages of the EPO. The language in second instance will be the language that was the language of the proceedings in first instance.

What will be interesting to you certainly is the question what will be the role of the national courts and the national judges after the EPLP would have come into existence.

**As regards the national courts:**

– during a transitional period of seven years, the national courts will retain their competence for European patent cases parallel to the supranational system. The plaintiff will have the choice either to bring his case before the EPJ or before a national court. If he chooses the latter option, the whole case will remain outside the system of the EPLP, so it will look exactly like the situation now.

– Apart from that the national courts will retain jurisdiction for protective and provisional measures, be it that any order for such measures by a national court will have to be followed by proceedings on the merits within a very short time before the EPJ.

– What could also be interesting to national courts is that there will be created a possibility for national courts to ask the European Patent Court of Appeal on an optional basis for a non-binding opinion on matters of European patent law. This possibility will exist for courts in all member states of the EPC, whether they are taking part in the protocol or not.

**As regards national judges:**

– they will be involved as members of the national courts, see above.

– In principle the judges of the EPJ will be judges who continue to work as national judges but for a smaller or larger part of their time will be busy as European patent judges, sitting both at their "own" division and at other divisions.

### **The Community Patent**

In July 2000 the Commission launched a daring but very attractive proposal for a Community regulation, creating a Community patent<sup>3</sup>.

The basic idea underlying this proposal was and is that the Community as such would join the EPC. Applicants for a patent under the EPC would be able to designate either (a number of) EU states (and get a bundle patent

lement d'autres pouvoirs, parmi lesquels celui d'ordonner des mesures provisoires, l'inspection des lieux (saisie-contrefaçon), le gel des actifs ou la protection des informations confidentielles. En outre, la Cour pourra sanctionner le non-respect de ses ordonnances par une astreinte, à savoir que la partie qui ne se conforme pas à une ordonnance de la Cour devra verser une somme d'argent importante à la partie adverse.

Quant à la langue de la procédure, si les parties et la Cour auront toujours la possibilité de convenir de l'utilisation temporaire de n'importe quelle langue, la langue officielle de la procédure sera toujours une des langues officielles de l'Office européenne des brevets. Plus précisément, la langue de la procédure devant la division centrale sera la langue (de la demande) du brevet européen et chaque division régionale devra opter pour l'une des langues officielles de l'OEB. La langue de la procédure en deuxième instance sera celle de la procédure en première instance.

Une question qui vous intéressera certainement est celle du rôle que les juridictions nationales et les juges nationaux seront appelés à jouer une fois que le PLBE sera en vigueur.

S'agissant des juridictions nationales, elles auront le rôle suivant :

- durant une période transitoire de sept ans, les juridictions nationales demeureront compétentes pour statuer sur les affaires concernant des brevets européens, parallèlement au système supranational. Le demandeur pourra porter une affaire soit devant la Cour européenne des brevets, soit devant une juridiction nationale. Dans ce dernier cas, toute la procédure se déroulera en dehors du système du PLBE, de sorte qu'il n'y aura aucun changement par rapport à la situation actuelle ;

- les juridictions nationales demeureront par ailleurs compétentes pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires, à condition que ces mesures soient suivies de l'engagement à bref délai d'une procédure au fond devant la Cour européenne des brevets ;

- autre point intéressant, les juridictions nationales pourront demander à la Cour d'appel en matière de brevets européens de rendre un avis non contraignant sur des questions relatives au droit européen des brevets. Cette faculté sera ouverte aux juridictions de tous les Etats parties à la CBE, qu'ils soient ou non parties au protocole.

Quant aux juges nationaux, ils auront le rôle suivant :

- ils interviendront en leur qualité de membres des juridictions nationales, comme indiqué plus haut ;

- en principe, les juges près la Cour européenne des brevets continueront à travailler en tant que juges nationaux, mais exerceront également pendant une partie de leur temps les fonctions de juges près la Cour européenne des brevets, de sorte qu'ils siègeront dans leur "propre" division et dans d'autres divisions.

### **Le brevet communautaire**

En juillet 2000, la Commission a émis une proposition audacieuse, mais très intéressante de règlement communautaire en vue de créer un brevet communautaire<sup>3</sup>. L'idée de base de cette proposition était et demeure que la Communauté en tant que telle adhérerait à la CBE. Les demandeurs d'un brevet selon la CBE pourraient désigner soit des (un certain nombre d') Etats de l'UE (et

<sup>3</sup> Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent, KOM(2000) 412 – C5-0461/2000 – 2000/01777 (CNS), vorgelegt am 5.7.2000.

<sup>3</sup> Proposal for a Regulation on the Community Patent, COM(2000) 412 – C5-0461/2000 – 2000/01777 (CNS), adopted 5.7.2000

<sup>3</sup> Proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire, COM(2000) 412 – C5-0461/2000 – 2000/01777 (CNS), adopté le 5.7.2000.

schiedene) EU-Staaten benennen (und ein Bündelpatent für diese Staaten erhalten) oder die Gemeinschaft als solche benennen (und dann ein einheitliches Patent für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft erhalten). Nach der Erteilung unterläge das Gemeinschaftspatent dem in der Verordnung verankerten materiellen Patentrecht (wie jeder Teil des Bündelpatents dem betreffenden nationalen Recht unterläge). Die Regelung von Streitigkeiten über die Rechtsgültigkeit und/oder Verletzung der Gemeinschaftspatente würde einem supranationalen spezialisierten Gemeinschaftsgericht für geistiges Eigentum mit zwei Instanzen obliegen.

Allerdings war diesem trefflichen Vorschlag bislang ein sehr trauriges Schicksal beschieden. Bis heute hat der Rat den Vorschlag lediglich so stark verwässert, daß er für die Benutzer des Systems wahrscheinlich unannehmbar wäre, und er war zudem nicht einmal in der Lage, Einstimmigkeit über dieses Gespenst (oder eher Schreckgespenst?) seines Verhandlungsergebnisses zu erzielen.

Die Probleme sind im Bereich des Erteilungsverfahrens (wo sich die Mitgliedstaaten über die ewige Sprachenfrage und über die Rolle ihrer nationalen Patentämter zanken) wie auch der Streitregelung angesiedelt (wo es wiederum um die Sprachregelung sowie um das Ausmaß an Zentralisierung geht).

Was die Streitregelung anbelangt, so wird derzeit erwogen<sup>4</sup>, eine sogenannte gerichtliche Kammer beim Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (EuGel) in Luxemburg zu errichten, die sich aus einer eher kleinen Zahl (7) spezialisierter Richter zusammensetzt und für alle erstinstanzlichen Verfahren zuständig sind. Für Beschwerden soll das EuGel selbst zuständig sein. Abgesehen davon, daß für einen solchen Aufbau keine Rechtsgrundlage gegeben ist, solange der Vertrag von Nizza nicht ratifiziert ist, scheint es fraglich, ob bei einem derartigen Gerichtsaufbau mit effizienten und erschwinglichen Entscheidungen gerechnet werden kann.

Effizienz wäre nicht gegeben wegen des hohen Maßes an Zentralisierung (Einvernahme von Zeugen, einstweilige Maßnahmen!) sowie wegen des Grundsatzes, daß alle Landessprachen als Verfahrenssprachen zulässig sein sollten (Übersetzungen sind zeitaufwendig!). Außerdem enthalten weder der Vorschlag für eine Verordnung über das Gemeinschaftspatent noch das Arbeitspapier KOM(2002) 480 endgültig oder die Vorschriften zum Europäischen Patentgericht erster Instanz irgendwelche Bestimmungen zu Sanktionen, die mit Anordnungen des Gerichts verknüpft sein sollen<sup>5</sup>. Eine Anordnung ohne Sanktion ist ein Papiertiger und wird den interessierten Kreisen nicht besonders zweckmäßig erscheinen.

Erschwinglichkeit wäre ebenfalls nicht gegeben, und zwar aufgrund der Übersetzungen (Übersetzungen kosten (viel) Geld) und aufgrund der Zentralisierung: Die Ladung von Zeugen und Sachverständigen an einen zentralen Ort in Europa ist ebenfalls sehr teuer.

Was die Rolle von nationalen Gerichten und nationalen Richtern anbelangt, kann ich mich sehr kurz fassen: Soweit mir bekannt ist, ist sie überhaupt nicht vorgesehen!

Sollten die Politiker im Rat einen derartigen Vorschlag für realisierbar halten, wäre diesem Projekt höchstwahrscheinlich dasselbe Schicksal beschieden wie dem Luxemburger Übereinkommen: Die Industrie wird

for these states) or designate the Community as such (and then get a unitary patent for the whole community territory).

After grant the community patent would be governed by the substantive patent law laid down in the Regulation (as each part of the bundle patent would be governed by its national law). For the litigation about the validity and/or the infringement of the community patents, there was envisaged a supranational specialised Community intellectual property court in two instances.

This fine proposal has suffered a very sorry fate up till now. Until today the Council has only succeeded in watering down the proposal in such a way that it would probably be unacceptable to the users of the system and furthermore has not even been able to reach unanimity about this ghostly (or should I say "ghastly") product of their negotiations.

The problems are both on the plane of the granting procedure (where the member states are bickering about the eternal question of their languages and about the role of their national patent offices) and on the plane of the litigation (where the dispute is about the language regime again and about the degree of centralisation).

The idea on litigation now considered<sup>4</sup> is to create a so-called judicial panel attached to the CFI in Luxembourg, composed of a rather small number (7) of specialised judges dealing with all proceedings in first instance.

Appeals should lie with the CFI itself. Apart from the problem that there is no legal basis for such a structure as long as the Nice Treaty is not ratified, it seems questionable whether such a court structure could provide for efficient and affordable decisions.

It would not be efficient because of its high degree of centralisation (hearing of witnesses, provisional measures!) and because of the idea that all national languages should be allowed as languages of the proceedings (translations cost time!). Moreover neither the proposal for a Regulation on the Community Patent, nor the Working Document COM(2002) 480 final, nor the rules regarding the European Court of First Instance contain any rules on sanctions on orders of the court<sup>5</sup>. An order without a sanction is a paper tiger and will not seem very worthwhile to the interested circles.

It would also not be affordable because of these translations (translations cost (lots of) money) and because of this centralisation: bringing witnesses and experts to one central place in Europe will also cost money.

As regards the role of national courts and national judges I can be very brief: as far as I know there is no role at all envisaged!

If a proposal like this would be feasible between the politicians in the Council, it seems rather probable that this project will share the same fate as the Luxembourg convention: industry will not use it. So we would end up

obtenir un faisceau de brevets pour ces Etats), soit la Communauté en tant que telle (et obtenir alors un brevet unitaire pour l'ensemble du territoire communautaire). Après la délivrance, le brevet communautaire serait régi par les dispositions du droit des brevets contenues dans le règlement (chaque élément du faisceau de brevets étant régi par la législation nationale le concernant). Pour les litiges sur la validité et/ou la contrefaçon des brevets communautaires, il était envisagé de créer une juridiction communautaire spécialisée en matière de propriété intellectuelle, constituée de deux instances.

Cette proposition séduisante a malheureusement connu un triste destin. A ce jour, le Conseil a uniquement réussi à diluer la proposition au point de la rendre probablement inacceptable aux yeux des utilisateurs, et même dans sa version édulcorée, cette proposition n'a pas fait l'unanimité au sein du Conseil.

Les problèmes se situent tant au niveau de la procédure de délivrance (à savoir que les Etats membres se querellent sur l'éternelle question des langues et le rôle des offices nationaux de brevets) qu'au niveau du contentieux (où se posent de nouveau la question litigieuse du régime linguistique et celle du degré de centralisation). La proposition qui est actuellement à l'étude<sup>4</sup> en matière de contentieux consiste à créer ce qu'il est convenu d'appeler une "chambre juridictionnelle" rattachée au tribunal de première instance à Luxembourg et composée d'un petit nombre de juges spécialisés (7) qui traiteraient toutes les procédures de première instance. Les recours seraient formés devant le Tribunal de première instance lui-même. Outre le fait qu'une telle structure n'a aucun fondement juridique tant que le Traité de Nice n'est pas ratifié, il est douteux qu'elle soit en mesure de rendre des décisions efficaces à un coût raisonnable. En effet, elle ne serait pas efficace du fait qu'elle serait très centralisée (audition de témoins, mesures provisoires) et que toutes les langues nationales seraient admises en tant que langue de la procédure (les traductions prennent du temps). En outre, ni la proposition de règlement sur le brevet communautaire, ni le document de travail COM (2002) 480 final, ni le règlement concernant le Tribunal européen de première instance ne contiennent la moindre disposition sur les sanctions qui devraient assortir le non-respect des ordonnances de la Cour<sup>5</sup>. Or, ordonner une mesure sans l'assortir d'une sanction est un tigre de papier qui présentera peu d'intérêt pour les milieux intéressés. Enfin, les coûts seraient très élevés en raison des traductions (qui coûtent (très) cher) et de la centralisation, car il sera coûteux de citer des témoins ou des experts à comparaître en un lieu unique en Europe.

Quant au rôle des juridictions nationales et des juges nationaux, je serai très bref : à ma connaissance, ils ne joueront aucun rôle.

Si une proposition de ce genre est jugée réalisable au niveau politique au Conseil, il est en revanche fort probable qu'elle subisse le même sort que la convention de Luxembourg, à savoir qu'elle ne sera jamais utilisée par

<sup>4</sup> Arbeitspapier der Kommission über das geplante Rechtsprechungssystem für das Gemeinschaftspatent (KOM(2002) 480 endgültig vom 30.8.2002).

<sup>5</sup> Natürlich gibt es Vorschriften zum Schadensersatz und auch zur Beschlagnahme von Erzeugnissen, die zur Herstellung patentverletzender Erzeugnisse verwendet wurden. Der Ersatz des Schadens als Sanktion in Verbindung mit einer Unterlassungsanordnung ist aber unzureichend: In Patentsachen ist ein Schaden sehr schwer nachzuweisen und wird oft, beispielsweise in Deutschland, nur durch Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr ersetzt. (Dies bedeutet, daß de facto jeder eine Art formloser Lizenz erhalten kann, sofern er bereit ist, in angemessener Höhe Schadensersatz zu leisten.) Zudem müssen Anordnungen, die beispielsweise die Vertraulichkeit von Beweismitteln oder die Inaugenscheinnahme von Örtlichkeiten betreffen, mit Sanktionen verknüpft werden.

<sup>4</sup> Commission Working Document on the Planned Community Patent Jurisdiction (COM(2002) 480 final of 30.8.2002)

<sup>5</sup> There are of course rules relating to damages and also to seizure of goods used to manufacture infringing goods. But the payment of damages is insufficient as a sanction on an injunction: damages are very difficult to prove in patent matters and often, eg in Germany, just comprise a reasonable license fee. (That means that in fact everybody can get a kind of informal license as long as they are prepared to pay damages to the amount of a reasonable fee.) Moreover, sanctions are needed for orders dealing with eg confidentiality of evidence, the execution of an inspection of premises, etc.

<sup>4</sup> Document de travail de la Commission sur la juridiction prévue en matière de brevet communautaire (COM(2002) 480 final) du 30.8.2002.

<sup>5</sup> Il existe bien entendu des dispositions sur les dommages-intérêts et la saisie des biens utilisés pour fabriquer des marchandises contrefaisantes. Toutefois, le versement de dommages-intérêts est insuffisant pour sanctionner le non-respect d'une injonction. Les dommages sont en effet très difficiles à prouver en matière de brevets et les dommages-intérêts sont souvent fixés, comme par exemple en Allemagne, à un montant correspondant à une redevance raisonnable de licence (ce qui signifie que toute personne peut obtenir une sorte de licence informelle dès lors qu'elle est prête à payer des dommages-intérêts d'un montant égal à celui d'une redevance raisonnable). Des sanctions sont également nécessaires en cas d'injonction concernant la confidentialité des preuves ou l'inspection des lieux, etc.

keinen Gebrauch davon machen. Dann hätten wir letztlich ein Gemeinschaftspatent, das niemand nutzen wird, mit dessen Existenz aber die politische Motivation zur Schaffung eines Gemeinschaftspatents gegenstandslos werden wird.

### Schwierigkeiten

So seltsam es auch klingen mag: Das größte Problem für das Protokoll über die Regelung von Streitigkeiten in Zusammenhang mit europäischen Patenten ist derzeit die Europäische Kommission. Anstatt sich darüber zu freuen, daß eine Gruppe von Mitgliedstaaten versucht, die Probleme zu umgehen, die sich aus dem Erfordernis der Einstimmigkeit ergeben, und diese Initiative aktiv zu fördern, hat die Kommission für das Projekt nur Mißbilligung übrig und scheint den Standpunkt zu vertreten, daß es den Mitgliedstaaten zur Errichtung eines supranationalen Gerichts für (Nicht-Gemeinschafts-) Patente an Zuständigkeit mangelt, weil ein solches Projekt Fragen der Gerichtsbarkeit umfaßt, die auch in der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 geregelt sind. Auch wenn die Rechtsgrundlage für diesen Standpunkt recht schwach erscheint und nie eingehend begründet wurde, könnte diese Haltung der Kommission durchaus Probleme auf politischer Ebene verursachen.

Beim Gemeinschaftspatent besteht das Hauptproblem derzeit darin, daß es anscheinend nicht möglich ist, die Hindernisse zu umgehen, die von Mitgliedstaaten in den Weg gelegt werden, die ihre Landessprachen als Arbeitssprachen sehen möchten und versuchen, das EPA zugunsten ihrer nationalen Patentämter zu demontieren. Weitere Probleme resultieren aus dem mangelnden Enthusiasmus der künftigen Benutzer des Systems.

Des weiteren ist besorgniserregend, daß der Entwurf eines Protokolls und die Planungen für das Gemeinschaftspatent immer weiter auseinanderklaffen. Während die Arbeitsgruppe "Streitregelung" von Anfang an aufmerksam auf die Benutzer des System eingegangen ist und ein Gericht erster Instanz mit regionalen Kammern in allen Mitgliedstaaten vorsieht, die dies wünschen, scheint die Gemeinschaft die Wünsche ihrer Kunden nur widerwillig zu erfüllen. Die Arbeitsgruppe geht davon aus, daß zwischen 50 und 80 erstinstanzliche Richter erforderlich sein werden; die Gemeinschaft plant ein erstinstanzliches Gericht mit 7 Richtern. Die Arbeitsgruppe schlägt vor, nur die drei Amtssprachen des EPA als Verfahrenssprachen zu verwenden, was Übersetzungskosten einsparen und es zahlreichen europäischen Patentrichtern ermöglichen würde, am Europäischen Patentgericht tätig zu werden; die Gemeinschaft plant ein System, bei dem alle (derzeit 11) Landessprachen der Gemeinschaft verwendet werden können, was einer Vielzahl von Dolmetschern ein Auskommen auf Kosten der Beteiligten verschaffen würde.

Es ist sehr schwer abzusehen, wie sich diese zwei Systeme, die beide den Anspruch erheben, richtungsweisend für die Entwicklung des europäischen Patentrechts zu sein, miteinander und mit der Tätigkeit der Beschwerdekammern in München vereinbaren lassen, die denselben Anspruch erheben. So werden wir es wohl mit einem System zu tun bekommen, in dem drei oberste Instanzen uns über das europäische Patentrecht

with a Community patent that nobody is going to use but whose existence will take away the political drive to create a Community patent.

### Trouble ahead

Strange as it seems: the main problem for the EPLP at the moment is the European Commission. The Commission, instead of being happy that a group of member states is trying to circumvent the problems created by the requirement of unanimity and actively stimulating this initiative, is frowning on the project and seems to take the position that there is no competence left for the member states to create a supranational court for (non-Community) patents because such a project involves matters of jurisdiction and matters of jurisdiction are also regulated in Regulation 44/2001. Although the legal basis for that opinion seems rather shaky and was never motivated in depth, this attitude of the Commission could easily create problems on the political level.

The main problem for the Community patent at the moment is that there seems no way round the political roadblocks of member states trying to introduce their national languages as working languages and to dismantle the EPO in favour of their national patent offices. A second line of problems is created by the lack of enthusiasm of the future users of the system.

What is also worrying is the growing divergence between the protocol project and the plans for a Community patent. While the working party on the EPLP from the beginning has listened attentively to the users of the system and has created a first instance court with regional divisions in all member states that want one, the Community seems reluctant to comply with the wishes of its customers. The working party expects it will need somewhere between 50 and 80 judges in first instance; the Community is planning a first instance court with seven judges. The working party is proposing to use only the three working languages of the EPC as languages of the proceedings, thereby saving on costs of translation and enabling many European patent judges to function on the European patent court; the Community is planning for a system where all national languages (at the moment 11) of the Community will be used, thereby feeding a lot of interpreters at the expenses of litigants.

It is very difficult to see how these two systems, both having the presumption of giving direction to the development of European patent law, can be harmonised with each other and with the Boards of Appeal in Munich which also have that same presumption. What seems to be coming our way is a system in which three supreme instances will be telling us what the truth in European patent law is: the Enlarged Board of Appeal,



l'industrie. On se retrouverait ainsi avec un brevet communautaire que personne n'utiliserait, mais dont l'existence constituerait un frein politique à la création d'un brevet communautaire.

### **Des difficultés en perspective**

Aussi étrange que cela paraisse, le problème essentiel qui se pose actuellement au protocole sur les litiges est la Commission européenne. Au lieu de se féliciter de ce qu'un groupe d'Etats membres essaie de résoudre les problèmes nés de l'exigence d'unanimité et de promouvoir activement cette initiative, elle désapprouve ce projet et semble considérer que les Etats membres ne sont plus compétents pour créer une juridiction supranationale en matière de brevets (non communautaires), dans la mesure où un tel projet implique des questions de compétences qui sont également régies par le règlement 44/2001. Bien que cet avis semble reposer sur une base juridique plutôt fragile et qu'il n'ait jamais été motivé en détail, cette attitude de la Commission risquerait fort de créer des problèmes au niveau politique.

A l'heure actuelle, le problème majeur concernant le brevet communautaire est qu'il n'existe apparemment pas de moyens de contourner les obstacles d'ordre politique qu'opposent les Etats membres qui essaient d'introduire leurs langues nationales comme langues de travail et de démanteler l'OEB au profit de leurs offices nationaux. Une autre série de problèmes tient au manque d'enthousiasme dont font preuve les futurs utilisateurs du système.

Enfin, le fossé qui se creuse entre le projet de protocole et les plans concernant le brevet communautaire constitue un autre motif d'inquiétude.

Si le groupe de travail sur le PLBE a dès le début écouté attentivement les utilisateurs du système et créé un tribunal de première instance avec des divisions régionales dans tous les Etats membres qui le souhaitent, la Communauté semble quant à elle réticente à répondre aux souhaits de ses clients.

Le groupe de travail estime qu'entre 50 et 80 juges seront nécessaires en première instance, alors que la Communauté prévoit une juridiction de première instance composée de sept juges.

Le groupe de travail propose d'utiliser uniquement les trois langues de travail de la CBE en tant que langues de la procédure, et ainsi d'économiser les frais de traduction et de permettre à de nombreux juges de brevets européens d'exercer leurs fonctions auprès de la Cour européenne des brevets. La Communauté prévoit quant à elle un système dans lequel toutes les langues nationales de la Communauté (soit onze actuellement) seront utilisées, ce qui fournira ainsi beaucoup de travail aux interprètes aux frais des parties en litige.

Il est très difficile de prévoir comment ces deux systèmes, qui tous deux prétendent montrer la voie du développement du droit européen des brevets, peuvent être harmonisés non seulement entre eux, mais également avec les chambres de recours à Munich, qui elles aussi revendiquent ce rôle. Nous semblons nous diriger vers un système dans lequel trois instances suprêmes décideront du droit européen des brevets : la Grande

belehren: die Große Beschwerdekammer, das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften in Luxemburg und das Berufungsgericht nach dem Protokoll über die Regelung von Streitigkeiten in Zusammenhang mit europäischen Patenten. Die Benutzer des Systems könnten sich durchaus fragen, ob dies so viel besser wäre als das jetzige System.

### Lösungsmöglichkeiten

Natürlich wäre es erfreulich, wenn wir eine Konstruktion finden könnten, die alle drei Gerichtsbarkeiten umfassen und vereinheitlichen würde. Aber einerseits würde dies nicht die Probleme bezüglich der Akzeptanz des EPLP (durch die Gemeinschaft) und der Gemeinschaftspatentverordnung (durch die Benutzer) lösen, und andererseits würde es das eigentliche Problem Europas verschleiern. Dieses Problem besteht darin, daß wir in Fragen des Patentrechts nicht in der Lage und/oder nicht bereit sind, die logischen Konsequenzen aus der Tatsache zu ziehen, daß wir in einem Binnenmarkt leben, in dem die nationalen Grenzen gefallen sind. Alle Wohlgerüche Arabiens können nicht darüber hinwegtäuschen, daß ein gemeinsamer Markt ein gemeinsames und einheitliches Patent erfordert und daß kein Platz mehr für nationale Patente und nicht einmal für Bündelpatente ist. Die einzig wahre Lösung für unsere Probleme ist ein Gemeinschaftspatent. Dennoch, um es mit EU-Kommissar Bolkestein<sup>6</sup> zu sagen, "wäre ein schlechtes Gemeinschaftspatent schlimmer als gar kein Gemeinschaftspatent".

Wir haben erlebt, wie die Kommission, die ihre Lektion aus dem Schicksal des GPÜ gelernt hat, einen ausgezeichneten Vorschlag für eine Gemeinschaftspatentverordnung vorgelegt hat und wie dieser vortreffliche Vorschlag im Rat torpediert wird, der sich dieser Lektion zu verschließen scheint.

Die Schlußfolgerung ist einfach: Derzeit ist jeder Weg hin zu einem Gemeinschaftspatent blockiert, der Einstimmigkeit erfordert. Deshalb müssen wir uns nach einer anderen Möglichkeit umsehen.

Eine interessante Anregung war unlängst einem Artikel<sup>7</sup> von Herrn Dr. Bossung, einem ehemaligen Vorsitzenden der Juristischen Beschwerdekammer des EPA, zu entnehmen. Er schlägt vor, daß die Kommission ihren derzeitigen Vorschlag für eine Gemeinschaftspatentverordnung zurückziehen sollte. Stattdessen solle sie versuchen, das europäische Patentrecht beginnend mit dem materiellen Patentrecht im Wege einer Verordnung auf der Grundlage von Artikel 95 (ex-Art. 100a)<sup>8</sup> des EG-Vertrags zu übernehmen, was mit einer qualifizierten Mehrheit möglich ist, und zugleich das EPÜ in verschiedenen Punkten zu revidieren, um das Bündelpatent in ein einheitliches Unionspatent umzuwandeln, was ebenfalls mit qualifizierter Mehrheit möglich ist. Ein anderer Vorschlag stammt von mir<sup>9</sup> und bestünde darin, daß eine Reihe von Mitgliedstaaten, die auch bereit wären, das Londoner Sprachenabkommen<sup>10</sup> und das Streitregelungsprotokoll (EPLP) zu unterzeichnen, die bestehenden Artikel 142 – 149 EPÜ<sup>11</sup> nutzen würden. Interessant wäre auch eine Kombination dieser beiden Ideen.

Und wahrscheinlich werden weitere Lösungen auftauchen, sobald wir uns mit dem eigentlichen Problem befassen. Es ist höchste Zeit, daß wir damit beginnen – und damit meine ich jeden einzelnen von uns.

the CFI in Luxembourg and the Court of Appeal of the EPLP. The users of the system might be wondering whether such a situation would be that much better than the system we have now.

### Solutions ahead?

Of course it would be nice if we could manage to find some construction that would encompass and harmonise all three judiciaries. But on the one hand that would still leave us with the problems regarding the acceptance of the EPLP (by the Community) and of the Community patent proposal (by the users) and on the other hand would disguise the real problem we have in Europe. That problem is that in matters of patent law we are unable and/or unwilling to draw the logical consequences from the fact that we are living in an internal market where national boundaries no longer exist. All the perfumes of Araby cannot wash away the fact that a common market makes necessary a common and unitary patent and that there is no place left for national patents and not even for bundle patents. The only real solution to our problems is a Community patent. Nevertheless, to quote Commissioner Bolkestein<sup>6</sup>, "a bad Community patent would be worse than no Community patent."

We have seen how the Commission, having learned the lesson taught by the fate of the CPC, has come up with an excellent proposal for a Community patent regulation and how this fine proposal is torpedoed in the Council that seems to be blind to that lesson.

The conclusion is simple: any road towards a Community patent that has to pass the unanimity test is blocked. We should therefore look for another route.

One interesting suggestion was made in a recent article<sup>7</sup> by Dr Bossung, former chairman of the Legal Board of Appeal of the EPO. He suggests that the Commission should withdraw its present proposal for a Community patent regulation. Instead it should endeavour to annex European patent law, starting with substantive patent law, by way of a regulation on the basis of Article 95 EC (former 100a)<sup>8</sup>, which can be done by qualified majority, and on the other hand revise the EPC on a number of points to change the bundle patent into a unitary Union patent, which can also be done by a qualified majority. Another suggestion was advocated by myself<sup>9</sup> and would consist in using existing Articles 142–149 EPC<sup>10</sup> by a number of member states that also would be willing to sign the London protocol on translations<sup>11</sup> and the litigation protocol ("EPLP").

It could also be a nice idea to combine both these ideas. And probably other solutions will pop up as soon as we focus on the real problem. It really is time we, each and every one of us, started doing that.

Chambre de recours, le Tribunal de première instance des Communautés européennes à Luxembourg et la Cour d'appel prévue par le protocole sur le règlement des litiges. Les utilisateurs du système pourraient se demander si une telle situation est vraiment préférable au système actuel.

### Des solutions en vue ?

Bien entendu, il serait bon que nous puissions trouver une structure qui englobe et harmonise les trois systèmes juridictionnels. Mais nous serions toujours confrontés au problème de l'acceptation du PLBE (par la Communauté) et de la proposition de brevet communautaire (par les utilisateurs). En outre, cela ne ferait que dissimuler le véritable problème que nous avons en Europe, à savoir que nous ne pouvons pas et/ou ne voulons pas, en matière de brevets, tirer les conséquences logiques du fait que nous vivons dans un marché intérieur où les frontières nationales n'existent plus. Or, tous les parfums d'Arabie ne sauraient masquer le fait qu'un marché commun exige un brevet commun et unitaire, et qu'il n'y a plus de place pour les brevets nationaux, ni même pour les faisceaux de brevets. La seule solution à nos problèmes réside dans un brevet communautaire. Toutefois, comme le disait le commissaire Bolkestein<sup>6</sup>, "un mauvais brevet communautaire serait pire que pas de brevet communautaire du tout".

Nous avons vu comment la Commission, qui a tiré les enseignements du sort subi par la CBC, a présenté une excellente proposition de règlement sur le brevet communautaire, et comment cette proposition a été torpillée au Conseil, qui semble sourd à ces leçons.

La conclusion est simple : toutes les voies menant à un brevet communautaire et nécessitant l'unanimité sont bloquées. Il nous faut donc chercher une autre issue.

Dans un récent article<sup>7</sup>, M. Bossung, ancien président de la chambre de recours juridique de l'OEB, fait une proposition intéressante. Il suggère que la Commission retire sa proposition actuelle de règlement sur le brevet communautaire. A la place, elle devrait s'efforcer d'intégrer le droit européen des brevets, à commencer par le droit matériel des brevets, en adoptant un règlement sur la base de l'article 95 CE (anciennement 100A)<sup>8</sup>, ce qu'elle peut faire à la majorité qualifiée. Par ailleurs, il faudrait réviser un certain nombre de points de la CBE afin de transformer le faisceau de brevets en brevet unitaire dans le cadre de l'UE, ce qui peut également se faire à la majorité qualifiée.

J'ai moi-même avancé une autre proposition<sup>9</sup>, selon laquelle un certain nombre d'Etats membres, qui seraient aussi disposés à signer le Protocole de Londres relatif aux traductions<sup>10</sup> et le protocole sur le règlement des litiges, utiliseraient les actuels articles 142-149 CBE<sup>11</sup>. Il pourrait également être intéressant de combiner ces deux idées. Et d'autres solutions se feront probablement jour dès que nous nous concentrerons sur le vrai problème. Il est temps, je crois, que chacun d'entre nous s'attelle à cette tâche.

<sup>6</sup> "Reden" unter [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market](http://europa.eu.int/comm/internal_market).

<sup>7</sup> Otto Bossung, "Unionspatent statt Gemeinschaftspatent", GRUR Int. 6/2002, 464 – 476.

<sup>8</sup> Auch wenn bisweilen die Meinung vertreten wird, daß dieser Artikel auf den Erlaß von Richtlinien beschränkt ist, ist darin doch allgemein von "Maßnahmen" die Rede, und auch der Erlaß von Verordnungen ist zugelassen. (Aufgrund der gemeinsamen Erklärung der Mitgliedstaaten, die einer Richtlinie den Vorzug gibt, sind in einer im Rahmen dieses Artikels erlassenen Verordnung aber Gründe anzugeben, aus denen die Form der Verordnung für erforderlich gehalten wurde.)

<sup>9</sup> Jan Willems, "Awaiting the Community Patent – A Suggestion for a Flexible Interim Solution", IIC 2002, 561 – 570.

<sup>10</sup> Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ, ABl. EPA 2001, 549 – 553.

<sup>11</sup> Danach könnte eine Gruppe von Vertragsstaaten bestimmen, daß die Anmelder sie gemeinsam zu benennen haben und daß die für die Gesamtheit ihrer Hoheitsgebiete erteilten europäischen Patente einheitlich sind. Diese Artikel wurden im Hinblick auf das anstehende Gemeinschaftspatentübereinkommen aufgenommen, werden bislang aber nur von der Schweiz und Liechtenstein genutzt.

<sup>6</sup> "Speeches" in <http://europa.eu.int/comm/internal-market>

<sup>7</sup> Otto Bossung, "Unionspatent statt Gemeinschaftspatent", GRUR Int. 6/2002, p. 464-476.

<sup>8</sup> Although it is sometimes thought that this article is restricted to the creation of directives, it speaks generally about "measures" and also allows the adoption of regulations. (Because of the joint declaration of the member states, expressing a preference for the form of a directive, a regulation adopted under this article should however give reasons why it was thought necessary to use the form of a regulation.)

<sup>9</sup> Jan Willems, "Awaiting the Community patent; a suggestion for a flexible interim solution", IIC 2002, p. 561-570.

<sup>10</sup> Agreement dated 17 October 2000 on the application of Article 65 EPC, OJ EPO 2001, 549-553.

<sup>11</sup> Allowing a number of contracting states to oblige applicants to designate them together and to make the European patent granted for their joint territories into a unitary title. These articles were created with a view to the coming Community Patent Convention but are up till now only used by Switzerland and Liechtenstein.

<sup>6</sup> Les discours peuvent être consultés à l'adresse suivante : <http://europa.eu.int/comm/internal-market>.

<sup>7</sup> Otto Bossung, "Unionspatent statt Gemeinschaftspatent", GRUR Int. 6/2002, p. 464-476.

<sup>8</sup> Bien que l'on pense parfois que cet article est limité aux directives, il parle d'une manière générale de "mesures" et autorise également l'adoption de règlements (du fait de la déclaration commune des Etats membres par laquelle ceux-ci ont exprimé leur préférence pour la directive, un règlement adopté sur le fondement de cet article devrait cependant indiquer les raisons pour lesquelles il a été jugé nécessaire d'opter pour un règlement).

<sup>9</sup> Jan Willems, "Awaiting the Community patent; a suggestion for a flexible interim solution", IIC 2002, p. 561-570.

<sup>10</sup> Accord en date du 17 octobre 2002 sur l'application de l'article 65 CBE, JO OEB 2001, 549 s.

<sup>11</sup> Un certain nombre d'Etats contractants pourraient obliger les demandeurs à les désigner tous ensemble et faire du brevet européen délivré pour leur territoire un titre unitaire. Ces articles avaient été créés dans la perspective de la future Convention sur le brevet communautaire, mais ils ne sont à ce jour utilisés que par la Suisse et le Liechtenstein.

*Jean-François LANDWERLIN\**

**Das monegasische Recht und die Bestimmung der gerichtlichen Zuständigkeit für Rechtsgültigkeit und Verletzung europäischer Patente als Ergebnis der aus den Regierungskonferenzen von Paris und London hervorgegangenen Aktivitäten**

*Inhalt*

**Einführung**

– Vertragsrechtlicher Rahmen der Überlegungen der Arbeitsgruppe "Streitregelung" (Schiedsgerichtsbarkeit, fakultatives Protokoll – fakultatives Gutachtergremium) und der daraus hervorgegangenen Vorschläge

– Auswirkungen der Zuständigkeitsregelungen im Zusammenhang mit europäischen Patenten auf die Gerichtsbarkeit der Staaten, die weder Mitglieder der Europäischen Union noch Unterzeichnerstaaten des Brüsseler Übereinkommens sind

**I. Auswirkungen des Protokolls auf die monegasischen Zuständigkeitsregelungen**

A. Aktuelle Rechtslage in Monaco im Hinblick auf die Zuständigkeit

- a) in Fragen der Rechtsgültigkeit von Patenten
- b) in Fragen der Verletzung

B. Voraussichtlich durch das Protokoll angetriebene Entwicklung dieses Rechts

- a) Beendigung der ausschließlichen Zuständigkeit der monegasischen Gerichte
- b) Modalitäten für die Umsetzung der neuen Regelungen im innerstaatlichen Recht

**II. Aufrechterhaltung der monegasischen Zuständigkeitsregelungen im Rahmen der Schiedsgerichtsbarkeit und des Gutachtergremiums**

A. Schiedsgerichtsbarkeit

- a) derzeitige Nichtanwendbarkeit des Schiedsverfahrens in Fragen der Rechtsgültigkeit und der Verletzung
- b) Empfehlung der Regierungskonferenz und ihre Auswirkungen auf das innerstaatliche Recht

B. Gutachtergremium

- a) Wahlmöglichkeiten der Staaten
- b) Überlegungen über die sinnvollen rechtspolitischen Entscheidungen

**Einführung**

Auf Vorschlag der monegasischen Regierung konnte ich aufgrund meiner Erfahrung als Richter neben Frau Marie-Pierre GRAMAGLIA, die die monegasische Delegation im Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation leitet, an den Sitzungen der Arbeitsgruppe "Streitregelung" teilnehmen, die auf der Pariser Regierungskonferenz im Juni 1999 gegründet wurde.

*Jean-François LANDWERLIN\**

**Determining jurisdiction in respect of European patent infringement and validity under the law of Monaco, in the light of work following on from the Paris and London intergovernmental conferences**

*Contents*

**Introduction**

– The treaty framework for the deliberations of the Working Party on Litigation (arbitration, optional protocol, Advisory Council) and the resultant proposals.

– The fate of rules governing jurisdiction over European patents applied by the courts of states which are not EU members or parties to the Brussels Convention.

**I. Impact of the optional protocol on Monaco's jurisdiction rules**

A. Current status of Monegasque law governing jurisdiction over

- (a) patent validity
- (b) patent infringement

B. Changes to this law likely to be necessitated by the protocol:

- (a) an end to exclusive jurisdiction for Monegasque courts
- (b) procedures for incorporating the new treaty rules in internal law

**II. Maintaining Monaco's jurisdiction rules in conjunction with arbitration and the Advisory Council**

A. Arbitration

- (a) Current exclusion of arbitration over validity and infringement issues
- (b) The intergovernmental conference's recommendation and its consequences for internal law

B. Advisory Council

- (a) The choice facing states
- (b) Thoughts on reasonable choices of judicial policy

**Introduction**

On the strength of my experience as a magistrate I was fortunate enough to be chosen by the Monegasque government as one of its representatives at the meetings of the Working Party on Litigation (WPL) set up at the Paris intergovernmental conference (IGC) of June 1999. The other was Marie-Pierre GRAMAGLIA, now head of the Monegasque delegation on the Administrative Council of the European Patent Organisation.

*M. Jean-François LANDWERLIN\**

## **Le droit monégasque et la détermination de la juridiction compétente en matière de validité et de contrefaçon des brevets européens, à l'issue des travaux résultant des Conférences intergouvernementales de Paris et Londres**

*Sommaire*

### **Introduction**

– rappel du cadre conventionnel des réflexions du groupe de travail "Contentieux" (Arbitrage, protocole facultatif – Conseil consultatif) et des propositions résultant de ces réflexions.

– opportunité d'apprécier le sort des règles de compétence en matière de brevets européens par les juridictions des Etats non membres de l'Union européenne ni parties à la Convention de Bruxelles.

### **I. L'incidence du protocole facultatif sur les règles monégasques de compétence**

A. L'état du droit monégasque actuel quant à la compétence

- a) en matière de validité des brevets
- b) en matière de contrefaçon

B. L'évolution de ce droit probablement imposée par le protocole

- a) la fin de la compétence exclusive des juridictions monégasques
- b) les modalités d'admission des nouvelles règles conventionnelles en droit interne

### **II. Le maintien des règles monégasques de compétence dans le cadre de l'arbitrage et du Conseil consultatif**

A. L'arbitrage

- a) exclusion actuelle de l'arbitrage en matière de validité et contrefaçon
- b) la recommandation de la conférence intergouvernementale et ses effets en droit interne.

B. Le Conseil consultatif

- a) l'alternative des Etats
- b) réflexion sur les choix raisonnables de politique judiciaire

### **Introduction**

Sur proposition du gouvernement monégasque, et aux côtés de Mme Marie-Pierre GRAMAGLIA, qui dirige désormais la représentation de Monaco au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, il m'a été donné de participer, pour mon expérience de magistrat, aux réunions du groupe de travail "Contentieux" qui a été institué lors de la conférence intergouvernementale de Paris de juin 1999.

---

\* Erster Vorsitzender der Cour d'appel de Monaco.

---

\* First President of the Monaco Court of Appeal.

---

\* Premier président de la Cour d'appel de Monaco.

Es sei daran erinnert, daß auf dieser Konferenz alle Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation vertreten waren, also seinerzeit sämtliche Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Liechtenstein, Monaco, die Schweiz und Zypern.

Damals ging es bekanntlich darum, die Rechtssicherheit der europäischen Patente zu erhöhen, indem eine einheitliche Auslegung dieser Patente durch eine geeignete Gerichtsbarkeit sichergestellt wird, damit Abweichungen in der Rechtsprechung der nationalen Gerichtsbarkeiten zwischen den einzelnen Staaten vermieden werden, und parallel dazu die Qualität der getroffenen Entscheidungen zu fördern.

Ich möchte noch einmal ins Gedächtnis rufen, daß das am 5. Oktober 1973 in München unterzeichnete Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ) im Gegensatz zum Luxemburger Gemeinschaftspatentübereinkommen nicht die Wirkungen der Patente behandelt, die nach dem in diesem Übereinkommen festgelegten Verfahren erteilt werden, wobei dieses Verfahren in Wirklichkeit nicht zu einem "europäischen Patent" im engen Sinne, sondern zu einem Bündel nationaler Patente europäischen Ursprungs führt.

So sind für Streitigkeiten über die Verletzung oder die Rechtsgültigkeit dieser Patente die nationalen Gerichte all der Länder zuständig, in denen diese Patente gültig sind<sup>1</sup>. Es besteht also die Gefahr einer unterschiedlichen Rechtsprechung oder einer unzureichenden Qualität der getroffenen Entscheidungen, da bestimmte Gerichtsbarkeiten verglichen mit den häufiger angerufenen Schiedsgerichten oder öffentlichen Gerichten nicht genügend spezialisiert sind.

Die Arbeitsgruppe "Streitregelung", die durch die Pariser Regierungskonferenz ins Leben gerufen wurde, um dieser Gefahr zu begegnen, erhielt deshalb ein dreifaches Mandat:

1. Sie soll untersuchen, unter welchen Bedingungen sich die Vertragsstaaten grundsätzlich zur schiedsgerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten bekennen könnten, die die Gültigkeit oder die Verletzung eines Patents betreffen.

2. Sie soll die Modalitäten für die Schaffung und Finanzierung einer "gemeinsamen Einrichtung" festlegen, auf die die nationalen Gerichte im Rechtsstreit als Gutachter zurückgreifen können, soweit es um die Rechtsgültigkeit oder Verletzung eines Patents geht.

3. Sie soll den Entwurf eines fakultativen Protokolls zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) vorlegen, mit dem ein integriertes Gerichtswesen mit einheitlichen Verfahrensregeln und einem gemeinsamen Berufungsgericht geschaffen würde<sup>2</sup>.

In Erfüllung dieses dreifachen Mandats hat die Arbeitsgruppe zunächst den Entwurf einer Empfehlung bezüglich der Schiedsgerichtsbarkeit verfaßt.

Zu den beiden anderen Punkten, die die Arbeitsgruppe für untrennbar hält, hat sie zur Vorlage auf einer zweiten Regierungskonferenz den Entwurf eines zusätzlichen Mandats verfaßt, damit die Überlegungen zur gemeinsamen Einrichtung und zum fakultativen Protokoll weitergeführt werden.

As you will recall, that conference brought together representatives of all the Organisation's member states, at that time meaning all the EU states plus Cyprus, Liechtenstein, Monaco and Switzerland.

The aim was to increase the legal certainty of European patents by establishing a system of jurisdiction designed to ensure their uniform interpretation, with a view to avoiding divergent judgments by different national courts and enhancing the quality of the decisions handed down.

It is useful to bear in mind that, unlike the Luxembourg Community Patent Convention, the European Patent Convention signed in Munich on 5 October 1973 (EPC) does not concern itself with the effects of the patents granted as the outcome of the procedure it regulates; strictly speaking, the procedure does not produce a "European patent" as such, but a bundle of national patents of European origin.

Accordingly, infringement and validity disputes over such patents are referred to the national courts of all the countries in which they are in force<sup>1</sup>, with the attendant risk of divergent or poor-quality judgments through lack of specialisation in some courts in comparison with more frequently consulted arbitrators or national tribunals.

The WPL set up by the Paris IGC with a view to lessening this risk was given a three-point mandate:

1. to study the conditions under which the principle of arbitration in litigation relating to validity and infringement might be acknowledged by the contracting states;

2. to define the terms under which a "common entity" could be established and financed to which national jurisdictions could refer for advice on validity and infringement issues relating to European patents;

3. to present a draft optional protocol to the EPC with a view to setting up an integrated judicial system, including uniform rules of procedure and a common court of appeal<sup>2</sup>.

In pursuit of this mandate the WPL first drew up a draft recommendation on arbitration jurisdiction.

On the other two points, which it considered inseparable, it drew up a draft supplementary mandate for submission to a second IGC with a view to continuing work on the common entity and the optional protocol.

Cette conférence, je le rappelle, réunissait les représentants de l'ensemble des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets, soit à l'époque tous les Etats de l'Union Européenne ainsi que Chypre, le Liechtenstein, Monaco et la Suisse.

Il s'agissait alors, on le sait, d'accroître la sécurité juridique des brevets européens en assurant une interprétation uniforme de ces brevets par un système juridictionnel adéquat, ce, pour éviter entre Etats des divergences de jurisprudence parmi les différentes juridictions nationales, et favoriser parallèlement la qualité des décisions rendues.

Il n'est pas inutile de rappeler, en effet, qu'à la différence de la Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire, la Convention sur la délivrance des brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973 (CBE), ne traite pas des effets des brevets qui sont délivrés à l'issue de la procédure qu'organise cette Convention, laquelle procédure aboutit, en réalité, non pas à un "brevet européen" au sens strict, mais à un ensemble de brevets nationaux d'origine européenne.

De la sorte, les litiges dont ces brevets font l'objet, en matière de contrefaçon et de validité, sont soumis à l'ensemble des juridictions nationales des pays où ils sont en vigueur<sup>1</sup> d'où un risque de jurisprudences divergentes, ou de qualité insuffisante des décisions rendues par manque de spécialisation de certaines juridictions, comparativement à des arbitres ou à des tribunaux étatiques plus fréquemment sollicités.

Le groupe de travail "Contentieux" qui a été institué par la conférence intergouvernementale de Paris, en vue de pallier ce risque, s'est donc vu investi d'un mandat comportant trois missions :

1. étudier dans quelles conditions le principe de l'arbitrabilité des litiges portant sur la validité et sur la contrefaçon des brevets pourrait être reconnu par les Etats contractants.

2. définir les modalités permettant la création et le financement d'une "entité commune" que les juridictions nationales pourraient saisir à titre d'avis sur les questions de validité et de contrefaçon des brevets européens,

3. présenter un projet de protocole facultatif à la Convention sur les brevets européens (CBE) afin d'instituer un système judiciaire intégré comprenant des règles de procédure uniformes et une Cour d'appel commune<sup>2</sup>.

En exécution de ce mandat en trois points le groupe de travail a d'abord rédigé un projet de recommandation en matière d'arbitrage.

Sur les deux autres points, qu'il a estimés indissociables, il a par ailleurs établi, pour être soumis à une deuxième conférence intergouvernementale, un projet de mandat complémentaire afin que soit poursuivie la réflexion concernant l'entité commune et le protocole facultatif.

<sup>1</sup> J. Schmidt-Szalewski – J.-L. Pierre. Droit de la propriété industrielle. Litec 1996 Nr. 1092.

<sup>2</sup> Vgl. ABI. EPA 1999, 548.

<sup>1</sup> J. Schmidt-Szalewski/J.-L. Pierre. Droit de la propriété industrielle. Litec 1996 No. 1092.

<sup>2</sup> See OJ EPO 1999, 548.

<sup>1</sup> J. Schmidt-Szalewski – J.-L. Pierre. Droit de la propriété industrielle. Litec 1996 n° 1092.

<sup>2</sup> Cf. JO OEB 1999, 548.

Mit diesem zweiten Mandatsentwurf wurde die Einrichtung einer Untergruppe vorgeschlagen, die zu diesen beiden Punkten ein Übereinkommen zu entwerfen hätte, über das dann alle Delegationen beraten sollten.

Schließlich wurde die Einrichtung dieser Untergruppe im Oktober 2000 von der zweiten Regierungskonferenz der EPÜ-Vertragsstaaten in London gebilligt.

In dieser Untergruppe sind Dänemark, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Monaco, die Niederlande, Schweden, die Schweiz und das Vereinigte Königreich vertreten.

Da ich als Mitglied der monegassischen Delegation auch an den Sitzungen der Untergruppe teilgenommen habe, bin ich der Bitte von Frau Fabienne GAUYE, die mit dem Sekretariat für dieses 11. Symposium europäischer Patentrichter betraut ist, natürlich gerne nachgekommen, in der heutigen Arbeitssitzung des Symposiums, in dem es um Streitigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patenten geht, zu Ihnen zu sprechen.

Ich hatte zunächst daran gedacht, Ihnen einen chronologischen Überblick über unsere Arbeiten zu geben, um zu verdeutlichen, wie sich die Standpunkte der Delegationen entwickelt haben, insbesondere was die europäische Patentgerichtsbarkeit und die Frage betrifft, ob die erstinstanzliche Zuständigkeit der nationalen Gerichte dabei erhalten bleiben sollte.

Dieses Thema hat jedoch bereits vor zwei Jahren Herr Jan WILLEMS umfassend behandelt und der Vorsitzende der heutigen Sitzung, mein Kollege Bruno BOVAL, ausführlich in seinen verschiedenen Komponenten in einem Grundsatzartikel beleuchtet, den er mir zukommen ließ und den ich nunmehr als "definitiv", sozusagen als "rechtskräftige Entscheidung" bezeichnen möchte – wenn mir dieses Bild gestattet sei, um die Qualität seines Beitrags zu würdigen<sup>3</sup>.

Herr BOVAL kann Sie hierüber sicher viel besser unterrichten als ich, weswegen ich es dabei bewenden lassen möchte.

Dann hatte ich erwogen, meinen Vortrag auf die Frage der Schiedsgerichtsbarkeit und der gemeinsamen Einrichtung zu begrenzen, deren Bezeichnung "Conseil consultatif" (Gutachtergremium), wie ich gerne betone, auf einen Vorschlag zurückgeht, den unsere monegassische Delegation im Januar 2000 im Berlin machte<sup>3a</sup>.

Die Schiedsgerichtsbarkeit und das Gutachtergremium sind Ergebnisse unserer Arbeiten, die als Mindestorientierung wohl von den meisten EPÜ-Vertragsstaaten akzeptiert werden können.

Es könnte also durchaus von Interesse sein, gerade auf diese beiden Bereiche des künftigen europäischen Patentrechts im Rahmen des EPÜ näher einzugehen, zumal immer mehr Staaten der Europäischen Patentorganisation angehören, die seit 1. Juli 2002 nunmehr 24 Mitglieder umfaßt, nachdem ihr zuletzt die Slowakei, Bulgarien, Tschechien und Estland beigetreten sind.

This second draft mandate duly proposed forming a sub-group to produce a draft agreement on these two points for subsequent consideration by all the delegations.

The formation of this sub-group was eventually approved by the second IGC, held in London in October 2000.

The sub-group comprises Denmark, France, Germany, Luxembourg, Monaco, the Netherlands, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Having also been on the Monegasque delegation at the meetings of the sub-group, I readily agreed when Fabienne GAUYE of the symposium secretariat asked me to talk to you today at this meeting on European patent litigation.

At first I thought it might be interesting to outline the history of our work, which in particular brought to light evolving points of view among the delegations, especially on the issue of the European Patent Judiciary and whether the competent first-instance national courts should be maintained in parallel with it.

However, that issue was discussed at length two years ago by Jan WILLEMS, and all its component parts have been analysed in an article penned and sent to me by our chairman, my colleague Bruno BOVAL, which I now consider "definitive", or *res judicata* if I may be permitted to use this metaphor to stress the quality of his contribution<sup>3</sup>.

Bruno will surely be able to tell you more than I can, so I shall leave that subject to him.

Similarly, I next thought of focusing on arbitration and the common entity, happily noting that "Advisory Council" as the name for the latter derives from a proposal made by our Monegasque delegation in Berlin in January 2000<sup>3a</sup>.

Arbitration and the Advisory Council as we envisage them in fact constitute two minimalist positions liable to be accepted by most EPC states.

Thus it might be interesting to expatiate at length on these two aspects of future European patent law in the light of the growing number of states in the Organisation, now 24 members strong since the accession of Bulgaria, the Czech Republic, Estonia and Slovakia on 1 July 2002.



Par ce deuxième projet de mandat était en effet proposée la constitution d'un sous-groupe de travail appelé à élaborer, sur ces deux points, le texte d'un traité devant être ensuite débattu par l'ensemble des délégations.

En définitive l'institution de ce sous-groupe a été approuvée par la deuxième Conférence intergouvernementale des Etats constituant la CBE qui s'est tenue à Londres en octobre 2000.

Ce sous-groupe comprend l'Allemagne, le Danemark, la France, le Luxembourg, Monaco, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

Ayant également participé aux réunions du sous-groupe au sein de la délégation monégasque c'est très naturellement que j'ai répondu par l'affirmative, lorsque M<sup>me</sup> Fabienne GAUYE, chargée du secrétariat de ce 11<sup>e</sup> Colloque des juges européens de brevets, m'a proposé de m'exprimer aujourd'hui devant vous, lors de la présente séance consacrée aux litiges concernant les brevets européens.

J'ai alors pensé dans un premier temps, qu'il pouvait être intéressant de vous décrire l'historique de nos travaux, qui ont en particulier révélé des points de vue évolutifs de la part des délégations, notamment sur la question de la juridiction européenne des brevets, quant à savoir si elle devait ou non s'accompagner du maintien de juridictions nationales de première instance, compétentes en cette matière.

Mais cette question a été déjà complètement traitée il y deux ans par M. Jan WILLEMS et fort bien élucidée par ailleurs en ses diverses composantes par notre président de séance, mon collègue Bruno BOVAL, dans un article de doctrine qu'il m'a communiqué, dont il est l'auteur, et que j'aurais désormais tendance à qualifier de "définitif", tout comme la "chose jugée..." si je puis me permettre d'utiliser cette image pour marquer la qualité de sa contribution<sup>3</sup>.

M. BOVAL saura, j'en suis certain, vous en parler bien mieux que moi, et je n'y viendrai donc pas.

J'ai également pensé, ensuite, limiter mon propos à la question de l'arbitrage et de l'Entité commune, dont il me plaît de souligner que l'appellation de "Conseil consultatif" procède d'une proposition de notre délégation monégasque, faite à Berlin en janvier 2000<sup>3bis</sup>.

Arbitrage et Conseil consultatif constituent, en effet, telles qu'elles résultent de nos travaux, deux orientations minimales qui sont susceptibles d'être acceptées par la plupart des Etats parties à la CBE.

Il pouvait donc être intéressant de détailler très précisément ces deux domaines du futur droit conventionnel des brevets dans la perspective de la participation d'un plus grand nombre d'Etats à l'Organisation européenne des brevets, laquelle comprend désormais 24 membres depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002, par suite de l'adhésion, en dernier lieu, des Républiques slovaque, de Bulgarie, tchèque, et d'Estonie.

<sup>3</sup> Tagungsbericht über das vom Centre Paul Roubier veranstaltete Symposium – Lyon, 10. – 11. Mai 2000, LITEC – S. 153 ff.

<sup>3a</sup> Vgl. Dokument der Arbeitsgruppe "Streitregelung" WPL/6/00, S. 33.

<sup>3</sup> Acts of symposium organised by Centre Paul Roubier, Lyons, 10 and 11 May 2000, LITEC, p. 153 ff.

<sup>3a</sup> See WPL/6/00, p. 33.

<sup>3</sup> Actes du Colloque organisé par le Centre Paul Roubier – Lyon, 10-11 mai 2000 LITEC – p. 153 et s.

<sup>3bis</sup> Cf. Document du groupe de travail "Contentieux". WPL/6/00, p. 33.

Damit hätte ich jedoch nicht nur das Thema sträflich vernachlässigt, das eigentlich im Mittelpunkt unserer Überlegungen in der Arbeitsgruppe "Streitregelung" und ihrer Untergruppe gestanden hat, nämlich das fakultative Protokoll, ich hätte es so auch an Optimismus und Realismus fehlen lassen.

– An Optimismus, weil ein gutes Projekt wie das fakultative Protokoll volle Unterstützung verdient und deshalb vorbehaltlos angegangen werden sollte;

– an Realismus, weil es heute darauf ankommt, in unserem jeweiligen nationalen Recht festzulegen, wie sich die grundsätzlichen Entscheidungen auswirken sollen, die aufgrund der von der Arbeitsgruppe "Streitregelung" erarbeiteten Projekte zu treffen sind.

Wie Ihnen bereits bekannt ist, wurde inzwischen der Entwurf eines Übereinkommens verfaßt, der schon in Kürze von der Arbeitsgruppe im Plenum geprüft werden soll, bevor er den Regierungen der EPO-Mitgliedstaaten zur Prüfung vorgelegt wird.

Statt Ihnen detailliert über zwei Punkte zu berichten, die letztendlich eher am Rande unserer Arbeit stehen, habe ich es deshalb vorgezogen, die wichtigen Optionen, die voraussichtlich diesen Regierungen im Hinblick auf eine anschließende Unterzeichnung und Ratifizierung unterbreitet werden, insgesamt zu untersuchen, um Sie schon jetzt dafür zu sensibilisieren.

So läßt sich zu gegebener Zeit besser beurteilen, welches die geeigneten politischen Entscheidungen sind.

In Anbetracht der umfassenden Erläuterungen, die Herr Jan WILLEM zu diesem Thema bereits abgegeben hat, beschränke ich mich im wesentlichen darauf, die Auswirkungen dieser wichtigen Optionen auf das nationale Recht hervorzuheben, die natürlich bestimmend dafür sind, welche politischen Entscheidungen getroffen werden.

Ich möchte dies am Beispiel des Fürstentums Monaco illustrieren und, um mich kurz zu fassen, nur auf die Fragen der Zuständigkeit eingehen, die sicherlich ausschlaggebend sind, und mich der Einfachheit halber dabei auf die Klagen im Zusammenhang mit der Verletzung oder der Rechtsgültigkeit von Patenten konzentrieren.

In dieser Hinsicht glaube ich, daß das Beispiel Monacos denjenigen Staaten bei ihren infolge unserer Arbeiten zu treffenden rechtspolitischen Entscheidungen dienlich sein kann, die wie das Fürstentum dem EPÜ beigetreten sind, ohne Mitglieder der Europäischen Union noch Unterzeichnerstaaten der Übereinkommen von Lugano und Brüssel zu sein, wobei das Brüsseler Übereinkommen, wenn ich mich richtig erinnere, am 1. März 2002 durch die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000<sup>4</sup> ersetzt worden ist, die für alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks gilt<sup>5</sup>.

Ich habe deshalb die Absicht, Ihnen darzulegen, wie sich die neuen Regeln zur Bestimmung der gerichtlichen Zuständigkeit für Rechtsgültigkeit und Verletzung europäischer Patente, die derzeit von der Arbeitsgruppe "Streitregelung" den EPO-Mitgliedstaaten unterbreitet werden, auf das monegasische Recht künftig auswirken werden.

But apart from the fact that this would have neglected the essential overall focus of our deliberations in the WPL and its sub-group, ie the optional protocol, such an approach would have lacked optimism and realism:

– optimism because a fine project like the optional protocol deserves support from the outset and so should be addressed without reluctance;

– realism because the important thing today is to work out the implications for our internal laws of the fundamental choices with which we are confronted by the drafts produced by the WPL.

As you have been told, you need to bear in mind that a draft agreement has already been drawn up and is due to be examined very soon by the full working party before being submitted for examination by the governments of the Organisation's member states.

I therefore thought it preferable, rather than going into detail on two points which are largely incidental to our work, to take a more general look at the range of major options likely to be submitted to these governments for subsequent signing and ratification, to start you thinking about them straight away.

In that way it will be easier to assess the appropriateness of the political choices to be made when the time comes.

In that respect, given the very full explanation provided by Jan WILLEMS, I shall do no more than highlight the chief consequences these major options would have for internal law, which will of course determine which choices should be taken.

I shall do so with reference to Monaco, limiting myself for the sake of brevity to issues of jurisdiction, clearly the most important, and for the sake of simplicity to the chief actions in the field of patent infringement and validity.

I think Monaco may be an instructive example when it comes to the choices of judicial policy that will be required of states which, like it, are EPC contracting states but not members of the European Union or parties to the Lugano Convention or the Brussels Convention, the latter I remind you having been superseded on 1 March 2002 by Council Regulation No. 44/2001 of 22 December 2000<sup>4</sup>, applicable to all EU member states other than Denmark<sup>5</sup>.

I therefore intend to talk about the impact on Monegasque law of the new rules for determining the court with jurisdiction over European patent validity and infringement as currently proposed by the WPL.

Mais outre qu'elle aurait fâcheusement négligé ce qui a été en somme l'essentiel de notre réflexion au sein du groupe de travail "Contentieux" et du sous-groupe, s'agissant du protocole facultatif, une telle démarche aurait manqué d'optimisme et de réalisme.

– d'optimisme, car un bon projet comme l'est le protocole facultatif, mérite d'être soutenu d'emblée, et pour cela abordé sans réticence.

– de réalisme, car il importe aujourd'hui de déterminer dans nos droits internes ce qu'impliquent les choix fondamentaux auxquels nous conduisent les projets élaborés par le groupe de travail "Contentieux".

Ainsi que cela vous a été dit par ailleurs il faut vous rappeler en effet qu'un projet de traité est d'ores et déjà rédigé, qui sera très prochainement examiné par le groupe de travail en formation plénière, avant d'être soumis à l'examen des gouvernements des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets.

J'ai donc préféré, dans ces conditions, plutôt que d'être précis sur deux points, somme toute accessoires de nos travaux, examiner de manière plus générale l'ensemble des grandes options qui seront probablement soumises à ces gouvernements, dans la perspective des signatures et ratifications qui suivront, afin de susciter dès maintenant votre réflexion.

L'opportunité des choix politiques à opérer pourra être, ainsi, mieux appréciée le moment venu.

A ce propos, et compte tenu des explications très complètes qui ont été données par M. Jan WILLEMS, je me bornerai à souligner pour l'essentiel quelles seraient les conséquences de ces grandes options en droit interne – dont dépendront, naturellement, les choix à opérer.

Je le ferai à travers l'exemple de la Principauté de Monaco, en me limitant, pour être bref, aux seules questions de compétence, qui sont certainement prépondérantes, et, pour simplifier, aux seules actions principales en matière de contrefaçon et de validité de brevets.

Sous ce rapport je crois que l'exemple monégasque peut être utile aux choix de politique judiciaire qu'auront à effectuer, à l'issue de nos travaux, les divers Etats qui, comme la Principauté de Monaco, auront adhéré à la CBE, sans être membres de l'Union européenne, ni parties à la Convention de Lugano non plus qu'à celle de Bruxelles, Convention qui, je le rappelle, se trouve désormais remplacée depuis le 1<sup>er</sup> mars 2002 par le règlement communautaire n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000<sup>4</sup>, qui est applicable à tous les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark<sup>5</sup>.

Je me propose donc de vous entretenir, de l'incidence qu'auront en droit monégasque les nouvelles règles de détermination de la juridiction compétente en matière de validité et de contrefaçon des brevets européens, telles que ces règles sont actuellement proposées aux Etats de l'Organisation européenne des brevets par le groupe de travail "Contentieux".

<sup>4</sup> ABI. EG Nr. L 12, 16. Januar 2001, S. 1.

<sup>5</sup> (Art. 1 (3)). Für die Beziehungen mit diesem Land gilt also weiter das Brüsseler Übereinkommen.

<sup>4</sup> OJ EC L 12, 16 January 2001, p. 1.

<sup>5</sup> (Article 1(3)). Hence the Brussels Convention continues to apply in relations with this country.

<sup>4</sup> JO CE n° L 12, 16 janvier 2001, p. 1.

<sup>5</sup> (art. 1 §3) Dans les relations avec ce pays la Convention de Bruxelles continue par conséquent à s'appliquer.

Es zeigt sich wieder einmal, daß Professor ROUBIER recht behalten hat, als er 1952, d. h. zu einer Zeit, in der es nur ein einziges mehrseitiges Übereinkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Eigentums gab<sup>6</sup>, schrieb "... Es ist nicht übertrieben zu behaupten, daß der Schutz des gewerblichen Eigentums einen zunehmend internationalen Charakter annimmt."<sup>7</sup>

Seither hat sich von allen gewerblichen Eigentumsrechten bei den Erfindungspatenten das internationale Recht am stärksten weiterentwickelt<sup>8</sup>.

Sofern die Vorschläge der Arbeitsgruppe "Streitreglung" von den EPÜ-Vertragsstaaten gebilligt werden, wird dieser völkerrechtliche Erfolg künftig in einem neuen Übereinkommen von sehr großer Tragweite bestätigt.

Dieses umfaßt, wie es Herr Jan WILLEMS sehr gut beschrieben hat, besondere Bestimmungen für Zuständigkeitskonflikte, die den von den Staaten in dieser Hinsicht erlassenen einseitigen Regelungen außerhalb von Rechtshilfeabkommen entgegenwirken sollen. Dies ist eines der Ziele des Protokolls.

Da dieses jedoch nur fakultativ ist, können diese einseitigen Regelungen in bestimmten Ländern fortbestehen, allerdings mit zwei korrigierenden Einschränkungen, nämlich der Schiedsgerichtsbarkeit und dem Gutachtergremium.

Deshalb sollten wir als erstes die Auswirkungen des Protokolls auf das monegassische Recht untersuchen, bevor im zweiten Teil auf die Aufrechterhaltung der monegassischen Zuständigkeitsregelungen im Rahmen der Schiedsgerichtsbarkeit und des Gutachtergremiums eingegangen wird.

### **I. Die Auswirkungen des Protokolls auf das monegassische Recht**

Zum Verständnis der Auswirkungen, die das Protokoll auf Monaco hätte, sind einige einleitende Erläuterungen über die aktuelle Rechtslage im Fürstentum vonnöten.

A. Wie ich bereits an anderer Stelle erläutert habe<sup>9</sup>, sind die nationalen Gerichte der EPÜ-Vertragsstaaten natürlich für Nichtigkeits- und Verletzungsklagen im Zusammenhang mit den in diesen Staaten erteilten Patenten zuständig, einschließlich der Patente europäischen Ursprungs, die das EPÜ im Hinblick auf ihre Wirkung den nationalen Patenten gleichstellt.

Nach dem internationalen Privatrecht stellt sich nun die Frage, ob diese patentrechtliche Zuständigkeit die damit konkurrierende Zuständigkeit ausländischer Gerichtsbarkeiten ausschließt.

Meines Wissens nach hatten die monegassischen Gerichte bislang noch nicht über diese Frage zu befinden, und auch die Gesetze Monacos machen dazu keine Aussage.

Vermutlich würde diese Frage in Monaco jedoch entsprechend der klassischen Lehrmeinung des internationalen Privatrechts gelöst, wonach die Gerichte jedes Landes die ausschließliche Zuständigkeit für die Beurteilung der Rechtsgültigkeit der für dieses Land erteilten Patente haben<sup>10</sup>.

This will provide yet another reminder of the words of Professor ROUBIER, who in 1952, when there was only one multilateral convention on industrial property<sup>6</sup>, wrote: "It is no exaggeration to state that industrial property protection is taking on an increasingly international character"<sup>7</sup>.

Since then it has transpired that among IP rights patents have gained most from developments in international law<sup>8</sup>.

If the EPC states endorse the WPL's proposals, the rapid spread of treaty law will thenceforth be enshrined in a new convention of very broad scope.

As Jan WILLEMS has clearly explained, this will comprise rules concerning conflicts of jurisdiction designed to counteract unilateral rules enacted by individual states, outside judicial co-operation agreements. That is one of the aims of the protocol.

The protocol being optional, however, it will be possible for such unilateral rules to apply in some countries only, and with two qualifications relating to arbitration and the Advisory Council.

These are grounds for examining first the impact of the protocol on Monegasque law and then the maintenance of Monegasque rules of jurisdiction in conjunction with arbitration and the Advisory Council.

### **I. Impact of the protocol on the law of Monaco**

First a brief review of Monegasque law is required to help us understand exactly what impact the protocol would have in Monaco.

A. As I have pointed out elsewhere<sup>9</sup>, the national courts of EPC contracting states naturally hear cases relating to revocation and infringement of patents granted in those states, and that includes patents of European origin, which the EPC views as having the same effects as national patents.

The question of private international law at stake here is whether this jurisdiction over patents overrides the concurrent jurisdiction of foreign courts.

To the best of my knowledge, the Monegasque courts have to date never had to rule on this matter, and the laws of Monaco are silent on the issue.

However, in Monaco the question is likely to be resolved in line with the classic doctrine of private international law which advocates exclusive jurisdiction for the courts of each country over the validity of patents granted for that country<sup>10</sup>.

Sera ainsi une nouvelle fois illustrée la réflexion du professeur ROUBIER qui, à une époque où il n'existait qu'une convention multilatérale intéressant le domaine de la propriété industrielle<sup>6</sup>, écrivait en 1952 "... Il n'est pas exagéré de dire que la protection de la propriété industrielle tend à prendre de plus en plus un caractère international"<sup>7</sup>.

On a pu constater depuis lors, que, parmi les droits de propriété industrielle, ce sont les brevets d'invention qui ont bénéficié du développement le plus important du droit international<sup>8</sup>.

Si les propositions du groupe de travail "Contentieux" sont entérinées par les Etats parties à la CBE, cet essor du droit des traités se trouvera désormais consacré par une nouvelle convention de très large application.

Celle-ci comportera, comme l'a fort bien décrit M. Jan WILLEMS, des normes particulières de "conflits de juridictions" destinées à contrecarrer, en matière de compétence notamment, les règles unilatérales que les Etats édictent à ce propos, en dehors des conventions d'entraide judiciaire. C'est l'un des objets du protocole.

Toutefois, celui-ci n'étant que facultatif ces règles unilatérales pourront subsister dans certains pays, avec deux correctifs, cependant, s'agissant de l'arbitrage et du Conseil consultatif.

Ceci nous conduit donc à examiner, en premier lieu, l'incidence du protocole sur le droit monégasque, et dans une deuxième partie de nos observations, le maintien des règles monégasques de compétence, dans le cadre de l'arbitrage et du Conseil consultatif.

## I. L'incidence du protocole sur le droit monégasque

Un bref rappel de l'état actuel du droit monégasque s'impose liminairement, afin d'apprécier concrètement l'incidence juridique qu'aurait le protocole à Monaco.

A. Ainsi que je l'ai déjà évoqué par ailleurs<sup>9</sup>, les tribunaux nationaux des Etats contractants à la CBE connaissent naturellement des affaires concernant la nullité ou la contrefaçon des brevets délivrés dans ces Etats, en ce inclus les brevets d'origine européenne, qui sont assimilés par la CBE à des brevets nationaux, quant à leurs effets.

La question de droit international privé qui se pose ici est de savoir si cette compétence en matière de brevets exclut celle, concurrente, de juridictions étrangères.

A ma connaissance les juridictions monégasques n'ont pas eu, jusqu'à présent, à statuer sur cette question, et les lois de Monaco sont muettes sur ce point.

Il est cependant vraisemblable que la question serait résolue à Monaco conformément à la doctrine classique de droit international privé qui préconise une compétence exclusive des tribunaux de chaque pays pour apprécier la validité des brevets délivrés pour ce pays<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> Pariser Verbandsübereinkunft von 1883.

<sup>7</sup> Vgl. Schmidt-Szalewski/Pierre – op. cit. Nr. 948 ff.

<sup>8</sup> Vgl. "Brevet d'invention" von Jean Derruppe – Rep. internat. Dalloz.

<sup>9</sup> J-F Landwerlin – "L'exercice à Monaco des actions en nullité et en contrefaçon des brevets européens" – Revue de droit monégasque, Nr. 2, S. 83.

<sup>10</sup> Vgl. Jean Derruppe, op. cit. Nr. 22.

<sup>6</sup> Paris Convention of 1883.

<sup>7</sup> See Schmidt-Szalewski/Pierre, op. cit., No. 948 ff.

<sup>8</sup> See "Brevet d'invention" by Jean Derruppe, Rep. internat. Dalloz.

<sup>9</sup> J-F Landwerlin, "L'exercice à Monaco des actions en nullité et en contrefaçon des brevets européens", Revue de droit monégasque, No. 2, p. 83.

<sup>10</sup> See Jean Derruppe, op. cit., No. 22.

<sup>6</sup> Convention de Paris de 1883.

<sup>7</sup> Cf. Schmidt-Szalewski/Pierre – ouvrage précité n° 948 et s.

<sup>8</sup> Cf. "Brevet d'invention" par Jean Derruppe – Rep. internat. Dalloz.

<sup>9</sup> J-F Landwerlin – "L'exercice à Monaco des actions en nullité et en contrefaçon des brevets européens" – Revue de droit monégasque, n° 2, p. 83.

<sup>10</sup> Cf. Jean Derruppe, article précité n° 22.

Diese Lehrmeinung wäre maßgeblich, da das Fürstentum Monaco in dieser Hinsicht nicht einmal bilateral völkervertragsrechtlich gebunden ist und insbesondere, wie wir bereits hervorgehoben haben, nicht dem Brüsseler Übereinkommen angehört.

Unstrittig dürfte sein, daß Klagen, die auf die Bereitstellung einer öffentlichen Dienstleistung gerichtet sind, unter die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Staates fallen, der für diese Dienstleistung sorgt.

Aufgrund dieser Überlegung müßten die monegassischen Gerichte für Streitigkeiten im Zusammenhang mit monegassischen Patenten ausschließlich zuständig sein; diese Ansicht läßt sich auch damit begründen, daß derartige Streitigkeiten das Alleinverwertungsrecht der entsprechenden Patente in Monaco betreffen<sup>11</sup>.

So aufgefaßt hätte eine solche ausschließliche Zuständigkeit für die monegassische – wie übrigens auch die französische – Gerichtsbarkeit bilateralen Wert<sup>12</sup>.

Mithin würde diese ausschließliche Zuständigkeit es insbesondere gestatten – obgleich die Zivilprozeßordnung (Art. 2) die Gerichte des Fürstentums generell für alle Klagen gegen einen Beklagten, der in Monaco wohnhaft ist, für zuständig erklärt –, daß sich diese Gerichte in derartigen Fällen, auch von Amts wegen, für eine Klage auf Nichtigkeit des ausländischen Teils eines europäischen Patents für unzuständig erklären, vorbehaltlich der Beurteilung der Rechtsgültigkeit eines solchen Patents infolge eines Nichtigkeitseinwands.

In Verletzungsfragen müßte den monegassischen Gerichten eine ähnliche ausschließliche Zuständigkeit eingeräumt werden, auch wenn das Gesetz Nr. 606 über Erfindungspatente vom 20. Juni 1955 in dieser Sache nicht sehr deutlich wird.

Meiner Ansicht nach läßt sich nämlich die Entscheidung der Cour d'appel von Douai in Frankreich vom 20. März 1967<sup>13</sup>, die auch für den Strafrechtsbestand der Verletzung zur herrschenden Lehrmeinung geworden ist<sup>14</sup>, auf Monaco übertragen. Gemäß dieser Rechtsprechung untersagt das Grundprinzip der Territorialität von Patenten einem Inhaber ausländischer Patente, in Monaco Klage auf Verletzung dieser Patente zu erheben.

In Anbetracht dieser grundsätzlichen ausschließlichen Zuständigkeit der monegassischen Gerichte für Klagen auf Nichtigerklärung oder wegen Verletzung monegassischer Patente europäischen Ursprungs kollidiert das fakultative Protokoll, wie es uns Herr WILLEMS beschrieben hat, mit dem nationalen Recht Monacos, das also weiterentwickelt werden müßte.

B. Das fakultative Protokoll sieht in der Fassung des kürzlich von der Untergruppe der Arbeitsgruppe "Streitregelung" erörterten Entwurfs nämlich vor (Art. 42), daß die europäische Patentgerichtsbarkeit für alle Verletzungsklagen und Klagen auf Nichtigerklärung eines europäischen Patents mit Wirkung für einen oder mehrere Vertragsstaaten zuständig ist, und zwar ausschließlich zuständig dann, wenn der Beklagte in einem der Vertragsstaaten wohnhaft ist.

Die europäische Patentgerichtsbarkeit hat jedoch dem nationalen Patentamt des betroffenen Vertragsstaats und dem Europäischen Patentamt die Erhebung einer Klage auf Nichtigerklärung eines europäischen Patents mitzuteilen.

That doctrine would surely be applied, as Monaco is not currently bound in that respect, even bilaterally, by international treaty law, in particular the Brussels Convention, as we have already stressed.

Clearly, then, actions potentially detrimental to the functioning of a public service are subject to the exclusive jurisdiction of the courts of the state which established that service.

This notion could be the basis for exclusive jurisdiction for Monaco's courts in disputes over Monegasque patents, which could also be founded upon the fact that such disputes concern the monopoly of exploitation for these patents in Monaco<sup>11</sup>.

Viewed in that light, exclusive jurisdiction would have a bilateral value for courts in Monaco, as indeed in France<sup>12</sup>.

Thus in particular, even though Monaco's courts are assigned general jurisdiction by the Code of Civil Procedure (Article 2) over all actions concerning a defendant domiciled in Monaco, they would be able in such cases, even of their own motion, to decline jurisdiction over a main action for revocation of a European patent in respect of its foreign part, save in the case of assessment of such a patent's validity by way of exception.

Similar exclusive jurisdiction should likewise be assigned to Monegasque courts with regard to infringement, even though the patents act (Law No. 606 of 20 June 1955) is not very explicit on this point.

In fact I think Monaco could apply the judgment of France's Douai appeal court of 20 March 1967<sup>13</sup>, widely approved in the legal literature, even to criminal proceedings for infringement<sup>14</sup> – which implies that the fundamental principle of the territoriality of patents prohibits a holder of foreign patents from suing in Monaco for infringement of his patents.

In the light of these principles of exclusive jurisdiction for Monegasque courts over revocation or infringement actions concerning Monegasque patents of European origin, the optional protocol as described to us by Jan WILLEMS will clearly be inconsistent with internal law in Monaco, which would have to be brought into line.

B. The optional protocol, in the draft version recently discussed by the WPL sub-group, in fact provides (Article 42) that the European Patent Judiciary (EPJ) has jurisdiction in respect of any action for infringement and any action for revocation of a European patent effective in one or more contracting states, and that this jurisdiction is exclusive if the defendant is domiciled in one of the contracting states.

The EPJ does however have to inform the national patent office of the contracting state concerned, and the European Patent Office, of the date on which an action or counterclaim for revocation of a European patent was filed.

Il serait naturellement fait recours à cette doctrine, des lors que la Principauté de Monaco n'est pas actuellement liée à cet égard, même à titre bilatéral, par le droit international conventionnel, et notamment pas par la Convention de Bruxelles, ainsi que nous l'avons déjà souligné.

Il doit être alors admis que les actions mettant en cause le fonctionnement d'un service public sont de la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat ayant institué ce service.

Cette idée pourrait inspirer la compétence exclusive des juridictions monégasques dans des litiges relatifs à des brevets de cette nationalité, la même solution pouvant également trouver son fondement dans le fait que de tels litiges affectent le monopole d'exploitation à Monaco des brevets considérés<sup>11</sup>.

Ainsi conçue, une telle exclusivité de compétence aurait pour les juridictions monégasques, comme d'ailleurs en France, valeur bilatérale<sup>12</sup>.

Elle permettrait donc, en particulier, bien que le Code de procédure civile (art. 2) attribue généralement compétence aux juridictions de la Principauté pour connaître de toutes actions concernant un défendeur domicilié à Monaco, que ces juridictions se déclarent en pareil cas, même d'office, incompétentes pour connaître d'une action principale tendant à la nullité d'un brevet européen pour sa partie étrangère, réserve étant faite de l'appréciation de validité d'un tel brevet par voie d'exception.

En matière de contrefaçon, une semblable compétence exclusive devrait être pareillement reconnue aux juridictions monégasques, encore que la loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention ne soit pas très explicite sur ce point.

Il m'apparaît en effet que pourrait être transposée à Monaco, la jurisprudence française de la Cour d'appel de Douai du 20 mars 1967<sup>13</sup>, largement approuvée par la doctrine, même pour la matière pénale du délit de contrefaçon<sup>14</sup> – dont il se déduit que le principe fondamental de la territorialité des brevets interdit à un titulaire de brevets étrangers l'exercice à Monaco de l'action en contrefaçon pour ces brevets.

Au regard de ces principes de compétence exclusive des juridictions monégasques, en matière d'action en nullité ou en contrefaçon des brevets monégasques d'origine européenne, le protocole facultatif, que M. WILLEMS nous a décrit, est certainement de nature à s'opposer à notre droit interne à Monaco, auquel il imposerait donc une nécessaire évolution.

B. Le protocole facultatif, selon le texte de l'avant-projet qui a été récemment discuté par le sous-groupe de travail "Contentieux", prévoit en effet (art. 42) que la juridiction européenne des brevets est compétente, notamment pour connaître de toute action en contrefaçon et de toutes actions en nullité d'un brevet européen en vigueur dans un ou plusieurs Etats contractants, et que cette compétence est exclusive lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire de l'un de ces Etats.

La juridiction européenne des brevets doit cependant informer l'office national des brevets de l'Etat contractant concerné, ainsi que l'Office européen de brevets de l'introduction de toute demande de nullité de brevet européen attaquée.

<sup>11</sup> Vgl. Bernard Audit "Droit international privé" *Economica*, 2. Aufl., Nr. 436.

<sup>12</sup> Michel Vivant – *JC. Brevets – Editions Techniques – Heft 4900, Régime international – Nr. 79*

<sup>13</sup> CA Douai – 20. März 1967 – *Rev. crit. DIP 1968, S. 691, Anm. YL.*

<sup>14</sup> Michel Vivant, *op. cit.* Nr. 80.

<sup>11</sup> See Bernard Audit, "Droit international privé", *Economica*, 2nd ed., No. 436.

<sup>12</sup> Michel Vivant – *JC. Brevets – Editions Techniques – Fasc. 4900, Régime international – No. 79.*

<sup>13</sup> Douai Appeal Court – 20 March 1967 – *Rev. crit. DIP 1968, p. 691, note YL.*

<sup>14</sup> Michel Vivant, *op. cit.*, No. 80.

<sup>11</sup> Cf. Bernard Audit – "Droit international privé" – *Economica* 2° ed. n° 436.

<sup>12</sup> Michel Vivant – *JC. Brevets – Editions Techniques – Fasc. 4900, Régime international – n° 79.*

<sup>13</sup> CA Douai – 20 mars 1967 – *Rev. crit. DIP 1968, p. 691, note YL.*

<sup>14</sup> Michel Vivant, *préc.*, n° 80.

Es versteht sich von selbst, daß unter diesen Bedingungen die monegasische Rechtsprechung, wie wir sie vorstehend erläutert haben, nach einem Inkrafttreten des Protokolls in Monaco so nicht mehr vorstellbar wäre, da insbesondere die der europäischen Gerichtsbarkeit vertragsrechtlich eingeräumte ausschließliche Zuständigkeit die konkurrierende Zuständigkeit der monegasischen Gerichte aushöhlen würde.

Sobald das Protokoll im Fürstentum vollstreckbar wäre, wäre es nämlich ipso facto jeder damit kollidierenden Bestimmung des nationalen Rechts übergeordnet. Es müßte also gemäß der normativen Rechtsprechung des Revisionsgerichts des Fürstentums, in der völkerrechtlichen Verträgen ein solcher übergeordneter Wert formell zuerkannt wird, unmittelbar angewendet werden<sup>15</sup>.

Das fakultative Protokoll erscheint in dieser Hinsicht inhaltlich so klar und präzise zu sein, daß es in Monaco direkt vollstreckbar ist, ohne daß dazu irgendwelche inländischen Gesetzesbestimmungen zur Umsetzung der neuen Regelungen des internationalen Privatrechts erforderlich wären, die das Protokoll in der Frage der Zuständigkeit vorsieht.

Damit komme ich dazu, kurz die Bedingungen zu skizzieren, unter denen dieses Protokoll in Monaco nach seiner eventuellen Unterzeichnung ratifiziert werden könnte.

Gemäß Artikel 14 der Verfassung des Fürstentums Monaco vom 17. Dezember 1962, zuletzt geändert durch das Gesetz Nr. 1249 vom 2. April 2002, unterzeichnet und ratifiziert der Fürst nach Anhörung des Kronrats internationale Verträge und Abkommen.

Der Fürst übermittelt diese vor der Ratifizierung über den Staatsminister an den Nationalrat, das gesetzgebende Organ Monacos.

Grundsätzlich wird also der Nationalrat normalerweise über internationale Übereinkommen vor deren Ratifizierung lediglich unterrichtet.

Allerdings sieht Artikel 14 zwei Gruppen von Ausnahmen von dieser Regel vor:

– Nur durch Gesetz des Nationalrats können insbesondere internationale Verträge und Abkommen ratifiziert werden, die sich auf die verfassungsrechtliche Organisation auswirken, und solche, die den Beitritt des Fürstentums zu einer internationalen Organisation zur Folge haben, deren Arbeitsweise die Teilnahme von Mitgliedern des Nationalrats mit sich bringt (Art. 14 (1) und (3)).

– Für unser Thema stärker von Belang ist, daß ein Gesetz ferner für Übereinkommen erforderlich ist, deren Ratifizierung die Änderung bestehender Gesetzesbestimmungen nach sich zieht (Art. 14 (2)) und solche, deren Ausführung zu einer Haushaltsbelastung durch Ausgaben führt, deren Art oder Zweckbestimmung nicht im Haushaltsgesetz vorgesehen ist (Art. 14 (4)).

Was die zweite Gruppe von Ausnahmen betrifft, könnte das Protokoll, da es, wie wir gesehen haben, keine Änderung bestehender Gesetzesbestimmungen erfordert, unter diesen Voraussetzungen und in dieser Hinsicht vom Fürsten ohne vorherige Anhörung des Nationalrats ratifiziert werden.

In these conditions the Monegasque legal system we have just examined would obviously no longer be conceivable if the protocol came into force in Monaco, especially because the exclusive jurisdiction assigned by treaty to the European Patent Judiciary would thenceforth override the competing jurisdiction of the courts of Monaco.

Once binding in Monaco, the protocol would, ipso facto, rank above any conflicting provision of national law, so would have to be applied immediately in line with the normative jurisprudence of Monaco's judicial review court, which formally grants such a status to international conventions<sup>15</sup>.

The substance of the optional protocol actually seems clear and precise enough to be directly enforceable in Monaco without any need for internal legislative provisions to implement the new rules of private international law which it defines in respect of jurisdiction.

In that context I should like to take a brief look at the conditions under which the protocol, if signed, could be ratified in Monaco.

As recently modified by Law No. 1249 of 2 April 2002, Monaco's revised constitution of 17 December 1962 provides in Article 14 that the Prince signs and ratifies international treaties and agreements after consulting the Crown Council.

Before they are ratified, the Prince communicates them to the National Council, Monaco's legislative body, via the Minister of State.

Thus the general principle is that the National Council is merely notified of international agreements before they are ratified.

Article 14 itself does however provide for two sets of exceptions to this rule.

– The National Council is required to pass a law to ratify international treaties and agreements which affect constitutional arrangements and those which entail Monaco's accession to an international organisation whose operation involves the participation of members of the National Council (Article 14(1) and (3)).

– More specifically to do with our subject, a law must also be passed in respect of agreements whose ratification entails the amendment of existing legislative provisions (Article 14(2)) and those whose implementation has the effect of creating a budgetary burden for expenditure of a nature or purpose not provided for in the budget act (Article 14(4)).

In the light of this second set of provisions, and given that the protocol would not entail amendment of existing legal provisions, the Prince could ratify it without consulting the National Council first.



Il va de soi, dans ces conditions, que la jurisprudence monégasque que nous venons de préciser ne serait plus envisageable à compter de l'éventuelle entrée en vigueur du protocole à Monaco, puisque, notamment, l'exclusivité de compétence conventionnellement reconnue à la juridiction européenne des brevets viderait désormais de sa substance la compétence concurrente des juridictions de Monaco.

Dès qu'il serait exécutoire dans la Principauté, ce protocole aurait en effet, "ipso facto", une valeur supérieure à toute disposition contraire de droit interne. Il devrait donc être immédiatement appliqué conformément à la jurisprudence normative de la Cour de Révision judiciaire de la Principauté qui reconnaît formellement une telle valeur aux conventions internationales<sup>15</sup>.

Il apparaît en effet que le protocole facultatif présenterait à cet égard un contenu suffisamment clair et précis pour être directement exécutoire à Monaco sans aucunement nécessiter, pour ce, une quelconque disposition législative interne de transposition des nouvelles règles de droit international privé, qu'il prévoit en matière de compétence.

Cela me conduit à évoquer maintenant, d'un mot, les conditions dans lesquelles ce protocole pourrait être ratifié à Monaco, après son éventuelle signature.

Telle qu'elle résulte de sa récente modification, issue de la loi n° 1249 du 2 avril 2002, la Constitution de la Principauté de Monaco du 17 décembre 1962, révisée, prévoit en son article 14 qu'après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince signe et ratifie les traités et accords internationaux.

Le Prince les communique, avant leur ratification au Conseil National – qui est l'organe législatif à Monaco –, ce par l'intermédiaire du Ministre d'Etat.

En général, le principe est donc que le Conseil National est seulement informé, des conventions internationales, avant que celles-ci ne soient ratifiées.

Toutefois, ce même article 14 apporte deux séries de dérogations à ce principe.

– Il prévoit, en effet, que ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi du Conseil National notamment les textes et accords internationaux qui affectent l'organisation constitutionnelle, et ceux qui emportent adhésion de la Principauté à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation de membres du Conseil National (art. 14-1° et 3°).

– Pour ce qui concerne plus particulièrement notre sujet, est, en outre, également prévu le recours à une loi, pour les conventions dont la ratification "entraîne la modification de dispositions législatives existantes" (art. 14-2°) et pour celles dont l'exécution "a pour effet de créer une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination n'est pas prévue par la loi de budget" (art. 14-4°).

Au regard de cette deuxième série de dispositions, et dès lors que le protocole n'imposerait pas, comme on vient de le voir, de modification de dispositions légales existantes, il pourrait dans ces conditions être, à ce titre, ratifié par le Prince sans consultation préalable du Conseil National.

<sup>15</sup> Vgl. Entscheidung des Revisionsgerichts vom 21. April 1980.

<sup>16</sup> Vgl. Begründung für den Gesetzentwurf Nr. 730 zur Revision der Verfassung vom 17. Dezember 1962 (öffentliche Sitzung vom 28. März 2002 – Journal de Monaco, S. 1475).

<sup>15</sup> See Review Court ruling of 21 April 1980.

<sup>16</sup> See grounds for draft law No. 730 revising the Constitution of 17 December 1962 (public session of 28 March 2002, Journal de Monaco, p. 1475).

<sup>15</sup> Cf. Arrêt de la Cour de Révision du 21 avril 1980.

<sup>16</sup> Cf. Exposé des motifs du projet de loi n° 730 portant révision de la Constitution du 17 décembre 1962 (Séance publique du 28 mars 2002 – Journal de Monaco, p. 1475).

Allerdings würde die Beteiligung des Fürstentums Monaco an der Europäischen Patentgerichtsbarkeit neue Kosten verursachen, die nicht unter eine der bislang im monegasischen Haushaltsgesetz festgeschriebenen Ausgabenkategorien fallen.

Den Beratungen der Arbeitsgruppe "Streitregelung" werden nämlich politische Entscheidungen über die Modalitäten folgen, nach denen der finanzielle Beitrag der Staaten zur Arbeit der Europäischen Patentgerichtsbarkeit, insbesondere auf der Grundlage des Umfangs der Rechtsprechung dieser Staaten in Patentsachen und ihrer entsprechenden Bevölkerungszahl festgelegt werden soll.

Ohne auf das Ratifizierungsverfahren vorgreifen zu wollen, das in Monaco letztendlich angewendet wird, halte ich es vor diesem Hintergrund für wahrscheinlich, daß der Nationalrat angehört werden muß, da die durch die Ratifizierung des fakultativen Protokolls bedingten Ausgaben später in ein Haushaltsgesetz aufgenommen werden müssen, das vom Nationalrat zu verabschieden ist.

Unter diesem Vorbehalt und vorausgesetzt, daß von einer raschen parlamentarischen Ratifizierung in Monaco ausgegangen werden kann, kämen die neuen Regelungen über die Zuständigkeit der Europäischen Patentgerichtsbarkeit, die auf der Regierungskonferenz von Paris ja grundsätzlich in Erwägung gezogen wurden, auf dem Staatsgebiet des Fürstentums relativ umgehend zur Anwendung.

Wie eingangs festgestellt, können diese neuen Regelungen über die internationale Zuständigkeit, was die Schiedsgerichtsbarkeit betrifft, implizit ausgeschlossen werden, auch wenn sie aufgrund des Protokolls in Monaco direkt anwendbar sind.

Ihre Anwendung könnte auch noch entschiedener verhindert werden, sollte das Protokoll nicht unterzeichnet werden, denn dann blieben die genannten Zuständigkeitsregelungen, eventuell durch die Möglichkeit der Anrufung des Gutachtergremiums ergänzt, weiter in Kraft.

Diesen beiden Fragen wollen wir im folgenden nachgehen.

## **II. Die Aufrechterhaltung der monegasischen Zuständigkeitsregelungen im Rahmen der Schiedsgerichtsbarkeit und des Gutachtergremiums**

### **A. Die Schiedsgerichtsbarkeit**

Wie von Prof. Michel VIVANT beschrieben, können bei der Regelung eines Rechtsstreits auf internationaler Ebene die Schwierigkeiten, die gemeinhin als "Zuständigkeitsstreit" bezeichnet werden, durch ein Schiedsverfahren umgangen werden, das für internationale Handelsstreitigkeiten die bevorzugte Lösung darstellt<sup>17</sup>.

Allerdings gibt es beim Patent, wie der Autor weiter betont, noch gewisse Widerstände gegen ein derartiges Vorgehen.

In bezug auf Monaco wurde die Frage der Schiedsgerichtsbarkeit auf dem Gebiet der Patente in einer der Sitzungen der Arbeitsgruppe "Streitregelung" erörtert und ein Hinweis mit einer Zusammenfassung des Themas in der *Revue de droit monégasque* veröffentlicht<sup>18</sup>.

It does however seem that Monaco's involvement in the EPJ will entail an extra financial burden, not included in any expenditure category provided for in its budget act.

Political decisions will ensue from the WPL's deliberations on the procedure for states to make financial contributions to the functioning of the EPJ, based in particular on their actual level of judicial activity in respect of patents and on their relative population size.

In that light, regardless in particular of the ratification procedure adopted in Monaco, the National Council probably ought to be consulted, since the financial burdens on Monaco flowing from ratification of the optional protocol would ultimately have to be formalised in a budget act requiring adoption by that assembly.

With this reservation, given the likely rapidity of the legislative ratification process for the optional protocol in Monaco, the EPJ's new jurisdiction rules as clearly envisaged in principle at the Paris IGC would be applicable more or less immediately within the territory of the Principality.

As indicated at the outset, however, it will be possible for these new rules of international jurisdiction to be implicitly set aside in the event of arbitration, even if they are directly applicable in Monaco by virtue of the protocol.

Furthermore, it will be possible to reject their application more categorically if the protocol is not signed, in which case the rules of exclusive Monegasque jurisdiction that we have described will continue to apply, possibly amended by recourse to the Advisory Council.

These are the two issues we shall examine next.

## **II. Maintaining Monaco's jurisdiction rules in conjunction with arbitration and the Advisory Council**

### **A. Arbitration**

As Professor Michel VIVANT has written, in settling a dispute with international ramifications it may be possible to avoid conflicts of jurisdiction by having recourse to arbitration, a privileged mode of litigation resolution in international commerce<sup>17</sup>.

Yet as the professor himself stresses, patents are somewhat unsuited to this treatment.

With regard to Monaco, arbitration over patents was reviewed at one of the WPL meetings, and a note summarising the issue was published in the *Revue de droit monégasque*<sup>18</sup>.

Il apparaît, cependant, que le concours de la Principauté de Monaco à la juridiction européenne des brevets entraînera une charge financière nouvelle, non incluse dans une catégorie de dépenses antérieurement déterminée dans la loi monégasque de budget.

Des décisions d'ordre politique vont en effet suivre les réflexions du groupe de travail "Contentieux" quant aux modalités de contribution financière des Etats au fonctionnement de la juridiction européenne des brevets – sur la base, notamment, de l'activité judiciaire réelle des Etats, en matière de brevets, et l'importance corrélative de leur population.

Dans cette perspective, sans préjudice, notamment, de la procédure de ratification qui serait adoptée à Monaco, il est vraisemblable que le Conseil National devrait être consulté puisque les charges pécuniaires pour Monaco, consécutives à la ratification du protocole facultatif, devraient être nécessairement inscrites ultérieurement dans une loi de budget devant être adoptée par cette assemblée.

Sous cette réserve, eu égard à la rapidité pouvant être escomptée à Monaco pour le processus de ratification législative du protocole facultatif, les nouvelles règles de compétence de la juridiction européenne de brevets, manifestement envisagées en leur principe lors de la conférence intergouvernementale de Paris, seraient ainsi d'application assez immédiate sur le territoire de la Principauté.

Comme on l'a relevé liminairement ces nouvelles règles de compétence internationale pourront être cependant implicitement écartées dans le cas d'arbitrage, même si elles sont directement applicables à Monaco par l'effet du protocole.

Elles pourront, en outre, être plus catégoriquement refusées en leur application si le protocole n'est pas signé, auquel cas subsisteront les règles de compétence exclusive monégasque que nous avons rappelées, éventuellement corrigées par le recours au Conseil consultatif.

Ce sont les deux questions que nous allons maintenant examiner.

## **II. Le maintien des règles monégasques de compétence dans le cadre de l'arbitrage et du Conseil consultatif**

### **A. L'arbitrage**

Ainsi que l'a écrit le Professeur Michel VIVANT, le règlement d'un litige présentant une dimension internationale peut échapper aux difficultés que l'usage recouvre du nom de "conflits de juridictions", par le recours à la voie de l'arbitrage qui constitue un mode privilégié de résolution des contentieux dans le commerce international<sup>17</sup>.

Mais, comme le souligne cet auteur, le brevet est quelque peu rétif à ce traitement.

S'agissant de Monaco le point a été fait quant à l'arbitrage en matière de brevets, à l'occasion d'une des réunions du groupe de travail "Contentieux", et une note résumant la question a été publiée à ce propos dans la Revue de droit monégasque<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Michel Vivant – J.C. Brevets – Editions Techniques – Heft 4900 – Régime international Nr. 73.

<sup>18</sup> Revue de droit monégasque Nr. 3, S. 41 – 50.

<sup>17</sup> Michel Vivant, op. cit., No. 73.

<sup>18</sup> Revue de droit monégasque, No. 3, pp. 41–50.

<sup>17</sup> Michel Vivant – J.C. Brevets – Editions Techniques – Fasc. 4900 – international n° 73.

<sup>18</sup> Revue de droit monégasque n° 3, p. 41 à 50.

Ohne auf die Einzelheiten der dort verfolgten Argumentation einzugehen, auf die wir vielleicht noch im Verlauf der Diskussion zurückkommen können, läßt sich zusammenfassend sagen, daß nach dem monegasischen Recht Klagen auf Nichtigkeit europäischer Patente von der Schiedsgerichtsbarkeit ausgeschlossen sind und die Beteiligten keinerlei Schiedsklausel zur außergerichtlichen Beilegung derartiger Streitigkeiten vereinbaren können.

Auch wenn über diesen Punkt noch nicht entschieden ist, müßte nach monegasischem Recht derselbe Schluß für Verletzungsklagen gezogen werden, da sie eine Sache betreffen, die von der Schiedsgerichtsbarkeit ausgeschlossen werden kann.

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß Schiedsverfahren nach der herrschenden Rechtsmeinung nicht zulässig sind, wenn sich der Schiedsspruch auf die Rechte Dritter auswirken könnte, wie es bei einem Nichtigkeitsverfahren der Fall wäre, sobald die Nichtigkeit allgemein verbindliche Wirkung erlangt<sup>19</sup>.

So bleibt nach dem monegasischen Recht der Weg des Schiedsverfahrens in Fragen der Rechtsgültigkeit oder der Verletzung europäischer Patente verschlossen, auch wenn in Handelssachen Schiedsverfahren nach den im Fürstentum geltenden Regelungen des innerstaatlichen Rechts und des internationalen Vertragsrechts möglich sind.

Diese Regelungen sind ausschließlich die folgenden:

zum einen Artikel 940 bis 965 der Zivilprozeßordnung, ferner das Genfer Protokoll über die Schiedsklauseln vom 24. September 1923, verkündet durch Fürstliche Verordnung vom 17. September 1924,

und schließlich die New Yorker Konvention über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10. Juni 1958, in Monaco für vollstreckbar erklärt durch Fürstliche Verordnung Nr. 7485 vom 14. September 1982.

In Anbetracht dieser innerstaatlichen Rechtslage, die im großen und ganzen dem entspricht, was andere Delegationen in der Arbeitsgruppe "Streitregelung" vorgetragen haben, hat die Arbeitsgruppe in ihrer Sitzung im Juni 2000 in Luxemburg den Entwurf einer Empfehlung erstellt, den ich eingangs erwähnt habe und der wie folgt lautet:

"Die Regierungskonferenz –

in der Erwägung, daß verstärkt die Möglichkeit angeboten werden sollte, zur Regelung von Patentstreitigkeiten in Europa – einschließlich der Rechtsgültigkeit und der Verletzung von Patenten sowie etwaiger Entschädigungen – Schiedsverfahren einzusetzen –

empfiehlt den Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation, erforderlichenfalls zu ermöglichen, die Rechtsgültigkeit eines Patents in einem Schiedsverfahren über die Verletzung dieses Patents zu prüfen und dieses Schiedsverfahren unter folgenden Bedingungen anzuerkennen:

– Der Schiedsspruch ist *inter partes* wirksam, wobei die Mitgliedstaaten auch eine weiterreichende Wirkung gewähren können.

– Internationale Abkommen über Schiedsverfahren bleiben unberührt.

Without closely examining the arguments, to which we may be able to return at the discussion stage, the conclusion is that Monegasque law excludes revocation proceedings concerning European patents from arbitration, as the parties cannot agree to an arbitration clause allowing such proceedings to be handled outside the state courts.

Although the issue has not yet been ruled on, the same conclusion is likely to be drawn under Monegasque law for disputes over patent infringement, to the extent that they relate to a matter excludable from arbitration.

It should be recalled here in passing that it is generally agreed that recourse to arbitration is not allowed if the arbitration award is likely to affect the rights of third parties, as is the case with revocation litigation once revocation has *erga omnes* effect<sup>19</sup>.

Thus under Monegasque law arbitration would not be allowed in respect of the validity or infringement of European patents, even if it is possible in commercial matters, under the internal and international legal instruments in force in Monaco.

These are, exclusively:

– Articles 940 to 965 of the Code of Civil Procedure – the Geneva Protocol of 24 September 1923 on Arbitration Clauses, promulgated by sovereign ordinance of 17 September 1924

– the New York Convention of 10 June 1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, brought into force in Monaco by sovereign ordinance No. 7485 of 14 September 1982.

That is the legal background, largely as recalled elsewhere by other WPL delegations, against which the WPL at its meeting in Luxembourg in June 2000 drew up the draft recommendation I mentioned at the beginning of my talk, which reads as follows:

"The Intergovernmental Conference,

Considering that arbitration on patent litigation in Europe – including validity and infringement of patents as well as compensation – should be made more widely available,

Recommends that the European Patent Organisation's member states render it possible, if necessary, for an arbitration body to examine the validity of a patent in the event of arbitration on the infringement of that patent and to accept this arbitration under the following conditions:

– Arbitration decisions would have *inter partes* effect, it being understood that member states may give a broader effect to arbitration decisions;

– International conventions shall remain unaffected;

Sans entrer dans le détail de l'argumentation présentée, sur laquelle nous pourrions éventuellement revenir lors de la discussion, il en résulte qu'au regard du droit monégasque les actions en nullité des brevets européens sont légalement exclues du domaine de l'arbitrage, les parties ne pouvant aucunement souscrire une clause compromissoire, pour le traitement de ces actions en dehors des juridictions étatiques.

Bien que la question n'ait pas encore été jugée, la même conclusion devrait sans doute être apportée, selon le droit monégasque, aux litiges relatifs à la contrefaçon de brevets, en tant qu'ils relèvent d'une matière pouvant être exclue du domaine de l'arbitrage.

Il doit être ici rappelé incidemment qu'il est généralement admis par la doctrine que le recours à l'arbitrage n'est pas ouvert lorsque la sentence arbitrale risque de retentir sur les droits des tiers, comme tel est le cas du contentieux de l'annulation de brevets, dès l'instant où la nullité produit effet "erga omnes"<sup>19</sup>.

Ainsi, selon le droit monégasque, il ne serait point admis de recours à l'arbitrage en matière de validité ou de contrefaçon des brevets européens, même si l'arbitrage est possible en matière commerciale, selon les textes de droit interne ou conventionnel en vigueur dans la Principauté.

Ceux-ci sont, exclusivement, je le rappelle :

d'abord les articles 940 à 965 du Code de procédure civile ensuite le Protocole de Genève du 24 septembre 1923, relatif aux clauses d'arbitrage, qui a été promulgué par ordonnance souveraine du 17 septembre 1924,

et enfin, la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 7485 du 14 septembre 1982.

C'est en cet état du droit interne, généralement conforme à ce qu'ont par ailleurs rappelé d'autres délégations du groupe de travail "Contentieux", que celui-ci a établi lors de sa réunion du Luxembourg de juin 2000, le projet de recommandation que j'ai mentionné au début de mon intervention, et dont voici le texte :

"La conférence intergouvernementale,

considérant qu'il conviendrait d'ouvrir plus largement la possibilité d'arbitrer les litiges en matière de brevets en Europe, y compris la validité et la contrefaçon des titres ainsi que l'indemnisation,

recommande aux Etats membres de l'Organisation européenne des brevets de rendre possible si nécessaire qu'une instance arbitrale examine la validité d'un brevet à l'occasion d'un arbitrage sur la contrefaçon de ce brevet et d'admettre cet arbitrage, sous les conditions suivantes :

– la sentence rendue aurait un effet *inter partes*, étant entendu que les Etats membres peuvent lui donner un effet plus large ;

– les conventions internationales relatives à l'arbitrage ne seraient pas affectées ;

<sup>19</sup> Michel Vivant, op. cit.

<sup>19</sup> Michel Vivant, op. cit.

<sup>19</sup> Michel Vivant, préc.

– Das Schiedsverfahren bleibt fakultativ.

– Die Wahl der Schiedsrichter bleibt den Beteiligten überlassen.“

Welche Auswirkungen hätte unter diesen Bedingungen eine solche Empfehlung auf das monegassische Recht?

Ich möchte hier nicht auf die Einzelheiten der Formulierung der Rechtstexte eingehen, die in Monaco beschlossen werden müßten, wobei meiner Meinung nach lediglich das monegassische Gesetz über Schiedsverfahren (Artikel 940 bis 965 der Zivilprozeßordnung) zu ergänzen wäre, um der Empfehlung der Regierungskonferenz zu entsprechen.

Die erforderlichen Ergänzungen dieses Gesetzes betreffen zunächst die Sachen, die schiedsgerichtlich geregelt werden können, zu denen künftig ausdrücklich die Verletzung und die Gültigkeit von Patenten zählen müßten.

Derartige Bestimmungen wären nach monegassischem Recht voll und ganz zulässig, da sie vom Gesetzgeber ausgingen und ihnen offensichtlich keine übergeordnete Norm entgegenstünde.

Was die von der Regierungskonferenz empfohlenen Modalitäten für Schiedsverfahren anbelangt, so wäre hierfür keine Gesetzesänderung erforderlich.

Hingegen sollte eine besondere Bestimmung über die Wirkungen der erlassenen Schiedssprüche aufgenommen werden, um diese auf die Beteiligten zu begrenzen. Dies würde meiner Ansicht nach in Monaco sicherlich den Erfordernissen der inner- wie zwischenstaatlichen öffentlichen Ordnung genügen.

Derart ausgestaltet könnte das Schiedsverfahren im Patentwesen künftig im Fürstentum einen Platz einnehmen, dem das monegassische Recht bislang entgegenstand.

Angesichts des Aufschwungs, den das Schiedsverfahren in Monaco derzeit wohl erfährt, insbesondere im Rahmen der Internationalen Handelskammer<sup>20</sup>, müßten die empfohlenen Gesetzesänderungen ernsthaft in Erwägung gezogen werden.

Neben der Europäischen Patentgerichtsbarkeit würden sie eine sinnvolle Ergänzung zu den monegassischen Gerichten schaffen, deren unzureichende Spezialisierung im Patentrecht zwangsläufig daher rührt, daß gewöhnlich nur eine geringe Zahl solcher Klagen bei ihnen eingereicht wird.

Da die Schiedsgerichtsbarkeit im Patentwesen, wie erwähnt, nicht unter die neuen Zuständigkeitsregelungen des fakultativen Protokolls fällt, könnte, sofern die Beteiligten sich darauf einigten, eine größere Zahl von Verfahren aus dem Bereich des gewerblichen Eigentums in Monaco angesiedelt werden, was die staatlichen Behörden meines Erachtens befürworten dürften.

Auch wenn dies bislang nicht in der Arbeitsgruppe "Streitregelung" und meines Wissens nach auch nicht in ihrer Untergruppe erörtert wurde, sollte vielleicht die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, daß die benannten Schiedsgerichte die Stellungnahme des Gutachtergremiums einholen können, ob dies nun in der Schiedsklausel vorgesehen ist oder nicht ...

– Arbitration should remain optional;

– Arbitration bodies should be chosen by the parties.“

Let us consider the impact such a recommendation would have on Monegasque law in these circumstances.

Without looking closely at the wording of the texts that would have to be adopted in Monaco, in my view it would simply be a question of extending Monaco's internal law on arbitration (Articles 940 to 965 of the Code of Civil Procedure) to bring it into line with the IGC's recommendation.

The additions that would have to be made would primarily relate to the issues that can be submitted to arbitration, which in future will expressly have to include patent infringement and validity.

Such provisions would be entirely admissible under Monegasque law, as they would come from the legislator and no higher-ranking regulation would appear to constitute an obstacle.

The arbitration procedures recommended by the IGC would not necessitate any legislative amendment.

On the other hand, there would have to be a specific provision governing the effects of arbitration awards, restricting them to the parties, which clearly seems to me to comply with the requirements of both internal and international *ordre public* in Monaco.

Seen in these terms, arbitration over patents in Monaco could in future find a place that Monegasque law has hitherto denied it.

Given the rapid increase in arbitration that Monaco seems to be experiencing, especially in conjunction with the International Chamber of Commerce<sup>20</sup>, it appears to me that the advocated legislative amendments should be seriously envisaged.

Along with the EPJ they would usefully compensate for Monegasque courts' lack of specialisation in patents, an inevitable consequence of the small number of disputes referred to them in that field.

Not being subject to the new jurisdiction rules arising from the optional protocol, arbitration over patents would also enable more industrial property cases to be resolved in Monaco (subject to the parties' agreement), which I think would find favour with the public authorities.

Although neither the WPL nor, to my knowledge, its subgroup has yet discussed the issue, perhaps it would be useful to envisage giving future arbitration courts the option of consulting the Advisory Council for an opinion, whether or not that has been provided for in the arbitration clause...

- le recours à l'arbitrage devrait rester facultatif ;
- le choix des arbitres devrait être laissé aux parties.”

Dans ces conditions, quelle serait l'incidence d'une telle recommandation sur le droit monégasque ?

Sans entrer maintenant dans le détail de la formulation des textes qu'il conviendrait d'adopter à Monaco, et à mon avis, il y aurait seulement lieu de compléter la loi monégasque interne relative à l'arbitrage (articles 940 à 965 du Code de procédure civile) afin de se conformer à la recommandation de la conférence intergouvernementale.

Les mentions complémentaires qui devraient être apportées à cette loi auraient d'abord trait aux matières pouvant être soumises à l'arbitrage, qui devront désormais inclure, expressément, la contrefaçon et la validité des brevets.

De telles dispositions seraient en effet parfaitement admissibles en droit monégasque, dès lors qu'elle émaneraient du législateur, aucune norme supérieure n'y faisant apparemment obstacle.

S'agissant des modalités d'arbitrage recommandées par la conférence intergouvernementale, aucune modification législative n'aurait à être par ailleurs apportée.

En revanche, il conviendrait de prévoir une disposition particulière quant aux effets des sentences rendues, afin d'en limiter les effets aux parties, ce qui m'apparaît certainement correspondre à Monaco aux exigences de l'ordre public tant interne qu'international.

Ainsi conçu, l'arbitrage en matière de brevets pourrait à l'avenir trouver dans la Principauté, une place à laquelle le droit monégasque s'est jusqu'ici opposé.

Compte tenu de l'essor que semble désormais connaître l'arbitrage à Monaco, en particulier dans le cadre de la Chambre de Commerce internationale<sup>20</sup> il m'apparaît que les modifications législatives préconisées devraient être sérieusement envisagées.

Elles viendraient, en somme, aux côtés de la juridiction européenne de brevets, compenser utilement l'insuffisante spécialisation des juridictions monégasques en matière de brevets, à laquelle conduit obligatoirement le peu de litiges habituellement portés en cette matière devant ces mêmes juridictions.

Echappant en outre, comme on l'a évoqué, aux nouvelles règles de compétence résultant du protocole facultatif, l'arbitrage en matière de brevets permettrait en outre de localiser à Monaco, si les parties en convenaient, la solution d'un nombre plus important d'affaires de propriété industrielle, ce qui devrait, à mon avis, probablement susciter la faveur des autorités publiques.

Bien que la question n'ait pas été jusqu'ici débattue au sein du groupe de travail "Contentieux", ni, à ma connaissance, par le sous-groupe, peut-être faudrait-il alors envisager utilement que les juridictions arbitrales qui seraient désignées disposent de la faculté de saisir, pour avis, le Conseil consultatif, que cela ait été ou non prévu par la clause compromissoire...

<sup>20</sup> Das Fürstentum Monaco ist seit Juni 2001 als 135. Mitgliedstaat der Internationalen Handelskammer beigetreten, und seine Kammer für wirtschaftliche Entwicklung wurde damit zum monegasischen Komitee der Internationalen Handelskammer. Mehrere monegasische Mitglieder sind nun im Internationalen Schiedsgericht und in der Schiedskommission vertreten.

<sup>20</sup> Since June 2001 the Principality of Monaco has been the 135th member state of the International Chamber of Commerce (ICC), and the Economic Development Chamber of Monaco has since then constituted the Monegasque committee of the ICC. Both the International Arbitration Court and the International Arbitration Committee now have a number of Monegasque members.

<sup>20</sup> La Principauté de Monaco est depuis le mois de juin 2001 le 135<sup>e</sup> Etat membre de la Chambre de commerce internationale, et la Chambre du développement économique de Monaco constitue, depuis cette date, le Comité monégasque de la Chambre de commerce internationale. Plusieurs membres monégasques siègent désormais à la Cour internationale d'arbitrage, et à la Commission sur l'arbitrage international.

Ich lasse diese Idee im Raume stehen, die mir als Überleitung zum nächsten Punkt, der Rolle dieses Gremiums, dient.

#### B. Das Gutachtergremium

Gemäß dem Mandat, das der Arbeitsgruppe "Streitregulung" auf der 2. Regierungskonferenz in London erteilt wurde, geht das Gutachtergremium aus dem fakultativen Protokoll über die Regelung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patenten hervor.

Dieses Protokoll enthält nämlich einen eigenen Teil über das Gutachtergremium, und es steht den Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation frei, nur diesem Teil des fakultativen Protokolls beizutreten.

Letzten Endes haben die Mitgliedstaaten damit zunächst die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten: das fakultative Protokoll zu unterzeichnen oder nicht.

Im zweiten Fall stehen sie vor einer weiteren Alternative: Sie können entweder dem Protokoll insgesamt einschließlich des eigenen Teils über das Gutachtergremium beitreten – dann sind sie an die Bestimmungen des Übereinkommens über die Europäische Patentgerichtsbarkeit und das Gutachtergremium gebunden –,

oder sie können sich für nur eine dieser Institutionen entscheiden.

Vermutlich werden die Staaten, die sich entschließen, dem gemeinsamen Streitregelungssystem der Europäischen Patentgerichtsbarkeit anzugehören, gleichzeitig die ihnen angebotene Möglichkeit wählen, erforderlichenfalls das Gutachtergremium anzurufen.

Ohne die endgültige Form dieses Gremiums vorwegnehmen zu wollen, kann man jetzt schon sagen, daß seine Rolle nicht darauf beschränkt sein wird, Gutachten zum europäischen Patentrecht zu erstatten, sondern daß es auch in rein nationalen Verfahren tätig werden kann.

Um die bereits erwähnte mangelnde Spezialisierung der nationalen Gerichte auszugleichen, wäre es sicherlich wünschenswert, wenn die Staaten wie das Fürstentum Monaco, in denen die Patentgerichte wenig tätig werden, zumindest dem Teil des fakultativen Protokolls beitreten würden, der das Gutachtergremium betrifft.

Wenn die nationalen Gerichte Gutachten dieses Gremiums zu allen patentrechtlichen Angelegenheiten anfordern könnten, würde dies ihre Rechtsprechung sehr erleichtern, und dies bekanntlich auf fakultativer und nicht verbindlicher Basis.

Da dazu in Monaco keinerlei neue Gesetzesbestimmungen erlassen werden müssen, könnte die Ratifizierung des Teils des Protokolls, der die Möglichkeit der Einholung von Gutachten vorsieht, unmittelbar ohne vorherige Debatte im Nationalrat dieses fakultative Verfahren in Kraft setzen, sofern dafür keine neuen Ausgaben vorgesehen sind, die natürlich eine parlamentarische Ratifizierung erforderlich machen würden.

Das Gutachtergremium könnte dann in jedem Streitfall im Rahmen einer einfachen Entscheidungsvertagung angerufen werden, die durch die nationalen Gerichte gemäß ihrem Verfahrensrecht beschlossen wird.

I leave that for you to think about, and turn now to the role of the Advisory Council itself.

#### B. Advisory Council

In keeping with the WPL's mandate from the second IGC, in London, the basis for the Advisory Council will be the optional protocol on the settlement of litigation concerning European patents.

This protocol will include a separate part relating to the Advisory Council, and the intention is that the Organisation's member states will be free to accede to this part of the optional protocol only.

Ultimately, member states will initially have to choose between two solutions: not signing the optional protocol, and signing it.

In the latter case they will then have a further choice. One option is to accede to the whole protocol including the separate part concerning the Advisory Council, in which case they will be bound by the treaty's provisions on the EPJ and the Advisory Council.

The other option is to choose just one of these institutions.

It is likely that the states which choose to join the common judicial system of the EPJ will also choose to be able to have recourse to the Advisory Council at need.

Without wishing to anticipate the ultimate form of this body, it must already be made clear that its role would not be limited to opinions on European patent law; so it would be able to intervene in purely national disputes.

To make up for national courts' lack of specialisation, it would clearly be desirable for countries like Monaco with a low level of judicial activity in the patents field to accede to at least the part of the optional protocol relating to the Advisory Council.

Once national courts were in a position to seek this body's opinions on all matters of patent law, their judicial activity would be greatly simplified, and as we know in an optional, non-binding manner.

As no provision of Monegasque law would need to be enacted for the purpose, ratification of the part of the protocol providing for this consultation option could put this optional procedure into effect immediately, without prior debate by the National Council, except of course for the financial burdens, which would require legislative ratification.

To refer a case to the Advisory Council, national courts would then simply have to take a decision to stay proceedings under their procedural law.



Je laisse cette idée à votre réflexion, – ce qui me conduit à évoquer, maintenant, le rôle de cet organe.

## B. Le Conseil consultatif

Conformément aux termes du mandat qui a été donné au groupe de travail "Contentieux" lors de la 2<sup>e</sup> conférence intergouvernementale, à Londres, le Conseil consultatif trouvera sa source dans le protocole facultatif sur le règlement des litiges concernant les brevets européens.

Ce protocole inclura en effet une partie distincte portant sur le Conseil consultatif, et il est entendu que les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets seront libres d'adhérer uniquement à cette partie du protocole facultatif.

En définitive, et dans cette perspective les Etats membres auront d'abord le choix entre deux solutions : ne pas signer le protocole facultatif, ou le signer.

En ce dernier cas une nouvelle alternative leur sera ouverte : ils pourront soit adhérer à l'ensemble du protocole incluant la partie distincte concernant le Conseil consultatif – ils seront alors liés par les stipulations du traité concernant la juridiction européenne des brevets et le Conseil consultatif.

En revanche, ils pourront opter pour l'une seulement de ces institutions.

Il est vraisemblable que les Etats qui choisiront de s'intégrer dans le système judiciaire commun de la juridiction européenne des brevets opteront simultanément pour la faculté leur étant ouverte de recourir aussi, en tant que de besoin, au Conseil consultatif.

Sans préjuger de la forme définitive de cet organe, il convient en effet de préciser d'ores et déjà que le rôle de celui-ci ne serait pas limité à des avis relatifs au seul droit des brevets européens ; ce qui rend possible son intervention dans le domaine des litiges purement nationaux.

Pour pallier le manque de spécialisation des juridictions nationales que nous envisagions tout à l'heure il serait certainement souhaitable que les pays à faible activité juridictionnelle en matière de brevets, comme tel est le cas de la Principauté de Monaco, adhèrent au moins à la partie du protocole facultatif relative au Conseil consultatif.

Dès lors, en effet que les juridictions nationales pourraient solliciter les avis de cet organe en toutes matières afférentes au droit des brevets, leur activité juridictionnelle s'en trouverait grandement facilitée, et, comme on le sait, de manière facultative, et non contraignante.

Aucune disposition de la loi monégasque n'ayant dans cette perspective à être édictée, la ratification de la partie du protocole prévoyant cette faculté de consultation pourrait donner effet, immédiatement, à cette procédure facultative, sans débat préalable devant le Conseil national, sous réserve naturellement des charges financières qui seraient prévues et qui, elles, entraîneraient une procédure législative de ratification.

La saisine du Conseil consultatif pourrait ensuite avoir lieu dans chaque affaire, par l'effet d'une simple décision de sursis à statuer émanant des juridictions nationales, en fonction de leur loi de procédure.

Damit würde zugleich die grundsätzlich ausschließliche Zuständigkeit der monegassischen Gerichte aufrechterhalten, über die Gültigkeit und die Verletzung des monegassischen Teils von Patenten zu befinden, wobei diese Gerichte durch ein spezialisiertes Beratungsgremium wirksam unterstützt würden.

Es scheint mir jedoch in Anbetracht der statistischen Zahlen für europäische Patente, daß sich die Aufrechterhaltung einer solchen ausschließlichen Zuständigkeit künftig als ungerechtfertigt erweisen könnte und hinter dem Beitritt des Fürstentums zu einem integrierten Gerichtswesen, wie es das fakultative Protokoll vorsieht, zurückstehen müßte. Dies erschiene mir letztlich vernünftig und sicher wünschenswert, vorausgesetzt, daß bei der Festsetzung des Beitrags der Staaten zur Finanzierung dieses Systems der tatsächliche Umfang ihrer Rechtsprechung berücksichtigt wird, und dieser Beitrag um so niedriger ausfällt, je weniger umfangreich diese ist.

Diese politische Frage entzieht sich natürlich meiner Beurteilung.

Ich komme nun aber zum Ende meiner Ausführungen.

Wie Sie haben feststellen können, habe ich, auch angesichts der begrenzten Zeit, die mir zur Verfügung stand, es vorgezogen, Ihnen einige allgemeine Gedanken über die Zuständigkeit auf dem Gebiet der Patente zu vermitteln.

Ich denke, daß diese Gedanken den hier anwesenden Vertretern derjenigen Staaten bei ihren Überlegungen dienlich sein könnten, die sich in einer vertragsrechtlich ähnlichen Lage wie das Fürstentum Monaco befinden.

This would also allow Monegasque courts to maintain jurisdiction, in principle exclusive, over the validity and infringement of patents, in respect of their Monegasque part, with effective support from a specialised deliberating body.

It seems to me, however, in the light of statistics on European patents, that maintaining such exclusive jurisdiction might prove unjustified in future and would have to be relinquished in favour of Monaco's accession to the integrated judicial system under the optional protocol – which I ultimately find reasonable, and doubtless desirable, provided of course that each state's contribution to the functioning of this system is commensurate with its actual level of judicial activity.

That, though, is a political issue which I am not in a position to assess.

Now I have little more to add.

Given the time available to me, I ultimately preferred to offer you a few general ideas on jurisdiction over patents.

I have done so thinking that these ideas would prove useful in the deliberations of representatives of states in a treaty situation similar to Monaco's.

Serait ainsi maintenue, simultanément, une compétence, en principe exclusive, des juridictions monégasques pour statuer sur la validité et la contrefaçon des brevets, quant à leur partie monégasque, avec le concours efficient d'un organe de réflexion spécialisé.

Il m'apparaît cependant, compte tenu des statistiques en matière de brevets européens, que le maintien en cette matière d'une telle compétence exclusive pourrait s'avérer injustifié à l'avenir et aurait à s'effacer devant l'adhésion de la Principauté au système judiciaire intégré tel qu'il est prévu par le protocole facultatif – lequel m'apparaît en définitive raisonnable, et sans doute souhaitable, pour autant naturellement que la contribution des Etats au fonctionnement de ce système tienne compte de leur activité juridictionnelle réelle, et qu'elle soit d'autant plus faible que celle-ci le sera également.

Mais cette question d'ordre politique échappe, certes, à mon appréciation.

J'en viens maintenant sans plus tarder au terme de mon propos.

Comme vous avez pu le constater et contraint par le temps qui m'a été laissé, j'ai préféré vous livrer, en définitive, quelques idées générales sur la compétence en matière de brevets.

Je l'ai fait en pensant que ces idées seraient utiles à la réflexion des représentants ici présents des Etats qui se trouvent dans une situation conventionnelle similaire à celle de la Principauté de Monaco.

**Hans-Georg LANDFERMANN\***

## **Streitregelung für europäische Patente – Rückblick und Perspektiven**

### **I. Vorbemerkung**

Als einer der drei Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Streitregelung kann ich mit Befriedigung feststellen, daß die Arbeiten an einem "fakultativen Protokoll" weit gediehen sind. Im Rahmen der Unterarbeitsgruppe sind Texte für ein "Draft Agreement" und weitere Rechtsinstrumente ausformuliert worden, die z. Zt. im Anschluß an die letzte Sitzung der Unterarbeitsgruppe im Juli noch einmal überarbeitet werden. Wir werden damit sehr bald über Texte in einer Form verfügen wie sie einer erneuten Regierungskonferenz präsentiert werden könnten. Es ist aber auch noch genügend Zeit und Gelegenheit, den Inhalt der Vorschläge kritisch zu überprüfen. Insbesondere ist ja noch eine Sitzung der Arbeitsgruppe Streitregelung im Dezember dieses Jahres geplant.

Ich werde mich in meinem Referat zunächst mit der Frage beschäftigen, inwieweit die aktuellen Vorschläge der Unterarbeitsgruppe den Erwartungen entsprechen, die von der Pariser Regierungskonferenz im Mandat der Arbeitsgruppe niedergelegt worden sind. Daran möchte ich einige grundsätzliche Überlegungen anknüpfen zu der Frage, wie die neue Europäische Patentgerichtsbarkeit eingeordnet werden kann in die vorhandenen Strukturen der Europäischen Patentorganisation und der Europäischen Union. Abschließend werde ich darstellen, welche Vorstellungen in Deutschland für die Ausgestaltung der künftigen Europäischen Patentgerichtsbarkeit bestehen, verglichen mit den Vorschlägen der Unterarbeitsgruppe Streitregelung einerseits und den neuen Vorschlägen der Europäischen Kommission zur Gerichtsbarkeit beim Gemeinschaftspatent andererseits.

### **II. Vergleich der Beschlüsse der Pariser Regierungskonferenz von 1999 zur Streitregelung für europäische Patente mit den bisherigen Zwischenergebnissen der Arbeitsgruppe Streitregelung und ihrer Unterarbeitsgruppe**

#### **1. Die Beschlüsse der Pariser Regierungskonferenz**

Die Beratungen der Pariser Regierungskonferenz zur Streitregelung für europäische Patente hatten das Ziel, eine einheitliche Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens in Verletzungs- und Nichtigkeitsstreitigkeiten zu gewährleisten. Außerdem sollte es den Patentinhabern erspart werden, parallele Prozesse in mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation führen zu müssen. Die Durchführung von Rechtsstreitigkeiten um europäische Patente sollte allgemein vereinfacht werden.

Zu diesen Zwecken hat die Pariser Regierungskonferenz mehrere Beschlüsse gefaßt:

a) Den Mitgliedstaaten wurde empfohlen, die Zuständigkeit für Patentstreitigkeiten auf wenige nationale Gerichte zu konzentrieren, um rasche erstinstanzliche Entscheidungen von hoher Qualität zu erreichen;

**Hans-Georg LANDFERMANN\***

## **A litigation system for European patents – current status and future prospects**

### **I. Introductory note**

As one of the three chairs of the Working Party on Litigation I am gratified to note that the work on an "optional protocol" has made considerable progress. The Working Party's sub-group has drawn up texts for a Draft Agreement and other legal instruments which, following the last meeting of the sub-group in July, are currently undergoing further revision. We shall therefore very soon have texts in a form suitable for presentation at a new intergovernmental conference. However, there is still enough time to take the opportunity of critically reviewing the content of the proposals. In particular, a further meeting of the Working Party on Litigation is of course scheduled for December this year.

I shall begin my paper with an examination of how far the sub-group's current proposals meet the expectations laid down by the Paris intergovernmental conference in the Working Party's terms of reference. This will be followed by some fundamental considerations on how the new European Patent Judiciary can be incorporated into the existing structures of the European Patent Organisation and the European Union. I shall end by comparing German notions of the form the future European Patent Judiciary should take with, on the one hand, the proposals of the sub-group on litigation and, on the other, the European Commission's new proposals on jurisdiction for the Community patent.

### **II. Comparison of the resolutions of the 1999 Paris intergovernmental conference on litigation for European patents with the results achieved so far by the Working Party on Litigation and its sub-group**

#### **1. Resolutions of the Paris intergovernmental conference**

The discussions at the Paris intergovernmental conference on litigation for European patents aimed to arrive at a uniform interpretation of the European Patent Convention for the purposes of litigation on infringement and revocation. Patent proprietors were also to be relieved of the need to institute parallel proceedings in more than one member state of the European Patent Organisation. The conduct of litigation concerning European patents was to be made generally simpler.

To these ends the Paris intergovernmental conference adopted a number of resolutions:

(a) The member states were recommended to concentrate jurisdiction in patent cases on a small number of national courts with a view to securing prompt, high-quality first-instance decisions.

**Hans-Georg LANDFERMANN\***

## **Règlement des litiges en matière de brevets européens – Rétrospective et perspectives**

### **I. Remarque préliminaire**

En tant qu'un des trois présidents du groupe de travail "Contentieux", je constate avec satisfaction que les travaux sur le "protocole facultatif" ont bien progressé. Le sous-groupe de travail a élaboré des textes pour un "Draft Agreement" et d'autres instruments juridiques qui seront examinés une nouvelle fois en juillet à la suite de la dernière réunion du sous-groupe. Nous disposerons donc très bientôt de textes sous une forme qui permettra de les présenter à une nouvelle conférence intergouvernementale. Mais il y a encore suffisamment de temps et d'occasions pour examiner et formuler des critiques sur la teneur des propositions. Une réunion du groupe de travail "Contentieux" est notamment prévue en décembre de cette année.

Dans mon exposé, j'examinerai d'abord dans quelle mesure les propositions actuelles du sous-groupe de travail répondent aux attentes qui ont été inscrites dans le mandat du groupe de travail par la Conférence intergouvernementale de Paris. Je souhaiterais y ajouter certaines réflexions sur la question de savoir comment la nouvelle juridiction européenne en matière de brevets peut être intégrée dans les structures actuelles de l'Organisation européenne des brevets et de l'Union européenne. Pour conclure, j'indiquerai quelles sont les conceptions allemandes en matière de structuration de la future juridiction européenne en matière de brevets, par rapport aux propositions du sous-groupe de travail "Contentieux" d'une part et aux nouvelles propositions de la Commission européenne sur la juridiction en matière de brevets communautaires d'autre part.

### **II. Comparaison entre les résolutions de la Conférence intergouvernementale de Paris de 1999 sur le règlement des litiges en matière de brevets européens et les résultats obtenus jusqu'à présent au sein du groupe de travail "Contentieux" et de son sous-groupe**

#### **1. Résolution de la Conférence intergouvernementale de Paris**

Les débats de la Conférence intergouvernementale de Paris sur le règlement des litiges en matière de brevets européens visaient à garantir l'interprétation uniforme de la Convention sur le brevet européen dans les actions en contrefaçon et en nullité. Par ailleurs, il fallait éviter aux titulaires de brevet de devoir mener des actions parallèles dans plusieurs Etats membres de l'Organisation européenne des brevets. Le règlement des litiges concernant les brevets européens devrait d'une manière générale être simplifié.

A cet effet, la Conférence intergouvernementale de Paris a adopté plusieurs résolutions :

a) il a été recommandé aux Etats membres de concentrer la compétence pour les litiges en matière de brevets auprès de quelques tribunaux nationaux, afin de parvenir à des décisions de première instance rapides et de qualité ;

\* Präsident des Bundespatentgerichts.

\* President, German Federal Patents Court.

\* Président du Tribunal fédéral des brevets.

b) es sollte eine Arbeitsgruppe "Streitregelung" eingesetzt werden mit dem Mandat,

- die Möglichkeiten für eine schiedsgerichtliche Erledigung von Patentstreitigkeiten zu prüfen – darauf will ich in meinem Referat nicht mehr eingehen –,
- einen Vorschlag zu erarbeiten für eine "gemeinsame Einrichtung", bei der die nationalen Gerichte Gutachten zu Auslegungsfragen des europäischen Patentrechts einholen könnten,
- ein "fakultatives Protokoll" auszuarbeiten über ein integriertes Gerichtssystem mit einheitlichen Verfahrensregeln und einem gemeinsamen Berufungsgericht.

## 2. Die Ausweitung des Mandats durch die Arbeitsgruppe Streitregelung

Vergleicht man den aktuellen Stand der Arbeiten an der Streitregelung für europäische Patente mit diesem Mandat, so stellt man fest: Die Vorschläge aus der Unterarbeitsgruppe "Streitregelung" für eine "Vereinbarung" ("Agreement") und für ergänzende Rechtsakte gehen erheblich weiter als die Beschlüsse der Regierungskonferenz. Sie betreffen nicht nur ein Europäisches Berufungsgericht in Patentsachen und eine "gemeinsame Einrichtung" als Gutachterstelle, sondern es wird darüber hinaus vorgeschlagen:

- ein Europäisches Erinstanzliches Gericht in Patentsachen, mit Zweigstellen in verschiedenen Staaten;
- eine Vereinheitlichung des materiellen Rechts über die Wirkung europäischer Patente; so finden wir in den Artikeln 34 bis 38 des "Draft Agreement" Vorschriften über Unterlassungsansprüche und ihre Abgrenzung, und in den Artikeln 65 bis 69 sind Schadensersatz- und Auskunftsansprüche normiert;
- die getrennten Aufträge der Regierungskonferenz für eine "gemeinsame Einrichtung" und für ein Gerichtssystem sind in den Vorschlägen der Unterarbeitsgruppe verbunden, indem das Berufungsgericht als Gutachterstelle fungieren soll.
- Schließlich ist festzustellen, daß eine neue internationale Organisation mit eigenen Organen, z. B. einem Verwaltungsausschuß (Administrative Committee), sowie mit eigenen Vorrechten und Immunitäten geschaffen werden soll: die "Europäische Patentgerichtsbarkeit" ("European Patent Judiciary").

## 3. Vor- und Nachteile dieser Ausweitung der Arbeit

Es hatte gute Gründe, daß die Arbeitsgruppe von Anfang an ihre Tätigkeit über den engen Bereich ihres Mandats hinaus erstreckte:

- Wenn nationale Gerichte die Eingangsinstanz bilden, die Berufungsinstanz aber ein europäisches Gericht ist, entsteht ein systematischer Bruch, der in einigen Mitgliedstaaten offenbar zu verfassungsrechtlichen Schwierigkeiten führt. Die deutsche Bundesregierung hat zwar lange für nationale Gerichte als Eingangsinstanz gekämpft; es ging ihr aber vor allem darum, dezentrale und sachkundige Eingangsinstanzen zu haben, weniger um die Frage, ob diese Eingangsinstanzen nationale oder europäische Gerichte sein sollten.

(b) A Working Party on Litigation was to be established, with the following terms of reference:

- examining the possibility of using arbitration tribunals to deal with patent litigation (I shall not discuss this point further in my paper);
- drawing up a proposal for a "common entity" from which national courts could obtain expert opinions on issues of interpretation of European patent law;
- drawing up an "optional protocol" on an integrated judicial system with uniform rules of procedure and a common court of appeal.

## 2. Broadening of its terms of reference by the Working Party on Litigation

Comparison of the current status of work on a litigation system for European patents with these terms of reference shows that the litigation sub-group's proposals for an "agreement" and for supplementary legal instruments go appreciably further than the resolutions of the intergovernmental conference. In addition to a European patent appeals court and a "common entity" acting as an advisory body, the following are proposed:

- A European court of first instance in patent matters with branches in various states.
- Unification of substantive law on the effect of European patents; for example, Articles 34 to 38 of the Draft Agreement include rights to prevent infringement and their delimitation, while Articles 65 to 69 contain provisions on claims for damages and the right of information.
- Linking the separate demands of the intergovernmental conference for a "common entity" and a judicial system, by having the court of appeal act as an advisory body.
- Finally, the sub-group proposes the establishment of a new international organisation with organs of its own (eg an Administrative Committee) and its own privileges and immunities – namely, the European Patent Judiciary.

## 3. Advantages and disadvantages of this broadening of the Working Party's work

From the beginning there were good reasons for the Working Party to extend its activity beyond the narrow confines of its terms of reference:

- If national courts constituted the first instance but appeals were heard by a European court, this would result in a systematic hiatus that would manifestly give rise to constitutional difficulties in some member states. While the German Government has long fought for national first-instance courts, this was mainly because it favoured decentralised, expert first-instance bodies; whether these should be national or European courts was a less important consideration.

b) constitution d'un groupe de travail "Contentieux" ayant pour mandat

– d'étudier les possibilités de règlement par arbitrage des litiges en matière de brevets – point sur lequel je ne reviendrai plus dans mon exposé –,

– d'élaborer une proposition sur une "entité commune" auprès de laquelle les tribunaux nationaux pourraient obtenir des expertises sur des questions d'interprétation de la législation européenne en matière de brevets,

– d'établir un "protocole facultatif" sur un système juridictionnel intégré possédant des règles de procédure uniformes et une cour d'appel commune.

## **2. Elargissement du mandat par le groupe de travail "Contentieux"**

Si l'on compare le stade actuel des travaux sur le règlement des litiges en matière de brevets européens à ce mandat, on constate que les propositions soumises par le sous-groupe de travail "Contentieux" quant à un "accord" ("Agreement") et à des instruments juridiques complémentaires vont bien plus loin que les décisions de la Conférence intergouvernementale. Elles ne traitent pas uniquement de la Cour d'appel en matière de brevets européens et de "l'entité commune" faisant office de conseil consultatif ; il est proposé en outre :

– un Tribunal européen de première instance pour les affaires de brevets, avec des divisions régionales dans différents Etats ;

– une uniformisation du droit matériel relatif aux effets des brevets européens ; nous trouvons ainsi dans les articles 34 à 38 du "Projet d'accord" des dispositions régissant les droits d'interdiction des actes de contrefaçon, et dans les articles 65 à 69 des normes concernant les dommages-intérêts et le droit d'information ;

– les propositions du sous-groupe de travail associent les mandats séparés de la Conférence intergouvernementale relatifs à "l'entité commune" et au système judiciaire, la Cour d'appel devant faire office de conseil consultatif.

– Enfin, on note qu'une nouvelle organisation internationale avec ses propres organes, notamment un Comité administratif (Administrative Committee), et avec ses privilèges et immunités doit être créée : "l'Organisation européenne du contentieux des brevets" ("European Patent Judiciary").

## **3. Avantages et inconvénients de l'élargissement des travaux**

Le groupe de travail avait de bons motifs pour élargir d'emblée son activité au-delà du champ étroit de son mandat.

– Si la première instance est constituée par des tribunaux nationaux, et si l'instance d'appel est en revanche une cour européenne, il y a une rupture systématique qui conduit manifestement dans certains Etats membres à des difficultés par rapport au droit constitutionnel. Le gouvernement fédéral allemand a certes lutté longtemps pour que la première instance soit constituée par des tribunaux nationaux ; mais il s'agissait surtout pour lui d'avoir des premières instances décentralisées et possédant une expertise, et non pas tant de savoir si ces instances de premier degré devaient être des tribunaux nationaux ou européens.

– Die Vereinheitlichung des materiellen Rechts der Wirkungen des Patents ist ein Ziel, das auch unabhängig von der Vereinheitlichung der Gerichtsbarkeit sinnvoll ist. Wenn aber neue europäische Gerichte für ganz Europa über die Verletzung von europäischen Patenten entscheiden sollen, ist es besonders wichtig, auch die materiell-rechtlichen Grundlagen zu vereinheitlichen. Andernfalls könnte es öfter vorkommen, daß ein Europäisches Patentgericht feststellen muß, daß die gleiche Handlung in den verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation unterschiedliche Rechtsfolgen auslöst, z. B. daß im Land A eine Patentverletzung vorliegt, im Land B aber nicht, daß im Land C ein Auskunfts- und ein Schadensersatzanspruch bestehen, im Land D aber nur ein Unterlassungsanspruch.

Allerdings leuchtet mir nicht ein, daß diese Vereinheitlichung des materiellen Rechts in einem "fakultativen Protokoll" erfolgen soll, das nur für einen Teil der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation gelten soll. Dies würde zu einer weiteren Spaltung innerhalb der Europäischen Patentorganisation führen. Nicht nur die Gerichtsbarkeit wäre nur für einen Teil der Mitgliedstaaten vereinheitlicht, sondern auch das materielle Recht der Wirkungen des Patents.

Außerdem ist zu bedenken, daß wir uns mit der Vereinheitlichung des Rechts der Patentwirkungen auf ein sehr schwieriges Gebiet begeben. Diese Vereinheitlichung kann nicht nebenbei miterledigt werden, sondern jeder Satz der betreffenden Artikel verdient die volle Aufmerksamkeit der Vertreter aller Mitgliedstaaten. Das gilt auch für die Vorschriften, die unverändert aus dem früheren Gemeinschaftspatentübereinkommen übernommen worden sind. Das Forschungsprivileg beispielsweise, das in Artikel 36 Buchstabe b des Draft Agreement formuliert ist, hat große praktische, rechtspolitische und forschungspolitische Bedeutung.

– Die Zusammenfassung von "gemeinsamer Einrichtung" als Gutachterstelle – sie wird jetzt Facultative Advisory Council genannt – und einheitlicher Gerichtsbarkeit ist uningeschränkt zu begrüßen. Sie beugt einer Auseinanderentwicklung der Rechtsprechung vor und bringt wenigstens etwas Gemeinsamkeit zwischen den Staaten, die sich der einheitlichen Gerichtsbarkeit unterwerfen, und den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation.

– Wenig Geschmack kann ich dagegen daran finden, daß die neue Europäische Patentgerichtsbarkeit eine eigene internationale Organisation bilden soll. Es geht bei diesem Vorhaben doch um eine Ergänzung der Europäischen Patentorganisation, nicht darum, eine von ihr unabhängige, am Ende noch mit ihr konkurrierende Organisation zu schaffen.

### III. Vorschläge für eine Integration der neuen Europäischen Patentgerichtsbarkeit in die Europäische Patentorganisation

Die aufgezeigten Nachteile können m. E. vermieden werden, wenn die neue Europäische Patentgerichtsbarkeit stärker in die Europäische Patentorganisation integriert wird, in folgender Weise:

1. An die Stelle eines "fakultativen Protokolls", das nur für einen Teil der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation gelten soll, tritt ein normales Änderungsübereinkommen zum Europäischen Patentübereinkommen. Der Mechanismus des Artikels 172 EPU sorgt dafür, daß es nach der Annahme durch eine Mehrheit der Mitgliedstaaten für alle Mitgliedstaaten in Kraft tritt.

– Unification of substantive law on the effects of European patents is a desirable objective even when considered independently of unification of the judiciary. However, if new European courts are to rule on infringements of European patents for the whole of Europe, it is particularly important for the substantive-law foundations too to be unified. If not, a European Patents Court might often be compelled to find that one and the same action has different legal consequences in the various member states of the European Patent Organisation – for example, that a patent has been infringed in Country A but not in Country B, or that a claim for information and damages lies in Country C but only a claim in respect of infringement in Country D.

I must say that I do not see why this unification of substantive law should take the form of an "optional protocol" applicable only to some of the member states of the European Patent Organisation. This would lead to further fragmentation within the European Patent Organisation. Not only the judiciary but also substantive law on the effects of the European patent would be unified for some member states but not for others.

It should also be borne in mind that unification of the law on the effects of patents is a very difficult field. It cannot merely be dealt with as a secondary consideration; instead, each sentence of the relevant articles must receive the full attention of the representatives of all member states. This also applies to the provisions adopted unchanged from the former Community Patent Convention. For example, the research privilege provided for in Article 36(b) of the Draft Agreement is very important not only on the practical level but also in terms of its implications for both law and research.

– The linking of the "common entity" as the advisory body – under its new name, the Facultative Advisory Council – with the unified judiciary is to be welcomed without reservation. This will prevent the development of divergent jurisprudence and offer at least a modicum of common ground between the states that commit themselves to the unified judiciary and the other member states of the European Patent Organisation.

– However, I see little merit in the idea that the new European Patent Judiciary should constitute an international organisation in its own right. The intention of this project is surely to complement the European Patent Organisation and not to create an independent organisation that might ultimately compete with it.

### III. Proposals for integrating the new European Patent Judiciary into the European Patent Organisation

The drawbacks mentioned above can in my view be avoided if the new European Patent Judiciary is better integrated into the European Patent Organisation, as follows:

1. The "optional protocol" intended to apply only to some of the member states of the European Patent Organisation should be replaced by an ordinary agreement revising the European Patent Convention. The mechanism of Article 172 EPC will ensure that it takes effect for all member states after adoption by a majority of the member states.



– L'uniformisation du droit matériel relatif aux effets des brevets est un objectif qui est pertinent, même indépendamment de l'uniformisation de la juridiction. Mais si de nouveaux tribunaux européens doivent statuer sur la contrefaçon de brevets européens pour toute l'Europe, il est aussi très important d'uniformiser les bases de droit matériel. Sinon, il pourrait fréquemment arriver qu'une cour européenne des brevets constate que le même acte dans différents Etats membres de l'Organisation européenne des brevets déclenche des conséquences juridiques différentes, par exemple qu'il y a contrefaçon dans le pays A, mais pas dans le pays B, qu'il y a un droit d'information et un droit de demander des dommages-intérêts dans le pays C, mais qu'il y a seulement un droit d'interdiction des actes de contrefaçon dans le pays D.

Cependant, je ne vois pas bien pourquoi cette uniformisation du droit matériel devrait se faire dans un "protocole facultatif" uniquement applicable à une partie des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets. Cela conduirait à une nouvelle scission à l'intérieur de l'Organisation européenne des brevets. La juridiction ainsi que le droit matériel relatif aux effets du brevet ne seraient alors uniformisés que pour une partie des Etats membres.

Par ailleurs, il faut savoir que l'uniformisation du droit concernant les effets des brevets constitue un domaine très difficile. Cette uniformisation ne peut pas être traitée à la légère ; chaque phrase de l'article considéré requiert toute l'attention des représentants des Etats membres. Il en va de même pour les dispositions qui sont reprises telles quelles de l'ancienne Convention sur le brevet communautaire. La dérogation à des fins de recherche par exemple, qui est formulée à l'article 35 b) du projet d'accord, a une très grande importance pratique, tant en termes juridiques que de recherche.

– La réunion de "l'entité commune", faisant office de Conseil consultatif – elle est désormais nommée Conseil consultatif facultatif – et de la juridiction uniforme doit être saluée sans restriction. Elle évite que les jurisprudences évoluent de manière divergente et apporte au moins un peu d'unité entre les Etats qui se soumettent à la juridiction uniforme et les autres Etats membres de l'Organisation européenne des brevets.

– En revanche, l'idée que la nouvelle juridiction européenne en matière de brevets constitue une organisation internationale particulière ne me plaît guère. Dans ce projet, il s'agit bien de compléter l'Organisation européenne des brevets, non de créer une organisation indépendante de celle-ci, qui en fin de compte entrera en concurrence avec elle.

### **III. Propositions en vue de l'intégration de la nouvelle Organisation européenne du contentieux des brevets dans l'Organisation européenne des brevets**

A mon avis, les inconvénients susmentionnés peuvent être évités si la nouvelle juridiction européenne en matière de brevets est intégrée plus fortement dans l'Organisation européenne des brevets, et ce de la manière suivante.

1. Le "protocole facultatif", qui ne doit s'appliquer qu'à une partie des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets, est remplacé par une convention modificative à la Convention sur le brevet européen. Le mécanisme de l'article 172 CBE a pour effet qu'elle entre en vigueur pour tous les Etats membres une fois qu'elle a été adoptée par la majorité des Etats membres.

Allerdings sollte jeder Staat die Option haben, entweder sich voll der neuen Gerichtsbarkeit zu unterwerfen oder nur das Europäische Berufungsgericht als Gutachterstelle (FAC) zu akzeptieren. Längerfristiges Ziel wäre es, alle Staaten von den Vorteilen einer einheitlichen Gerichtsbarkeit zu überzeugen.

Die neuen materiell-rechtlichen Regelungen über die Wirkungen europäischer Patente sollten nicht von der Option erfaßt werden. Sie sollten von vornherein für alle Mitgliedstaaten gelten.

2. Die neue Europäische Patentgerichtsbarkeit wird zusätzliches Organ der Europäischen Patentorganisation, neben dem bestehenden Verwaltungsrat und dem Europäischen Patentamt selbst. Ein eigener Verwaltungsausschuß für die Europäische Patentgerichtsbarkeit und ein eigenes Protokoll über Vorrechte und Immunitäten werden dadurch entbehrlich.

3. Eine schöne Abrundung dieses Systems wäre es, wenn das neue Europäische Berufungsgericht in Patent-sachen zusätzlich die Funktionen der bisherigen Großen Beschwerdekammer beim Europäischen Patentamt übernehmen könnte. Es könnte dann auch für eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und für eine Koordinierung dieser Rechtsprechung mit der Rechtsprechung in Verletzungs- und Nichtigkeitsstreitigkeiten sorgen. Herr Kolle vom Europäischen Patentamt hat mir die Anregung für diesen Vorschlag gegeben.

Wenn man noch einen Schritt weitergehen will, kann man die Beschwerdekammern selbst organisatorisch mit der neuen Europäischen Patentgerichtsbarkeit zusammenfassen. Wenn diese Gerichtsbarkeit ein Organ der Europäischen Patentorganisation bildet, ebenso wie der Verwaltungsrat und das Europäische Patentamt, dann wäre die organisatorische Verlagerung der Beschwerdekammern vom Amt zur Gerichtsbarkeit nur ein kleiner Schritt, der aus meiner Sicht dem Charakter der Beschwerdekammern als Rechtsprechungsorgan entspräche.

#### **IV. Verhältnis zum geplanten Gemeinschaftspatent**

Nach diesen Visionen, vielleicht auch Illusionen für eine Fortentwicklung der aktuellen Vorschläge der Arbeitsgruppe Streitregelung komme ich zu einem Faktum, das uns in die raue Wirklichkeit zurückführt: Die Arbeitsgruppe Streitregelung mußte sich von Beginn an immer wieder die Frage stellen, ob ihre Arbeiten überhaupt zu irgend etwas führen werden, da es doch die starke Konkurrenz der Europäischen Union mit ihrem Projekt "Gemeinschaftspatent" gibt. Ende August hat die Kommission in Brüssel ihre ausformulierten Vorschläge für eine neue Gerichtsbarkeit beim Gemeinschaftspatent vorgelegt.<sup>1</sup>

##### **1. Argumente für die Priorität der Arbeiten am Gemeinschaftspatent**

Aus deutscher Sicht haben die Arbeiten am Gemeinschaftspatent Priorität vor den Arbeiten an einer Streitregelung für europäische Patente der bisherigen Art. Für diese Priorität sprechen folgende Argumente:

– Die Rechtsangleichung innerhalb der Europäischen Union hat für deren Mitgliedstaaten ganz allgemein Vorrang vor einer Rechtsvereinheitlichung im größeren Rahmen.

However, each state should have the option of either fully accepting the authority of the new judiciary or of accepting only that of the European court of appeal (FAC) acting as an advisory body. The longer-term aim would be to persuade all states of the advantages of a unified judiciary.

The new substantive-law provisions on the effects of European patents should not be included in this option. They should be binding on all member states from the outset.

2. The new European Patent Judiciary should become an additional organ of the European Patent Organisation, alongside the existing Administrative Council and the European Patent Office itself. A specific administrative committee for the European Patent Judiciary and a specific protocol on privileges and immunities can then be dispensed with.

3. A neat finishing touch to this system would be for the new European court of appeal in patent matters to assume in addition the functions of the European Patent Office's existing Enlarged Board of Appeal. It could then also unify the jurisprudence of the boards of appeal and co-ordinate it with decisions in infringement and revocation cases. I owe this suggestion to Mr Kolle of the European Patent Office.

A further possible step might be to integrate the organisation of the boards of appeal with that of the new European Patent Judiciary. If the Judiciary were an organ of the European Patent Organisation, like the Administrative Council and the European Patent Office, the organisational transfer of the boards of appeal from the Office to the Judiciary would be only a small step, which would in my view accord with the character of the boards of appeal as organs of jurisprudence.

#### **IV. Relationship with the projected Community patent**

Following these visions of further development of the current proposals of the Working Party on Litigation – visions that may admittedly turn out to be illusory – I come to a fact that takes us back to cold reality: from the beginning the Working Party on Litigation has been compelled to ask itself repeatedly whether its work has any prospect of bearing fruit at all given the intense competition from the European Union's "Community patent" project. At the end of August the Commission in Brussels presented its detailed proposals on the planned Community patent jurisdiction.<sup>1</sup>

##### **1. Arguments in favour of priority for work on the Community patent**

The German view is that work on the Community patent should take priority over the type of work being done on a litigation system for European patents. This priority is based on the following arguments:

– The approximation of laws within the European Union takes priority for its member states over legal harmonisation with a wider territorial scope.

Néanmoins, chaque Etat doit avoir l'option, soit de se soumettre entièrement à la nouvelle juridiction, soit d'accepter uniquement la Cour d'appel européenne comme Comité consultatif (FAC). L'objectif à long terme consisterait à convaincre tous les Etats des avantages d'une juridiction uniforme.

Les nouvelles dispositions de droit matériel relatives aux effets des brevets européens ne doivent pas entrer dans l'option, mais s'appliquer dès le départ à tous les Etats membres.

2. La nouvelle juridiction européenne en matière de brevets devient un organe supplémentaire de l'Organisation européenne des brevets, aux côtés du Conseil d'administration déjà existant et de l'Office européen des brevets. Un Comité administratif particulier pour l'Organisation européenne du contentieux des brevets et un protocole particulier sur les privilèges et immunités ne sont alors plus indispensables.

3. Ce système pourrait être parachevé si la nouvelle Cour d'appel européenne pour les affaires de brevet pouvait en plus assumer les fonctions de la Grande Chambre de recours auprès de l'Office européen des brevets. Elle pourrait alors aussi s'occuper de l'uniformisation de la jurisprudence des chambres de recours et de la coordination de cette jurisprudence avec la jurisprudence en matière d'actions en contrefaçon et en nullité. M. Kolle, de l'Office européen des brevets, m'a fait cette suggestion.

Si l'on voulait faire un pas de plus en avant, on pourrait même réunir au plan organisationnel les chambres de recours et la nouvelle juridiction européenne en matière de brevets. Si cette juridiction constituait un organe de l'Organisation européenne des brevets, au même titre que le Conseil d'administration et l'Office européen des brevets, le transfert organisationnel des chambres de recours de l'Office vers la juridiction européenne de brevets, ne représenterait qu'une simple démarche qui, à mon avis, correspondrait au caractère des chambres de recours en tant qu'organe de jurisprudence.

#### **IV. Rapports avec le futur brevet communautaire**

Après ces visions, peut-être ces illusions, pour un développement des propositions actuelles du groupe de travail "Contentieux", j'en viens à un fait qui nous ramène à la dure réalité : le groupe de travail "Contentieux" n'a cessé dès le départ de se demander si ses travaux trouveront un aboutissement, vu la forte concurrence de l'Union européenne avec son projet "Brevet communautaire". La Commission de Bruxelles a présenté fin août ses propositions de nouvelle juridiction en matière de brevets communautaires.<sup>1</sup>

##### **1. Arguments en faveur de la priorité des travaux sur le brevet communautaire**

Du point de vue allemand, les travaux sur le brevet communautaire sont prioritaires par rapport aux travaux sur le règlement des litiges en matière de brevets européens tels qu'ils ont été délivrés jusqu'à présent. Les arguments en faveur de cette priorité sont les suivants.

– L'harmonisation du droit au sein de l'Union européenne constitue, pour les Etats membres de celle-ci, une priorité générale par rapport à une uniformisation du droit dans un cadre plus large.

<sup>1</sup> Dokument KOM (2002) 480 endgültig vom 30. August 2002.

<sup>1</sup> Document COM (2002) 480 final of 30 August 2002.

<sup>1</sup> Document COMM (2002) 480 final du 30 août 2002.

– Für das Gemeinschaftspatent und dessen Gerichtsbarkeit besteht die rechtliche Möglichkeit, durch eine Verordnung als Rechtsgrundlage einen Rechtsakt zu schaffen, der in allen Mitgliedstaaten unmittelbar gilt und damit einen besonders hohen Grad der Rechtsvereinheitlichung bewirkt.

– Ein Gemeinschaftspatent wäre die konsequente Fortsetzung einer Entwicklung, die schon zur Gemeinschaftsmarke und zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster geführt hat. Für unser Thema, die Gerichtsbarkeit, ist allerdings einzuräumen, daß für Gemeinschaftsmarke und Gemeinschaftsgeschmacksmuster außer den Beschwerdekammern kein besonderes europäisches Rechtsprechungssystem eingerichtet worden ist; es sind lediglich vorhandenen Gerichten neue Zuständigkeiten übertragen worden, einmal den nationalen Gerichten Zuständigkeiten als "Gemeinschaftsmarkengerichte" und "Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte", andererseits dem Gericht Erster Instanz und dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg die Zuständigkeit für Entscheidungen über Beschwerden gegen Beschlüsse des Harmonisierungsamtes in Alicante.

– Ein weiteres Argument für den Vorrang der Arbeiten am Gemeinschaftspatent und an dessen Gerichtsbarkeit ist, daß es für manche Staaten der Europäischen Union offenbar verfassungsrechtlich problematisch ist, eine internationale Gerichtsbarkeit außerhalb der Europäischen Union zu akzeptieren. Ich nehme allerdings an, daß diese verfassungsrechtlichen Bedenken überwindbar sein werden; wir leben in einer Zeit, in der auf vielen Rechtsgebieten internationale Gerichtshöfe errichtet werden oder schon bestehen, vom Internationalen Seegerichtshof in Hamburg bis zu den Gerichtshöfen auf den Gebieten des Völkerrechts und des Strafrechts in Den Haag.

– Der Vorrang der Gemeinschaftspatentgerichtsbarkeit bedeutet für mich nicht, daß im Falle eines Erfolgs der Arbeiten an diesem Projekt die Staaten ausgeschlossen bleiben müssen, die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind. Ich halte es für denkbar, die Zuständigkeit einer Gerichtsbarkeit der Europäischen Union für Gemeinschaftspatente auch auf alle Streitigkeiten zu erstrecken, die europäische Patente der bisherigen Art betreffen. Rechtsgrundlage könnte ein Änderungsübereinkommen zum Europäischen Patentübereinkommen sein.

Erleichtert würde eine solche Erstreckung der Zuständigkeit einer Gemeinschaftspatentgerichtsbarkeit, wenn die Europäische Union auf den Gedanken zurückkäme, ein besonderes Gemeinschaftsgericht für geistiges Eigentum außerhalb des Europäischen Gerichtshofs und des Gerichts Erster Instanz in Luxemburg einzurichten. Es wäre leichter plausibel zu machen, daß ein solches Spezialgericht auch in seinem Zuständigkeitsbereich anderen Regeln unterliegt als der Europäische Gerichtshof.

Kein Argument für einen Vorrang der Arbeiten an der Gemeinschaftspatentgerichtsbarkeit ist für mich bisher die Auffassung der Europäischen Kommission, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union seien gar nicht mehr befugt, über eine Streitregelung für europäische Patente zu verhandeln. Die Kommission meint, wenn ich sie recht verstehe, daß diese Rechtsmaterie schon durch die Verordnung Nr. 44/2001 über den Gerichtsstand und die Vollstreckung "vergemeinschaftet" sei. Diese Verordnung betrifft aber nicht die Schaffung einer internationalen Gerichtsbarkeit, sondern nur die Abgrenzung von

– For the Community patent and its judiciary there is the legal possibility to create, on the basis of a regulation, a legal instrument that is directly applicable in all member states and therefore results in a particularly high degree of legal harmonisation.

– A Community patent would be the logical continuation of a trend that has already led to the Community trade mark and the Community design. However, a reservation relevant to our subject (the judiciary) is that, apart from the boards of appeal, no specific European system of jurisdiction has been established for the Community trade mark and the Community design. All that has been done is to confer new powers on existing courts: on the one hand, national courts are competent to act as "Community trade mark courts" and "Community design courts", while, on the other, the Court of First Instance and the European Court of Justice in Luxembourg have jurisdiction to rule on appeals against decisions of the Office for Harmonization in Alicante.

– Another argument for giving priority to work on the Community patent and its judiciary is that it is plainly a problem for some European Union states to accept an international judiciary outside the framework of the European Union. However, I presume that these constitutional misgivings can be overcome: after all, we are living at a time when international judicial institutions in a number of fields of law are either being set up or already exist, from the International Tribunal for the Law of the Sea in Hamburg to the international-law and criminal-law courts in The Hague.

– For me, giving priority to the judiciary of the Community patent does not mean that, should the work on this project prove successful, non-member states of the European Union must be excluded. It is in my view conceivable for the competence of a European Union judiciary for Community patents to extend to all litigation relating to European patents of the existing kind. The legal basis could be an agreement amending the European Patent Convention.

Such an extension of the jurisdiction of a Community patent judiciary would be facilitated if the European Union were to reconsider the idea of establishing a special Community court for intellectual property separate from the European Court of Justice and the Court of First Instance in Luxembourg. It would be easier to make a plausible case for a special court of this kind to be subject to different rules, even where its jurisdiction is concerned, than the European Court of Justice.

The European Commission's view is that the member states of the European Union no longer even have the power to negotiate on a litigation system for European patents, but I remain unconvinced by this argument for giving priority to work on the Community patent judiciary. If I understand the Commission correctly, it believes that these legal matters already fall within the competence of the Community by virtue of Regulation No. 44/2001 on jurisdiction and the enforcement of judgments. However, this regulation concerns not the creation of an international judiciary but only delimita-

– Concernant le brevet communautaire et sa juridiction, il est possible juridiquement de créer un instrument juridique par un règlement constituant une base juridique, lequel s'applique directement dans tous les Etats membres et donne donc un niveau particulièrement élevé d'uniformisation du droit.

– Le brevet communautaire serait le prolongement logique de l'évolution qui a déjà mené à la marque communautaire ainsi qu'aux dessins et modèles communautaires. Quant à notre sujet, la juridiction, il faut toutefois admettre que pour les marques, dessins et modèles communautaires, il n'a été institué aucun système jurisprudentiel européen en dehors des Chambres de recours. On a uniquement transféré de nouvelles compétences à des tribunaux existants : d'un côté, aux tribunaux nationaux, les compétences de "tribunaux des marques communautaires" et "tribunaux des dessins et modèles communautaires" ; de l'autre, au Tribunal de première instance et à la Cour européenne de justice à Luxembourg, la compétence de statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office de l'harmonisation à Alicante.

– Autre argument pour la priorité des travaux sur le brevet communautaire et sa juridiction : pour de nombreux Etats de l'Union européenne, le fait d'accepter une juridiction internationale en dehors de l'Union européenne pose manifestement des problèmes de droit constitutionnel. Je suppose néanmoins que ces réserves en la matière pourraient être surmontées ; nous vivons à une époque où l'on institue des cours internationales dans de nombreux domaines juridiques, lorsqu'elles n'existent pas déjà, de la Cour maritime internationale de Hambourg aux cours de La Haye dans le domaine du droit international public et du droit pénal.

– La priorité de la juridiction des brevets communautaires ne signifie pas pour moi que si les travaux sur ce projet aboutissent, les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne doivent en rester exclus. Il serait concevable d'étendre la compétence d'une juridiction des brevets communautaires de l'Union européenne également à tous les litiges qui concernent des brevets européens de type actuel. La base juridique pourrait être une convention modificative à la Convention sur le brevet européen.

Une telle extension de la compétence d'une juridiction des brevets communautaires serait facilitée si l'Union européenne revenait à l'idée d'instituer, en dehors de la Cour européenne de justice et du Tribunal de première instance à Luxembourg, un tribunal communautaire particulier pour la propriété intellectuelle. On pourrait faire plus aisément comprendre qu'un tel tribunal spécial, y compris dans ce qui relève de sa compétence, est soumis à d'autres règles que la Cour européenne de justice.

La conception de la Commission européenne, selon laquelle les Etats membres de l'Union européenne ne seraient plus habilités à traiter sur le règlement des litiges en matière de brevet européen, ne constitue pas pour moi jusqu'à présent un argument en faveur de la priorité des travaux sur la juridiction des brevets communautaires. La Commission veut dire, si je comprends bien, que cette matière juridique est déjà "communautarisée" par le règlement n° 44/2001 sur la compétence judiciaire et sur l'exécution. Or, ce règlement ne concerne pas la création d'une juridiction internationale, mais

Zuständigkeiten nationaler Gerichte. Für mich sind das unterschiedliche Rechtsmaterien, ebenso wie auf dem Gebiet des materiellen Rechts die Vereinheitlichung zivilrechtlicher Normen zu trennen ist von der Vereinheitlichung des internationalen Privatrechts.

## 2. Vorteile einer Ergänzung des Europäischen Patentübereinkommens

Bei den intensiven Arbeiten am Gemeinschaftspatent und an dessen Gerichtsbarkeit sind immer wieder Schwierigkeiten und Verzögerungen aufgetreten. Das hat auch bei den Mitgliedstaaten der Europäischen Union den Blick dafür geschärft, daß eine Fortentwicklung der Europäischen Patentorganisation in Richtung auf eine einheitliche Gerichtsbarkeit und ein einheitliches materielles Recht der Wirkungen des Patents ebenfalls erhebliche Vorteile hat.

– Während bei dem Ringen um ein Gemeinschaftspatent für jede Einzellösung Einstimmigkeit erreicht werden muß, können Änderungen und Ergänzungen des Europäischen Patentübereinkommens mit Mehrheit beschlossen werden.

– Die Arbeiten am Gemeinschaftspatent in Brüssel haben gezeigt, daß immer wieder Errungenschaften der Rechtsvereinheitlichung in Frage gestellt werden, die im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens erreicht worden sind: das zentrale Erteilungsverfahren, die drei Amtssprachen des erteilenden Amtes, schließlich das bei der Londoner Konferenz vom Oktober 2000 von einem großen Teil der Regierungen gebilligte Protokoll zur Reduzierung der Übersetzungen des erteilten Patents. Die Europäische Union achtet bei Verhandlungen mit beitragswilligen Staaten immer darauf, daß der Bestand an Gemeinschaftsrecht, der *acquis communautaire*, im Grundsatz unverändert akzeptiert wird. Dementsprechend sollte der Bestand an Rechtsvereinheitlichung innerhalb der Europäischen Patentorganisation, den man "*acquis OEB*" nennen könnte, weder durch den Beitritt von Drittstaaten noch durch eine Fortentwicklung im Kreis der bisherigen Mitgliedstaaten gefährdet werden. Im Rahmen einer Ergänzung des Europäischen Patentübereinkommens, die auf Vorhandenem aufbaut und mit Mehrheit beschlossen werden kann, läßt sich diese Wahrung des Besitzstandes leichter gewährleisten als bei Verhandlungen in Brüssel über neue Rechtsinstrumente auf neuer Rechtsgrundlage.

– Schließlich hat eine Weiterentwicklung des Europäischen Patentübereinkommens gegenüber neuen Rechtsinstrumenten innerhalb der Europäischen Union den Vorteil, daß eine Rechtsspaltung innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation von vornherein vermieden wird.

## 3. Möglichkeit einer Kombination von Vorteilen beider Lösungen

Kann man in irgendeiner Weise die Vorteile der Schaffung eines Gemeinschaftspatents mit den Vorteilen kombinieren, die eine Weiterentwicklung innerhalb der Europäischen Patentorganisation für sich hat? Eine Lösung, die alle Vorteile auf sich vereint, läßt sich sicherlich nicht finden. Interessant scheint mir aber ein Denkmodell, das ich aus einer Diskussion mit Herrn Willems mitgenommen habe: Die Europäische Union schafft ein Gemeinschaftspatent, jedoch ohne eine besondere Gerichtsbarkeit. Statt dessen unterwirft sich die Europäische Union bei ihrem Beitritt zum Europäischen Patentübereinkommen auch einer neuen einheitlichen Patentgerichtsbarkeit.

tion of the jurisdiction of national courts. These to me are two different legal issues – just as, in the field of substantive law, the unification of civil-law provisions must be distinguished from the unification of private international law.

## 2. Advantages of supplementing the European Patent Convention

Difficulties and delays have repeatedly arisen in the intensive work on the Community patent and its judiciary. The member states of the European Union, like others, have consequently become more aware that appreciable advantages would also be presented by further development of the European Patent Organisation towards a unitary judiciary and unitary substantive law on the effects of patents.

– In the battle for the Community patent, unanimity must be achieved on every individual issue, whereas amendments and additions to the European Patent Convention can be made by majority vote.

– The work on the Community patent in Brussels has shown that individual elements of legal unification achieved in the European Patent Convention are constantly being called into question – namely, the central grant procedure, the three official languages of the granting office, and, finally, the protocol on reducing the translation requirement for granted patents that was approved by many of the governments at the London conference of October 2000. In negotiations with accession states, the European Union always ensures that the existing corpus of Community law – the *acquis communautaire* – is in principle accepted unchanged. Similarly, the existing body of legal unification within the European Patent Organisation, which could be called the "*acquis OEB*", should not be jeopardised either by the accession of new member states or by developments within the group of existing member states. Our existing patrimony can be preserved more readily by means of an addition to the European Patent Convention based on what we have already achieved than through negotiations in Brussels on new legal instruments with a new legal foundation.

– A final advantage of further development of the European Patent Convention over new legal instruments within the European Union is that it would from the outset avoid a legal schism within the member states of the European Patent Organisation.

## 3. Possibility of combining the advantages of both solutions

Might it somehow be possible to combine the advantages of creating a Community patent with those presented by further development within the European Patent Organisation? A solution that embodies every single advantage is surely not feasible. However, I think that the following model, which was suggested to me in a discussion with Mr Willems, is worthy of consideration: the European Union would create a Community patent, but without a specific judiciary, and instead accept the authority of a new unitary patent judiciary when the EU accedes to the European Patent Convention.

uniquement la délimitation des compétences des tribunaux nationaux. Pour moi, ce sont des matières juridiques différentes, de même que dans le domaine du droit matériel l'uniformisation des normes de droit civil doit être séparée de l'uniformisation du droit international privé.

## **2. Avantages d'un complément à la Convention sur le brevet européen**

Dans les travaux intensifs sur le brevet communautaire et sa juridiction, il n'a cessé d'y avoir des difficultés et des retards. Les Etats membres de l'Union européenne se sont ainsi mieux rendus compte que l'évolution de l'Organisation européenne des brevets vers une juridiction uniforme et un droit matériel uniforme des effets des brevets, présenterait également des avantages considérables.

– Alors que dans la lutte autour du brevet communautaire, l'unanimité est nécessaire pour chaque solution, les modifications et compléments de la Convention sur le brevet européen peuvent être adoptés à la majorité.

– Les travaux sur le brevet communautaire à Bruxelles ont montré que les acquisitions en matière d'uniformisation du droit, qui ont été réalisées dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, ne cessent d'être remises en question : la procédure centralisée de délivrance des brevets, les trois langues officielles de l'Office qui délivre les brevets, enfin le protocole relatif à la réduction des traductions des brevets délivrés, approuvé par une grande partie des gouvernements lors de la Conférence de Londres en octobre 2000. Dans les négociations avec les Etats candidats à l'adhésion à l'UE, cette dernière veille toujours à ce que l'acquis communautaire soit par principe accepté en l'état. Par conséquent, l'acquis en matière d'uniformisation du droit à l'intérieur de l'Organisation européenne des brevets, qu'on pourrait aussi appeler "acquis OEB", ne devrait pas être menacé ni par l'adhésion de nouveaux Etats ni par la poursuite du développement au sein des Etats membres actuels. Dans le cadre d'un complément à la Convention sur le brevet européen, qui construit sur l'acquis et peut être adopté à la majorité, il est plus facile de préserver l'acquis que dans des négociations à Bruxelles à propos de nouveaux instruments juridiques, sur une nouvelle base juridique.

– Enfin, le développement de la Convention sur le brevet européen, par rapport à de nouveaux instruments juridiques à l'intérieur de l'Union européenne, permet d'éviter d'emblée une scission juridique au sein des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets.

## **3. Possibilité de combiner les avantages des deux solutions**

Peut-on d'une manière quelconque combiner les avantages d'un brevet communautaire avec ceux que présente la poursuite du développement à l'intérieur de l'Organisation européenne des brevets ? Il ne sera certainement pas possible de trouver une solution qui réunisse tous les avantages. Mais le concept que j'ai retenu d'une discussion avec M. Willems me semble intéressant : l'Union européenne crée un brevet communautaire, mais sans juridiction particulière. A la place, l'Union européenne, en adhérant à la Convention sur le brevet européen, se soumet aussi à une nouvelle juridiction uniforme en matière de brevets.

Dieses Modell würde im einzelnen bedeuten:

1. Das Gemeinschaftspatent wird auf der Grundlage einer Verordnung der Europäischen Union geschaffen; die Schwierigkeiten, die sich aus der Einstimmigkeitsregel und aus den Sonderwünschen einzelner Mitgliedstaaten ergeben, müssen in Kauf genommen werden.
2. Auf eine besondere Gerichtsbarkeit für dieses Gemeinschaftspatent wird verzichtet; das würde sich daran anschließen, daß auch für die Gemeinschaftsmarke und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster keine besondere Europäische Gerichtsbarkeit geschaffen worden ist.
3. Die Europäische Union akzeptiert bei ihrem geplanten Beitritt zur Europäischen Patentorganisation auch die Gerichtsbarkeit, die für diese Organisation geschaffen worden ist. Auch das wäre aus meiner Sicht kein revolutionärer Schritt, da ohnehin geplant ist, die Zuständigkeit der Beschwerdekammern auch für das Gemeinschaftspatent anzuerkennen. Wenn die künftige Gerichtsbarkeit in die Europäische Patentorganisation integriert wird und die Beschwerdekammern mit ihr zusammengefaßt werden – wie ich das als mögliche Perspektive dargestellt habe –, spricht noch mehr für dieses Modell.

Ich bin mir darüber im klaren, daß ein solches Modell z. Zt. nicht auf der Tagesordnung steht. Zunächst sind die Weichen anders gestellt: In den nächsten Wochen wird es in Brüssel darum gehen festzustellen, ob Einigkeit über die neuen Vorschläge der Kommission zur Gerichtsbarkeit beim Gemeinschaftspatent hergestellt werden kann. Wenn dies gelingt und wenn eine Einigung auch über die anderen Probleme des Gemeinschaftspatents erzielt werden kann, wird der Zug der Weiterentwicklung des Europäischen Patentgerichtssystems in eine andere Richtung abfahren. Auch dies wäre eine positive Entwicklung. Dann würde sich die Aufgabe stellen, Wege zu finden, wie den Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind, die Möglichkeit gegeben werden kann, sich dem Patentgerichtssystem der Europäischen Union anzuschließen.

#### **V. Wichtige Punkte für die Ausgestaltung der künftigen Europäischen Patentgerichtsbarkeit**

Zum Schluß meiner Ausführungen möchte ich eine Reihe konkreter Aussagen dazu machen, wie aus deutscher Sicht eine künftige Europäische Patentgerichtsbarkeit ausgestaltet sein sollte – ob dies nun eine Gerichtsbarkeit zum Gemeinschaftspatent sein wird, eine Gerichtsbarkeit zum bisherigen europäischen Patent oder eine Kombination von beiden. Dabei werde ich nicht nur für meine Person sprechen, sondern ich stütze mich auf die Ergebnisse der Beratungen einer innerdeutschen Arbeitsgruppe, die vom Bundesministerium der Justiz eingesetzt worden ist und aus Richtern und Rechtsanwälten, Patentanwälten und Industrievertretern, Wissenschaftlern und Justizverwaltungsbeamten besteht. Erfreulicherweise sind in dieser Arbeitsgruppe über die Standesinteressen hinweg einheitliche Positionen zu den Eckpunkten einer Europäischen Patentgerichtsbarkeit erreicht worden.

Ausgangspunkt der Überlegungen war, daß eine künftige Europäische Patentgerichtsbarkeit nicht sozusagen auf der grünen Wiese neu geschaffen werden sollte. Kein Vorbild sein sollte bspw. die Einrichtung der

This model would have the following specific implications:

1. The Community patent would be created on the basis of a European Union regulation; the difficulties resulting from the unanimity rule and the particular wishes of individual member states would have to be accepted.
2. A specific judiciary for this Community patent would be dispensed with; this would be consistent with the absence of a specific European judiciary for the Community trade mark and the Community design.
3. In its projected accession to the European Patent Organisation, the European Union would also accept the judiciary set up for that organisation. This, too, would in my view not be a revolutionary step, since there are already plans to recognise the jurisdiction of the boards of appeal for the Community patent too. If the future judiciary is integrated within the European Patent Organisation and the boards of appeal are combined with it, as I have suggested, that would be a further argument in favour of this model.

I am perfectly aware that such a model is not currently on the agenda. For the time being the signposts are pointing in a different direction: the issue in Brussels over the next few weeks will be whether agreement can be achieved on the Commission's new proposals for the Community patent judiciary. If agreement is forthcoming and a consensus also proves feasible on other problems with the Community patent, the train represented by the further development of the European judicial system for patents will depart along a different track. This too would be a positive trend. The problem would then arise of finding ways to enable non-member states of the European Union to participate in the European Union's judicial system for patents.

#### **V. Structure of the future European Patent Judiciary – some key points**

To end my paper, I should like to present some concrete ideas on German preferences for the structure of a future European patent judiciary – whether for the Community patent, for the existing European patent or for a combination of the two. I shall not only be speaking as an individual, but shall base my remarks on the results of the work of an all-German working party set up by the Federal Ministry of Justice and composed of judges and lawyers, patent attorneys and representatives of industry, scientists and officials involved in the administration of justice. It was gratifying to find that, notwithstanding all the differing individual professional interests involved, a consensus was achieved on the key aspects of a European patent judiciary.

The deliberations were based on the idea that a future European patent judiciary should not as it were be created anew out of the blue. The paradigm should not be, for instance, the establishment of the boards of



En détail, ce modèle aurait les implications suivantes.

1. Le brevet communautaire est créé sur la base d'un règlement de l'Union européenne ; il faut s'accommoder des difficultés qui résultent de la règle d'unanimité et des souhaits particuliers des différents Etats membres.

2. On renonce à créer une juridiction particulière pour ce brevet communautaire ; il y aurait alors un lien avec le fait qu'aucune juridiction européenne particulière n'a été créée pour les marques, dessins et modèles communautaires.

3. Dans le cadre de son adhésion prévue à l'Organisation européenne des brevets, l'Union européenne accepte aussi la juridiction qui a été créée pour cette organisation. Ce ne serait pas non plus à mon sens une démarche révolutionnaire, puisqu'il est de toute façon prévu de reconnaître la compétence des Chambres de recours, y compris pour le brevet communautaire. Si la future juridiction est intégrée dans l'Organisation européenne des brevets et si les Chambres de recours sont intégrées dans cette juridiction – j'ai exposé plus haut que c'était une perspective éventuelle – les arguments en faveur de ce modèle sont encore plus nombreux.

Je sais bien qu'un tel modèle n'est pas à l'ordre du jour actuellement. D'abord, les jalons ont été posés dans un autre sens : au cours des prochaines semaines, il s'agira à Bruxelles de constater s'il peut y avoir accord sur les nouvelles propositions de la Commission en matière de juridiction pour les brevets communautaires. Si l'on parvient à cet accord, et que l'on se mette aussi d'accord sur les autres problèmes posés par le brevet communautaire, le système juridictionnel en matière de brevets européens évoluera alors dans une autre direction, ce qui serait également positif. Il faudrait alors trouver des voies permettant aux Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne de se rattacher au système juridictionnel en matière de brevets de l'Union européenne.

#### **V. Points importants concernant la structuration de la future juridiction européenne en matière de brevets**

Je souhaiterais terminer mon exposé par une série d'éléments concrets concernant le point de vue allemand sur la structuration de la future juridiction européenne en matière de brevets – qu'il s'agisse d'une juridiction des brevets communautaires, d'une juridiction des brevets européens actuels ou une combinaison des deux. Je ne parlerai pas ici uniquement en mon nom propre, mais m'appuierai sur les résultats des discussions d'un groupe de travail allemand qui a été mis en place par le ministère fédéral de la justice et qui se compose de juges, d'avocats, de conseils en propriété industrielle, de représentants de l'industrie, de scientifiques et de fonctionnaires du ministère de la justice. A noter qu'au sein de ce groupe de travail, on est heureusement parvenu à des positions communes sur les grandes orientations d'une juridiction européenne en matière de brevets, au-delà des intérêts corporatistes.

Ces réflexions portaient du principe que la future juridiction européenne en matière de brevets ne doit pas être créée pour ainsi dire en pleine campagne. La mise en place des Chambres d'appel à l'Office de l'harmonisa-

Beschwerdekammern beim Harmonisierungsamt in Alicante. Dort ist – zwar nicht auf der grünen Wiese, eher im gelben Wüstensand – ein neues Rechtsprechungsorgan in die Welt gesetzt worden, das in erster Linie nach Nationalitätenproporz zusammengesetzt wurde und zunächst unterbeschäftigt war, weil noch nicht genügend Streitigkeiten anfielen. Vielmehr sollte beim Aufbau der neuen Patentgerichtsbarkeit auf die bestehenden Gerichtsstrukturen und den in den Mitgliedstaaten vorhandenen Sachverstand zurückgegriffen werden. Das kann erreicht werden, wenn an den bisherigen Schwerpunkten der Patentgerichtsbarkeit in Europa die erfahrenen nationalen Patentrichter zusätzlich mit der Funktion eines europäischen Patentrichters betraut werden und wenn erst nach einer Übergangszeit europäische Richter bestellt werden, die nicht mehr gleichzeitig nationale Richter sind.

Diese Sicht der Dinge wird in der Arbeitsgruppe Streitregelung weitgehend geteilt. Einen anderen Ausgangspunkt haben dagegen die Vorschläge in dem neuen Dokument der Europäischen Kommission. Dort ist vorgesehen, als Eingangsinstanz der Gemeinschaftspatentgerichtsbarkeit zunächst nur eine zentrale Kammer in Luxemburg einzurichten; erst wenn die Zahl der anhängigen Streitigkeiten auf mehr als 150 pro Jahr angestiegen ist, soll eine Regionalkammer in einem anderen Mitgliedstaat eingerichtet werden.

### 1. Mehrere Standorte der Eingangsinstanz

Im einzelnen ist für die Ausgestaltung der Eingangsinstanz der neuen Europäischen Patentgerichtsbarkeit aus deutscher Sicht wichtig:

– Es sollte von Anfang an nicht nur einen zentralen Spruchkörper geben, sondern auch regionale Kammern. Diese sollten an den bisherigen Schwerpunkten der Patentgerichtsbarkeit in Europa angesiedelt werden.

– Mehrere Standorte in einem Staat sollten ebenso möglich sein wie ein gemeinsamer Standort für mehrere Staaten. Die große Zahl der Patentprozesse in Deutschland würde es aus unserer Sicht rechtfertigen, mehrere Standorte der Eingangsinstanz in Deutschland einzurichten. Auf der anderen Seite erscheint es sinnvoll, daß mehrere Staaten, in denen jeweils nur eine geringe Zahl von Patentstreitigkeiten anfällt, eine gemeinsame Regionalkammer gründen. Die Vorschläge der Unterarbeitsgruppe Streitregelung decken beide Fälle ab.

– Um den Appetit der einzelnen Staaten auf die Einrichtung von Regionalkammern etwas zu zügeln, sollte vorgesehen werden, daß die Kosten einer Regionalkammer von dem Staat oder den Staaten getragen werden, für die sie etabliert worden ist. Eine solche Regel könnte insbesondere dazu führen, daß Regionalkammern, für die kein Bedarf besteht und die daher auch kaum von Prozeßparteien in Anspruch genommen werden, wieder geschlossen oder gar nicht erst eingerichtet werden. Für Kammern, die stark beschäftigt sind, sollte es möglich sein, eine Finanzierung allein aus den Gebührenaufkommen sicherzustellen.

In der Arbeitsgruppe Streitregelung ist das Problem der Finanzierung des neuen Gerichtssystems noch nicht abschließend diskutiert.

– Die Verhandlungssprache einer Regionalkammer sollte die offizielle Sprache am Sitz dieses Spruchkörpers sein. Die deutschen Richter, Rechtsanwälte und Patentanwälte halten es für wichtig, daß vor einer Regionalkammer in

appeal at the Office for Harmonization in Alicante. There – albeit not out of the blue, but perhaps in the yellow sand of the desert – a new judicial body based on the principle of national appointment quotas was brought into being, but was at first underemployed owing to insufficient litigation. In the formation of the new patent judiciary, recourse should preferably be had to existing judicial structures and existing expertise in the member states. This can be achieved if, at the existing main European centres of patent jurisdiction, the experienced national patent judges are additionally entrusted with the functions of a European patent judge, and if a transitional period is allowed before European judges who are no longer also national judges are appointed.

This approach is widely shared within the Working Party on Litigation. However, the proposals contained in the European Commission's new document are based on a different principle. This initially provides only for a central chamber in Luxembourg as the court of first instance in Community patent matters; a regional chamber would be set up in another member state only when the number of cases introduced per year exceeds 150.

### 1. Several locations for the first-instance courts

In the German view, the following specific aspects of the first-instance structure for the new European Patent Judiciary are important:

– From the outset there should be not just one central division but also regional chambers. These should be located at the existing main European centres of patent jurisdiction.

– It should be possible for several locations to exist within a single state and also for several states to share a common location. In our opinion, the large volume of patent litigation in Germany would justify the establishment of a number of first-instance locations in this country. On the other hand, it seems reasonable for several states each having only a small number of patent cases to establish a common regional chamber. The proposals of the sub-group of the Working Party on Litigation cover both of these possibilities.

– To help restrain individual states' appetite for the establishment of regional chambers, it should be stipulated that the cost of a regional chamber be borne by the state or states for which it was set up. Such a rule might have the particular consequence that regional chambers for which there is no demand, and which therefore are or would be hardly ever used by parties involved in litigation, could be closed down or, as the case may be, not opened in the first place. Chambers with a heavy workload should be able to fund their operation solely from fee revenue.

The Working Party on Litigation has not yet reached a conclusion on the funding of the new judicial system.

– The language of the proceedings of a regional chamber should be the official language of the place where the division has its seat. The German judges, lawyers and patent attorneys consider it important for it to be

tion à Alicante n'est pas à prendre comme modèle. Là-bas a vu le jour – non pas en pleine campagne, mais plutôt en plein désert – un nouvel organe de jurisprudence qui a été constitué en premier lieu suivant des quotas par nationalités et qui, au début, était sous-employé car il n'y avait pas encore assez de litiges. La mise en place de la nouvelle juridiction en matière de brevets devrait au contraire s'appuyer sur les structures judiciaires existantes et l'expertise disponible dans les Etats membres. On peut y parvenir si, sur les lieux actuels importants de la juridiction des brevets en Europe, la fonction de juge des brevets européen est confiée à des juges des brevets nationaux expérimentés, à titre supplémentaire, et si l'on ne nomme des juges européens, qui ne seront plus parallèlement des juges nationaux, qu'à l'issue d'une période transitoire.

Ce point de vue est largement partagé par le groupe de travail "Contentieux". Les propositions contenues dans le nouveau document de la Commission européenne partent en revanche d'un autre principe. Pour la première instance de l'Organisation du contentieux des brevets, il est prévu dans ce document d'instituer d'abord une seule chambre centrale à Luxembourg ; ce n'est que lorsque le nombre de litiges en instance dépassera 150 par an qu'on instituera une chambre régionale dans un autre Etat membre.

#### **1. Plusieurs implantations pour la première instance**

En ce qui concerne la structuration de la première instance de la nouvelle juridiction européenne en matière de brevets, les points suivants sont importants.

– Dès le départ, il ne doit pas y avoir seulement un tribunal centralisé, mais aussi des chambres régionales. Celles-ci doivent être implantées sur les lieux actuels importants de la juridiction des brevets en Europe.

– Plusieurs implantations dans un même Etat doivent être possibles, tout comme une implantation commune pour plusieurs Etats. De notre point de vue, le nombre important d'actions en matière de brevets en Allemagne justifierait la mise en place de plusieurs juridictions de première instance en Allemagne. D'un autre côté, il semble pertinent que plusieurs Etats dans lesquels il n'y a qu'un faible nombre de litiges en matière de brevets créent une chambre régionale commune. Les propositions du sous-groupe "Contentieux" couvrent les deux cas de figure.

– Pour réfréner un peu l'appétit des différents Etats quant à l'institution de chambres régionales, il faudrait prévoir que les coûts de la chambre régionale soient supportés par le ou les Etats pour lesquels elle a été établie. Une telle règle pourrait notamment conduire à ce que des chambres régionales qui ne sont guère utilisées par des parties en litige soient refermées, voire même ne soient pas créées. Pour les chambres qui sont très occupées, il faudrait pouvoir assurer un financement uniquement à partir du produit des frais judiciaires.

Au sein du groupe de travail "Contentieux", les discussions sur la question du financement du nouveau système juridictionnel ne sont pas encore closes.

– Les débats devant une chambre régionale devraient être tenus dans la langue officielle du siège de ladite chambre. Les juges, avocats et conseils en propriété industrielle allemands pensent qu'il est important que

Deutschland in deutscher Sprache verhandelt werden kann. Selbstverständlich soll nicht ausgeschlossen werden, daß sich alle Beteiligten auf eine andere Sprache einigen, insbesondere auf die englische Sprache.

In der Arbeitsgruppe Streitregelung ist dieser Punkt akzeptiert. Die neuen Vorschläge der Europäischen Kommission für die Gemeinschaftspatentgerichtsbarkeit dagegen gehen dahin, daß die Amtssprache des Mitgliedstaates, in dem der Beklagte ansässig ist, Verfahrenssprache sein soll. Diese Regelung scheint mir nur dann zu einem sachgerechten Ergebnis zu führen, wenn Patentstreitigkeiten im Staat des Sitzes des Beklagten geführt werden. Für Patentverletzungsklagen am Gerichtsstand des Verletzungsortes ist die Regelung dagegen nicht sinnvoll. Sie versagt im übrigen ganz bei Klagen gegen Parteien, die ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union haben.

Für die Zentralkammer der Eingangsinstanz erscheint es uns sinnvoll, daß die drei Amtssprachen der Europäischen Patentorganisation Verhandlungssprachen sind.

## **2. Abgrenzung der Zuständigkeiten der verschiedenen Standorte**

Für die Qualität der Eingangsinstanzen der neuen Europäischen Patentgerichtsbarkeit ist entscheidend, wie die örtliche Zuständigkeit der einzelnen Regionalkammern gegeneinander abgegrenzt ist. Wenn die Verordnung Nr. 44/2001 der Europäischen Union entsprechend gilt, ist gewährleistet, daß der Patentinhaber, der einen Patentverletzer verklagen will, in aller Regel die Wahl zwischen mehreren Regionalkammern hat, deren Zuständigkeit sich entweder aus dem Beklagensitz oder aus dem Verletzungsort ergibt. Eine Regionalkammer, die keine Qualität bietet oder die nicht zügig entscheidet, wird dann wenig Zuspruch finden. Sie riskiert, bedeutungslos zu werden und ihre Tätigkeit einstellen zu müssen. Auf diese Weise wird ein fruchtbarer Wettbewerb zwischen den Regionalkammern entstehen.

Damit dies so funktioniert, muß allerdings das sog. Torpedo-Problem gelöst werden. Es muß verhindert werden, daß ein Patentverletzer vor einer Regionalkammer, bei der die Prozesse besonders lange dauern, die Feststellung begehrt, daß er das Patent nicht verletzt, und daß eine solche negative Feststellungsklage eine spätere Verletzungsklage vor einer anderen Regionalkammer blockiert. Wenn ich recht sehe, ist dieses Problem bisher weder in der Verordnung Nr. 44/2001 noch in den Papieren der Arbeitsgruppe Streitregelung noch im neuen Vorschlag der Europäischen Kommission gelöst.

## **3. Sachgerechte Zusammensetzung der Spruchkörper**

Ein anderer entscheidender Punkt für die Funktionsfähigkeit der neuen Europäischen Patentgerichtsbarkeit ist die Zusammensetzung der Spruchkörper.

– Erfreulicherweise scheint mittlerweile Einigkeit in allen mit dem Thema befaßten Gremien zu bestehen, daß technische Richter zusammen mit ihren juristischen Kollegen über die Patentstreitigkeiten entscheiden sollen. Diese Zusammenarbeit von Technikern und Juristen hat sich u. a. beim deutschen Bundespatentgericht jahrzehntelang bewährt.

possible for proceedings at a regional chamber in Germany to be conducted in German. Of course, the possibility of all parties agreeing on a different language – in particular, English – should not be ruled out.

This point has been accepted by the Working Party on Litigation. Under the European Commission's new proposals for the Community Patent Court, however, the language of the proceedings would be the official language of the state in which the defendant is domiciled. It seems to me that this system would yield an appropriate result only if patent cases were heard in the state where the defendant has his principal place of business. It is unsuitable for patent infringement proceedings before the courts at the place of infringement. And it would not work at all for actions against parties with their principal place of business outside the European Union.

It would in our view be reasonable for the languages of the proceedings in the first-instance central chamber to be the three official languages of the European Patent Organisation.

## **2. Delimitation of the jurisdiction of the various locations**

A crucial aspect of the quality of the first-instance level of the new European Patent Judiciary is the delimitation of the geographical jurisdiction of the individual regional chambers. The system provided for in EU Regulation No. 44/2001 would ensure that a patent proprietor wishing to proceed against an infringer is as a rule able to choose from a number of regional chambers, which would have jurisdiction on the basis either of the defendant's principal place of business or of the place of infringement. A regional chamber that failed to offer adequate quality or to issue prompt rulings would have few cases referred to it. It would risk losing its significance and might have to close down. Such a system would give rise to fruitful competition between the regional chambers.

For this system to work properly, the "torpedo" problem must be solved. It is essential to prevent the occurrence of situations where a patent infringer requests a finding of non-infringement from a particularly slow regional chamber and a negative declaratory action of this kind blocks a subsequent action for infringement before another regional chamber. As far as I can see, this problem has not as yet been solved in Regulation No. 44/2001, in the papers of the Working Party on Litigation or in the European Commission's new proposal.

## **3. Appropriate composition of the divisions**

Another decisive aspect of the efficacy of the new European Patent Judiciary is the composition of the divisions.

– Fortunately, all the relevant bodies now seem to be agreed that technical judges should decide together with their legal colleagues on patent cases. This collaboration between technical and legal experts has been practised successfully eg at the German Federal Patents Court and elsewhere for decades.

devant une chambre régionale implantée en Allemagne, les débats se tiennent en allemand. Naturellement, on ne doit pas exclure la possibilité pour les parties de convenir d'une autre langue, en particulier l'anglais.

Ce point est accepté par le groupe de travail "Contentieux". Les nouvelles propositions de la Commission européenne sur la juridiction en matière de brevets communautaires partent en revanche de l'idée que la langue de procédure doit être la langue officielle de l'Etat membre dans lequel la partie défenderesse est domiciliée. Cette règle me semble n'avoir de sens que si les litiges en matière de brevets sont conduits dans l'Etat du siège de la partie défenderesse. Pour les actions en contrefaçon devant le tribunal compétent au lieu de contrefaçon, cette règle ne semble en revanche guère judicieuse. En outre, elle est totalement inadéquate en cas d'actions contre des parties domiciliées hors de l'Union européenne.

S'agissant de la Chambre centrale de la première instance, il nous semble pertinent que les trois langues officielles de l'Organisation européenne des brevets soient les langues de la procédure.

## **2. Délimitation des compétences des différentes juridictions**

Pour la qualité des premières instances de la nouvelle Organisation européenne du contentieux des brevets, il importe de délimiter la compétence territoriale des différentes chambres régionales. Si le règlement n° 44/2001 de l'Union européenne s'applique, cela garantit en général au titulaire du brevet, qui veut engager une action à l'encontre d'un contrefacteur, le choix entre plusieurs chambres régionales dont la compétence est déterminée soit par le siège de la partie défenderesse soit par le lieu de la contrefaçon. Une chambre régionale qui n'offre pas la qualité voulue ou qui ne statue pas suffisamment rapidement aura donc peu de succès. Elle risque de devenir insignifiante et de devoir arrêter son activité. Ceci permet une concurrence fructueuse entre les chambres régionales.

Pour que cela fonctionne ainsi, il convient toutefois de résoudre la problématique dite de la torpille. Il faut éviter qu'un contrefacteur demande que soit constaté qu'il ne commet pas de contrefaçon par une chambre régionale dont les procédures sont particulièrement longues, et que cette demande en constatation de la non-existence de la contrefaçon bloque une action en contrefaçon ultérieure devant une autre chambre régionale. Si je ne me trompe, ce problème n'a jusqu'à présent pas été résolu, que ce soit dans le règlement n° 44/2001, les textes du groupe de travail "Contentieux" ou la nouvelle proposition de la Commission européenne.

## **3. Composition appropriée des juridictions**

L'un des autres points décisifs pour le bon fonctionnement de la nouvelle juridiction européenne en matière de brevets est la composition des juridictions.

– Heureusement, il semble que toutes les instances qui s'occupent de ce sujet soient désormais d'accord sur le fait que les litiges en matière de brevets doivent être tranchés par des juges techniciens conjointement avec leurs collègues juristes. Cette collaboration entre techniciens et juristes a notamment fait ses preuves pendant des décennies au sein du Tribunal fédéral des brevets.

Eine große Zahl von technischen Richtern ist erforderlich, damit für jeden Einzelfall mindestens einer zur Verfügung steht, der den notwendigen technischen Sachverstand einbringen kann. In diesem Punkt ist der Vorschlag der Europäischen Kommission noch unbefriedigend, da nach ihm drei technische Richter, ein Chemiker, ein Physiker und ein Mechaniker, alle Gebiete der Technik abdecken sollen. Dabei hätte sich die Kommission in diesem Punkt an einer anderen, schon vorhandenen gemeinschaftsrechtlichen Regelung orientieren können: Für den gemeinschaftsrechtlichen Schutz von Pflanzensorten gibt es beim Sortenamt in Angers/Frankreich eine Beschwerdekammer, die aus einem Juristen als Vorsitzenden und landwirtschaftlichen Beisitzern besteht, die je nach Fachgebiet aus einer Liste von Experten zugezogen werden.

– Für die juristischen und für die technischen Richter gilt, daß nur Personen mit Erfahrung im Patentrecht zu Richtern bestellt werden sollten. Kenntnisse der Verhandlungssprache oder Verhandlungssprachen der Kammer, bei der sie ihr Amt ausüben sollen, sind wichtig. Ein Proporz nach Nationalitäten sollte vermieden werden. Das Kriterium der Sachkunde muß ein stärkeres Gewicht haben als das Kriterium der Staatsangehörigkeit. Ideal wäre es, wenn die Staatsangehörigkeit gar keine Rolle spielen würde.

#### 4. Einheitliche Verfahrensvorschriften

Damit sich die Rechtsprechung der einzelnen Regionalkammern und der Zentralkammer nicht auseinanderentwickelt, müssen für alle Kammern einheitliche Verfahrensvorschriften gelten. Sowohl in der Arbeitsgruppe Streitregelung als auch in den Gremien für das Gemeinschaftspatent müssen diese Verfahrensvorschriften noch ausformuliert werden. Aus deutscher Sicht ist folgendes vorzuschlagen:

– Das deutsche System der Trennung von Patentverletzungsklagen einerseits und Nichtigkeitsklagen andererseits sollte nicht in das europäische System übernommen werden. Wir leben zwar in Deutschland nicht schlecht mit diesem Trennungsprinzip; sowohl über Patentverletzungen als auch über die Nichtigkeit wird in Deutschland zügig entschieden. Wir sehen aber auch den Nachteil, daß häufig beide Prozesse parallel geführt werden müssen.

Im Verletzungsprozeß sollte also über die Wirksamkeit des Patents mitentschieden werden. Es sollte allerdings auch möglich sein, ohne einen Verletzungsprozeß eine isolierte Klage auf Nichtigkeit eines Patents zu erheben.

– Der Streitstoff, die Tatsachen, um die es im Prozeß geht, sollten nicht von Amts wegen ermittelt werden, sondern von den Parteien beigebracht werden.

– In der mündlichen Verhandlung sollte die Sach- und Rechtslage ausführlich erörtert werden. Die Richter sollten die Parteien auf Punkte hinweisen, auf die es nach der Auffassung des Gerichts ankommt, und die Parteien sollten Gelegenheit haben, im einzelnen zu diesen Punkten Stellung zu nehmen.

– In Deutschland ist es für die Patentinhaber bisher schwierig, Beweise für mutmaßliche Patentverletzungen zu sammeln. Beweissicherungsmaßnahmen nach Art der französischen *saisie-contrefaçon* sind für ein europäisches Patentgerichtsverfahren erwünscht. Es ist zu begrüßen, daß die Unterarbeitsgruppe Streitregelung

A large number of technical judges are required, so that at least one with the necessary technical expertise is available for each individual case. The European Commission's proposal, according to which three technical judges – one chemist, one physicist and one mechanical engineer – should cover all fields of technology, is inadequate in this respect. Here the Commission could have adopted the same approach as in the existing system of Community law protecting plant varieties: the Community Plant Variety Office at Angers, France, has a board of appeal chaired by a lawyer and composed of agricultural experts chosen from a list in accordance with the relevant speciality.

– Only persons experienced in patent law should be appointed as legal and technical judges. A knowledge of the language or languages of the chamber at which they are to discharge their duties is important. The application of national appointment quotas should be avoided. The criterion of expertise must receive greater emphasis than that of nationality. Ideally, nationality should be totally irrelevant.

#### 4. Uniform procedural rules

To prevent divergences from arising between the decisions of the regional chambers and those of the central chamber, uniform procedural rules must apply to all chambers. These remain to be finalised both by the Working Party on Litigation and by the groups working on the Community patent. Germany makes the following proposals:

– The German system whereby patent infringement actions are separated from revocation proceedings should not be copied in the European system. Although we in Germany are quite happy with this principle of separation, in that prompt decisions are forthcoming in this country on both infringements and revocation, there is also the disadvantage that both actions must often be conducted in parallel.

A decision on the validity of a patent should therefore also be forthcoming during the course of infringement proceedings. However, it should in addition be possible to take action for revocation of a patent in isolation, without instituting infringement proceedings.

– The presentation of facts and evidence should be the responsibility of the parties alone; the court should not carry out *ex officio* investigations.

– The substantive and legal issues should be examined fully in the oral proceedings. The judges should draw the parties' attention to what the court regards as the crucial points, and the parties should have an opportunity of presenting their detailed views on these points.

– Up to now it has been difficult for patent proprietors in Germany to gather evidence of presumed infringements. Measures for the conservation of evidence along the lines of the French *saisie-contrefaçon* system would be desirable for proceedings before a European patents court. It is gratifying to note that the proposals of the

Il faut beaucoup de juges techniques afin qu'il y en ait au moins un de disponible pour chaque cas particulier, qui puisse apporter l'expertise technique nécessaire. A cet égard, la proposition de la Commission européenne est encore insatisfaisante ; en effet, trois juges techniciens, un chimiste, un physicien et un mécanicien, devraient couvrir tous les domaines de la technique. La Commission aurait pu sur ce point prendre en compte une autre disposition de droit communautaire déjà existante : pour la protection communautaire des espèces végétales, il y a une chambre d'appel auprès de l'Office communautaire des variétés végétales à Angers (France), qui est composée d'un juriste, président de la chambre, et d'assesseurs issus du monde agricole qui sont appelés sur une liste d'experts en fonction de la spécialité.

– Concernant les juges techniciens et les juges juristes, seuls des personnes avec expérience en matière du droit de brevets doivent être nommés juges. La connaissance de la langue ou des langues de la procédure de la chambre dans laquelle ils doivent exercer leurs fonctions est indispensable. Il convient d'éviter les quotas par nationalités. Le critère de l'expertise doit peser plus que celui de la nationalité. Ce qui serait idéal, c'est que la nationalité ne joue aucun rôle.

#### **4. Règles de procédure uniformes**

Pour que la jurisprudence des différentes chambres régionales et de la Chambre centrale n'évoluent pas de manière divergente, des règles de procédure uniformes doivent s'appliquer à toutes les chambres. Ces règles doivent encore être formulées tant au sein du groupe de travail "Contentieux" que dans les instances traitant du brevet communautaire. Du point de vue allemand, les propositions sont les suivantes.

– Le système européen ne doit pas reprendre le système allemand de séparation des actions en contrefaçon d'une part et des actions en nullité d'autre part. Ce principe de la séparation n'est certes pas mauvais ; en matière de contrefaçon comme en matière de nullité, les décisions en Allemagne sont rapides. Mais l'inconvénient est qu'il faut souvent mener deux actions en parallèle.

Dans l'action en contrefaçon, on devrait donc également statuer sur la validité du brevet. Toutefois, il devrait aussi être possible d'engager isolément une action en nullité d'un brevet, sans action en contrefaçon.

– La matière du litige, les faits dont il est question dans l'action, ne devraient pas faire l'objet d'une enquête d'office, mais être présentés par les parties elles-mêmes.

– Lors de l'audience, les faits et la situation doivent être examinés de manière approfondie. Le juge doit indiquer aux parties les points qui selon le tribunal sont importants et les parties doivent avoir la possibilité de prendre position dans le détail sur chacun de ces points.

– En Allemagne, les titulaires de brevets ont jusqu'à présent de la difficulté à réunir des preuves des contrefaçons supposées. Les mesures de conservation de la preuve du type de la saisie-contrefaçon française seraient souhaitables dans la procédure judiciaire en matière de brevets européens. Il y a lieu de se féliciter

in ihren Vorschlägen ausführliche Regelungen über einstweilige Maßnahmen getroffen hat, die auch schon vor Prozeßbeginn angeordnet werden können. Allerdings erscheint es uns zweifelhaft, ob es erforderlich ist, neben der Zuständigkeit europäischer Gerichte für solche Sicherungsmaßnahmen auch noch eine Zuständigkeit nationaler Gerichte vorzusehen.

### 5. Einrichtung eines Berufungsgerichts

Für die Berufungsinstanz der Europäischen Patentgerichtsbarkeit wünschen wir uns:

- eine Zusammensetzung aus juristischen und technischen Richtern;
- eine Verhandlung in einer der Amtssprachen der Europäischen Patentorganisation;
- eine Nachprüfung auch der Tatsachenfeststellungen, keine reine Rechtskontrolle.

Die ersten beiden Punkte sind in den Vorschlägen der Unterarbeitsgruppe Streitregelung berücksichtigt, der dritte Punkt wäre dort noch zu ergänzen. Im neuen Vorschlag der Europäischen Kommission ist er enthalten.

### VI. Schlußbetrachtung

Die Arbeitsgruppe Streitregelung hat in den Jahren seit ihrer Einsetzung in einem dynamischen Prozeß die Grenzen ihres Mandats überschritten und Vorschläge ausgearbeitet, die eine Chance zur erheblichen Weiterentwicklung der Europäischen Patentorganisation bieten. Im einzelnen verdienen die Vorschläge in wesentlichen Punkten Unterstützung, in anderen erscheinen noch Änderungen und Ergänzungen erforderlich. Eine wichtige Aufgabe bleibt es, die Streitregelung bei europäischen Patenten bisheriger Art mit den Arbeiten der Europäischen Union am Gemeinschaftspatent zu koordinieren. In dieser Frage ist es schwierig, Patentlösungen zu finden.

sub-group of the Working Party on Litigation include comprehensive arrangements for provisional and protective measures which can also be imposed before the proceedings commence. However, we wonder whether it is really necessary for national as well as European courts to be competent to impose such conservation measures.

### 5. Establishment of a court of appeal

We consider the following to be desirable for the second instance of the European Patent Judiciary:

- It should be composed of legal and technical judges.
- The proceedings should be conducted in one of the three official languages of the European Patent Organisation.
- The court should be authorised to review substantive findings as well as dealing with points of law.

The first two points are already included in the proposals of the sub-group of the Working Party on Litigation; the third should be added. It is contained in the European Commission's new proposal.

### VI. Conclusion

In the years since it was set up, the Working Party on Litigation has engaged in a dynamic process whereby it has gone beyond the boundaries of its terms of reference and drawn up proposals that afford an opportunity for a considerable step forward in the development of the European Patent Organisation. Whereas some amendments and additions are necessary to certain points, almost every one of the main proposals deserves endorsement. The important task remains of co-ordinating the system of litigation for European patents with the European Union's work on the Community patent – a difficult task indeed.



du fait que le sous-groupe de travail "Contentieux" a établi dans ses propositions des dispositions détaillées sur les mesures provisoires qui peuvent être ordonnées avant même le début du procès. Il ne nous semble toutefois pas certain qu'il faille prévoir pour ces mesures conservatoires une compétence des tribunaux nationaux en plus de la compétence des tribunaux européens.

#### **5. Institution d'une Cour d'appel**

S'agissant de la Cour d'appel de la juridiction européenne en matière de brevets, nous souhaitons :

– qu'elle soit composée de juges juristes et de juges techniciens ;

– que les débats se tiennent dans l'une des langues officielles de l'Organisation européenne des brevets ;

– qu'on examine également les faits et pas uniquement les questions de droit.

Les deux premiers points sont intégrés dans les propositions du sous-groupe de travail "Contentieux"; il faudrait encore les compléter avec le troisième point. Celui-ci est contenu dans la nouvelle proposition de la Commission européenne.

#### **VI. Conclusion**

Depuis qu'il a été constitué, il y a plusieurs années, le groupe de travail "Contentieux" est allé au-delà des limites de son mandat, dans le cadre d'un processus dynamique, et a élaboré des propositions qui devraient permettre une avancée considérable de l'Organisation européenne des brevets. Certains points importants des propositions méritent d'être soutenus, pour d'autres des modifications et compléments semblent encore nécessaires. Il reste une tâche majeure, à savoir coordonner le règlement des litiges en matière de brevets européens du type actuel avec les travaux de l'Union européenne sur le brevet communautaire. Sur cette question, il est difficile de trouver des solutions à caractère de panacée.

Ulrich JOOS\*  
Dieter STAUDER\*\*

## Tagungsbericht

Die nunmehr seit 20 Jahren bestehende Tradition weiter pflegend, hatte die Regierung Dänemarks die Rolle des Gastgebers für das 11. Patentrichtersymposium übernommen. Eine große Zahl von Patentrichtern aus ganz Europa und Japan, Mitglieder der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, Vertreter nationaler Patentbehörden und des Europäischen Patentamts sowie des Europäischen Gerichtshofs und der EU-Kommission folgten der Einladung nach Kopenhagen. Eine erste Gelegenheit zum Kennenlernen oder Wiedersehen der Kollegen und Freunde aus ganz Europa und Japan bot der festliche Empfang im *Rådhus* von Kopenhagen am Abend des 17. September.

Am Morgen des 18. September wurde das Symposium von Hans Christian Thomsen, Richter am *Østret Landsret* in Kopenhagen, in dem lichtdurchfluteten zentralen Konferenzraum des *Industriens Hus* mit kurzen Worten eröffnet. Daran anschließend sprach der Minister für Wirtschaft und Handel, Herr Bendt Bendtsen, sein herzliches Willkommen in Kopenhagen aus. Er verwies darauf, daß niemand vor 2 Jahren auf dem 10. Symposium in Luxemburg bei der Wahl von Kopenhagen daran gedacht habe, daß zur Zeit dieses Symposiums Dänemark die EU-Präsidentschaft innehaben werde. Die dänische Präsidentschaft habe die Erweiterung der Europäischen Union auf Nr. 1 ihrer Prioritätenliste gesetzt. Daher freue er sich besonders, Teilnehmer aus den beitriffsuchenden Ländern begrüßen zu können. Der Minister wies auf die wachsende Bedeutung des geistigen Eigentums in Europa hin und betonte die Entwicklung, die durch die neuen Vorschläge zum Gemeinschaftspatent eingeleitet worden seien. Dabei spiele das Verletzungsverfahren, das zur Thematik des Richtersymposiums gehöre, eine wesentliche Rolle.

Der Präsident des dänischen Patentamts, Herr Mogens Kring, griff die Thematik auf und drückte die Hoffnung aus, daß unter dänischer Präsidentschaft Erfolge beim Aufbau eines europäischen Gerichtssystems erzielt werden mögen.

Zum Abschluß der eröffnenden Ansprachen wandte sich der Vizepräsident der Generaldirektion 3 des EPA, Herr Peter Messerli, den neueren Entwicklungen des europäischen Patentsystems zu. Er wies auf die Erweiterung der Europäischen Patentorganisation hin, mit der die Zahl ihrer Mitgliedstaaten auf dreißig ansteige, auf die ebenfalls wachsenden Anmeldezahlen, und auf die diplomatische Revisionskonferenz vom November 2000, die wichtige Änderungen und Verbesserungen des EPU auch im Bereich des gerichtlichen Schutzes beschlossen habe. Schließlich stellte Herr Messerli die Entwicklung der Generaldirektion 3 mit ihren Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer vor.

Die **erste Arbeitssitzung** stand unter dem Vorsitz des irischen Richters, The Honourable Mr. Justice Brian McCracken. Ihr Gegenstand war "Die Auslegung von Product-by-Process-Ansprüchen". Der Vorsitzende kam auf die Konfliktsituation zwischen der Praxis des EPA

Ulrich JOOS\*  
Dieter STAUDER\*\*

## Report of proceedings

The 11th European Patent Judges' Symposium, continuing the tradition of the past 20 years, was hosted by the Danish government. Among those accepting the invitation to Copenhagen were a large number of patent judges from Europe and Japan, together with members of the boards of appeal of the European Patent Office and representatives of national patent authorities, the European Patent Office, the European Court of Justice and the EU Commission. A reception in the evening of 17 September 2002 at Copenhagen Town Hall provided a first opportunity to meet and greet colleagues old and new.

In the morning of 18 September the Symposium, held in the light-filled central conference room of the *Industriens Hus*, was opened by Hans Christian Thomsen, a judge at the High Court of Eastern Denmark. His brief words were followed by the welcoming address of Bendt Bendtsen, Minister for Economy and Trade. Mr Bendtsen pointed out that no one, at the time of choosing this venue – two years previously in Luxembourg – had known that Denmark would be holding the EU Presidency when the Symposium took place. The Danish Presidency now saw the enlargement of the EU as its number one priority, and Mr Bendtsen was particularly pleased to welcome the participants from the countries seeking accession. Noting the growing importance of intellectual property in Europe, the Minister drew attention to the developments set in train by the new proposals concerning the Community patent. A key issue here was infringement litigation, which the Symposium would be addressing.

Mogens Kring, Director General of the Danish Patent and Trademark Office, took up this subject and expressed the hope that the Danish Presidency would be successful in advancing the negotiations on the creation of a European jurisdictional system for patents.

Peter Messerli, Vice-President of the EPO's Directorate-General 3, then spoke about recent developments within the European patent system, including the continuing increase in filings; the enlargement of the European Patent Organisation, bringing the number of contracting states to 30; and the Diplomatic Conference to revise the EPC, held in November 2000, which had approved some important amendments to the Convention, including measures to improve the possibilities of legal remedy. Finally, Mr Messerli outlined recent developments in DG 3 concerning the boards of appeal and the Enlarged Board.

The **first working session**, chaired by The Honourable Mr Justice Brian McCracken, from Ireland, was devoted to "The construction of product-by-process claims". The chairman spoke about the conflicts between EPO practice and the approaches of the common-law and other

**Ulrich JOOS\***  
**Dieter STAUDER\*\***

## Compte rendu

Perpétuant une tradition vieille de vingt ans à présent, le gouvernement du Danemark a accueilli le 11<sup>e</sup> colloque des juges européens de brevets. Un grand nombre de juges de brevets venus de toute l'Europe et du Japon, des membres de chambres de recours de l'Office européen des brevets, des représentants des offices nationaux des brevets et de l'Office européen des brevets ainsi que de la Cour européenne de justice et de la Commission européenne ont accepté l'invitation à se rendre dans la capitale danoise. La réception au *Rådhus* de Copenhague, le soir du 17 septembre, a été pour chacun une première occasion de faire connaissance avec des collègues ou de retrouver des amis.

Le matin du 18 septembre, M. Hans Christian Thomsen, juge au *Østret Landsret* à Copenhague, a ouvert le colloque par une brève allocution dans la lumineuse salle de conférence principale du *Industriens Hus*. Le ministre de l'économie et du commerce, M. Bendt Bendtsen, a ensuite adressé un message de bienvenue aux participants. Il a rappelé que lorsque Copenhague a été choisie, il y a deux ans, lors de la 10<sup>e</sup> édition du colloque au Luxembourg, comme prochaine ville hôte, personne n'avait pensé que le Danemark exercerait la présidence de l'Union européenne à l'heure de la présente rencontre. La présidence danoise ayant fait de l'élargissement de l'Union européenne sa priorité numéro un, M. Bendtsen s'est dit particulièrement heureux de pouvoir saluer les participants des pays candidats à l'adhésion. Il a souligné l'importance croissante de la propriété intellectuelle en Europe et a mis l'accent sur l'évolution permise par les nouvelles propositions relatives au brevet communautaire. Les actions en contrefaçon, qui comptent parmi les thèmes du colloque des juges, jouent à cet égard un rôle essentiel.

Le président de l'Office danois des brevets, M. Mogens Kring, a examiné cette question en exprimant l'espoir que des avancées seraient possibles sur la question de la création d'un système juridictionnel européen sous la présidence danoise.

Pour conclure les allocutions d'ouverture du colloque, M. Peter Messerli, Vice-président de la direction générale 3 de l'OEB, a passé en revue les derniers développements du système du brevet européen. Il a mentionné l'élargissement de l'Organisation européenne des brevets, qui compte désormais trente Etats membres, le nombre des demandes, lui aussi en augmentation, ainsi que la Conférence diplomatique de révision de la CBE de novembre 2000, qui a arrêté des modifications et des améliorations importantes de la CBE dans le domaine de la protection judiciaire notamment. Pour finir, M. Messerli a présenté les changements intervenus à la direction générale 3, principalement au sein des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours.

La **première séance de travail** était présidée par M. Brian McCracken, juge irlandais. Elle avait pour objet "L'interprétation des revendications de produit caractérisé par son procédé d'obtention (revendications "product-by-process"). Le président a abordé la question de

\* Jurist, EPA, Direktion Internationale Rechtsangelegenheiten.

\*\* Professor, Dr. jur., Direktor, Section Internationale, CEIPI.

\* Lawyer, EPO, International Legal Affaires.

\*\* Professor, Dr jur, Director, Section Internationale, CEIPI.

\* Juriste, OEB, Affaires juridiques internationales.

\*\* Professeur, Dr. jur., Section Internationale, CEIPI.

und den Ländern des Common Law, aber auch mit anderen Ländern zu sprechen. Die drei Redner, die das Thema behandeln würden, kämen aus verschiedenen Systemen. Die Hoffnung sei darauf gerichtet, daß die Praxis zusammengeführt werden könne.

Herr Robert Young, Vorsitzender einer technischen Beschwerdekammer des EPA (Referat abgedruckt in diesem Heft, S. 20) rief die historische Bedeutung des absoluten Stoffschutzes in Erinnerung und stellte die verschiedenen Patentkategorien gegeneinander. Er erläuterte die Product-by-Process-Ansprüche in ihrer Ausgestaltung und Auslegung nach dem Recht des Vereinigten Königreichs und aufgrund kontinentalen Rechtes. Diese besondere Form der Ansprüche, die man "hybrid" nennen könne, suchten ein Zuhause.

Ausgehend von der Feststellung, daß für die Beurteilung von Product-by-process-Ansprüchen die Artikel 69 und Artikel 64 (2) EPU wesentlich seien, erläuterte der Redner die Rechtsprechung des EPA, wann diese besondere Anspruchsform zugelassen werde und wie eine Abgrenzung zu Ansprüchen, die auf Verfahren gerichtet seien, vorzunehmen sei. Auf der Suche nach einem Kompromiß stellte der Vortragende der Weite des Sachanspruches den engen Schutzbereich des Verfahrensanspruches gegenüber, und ging auf die derzeit diskutierte Amgen-Entscheidung ein. Er schloß mit einem Ausblick auf die mögliche künftige Entwicklung.

Herr Michael Fysh, Richter am Patents County Court, (Referat abgedruckt in diesem Heft, S. 44) erläuterte anhand der Amgen-Entscheidung die Prinzipien des Common Law, welche zu der besonderen Lage im Vereinigten Königreich führen.

Herr Massimo Scuffi, Richter am Berufungsgericht Mailand, (Referat abgedruckt in diesem Heft, S. 60) ging das Thema nach italienischem und – vergleichend – europäischem Recht an. Er wies darauf hin, daß die italienische Rechtsprechung in einigen jüngeren Entscheidungen im Bereich der Pharmazie- und Gentechnologiepatente vom Prinzip des absoluten Stoffschutzes abgerückt sei; nach dieser Auffassung erstreckte sich das patentrechtliche Monopol bei Erzeugnissen mit mehreren Anwendungen auf jede Art der Herstellung, jedoch nicht auf alle seine Anwendungen. Später ermittelte Verwendungen, die mit den im Patent angegebenen nicht äquivalent seien, könnten daher frei verwertet werden. Product-by-process-Ansprüche würden in Italien, so erläuterte der Referent anhand von Fällen, als Erzeugnisanspruch behandelt, wenn das Erzeugnis neu sei, und als Verfahrensanspruch, wenn das Erzeugnis schon Stand der Technik sei.

Die Diskussion machte deutlich, daß die Beurteilung von Product-by-process-Ansprüchen ein in erster Linie bei der Neuheitsprüfung relevantes Problem sei. Es wurde auch die Auffassung vertreten, daß diese Art der Anspruchsfassung in Zukunft seltener werden würde.

Im Anschluß an die erste Arbeitssitzung sprach Frau Söderholm von der EU-Kommission über das geplante Gerichtssystem für das Gemeinschaftspatent auf der Grundlage des Vorschlags der EU-Kommission vom 1. August 2002 (KOM(2002)480). Frau Söderholm kennzeichnete die wichtigsten Merkmale der geplanten Gerichtsbarkeit: Um ein zentrales Gericht zu schaffen, sei daran gedacht, dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften Gerichtsbarkeit über Gemeinschaftspatente zu übertragen und beim Gericht erster Instanz eine Kammer, genannt Gemeinschaftspatentgericht, zu

countries. The three judges dealing with this topic came from different systems. The hope was that practice could be made more consistent.

Robert Young, chairman of an EPO technical board of appeal (see above, p. 20), outlined the historical dimension of the protection of substances per se, and discussed the different categories of claims, contrasting the approaches under UK and continental law to the form and interpretation of product-by-process claims, whose status was that of "a hybrid looking for a home".

Noting the key importance of Articles 69 and 64(2) EPC for the assessment of product-by-process claims, the speaker commented on the EPO case law concerning the allowability of such claims and the means of distinguishing them from process claims. Emphasising the benefits of compromise, he contrasted the breadth of product claims with the limited scope of protection conferred by process claims, and discussed the recent Amgen case, before closing with a brief comment on the outlook for the future.

Taking the Amgen decision as a point of departure, Michael Fysh, from the UK Patents County Court (see p. 44), explained the principles of common law leading to the particular position in the UK.

Massimo Scuffi, a judge at the Milan Court of Appeal (see p. 60), compared Italian and European approaches to the topic. He referred to some recent decisions, concerning pharmaceutical and biotechnology patents, in which the Italian courts had deviated from the principle of absolute product protection. The approach here was that, where a product had a plurality of uses, patent protection extended to every means of obtaining it, but not to all its possible applications. Uses discovered later which were not equivalent to those identified in the patent could therefore be freely exploited. Giving examples, the speaker explained that, in Italy, product-by-process claims were treated as product claims if the product was new, and as process claims if the product was already comprised in the prior art.

The discussion showed that the assessment of product-by-process claims was mainly an issue in examination for novelty. The view was also expressed that this type of claim would become less frequent in future.

Following the first working session, Mirjam Söderholm from the EU Commission spoke about the proposals, set out in the Commission Working Document of 1 August 2002 (COM(2002) 480), for a court system for the Community patent. A central court was to be created by conferring jurisdiction for Community patents on the European Court of Justice, with a judicial panel, known as the Community Patent Court, attached to the Court of First Instance. This would require the entry into force of the Treaty of Nice, amending the EC Treaty. The specialised chamber would be able to hear cases locally as well

l'antagonisme entre la pratique de l'OEB et celle des pays de la Common Law, mais aussi d'autres pays. Il a évoqué le fait que les trois intervenants qui allaient traiter ce thème venaient de pays aux traditions juridiques différentes et a indiqué que l'espoir résidait, selon lui, dans la possibilité de réunir ces pratiques.

Soulignant l'importance historique de la protection absolue des substances, M. Robert Young, président d'une chambre de recours technique de l'OEB (dont l'exposé figure p. 21 de la présente édition), a comparé les différentes catégories de brevet. Il a présenté la conception et l'interprétation des revendications "product-by-process" d'après le droit du Royaume-Uni et le droit continental. Cette forme particulière de revendications, que l'on peut qualifier d'"hybride", est encore à la recherche d'une identité, a ajouté M. Young.

Partant du constat selon lequel les articles 69 et 64(2) CBE servent de base à l'évaluation des revendications "product-by-process", l'intervenant a exposé la jurisprudence de l'OEB, précisant les conditions dans lesquelles cette forme particulière de revendications est admise et comment il convenait de limiter les revendications portant sur des procédés. A la recherche d'un compromis, il a comparé la vaste étendue des revendications de produit à l'étroit champ de protection des revendications de procédé, et analysé la décision Amgen, dont il était alors débattu. Il a conclu en ouvrant une perspective sur l'éventuelle évolution à venir.

M. Michael Fysh, juge au Patents County Court – tribunal d'instance des brevets (dont l'exposé figure p. 45 de la présente édition), a expliqué, à l'appui de la décision Amgen, les principes de la Common Law, qui conduisent à la situation spécifique du Royaume-Uni.

M. Massimo Scuffi, juge à la cour d'appel de Milan (dont l'exposé figure p. 61 de la présente édition), a examiné le thème à la lumière du droit italien et, à titre de comparaison, européen. Il a évoqué le fait que la jurisprudence italienne a pris ses distances par rapport au principe de la protection absolue des substances dans plusieurs décisions récentes relatives à des brevets concernant le domaine pharmaceutique ou le génie génétique ; selon cette approche, le monopole du brevet s'étend, pour les produits ayant plusieurs applications, à tous les types de fabrication, mais pas à toutes les applications du produit. Les utilisations découvertes ultérieurement qui ne rejoignent pas celles mentionnées dans le brevet peuvent donc être exploitées librement. Se référant à plusieurs affaires, M. Scuffi a indiqué que les revendications "product-by-process" sont traitées en Italie comme des revendications de produit lorsque le produit est nouveau, et comme des revendications de procédé lorsque le produit fait déjà partie de l'état de la technique.

La discussion a montré que le problème de l'évaluation des revendications "product-by-process" se pose surtout lorsqu'il s'agit d'examiner la nouveauté. Certains ont estimé par ailleurs que ce type de revendications se ferait plus rare à l'avenir.

Après la première séance de travail, Mme Söderholm, de la Commission européenne, est intervenue sur le projet de système juridictionnel pour le brevet communautaire sur la base de la proposition de la Commission européenne en date du 1<sup>er</sup> août 2002 (COM(2002) 480). Mme Söderholm a énoncé les caractéristiques les plus importantes de la juridiction prévue : afin de créer un tribunal central, il est envisagé de conférer à la Cour de justice des Communautés européennes la compétence pour statuer en matière de brevets communautaires et d'instituer en outre auprès du tribunal de première ins-

errichten. Notwendig sei daher auf jeden Fall das Inkrafttreten der Nizza-Fassung des EG-Vertrages. Die besondere Kammer könne Sitzungen auch an Orten außerhalb ihres Sitzes abhalten; auch Videokonferenzen seien möglich. Entsprechendes Fallaufkommen vorausgesetzt, könnten später regionale Kammern der ersten Instanz gebildet werden; in diesem Zusammenhang sei der Begriff "Delokalisierung" angemessener als "Dezentralisierung". Größten Wert lege die Kommission auf die technische Sachkunde der ersten und zweiten Instanz. Geplant sei die Beteiligung eines technischen Richters an einem Spruchkörper von drei Richtern. Für die erste Instanz seien 7 Richter, für die zweite Instanz 5 Richter mit einer Amtszeit von 6 Jahren vorgesehen. Man rechne mit 120 – 150 Streitfällen pro Jahr.<sup>1</sup>

Die **zweite Arbeitssitzung** am Nachmittag des 18. September 2002 war der Fallstudie gewidmet (Materialien abgedruckt in diesem Heft, S. 76) und stand unter dem Vorsitz von Dieter Braendle, Richter am Handelsgericht Zürich.

Der Vorsitzende schilderte den Streitfall, den er als Richter in erster Instanz aus eigener Erfahrung kenne. Es ging um eine Verletzungsklage aus einem Patent auf eine Rohrschelle. Das Patent, ein europäisches Bündelpatent, war Gegenstand von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren bzw. Nichtigkeitswiderklagen in Deutschland, in der Schweiz und in Frankreich. In Deutschland und in der Schweiz liegen höchstrichterliche, jedoch abweichende Urteile bezüglich der Verletzungsfrage vor, während die Cour de cassation in Frankreich den Fall an eine Vorinstanz zurückverwiesen hat.

Die Richter des Auditoriums teilten sich in 3 Gruppen auf, je nach Sprache in Englisch, Französisch oder Deutsch. Ihnen lagen als Materialien die europäische Patentschrift sowie die entgegengehaltenen Patente vor.

Im Anschluß an die Beratung und Abstimmung in den Gruppen trugen die Vorsitzenden der drei Sprachgruppen die Ergebnisse mit den wesentlichsten Begründungen vor.

Die deutschsprachige Gruppe, über die Frau Irmgard Griss berichtete, bejahte zunächst die Gültigkeit des Patents. Sie vertrat die Auffassung, daß die beiden deutschen Patente, die entgegengehalten wurden, keine Unterlegscheibe betreffen, während das französische und britische Patent einem anderen Technikbereich angehören. Für die Verletzung sah diese Gruppe die Auslegung des Patents als entscheidend an. Eine Gruppe von 6 Richtern bejahte die Verletzung, indem sie das Wort "eingeführt" im Sinne des Verletzungsgegenstandes verstand. Eine zweite Gruppe sah die Formulierung der Aufgabe als so wesentlich an, daß jedenfalls die vom Verletzer verwendete Spannschraube zu lang sei. Daher lehnte diese Gruppe mehrheitlich eine Verletzung ab.

In der französischsprachigen Gruppe wurde die Gültigkeit, gestützt auf die amerikanische Entgegenhaltung, verneint. Die französischen Richter behandelten zunächst die axiale Anordnung der Feststellschraube und die Funktion der Unterlegscheibe zwischen Schraubenkopf und Fuß. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob das Patent zu weit formuliert und daher nichtig sei. Es sei zu unpräzise, von einer kürzeren Schraube zu sprechen und dadurch Neuheit zu begründen. Abgesehen

as at its seat; videoconferencing was also a possibility. First-instance regional chambers could be set up later if there were enough cases to justify such a measure. In this connection, "delocalisation" was a more appropriate term than "decentralisation". The Commission attached the highest importance to technical expertise, at first and second instance. Each section, comprising three judges, was to include a technical member. Seven judges, appointed for a six-year term, would be required for the first instance and five for the second. The anticipated volume of cases was 120 – 150 per year<sup>1</sup>.

The **second working session**, held in the afternoon of 18 September and chaired by Dieter Braendle, a judge at the Zurich Commercial Court, was devoted to the case study (see p. 76).

The chairman described an infringement case, concerning a patent for a pipe clamp, in which he had been involved as a judge at first instance. The European bundle patent had been the subject of infringement and revocation proceedings (the latter either by direct application or counterclaim) in Germany, Switzerland and France. In Germany and Switzerland, the highest courts had handed down final, but conflicting decisions on infringement, whereas the French Court of Cassation had referred the case back to the lower court of appeal.

The judges in the auditorium split up into three groups, working in English, French or German. They were provided with copies of the European patent specification and the prior art documents.

After discussion and voting, the chairman of each language group gave a reasoned summary of its conclusions.

The German-speaking group, with Irmgard Griss reporting, initially found the patent to be valid. In its view, the two German patents cited as prior art did not relate to a washer, and the French and UK patents belonged to a different technical field. The interpretation of the patent was seen as crucial. A group of six judges agreed that the patent had been infringed; they understood the word "eingeführt" (inserted) to have the same meaning as in the infringing subject-matter. A second group saw the wording of the object of the invention as important, in that the screws used by the infringer were too long. This group therefore decided by a majority that the patent had not been infringed.

The French-speaking group held the patent to be invalid, on the basis of the US citation. The French judges began by discussing the axial alignment of the clamping screw and the function of the washer between the head of the screw and its tip. The question was raised as to whether the patent was too broad and should therefore be revoked. Basing novelty on a reference to a shorter screw was deemed too imprecise. Aside from this, the clear majority view was that the patent had been

tance une chambre dénommée "tribunal du brevet communautaire". C'est pourquoi l'entrée en vigueur du traité de Nice est dans tous les cas nécessaire. Cette chambre particulière peut également tenir séance dans des lieux situés en dehors de son siège ; les vidéo-conférences seront également possibles. Des chambres régionales de première instance pourront être créées ultérieurement, en fonction du volume des affaires traitées ; le terme de "délocalisation" semble à cet égard plus approprié que celui de "décentralisation". La Commission attache la plus haute importance à l'expertise technique de la première et de la deuxième instance. Le projet comprend ainsi la participation d'un membre technicien à un tribunal composé de trois juges. Sept juges sont prévus pour la première instance, et cinq pour la deuxième, leur mandat étant d'une durée de six ans. On attend de 120 à 150 litiges par an.<sup>1</sup>

C'est M. Dieter Braendle, juge au tribunal de commerce de Zurich, qui a présidé la **deuxième séance de travail**, l'après-midi du 18 septembre, consacrée à l'étude de cas (les documents figurent p. 77 de la présente édition).

Le président a exposé le litige, qu'il connaît de sa propre expérience en tant que juge de première instance. Il s'agissait d'une action en contrefaçon relative à un brevet portant sur un collier de serrage. Le brevet, qui a été décliné en un faisceau de brevets nationaux, a fait l'objet d'une action en contrefaçon et d'une demande en nullité en Allemagne, en Suisse et en France. En Allemagne et en Suisse, les plus hautes juridictions ont statué sur l'affaire, rendant toutefois des jugements différents sur la question de la contrefaçon ; la Cour de cassation en France a renvoyé quant à elle l'affaire à la Cour d'appel.

Les juges se sont répartis en trois groupes de langue (allemand, anglais ou français). Ils avaient comme documentation le fascicule du brevet européen ainsi que les documents de brevet cités.

Après délibération et vote au sein des groupes, les présidents des trois groupes de langue ont livré leurs conclusions en spécifiant les motifs principaux de leur décision.

Le groupe germanophone, dont Mme Griss présentait les résultats, a d'abord répondu par l'affirmative à la question de la validité du brevet. Il a estimé que les deux brevets allemands cités ne concernaient pas une rondelle de calage, tandis que les brevets britannique et français relevaient d'un autre domaine technique. A cet égard, ce groupe a jugé l'interprétation du brevet décisive pour la contrefaçon. Un groupe de six juges a répondu oui à la question de la contrefaçon, considérant que l'expression "mise en place" devait être interprétée au sens de l'objet de la contrefaçon. Un deuxième groupe a jugé que la formulation du problème avait une importance telle que la vis de serrage utilisée par le contrefacteur était en tout cas trop longue. Ce groupe a donc répondu à la majorité qu'il n'y avait pas contrefaçon.

Le groupe francophone a répondu par la négative à la question de la validité, sur la base de l'antériorité américaine. Les juges français ont d'abord examiné la disposition de la vis de blocage et le rôle de la rondelle de calage entre la tête et la patte de la vis. Ils se sont demandé si le brevet était formulé de façon trop large et s'il était, dès lors, nul. Mentionner une vis plus courte et fonder ainsi la nouveauté est trop imprécis. Par ailleurs, le groupe francophone a estimé à une large majorité

<sup>1</sup> Dieses Konzept ist mittlerweile durch den "common approach" des Wettbewerbsrats vom 3.3.2003 Dok. 6843/1/03 REV.1) modifiziert worden.

<sup>1</sup> These proposals have since been modified in consequence of the "common approach" adopted by the Competitiveness Council on 3 March 2003, document No. 6843/1/03 REV 1.

<sup>1</sup> Cette proposition a été remaniée par l'approche commune du Conseil "Compétitivité" en date du 3 mars 2003, réf. 6843/1/03 REV.1.

davon bejahte die französische Gruppe mit großer Mehrheit eine Verletzung, da der Verletzer auch mit einer kurzen Schraube arbeiten könne und der deutsche Begriff "eingeführt" durchaus treffend mit "mise en place" übersetzt sei.

Die englischsprachige Gruppe verneinte knapp die Gültigkeit der Ansprüche 1 und 2, bejahte jedoch diejenige von Anspruch 3. Ebenso knapp erkannte sie auf Verletzung. Sie kam – wie auch die französische Gruppe – zum Ergebnis, daß nach ihrer Auffassung das amerikanische Patent (Pollmann, Abbildung 5) die Ansprüche 1 und 2, nicht aber 3 vorwegnehme. Eine Mehrheit, wenn auch hier eine ebenso knappe, bezog die schwingende Bewegung der Unterlegscheibe als Verletzungshandlung ein.

Herr Braendle nahm zu dem Ergebnis dieser Abstimmungen Stellung und trug ergänzend vor, wie unterschiedlich die verschiedenen Gerichte in den verschiedenen Ländern und Instanzen entschieden hätten. Er machte deutlich, was ein solches Auseinanderfallen von Urteilen für die Praxis bedeute, insbesondere für die mit widersprüchlichen Urteilen konfrontierten Parteien des Rechtsstreits. Wirksame Abhilfe könne wohl nur ein einheitliches europäisches Rechtsschutzsystem bringen.

Die **dritte Arbeitssitzung** am Vormittag des 19. September wurde von Herrn Melullis, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, geleitet. Ihr Thema war "Neuere Entwicklungen beim Schutz biotechnologischer Erfindungen einschließlich des Schutzbereichs von Patenten auf Gene".

Frau Kinkeldey, Vorsitzende einer technischen Beschwerdekammer des EPA, (Referat abgedruckt in diesem Heft, S. 140) gab einleitend einen Überblick über die bisherige Spruchpraxis der Beschwerdekammern zu Ansprüchen auf Gene oder Genabschnitte, auf gentechnische Verfahren, auf monoklonale Antikörper, auf Pflanzen und Tiere sowie auf die Rechtsprechung zu Artikel 53 a) EPÜ. Sie verwies auf spezielle Aspekte der Patentierbarkeit, die im Bereich der Gentechnologie häufig eine Rolle spielten und auch in jüngeren Entscheidungen wieder zu klären gewesen seien: die Offenbarung der beanspruchten Genabschnitte im Prioritätsdokument, die Nacharbeitbarkeit von Substanzen aufgrund der Angaben in der Anmeldung, Verstoß gegen den *ordre public*, Vorliegen erfinderischer Tätigkeit angesichts besonderer Schwierigkeiten bei Isolierung, Klonierung oder Sequenzierung eines Genoms. In naher Zukunft sich stellende Fragen betrafen die Patentierbarkeit von ESTs und SNPs, die Bioinformatik als Mischgebiet von Informatik und Gentechnik, den absoluten Stoffschutz für Gene und die Nacharbeitbarkeit von "reach through claims", die auf ein Screeningverfahren gerichtet sind, das eine Stoffgruppe mit noch unbekanntem Vertretern definiert. Frau Kinkeldey kündigte auch an, daß eine zweite biotechnische Beschwerdekammer des EPA im Oktober 2002 errichtet werde.

Prof. Joseph Straus, Geschäftsführer Direktor des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbsrecht und Steuerrecht betrachtete den Schutz biotechnologischer Erfindungen einschließlich des Schutzzumfangs von Genpatenten aus einer aktuellen wissenschaftlichen Perspektive. (Referat abgedruckt in diesem Heft, S. 166)

infringed, since the infringer could also work with a short screw, and "mise en place" was an accurate rendering of the German "eingeführt".

The English-speaking group decided by a narrow margin that claim 3 was valid, whereas claims 1 and 2 were not, and that the patent had been infringed. Like the French group, it concluded that the US patent (Pollman, fig. 5) anticipated claims 1 and 2, but not claim 3. A majority, though again a very slender one, included the swinging motion of the washer as an infringing act.

Commenting on the results of the group discussions, Mr Braendle noted the discrepancies between court decisions in various countries and at different levels, and made it clear what this meant in practice, especially for parties faced with conflicting judgments. The problem could only be resolved by a unified European system of legal protection.

The **third working session**, on the morning of 19 September, was chaired by Klaus-G. Melullis, presiding judge at the German Federal Court of Justice. The topic was "Recent developments in the protection of biotechnological inventions, including the scope of protection for patents on genes".

Ursula Kinkeldey, chairing an EPO technical board of appeal (see p. 140), introduced the session with a review of the case law on Article 53(a) EPC and the previous decisions of the boards of appeal on claims relating to genes or gene sequences, methods of genetic engineering, monoclonal antibodies, and plants and animals. She referred to some specific aspects of patentability which often played a role in biotechnology and had also been the subject of recent decisions: the disclosure of the claimed sequences in the priority document, the reworkability of substances on the basis of the indications in the application, offences against *ordre public* and morality, and the assessment of inventive step having regard to particular difficulties in isolating, cloning or sequencing a genome. Further issues on the horizon included the patentability of ESTs and SNPs, the new field of bioinformatics, which combined aspects of computer science and biotechnology, absolute product protection for genes, and the reworkability of "reachthrough claims" directed towards screening methods defined by a group of substances with previously unknown members. Ms Kinkeldey also announced that the EPO was to set up a second board of appeal for biotechnology in October 2002.

Prof. Joseph Straus, Executive Director of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, discussed the protection of biotechnological inventions, including the scope of patents for genes, from a current academic perspective (see p. 166).



qu'il y avait contrefaçon parce que le contrefacteur pouvait également utiliser une vis plus courte et que le terme allemand "eingeführt" avait été traduit très justement par "mise en place".

Le groupe anglophone a considéré à une faible majorité que les revendications 1 et 2 n'étaient pas valides, et que la revendication 3 l'était. Il a aussi reconnu à une faible majorité qu'il y avait contrefaçon. Le groupe est arrivé à la conclusion qu'à son avis, rejoignant en cela le groupe francophone, le brevet américain antériorisait les revendications 1 et 2, mais pas la revendication 3 (Pollmann, figure 5). Une majorité, quoique également faible, a jugé que le mouvement de bascule était un acte de contrefaçon.

M. Braendle a livré ses impressions sur les résultats de ces consultations, notant en outre à quel point les jugements des différents tribunaux dans les différents pays et instances s'écartaient les uns des autres. Il a souligné les incidences d'un tel écart sur la pratique, et notamment sur les protagonistes d'un litige confrontés à des jugements contradictoires. Seul un système de protection juridique européen unique peut remédier efficacement à cette situation.

La **troisième séance de travail**, le matin du 19 septembre, a été présidée par M. Melullis, juge président à la Cour fédérale de justice. Elle était placée sur le thème des "Derniers développements concernant la protection des inventions biotechnologiques et la portée des brevets sur les gènes".

M<sup>me</sup> Kinkeldey, présidente d'une chambre de recours technique de l'OEB (dont l'exposé figure p. 141 de la présente édition), a donné, en introduction, une vue d'ensemble de la jurisprudence constante des chambres de recours quant aux revendications portant sur des gènes ou des séquences de gène, sur des procédés de génie génétique, sur des anti-corps monoclonaux, sur des espèces végétales et animales, ainsi que de la jurisprudence relative à l'article 53 a) CBE. Elle a évoqué des aspects spécifiques de la brevetabilité, qui ont souvent joué un rôle dans le domaine du génie génétique et ont nécessité de nouveaux éclaircissements dans de récentes décisions. Ces aspects sont liés à la divulgation des séquences de gène revendiquées dans le document de priorité, à la reproductibilité de substances sur la base des indications portées dans la demande, à la violation de l'ordre public et à la présence d'une activité inventive compte tenu de difficultés particulières survenant dans le processus d'isolement, de clonage ou de séquençage d'un génome. Les questions qui se poseront dans un avenir proche ont trait, d'après M<sup>me</sup> Kinkeldey, à la brevetabilité des EST et SNP, à la bioinformatique comme discipline hybride à l'interface de l'informatique et du génie génétique, à la protection absolue des substances pour les gènes et à la reproductibilité des revendications "reach-through", qui reposent sur une procédure de criblage définissant un groupe de substances contenant des composés encore inconnus. M<sup>me</sup> Kinkeldey a également annoncé qu'une deuxième chambre de recours technique avait été créée à l'OEB en octobre 2002 dans le domaine de la biotechnologie.

Le Pr Joseph Straus, Directeur général de l'Institut Max Planck pour la propriété intellectuelle, la concurrence et le droit fiscal, a examiné la question de la protection des inventions biotechnologiques, y compris de l'étendue de la protection des brevets relatifs aux gènes, en se référant à l'évolution scientifique récente (exposé p. 167 de la présente édition).

Herr Straus stellte fest, daß die Biotechnologierichtlinie der EU am 30. Juli 2000 in allen EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht hätte umgesetzt sein müssen. Jedoch nur Dänemark, Finnland, Griechenland, Irland, Spanien und das Vereinigte Königreich seien bisher dieser Verpflichtung nachgekommen. In den meisten anderen EU-Staaten gebe es lebhaft Debatten um die Umsetzung der Richtlinie. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe enthielten zum Teil von der Richtlinie abweichende oder ihr widersprechende Regelungen; es gebe auch den Wunsch nach einer Änderung der Richtlinie. Die Einwände, vorgebracht aus allen politischen Lagern und unterstützt von gewichtigen Stimmen aus der wissenschaftlichen Welt, richteten sich insbesondere gegen die Patentierung von Genen.

Ausgehend von der Doppelnatur der DNA, die einerseits physischer Träger von Informationen und andererseits selbst multifunktionale Information sei, sowie auf der Grundlage einer kritischen Analyse der gegenwärtigen Gleichbehandlung von synthetisch hergestellten neuen Molekülen, natürlich vorkommenden chemischen Stoffen und naturidentischen DNA-Sequenzen untersuchte der Referent, unter welchen Bedingungen absoluter Stoffschutz auf Gene gerechtfertigt sein könne, und wann der Patentschutz auf den offenbarten Verwendungszweck beschränkt sein sollte. Aus makroökonomischer Sicht könne ein ausgewogener Patentschutz zu einer anhaltenden Erfindungstätigkeit auf diesem Gebiet beitragen.

Zu Beginn der Diskussion wies der Vorsitzende darauf hin, daß nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs absoluter Stoffschutz nur für das Bereitstellen eines Stoffs gewährt werde, nicht für das Auffinden neuer Wirkungen. Herr Straus ergänzte, daß schon das Auffinden einer DNA-Sequenz erfinderisch sein könne (das Hepatitis-C-Virus sei so ein Fall gewesen); dann gehöre nach der Biotechnologierichtlinie zwar die Angabe der Funktion zum Erfindungsbegriff, jedoch müsse die Funktion nicht als Beschränkung in den Anspruch aufgenommen werden.

Die Frage nach dem Unterschied zwischen einem natürlichen und einem künstlichen Gen gab Frau Kinkeldey den Anlaß, zwei Generationen von Gentechnologiefällen zu unterscheiden: Zunächst sei es darum gegangen, naturidentische Proteine herzustellen, zum Beispiel menschliches Insulin, um die Nachteile der bis dahin üblichen Verwendung des mit menschlichem Insulin nicht völlig identischen Schweineinsulins zu vermeiden. In der zweiten Generation von Fällen gehe es um ein spezielles und zielgerichtetes DNA- und Protein-Design, bei dem Aminosäuren einer bekannten DNA-Sequenz durch andere substituiert würden.

Herr Nicholas Pumfrey, englischer Richter, sprach seine Beunruhigung über die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit aus. Hier hänge die Antwort entscheidend von der richtigen Charakterisierung des Wesens der Erfindung ab. Frau Kinkeldey erwiderte, wenn der genetische Code bekannt und ein Protein sequenziert gewesen sei, könne die erfinderische Tätigkeit durchaus fehlen. Jedoch komme es auf die technischen Probleme des Einzelfalls an. Stehe zum Beispiel eine große Menge

Prof. Straus pointed out that the EU Biotechnology Directive should have been implemented under the national law of every EU member state by 30 July 2000. However, only Denmark, Finland, Greece, Ireland, Spain and the United Kingdom had so far complied with this obligation. The implementation of the Directive remained a subject of controversy in most of the other EU countries. Many of the existing draft laws contained provisions which diverged from or contradicted the Directive; calls for its amendment had also been heard. The objections, emanating from every political camp and backed by prominent academics, were particularly directed against the patenting of genes.

Noting the dual nature of DNA, as both a physical carrier of information and as multifunctional information in itself, the speaker commented critically on the current tendency to equate synthetically produced new molecules with naturally occurring chemical substances or DNA sequences identical to sequences existing in nature. He then discussed the conditions under which absolute product protection for genes could be justified and when patent protection should be limited to the use disclosed in the application. From a macro-economic point of view, a balanced approach to patent protection could help to sustain technical innovation in this field.

Opening the discussion, the chairman referred to the case law of the Federal Court of Justice, which had ruled that absolute substance protection could only be granted for the "making available" of a substance, but not for finding new effects. Prof. Straus pointed out that the finding of a DNA sequence could already be inventive (the hepatitis C virus was a case in point), and that, under the Biotechnology Directive, the specification of a function could constitute an inventive step, but the function did not have to be included in the claim as a limitation of its scope.

The question of the difference between natural and artificial genes led Ms Kinkeldey to draw a distinction between two generations of cases in biotechnology. Initially, the aim had been to obtain proteins identical to those occurring in nature: for example, human insulin, in order to avoid the problems of using pig insulin, which differed somewhat from its human equivalent. The second generation of cases was concerned with the specialised and intentional design of DNA and proteins, in which amino acids from a known DNA sequence were substituted by others.

Sir Nicholas Pumfrey, from the UK, expressed misgivings about the assessment of inventive step. Here, the answer depended crucially on the correct characterisation of the gist of the invention. In reply, Ms Kinkeldey said that if the genetic code was known and a protein had been sequenced, inventive step could indeed be lacking. However, it was necessary to look at the technical problems in each individual case. If, for example, a large quantity of mRNA was available for analysis,

Le P<sup>r</sup> Straus constate que la directive de l'Union européenne sur la biotechnologie en date du 30 juillet 2000 aurait dû être transposée dans les législations nationales de tous les Etats membres. Or, jusqu'à présent, seuls le Danemark, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, l'Espagne et le Royaume-Uni ont satisfait à cette obligation. Les autres Etats de l'Union européenne connaissent de vifs débats à propos de la mise en oeuvre de la directive. Les projets de loi existants contiennent des dispositions qui s'écartent en partie de la directive, voire la contredisent ; d'aucuns souhaitent également une modification de la directive. Les objections soulevées, qui reflètent toutes les tendances politiques et sont soutenues par d'éminentes personnalités du monde scientifique, concernent notamment la délivrance de brevets portant sur des gènes.

Fondant son argumentation sur la double nature de l'ADN, qui, d'une part, fait fonction de support physique d'information et, d'autre part, représente elle-même une information multifonctionnelle, et effectuant une analyse critique des critères d'évaluation identiques appliqués actuellement aux nouvelles substances chimiques obtenues par synthèse, aux substances chimiques se trouvant à l'état naturel et aux séquences d'ADN identiques à l'état naturel, l'intervenant s'est interrogé sur les conditions dans lesquelles une protection absolue de substances pouvait se justifier pour les gènes et, à l'inverse, quand il conviendrait de limiter la protection par brevet à l'utilisation divulguée. D'un point de vue macroéconomique, un régime de protection par brevet équilibré peut, d'après le P<sup>r</sup> Straus, encourager durablement l'activité des chercheurs dans ce domaine.

Pour lancer la discussion, le président a indiqué que d'après la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, la protection absolue des substances n'était accordée que pour la mise à disposition d'une substance et non pour la découverte de nouveaux effets. M. Straus a ajouté que la découverte d'une séquence d'ADN pouvait déjà constituer une activité inventive (le virus de l'hépatite C en est un exemple) ; dès lors, si l'indication de la fonction fait partie, conformément à la directive sur la biotechnologie, de la notion d'invention, la fonction ne doit pas en revanche être intégrée dans la revendication comme restriction.

La question de la différence entre un gène naturel et un gène artificiel a conduit M<sup>me</sup> Kinkeldey à distinguer deux générations d'affaires en matière de génie génétique : les chercheurs ont d'abord travaillé sur la production de protéines identiques à celles trouvées à l'état naturel, par exemple l'insuline humaine, afin de remédier aux inconvénients de l'utilisation jusqu'alors courante de l'insuline de porc, qui n'est pas entièrement identique à celle de l'homme. La deuxième génération d'affaires a porté sur la conception spécifique et ciblée d'ADN et de protéines avec remplacement des acides aminés d'une séquence d'ADN connue par d'autres acides aminés.

M. Nicholas Pumfrey, juge anglais, a fait part de son inquiétude quant à la question de l'évaluation de l'activité inventive. Cette dernière dépend de manière décisive de la caractérisation exacte de la nature de l'invention, ce à quoi M<sup>me</sup> Kinkeldey a répondu qu'il peut tout à fait y avoir absence d'activité inventive si le code génétique est connu et qu'une protéine a été séquencée. Tout dépend alors des problèmes techniques afférents à l'espèce. Si l'on dispose par exemple d'une grande

mRNA für die Analyse zur Verfügung, bereite die Sequenzierung kaum Probleme. Jedoch gebe es andere Fälle wie EPO, ein Protein, das als solches zwar bekannt gewesen sei, dessen Sequenzierung jedoch ein überaus schwieriges Unterfangen gewesen sei.

Auf Sir Nicholas' Frage, ob der Schutzbereich der gewährten Ansprüche auch dem Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik entspreche, gab Frau Kinkeldey zu bedenken, daß der immens gewachsene Stand der Technik unter Umständen dazu führen könne, daß ein Patent auf den besonderen erfinderischen "Trick" zu beschränken sei. Wenn damit aber der Weg zu einem bestimmten Gen erstmals gewiesen werde, warum solle dann nicht auch das Gen beansprucht werden dürfen. Herr Straus plädierte für ausgewogene Lösungen, welche die Rechtsprechung auf der Grundlage des Prinzips entwickeln könne, daß der Schutzzumfang eines Patents dem Beitrag zum Stand der Technik entsprechen müsse; er erinnerte dabei noch einmal an die wirtschaftliche Notwendigkeit des Patentschutzes, ohne den eine intensive Forschung nicht aufrecht zu erhalten sei.

Herr Stelios Nathanael, Präsident des Landgerichts von Larnaca, berichtete, daß Zypern die Biotechnologierichtlinie im Zuge der Harmonisierung mit dem EU-Recht im Juli 2002 umgesetzt habe.

Die **vierte Arbeitssitzung** am Nachmittag des 19. September war dem Streitregelungsprotokoll betreffend europäische Patente gewidmet. Vorsitzender war Herr Bruno Boval, Kammerpräsident an der Cour d'appel de Paris, der seine kurze Einführung in die Thematik nutzte, um daran zu erinnern, daß es eine geniale Idee gewesen sei, die Patenterteilungs- und die Nacherteilungsphase in zwei getrennten, aber aufeinander aufbauenden internationalen Abkommen zu regeln, da damit der Durchbruch zur Verwirklichung eines europäischen Patentsystems gelungen sei. Jedoch hätten sich die Architekten dieses europäischen Patentsystems in zweierlei Hinsicht geirrt: Zum einen hätten sie die rasante Entwicklung des auf das EPÜ gegründeten europäischen Patenterteilungssystems auch nicht annähernd vorausgesehen; zum anderen habe sich ihre Annahme nicht bewahrheitet, das auf das EPÜ aufbauende Gemeinschaftspatentübereinkommen werde nicht lange nach dem EPÜ in Kraft treten. Die europäischen Patente seien daher noch dreißig Jahre nach Unterzeichnung des EPÜ Bündelpatente, die nationalen Gerichtsverfahren unterlägen. Welche Folgen das haben könne, sei am gestrigen Tag in der Fallstudie über die "Spannschraube" zum Ausdruck gekommen.

Zunächst berichtete Herr Jan Willems über "Wege und Hindernisse: das Protokoll über die Regelung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patenten und das Gemeinschaftspatent" (Referat abgedruckt in diesem Heft, S. 190). Er legte die Einzelheiten der geplanten Regelung dar und erläuterte den derzeitigen Stand der Arbeiten, die im wesentlichen abgeschlossen seien. Im Anschluß daran sprach Herr Jean-François Landwerlin, erster Präsident der Cour d'appel de Monaco, über "Das monegassische Recht und die Bestimmung der gerichtlichen Zuständigkeit bei Verletzungs- und Nichtigkeitsfragen im Zusammenhang mit europäischen Patenten als Ergebnis der aus den Regierungskonferenzen von Paris und London hervorgegangenen Aktivitäten (Referat abgedruckt in diesem Heft, S. 202)". Herr Landwerlin bezog auch das Brüsseler und

sequencing posed few problems. But there were other cases, such as that of EPO, a protein which was known as such but was extremely difficult to sequence.

In response to Sir Nicholas's question whether the protection conferred by the claims accurately reflected the technical contribution made by the invention, Ms Kinkeldey pointed out that the vast amount of prior art could sometimes make it necessary to limit a patent to a particular inventive "trick". However, if the application led for the first time to a particular gene, there was no reason why the gene should not be claimed. Prof. Straus argued in favour of balanced solutions, developing case law on the basis of the principle that the extent of protection must correspond to the technical contribution, and referred once again to the economic significance of patenting, without which intensive research would be unsustainable.

Mr Stelios Nathanael, President of the District Court of Larnaca-Famagusta, reported that Cyprus had implemented the Biotechnology Directive in July 2002 as part of its EU harmonisation efforts.

The **fourth working session**, in the afternoon of 19 September, was devoted to the Protocol on Litigation concerning European patents. The session was chaired by Bruno Boval, presiding judge at the Paris Court of Appeal, who gave a brief introduction to the topic, reminding those present that the creation of two separate, yet interconnected international agreements, governing the phase up to the grant of a patent and the post-grant phase, had been an extremely clever idea, marking the breakthrough to the setting-up of the European patent system. However, the system's architects had erred in two respects. First, they had failed to predict the rapid growth of the European patent grant system based on the EPC, and second, they had wrongly assumed that the Community Patent Convention, building on the EPC, would enter into force shortly after the latter. As a result, European patents still – thirty years after the signing of the EPC – had the status of bundle patents subject to national judicial procedures. The consequences of this had been illustrated by the previous day's case study concerning the "pipe clamp" case.

Jan Willems then spoke on "Ways and roadblocks: the EPLP and the Community patent" (see page 190), setting out the details of the legislation project and reporting on the progress of the work, which was largely completed. This was followed by the paper of Jean-François Landwerlin, First President of the Monaco Court of Appeal, on "Determining jurisdiction in respect of European patent infringement and validity under the law of Monaco, in the light of work following on from the Paris and London intergovernmental conferences" (see page 202). Mr Landwerlin also referred to the Brussels and Lugano Conventions, and discussed the possibility of resolving disputes by arbitration. Finally, Hans-Georg Landfermann, President of the German Federal Patents Court, spoke on "A litigation solution for European patents – current status and future prospects" (see page

quantité d'ARNm pour l'analyse, le séquençage ne pose pratiquement pas de problème. Dans d'autres cas cependant, comme l'EPO, une protéine pourtant connue en tant que telle, le séquençage s'est avéré extrêmement délicat.

A la question de M. Pumfrey de savoir si l'étendue de la protection des revendications auxquelles il est fait droit correspond aussi à la contribution de l'invention à l'état de la technique, M<sup>me</sup> Kinkeldey a mentionné le fait que devant le développement considérable de l'état de la technique, il peut être éventuellement nécessaire de limiter le brevet à l'"astuce" particulièrement inventive. Si, cependant, cette astuce a révélé la première les clés d'un gène précis, pourquoi le gène ne pourrait-il faire l'objet d'une revendication ? Le Pr Straus plaide en faveur de solutions équilibrées, que la jurisprudence pourrait développer sur la base du principe selon lequel l'étendue de la protection d'un brevet doit correspondre à la contribution en faveur de l'état de la technique ; il rappelle à cet égard la nécessité économique de la protection par brevet, sans laquelle le maintien d'un niveau d'activité élevé dans le domaine de la recherche serait exclu.

M. Stelios Nathanael, président du tribunal d'instance de Larnaca, a rapporté que Chypre avait mis en oeuvre en juillet 2002 la directive sur la biotechnologie dans le cadre de la mise en conformité de sa législation avec le droit communautaire.

La **quatrième séance de travail**, l'après-midi du 19 septembre, a été consacrée au protocole sur le règlement des litiges concernant les brevets européens. La séance a été présidée par M. Bruno Boval, président de la Cour d'appel de Paris, qui a rappelé dans sa brève introduction que le fait d'arrêter les dispositions relatives à la phase de délivrance des brevets et à la phase post-délivrance dans deux accords internationaux séparés, reposant cependant l'un sur l'autre, avait été une idée géniale en ce qu'elle avait permis des progrès majeurs pour la réalisation du système du brevet européen. D'après M. Boval, les architectes de ce système du brevet européen se sont cependant trompés sur deux points : d'une part ils n'ont pas prévu, ni même senti le développement fulgurant du système de délivrance du brevet européen sur la base de la CBE, et d'autre part leur hypothèse selon laquelle la convention sur le brevet communautaire fondée sur la CBE entrerait en vigueur peu après la CBE s'est révélée inexacte. Par conséquent, trente ans après la signature de la CBE, les brevets européens sont encore des faisceaux de brevets nationaux soumis aux juridictions nationales. L'étude de cas de la veille relative à une vis de serrage a d'ailleurs montré quels effets cette situation pouvait produire.

M. Jans Willems s'est d'abord exprimé dans une intervention intitulée (dont l'exposé figure p. 191) "Voies et obstacles : le protocole sur le règlement des litiges en matière de brevets européens et le brevet communautaire". Il a présenté les détails de la réglementation prévue et a expliqué l'état actuel des travaux, achevés pour l'essentiel. M. Jean-François Landwerlin, premier président de la Cour d'appel de Monaco (dont l'exposé figure p. 203), a ensuite pris la parole sur le thème "Le droit monégasque et la détermination de la juridiction compétente en matière de validité et de contrefaçon des brevets européens, à l'issue des travaux résultant des Conférences intergouvernementales de Paris et Londres". M. Landwerlin a également intégré les Conventions de Bruxelles et de Lugano dans ses observations, ainsi que la possibilité de résoudre les litiges par la voie de tribu-

Lugano-Übereinkommen in seine Überlegungen ein, sowie die Möglichkeit, Streitfälle durch Schiedsgerichte zu lösen. Zum Abschluß sprach Herr Hans-Georg Landfermann, Präsident des Bundespatentgerichts, über "Streitregelung für europäische Patente – Rückblick und Perspektiven (Referat abgedruckt in diesem Heft, S. 226)". Herr Landfermann ging von der Pariser Regierungskonferenz von 1999 und ihren Beschlüssen aus, erläuterte die Vorschläge und besonders das Verhältnis zwischen dem europäischen Bündelpatent und dem geplanten Gemeinschaftspatent. Er empfahl für die Ausgestaltung der künftigen europäischen Patentgerichtsbarkeit eine einheitliche Zuständigkeit für europäische und Gemeinschaftspatente.

Herr Boval erwähnte, daß die Gerichtsbarkeit bereits 1998 in Madrid und 2000 in Luxemburg Gegenstand der Richtersymposia gewesen sei. Er hoffe, daß ein fakultatives Übereinkommen wie das EPLA attraktiv genug sei, die Entwicklung einer europäischen Gerichtsbarkeit in den Ländern des EPÜ voranzubringen; er bedauerte die bisherige Zurückhaltung der Mittelmeerländer. Herr Willems nahm Stellung zu Ausführungen von Herrn Landfermann und betonte, die Arbeitsgruppe "Streitregelung" habe das Mandat der Pariser Regierungskonferenz 2000 nicht überschritten. In dem "Strukturpapier", das die Londoner Regierungskonferenz zur Grundlage der weiteren Arbeiten gemacht habe, seien die jetzt im EPLA enthaltenen Regelungen vorgezeichnet. Das Torpedoproblem könne ohne eine klare Abweichung von der Verordnung 44/2001 nicht vermieden werden, jedoch werde die mit dem EPLA angestrebte Gerichtsstruktur und das einheitliche Verfahrensrecht die Situation deutlich verbessern. Ein Bedürfnis für einstweilige Unterlassungsverfügungen durch nationale Gerichte könne weiterhin bestehen, z. B. bei rein nationalen Sachverhalten; allerdings hätten solche einstweiligen Verfügungen – anders als wenn sie vom Europäischen Patentgericht erlassen werden – keinen grenzüberschreitenden Effekt. Das Verhältnis des Gemeinschaftspatents zum Bündelpatent bestehe darin, daß das Gemeinschaftspatent wohl den Vorrang genieße, das Bündelpatent aber zumindest für geraume Zeit neben dem Gemeinschaftspatent von Bedeutung und daher ein dafür geschaffenes System der Gerichtsbarkeit wünschenswert sei. Beide Systeme können alternativ zur Verfügung stehen.

Das Richtersymposium wurde von Herrn Hans-Christian Thomsen, Richter am *Østret Landsret*, geschlossen. Er warf einen Blick zurück auf die Themen des Symposiums und betonte das besondere Interesse an der Fallstudie und an der damit zusammenhängenden Thematik der Streitregelung.

Abschließend dankte er den Rednern und Teilnehmern, dem Team des EPA, und seinem eigenen Team. Er sprach seinen Dank weiter den Mitarbeitern des dänischen Patentamts und des Kongreßzentrums aus. Schließlich richtete er seinen Dank auch an die Dolmetscher für ihre wichtige Arbeit.

226). Taking the results of the 1999 Paris intergovernmental conference as his starting point, Mr Landfermann commented on the existing proposals and in particular on the relationship between the European bundle patent and the projected Community patent. He recommended that the future European Patent Judiciary be given unified jurisdiction for European and Community patents.

Mr Boval mentioned that the court system had already been discussed at the 1998 Symposium in Madrid and again two years later in Luxembourg. He hoped that an optional agreement such as the EPLA would be attractive enough to promote the development of a European judiciary in the EPC contracting states, and expressed regrets about the lack of interest shown by the Mediterranean countries. In response to Mr Landfermann's comments, Mr Willems emphasised that the Working Party on Litigation had not overstepped the limits of the mandate granted by the 1999 Paris IGC. The provisions now set down in the EPLA had already been outlined in the "structure paper" which the London IGC had established as the basis for further work. The torpedo problem could not be avoided without deviating from EU Regulation No. 44/2001; however, the situation would be significantly improved by the proposed court structure under the EPLA and by procedural harmonisation. There could be a continuing need for provisional injunctions of national courts, when dealing with purely national issues, but such injunctions – unlike those issued by the European Patent Court – would not have a cross-border effect. As for the relationship of the Community patent to the bundle patent, the former would probably take precedence, but the latter would still remain important: at least for a considerable period, it would coexist with the Community patent, so corresponding judicial arrangements were desirable. The two systems could be available as alternatives.

The Symposium was closed by Hans Christian Thomsen, judge at the *Østret Landsret*. Reviewing the topics covered, Mr Thomsen emphasised the particular interest shown in the case study and the issues of dispute resolution which it posed.

In conclusion, Mr Thomsen thanked the speakers and participants, the EPO team and the members of his own team. He also thanked the staff of the Danish Patent Office and the Congress Centre. Finally, he expressed his thanks to the interpreters for their important contribution.

naux d'arbitrage. En conclusion, M. Hans-Georg Landfermann, président du Tribunal fédéral des brevets (dont l'exposé figure p. 227), s'est exprimé sur le "Règlement des litiges relatifs aux brevets européens – Rétrospective et perspectives". En se référant à la conférence intergouvernementale de Paris en 1999 et à ses résolutions, M. Landfermann a expliqué les propositions existantes et notamment la relation entre le faisceau de brevets nationaux et le brevet communautaire prévu. Il a recommandé une compétence unique pour les brevets européens et les brevets communautaires aux fins de la mise en place de la future juridiction européenne.

M. Boval a signalé que la question de la juridiction avait déjà été à l'ordre du jour du colloque des juges européens de brevets en 1998 à Madrid et en 2000 au Luxembourg. Il espère qu'un protocole facultatif comme l'Accord sur le règlement des litiges sera suffisamment attractif pour faire progresser le développement d'une juridiction européenne dans les pays parties à la CBE. Il a regretté la réserve dont ont fait preuve jusqu'à présent les pays méditerranéens. M. Willems est intervenu sur l'exposé de M. Landfermann pour souligner que le groupe de travail "Contentieux" n'avait pas été au-delà du mandat fixé par la conférence intergouvernementale de Paris. Dans le document de cadrage que la conférence intergouvernementale de Londres a fourni comme base à la poursuite des travaux, figurent les dispositions maintenant contenues dans l'Accord sur le règlement des litiges. On ne peut éviter la problématique de la "torpille" sans s'écarter clairement de la directive européenne 44/2001, mais la structure juridictionnelle visée avec l'Accord sur le règlement des litiges et le droit procédural uniforme amélioreront considérablement la situation. Il peut encore être nécessaire que les tribunaux nationaux émettent des injonctions de cessation, par exemple dans les affaires purement nationales. Ces injonctions n'auront pas cependant d'effet sur les autres pays, contrairement à celles du Tribunal européen des brevets. Pour ce qui est de la relation entre le brevet communautaire et le faisceau de brevets nationaux, il est vraisemblable que le premier primera, mais que le faisceau de brevets nationaux, qui coexistera avec le brevet communautaire, conservera longtemps son importance, et qu'il sera de ce fait souhaitable de créer une juridiction spécifique. Ces deux systèmes pourront au choix intervenir.

M. Hans Christian Thomsen, juge au *Østret Landsret*, a clos le colloque. Il a passé en revue les thèmes de la rencontre et mis l'accent sur l'intérêt particulier revêtu par l'étude de cas et le thème concomitant, à savoir le règlement des litiges.

Il a conclu en remerciant les intervenants et les participants, l'équipe de l'OEB, et sa propre équipe. Il a exprimé sa gratitude aux collaborateurs de l'Office danois des brevets et du centre de conférence. Enfin, il a remercié également les interprètes pour leur important travail.

**Teilnehmerverzeichnis**  
**List of participants**  
**Liste des participants**

a) Vertragsstaaten des EPÜ  
 Contracting states to the EPC  
 Etats contractants parties à la CBE

*AT Österreich / Austria / Autriche*

**Irmgard Griss**  
 Hofrätin am Obersten Gerichtshof

**Herbert Knittel**  
 Vizepräsident des Österreichischen Patentamts

**Otmar Rafeiner**  
 Präsident des Österreichischen Patentamts

*BE Belgien / Belgium / Belgique*

**Yvan Verougstraete**  
 Président de Section à la Cour de cassation

*CH Schweiz / Switzerland / Suisse*

**Dieter Braendle**  
 Ersatzoberrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich

**Bernard Corboz**  
 Juge fédéral au Tribunal fédéral

**Kathrin Klett**  
 Bundesrichterin am Bundesgericht

**Hansjürg Steiner**  
 Oberrichter am Handelsgericht des Kantons Bern

*CY Zypern / Cyprus / Chypre*

**Stelios Nathanael**  
 President of the District Court of Larnaca-Famagusta

*CZ Tschechische Republik / Czech Republic / République tchèque*

**Karel Čada**  
 President, Industrial Property Office

**Vladimir Zamrzla**  
 Head Trade Mark Division, Industrial Property Office

*DE Deutschland / Germany / Allemagne*

**Wilfried Anders**  
 Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht

**Thomas Kühnen**  
 Vorsitzender Richter am Landgericht Düsseldorf

**Hans-Georg Landfermann**  
 Präsident des Bundespatentgerichts

**Klaus-J. Melullis**  
 Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof

**Gisbert Steinacker**  
 Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf

*DK Dänemark / Denmark / Danemark*

**Michael Dorn**  
 High Court Judge, Danish Eastern High Court

**John Horsted**  
 Danish Patent and Trademark Office

**Henrik Hugger**  
 Danish Patent and Trademark Office

**Anne Reijnhold Jörgensen**  
 Danish Patent and Trademark Office

**Mogens Kring**  
 Director General, Danish Patent and Trademark Office

**Jette Cordes Paulsen**  
 Danish Patent and Trademark Office

**Niels Ravn**  
 Deputy Director General, Danish Patent and Trademark Office

**Björn Ryberg**  
 Legal Department, Copenhagen Business School

**Henrik Dahl Sørensen**  
 Deputy Director General, Danish Patent and Trademark Office

**Hans Christian Thomsen**  
 High Court Judge, Chairman of the Patent Appeal Board

*ES Spanien / Spain / Espagne*

**José Manuel Suárez Robledano**  
 Consejo General del Poder Judicial

*FI Finnland / Finland / Finlande*

**Tommi Matti Vuorialho**  
 Judge, Helsinki District Court

*FR Frankreich / France*

**Bruno Boval**  
 Président de chambre à la Cour d'appel de Paris

**Alice Pezard**  
 Président de chambre à la Cour d'appel de Paris

*GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni*

**Sean Nicholas Dennehey**  
 Divisional Director, The Patent Office

**Michael Fysh**  
 Judge, Patents County Court

**Derek Kingarth**  
 Judge, The Court of Session (Scotland)

**Nicholas Pumfrey**  
 Judge, Royal Courts of Justice

*IE Irland / Ireland / Irlande*

**Brian McCracken**  
 Judge, Judicial Studies Institute



*IT Italien / Italy / Italie***Mario Barbuto**

Magistrato, il Tribunale di Torino

**Massimo Scuffi**

Magistrato, la Corte d'Appello di Milano

*LI Liechtenstein***Max Bizozzero**

Präsident des Fürstlich-Liechtensteinischen Obergerichts

*LU Luxemburg / Luxembourg***Pierre Gehlen**

Président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg

*MC Monaco***Marie-Pierre Gramaglia**

Directeur-adjoint, Département des finances et de l'économie

**Jean-François Landwerlin**

Premier Président de la Cour d'appel de Monaco

*NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas***Jan Willem Du Pon**

Vice-President, District Court of The Hague

**Josina Fasseur-van Santen**

Vice-President, The Hague Court of Appeal

**Roel Grootoink**Member of the Board of Appeal  
Netherlands Industrial Property Office*PT Portugal***Maria José Costeira**

Judge, Tribunal de Comércio de Lisboa

**Enrico José Marques dos Reis**

Judge, Court of Appeal of Lisbon

*SE Schweden / Sweden / Suède***E. Magnus Göransson**

Head of Division, Svea Court of Appeal

**Alf Linder**

President, Court of Patent Appeals

*SK Slowakische Republik / Slovak Republic / République slovaque***Jarmila Badikova**

Juge, Court of Appeal

## b) Erstreckungsstaaten

Extension states

Etats autorisant l'extension

*LT Republik Litauen / Republic of Lithuania / République de Lituanie***Asta Virbickiene**Head of the Division of Appeals  
State Patent Bureau*MK Ehem. jugoslawische Republik Mazedonien / Former Yugoslav Republic of Macedonia / Ex-République yougoslave de Macédoine***Mirjana Ivanova-Bojadievska**Judge, Ministry of Economy  
Industrial Property Protection Office**Irena Jakimouska**Head of Patent Section, Ministry of Economy  
Industrial Property Protection Office*RO Rumänien / Romania / Roumanie***Irina-Luminita Chiran**

Judge, Bucharest Court of Appeal

**Petre Ohan**Director, Appeals and Policy Making Department  
State Office for Inventions and Trademarks*SI Slowenien / Slovenia / Slovénie***Vladimir Balazic**

Judge, Supreme Court

**Dunja Jadek Pensa**

Judge, Court of Appeals

## c) Andere Staaten

Other countries

Autres Etats

*HU Ungarn / Hungary / Hongrie***Marta Lászlóné Dukai**

Judge, Metropolitan Court of Justice

**Dezsö Kalavszky**

Judge, Metropolitan Court of Justice

*IS Island / Iceland / Islande***Rán Tryggvadóttir**

Board of Appeal for Industrial Property

*JP Japan / Japon***Masatoshi Miyasaka**

Judge, Tokyo High Court

*NO Norwegen / Norway / Norvège***Terje Alfsen**

Judge, Oslo City Court

**Ole-Andreas Rognstad**

Member of the Board of Appeal

**Are Stenvik**

Member of the Institute of Private Law

*PL Polen / Poland / Pologne***Teresa Bielska-Sobkowicz**

Judge of the Supreme Court

**Andrzej Kisielewicz**

Judge, Supreme Administrative Court

d) Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften  
Court of Justice of the European Communities  
Cour de justice des Communautés européennes

**Nicholas Forwood**

Judge, Court of First Instance

**Leendert A. Geelhoed**

Advocate General

e) Europäische Kommission  
European Commission  
Commission européenne

**Mirjam Söderholm**

Deputy Head of Unit Industrial Property

f) Beschwerdekammern des EPA  
EPO boards of appeal  
Chambres de recours de l'OEB

**Ursula Kinkeldey**

Vorsitzende der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4

**Peter Messerli**

Vizepräsident Generaldirektion 3 und Vorsitzender der  
Großen Beschwerdekammer

**Michel Noel**

Member of a Technical Board of Appeal

**Jean-Claude Saisset**

Président de la Chambre de recours juridique

**Jan Willems**

Member of the Legal Board of Appeal

**Robert Young**

Chairman of Technical Board of Appeal 3.3.3

g) Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum,  
Wettbewerbs- und Steuerrecht

**Joseph Straus**

Geschäftsführender Direktor

h) EPA Sekretariat

EPO Secretariat  
Secrétariat de l'OEB

**Franco Benussi**

Director, Research and Administration, DG 3

**Fabienne Gauye**

Juriste, Affaires juridiques internationales, DG 5

**Ulrich Joos**

Jurist, Internationale Rechtsangelegenheiten, DG 5

**Gert Kolle**

Direktor, Internationale Rechtsangelegenheiten, GD 5

**Dieter Stauder**

Director of the International Section of CEIPI, Strasbourg