

**IT Italien****Massimo SCUFFI****Richter am Obersten Gerichtshof,**  
sowie**Corrado BILE****Richter, Justizministerium****Neure Entwicklungen im Patentrecht und in der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene**

Patentsachen werden vor italienischen Kammern für gewerbliche Schutzrechte ("IP-Kammern") verhandelt, die in 12 Gerichtsbezirken eingerichtet sind. Da sie zu den wirtschaftlich und industriell bedeutendsten Rechtsfällen zählen, ist der Ausgang der vor dem EPA durchgeführten Verfahren für die italienischen Gerichte oftmals ein wichtiger Anhaltspunkt dafür, ob einstweilige Maßnahmen gewährt oder versagt werden sollen.<sup>1</sup>

Die technischen und rechtlichen Feststellungen der Beschwerdekammern des EPA spielen in italienischen Gerichtsverfahren für die Anordnung von einstweili-

<sup>1</sup> IP-Kammer Mailand, Beschluss vom 5. April 2004 (Fosco); IP-Kammer Rom, Beschluss vom 27. April 2005 (Matutini) und vom 8. Juli 2005 (Opinion leaders); IP-Kammer Neapel, Beschluss vom 26. November 2004 (Tyco electronics); Bezirksgericht Monza, Beschluss vom 20. Februar 2002 (Breda).

**IT Italy****Massimo SCUFFI****Supreme Court Judge**  
and**Corrado BILE****Judge in the Department of Justice****Recent developments in European and national patent law and case law**

Patent disputes are heard by the Italian IP courts located in 12 judicial districts. Since they are among the most significant legal cases from the economic and industrial point of view, the outcome of EPO proceedings often represents an important reference point for the Italian judge when determining whether provisional measures have to be granted or denied.<sup>1</sup>

The technical and legal findings of the EPO boards of appeal play a significant role in Italian court proceedings relating to the imposition of precautionary

<sup>1</sup> IP Court of Milan, order of 5 April 2004 (Fosco); IP Court of Rome, order of 27 April 2005 (Matutini) and order of 8 July 2005 (Opinion leaders); IP Court of Naples, order of 26 November 2004 (Tyco electronics); District Court of Monza, order of 20 February 2002 (Breda).

**IT Italie****Massimo SCUFFI****Juge à la Cour suprême de cassation**  
et**Corrado BILE****Juge au ministère de la justice****Evolution récente du droit européen et national des brevets et de la jurisprudence y afférente**

En Italie, ce sont les chambres spécialisées en PI, situées dans 12 districts juridictionnels, qui connaissent des litiges en matière de brevets. Etant donné que ces litiges comptent parmi les affaires juridiques les plus importantes du point de vue économique et industriel, l'issue des procédures à l'OEB constitue souvent un important point de référence pour le juge italien quand il doit décider s'il y a lieu d'accorder ou de refuser des mesures provisoires.<sup>1</sup>

Les conclusions techniques et juridiques des chambres de recours de l'OEB jouent un rôle significatif dans les procédures judiciaires italiennes relatives à

<sup>1</sup> Ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Milan, ordonnance du 5 avril 2004 (Fosco) ; ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Rome, ordonnance du 27 avril 2005 (Matutini) et ordonnance du 8 juillet 2005 (Opinion leaders) ; ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Naples, ordonnance du 26 novembre 2004 (Tyco electronics) ; Tribunal de première instance de Monza, ordonnance du 20 février 2002 (Breda).

gen Maßnahmen<sup>2</sup> eine wichtige Rolle, wenn aus Dringlichkeitsgründen kein Sachverständiger bestellt werden kann, um ein vorläufiges technisches Gutachten zum Schutzbereich und/oder der Gültigkeit des streitigen Patents abzugeben.

In diesem Zusammenhang werden einstweilige Maßnahmen vor allem aus folgenden Gründen gewährt:

- europäische Patente sind starke Patente, die einer eingehenden Neuheitsprüfung unterzogen worden sind;
- die Patentierbarkeitsvoraussetzungen für europäische Patentanmeldungen entsprechen denjenigen des italienischen Patentrechts;
- europäische Patente werden im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren einer weiteren gründlichen Überprüfung unterzogen;
- in Patentverletzungsverfahren vor den nationalen Gerichten werden europäische Patente oft mit denselben Argumenten angefochten, die bereits von den Einspruchsabteilungen und Beschwerdekammern des EPA geprüft worden sind.

<sup>2</sup> Zu den einstweiligen Maßnahmen zählen der Beweissicherung dienende Maßnahmen (*Anton Piller* orders, saisie-contrefaçon), Beschlagnahmen sowie Unterlassungsverfügungen, die für den Fall der Zuwiderhandlung mit einem Ordnungsgeld bewehrt sind und denen durch ihre Veröffentlichung in Zeitungen und Zeitschriften zusätzlich Nachdruck verliehen wird. Diese Maßnahmen sind erst kürzlich durch das Inkrafttreten der EG-Richtlinie 48/2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (sog. TRIPS plus) ausgebaut worden. Durch die Neufassung des italienischen Gesetzbuchs der gewerblichen Schutzrechte (2006) sind den Richtern an IP-Kammern weitere Instrumente an die Hand gegeben worden (Sperrung von Bankkonten und vorsorgliche Beschlagnahme von Vermögenswerten, Pflicht des Beklagten zur Offenlegung seiner Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen sowie eigenständige rechtliche Handhabe gegen Dritte, die Verletzungsgegenstände besitzen oder an deren Herstellung beteiligt sind, um im Hinblick auf eine Strafverfolgung Aufschluss über deren Ursprung und Vertriebswege zu erhalten).

measures<sup>2</sup> where the matter is considered too urgent to appoint an expert to give a preliminary technical opinion on the scope and/or validity of the contested patent.

Where such measures are granted, it is generally on the following main grounds:

- European patents are strong patents subject to a thorough prior examination for novelty.
- The patentability requirements for European patent applications are equivalent to those in Italian patent law.
- European patents are subject to further in-depth scrutiny at the opposition and appeal stages.
- In infringement cases heard by national courts, European patents are often attacked using the same arguments that were already discussed by the EPO's opposition divisions and boards of appeal.

<sup>2</sup> Precautionary measures include collection of evidence (such as *Anton Piller* orders or saisie-contrefaçon), seizures, restraining orders (injunctions to abstain), supported by fines for non-compliance or delay (astreintes) and reinforced by the publication of the relevant order(s) in newspapers and magazines. Such measures have recently been extended by the enactment of EC Directive 48/2004 on the enforcement of IPRs (the so-called TRIPS plus). The new wording of the Code of Industrial Property (2006) has further widened the range of remedies available to judges sitting in IP courts (freezing injunctions, obligation to disclose infringers' financial, commercial and bank documents to the court, autonomous claim against third parties who possess infringing goods or are involved in the manufacture thereof in order to obtain information as to the origin and the distribution channel of the same by means of formal examination under criminal penalties).

l'ordonnance de mesures conservatoires<sup>2</sup> lorsque l'affaire est considérée comme trop urgente pour charger un expert de donner un avis technique provisoire sur l'étendue et/ou la validité du brevet contesté.

Lorsque de telles mesures sont ordonnées, c'est généralement pour les raisons principales suivantes :

- Les brevets européens sont des brevets forts, étant donné qu'ils ont été soumis à un examen approfondi de la nouveauté avant d'être délivrés ;
- Les critères de la brevetabilité applicables aux demandes de brevet européen sont équivalents à ceux de la législation italienne sur les brevets ;
- Les brevets européens sont soumis à d'autres vérifications approfondies aux stades de l'opposition et du recours ;
- Dans les affaires de contrefaçon, sur lesquelles statuent les tribunaux nationaux, les brevets européens sont souvent attaqués avec les mêmes arguments qui ont déjà été débattus devant les divisions d'opposition et les chambres de recours de l'OEB.

<sup>2</sup> Les mesures provisoires incluent la sauvegarde des preuves (telles que les ordonnances dites *Anton Piller* ou les saisies contrefaçons), les saisies, les mesures contraignantes (injonctions de s'abstenir), avec sanctions pécuniaires en cas de non-respect ou de retard d'exécution (astreintes), et sont renforcées par la publication des injonctions en question dans des journaux et revues appropriés. Récemment, ces mesures ont été complétées par la mise en œuvre de la directive CE 48/2004 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (dite ADPIC-plus). En outre, le nouveau code de la propriété industrielle (2006) a étendu la palette des moyens dont disposent les juges des chambres spécialisées en PI (freezing injunctions<sup>2</sup> permettant de bloquer les avoirs du défendeur, obligation du contrevenant de communiquer à la Cour ses documents bancaires, financiers ou commerciaux<sup>2</sup>, possibilité d'intenter une action séparée contre les tiers trouvés en possession de marchandises contrefaisantes ou impliqués dans leur fabrication en vue d'obtenir des informations sur l'origine et les réseaux de distribution desdites marchandises, la procédure comportant une enquête et prévoyant des sanctions pénales).

Am 1. Juli 2008 ist eine Vereinbarung zwischen dem italienischen Patentamt und dem EPA in Kraft getreten, wonach das EPA für nationale Anmeldungen die Recherche zum Stand der Technik durchführt und eine schriftliche Stellungnahme abgibt. Diese Zusammenarbeit wird sicherlich zu einer qualitativen Aufwertung italienischer Patente führen, die damit gewissermaßen "europäisiert" werden und vor den IP-Kammern größere Autorität genießen werden.

Auf das Hauptsacheverfahren haben die Entscheidungen des EPA hingegen keinen Einfluss, und sie sind für die Gerichte nicht bindend. Obwohl die EPA-Entscheidungen auf triftigen technischen und rechtlichen Erwägungen beruhen, sind die italienischen Gerichte nicht daran gehindert, eine vollständige (Neu-)Bewertung der Gültigkeit des Patents nach Maßgabe der nationalen Gesetze vorzunehmen.

Dies ist eine logische Konsequenz der Tatsache, dass europäische Patente nach ihrer Erteilung in ein Bündel nationaler Patente zerfallen, die dem jeweiligen nationalen Recht unterliegen und durch unterschiedliche nationale Rechts-traditionen und Systeme zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten geschützt werden.

Die endgültige Entscheidung eines italienischen Gerichts kann durch die Auffassung des gerichtlich bestellten Sachverständigen beeinflusst werden, die in einigen Fällen erheblich von den Schlussfolgerungen abweichen kann, zu denen der europäische Prüfer gelangt ist.

Die italienischen IP-Kammern haben sich für die Auslegung der Ansprüche die Auslegungsregeln des EPA zu eigen gemacht, wonach der Umfang des durch ein Patent verliehenen Schutzes allein durch die Ansprüche bestimmt wird (die jedoch im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen sind), so dass das, was zwar in der Patentschrift

On 1 July 2008 an agreement between the Italian Patent Office and the EPO entered into force whereby the EPO carries out the prior-art search on national applications and issues a written opinion. This co-operation will certainly raise the quality of Italian patents which – in a sense now Europeanised – will then carry greater authority before the IP courts.

Proceedings on the merits, on the other hand, are not influenced or bound by EPO decisions. Even if such decisions are based on sound technical and legal arguments, this does not prevent the Italian court from making a complete (re-)evaluation of the validity of the patent in the light of national legislation.

This is a natural consequence of the European patent – once granted – being split up into a bundle of national patents governed by multiple national laws and protected by multiple national litigation systems and legal cultures.

The final decision taken by an Italian court can be influenced by the opinion of a court-appointed expert, which may sometimes diverge substantially from the conclusions reached by the EPO examiner.

When interpreting the patent claims, the Italian IP courts have adopted the same rules of interpretation as the EPO, according to which the extent of a patent's protection is determined solely by the claims (which, however, must be interpreted in the light of the description and drawings), so that any matter disclosed in the specification but not

Le 1<sup>er</sup> juillet 2008, un accord est entré en vigueur entre l'Office italien des brevets et l'OEB au titre duquel l'OEB effectue la recherche d'antériorités pour des demandes nationales et émet une opinion écrite. Cette coopération contribuera certainement à améliorer la qualité des brevets italiens qui, une fois européens, en quelque sorte, s'imposeront avec plus d'autorité devant les chambres spécialisées en PI.

Par ailleurs, les décisions concernant la validité des brevets ne sont ni influencées ni liées par les décisions de l'OEB. Même si de telles décisions sont fondées sur des considérations techniques et juridiques saines, cela n'empêche pas le tribunal italien de procéder à une complète réévaluation de la validité du brevet à la lumière de la législation nationale.

Ceci est une conséquence naturelle du fait qu'un brevet européen, une fois délivré, se scinde en différents brevets nationaux régis par de multiples législations nationales et protégés par différents systèmes nationaux de contentieux des brevets, reflétant différentes cultures juridiques.

La décision finale rendue par un tribunal italien peut être influencée par l'avis d'un expert commis par le tribunal, avis qui peut parfois présenter des divergences substantielles par rapport aux conclusions de l'examineur de l'OEB.

En ce qui concerne l'interprétation des revendications d'un brevet, les chambres italiennes spécialisées en PI ont adopté les mêmes règles interprétatives que l'OEB, selon lesquelles l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée uniquement par les revendications (qui doivent néanmoins être interprétées à la lumière de la description

offenbart, darin aber nicht beansprucht wird, nicht geschützt ist<sup>3</sup>. Diese Auslegungsregel ist im italienischen Gesetzbuch der gewerblichen Schutzrechte nunmehr festgeschrieben<sup>4</sup>.

Die bis dahin übliche Vorgehensweise, aus dem gesamten Wortlaut des Patents den Gedanken einer allgemeinen Lösung abzuleiten und sie ungeachtet des Rechts Dritter auf größtmögliche Klarheit und Gewissheit über den Umfang des Schutzbereichs neu zu definieren, ist damit endgültig aufgegeben worden.

Gegenwärtig ist es somit nach Artikel 69 EPÜ und seinem Auslegungsprotokoll nicht mehr möglich, einen "allgemeinen Erfindungsgedanken" zu schützen.

Die Kriterien der "erfinderischen Tätigkeit", des "Naheliegens", des "Standes der Technik" sowie der Begriff des "Fachmanns" führen jedoch nicht immer zu einer mit den vom EPA in seinen Entscheidungen aufgestellten Grundsätzen übereinstimmenden Auslegung.

Die italienischen Kriterien für die Prüfung gelten als strikter als diejenigen des EPA, da europäische Prüfer angeblich weniger rigorose und strenge Standards anlegen als die von ihren Sachverständigen beratenen italienischen Richter.

Nehmen wir das Beispiel einer Kombinationserfindung, die auf europäischer Ebene für patentierbar befunden wurde und auch die Hürde des Einspruchsverfahrens erfolgreich genommen hat (nämlich der "Samsonite"-Hartschalenkoffer mit drei Schließen und einem mit einem elastischen Streifen eingefassten Rand – Merkmale, die allesamt bereits bekannt waren).

<sup>3</sup> Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 6. Dezember 1996 (Zanetti), 18. Januar 2000 (Atlas Copco) und 11. Juli 2000 (For.El.); IP-Kammer Turin, Urteil vom 13. Januar 2006 (Bourgeois).

<sup>4</sup> Art. 52 des Gesetzbuchs der gewerblichen Schutzrechte entspricht Art. 69 EPÜ und seinem Auslegungsprotokoll.

claimed is not protected.<sup>3</sup> This approach has now been enshrined in the Italian IP Code.<sup>4</sup>

The method used hitherto, i.e. deriving the idea of a general solution from the entire text of the patent and redefining it in spite of the right of third parties to a scope of protection as clear and certain as possible, has thus been definitively abandoned.

Currently – under Article 69 EPC and the Protocol on Interpretation – there is therefore no opportunity to protect a "general inventive concept" (i.e. "allgemeiner Erfindungsgedanke").

However, the criteria of "inventive step", "obviousness", "prior art" and "skilled person" do not always lead to an interpretation consistent with the principles set out in EPO decisions.

It is assumed that the Italian investigation criteria are stricter than the EPO's, as European examiners apply less rigid and rigorous standards than those of Italian judges, assisted by their appointed experts.

Let us consider the example of a "combination invention" held to be patentable at the European level and having also successfully overcome the hurdle of opposition proceedings (e.g. the Samsonite case with three locks and a trim comprising an edge-to-edge elastic strip – all of these characteristics being already known).

<sup>3</sup> Milan Court of Appeal, judgments of 6 December 1996 (Zanetti), 18 January 2000 (Atlas Copco), 11 July 2000 (For.El); IP Court of Turin, judgment of 13 January 2006 (Bourgeois).

<sup>4</sup> Art. 52 of the IP Code corresponds to Art. 69 of the EPC and to the Protocol on Interpretation.

et des dessins), de sorte que tout objet divulgué dans la demande, mais non revendiqué, n'est pas protégé<sup>3</sup>. Cette approche est maintenant ancrée dans le Code italien de la propriété industrielle<sup>4</sup>.

La méthode utilisée jusqu'ici, qui consistait à tirer l'idée d'une solution générale de l'ensemble du texte du brevet et à la redéfinir, malgré le droit des tiers à une définition du champ de protection aussi claire et sûre que possible, a été définitivement abandonnée.

Actuellement, l'article 69 CBE et son protocole interprétatif n'offrent pas de possibilité de protéger un "concept inventif général" ("allgemeiner Erfindungsgedanke").

Par contre, les notions d'"activité inventive", d'"évidence", d'"état de la technique" et d'"homme du métier" ne donnent pas toujours lieu à une interprétation conforme aux principes développés dans les décisions de l'OEB.

Nous pensons que les critères italiens d'appréciation des brevets sont plus stricts que ceux de l'OEB, c'est-à-dire que les examinateurs européens appliquent des critères moins absolus et moins rigoureux que ceux des juges italiens assistés des experts qu'ils ont désignés.

Considérons, par exemple, une "invention de combinaison" jugée brevetable au niveau européen et ayant passé avec succès l'épreuve de la procédure d'opposition (par ex. la valise Samsonite à trois serrures, avec un habillage comportant une bande élastique d'un bord à l'autre, toutes ces caractéristiques étant déjà connues).

<sup>3</sup> Cour d'appel de Milan, jugements du 6 décembre 1996 (Zanetti), du 18 janvier 2000 (Atlas Copco) et du 11 juillet 2000 (For.El); ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Turin, jugement du 13 janvier 2006 (Bourgeois).

<sup>4</sup> L'article 52 du Code de la propriété industrielle correspond à l'article 69 CBE et à son protocole interprétatif.

Während der europäische Prüfer den funktionellen Zusammenhang zwischen den Elementen der Kombination für die Gewährung von Schutz für ausreichend erachtete, weil die Lösung nicht nahe liegend sei, stellte sich das italienische Gericht auf den Standpunkt, dass die Kombination rein "konstruktiver" Natur sei – d. h. eine Summe bekannter Elemente, die zusammen keinen neuen "technischen Synergieeffekt" hervorriefen, der als origineller und ingenieuser Beitrag (*quid pluris*) zu werten und somit patentierbar gewesen wäre<sup>5</sup>.

Das Problem liegt darin, dass es keine Vorschrift über die Aussetzung des nationalen Verfahrens für den Fall gibt, dass ein administratives oder gerichtliches Verfahren vor dem EPA anhängig ist; dies gilt insbesondere für einen nach der Patenterteilung bzw. verspätet eingelegten Einspruch, der unter Umständen zur Widerrufung oder Beschränkung des erteilten Patents durch das EPA führen kann, während das Patent zugleich zu einem späteren Zeitpunkt hinsichtlich seines nationalen "Teils" vor einem nationalen Gericht angefochten werden könnte<sup>6</sup>.

Es ist unbestritten, dass in italienischen Verletzungsverfahren die Auslegung der Ansprüche nicht auf den reinen Wortsinn beschränkt werden darf, sondern dass auch Äquivalente des betreffenden Anspruchs mit ähnlichen strukturellen und/oder funktionellen Elementen einzubeziehen sind.

Mit der Klarstellung im Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 im EPÜ 2000, wonach "Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents [...] solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen [ist], die Äquivalente der

Whilst the European examiner considered that the functional relationship between the elements of the combination was sufficient for the granting of the protection because the solution was not obvious, the Italian court held that the combination was merely "constructive" – that is, a summation of known elements that did not as a whole give rise to any novel "technical" and "synergetic" effect amounting to an original and ingenious contribution (*quid pluris*) that was patentable.<sup>5</sup>

The problem is that there is no provision for a stay of national proceedings when administrative and judicial proceedings are pending before the EPO, especially in the event of "post-grant or belated opposition" which may possibly result in revocation or limitation of a patent that has been granted and may, at some time in the future, be the subject of an invalidity action as to its national "portion" before a national court.<sup>6</sup>

In Italian infringement proceedings it is undisputed that claim interpretation cannot be limited to the mere meaning of the words used but must be extended to what is equivalent to the same claim by means of similar structural and/or functional elements.

The clarification introduced in the Protocol on Interpretation of EPC 2000, according to which "for the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element

Alors que l'examinateur européen avait estimé qu'il existait un rapport fonctionnel entre les éléments de la combinaison suffisant pour lui accorder une protection, étant donné que la solution n'était pas évidente, la cour d'appel italienne, elle, a jugé que la combinaison était purement "constructive" ; autrement dit, elle n'était que la somme d'éléments connus et, au total, ne présentait aucun effet "technique" ou "synergique" nouveau qui puisse être considéré comme une contribution originale et ingénieuse (*quid pluris*) susceptible d'être brevetée.<sup>5</sup>

Le problème, c'est qu'il n'existe pas de disposition prévoyant le sursis à statuer dans la procédure nationale lorsqu'une procédure administrative ou de recours est pendante devant l'OEB, notamment dans le cas de l'"opposition post-grant ou tardive", qui peut aboutir à la révocation ou limitation du brevet délivré et pourra, ultérieurement, faire l'objet d'une action en nullité devant une juridiction nationale en ce qui concerne la partie nationale correspondante du brevet concerné<sup>6</sup>.

Dans les procédures italiennes en contrefaçon, il n'est pas contesté que l'interprétation des revendications ne peut se limiter simplement au sens des mots utilisés, mais doit s'étendre à ce qui est équivalent dans le contexte d'une même revendication, c'est-à-dire aux éléments structurels et/ou fonctionnels similaires.

La clarification introduite dans le protocole interprétatif de la CBE 2000, selon lequel "pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un

<sup>5</sup> Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 2. Mai 2002 (Samsonite) und Bezirksgericht Mailand, Urteil vom 23. Juli 2003 (Merloni), die beide den italienischen Teil eines europäischen Patents für nichtig erklärten, das im entsprechenden Einspruchsverfahren vor dem EPA als rechtsgültig aufrechterhalten worden war.

<sup>6</sup> Hingegen sehen die EG-Verordnungen 40/94 (Gemeinschaftsmarken) und 6/02 (Gemeinschaftsmuster und -modelle) eine "Aussetzung von Amts wegen" von vor lokalen Markengerichten anhängigen Nichtigkeitsverfahren vor, wenn ein Verfahren in derselben Sache vor dem HABM anhängig ist.

<sup>5</sup> Milan Court of Appeal, judgment of 2 May 2002 (Samsonite) and Milan District Court, judgment of 23 July 2003 (Merloni), both holding as invalid the Italian portion of European patents that had been maintained as valid in the relevant EPO opposition proceedings.

<sup>6</sup> On the contrary, a "compulsory stay" of revocation proceedings pending before trade mark district courts is provided by EC Regulation 40/94 (Community trade marks) and 6/02 (Community models and designs) if the same claim is pending before the OHIM.

<sup>5</sup> Cour d'appel de Milan, arrêté du 2 mai 2002 (Samsonite), et Tribunal de première instance de Milan, jugement du 23 juillet 2003 (Merloni), concluant dans les deux cas à la nullité de la partie italienne des brevets européens, dont la validité a, toutefois, été reconnue dans les procédures d'opposition correspondantes à l'OEB.

<sup>6</sup> Par contre, les règlements CE 40/94 (marques communautaires) et 6/02 (dessins et modèles communautaires) prévoient la "suspension obligatoire" des actions en nullité pendantes auprès des tribunaux statuant en matière de marques, si la même action en nullité est pendante auprès de l'OHMI.

in den Patentansprüchen genannten Elemente sind", sollte vermutlich verdeutlicht werden, dass es Äquivalenz (und eine entsprechende Patentverletzung) geben kann, doch wurden keine Erläuterungen zur Definition dieses Begriffs gegeben.

Der Basisvorschlag für das Protokoll zur Auslegung von Artikel 69 ("Ein Mittel ist in der Regel als Äquivalent anzusehen, wenn es für einen Fachmann nahe liegt, dass die Benutzung dieses Mittels im Wesentlichen zu dem gleichen Ergebnis führt wie das im Patentanspruch genannte Mittel") wurde bei der Diplomatischen Konferenz nicht angenommen.

In der italienischen Rechtsprechung wird der Grundsatz angewandt, dass "jedes Element, das im Wesentlichen auf die gleiche Weise im Wesentlichen die gleiche Funktion erfüllt und zu dem gleichen Ergebnis führt wie das beanspruchte Element, als Äquivalent anzusehen ist" (USA<sup>7</sup> FWR test = same function, same way, same result).

Auch in den jüngsten Entscheidungen der italienischen IP-Kammern wurde Äquivalenz nicht eigens definiert, so dass die Rechtsprechung zersplittert bleibt.

Von den einen wird die Auffassung vertreten, für Äquivalenz müssten sich die unterschiedlichen Lösungen für dieselbe technische Aufgabe überschneiden (bis auf das, was in der Anordnung des Verletzers patentierbar ist),<sup>8</sup> und von den anderen, für Äquivalenz müsse nicht nur dasselbe Ergebnis erzielt werden wie mit der geschützten Anordnung, sondern die angeblich das Patent verletzende Anordnung dürfe auch keine gegenüber der früheren eigenständige Lösung bereitstellen.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Graver Tank 339 U.S.605-1950.

<sup>8</sup> IP-Kammer Mailand, Beschluss vom 7. Juni 2004 (Flexologie).

<sup>9</sup> Kassationshof, Urteil vom 13. Januar 2004, Nr. 257. *Ibidem* IP-Kammer Rom, Beschluss vom 21. April 2005; IP-Kammer Venedig, Beschluss vom 21. Juli 2005; IP-Kammer Rom, Beschluss vom 9. Februar 2006.

which is equivalent to an element specified in the claims", was probably made to explain that equivalence (and the corresponding infringement) can exist, but no explanation was given as to the definition of that concept.

The basic proposal in the Protocol on Interpretation of Article 69 ("A means shall generally be considered as being equivalent if it would be obvious to a person skilled in the art that using such means would achieve substantially the same result as that achieved through the means specified in the claims") was not adopted at the Diplomatic Conference.

The approach of the Italian judiciary is to apply the principle according to which "any element capable of ultimately performing the same function ultimately in the same way and ultimately producing the same result as the element claimed is to be considered as equivalent (USA<sup>7</sup> FWR test = same function, same way, same result)".

But even the most recent case law of the Italian IP courts has not defined equivalence in a specific way and is still fragmented.

On one hand, it is maintained that equivalence requires that the different solutions to the same technical problem overlap (apart from what is patentable in the infringer's device).<sup>8</sup> On the other hand, it is held that equivalence requires not only that the same results of the protected device be attained, but also that the allegedly infringing device should provide no original solution in relation to the previous one.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Graver Tank 339 U.S.605-1950.

<sup>8</sup> IP Court of Milan, order of 7 June 2004 (Flexologie).

<sup>9</sup> Court of Cassation, judgment of 13 January 2004 No.257. *Ibidem* IP Court of Rome, order of 21 April 2005, IP Court of Venice, order of 21 July 2005, IP Court of Rome, order of 9 February 2006.

élément indiqué dans les revendications", est probablement destinée à expliquer qu'il peut y avoir équivalence (et donc contrefaçon), mais il n'a pas été donné d'explication sur la façon de définir cette notion.

La proposition de base dans le protocole interprétatif de l'article 69 CBE ("Un moyen est généralement considéré comme équivalent s'il est évident pour l'homme du métier que l'utilisation de ce moyen permet d'obtenir essentiellement le même résultat que celui obtenu par le moyen indiqué dans la revendication") n'a pas été adoptée lors de la Conférence diplomatique.

L'approche du juge italien est d'appliquer le principe selon lequel "tout élément capable, en fin de compte, de remplir la même fonction, de la même manière et en produisant le même résultat que l'élément revendiqué doit être considéré comme équivalent" (USA<sup>7</sup> FWR test = same function, same way, same result)".

Mais même la jurisprudence la plus récente des chambres italiennes spécialisées en PI n'a pas encore donné de définition spécifique de l'équivalence et reste fragmentée.

D'une part, il est maintenu que l'équivalence exige que les différentes solutions au même problème technique se recoupent (exception faite de la partie brevetable du dispositif du contrefacteur)<sup>8</sup>. D'autre part, il est estimé que l'équivalence requiert non seulement que soient obtenus les mêmes résultats que le dispositif breveté, mais aussi que le dispositif à l'origine de la contrefaçon présumée ne doit pas fournir de solution originale par rapport au dispositif précédent.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Graver Tank 339 U.S.605-1950.

<sup>8</sup> Ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Milan, ordonnance du 17 juin 2004 (Flexologie).

<sup>9</sup> Cour de cassation, arrêt du 13 janvier 2004 n° 257. *Ibidem* ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Rome, ordonnance du 21 avril 2005, ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Venise, ordonnance du 21 juillet 2005, ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Rome, ordonnance du 9 février 2006.

In den jüngsten Entscheidungen wurde offenbar der letztgenannte Ansatz befolgt, wonach eine Patentverletzung aufgrund von Äquivalenz das Fehlen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit voraussetzt. Im Gegensatz hierzu war im "Epilady-Fall" festgestellt worden, dass eine Patentverletzung nicht unbedingt ausgeschlossen ist, wenn das Äquivalent selbst patentierbar ist.

Diese unterschiedlichen Auffassungen (wie es sie in der europäischen Rechtsprechung häufig gibt, siehe den "Muller-Hilti"-Fall) belegen erneut, dass die fehlende Harmonisierung der Rechtsprechung zum Schutzbereich und zur Gültigkeit von europäischen Patenten eine von Widersprüchen geprägte Gesamtszenarie zur Folge hat.

Derartige Unterschiede auf der inhaltlichen Ebene werden sich nicht vermeiden lassen, solange es nicht gelingt, mit Hilfe von defensiven Strategien – die oftmals von einer pragmatischen Rechtsprechung unterstützt werden – einen grenzüberschreitenden Schutz für europäische Patente durchzusetzen, die in einem anderen Mitgliedstaat verletzt worden sind.

Die italienische Rechtsprechung steht grenzüberschreitenden Verfahren generell ablehnend gegenüber. Ebenso hat der Europäische Gerichtshof mit zwei Entscheidungen vom 13. Juli 2006<sup>10</sup> dieser Praxis offenbar endgültig ein Ende gesetzt.

Quasi als "Kehrseite der Medaille" bleibt festzuhalten, dass das Ende dieser "paneuropäischen Rechtsprechung" zwangsläufig auch den sogenannten "Torpedos" einen Riegel verschieben dürfte.

In Italien sind "Torpedoklagen" aber schon bisher im Hauptsacheverfahren im Wesentlichen aus den beiden folgenden Gründen stets abgewiesen worden:  
– In dem durch das EPÜ geschaffenen Rechtssystem sind nationale Gerichte nur für den nationalen Teil eines europäischen Patents zuständig, so dass sie

The latest decisions seem to follow this approach, according to which infringing equivalence implies lack of novelty and inventive step. This is different to the approach in the "Epilady" case where it was maintained that infringement is not necessarily excluded if the equivalent itself is patentable.

These divergences of opinion (which are frequent in European case law: see the "Muller-Hilti" case) prove once again that the lack of harmonisation between national courts' views with reference to the scope of protection and validity of European patents causes a distorted scenario.

Such substantive differences will inevitably arise when – often supported by pragmatic case law – defensive strategies fail that aim to obtain cross-border protection for European patents infringed in one or other member state.

Cross-border procedures have generally been rejected in Italian case law. Likewise, the European Court of Justice has issued two decisions, both dated 13 July 2006,<sup>10</sup> that seem to have definitively put an end to this practice.

The end of this sort of "pan-European jurisdiction" will inevitably have a deterring impact on "torpedo actions", which may be considered as the "other side of the coin".

However, in Italy torpedo actions have always been blocked on the merits for the following two basic reasons:

– In the legal system created by the EPC national judges have jurisdiction only over the national portion of the European patent, so that the court is not entitled to

Les dernières décisions semblent suivre cette approche, selon laquelle il ne peut y avoir de contrefaçon que si l'équivalence implique le défaut de nouveauté et d'activité inventive. Il s'agit là d'une approche différente de celle adoptée dans l'affaire "Epilady", où il avait été maintenu que la contrefaçon n'est pas nécessairement exclue si l'équivalent est lui-même brevetable.

Ces divergences d'opinion (qui sont fréquentes dans la jurisprudence européenne, voir l'affaire "Muller-Hilti") prouvent une fois de plus que le manque d'harmonisation des vues des juridictions nationales concernant l'étendue de la protection et la validité des brevets européens provoque des distorsions du système.

De telles différences quant au fond se produiront inévitablement lorsque certaines stratégies défensives – souvent soutenues par une jurisprudence pragmatique – ne réussiront pas à atteindre le but d'une protection transfrontalière des brevets européens contrefaits dans l'un ou l'autre Etat membre.

En général, la jurisprudence italienne a rejeté les procédures transfrontalières. De même, la Cour européenne de justice a rendu deux décisions, datées toutes les deux du 13 juillet 2006,<sup>10</sup> qui semblent avoir définitivement mis fin à cette pratique.

La fin de cette sorte de "jurisdiction paneuropéenne" aura inévitablement un effet dissuasif sur les "actions torpilles", que l'on peut considérer comme représentant "l'envers de la médaille".

En Italie cependant, les actions torpilles ont toujours été rejetées comme non fondées, essentiellement pour les deux raisons suivantes :

– dans le système juridique instauré par la CBE, un tribunal national a compétence pour statuer uniquement sur la partie nationale correspondante du

<sup>10</sup> C-4/03 *Gat ./. Luk* und C-539/03 *Roche ./. Primus*.

<sup>10</sup> C-4/03 *Gat v. Luk* and C-539/03 *Roche v Primus*.

<sup>10</sup> C-4/03 *Gat v. Luk* et C-539/03 *Roche v. Primus*.

nicht befugt sind, im Hinblick auf im Ausland begangene Handlungen die Nichtverletzung festzustellen<sup>11</sup>;

– die Anwendung des Brüsseler Übereinkommens (wie auch der Verordnung 44/02) ist an das Eintreten eines schädigenden Ereignisses geknüpft, wohingegen jemand, der Klage auf Feststellung der Nichtverletzung erhebt, gerade bestreitet, dass ein solches Ereignis stattgefunden hat; somit ist es nicht möglich, vom allgemeinen Grundsatz der Zuständigkeit der Gerichte des Wohnsitzes des Beklagten abzuweichen<sup>12</sup>.

Wie stellen sich die Zukunftsperspektiven dar?

Das durch das EPÜ eingeführte System hält an der nationalen Regelung von europäischen Patentstreitigkeiten fest. Ein solches System führt zwangsläufig zu multiplen nationalen Rechtsstreitigkeiten, die aufgrund der nach Ländern getrennten Durchsetzung der Schutzrechte im Ergebnis immer weiter auseinanderdriften. Die Rechtssicherheit wird infolgedessen verringert, weil verschiedene nationale Gerichte unter Anwendung unterschiedlicher Verfahrens- und Beweisregeln über die Rechtsgültigkeit und den Schutzbereich des betreffenden Patents entscheiden.

Die Einsetzung einer mehrere Ebenen umfassenden "synchronisierenden" Gerichtsbarkeit mit einem für die Rechtsgültigkeit von Patenten zuständigen zentralen Patentgericht und lokalen/regionalen Gerichten für Patentverletzungsklagen im Rahmen einer umfassenden gegenseitigen Zusammenarbeit und Koordinierung der Verfahren ist daher dringend geboten. In diesem Sinne wird gegenwärtig an Vorschlägen für Vereinbarungen gearbeitet, die helfen sollen, ein effizientes europäisches Patentgerichtswesen aufzubauen.

<sup>11</sup> Bezirksgericht Mailand, Urteil vom 26. Oktober 2000 (Gen-Probe), 21. März 2002 (Behring), 28. November 2002 (Azkenta); Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 2. März 2004 (Optigen).

<sup>12</sup> Kassationshof, 19. Dezember 2003, Nr. 19550.

decide on non-infringement regarding activities outside its own country.<sup>11</sup>

– The Brussels Convention (like Regulation 44/02) provides for the occurrence of a harmful event while the person filing a claim for a declaration of non-infringement denies that such an event has occurred and therefore it is not possible to derogate from the general principle of the defendant's domicile.<sup>12</sup>

What are the prospects for the future?

The system established under the EPC maintains the national management of EP litigation. Such a system inevitably gives rise to multinational disputes that diverge more and more, because enforcement is handled on a country by country basis. This detracts from legal certainty, because the decisions about validity and scope of protection are taken by different national courts, using different rules of procedure and different laws of evidence.

It is therefore of the utmost urgency to establish a multilevel, "synchronised" jurisdiction in the form of a central court for patent validity and local/regional courts for infringement within the framework of mutual co-operation and procedural co-ordination. This will serve to support the draft agreements currently being worked on for the construction of an effective European patent judiciary.

<sup>11</sup> Milan District Court, judgments of 26 October 2000 (Gen-Probe), 21 March 2002 (Behring), 28 November 2002 (Azkenta); Milan Court of Appeal, judgment, 2 March 2004 (Optigen).

<sup>12</sup> Court of Cassation, 19 December 2003, No.19550.

brevet européen ; il n'est donc pas habilité à conclure à la non-contrefaçon en ce qui concerne des activités qui se sont déroulées en dehors de son propre territoire national<sup>11</sup>;

– la Convention de Bruxelles (comme le règlement 44/02) prévoit le cas où s'est produit un fait dommageable [N.d.t. : compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle], mais celui qui intente une action en déclaration de non-contrefaçon nie justement qu'un tel événement se soit produit, de sorte qu'il n'est pas possible de s'écarter du principe de base de la compétence fondée sur le domicile du défendeur<sup>12</sup>.

Quelles sont les perspectives pour l'avenir ?

Le système établi en vertu de la CBE a maintenu le traitement national des litiges concernant des brevets européens. Un tel système conduit forcément à des litiges multinationaux avec des issues plus ou moins divergentes, étant donné que l'exécution relève de la compétence de chaque pays. Cela nuit à la sécurité juridique, vu que les décisions en matière de validité et d'étendue de la protection sont prises par différentes juridictions nationales, qui appliquent des règles différentes en ce qui concerne la procédure et le droit de la preuve.

C'est pourquoi il est hautement urgent d'instaurer un système judiciaire "synchronisé" et à plusieurs niveaux, sous la forme d'un tribunal centralisé compétent pour connaître de la validité des brevets et de tribunaux locaux/régionaux compétents en matière de contrefaçon, dans le cadre d'une coopération réciproque et de la coordination des procédures. Ceci favorisera l'élaboration, actuellement en cours, de projets d'accord en vue de la construction d'un système judiciaire européen des brevets qui soit efficace.

<sup>11</sup> Ch. spécialisée en PI du Tribunal de première instance de Milan, jugements du 26 octobre 2000 (Gen-Probe), du 21 mars 2002 (Behring) et du 28 novembre 2002 (Azkenta) ; Cour d'appel de Milan, arrêt du 2 mars 2004 (Optigen).

<sup>12</sup> Cour de cassation, arrêt du 19 décembre 2003 n° 19550.