

**Fabienne GAUYE**  
Juristin, EPA, Internationale  
Rechtsangelegenheiten, GD 5

**Ulrich JOOS**  
Jurist, EPA, Internationale  
Rechtsangelegenheiten, GD 5

**Dieter STAUDER**  
Ehemaliger assoziierter Professor,  
Universität Straßburg

### Bericht

Das 14. Patentrichtersymposium, dieses Mal vom französischen Institut national de la propriété industrielle (INPI) in Zusammenarbeit mit der Ecole nationale de la magistrature (ENM) in Bordeaux und dem Europäischen Patentamt organisiert, führte 80 Richter aus den Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens, den Beschwerdekammern des EPA und aus Japan sowie eine Vertreterin der Europäischen Kommission in Bordeaux zusammen. Das umfassende Arbeitsprogramm berührte praktische und politische Aspekte des europäischen Patentsystems und regte auch bei den von den französischen Gastgebern exzellent organisierten Veranstaltungen des Rahmenprogramms zu lebhaftem Gedankenaustausch an.

Den Vorsitz der Eröffnungssitzung des Symposiums übernahm **Jean-François Thony**, Generaldirektor der Ecole nationale de la magistrature. **Benoît Battistelli**, Direktor des Institut national de la propriété industrielle und Vizepräsident des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation begrüßte die Teilnehmer des Symposiums. Er verwies auf den Erfolg des europäischen Patentsystems, aber auch auf die gegenwärtigen Schwierigkeiten und zeigte als optimistische Perspektive die Errichtung eines zentralen europäischen Patentgerichts auf. **Peter Messerli**, für die Generaldirektion 3 (Beschwerdekammern) zuständiger Vizepräsident des EPA und Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer des EPA, berichtete über die jüngsten Entwicklungen des EPA und insbesondere bei den Beschwerdekammern. **Claire Favre**, Vorsitzende der Handels-, Finanz- und Wirtschaftskammer der französischen Cour de cassation, überbrachte die

**Fabienne GAUYE**  
Lawyer, DG 5, International Legal  
Affairs

**Ulrich JOOS**  
Lawyer, DG 5, International Legal  
Affairs

**Dieter STAUDER**  
Former associate professor of the  
University of Strasbourg

### Report on proceedings

The 14th European Patent Judges' Symposium, this time held in Bordeaux and organised by France's *Institut national de la propriété industrielle* (INPI) in conjunction with Bordeaux's *Ecole nationale de la magistrature* (ENM) and the European Patent Office, was attended by 80 judges from contracting states to the European Patent Convention, Japan and the boards of appeal of the European Patent Office, as well as a representative of the European Commission. The symposium's extensive working programme covered practical and political aspects of the European patent system and inspired a lively exchange of ideas among the attendees throughout the events, which were superbly organised by the French hosts.

The symposium's opening session was chaired by **Jean-François Thony**, ENM Director. **Benoît Battistelli**, INPI Director General and at that time Deputy Chairman of the Administrative Council of the European Patent Organisation, welcomed the attendees to the symposium. His address touched on both the success and current difficulties of the European patent system and presented the creation of a central European Patent Court as an optimistic vision. **Peter Messerli**, EPO Vice-President Directorate-General 3 (Appeals) and Chairman of the Enlarged Board of Appeal of the EPO, reported on the latest developments at the EPO and, in particular, in the boards of appeal. **Claire Favre**, President of the Commercial, Financial and Economic Division of the French *Cour de cassation*, conveyed its best wishes and greetings and concluded the opening session with a look at the subject of the first working session, namely the European Union's plans to

**Fabienne GAUYE**  
Juriste, OEB, Affaires juridiques  
internationales, DG 5

**Ulrich JOOS**  
Juriste, OEB, Affaires juridiques  
internationales, DG 5

**Dieter STAUDER**  
Ancien professeur associé Université  
de Strasbourg

### Compte rendu

Le 14<sup>e</sup> Colloque des juges européens de brevets, organisé cette fois par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en coopération avec l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) à Bordeaux et l'Office européen des brevets, a réuni à Bordeaux 80 juges venant des Etats parties à la Convention sur le brevet européen, des chambres de recours de l'OEB et du Japon, ainsi qu'une représentante de la Commission européenne. Le programme de travail chargé a abordé des aspects pratiques et politiques du système des brevets européens et suscité des échanges de vues animés jusqu'au sein des manifestations sociales parfaitement organisées par les hôtes français en marge du programme du Colloque.

**Jean-François Thony**, Directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, a assumé la présidence de la séance d'ouverture du Colloque. **Benoît Battistelli**, Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et Vice-président du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, a salué les participants du Colloque. Il a mentionné le succès du système des brevets européens, mais aussi les difficultés actuelles, et a évoqué la création d'une cour européenne centralisée des brevets comme perspective positive. **Peter Messerli**, Vice-Président de l'OEB responsable de la Direction générale 3 (Chambres de recours) et Président de la Grande Chambre de recours de l'OEB, a rapporté les derniers développements à l'OEB et, en particulier, aux chambres de recours. **Claire Favre**, Présidente de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, a transmis les salutations de la Cour de cassation et a conclu par un aperçu du

Grüße des Kassationsgerichtshofs und schloss mit einem Ausblick auf das Thema der ersten Arbeitssitzung, die Pläne der Europäischen Union zur Errichtung einer zentralen Patentgerichtsbarkeit für Europa.

Die erste Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von **Alain Girardet**, Kammervorsitzender an der Cour d'appel in Paris, war dem **Patentgerichtssystem in Europa** gewidmet. **Alain Girardet** konstatierte in seiner Einführung die Komplexität der juristischen, politischen und praktischen Fragestellungen, auf die bei der Errichtung einer europäischen Patentgerichtsbarkeit Antworten gefunden werden müssen.

**Margot Fröhlinger**, Direktorin in der Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen der EU-Kommission, stellte das Projekt der EU-Kommission zur Errichtung einer zentralen europäischen Patentgerichtsbarkeit vor und berichtete über den Stand der Verhandlungen.

Ihr Ausgangspunkt war die gegenwärtige Zersplitterung der Streitregelung in Patentsachen in Europa. Das bringe Rechtsunsicherheit und hohe Kosten mit sich und erschwere KMU den Zugang zum Patentsystem. Außerdem führe diese Zersplitterung zu einer Spaltung Europas in Staaten mit gut funktionierenden und solchen mit wenig leistungsfähiger Patentgerichtsbarkeit. Rein nationale Anstrengungen zur Verbesserung der Situation reichten angesichts eines grenzüberschreitenden Handels im europäischen Binnenmarkt nicht mehr aus. Ein einheitliches Streitregelungssystem würde die Rechtssicherheit erhöhen und Kosten senken.

Der seit 1999/2000 von einigen Staaten erarbeitete Entwurf eines *European Patent Litigation Agreement (EPLA)* entkoppelte die Fragen der Errichtung eines europäischen Gerichtssystems und die Schaffung eines Gemeinschaftspatents. Eine von Frankreich angeführte Gruppe von EU-Staaten habe eine Gemeinschaftslösung favorisiert, die europäische Patente und das geplante Gemeinschaftspatent erfassen sollte.

set up a central patent litigation system for Europe.

The first working session, chaired by **Alain Girardet**, Chamber President at the *Cour d'appel de Paris*, was devoted to the **patent litigation system in Europe**. In his introduction, **Alain Girardet** addressed the complexity of the legal, political and practical aspects that have to be considered in the creation of a European patent litigation system.

**Margot Fröhlinger**, Director in the Internal Market and Services Directorate General of the European Commission, presented the Commission's project for setting up a central patent litigation system and reported on the status of negotiations.

She started by highlighting the current fragmentation of patent litigation in Europe. This fragmentation, she explained, led to legal uncertainty and high costs and hampered access to the patent system for SMEs. It also caused a European divide between those member states that had a well-functioning patent litigation system and those that did not. National efforts to improve the situation were no longer sufficient to deal with cross-border trade in the European single market. A unified patent litigation system would increase legal certainty and reduce costs.

The *European Patent Litigation Agreement (EPLA)* drafted in 1999/2000 by several member states separated the creation of a European patent litigation system from the creation of the Community patent. A group of EU member states led by France, on the other hand, had favoured a Community solution, encompassing European patents and the planned Community patent. The Commission had backed the French

thème de la première séance de travail, à savoir les projets de l'Union européenne concernant la mise en place d'une juridiction européenne centralisée des brevets.

La première séance de travail, placée sous la direction d'**Alain Girardet**, Président de chambre à la Cour d'appel de Paris, était dédiée au **système du contentieux des brevets en Europe**. Dans son introduction, **Alain Girardet** a souligné la complexité des questions juridiques, politiques et pratiques auxquelles il faut apporter des réponses dans le cadre de la mise en place d'un tel système juridictionnel.

**Margot Fröhlinger**, Directrice à la Direction générale Marché intérieur et services de la Commission européenne, a présenté le projet de la Commission concernant la création d'une juridiction européenne centralisée des brevets et a rapporté l'état des négociations.

Elle a tout d'abord évoqué le problème actuel de l'éclatement juridictionnel en matière de contentieux des brevets en Europe, problème qui se traduit par une insécurité juridique et des coûts de procédure élevés, ce qui rend l'accès au système des brevets difficile pour les PME. En outre, cet éclatement conduit à une fracture de l'Europe entre Etats dotés de juridictions des brevets qui fonctionnent bien et ceux dont les juridictions sont moins performantes. Les efforts déployés au plan purement national pour améliorer la situation ne suffiraient plus, compte tenu des flux commerciaux transfrontaliers au sein du marché intérieur européen. Un système unifié pour le contentieux des brevets augmenterait la sécurité juridique et permettrait de réduire les coûts.

Le projet d'accord instituant un système de règlement des litiges en matière de brevets européens (*EPLA*), élaboré par plusieurs Etats depuis 1999/2000, a permis de dissocier la question de la mise en place d'un système juridictionnel européen de celle de l'instauration d'un brevet communautaire. Un groupe d'Etats européens conduit par la France favorisait une solution communautaire qui devait englober les brevets euro-

Die Kommission habe die französische Initiative aufgegriffen, da sich damit die Chance biete, eine grundlegende Idee der europäischen Union, die Solidarität aller Mitgliedstaaten, umzusetzen und ein effizientes Patentgerichtssystem für alle EU-Länder zu schaffen.

Freilich gebe es noch Widerstände gegen diese Pläne, politische Bedenken in einigen Mitgliedstaaten und Interessen bestimmter Berufsgruppen, die geschäftliche Einbußen befürchteten, am Fortbestand der gegenwärtigen Situation. Momentan sei die Kommission aber zuversichtlich, dieses Gemeinschaftsprojekt erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Die Alternative sehe die Kommission nicht in einer auf wenige Staaten beschränkten Lösung nach dem EPLA-Entwurf, sondern im Beschreiten des Weges der "verstärkten Zusammenarbeit" möglichst vieler EU-Staaten.

In der **Diskussion** wurde die Frage aufgeworfen, ob die Vereinheitlichung des Verfahrensrechts für die lokalen, regionalen und zentralen Spruchkörper des zu schaffenden europäischen Patentgerichts ausreichend ist oder ob nicht zuerst das anzuwendende materielle Recht vereinheitlicht werden müsste. **Margot Fröhlinger** entgegnete, dass das relevante materielle Recht bereits in weiten Bereichen vereinheitlicht sei, etwa bzgl. der Erteilung und Gültigkeit des europäischen Patents durch das EPÜ, durch die EU-Durchsetzungsrichtlinie bezüglich der Rechtsfolgen wie Berechnung des Schadensersatzes, einstweilige und Sicherungsmaßnahmen, oder die Rom I- und Rom II-Verordnungen, die international-privatrechtliche Konflikte lösten.

Aus dem Auditorium angesprochen wurde die Ausgestaltung der zweiten Instanz, zu der die Vortragende ausführte, dass die Spruchkörper aus fünf Richtern verschiedener Nationalität bestehen und sowohl mit juristisch als auch technisch vorgebildeten Richtern besetzt sein solle. Was eine dritte Instanz angehe, müsse deren Ausgestaltung noch durch die Kommission und die Mitgliedstaaten ausgearbeitet werden.

initiative because it offered a chance to implement the founding idea of the European Union, enhance solidarity among all member states and create an efficient patent litigation system for all EU countries.

The speaker conceded that there was still some opposition to these plans; there were political concerns in some member states and certain professions wanted the current situation to continue, since they feared a loss of business. The Commission, however, was currently confident of bringing this Community project to a successful close. For the Commission, the alternative was not a solution based on the draft EPLA for a small group of member states, but rather a solution that involved "intensified co-operation" between as many EU member states as possible.

The question arose during the **discussion** as to whether the harmonisation of procedural law for the local, regional and central decision-making bodies of the prospective European Patent Court was sufficient or whether the applicable substantive law would have to be standardised first. **Margot Fröhlinger** replied that the relevant substantive law had already been harmonised in many areas, for instance, by the EPC in respect of the grant and validity of the European patent, by the EU Enforcement Directive in respect of legal consequences such as the calculation of compensation and provisional or protective measures, and by the Rome I and Rome II Regulations in respect of conflicts of private international law.

A question from the floor concerned the form of the court of second instance. The speaker responded by explaining that the decision-making bodies were to comprise five judges of different nationality, with each body composed of both legally and technically qualified judges. The composition of a court of third instance, for its part, had yet to be finalised by the Commission and the member states.

péens et le brevet communautaire projeté. La Commission avait repris l'initiative française, étant donné qu'elle offrait la chance de mettre en œuvre une idée fondamentale de l'Union européenne, la solidarité de tous les Etats membres, et de créer un système judiciaire efficace pour tous les Etats de l'UE.

Certes, ces projets rencontraient encore des résistances, certains Etats membres entretenaient des doutes sur le plan politique et certains groupes professionnels, qui redoutaient un manque à gagner, avaient un intérêt au maintien de la situation présente. Mais actuellement, la Commission avait bon espoir de pouvoir mener à bien ce projet communautaire. Pour elle, l'alternative n'était pas une solution limitée à un petit nombre d'Etats comme prévu dans le projet EPLA, mais celle de la "coopération renforcée" du plus grand nombre possible d'Etats de l'UE.

Pendant la **discussion**, la question a été posée de savoir s'il était suffisant d'unifier les règles de procédure devant les juridictions locales, régionales et centrales de la Cour européenne des brevets à créer ou s'il ne fallait pas d'abord unifier le droit matériel applicable. **Margot Fröhlinger** a répondu que le droit matériel pertinent était déjà unifié dans une large mesure, par exemple en ce qui concerne la délivrance et la validité du brevet européen grâce à la CBE, à la directive européenne relative aux conséquences juridiques telles que le calcul des dommages-intérêts, les mesures d'urgence et les mesures conservatoires, ou les règlements dits "Rome I" et "Rome II", qui permettent de résoudre des conflits relevant du droit international privé.

L'auditoire a soulevé la question de l'organisation de la deuxième instance, ce à quoi l'oratrice a répondu que les juridictions seraient composées de cinq juges de différentes nationalités, aussi bien des juristes que des techniciens. En ce qui concernait la troisième instance, il appartenait encore à la Commission et aux Etats membres d'en concevoir les caractéristiques.

Ein Teilnehmer merkte an, die Industrie begegne dem Gemeinschaftspatent zurückhaltend, weil im Nichtigkeitsstreit eine zentrale Vernichtung des Patents für den gesamten europäischen Markt stattfinden könne. Dagegen könne das europäische Bündelpatent im einen Land für nichtig oder teilnichtig erklärt werden, im anderen Land aber bestehen bleiben – das Risiko sei also gestreut. Dass verschiedene Gerichte den Schutzbereich eines Patents unterschiedlich beurteilten, das komme im nationalen Bereich in gleicher Weise vor (außer in den Niederlanden, wo es nur ein erstinstanzliches Patentgericht gebe) wie auf der europäischen Ebene. Für einen Juristen sei es auch nicht ungewöhnlich, dass Streit zwischen verschiedenen Parteien zu unterschiedlichen Ergebnissen führe. Aber die Wirkungen eines Nichtigkeitsurteils stellten das Zentralproblem für die Nutzer dar. Auch bei den Beratungen des EPLA seien die Staaten bis zuletzt geteilter Auffassung darüber gewesen, ob ein Nichtigkeitsurteil nur in einem Teil der Vertragsstaaten oder in allen wirksam sein solle, in denen das Bündelpatent bestehe. **Margot Fröhlinger** vertrat dagegen die Auffassung, nach dem EPLA habe ein Nichtigkeitsurteil Wirkung in allen Vertragsstaaten; sie sah dies als ein positives Element dieses Vertragsentwurfs, das übernommen werden solle. Auch bleibe divergierende Rechtsprechung im nationalen Bereich nicht bestehen; die höheren Gerichtsinstanzen sorgten letztlich für Einheitlichkeit. Diese Option gebe es aber nicht, wenn z. B. die deutschen und die englischen Richter einen Fall unterschiedlich beurteilten. Sinn und Zweck eines einheitlichen Gerichtssystems könne es nur sein, zu Urteilen zu kommen, die überall dieselbe Wirkung haben. Patentanmelder, die das nicht wollten, hätten ja die Freiheit, nationale Patente zu beantragen.

Aufgeworfen wurde die Frage, wie in dem geplanten Gerichtssystem sichergestellt werden könne, dass die technischen Richter über die für den Fall erforderliche spezifische technische Expertise verfügten. Im Europäischen Patentamt gebe es immerhin 25 Beschwerdekammern, die jeweils ein bestimmtes technisches Gebiet betreu-

One attendee remarked that the Community patent had had a lukewarm reception from industry because revocation litigation could result in the patent's central revocation for the entire European market. The European bundle patent, by contrast, represented a risk-spreading strategy in that it could be revoked or partially revoked in one country but maintained in another country. That different courts varied in how they judged a patent's scope of protection occurred at both national and European level alike – except in the Netherlands, where there was only a patent court of first instance. For a lawyer, moreover, it was not unusual for litigation between different parties to lead to different results. However, it was the effects of a revocation decision that represented the central problem for users. Even during EPLA discussions, the member states had remained split to the very end on whether a revocation decision ought to be effective in all or only some of the contracting states where the bundle patent existed. **Margot Fröhlinger**, however, was of the opinion that, under the terms of the EPLA, a revocation decision was effective in all contracting states; she regarded this as a positive element in this draft agreement and one that should be adopted. She went on to point out that any divergences in national case law did not survive for long as uniformity was ultimately established by the higher courts. This option was not available, however, if the German or English judges, for instance, handed down different decisions on a case. A unified patent litigation system could only have one spirit and purpose, that is, to reach decisions that had the same effect everywhere. Patent applicants who opposed this were entitled to apply for national patents.

The question was raised as to how the planned patent litigation system could ensure that the technically qualified judges possessed the specific technical expertise needed for each case. After all, the European Patent Office had 25 boards of appeal, each of which looked after a different technical field. This question was particularly pertinent

Un participant a fait remarquer que l'industrie considérait le brevet communautaire avec une certaine réserve, étant donné que l'annulation du brevet de manière centralisée au cours d'une action en nullité prendrait effet dans l'ensemble du marché européen. Le brevet européen, lui, en tant que faisceau de brevets, pouvait être déclaré nul ou partiellement nul dans un pays, mais rester en vigueur dans un autre, de sorte que le risque était atténué. Il arrivait aussi bien au niveau national (exception faite des Pays-Bas, où il n'y avait qu'un seul degré de juridiction en matière de brevets) qu'au niveau européen que différents tribunaux appréciaient différemment l'étendue de la protection conférée par un brevet. Pour un juriste, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'un litige entre différentes parties conduise à différents résultats. Mais les effets d'une décision d'annulation représentaient le principal problème pour les utilisateurs. Lors des délibérations sur l'EPLA, les Etats étaient restés partagés jusqu'à la fin sur la question de savoir si l'annulation devait avoir des effets dans tous les Etats membres dans lesquels le brevet était en vigueur ou seulement dans certains d'entre eux. **Margot Fröhlinger** a défendu l'opinion selon laquelle une décision d'annulation, d'après l'EPLA, a des effets dans tous les Etats membres ; il s'agissait là d'un élément positif du projet d'accord, qu'il fallait conserver. De plus, les divergences de jurisprudence au niveau national ne persistaient pas ; en finale, les instances supérieures se chargeaient d'en restaurer l'unité. Toutefois, cette possibilité faisait défaut, par exemple, lorsque les juges allemands et anglais appréciaient un cas de différentes façons. Le but d'un système juridictionnel unifié ne pouvait être que de parvenir à des jugements qui eussent partout les mêmes effets. Les demandeurs de brevet qui s'y opposaient étaient libres de demander des brevets nationaux.

Il a été demandé comment le système juridictionnel prévu pourrait garantir que les juges techniciens disposent des compétences techniques spécifiques nécessaires dans chaque cas. A l'Office européen des brevets, il n'existait pas moins de 25 chambres de recours, chacune étant spécialisée dans un domaine technique particulier. Cette

ten. Diese Frage stelle sich umso mehr, als die Richterbank auch mit technisch vorgebildeten Richtern besetzt sein soll, um den Einsatz externer Sachverständiger zu vermeiden. **Margot Fröhlinger** stellte klar, dass selbstverständlich externe Sachverständige bestellt werden könnten, aber dass dies wohl seltener nötig werde, wenn im Gericht selbst technische Sachkunde vorhanden sei. Um alle technischen Gebiete angemessen abdecken zu können, sei die Idee eines europäischen Richterpools entstanden. Diesem Pool würden rechtlich und technisch vorgebildete Richter angehören, wobei letztere für ein bestimmtes technisches Gebiet ernannt werden würden. Die rechtlich qualifizierten Richter sollten hauptamtliche Richter sein, die technisch vorgebildeten könnten auch nebenamtlich tätig sein. Letzteres ermögliche, auch Patentanwälte oder Hochschulprofessoren für diese Aufgabe zu ernennen. Aktive Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA kämen dagegen nicht in Betracht. Grundsätzlich könnten nur frühere, inzwischen ausgeschiedene Beschwerdekammermitglieder dem Richterpool angehören; denn der Einwand, die generelle Patentierungspolitik des EPA beeinflusse oder präge gar das europäische Patentgericht, müsse von Anfang an entkräftet werden.

Die Vortragende führte weiter aus, dass die Richter in den erstinstanzlichen Spruchkörpern des geplanten europäischen Patentgerichts Gemeinschaftsrichter seien, auch wenn sie parallel dazu die Funktion eines nationalen Richters ausüben könnten. Das ergebe sich daraus, dass man vorhandene Strukturen nutzen wolle. Technische Richter sollten von Amts wegen im Nichtigkeitsverfahren beteiligt werden; im Verletzungsprozess könne man den Parteien die Möglichkeit geben, die Hinzuziehung eines technischen Richters zu beantragen. Auf die Frage, ob Verletzung und Nichtigkeit von dem gleichen Spruchkörper behandelt werden können, gebe es noch keine abschließende Antwort. Es gebe Befürworter des deutschen Trennungsprinzips und Unterstützer des angelsächsischen Verbundsystems.

because the judges' bench was to be composed of technically qualified judges to avoid the use of external experts. **Margot Fröhlinger** pointed out that while external experts could indeed be appointed, they would not be needed as frequently if technical expertise were available in the court itself. The notion of a European pool of judges grew from the need to be able to address all technical fields appropriately. This pool would be composed of legally and technically qualified judges, the latter being appointed for a specific technical field. The legally qualified judges should be full-time judges, while the technically qualified ones might also serve as part-time judges. This would allow patent attorneys or university professors to be appointed to this task. Active members of the EPO boards of appeal, however, would not be considered. As a rule, only former or retired members of the boards of appeal could belong to the pool of judges to refute any objection that the European Patent Court was influenced or even shaped by the general patenting practice of the EPO.

The speaker also remarked that the judges in the decision-making bodies of first instance at the prospective European Patent Court would be Community judges, even if they could simultaneously serve as national judges. This resulted from the desire to use existing structures. Technically qualified judges ought to participate *ex officio* in revocation proceedings; in infringement proceedings, on the other hand, the parties could be given the option of requesting the participation of a technically qualified judge. As yet, there was no definitive answer to the question of whether infringement and revocation could be handled by the same decision-making body. Some supported the German "split proceedings" principle, while others favoured the Anglo-Saxon "one-stop" approach.

question se posait d'autant plus qu'il était prévu que chaque tribunal comprenne aussi des juges techniciens, pour éviter de devoir recourir à des experts externes. **Margot Fröhlinger** a clarifié qu'il serait bien entendu possible de nommer des experts externes, mais que cela serait sans doute moins souvent nécessaire si le tribunal disposait lui-même de connaissances techniques. L'idée d'un pool de juges européens avait été émise pour être en mesure de couvrir tous les domaines techniques de manière adéquate. Appartiendraient à ce pool des juges qualifiés sur les plans juridique et technique, les techniciens devant être nommés pour un domaine technique particulier. Les membres juristes seraient de préférence des magistrats à plein temps, tandis que les membres techniciens pourraient agir à titre occasionnel, ce qui permettrait de nommer à cette fonction des conseils en brevets ou des professeurs d'université. Par contre, les membres actifs des chambres de recours de l'OEB n'entreraient pas en ligne de compte. Par principe, seuls les anciens membres ayant quitté les chambres de recours pourraient faire partie du pool des juges ; en effet, il importait de contrer d'emblée l'objection selon laquelle la Cour européenne des brevets serait influencée ou même marquée par la politique générale de l'OEB en matière de brevets.

L'oratrice a aussi exposé que les juges des juridictions du premier degré de la Cour européenne des brevets en projet seraient des magistrats de la Communauté, même quand ils continueraient à exercer les fonctions de juge national. Cela venait du fait que l'on souhaitait utiliser les structures existantes. Pour la procédure en nullité, il était conseillé d'associer d'office des juges qualifiés sur le plan technique ; dans le cas de la procédure en contrefaçon, on pourrait donner aux parties la possibilité de demander la nomination d'un juge technicien. Quant à la question de savoir si les actions en contrefaçon et en nullité pourraient être traitées par la même juridiction, il n'y avait pas encore de réponse définitive. Certains étaient favorables au principe allemand de séparation des procédures, alors que d'autres soutenaient le système anglo-saxon qui permet de les combiner.



Ein als Beobachter eingeladenen Repräsentant der französischen Industrie drückte seine grundsätzliche Unterstützung für das Projekt der Kommission aus und verwies darauf, dass es wirtschaftlich keinen Sinn mache, Investitionen davon abhängig machen zu müssen, ob in einem Land ein Patent eher für ungültig erklärt werde als in einem anderen. In diese Lage komme man jedoch wegen der unterschiedlichen Tendenzen der Rechtsprechung in den größeren Ländern Europas. Um dem bei der Errichtung eines europäischen Patentgerichtssystems zu begegnen, plädierte er dafür, schon die Gerichte der ersten Instanz mit Richtern unterschiedlicher Nationalitäten zu besetzen, um nicht von vornherein den Richtern aus dem Sitzstaat des Gerichts ein zahlenmäßiges Übergewicht zu geben. Die angedeutete Möglichkeit der verstärkten Zusammenarbeit, falls nicht 27 EU-Länder für das Projekt des Europäischen Patentgerichts gewonnen werden können, oder das EPLA könne vielleicht leichter durchgesetzt werden, würde aber die Länder völlig marginalisieren, die sich nicht beteiligten.

**Margot Fröhlinger** bedankte sich für die Unterstützung aus der Industrie und gab, die letzte Bemerkung aufgreifend, ihrer Hoffnung Ausdruck, dass es doch noch gelingen möge, etwas für ein Europa der 27 zu machen. Die Spruchkörper der erstinstanzlichen Gerichte multinational zu besetzen wäre zwar ein Ideal, würde in der Praxis aber effizientes Arbeiten dieser Gerichte nicht fördern.

Ein Teilnehmer des Symposiums gab zu bedenken, dass es Widerstand aus verschiedenen Industriekreisen gegen das geplante Gerichtssystem gebe und fragte, ob man diesen Widerstand nicht dadurch abbauen könne, dass man für das zentral vom EPA erteilte EPÜ-Bündelpatent dem Patentinhaber die Wahlfreiheit lasse, es der zentralen oder den nationalen Gerichtsbarkeiten zu unterstellen; letzteres würde der Situation entsprechen, dass ein Anmelder Inhaber mehrerer vom jeweiligen nationalen Amt erteilten Patente sei. **Margot Fröhlinger** entgegnete, dass man von dieser Idee schon beim EPLA im Interesse der Rechtssicherheit Abstand genommen habe. Auch das geplante EU-System würde durch die Wahlmöglichkeit unterminiert; lediglich für die

An observer invited to represent French industry expressed his fundamental support for the Commission's project and noted that it did not make economic sense to make investments reliant upon whether a patent was more likely to be revoked in one country rather than in another. This very situation was prevalent, however, due to the different tendencies in case law in Europe's larger countries. To counteract this situation when setting up a European patent litigation system, he advocated composing the courts of first instance of judges of different nationalities to avoid an *a priori* majority of judges from the state where the court was located. He went on to warn that if all 27 EU countries were unable to reach consensus on the European Patent Court or if the EPLA were easier to implement, the notion of strengthened co-operation would completely marginalise the states that were not party to it.

**Margot Fröhlinger** expressed thanks for industry's support and, reverting to the last comment, expressed her hope that something could still be done for a Europe of 27 member states. However, while the multinational composition of the decision-making bodies in the courts of first instance would be ideal, in reality, this solution would impair the efficiency of these courts.

One of the symposium's attendees pointed out that opposition to the planned patent litigation system was rife in various industry circles and asked if this opposition could not be reduced by giving the proprietor of an EPC bundle patent granted centrally by the EPO the freedom to choose whether to entrust this bundle patent to central or national jurisdictions; the latter would apply in situations where an applicant owned multiple patents granted by the relevant national office. **Margot Fröhlinger** replied that this idea had already been rejected in the EPLA in the interest of legal certainty. The choice would likewise undermine the planned EU system; currently, the opt-out option was the only compromise proposal under discussion for the start phase.

Un représentant de l'industrie française, invité comme observateur, a exprimé son soutien de principe au projet de la Commission. Il a souligné que cela n'aurait pas de sens, économiquement parlant, s'il fallait faire dépendre des investissements de la probabilité qu'un brevet soit annulé dans un Etat plutôt que dans un autre. Toutefois, c'était justement dans cette situation que l'on se retrouvait en raison des différentes tendances de la jurisprudence dans les grands pays d'Europe. Pour remédier à cet état de chose dans le cadre de l'instauration d'un système juridictionnel européen des brevets, il a plaidé en faveur de la composition plurinationale des juridictions du premier degré, afin de ne pas conférer d'emblée la majorité numérique aux juges du pays de la juridiction considérée. Il serait peut-être plus facile de mettre en œuvre l'EPLA ou la possibilité évoquée d'une coopération accrue [N.d.t. : de certains pays], au cas où il serait impossible de gagner les 27 Etats de l'UE au projet de créer une Cour européenne des brevets, mais cela conduirait à marginaliser les pays qui refusent de participer.

**Margot Fröhlinger** a remercié l'industrie pour son soutien et a exprimé, à propos de la dernière remarque, l'espoir de réussir à faire quelque chose pour l'Europe des 27. Vouloir doter les juridictions du premier degré d'une composition plurinationale relevait de l'idéal, mais, en pratique, cela ne contribuerait pas à l'efficacité desdites juridictions.

Un participant au Colloque a fait observer que divers milieux industriels s'opposaient au système juridictionnel projeté et a demandé si l'on ne pourrait pas venir à bout de cette opposition en accordant au titulaire d'un brevet européen, comme faisceau de brevets délivrés de manière centralisée par l'OEB, la possibilité de le soumettre soit au système juridictionnel centralisé, soit aux juridictions nationales ; cette seconde possibilité correspondrait à la situation dans laquelle un demandeur est devenu titulaire de plusieurs brevets délivrés par différents offices nationaux. **Margot Fröhlinger** a répondu que l'on avait déjà rejeté cette idée dans le cadre de l'EPLA, dans l'intérêt de la sécurité juridique. Le système européen projeté serait lui aussi miné à la base par

Startphase sei gegenwärtig als Kompromissvorschlag die opt out-Möglichkeit im Gespräch.

**Alain Girardet**, der dieser Arbeitssitzung vorsah, bedankte sich bei **Margot Fröhlinger** für ihre klare Darstellung des Sach- und Diskussionsstands in ihrem Vortrag und während der Diskussion.

Die Arbeitssitzung unter der Leitung von **Klaus Grabinski** war der Fallstudie "**Prallplatte im Zwischenbehälter**" gewidmet<sup>1</sup>. Der Vorsitzende führte in den Fall ein und lud die Teilnehmer des Symposiums ein, in einer deutschen, englischen und französischen Sprachgruppe den Fall zu diskutieren und zu untersuchen, ob das streitgegenständliche Patent durch die angegriffene Ausführungsform verletzt werde.

**Robin Jacob** stellte das Ergebnis der englischsprachigen Gruppe vor. Die Antwort auf die Frage, ob eine Verletzung vorliege, sei nicht leicht gefallen. Man sei von Anfang an auf diese zentrale Frage zugesteuert und habe sie diskutiert. Die Abstimmung habe ergeben, dass sich eine knappe Mehrheit von Richtern für eine Verletzung ausgesprochen habe. Die Verletzung aufgrund Äquivalenz habe wenig Zustimmung gefunden. Die Diskussion habe sich darum gedreht, ob die Verletzung in den Schutzbereich eingreife oder nicht.

Die Gegner einer Verletzung hätten sich auf den Wortlaut in Patentanspruch 1 gestützt, dass die ringförmige Innenfläche zumindest einen ersten Abschnitt aufweise, der sich nach innen und oben zur Öffnung erstrecke. Die Worte "nach innen und oben" seien so zu verstehen, dass eine gleichförmige Linie beschrieben werde, eine Art von Gleichzeitigkeit. Der angeblich verletzende Gegenstand weise jedoch eine Dreiecksform auf, der einen toten Winkel enthalte. Diese tote Ecke sei Teil der Wand. Ohne weitere Informationen über den Stand der Technik müsse an dem Wortlaut festgehalten

<sup>1</sup> Alle Unterlagen zur Fallstudie und das ihr zugrunde liegende Urteil des Landgericht Düsseldorf sind in dieser Sonderausgabe ab Seite 209 ff. abgedruckt.

**Alain Girardet**, who chaired this working session, thanked **Margot Fröhlinger** for setting out the facts and state of discussions so clearly in her presentation and during the discussion.

The working session devoted to the case study "**Impact pad in the tundish**" was chaired by **Klaus Grabinski**.<sup>1</sup> The chairman introduced the case and invited the Symposium's attendees to break into German-, English- and French-speaking groups to discuss the case and examine whether the disputed patent was infringed by the challenged embodiment.

**Robin Jacob** presented the results of the English-language group. The question of whether there was infringement was not easy to answer. The participants made straight for this central question which they then discussed. A vote showed that a slight majority of the judges held that there was infringement. There were very few votes in favour of infringement by equivalence. The discussion turned on whether or not there was infringement in the extent of protection.

Those who contested the existence of infringement based their opposition on the wording in patent claim 1 that the annular inner surface had at least a first portion extending inwardly and upwardly toward the opening. The words "inwardly and upwardly" were to be understood as describing a continuous line and a type of simultaneity. The allegedly infringing element, however, was triangular in shape and featured a dead corner, which formed part of the wall. Without any additional information on the state of the art, participants had to rely on the wording as provided. In the opinion of this minor-

<sup>1</sup> All documents on the case study and the underlying decision of the Düsseldorf Regional Court are set out on pages 209ff of this special edition of the EPO Official Journal.

l'existence d'une telle d'option ; celle-ci était envisagée actuellement, mais seulement pour la phase initiale et à titre de compromis.

**Alain Girardet**, qui présidait cette séance de travail, a remercié **Margot Fröhlinger** pour la présentation très claire des faits pertinents et de l'état des discussions, que ce soit dans son exposé ou pendant la discussion.

La séance de travail consacrée à l'étude de cas "**Amortisseur d'impact dans le panier de coulée**" a été présidée par **Klaus Grabinski**<sup>1</sup>. Le président a introduit le cas et invité les participants du Colloque à en discuter au sein des groupes linguistiques anglais, allemand et français et à examiner si le brevet en cause avait été violé par le mode de réalisation attaqué.

**Robin Jacob** a présenté le résultat du groupe anglophone. Il n'avait pas été facile de répondre à la question s'il y avait contrefaçon. Les participants avaient abordé d'emblée cette question centrale et l'avaient discutée. Lors de la mise aux voix, il était ressorti une faible majorité des juges en faveur de l'existence d'une contrefaçon. Peu d'entre eux avaient conclu à une contrefaçon fondée sur l'équivalence. La discussion avait tourné autour de la question si la contrefaçon présumée portait atteinte ou non au champ de protection.

Les opposants à la thèse de la contrefaçon s'étaient appuyés sur le libellé de la revendication 1, selon laquelle la surface annulaire interne avait au moins une première partie s'étendant vers l'intérieur et vers le haut vers l'ouverture. Il convenait de comprendre les mots "vers l'intérieur et vers le haut" comme décrivant une ligne uniforme, une sorte de simultanéité. L'objet de la prétendue contrefaçon, lui, présentait une forme triangulaire qui comportait un angle mort, lequel faisait partie de la paroi. En l'absence d'autres informations sur l'état de la technique, il y avait lieu de s'en tenir au

<sup>1</sup> Tous les documents concernant l'étude de cas ainsi que le jugement du LG Düsseldorf, qui en est la source, sont reproduits dans cette édition spéciale à partir de la page 209 s.

werden, wie er vorliege. Der Wortlaut und der angeblich verletzende Gegenstand deckten sich nach Auffassung dieser Minderheit der Richter nicht.

Die Befürworter der Verletzung sahen in dem Patentanspruch die Wiedergabe einer "Einheitsform", deren einer Teil nach innen und ein anderer nach oben gerichtet sei. Bei der Auslegung wurde auch das durch die Wandausgestaltung hervorgerufene Strömungsmuster beachtet.

Die ganz überwiegende Mehrheit wandte sich gegen eine Verletzung nach Patentanspruch 10, der im vorliegenden Fall zur Erweiterung des Schutzbereichs nicht nötig sei.

**Robin Jacob**, der die Aufgliederung der Fragen in der Fallstudie für nicht hilfreich ansah, wandte sich den Fragen 6 und 7 zu. Frage 6 sei nach den Auslegungsgrundsätzen des Art. 69 EPÜ im Sinne des Protokolls zu beantworten; die Auslegung erfolge vor dem Hintergrund der Beschreibung und der Zeichnungen.

**Robin Jacob** erläuterte durch Beispiele Frage 7, die sich auf den Export der im Inland hergestellten Prallplatten ins teilweise patentfreie Ausland bezog. Geht man von einem Verfahrensanspruch aus, der verletzt sei, könnte Schadensersatz nur für die Handlung im Inland verlangt werden. Der Verkauf ins patentfreie Ausland bilde wohl keine Patentverletzung. Art. 34 EPLA verlange eine direkte Verletzung. Im Grundsatz sei patentverletzend nur, was im Schutzland unmittelbar geschehe. Verkaufshandlungen, die sich auf das Ausland bezögen, seien im Prinzip keine Verletzung. Geringe Unterstützung habe auch gefunden, eine mittelbare Patentverletzung für ein europäisches Bündelpatent dann zu bejahen, wenn im Fall einer grenzüberschreitenden Handlung die mittelbare Patentbenutzung im Schutzland stattfinde und die unmittelbare Verletzung in verschiedenen Vertragsstaaten.

ity of judges, the wording did not coincide with the allegedly infringing element.

Those who held that infringement existed interpreted the patent claim as describing a "unitary form" comprising one portion that extended inwardly and another that extended upwardly. The flow pattern created by the form of the wall was also considered in the interpretation.

The vast majority opposed infringement based on patent claim 10, which in the case in question was not necessary to extend the scope of protection.

**Sir Robin** did not find the way the questions were itemised in the case study to be helpful and turned to questions 6 and 7. Question 6 was to be answered according to the principles expounded in the protocol on the interpretation of Article 69 EPC; the interpretation was performed on the basis of the description and drawings.

**Sir Robin** used examples to explain question 7, which dealt with the export of domestically manufactured impact pads into foreign countries where they may not have been protected. Assuming the infringement of a process claim, compensation could only be demanded for domestic infringement activities. Selling to countries where the proprietor had no patent did not constitute patent infringement. Article 34 EPLA required direct infringement. Basically, patent infringement only occurred if it took place directly in the country where patent protection existed for the invention in question. In principle, international acts of sale did not constitute infringement. Indirect patent infringement of a European bundle patent also met with only minority support if patent exploitation occurred indirectly in the protecting country in the case of cross-border activities and direct infringement occurred in different contracting states.

libellé tel quel. De l'avis de cette minorité de juges, le libellé de la revendication et l'objet de la prétendue contrefaçon ne se recouvraient pas.

Les partisans de la contrefaçon, eux, avaient interprété la revendication comme décrivant une "forme unique", dont une partie était dirigée vers l'intérieur et une autre vers le haut. Lors de cette interprétation, il avait aussi été tenu compte du comportement fluide généré par la forme de la paroi.

La grande majorité s'était prononcée contre la contrefaçon de la revendication 10, qui, en l'espèce, ne servait pas à élargir le champ de protection.

**Robin Jacob**, qui a trouvé que l'ordre dans lequel étaient posées les questions dans l'étude de cas n'était guère propice, s'est intéressé aux questions 6 et 7. Il convenait de répondre à la question 6 en appliquant les règles d'interprétation de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif ; l'interprétation se faisait en tenant compte de la description et des dessins.

**Robin Jacob** a explicité la question 7 à l'aide d'exemples concernant l'exportation des amortisseurs d'impact fabriqués sur le territoire national vers des pays étrangers qui ne sont pas tous couverts par le brevet. A supposer qu'il ait été porté atteinte à une revendication de procédé, des dommages-intérêts pourraient être revendiqués uniquement pour les actes commis sur le territoire national, tandis que la vente dans les pays non couverts par le brevet ne pourrait constituer une contrefaçon. L'article 34 EPLA exigeait une atteinte directe au brevet. En principe, ne pouvaient constituer des contrefaçons que les actes accomplis directement dans le pays auquel s'étend la protection. Les actes de vente concernant les pays étrangers ne pouvaient, en principe, constituer des contrefaçons. En outre, il y avait eu peu de soutien pour la thèse de la contrefaçon indirecte d'un brevet européen, dans le cas d'un acte transfrontalier, lorsque l'exploitation indirecte du brevet avait eu lieu dans l'Etat auquel s'étendait la protection et la contrefaçon directe dans différents Etats contractants.



Über die Diskussionen in der deutschsprachigen Gruppe berichtete der Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof **Klaus-Jürgen Mellulis**:

Das Argument der Beklagten, dass die Innenfläche der angegriffenen Ausführungsform keinen "ersten Abschnitt" aufweise, sei ziemlich unerheblich. Hingegen habe der weitere Einwand der Beklagten, die angegriffene Ausführungsform der Beklagten sei nicht "nach innen und oben gerichtet", im Zentrum der Diskussion gestanden. Es handele sich hier um die Schilderung der Elemente des Abschnittes, die nebeneinander oder nacheinander gesehen werden könnten. Die Mehrheit der Richter habe sich gegen eine wortlautgemäße Verletzung ausgesprochen, eine kleinere Gruppe habe eine Verletzung des Wortlauts bejaht. Ähnlich sei dann auch die Beantwortung der dritten Frage ausgefallen.

Lange habe sich die Gruppe mit der Frage 4 befasst, ob eine Verletzung in äquivalenter Form vorliege. Zwei Punkte seien als wesentlich angesehen worden, nämlich dass der von oben eintretende Strahl des Stahls abgelenkt werde und dass der Effekt des Streitpatents auf der Verengung des Eintritts beruhe. Die Mehrheit der Richter hatte den Effekt darin gesehen, dass ein topfartiges Gebilde vorliege und dass der Fachmann die gleichwertige Lösung der Verletzungsform habe auffinden können. Schwierig sei die Beurteilung wegen des Strömungsverlaufs im Pralltopf. Durch die Verlagerung der Verengung nach unten sei allerdings eine Verletzung mit gleichwertigen Mitteln erreicht worden. Der in der Verletzungsform enthaltene Tasche habe man keine Bedeutung zugemessen.

Die Frage 5 habe sich aus der Frage 4 beantwortet, also im Sinne einer äquivalenten Verletzung.

Die Auslegung eines Patents erfolge nicht allein nach dem Wortlaut, sondern nach dem Sinn und dem gesamten Inhalt der Patentschrift.

**Klaus-Jürgen Mellulis**, Presiding Judge in Germany's Federal Court of Justice, reported on the discussions in the German-speaking group:

The defendant's line of argument that the inner surface of the challenged embodiment did not feature a "first portion" was considered hardly relevant. The discussion, however, pivoted on the defendant's other objection that the challenged embodiment did not "extend inwardly and upwardly". The issue there concerned the representation of the portion's elements, which could be considered to be either parallel or sequential in character. The majority of judges opposed the notion of literal infringement, whereas a small group contended that the wording had been infringed. The third question received a similar answer.

The group spent a long time on question 4, considering whether there was infringement by equivalence. Two points were held to be pivotal, namely that the stream of steel entering from above was re-directed and that the effect of the contested patent was based on the narrowing of the opening. The majority of judges had held the effect to be that a dish-like structure existed and that the skilled person could have identified a solution equivalent to the infringing embodiment. The decision was difficult on account of the flow direction in the impact absorber. Infringement had occurred by moving the neck portion downwards with equivalent means. No importance was attached to the pocket incorporated into the infringing embodiment.

The answer to question 5 was provided by question 4, that is, within the meaning of equivalent infringement.

Patents were not interpreted solely on the basis of the wording but rather in accordance with the meaning and entire content of the specification.

Le compte rendu des discussions du groupe germanophone a été fait par le juge **Klaus-Jürgen Mellulis**, Président de chambre au *Bundesgerichtshof* :

L'argument de la défenderesse selon lequel la paroi interne du mode de réalisation attaqué ne présentait pas de "première partie", était pratiquement sans importance. Par contre, l'autre argument de la défenderesse selon lequel le mode de réalisation attaqué ne "s'étendait [pas] vers l'intérieur et vers le haut" avait été au centre de la discussion. Il s'agissait ici de la description des éléments de la partie en question, que l'on pouvait concevoir comme présents côte à côte ou l'un après l'autre. La majorité des juges s'était exprimée contre une contrefaçon correspondant exactement au libellé, tandis qu'une minorité avait conclu à une telle contrefaçon. L'examen de la troisième question avait ensuite conduit à un résultat similaire.

Le groupe avait longuement examiné la question 4 pour savoir s'il y avait contrefaçon sous une forme équivalente. Deux aspects avaient été considérés comme essentiels, à savoir le fait que le flux de métal pénétrant par en haut était dévié et que l'effet du brevet reposait sur le rétrécissement au niveau de l'ouverture d'entrée. La majorité des juges avait estimé que l'effet résidait dans la configuration en forme de pot et que l'homme du métier avait été à même de réaliser la solution équivalente du mode de réalisation attaqué. L'appréciation était difficile à cause du comportement fluïdique dans la cavité de l'amortisseur d'impact. Toutefois, le fait d'avoir déplacé l'étranglement vers le bas avait constitué une contrefaçon avec des moyens équivalents. Il n'avait pas été accordé d'importance à la poche présente dans le mode de réalisation attaqué.

Il avait été répondu dans la foulée à la question 5, c'est-à-dire en concluant à une contrefaçon par équivalence.

L'interprétation d'un brevet était effectuée non seulement sur la base de son libellé, mais aussi en fonction du sens et du contenu intégral du fascicule de brevet.

Zur mittelbaren Verletzung in Frage 7 sei die Stellungnahme der deutschsprachigen Gruppe ähnlich der von **Robin Jacob**, dass es – wie im deutschen Recht übrigens auch – auf die territoriale Beschränkung ankomme und die unmittelbare Verletzung im Inland stattgefunden haben müsse. Auch wenn ein europäisches Bündelpatent vorliege, zerfalle das europäische Patent in Einzelpatente. Eine Verletzung im Inland sei nötig. Wenn man für das europäische Bündelpatent eine andere Lösung anstrebe, folge man nicht der herrschenden Auffassung.

**Marie-Christine Courboulay** erstattete den Bericht für die französischsprachige Gruppe. Sie berichtete, man habe lange Zeit benötigt, um den Schutzzumfang, die Tragweite des Anspruchs und die damit verbundenen schwierigen Fragen zu beantworten. Besonders Frage 2 nach der Funktion des "nach innen und oben gerichtet" habe die Gruppe ähnlich wie die englischsprachige Gruppe beschäftigt. Besonders der tote Raum im Innenraum des verletzenden Gegenstands habe Schwierigkeiten bereitet.

Die Mühe habe auch darin begründet gelegen, dass ein näherer Bericht über den Stand der Technik fehle und offengeblieben sei, welche Verbesserung die Erfindung wirklich bringe.

Frage 1 sei dahin beantwortet worden, dass die angegriffene Verletzungsform auch einen ersten Abschnitt aufweise. Zu Frage 2 und der Auslegung des Patentanspruchs 1 hätten erhebliche Zweifel bestanden, insbesondere in der Form der Richtung, im Französischen "vers" bezeichnet. Zu Frage 4 und 5, dem Strömungsverlauf, habe die Gruppe ebenfalls Schwierigkeiten gehabt, mehr festzustellen, als dass der Strom abgelenkt werde.

Die Funktion der Strömung, die in Frage 5 angesprochen werde, sei mehr als eine Erklärung aufgefasst worden, nicht als eine Beifügung neuer Elemente.

The German-speaking group's opinion on the notion of indirect infringement in question 7 was similar to **Sir Robin's**, namely, that it depended on the territorial limitation (as also enshrined in German law) and that there had to be direct infringement in the national territory. Even in the case of a European bundle patent, it would split into individual patents. Domestic infringement must have occurred. If a different solution were sought for the European bundle patent, this would not be in line with the prevalent view.

**Marie-Christine Courboulay** reported back on behalf of the French-speaking group. She said that the group needed a lot of time to answer the complex questions surrounding the scope of protection and the impact of the claim. Question 2 on the meaning of "extend inwardly and upwardly", in particular, kept this group busy in much the same way as it did the English-speaking group. The dead space in the internal space of the infringing element proved particularly problematic.

The absence of an in-depth report on the state of the art was another reason why so much time was spent on this question, leading to uncertainty as to the improvements the invention would actually offer.

In reply to question 1, it was held that the challenged infringing embodiment also had a first portion. Question 2 and the interpretation of patent claim 1 had given rise to significant misgivings, in particular, with respect to the direction signified by the French word *vers*. Regarding questions 4 and 5 on the flow direction, the group also had difficulty establishing more than that the stream was re-directed.

The function of the flow addressed in question 5 was considered more as an explanation, not as a submission of new elements.

Concernant la contrefaçon indirecte visée à la question 7, l'avis du groupe germanophone était similaire à celui de **Robin Jacob**, selon lequel c'était – comme en droit allemand d'ailleurs – la limitation territoriale qui importait et aussi que la contrefaçon indirecte ait eu lieu dans le pays. Même s'il existait un brevet européen, celui-ci "éclatait" en plusieurs brevets nationaux. Il fallait donc que la contrefaçon ait eu lieu en territoire national. Celui qui recherchait une autre solution pour le brevet européen en tant que faisceau de brevets nationaux, s'écarterait de la doctrine majoritaire.

**Marie-Christine Courboulay** a présenté son rapport au nom du groupe francophone. Elle a mentionné que l'on avait mis beaucoup de temps pour déterminer le champ de protection, l'étendue de la revendication et les questions difficiles qui s'y rapportaient. Tout comme le groupe anglophone, le groupe francophone s'était penché tout particulièrement sur la question 2, concernant la fonction de la caractéristique "s'étendant vers l'intérieur et vers le haut". L'appréciation de l'angle mort à l'intérieur de l'objet de la présumée contrefaçon, notamment, avait présenté des difficultés.

La difficulté était également due au fait qu'il manquait un rapport détaillé sur l'état de la technique et que la question de l'amélioration réellement apportée par l'invention était restée en suspens.

Il avait été répondu à la question 1 en disant que la contrefaçon attaquée présentait elle aussi une première partie. En ce qui concerne la question 2 et l'interprétation de la revendication 1, de forts doutes avaient été émis, notamment à propos de la direction, indiquée en français par "vers". Concernant les questions 4 et 5, portant sur le comportement fluïdique, le groupe avait eu là aussi du mal à établir quelque chose en dehors du fait que le flux était dévié.

La fonction de la configuration d'écoulement, qui fait l'objet de la question 5, avait été considérée comme étant plutôt une explication, pas comme ajoutant des éléments nouveaux.

Schließlich bestehe zur Auslegung des Schutzzumfangs ein Dilemma, da die Zeichnung benutzt werden müsse, um den Wortlaut des Textes zu ergänzen.

Zur mittelbaren Patentverletzung nach Frage 7 habe sich die Mehrheit gefragt, ob eine äquivalente Benutzung infrage komme. Man habe auch erörtert, wie die mittelbare Verletzung eines europäischen Patents bei grenzüberschreitenden Handlungen zu beurteilen sei. Es komme nach Auffassung der Mitglieder der Gruppe auf die Anwendung des nationalen Rechts an, das dann die Frage beantworte.

Abschließend stellt **Klaus Grabinski**, unter dessen Vorsitz die der Fallstudie zugrunde liegende Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf erging, fest, es habe sich keine einheitliche Meinung unter den Gruppen herausgebildet.

Das Landgericht habe sich zwei Fragen als wesentlich vorgelegt. Zum einen, was unter Oberfläche zu verstehen sei und ob sie den Innenraum des Verletzungsgegenstandes erfasse, der wie eine "1" ausgebildet sei. Das Gericht habe den gesamten Bereich des Innenraums als "Oberfläche" angesehen. Die zweite Frage der Auslegung des "nach innen und oben" habe sich darauf gerichtet, ob damit die gleichzeitige oder die nacheinander angeordnete Abfolge gemeint sei. Das Gericht sei vom Wortlaut ausgegangen, wie Art. 69 EPÜ verlange. Der Wortlaut besage aber nichts. Damit sei die Frage offen und habe weg von der philologischen Auslegung zum Verständnis der Funktion geführt. Wie grenze sich das Patent vom Stand der Technik ab, wie dieser in der Beschreibung beschrieben worden sei? Der Stand der Technik sei von der lateralen Ableitung ausgegangen, die Ablenkung des Stahlstromes nach Fig. 6 der Zeichnungen sei anders. Weitere Auslegung des Patents erfasse den Verlangsamungseffekt der Strömung. Anhaltspunkte hierfür seien die Beschreibung am Ende und der Verfahrensanspruch 10. Alle Ausführungsbeispiele ließen jedenfalls die Auslegung des Innenraumes von innen nach oben zu und könnten nicht als Beschränkung

The interpretation of the scope of protection posed a dilemma finally because the drawing had to be used to supplement the wording of the text.

With respect to the notion of indirect patent infringement in question 7, the majority wondered if equivalent exploitation were possible. The group also discussed how to judge the indirect infringement of a European patent in cross-border operations. In the opinion of the group members, national law would be applied to answer this question.

In conclusion, **Klaus Grabinski**, who had presided over the Düsseldorf Regional Court [*Landgericht*] which handed down the decision underlying this case study, noted that no consensus had emerged among the groups.

The regional court had considered two pivotal questions. The first of these questions concerned the meaning of "surface" and whether this surface encompassed the infringing element's internal space that is shaped like a figure "1". The court considered the "surface" to describe the entire area of the internal space. The second question on the interpretation of "extend inwardly and upwardly" concerned whether this signified a simultaneous or successive sequence. The court based its interpretation on the wording as required under Article 69 EPC. However, the wording did not give any indication of the sequence. The question therefore remained open and led away from the philological interpretation to an understanding of the function. How did the patent differ from the state of the art as described in the description? The state of the art assumed lateral discharge; the re-direction of the steel stream as shown in Fig. 6 of the drawings was different. Further interpretation of the patent covered the slowing effect of the flow. This was borne out by the description at the end and process claim 10. All embodiments permitted the interpretation of the interior from inside upwards and could not be considered as a limitation of the patent claim. **Klaus Grabinski**

Enfin, l'interprétation du champ de protection avait constitué un dilemme, étant donné qu'il était nécessaire de recourir au dessin en complément du libellé du texte.

Quant à la contrefaçon indirecte visée à la question 7, la majorité s'était demandée s'il y avait eu utilisation d'un moyen équivalent. On avait aussi examiné la question de savoir comment apprécier la contrefaçon indirecte d'un brevet européen dans le cas d'actes transfrontaliers. De l'avis des membres du groupe, cela dépendait de l'application du droit national, qui fournissait alors la réponse.

Enfin, **Klaus Grabinski**, sous la présidence duquel la décision du Landgericht Düsseldorf avait été rendue sur laquelle se fonde l'étude de cas, a constaté qu'il ne s'était pas dégagé d'avis commun des groupes.

Le Landgericht s'était posé deux questions considérées comme essentielles : d'une part, ce qu'il convenait d'entendre par "surface" et si celle-ci s'étendait à l'espace intérieur de l'objet de la contrefaçon, qui avait la forme du chiffre "1". Le tribunal avait considéré tout l'espace intérieur comme étant une "surface". La deuxième question concernant l'interprétation de la caractéristique "vers l'intérieur et vers le haut" avait été de savoir s'il fallait entendre par là l'existence simultanée de ces éléments ou leur ordre successif. Le tribunal était parti du libellé, comme l'exigeait l'article 69 CBE. Mais ce libellé n'était pas explicite. La question restait donc ouverte et avait conduit à (vouloir) comprendre la fonction au lieu d'utiliser l'interprétation philologique. Comment le brevet se délimitait-il par rapport à l'état de la technique tel qu'il était décrit dans la description ? L'état de la technique partait de la déviation latérale, mais la déviation du flux de métal illustrée par la Fig. 6 des dessins était différente. L'interprétation du brevet englobait aussi l'effet de ralentissement du flux. La fin de la description et la revendication 10 en livraient des indices. En tout état de cause, l'ensemble des modes de réalisation étaient compatibles avec l'interprétation d'un espace interne de l'intérieur vers le haut et ne pouvaient

des Patentanspruchs herangezogen werden. Im konkreten Verfahren, berichtete **Klaus Grabinski** erstaunt, dass keine Berufung zum Oberlandesgericht eingelegt worden sei.

Zum Abschluss bedankte sich der Vorsitzende der Arbeitssitzung bei seinen Kollegen für die für ihn erkenntnisreiche Mitarbeit.

Die Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von **Christopher Heath** hatte die **Wirkungen der Patentnichtigkeit nachrechtskräftiger, erfolgreicher Verletzungsklage** zum Thema.

Den Ausführungen von **Christopher Floyd** zufolge gilt im Vereinigten Königreich der Rechtsgrundsatz, wonach der nachträgliche Widerruf bzw. die Nichtigkeitsklärung eines Patents, dessen Gültigkeit und Verletzung gerichtlich festgestellt worden ist, zwar zur Folge hat, dass eine gegen den Beklagten erlassene Unterlassungsverfügung wirkungslos wird, seine Verurteilung zu Schadensersatz für zu Unrecht erzielten Gewinn oder verursachte Kosten aber nicht berührt. Der für die Unterlassungsverfügung geltende Grundsatz, der auf das 19. Jahrhundert zurückgeht, ist somit eindeutig: kein Patent, keine Unterlassungsverfügung. Die Frage des Schadensersatzes unterliegt hingegen der sogenannten Einrede des "*estoppel*" oder der "*res judicata*". Diese Einrede, der fundamentale Bedeutung zukommt und die auf den Anfang des 20. Jahrhunderts zurückgeht, ist grundsätzlich anwendbar, es sei denn, den Gesetzesvorschriften kann durch Auslegung die Absicht entnommen werden, diese Einrede auszuschließen. Sie ist in mehreren Rechtssachen sowohl im nationalen als auch im europäischen Kontext zur Anwendung gekommen. So befand das Gericht etwa in der Sache *Poulton gegen Adjustable Cover und Boiler Block Co* (1908), in welcher der Beklagte sich im Verfahren zur Festsetzung von Schadensersatz auf die Nichtigkeitsklärung des Patents berufen hatte, dass ein Urteil, das die Parteien bindet, von einem späteren, gegen das Patent gerichteten Nichtigkeitsverfahren nicht berührt wird.

reported his astonishment that an appeal had not been submitted to the Higher Regional Court [*Oberlandesgericht*] in the actual proceedings.

The chairman of the working session concluded by thanking his colleagues for their co-operation, remarking on the insight this had given him.

The working session chaired by **Christopher Heath** was devoted to **what happens when a patent held in a binding ruling to have been infringed is subsequently revoked.**

**Christopher Floyd** explained the legal position in the UK, which is that once a patent has been held valid and infringed, its subsequent revocation will mean that the defendant is no longer subject to any injunction restraining him from infringement, but it will not affect any order made for damages or an account of profits. Thus the injunction rule, dating from the 19th century, is very clear: no patent, no injunction. The damages issue for its part is based on the "*estoppel*" or "*res judicata*" principle, a rule of fundamental importance dating back to the early 20th century which is of general application unless an intention to exclude it can be inferred as a matter of construction of the statutory provisions. It has been applied in a number of cases, in both national and European contexts. Thus in *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block Co.* (1908), when the defendant sought to rely on the revocation of the patent in the inquiry as to damages, the court held that a judgment which bound the parties was not affected by the subsequent revocation proceedings.

être interprétés comme limitant la revendication du brevet. **Klaus Grabinski** s'est dit étonné que la procédure en question n'eût pas donné lieu à un appel devant le Oberlandesgericht.

Le Président a conclu la séance de travail en remerciant ses collègues pour leur coopération, qui avait été pour lui riche d'enseignements.

La séance de travail présidée par **Christopher Heath** a été consacrée aux **effets d'un brevet entaché de nullité après qu'un jugement ayant constaté la contrefaçon soit passé en force de chose jugée.**

La règle de droit qui prévaut au Royaume-Uni, ainsi que l'a exposé **Christopher Floyd**, est qu'une fois qu'il a été constaté qu'un brevet est valide et a fait l'objet d'une contrefaçon, la révocation ultérieure du brevet aura pour effet que le défendeur ne sera plus soumis à l'injonction lui interdisant la contrefaçon du brevet mais n'aura aucune incidence sur les dommages-intérêts dus en dédommagement des bénéfices injustement réalisés ou des frais. La règle de l'injonction, qui remonte au 19ème siècle, est donc très claire : pas de brevet, pas d'injonction. La question des dommages-intérêts est quant à elle fondée sur la règle dite de l'"*estoppel*" ou de la "*res judicata*". C'est une règle d'une importance fondamentale remontant au début du 20ème siècle, qui s'applique en tout état de cause, à moins qu'on ne puisse déduire une intention d'exclure ce principe par interprétation des dispositions légales. Elle a été appliquée dans plusieurs affaires, tant dans le contexte national qu'eupéen. Ainsi, dans l'affaire *Poulton v. Adjustable Cover et Boiler Block Co* (1908), alors que le défendeur avait tenté de faire valoir la révocation du brevet au cours de l'instruction portant sur les dommages-intérêts, la Cour avait estimé qu'un jugement qui liait les parties n'était pas affecté par la procédure ultérieure de révocation du brevet.

In dem jüngeren Fall *Coflexip gegen Solt, 2004*, dem ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde lag wie *Poulton* (ein Dritter hatte nach dem im ersten Verfahren ergangenen Urteil die Nichtigerklärung des Patents erwirkt), berief sich der Kläger darauf, dass der Beklagte durch das frühere Urteil daran gehindert sei, sich auf die spätere Nichtigerklärung des Patents zu berufen. Der Beklagte seinerseits machte geltend, die Entscheidung *Poulton* sei falsch, die unterschiedliche Behandlung von Unterlassungsverfügung und Schadensersatz sei anomal, die Einrede des "estoppel" habe sich seitdem weiterentwickelt und nach dem Patents Act 1977 könne der Inhaber eines insgesamt für nichtig erklärten Patents Schadensersatz erhalten, ohne wie im Fall einer Teilnichtigkeit seine Redlichkeit nachweisen zu müssen.

In der Rechtssache *Coflexip* war das Gericht mehrheitlich insbesondere der Auffassung, dass *Poulton* richtig entschieden worden sei und dass diese Entscheidung 100 Jahre lang unangefochten geblieben sei; die angebliche Anomalie in der Behandlung von Gültigkeit und Teilgültigkeit sei nicht gegeben. Die Einrede des "estoppel" sei auch im europäischen Kontext angewandt worden, so etwa in der Sache *Unilin*. Der Court of Appeal hatte in dieser Sache vor der Beendigung des Einspruchsverfahrens vor dem EPA die Gültigkeit des Patents und seine Verletzung festgestellt und die Beklagten zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt. Diese hatten beantragt, das Verfahren bis zum Abschluss des Einspruchsverfahrens auszusetzen. Der Court of Appeal lehnte dies mit der Begründung ab, aus Gründen der Rechtssicherheit sei der Widerruf eines Patents durch das EPA für die Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz unerheblich.

Laut **Alain Girardet** ist die in der vorliegenden Arbeitssitzung behandelte Frage von großer Aktualität und sowohl juristisch wie auch wirtschaftlich von Bedeutung. Juristisch deshalb, weil scheinbar schwer zu vereinbarende Konzepte hineinspielen wie dasjenige der Rechtskraft von Urteilen, der absoluten Wirkung von Patenten, die als von Anfang an nichtig angesehen werden, oder der ungerechtfertigten Bereicherung. Wirtschaftlich, weil das Infragestellen einer rechtskräftigen Verurteilung wegen

In a recent case (*Coflexip v Solt, 2004*) with facts similar to *Poulton*, where a third party had secured revocation of the patent after judgment in the first action, the claimant argued that the defendant was precluded by the previous judgment from relying on the patent's subsequent revocation. The defendant had argued that *Poulton* had been wrongly decided, that it was anomalous to treat injunctions and damages differently, that the law of estoppel had moved on since then and that, under the 1977 Patents Act, the proprietor of a wholly revoked patent could recover damages without any obligation to explain his conduct as in the case of a partially invalid patent.

The majority in *Coflexip* held in particular that *Poulton* had been rightly decided and had stood for 100 years without challenge, and that the asserted anomaly between partial and total validity did not exist. The estoppel rule has also been applied in a European context, for example in the *Unilin* case. The appeal court had declared the patent valid and infringed before the end of opposition proceedings before the EPO and had ordered the defendant to pay damages. The defendant applied for a stay in proceedings pending the outcome of the opposition proceedings. The court refused on the grounds that the EPO's revocation of a patent did not affect the obligation to pay damages, in the interests of legal certainty.

**Alain Girardet** thought the session's theme was a highly topical issue of both legal and economic significance: legal, in that it involved notions that seemed hard to reconcile, such as *res judicata*, the absolute effect of revoking a patent deemed never to have existed, or unjust enrichment; economic, in that challenging final convictions for infringement handed down on the basis of a patent revoked in subsequent proceedings was likely to affect business certainty and the very efficacy of patents.

Dans une affaire récente (*Coflexip v. Solt, 2004*), similaire par les faits à l'affaire *Poulton*, aux termes de laquelle un tiers avait obtenu la révocation du brevet après le jugement concernant la première action, le demandeur a fait valoir que le jugement antérieur empêchait le défendeur d'invoquer la révocation ultérieure du brevet. Le défendeur quant à lui avait fait valoir que la décision *Poulton* était erronée, qu'il y avait une anomalie de traitement entre l'injonction et des dommages-intérêts, que la règle de l'estoppel avait depuis évolué et que, en vertu de la loi de 1977, le titulaire d'un brevet révoqué en totalité pouvait obtenir des dommages-intérêts sans avoir à fournir la preuve de sa bonne foi comme dans le cas d'une invalidité partielle du brevet.

L'opinion majoritaire dans l'affaire *Coflexip* a estimé notamment que l'affaire *Poulton* avait été jugée correctement et qu'elle s'était maintenue pendant 100 ans sans être remise en question, et que la prétendue anomalie de traitement entre la validité partielle et totale n'existait pas. La règle de l'estoppel a été également appliquée dans le contexte européen, comme par exemple dans l'affaire *Unilin*. La Cour d'appel avait déclaré le brevet valide et contrefait avant la fin de la procédure d'opposition devant l'OEB et condamné les défendeurs à payer des dommages-intérêts. Les défendeurs ont demandé la suspension de la procédure jusqu'à la fin de la procédure d'opposition. La Cour a refusé, arguant que la révocation d'un brevet par l'OEB n'affectait pas l'obligation de payer des dommages-intérêts, au nom de la sécurité juridique.

Pour **Alain Girardet**, la question traitée dans la présente séance de travail est de grande actualité et présente un intérêt juridique et économique. Juridique, car elle fait appel à des notions apparemment difficilement conciliables comme l'autorité de la chose jugée, l'effet absolu d'un brevet qui est censé n'avoir jamais existé ou encore l'enrichissement sans cause. Économique, car la remise en cause de condamnations définitives pour contrefaçon prononcées sur la base d'un brevet annulé lors d'une instance posté-



Verletzung eines Patents, das in einem späteren Verfahren für nichtig erklärt wird, die unternehmerische Sicherheit und die praktische Wirksamkeit von Patenten an sich beeinträchtigen kann.

Nach den französischen Gesetzen lässt die Nichtigerklärung eines Patents durch Gerichtsurteil das Ausschließlichkeitsrecht an der durch das Patent beschriebenen und geschützten Erfindung entfallen. Die Frage, ob diese absolute Wirkung die Rechtskraft von Urteilen, die im Rahmen früherer Gerichtsverfahren ergangen sind, erschüttern kann, war Gegenstand einiger – weniger – Gerichtsentscheidungen. So ist in der Rechtsprechung lange davon ausgegangen worden, dass die Nichtigerklärung eines Patents die an frühere rechtskräftige Entscheidungen geknüpften Wirkungen nicht wieder in Frage stellen kann. Diese Entscheidungen zeugen von einer ganz pragmatischen Herangehensweise, die der Notwendigkeit Rechnung trägt, zu gewährleisten, dass die Vollstreckung von aufgrund einer Patentverletzung ausgesprochenen Urteilen nicht vom Ausgang von Verfahren vor anderen Gerichten abhängig gemacht werden kann, in denen die Nichtigerklärung des betreffenden Patents betrieben wird. Dieser Ansatz wurde jedoch durch eine unlängst ergangene Entscheidung der Cour de cassation offenbar in Frage gestellt, wonach die Berufungsinstanz zu Recht festgestellt habe, dass das auf Wiedergutmachung des Schadens gerichtete Verfahren jeder Rechtsgrundlage entbehre, da die Nichtigerklärung ein Patent rückwirkend zum Tag der Einreichung der Patentanmeldung vernichte.

Abschließend äußerte **Alain Girardet**, dass die Folgen der Nichtigerklärung eines Patents für eine frühere Verurteilung des Betroffenen wegen Patentverletzung seines Erachtens nicht zu einseitig dargestellt werden dürften und dass die große Vielfalt der möglichen konkreten Einzelfälle nicht ignoriert werden dürfe. Eine Lösung des Problems könnte seines Erachtens der 1975 bei den Verhandlungen über das Gemeinschaftspatent vertretene Ansatz sein, wonach die Rückwirkung der Nichtigkeit eines Patents Entscheidungen in Verletzungsverfahren nicht berühren sollte, die rechtskräftig geworden und vor der Nichtigerklärung vollstreckt worden sind.

He said French law stipulated that a decision to revoke a patent had the effect of nullifying the exclusive right to the invention described and protected by the patent. There had been case law decisions, though very few, on whether this absolute effect could undermine the *res judicata* authority of decisions taken in earlier proceedings. Thus case law had long regarded patent revocation as not impacting on previous decisions with *res judicata* effect. These decisions represented a very pragmatic approach based on the need to guarantee that the enforcement of convictions for infringing a patent could not be suspended pending the outcome in other proceedings of a request to have that patent revoked. Yet that approach seemed to have been called into question by a recent Cour de cassation ruling that since the revocation of a patent nullified it from the filing date of the application, the court of appeal had been quite right to find that the procedure resulting in payment of damages was devoid of any legal basis.

**Alain Girardet** concluded that the effect of revoking a patent on earlier convictions for infringement could not be presented too radically and without any regard to the diversity of circumstances that could arise; one solution to the problem might be the approach championed in 1975 during the negotiations on the Community patent, which saw the retroactive effect of the patent's revocation as not affecting infringement decisions with *res judicata* force which had been enforced before the revocation decision.

rière, est de nature à affecter la sécurité des affaires et l'efficacité même du brevet.

La loi française prévoit que la décision d'annulation d'un brevet a pour effet d'anéantir le droit exclusif sur l'invention que le brevet décrivait et protégeait. La question de savoir si cet effet absolu pouvait remettre en cause l'autorité de la chose jugée dans le cadre d'instances précédentes a fait l'objet de décisions jurisprudentielles, très peu nombreuses cependant. La jurisprudence a ainsi longtemps considéré que l'annulation d'un brevet ne pouvait pas remettre en cause les effets qui s'attachent à des décisions antérieures revêtues de l'autorité de la chose jugée. Ces décisions sont l'illustration d'une approche toute pragmatique fondée sur la nécessité de garantir que l'exécution de condamnations pour des actes de contrefaçon d'un brevet ne peut pas être suspendue au sort réservé dans d'autres instances à une demande d'annulation du brevet en cause. Cette approche semble toutefois avoir été remise en cause par une récente décision de la Cour de Cassation qui a déclaré que dès lors que l'annulation d'un brevet entraînait son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet, c'était à bon droit que la cour d'appel avait retenu que la procédure d'indemnisation du préjudice se trouvait privée de tout support juridique.

**Alain Girardet** a estimé enfin que l'effet d'une décision d'annulation d'un brevet sur des décisions antérieures de condamnation pour contrefaçon ne pouvait être présenté de façon trop radicale et ignorer la diversité des situations particulières qui pouvaient apparaître. Une solution du problème pourrait résider selon lui dans la conception défendue en 1975 lors de la négociation sur le brevet communautaire qui prévoyait que l'effet rétroactif de la nullité du brevet n'affectait pas les décisions en contrefaçon ayant acquis force de chose jugée et exécutée antérieurement à la décision de révocation.

Das deutsche Patentrecht wird von dem Trennungsprinzip beherrscht, so **Thomas Kühnen**. Über die Frage der Patentverletzung wird in einem normalen Parteiprozess vor den Zivilgerichten verhandelt, während über den Rechtsbestand des der Verletzungsklage zugrunde liegenden Patents – getrennt hiervon – in einem separaten Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren von den Erteilungsinstanzen befunden wird. Dem Verletzungsgericht ist lediglich die Möglichkeit an die Hand gegeben, seinen Rechtsstreit vorübergehend auszusetzen, bis in dem anderen Rechtszug über den Widerruf bzw. die Nichtigkeit des Klageschutzrechts entschieden ist. Von dem Mittel der Aussetzung wird jedoch äußerst zurückhaltend Gebrauch gemacht. Die geschilderte Verfahrenslage bringt es mit sich, dass der Verletzungsbeklagte zum Schadenersatz verurteilt sein kann (z. B. weil das Verletzungsgericht dem Angriff auf das Klagepatent keine für eine Aussetzungsanordnung hinreichende Erfolgsaussicht beigemessen und deswegen abschließend entschieden hat), das Klagepatent nach Eintritt der Rechtskraft des Verletzungsurteils jedoch – entgegen der Prognose – vernichtet wird. Letzteres hat, sobald die Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsentscheidung unanfechtbar geworden ist, zur Folge, dass das Klagepatent rückwirkend wegfällt, womit es jedermann gestattet ist, seine technische Lehre entschädigungslos zu benutzen. Einzig der Beklagte ist daran aufgrund des Verletzungsurteils gehindert, was an sich eine Ungleichbehandlung bedingt. Um hier Abhilfe zu schaffen, ist im Interesse des Beklagten nach höchstrichterlicher Rechtsprechung und der ganz vorherrschenden Meinung die Beseitigung des Verletzungsurteils oder seiner Wirkungen ins Auge zu fassen. Zur Begründung wird – wegen des Fehlens spezialgesetzlicher Regelungen im Patentgesetz – auf Vorschriften des allgemeinen Zivilverfahrensrechts zurückgegriffen, und insbesondere auf Artikel 767 ZPO. Nach dieser Vorschrift bezieht sich der Anwendungsbereich der Vollstreckungsabwehrklage auf Einwendungen gegen den titulierten Anspruch, die nachträglich entstanden sind und aus diesem Grund mit einem regulären Rechtsmittel nicht zur Geltung gebracht werden konnten. Als "Einwendung" ist dabei jeder erdenkliche Sachverhalt geeignet, der den rechtskräftig zuerkannten materiellen Anspruch zu Fall bringt.

Under German patent law, as **Thomas Kühnen** explained, a dual system applies whereby the civil courts rule on patent infringement in standard proceedings between parties, while the granting authorities – being entities apart – rule on the validity of patents in suit in separate opposition or revocation proceedings. The only option open to the court hearing an infringement case is to suspend the proceedings until a decision is taken on revocation of the disputed patent in the other appeal channel. However, the courts very rarely resort to suspension. This procedural situation means that the defendant can be ordered to make compensation, e.g. because the court, thinking that the patent in suit would be maintained, did not suspend proceedings and took a final decision. If the patent is then unexpectedly revoked after the infringement judgment enters into force, then once the revocation decision has *res judicata* force the patent in suit is retrospectively invalidated, permitting everyone to use its technical teaching without making compensation. The only one who may not exploit the teaching is the defendant, if he has been found guilty of infringement, which in itself is a form of unequal treatment. To rectify that, the case law of the highest German courts and accepted doctrine agree that setting aside the infringement judgement or its effects must be envisaged in the interests of the defendant. In the absence of special patent-law provisions this view is based on provisions from the general law of civil procedure, notably Article 767 of the Code of Civil Procedure, under which the scope of application of the action to avert enforcement relates to objections to the enforceable claim arising subsequently which cannot be asserted by conventional legal means. An objection can be any conceivable development that quashes the legally granted material claim.

Le droit allemand des brevets est régi par le principe de la séparation des procédures, ainsi que l'a expliqué **Thomas Kühnen**. La question de la contrefaçon d'un brevet est examinée lors d'une procédure contradictoire normale devant les tribunaux civils tandis que la validité du brevet visée par l'action en contrefaçon fait l'objet d'une procédure d'opposition ou d'annulation, indépendante de la première, devant les instances qui l'ont délivré. L'instance qui examine la contrefaçon a seulement la possibilité de surseoir à statuer sur le litige jusqu'à ce qu'une décision de révocation ou d'annulation du brevet attaqué soit rendue dans l'autre procédure. Le sursis à statuer est cependant utilisé avec une extrême parcimonie. Compte tenu de cette situation procédurale, il peut donc arriver que le défendeur de l'action en contrefaçon soit condamné à verser des dommages-intérêts, par exemple parce que le tribunal, estimant que le brevet litigieux serait maintenu, n'a pas sursis à statuer et a rendu une décision définitive. Or, contre toute attente, le brevet a été annulé alors que le jugement sur la contrefaçon est déjà passé en force de chose jugée. La décision d'annulation une fois passée en force de chose jugée fait disparaître rétroactivement le brevet litigieux, ce qui autorise tout un chacun à utiliser son contenu technique sans avoir à verser la moindre indemnité. Seul le défendeur, s'il a été reconnu coupable de contrefaçon, se voit interdire son utilisation, ce qui en soi conduit à une inégalité de traitement. Pour y remédier, la jurisprudence des plus hautes juridictions allemandes et la doctrine on doit être envisagé dans l'intérêt du défendeur que le jugement prononcé dans l'action en contrefaçon soit infirmé ou sans effet. Faute de réglementation spéciale à ce sujet dans la législation sur les brevets, cet avis se fonde sur des dispositions générales du droit de la procédure civile, en particulier l'article 767 du Code de procédure civile. Aux termes de cette disposition, le champ d'application de l'action en opposition à une exécution forcée est limité aux objections à un titre exécutoire qui sont apparues ultérieurement et qu'il n'a pas été possible de faire valoir par les voies de recours régulières. Est considéré comme objection n'importe quel élément rendant caduc le droit objectif reconnu par un jugement passé en force de chose jugée.

Übertragen auf die Situation eines Patentverletzungsurteils bedeutet dies: Mit der rückwirkenden Beseitigung des Klageschutzrechts infolge Widerrufs oder Nichtigerklärung ist die Grundlage für die Verurteilung wegen Patentverletzung von Anfang an entfallen. Mangels Patents stehen dem Kläger somit keinerlei Ansprüche gegenüber dem Beklagten zu, und folglich ist auf die Vollstreckungsabwehrklage des Beklagten hin auszusprechen, dass die weitere Zwangsvollstreckung aus dem Verletzungsurteil unzulässig ist.

Nach ganz überwiegender Meinung rechtfertigt die nachträgliche Vernichtung des Klagepatents eine Wiederaufnahme des rechtskräftig abgeschlossenen Verletzungsverfahrens, wobei in dem wiederaufgenommenen Verfahren die verurteilende Erkenntnis aufgehoben und die Verletzungsklage abgewiesen wird. Dogmatisch wird dabei auf die Figur der Restitutionsklage gemäß Artikel 580 ZPO zurückgegriffen, die an die strikte Einhaltung von Fristen gebunden ist. Die Restitutionsklage muss binnen eines Monats nach Kenntnis vom Restitutionsgrund (scil.: der bestandskräftigen Vernichtung des Klagepatents) erhoben werden, und spätestens innerhalb von fünf Jahren seit der Rechtskraft des Verletzungsurteils, ansonsten scheiden Rückforderungsansprüche des Verletzungsbeklagten aus. Diese Frage ist jedoch nach wie vor sehr umstritten.

Bevor er den Teilnehmern das Wort erteilte, merkte **Christopher Heath** zur Eröffnung der Diskussion Folgendes an: Erstens sollte ein Verletzungsverfahren dann, wenn zugleich ein Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vor dem EPA anhängig ist, im Idealfall so lange ausgesetzt werden, bis die Entscheidung des EPA vorliegt, da einige Regelungen für bereits gezahlten Schadensersatz kein Zurück mehr erlauben, wenn das Verletzungsurteil endgültig ist. Zweitens stellt sich für ihn die Frage, wie man etwa im Falle des Vereinigten Königreichs und Frankreichs die *res judicata* in einer Situation anwenden kann, wo keinerlei Rechtssicherheit besteht, da die Entscheidung über die Nichtigerklärung oder die Aufrechterhaltung des Patents noch nicht ergangen ist. Und drittens könnte der Beklagte schließlich eventuell Anspruch auf irgendeine Form von

Applied to the case of an infringement judgment, this means that retrospective revocation of the disputed property right eliminates any earlier basis for sentencing in connection with patent infringement. Consequently, in the absence of a patent, the plaintiff has no right to demand anything of the defendant, and therefore further enforcement of the infringement judgment is inadmissible.

The thinking in most cases is that the subsequent revocation of the patent in suit justifies a re-opening of previously concluded infringement proceedings, in which case the judgment is set aside and the infringement case rejected. Reference is made here to the statutory provision on action for restitution in Article 580 of the Code of Civil Procedure, which is subject to very strict deadlines. The action for restitution must be brought within one month of the grounds for restitution, i.e. the revocation of the patent in suit, becoming known, and at the latest within five years of the final judgment, or the defendant's recovery claims will lapse. However, this remains a highly controversial issue.

Before opening the debate to the audience, **Christopher Heath** made the following remarks. First, when an infringement action is pending at the same time as opposition or appeal proceedings before the EPO, the ideal solution is for the infringement proceedings to be suspended until the EPO has decided, as with some jurisdictions there is no going back on the damages already paid once the infringement action has become final. Second, he wondered how the *res judicata* rule could be applied, as was the case in the UK and France, in a situation where no legal certainty yet existed since the decision to revoke or maintain the patent had not yet been taken. Third, if an infringement decision can subsequently be overturned as in Germany, the defendant might perhaps be entitled to some form of damages.

Si l'on transpose ces principes à la situation d'un jugement pour contrefaçon d'un brevet, la disparition rétroactive du titre de protection litigieux suite à une révocation ou à une annulation supprime dès l'origine le fondement du jugement en contrefaçon. En conséquence, en l'absence de brevet, le droit du demandeur à exiger quoique que ce soit du défendeur devient caduc et, partant, l'action en opposition à l'exécution forcée du défendeur doit aboutir à un constat d'illégalité de la poursuite de l'exécution forcée.

L'opinion majoritaire est que l'annulation ultérieure du brevet litigieux justifie une révision du jugement en contrefaçon passé en force de chose jugée et que lors du procès en révision, la décision de condamnation doit être levée et le demandeur débouté de son action en contrefaçon. D'un point de vue dogmatique, il est fait appel ici au modèle de l'action en rescision, régie par l'article 580 du Code de procédure civile, et qui obéit au respect très strict de certains délais. L'action en rescision doit en effet être engagée dans un délai d'un mois après que le motif de rescision, c'est-à-dire l'annulation du brevet litigieux, a été connu, au plus tard dans les cinq ans qui suivent le jugement définitif, sinon toute réclamation des sommes versées indûment par le défendeur est exclue. Cette question reste toutefois très controversée.

En ouvrant la discussion et avant de donner la parole aux participants, **Christopher Heath** a fait les remarques suivantes. Premièrement, lorsqu'une action en contrefaçon est en cours en même temps qu'une opposition ou une procédure de recours à l'OEB, il conviendrait idéalement que la procédure en contrefaçon soit suspendue en attendant la décision de l'OEB, puisque certaines réglementations, une fois la contrefaçon définitive, ne permettent pas de retour en arrière pour les dommages-intérêts déjà payés. Deuxièmement, **Christopher Heath** s'est demandé comment l'on pouvait appliquer la *res judicata*, comme c'est le cas au Royaume-Uni et en France, dans une situation où il n'existe encore aucune sécurité juridique dès lors que la décision sur l'annulation ou le maintien du brevet n'a pas encore été rendue. Troisièmement enfin, si une

Entschädigung erheben, wenn eine Entscheidung über eine angebliche Patentverletzung wie in Deutschland nachträglich aufgehoben werden kann.

**Peter Messerli** wies darauf hin, dass die Verfahrensbeteiligten oder das Gericht formlos die Beschleunigung<sup>2</sup> des Einspruchs- oder des Beschwerdeverfahrens vor dem EPA beantragen könnten; ein einfaches Schreiben an die GD 1 oder GD 3 sei hierfür ausreichend. Einige Gerichte seien bei der Beantragung einer Beschleunigung des Verfahrens jedoch sehr zurückhaltend. In diesem Zusammenhang kam **Reinhard Freimuth** auf seine diesbezügliche Erfahrung bei den Beschwerdekammern des EPA zu sprechen und erklärte, in elf Jahren habe er nur über zwei Anträge auf Beschleunigung des Verfahrens zu entscheiden gehabt. Er fügte jedoch hinzu, dass dem EPA oftmals nicht bekannt sei, dass ein Verletzungsverfahren anhängig sei, und plädierte für eine bessere Kommunikation zwischen den Beteiligten und dem EPA. Worauf **Klaus Grabinski** entgegnete, jeder Zwischenbescheid des EPA sei für die Gerichte wichtig, damit sie über den Stand des laufenden Verfahrens unterrichtet blieben.

Am zweiten Sitzungstag hatte das Symposium die Ehre, **Hervé Novelli** zu empfangen, den französischen Staatssekretär für Handel, Handwerk, kleine und mittelständische Unternehmen, Tourismus und Dienstleistungen. In seinem Beitrag unterstrich **Hervé Novelli** den großen Stellenwert des Engagements Frankreichs für Innovation und für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen. Die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und insbesondere der KMU hänge stark von ihrer Innovationsfähigkeit ab, und Innovation hänge eng mit gewerblichen Schutzrechten zusammen. Er plädierte außerdem für die rasche Einsetzung der integrierten europäischen Gerichtsbarkeit für Patentstreitigkeiten und erklärte, Europa sei hierauf angewiesen, um sich auf der internationalen Szene behaupten und seinen Einfluss geltend machen sowie

**Peter Messerli** mentioned that the parties or the court could submit a request for accelerated processing of opposition or appeal cases before the EPO;<sup>2</sup> no particular form was required, a letter to DG 1 or DG 3 would suffice. He noted though that some courts were reluctant to request accelerated proceedings. In that context, **Reinhard Freimuth** pointed out that in 11 years on the EPO's boards of appeal he had encountered only two requests for acceleration; but he noted that the EPO often was not informed that an infringement action was pending, and he called for better communication between the parties and the EPO. In reply, **Klaus Grabinski** said that any intermediate communication from the EPO was important for the courts, which would thus be informed of the progress of the ongoing proceedings.

On the second day of the meeting, the symposium had the honour of welcoming **Hervé Novelli**, Secretary of State of Commerce, SMEs, Tourism and the Crafts and Service Sectors. In his speech, **Hervé Novelli** stressed how seriously France took its commitment to innovation and the competitiveness of European industry; the competitiveness of firms was closely linked to their ability to innovate, and innovation was in turn closely linked to industrial property. He also hoped there would soon be an integrated European court system for patent litigation, as Europe needed such a system in order to count as a major player and exert influence at global level, and to have effective means of combating infringement. Lastly he favoured the creation of the Community patent, without which the project would not be complete.

décision portant sur la contrefaçon peut être annulée ultérieurement, comme en Allemagne, le défendeur pourrait éventuellement prétendre à une forme de dédommagement.

**Peter Messerli** a indiqué qu'une procédure accélérée<sup>2</sup> de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours devant l'OEB pouvait être requise par les parties ou par le tribunal, sans forme particulière, une simple lettre adressée à la DG 1 ou à la DG 3 suffisant. Il a cependant noté que certains tribunaux étaient réticents à requérir une accélération de la procédure. Dans ce contexte, **Reinhard Freimuth** a évoqué son expérience en la matière au sein des chambres de recours de l'OEB, précisant qu'en 11 ans, il n'avait eu à connaître que de deux cas de demande d'accélération. Il a cependant noté que bien souvent l'OEB n'est pas informé qu'une action en contrefaçon est en cours et il a plaidé pour une meilleure communication entre les parties et l'OEB. Ce à quoi, **Klaus Grabinski** a répondu que toute communication intermédiaire de la part de l'OEB était importante pour les tribunaux qui seraient ainsi informés de l'évolution de la procédure en cours.

Lors de la deuxième journée de travail, le Colloque a eu l'honneur d'accueillir **Hervé Novelli**, Secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Dans son intervention, **Hervé Novelli** a souligné que l'engagement de la France pour l'innovation et la compétitivité des entreprises européennes était un enjeu majeur. La compétitivité des entreprises est en effet fortement liée à leur capacité à innover, l'innovation étant étroitement liée à la propriété industrielle. Il a également plaidé pour l'instauration rapide du système juridictionnel européen intégré pour le contentieux des brevets, indiquant que l'Europe avait besoin de cette juridiction afin de pouvoir compter et peser sur la scène internationale et pour permettre de lutter efficacement contre la contrefaçon. Il a enfin plaidé pour

<sup>2</sup> Siehe ABI. EPA 2008, 220.

<sup>2</sup> See OJ EPO 2008, 220.

<sup>2</sup> Voir JO OEB 2008, 220.

um Nachahmungen wirksam bekämpfen zu können. Abschließend sprach er sich für die Einführung des Gemeinschaftspatents aus, ohne welches das Instrumentarium unvollständig wäre.

Auf der Tagesordnung der Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von **Are Stenvik** stand das **Beschränkungs- und Widerrufsverfahren nach dem EPÜ und nach nationalem Recht**.

Die Komplexität des jetzt zu behandelnden Themas resultiert aus Interdependenzen zwischen administrativen und traditionellen gerichtlichen Nichtigkeitsverfahren, Wechselbeziehungen zwischen nationalen und supranationalen Verfahren sowie auf Unterschieden der nationalen Systeme.

**Ulrich Joos** führte aus der Sicht des EPA in die Thematik ein; er erinnerte zunächst daran, dass der Zweck eines zentralen Beschränkungsverfahrens darin besteht, dem Inhaber eines europäischen Patents die Möglichkeit zu geben, den Schutzbereich im Rahmen eines kostengünstigen und zügigen administrativen Verfahrens nachträglich einzuschränken. Dieses Verfahren erlaubt es zum Beispiel, einem Stand der Technik Rechnung zu tragen, der erst nach Abschluss des Prüfungsverfahrens bekannt geworden ist. Im Beschränkungsverfahren können zu breit erteilte Patente vom Patentinhaber auf einen rechtsbeständigen Umfang reduziert werden. Langwierige und teure Streitigkeiten über die Gültigkeit eines Patents können dadurch vermieden werden. Geregelt ist das Beschränkungsverfahren insbesondere in den neuen Artikeln 105a bis 105c EPÜ und den Regeln 90-96 der Ausführungsordnung zum EPÜ. Seit Inkrafttreten der neuen Vorschriften wurden bis Ende Juni 2008 49 Beschränkungsanträge eingereicht. Die ersten diesbezüglichen Entscheidungen sind bereits ergangen und die geänderte Patentschrift veröffentlicht. Interessehalber sei angemerkt, dass für 59 % dieser Anträge die Patenterteilung zwei bis fünf Jahre zurückliege und dass 16 % der Anträge innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist eingereicht worden seien.

The working session chaired by **Are Stenvik** was devoted to **limitation and revocation under the EPC and under national law**.

This is a complex topic because of interdependency between administrative and traditional judicial revocation proceedings, interplay between national and supranational procedures and differences among national systems.

Introducing the topic from the EPO's viewpoint, **Ulrich Joos** first recalled that central limitation was designed to be a quick and cost-effective administrative procedure enabling a patentee to reduce his patent's scope after grant, typically to take account of prior art which came to light only after examination. It allowed him to narrow it down so as to avoid time-consuming and expensive litigation about its validity. Limitation was governed chiefly by the new Articles 105a to 105c and Rules 90 to 96 EPC 2000. From the new regime's entry into force until the end of June 2008, 49 requests for limitation had been filed. The first related decisions had already been taken and amended patent specifications issued. It was interesting to note that for 59% of these requests the patent had been granted two to five years previously and that 16% of them had been filed during the nine-month opposition period.

l'adoption du brevet communautaire, sans lequel le dispositif ne serait pas complet.

**La Procédure de limitation et de révocation selon la CBE et dans le cadre du droit national** était à l'ordre du jour de la séance de travail, présidée par **Are Stenvik**.

La complexité du thème à traiter résultait des interdépendances entre les procédures en nullité de type administratif et de type judiciaire classique, des relations réciproques entre les procédures nationales et supranationales et des différences entre les systèmes nationaux.

Introduisant le sujet du point de vue de l'OEB, **Ulrich Joos** a tout d'abord rappelé le but d'une procédure centralisée de limitation qui est d'offrir au titulaire d'un brevet européen la possibilité de limiter ultérieurement l'étendue de la protection dans le cadre d'une procédure administrative économique et rapide. Cette procédure permet par exemple de prendre en compte un état de la technique qui n'a été mis en évidence qu'après la clôture de la procédure d'examen. Grâce à la procédure de limitation, le titulaire d'un brevet peut réduire la portée excessive de son brevet délivré et éviter ainsi de longs et coûteux litiges concernant sa validité. La procédure de limitation est régie principalement par les nouveaux articles 105bis à 105quater CBE 2000 ensemble les règles 90 à 96 CBE. Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, 49 demandes en limitation ont été déposées jusqu'à fin juin 2008. Les premières décisions en la matière ont déjà été rendues et le fascicule du brevet modifié publié. Il est intéressant de noter que pour 59 % de ces requêtes, la délivrance du brevet date de 2 à 5 ans et que 16 % des requêtes ont été déposées durant les neuf mois du délai d'opposition.



Gegenstand des Beschränkungsverfahrens ist das europäische Patent in der erteilten Fassung oder in der Fassung, die es vor dem EPA im Einspruchs- oder in einem früheren Beschränkungsverfahren erhalten hat. Aus nationalen Verfahren hervorgegangene Fassungen des europäischen Patents sind hingegen nicht Gegenstand des Beschränkungsverfahrens. Für das Verhältnis des europäischen Beschränkungsverfahrens zu nationalen Beschränkungs- und Nichtigkeitsverfahren gilt, dass das europäische Verfahren gegenüber einem nationalen Verfahren keinen Vorrang hat. Wurde ein Patent sowohl in einem Beschränkungsverfahren vor dem EPA als auch in einem nationalen Verfahren beschränkt, so kann in dem betroffenen Vertragsstaat als geschützt insgesamt nur das verbleiben, was zugleich nach beiden Entscheidungen noch unter Schutz steht. In diesem Zusammenhang erwähnte **Ulrich Joos** die "*Trigonellin*"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2001.

Den Antrag auf Beschränkung oder Widerruf kann nur der Patentinhaber stellen, und zwar jederzeit ab Erteilung des europäischen Patents. Der Antrag ist gebührenpflichtig. Das Einspruchsverfahren hat Vorrang vor einem Beschränkungsverfahren; ist bei Stellung des Antrags auf Beschränkung oder Widerruf ein Einspruchsverfahren schon anhängig, gilt der Antrag als nicht eingereicht und die Gebühr wird zurückgezahlt. Ist bei Einlegung des Einspruchs bereits ein Beschränkungsverfahren anhängig, wird letzteres eingestellt und die Beschränkungsgebühr zurückgezahlt. Ein bei Einlegung des Einspruchs bereits anhängiger Antrag auf Widerruf des europäischen Patents hat jedoch Vorrang. Zur Begründetheit des Widerrufs-antrags ist anzumerken, dass dieser nur auf Zulässigkeit geprüft wird; ist der Antrag zulässig, so wird das Patent widerrufen. Bei einem Beschränkungsantrag prüft die Prüfungsabteilung nach der Zulässigkeitsprüfung insbesondere, ob die Änderung der Ansprüche eine Beschränkung gegenüber der erteilten bzw. in einem späteren Verfahren vor dem EPA geänderten Fassung bewirkt. Wurde ein europäisches Patent widerrufen oder beschränkt, wird dies im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht; die Entscheidung wird mit dieser

The subject of central limitation proceedings is the European patent as granted, or as maintained following opposition or earlier limitation proceedings at the EPO, not as amended in national proceedings. European limitation proceedings do not take precedence over national limitation or revocation proceedings. If a patent is limited both nationally and by the EPO, its scope of protection in the contracting state concerned is confined to the matter protected under both decisions. In that context **Ulrich Joos** recalled the German Federal Court of Justice's "*Trigonelline*" decision of 2001.

Only the patentee can request limitation or revocation, and may do so at any time after grant. The request is subject to payment of a fee. Opposition proceedings take precedence over limitation proceedings; if opposition proceedings are pending when limitation or revocation is requested, the request is deemed not to have been made and the fee is refunded. Similarly, if limitation proceedings are pending when an opposition is filed, they are terminated and the fee is refunded. However, a pending request for revocation takes precedence over an opposition. Only the admissibility of the request for revocation is examined, not its merits, and if it is admissible, the patent is revoked. Requests for limitation are examined first for admissibility and then to ascertain in particular whether the amended claims do in fact constitute a limitation compared with those granted or subsequently amended in EPO proceedings. Revocation or limitation of a European patent is published in the European Patent Bulletin; the decision takes effect with that publication. After limitation, an amended patent specification is issued, which the contracting states may require to be translated.

La procédure de limitation a pour objet le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours d'une procédure d'opposition ou d'une procédure antérieure de limitation devant l'OEB. Ne peut en revanche faire l'objet de la procédure de limitation le brevet européen modifié au cours d'une procédure nationale. La procédure européenne de limitation ne prime pas les procédures nationales de limitation ou de nullité. Lorsqu'un brevet a fait l'objet d'une limitation par l'OEB ainsi que dans le cadre d'une procédure nationale, seul ce qui reste couvert par le brevet en vertu des deux décisions de limitation peut être considéré comme protégé dans l'Etat contractant considéré. **Ulrich Joos** a évoqué à cet égard la décision "*Trigonellin*" rendue par le *Bundesgerichtshof* en 2001.

Seul le titulaire du brevet peut présenter une requête en limitation ou en révocation et ceci à tout moment à partir de la délivrance du brevet européen. La requête est soumise au paiement d'une taxe. La procédure d'opposition prime la procédure de limitation ; si une procédure d'opposition est en cours à la date à laquelle une limitation ou une révocation est requise, cette requête est réputée ne pas avoir été déposée et la taxe est remboursée. De même, si une procédure de limitation est en instance au moment où une opposition est formée, il est mis fin à la procédure de limitation et la taxe est remboursée. Toutefois une requête en révocation prime toute opposition ultérieure. En ce qui concerne l'examen du bien-fondé de la requête en révocation, seule sa recevabilité est examinée et si elle est avérée, le brevet est révoqué. Pour la requête en limitation, la division d'examen, après avoir examiné la recevabilité, vérifie notamment si les modifications des revendications ont bien pour effet de limiter le brevet par rapport à la version telle que délivrée ou telle que modifiée ultérieurement dans une procédure devant l'OEB. Lorsqu'un brevet européen a été révoqué ou limité, il en est fait mention au Bulletin européen des brevets et la décision prend effet à la date de publi-

Bekanntmachung wirksam. Nach Beschränkung des europäischen Patents wird eine geänderte europäische Patentschrift herausgegeben; die Vertragsstaaten können eine Übersetzung der geänderten Patentschrift verlangen.

In der österreichischen Rechtsordnung ist ein Widerspruchs- und Beschränkungsverfahren im Sinne des EPÜ 2000 derzeit nicht vorgesehen, begann **Eva Fessler** ihren Vortrag. Als Instrumentarien, um ein einmal erteiltes Patent nachträglich einzuschränken oder zu widerrufen, steht neben den Nichtigkeitsverfahren der Verzicht bzw. Teilverzicht zur Verfügung. Im Unterschied zum zentralen Widerrufs- und Beschränkungsverfahren wirkt der Verzicht *ex nunc*; seine Wirkung tritt an dem auf das gültige Einlangen des Antrags im Österreichischen Patentamt folgenden Tag ein. Eine Unterbrechung des Verfahrens bei Anhängigkeit eines zentralen Widerrufs- oder Beschränkungsverfahrens kommt daher nicht in Betracht. Generell sind nach Fassung des Erteilungsbeschlusses nur noch Verzichte und zwingend nötige Klarstellungen zulässig. Jedwede Änderung der Patentansprüche, die keine bloße Einschränkung ist, ist nicht erlaubt. Das eingeschränkte Schutzbegehren darf keine Merkmalskombination enthalten, die in der erteilten Fassung nicht in den Patentansprüchen enthalten war. Auch ein Einschränken des Schutzbegehrens durch Schöpfen von Merkmalen aus der Beschreibung ist nicht erlaubt.

Ein Erlöschen des Patentrechts mit Wirkung *ex tunc* kann nach österreichischem Recht nur im streitigen Verfahren bewirkt werden. Das Nichtigkeitsverfahren geht immer vom aktuellen Registerstand aus. Ein Nichtigkeitsantrag kann nur im Umfang des zum Zeitpunkt der Antragstellung noch aufrechten Teiles des Patentes gestellt werden. Der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ist jene Fassung des Patentes zugrunde zu legen, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung rechtskräftig ist. Ein Nichtigkeitsantrag kann während der gesamten Laufzeit eines Patentes gestellt werden. Gemäß der Rechtsprechung gilt auch für eine teilweise Nichtigerklärung das Prinzip, dass eine Einschränkung nur im Rahmen des erteilten Schutzbegehrens erfolgen darf.

**Eva Fessler** then began her speech by stating that Austrian law at present made no provision for EPC 2000-style limitation or revocation proceedings; but it did allow patents to be limited or revoked post-grant in (partial) revocation proceedings and through (partial) waiver. Waivers, unlike central limitation or revocation, took effect *ex nunc*, the day after the request was validly filed with the Austrian Patent Office, which was why the proceedings could not be stayed because of pending central limitation or revocation proceedings. Generally, once the decision to grant had been taken, only waiver or essential clarification was permitted. No amendment to the claims which was not purely a limitation was allowed. The protection sought through limitation could not contain any combination of features which was not in the claims as granted. Nor could the scope of protection be limited by taking features from the description.

In Austrian law, she continued, a patent can lapse *ex tunc* only after *inter partes* proceedings. Revocation proceedings are always based on the Register as it stands. Revocation may be requested only to the extent that the patent remains in force when the request is filed. The decision of the Nullity Section (revocation division) is based on the patent text in force when it is taken. Revocation may be requested at any stage during the patent term. For partial revocation too, it is a principle of case law that limitation may occur only within the scope of protection as granted.

cation de cette mention. La limitation du brevet entraîne la publication d'un fascicule de brevet modifié dont les Etats contractants peuvent exiger une traduction.

La législation autrichienne ne prévoit pas actuellement de procédure de limitation et de révocation au sens de la CBE 2000, a déclaré **Eva Fessler** en commençant son exposé. Les instruments pouvant limiter ultérieurement la portée d'un brevet délivré ou le révoquer sont les procédures de nullité totale ou partielle ainsi que la renonciation totale ou partielle. Contrairement à la procédure centralisée de limitation et de révocation, la renonciation a un effet *ex nunc*; elle prend effet le lendemain du jour où une demande correspondante est parvenue à l'Office autrichien, c'est pourquoi elle ne saurait être interrompue lorsqu'une procédure centralisée de limitation ou de révocation est engagée. En règle générale, après la décision de délivrer le brevet, seules sont encore licites les renonciations et les clarifications absolument indispensables. Toute modification des revendications qui ne constitue pas une simple limitation est interdite. Les revendications telles que limitées ne doivent pas contenir de combinaison de caractéristiques qui ne figurait pas dans les revendications telles que délivrées. De même, il n'est pas permis de limiter la protection revendiquée en prenant de nouvelles caractéristiques tirées de la description.

En droit autrichien, l'annulation du brevet avec effet rétroactif ne peut être obtenue que dans une procédure contradictoire. La procédure en nullité se fonde toujours sur le contenu actuel du registre des brevets. L'action en nullité se limite à la partie du brevet qui est encore en vigueur au moment où l'action est engagée. La décision de la chambre d'annulation, elle, repose sur la version du brevet en vigueur au moment où la décision est rendue. L'action en nullité peut être intentée pendant toute la durée du brevet. D'après la jurisprudence, le principe selon lequel le brevet ne saurait être délivré que dans le cadre des revendications telles que délivrées s'applique aussi à toute déclaration de nullité partielle.

**Eva Fessler** wandte sich sodann dem Verhältnis zwischen nationalem österreichischem Recht und dem zentralen Widerrufs- und Beschränkungsverfahren zu. Wenig problematisch erscheine eine zentrale Beschränkung, wenn sie früher als ein nationaler Teilverzicht oder eine Teilnichtigkeitsklärung erfolge, da die nationale Behörde vom aktuellen Registerstand ausgehe. Werde das Patent während eines anhängigen Nichtigkeitsverfahrens also zentral widerrufen, werde das Nichtigkeitsverfahren einzustellen sein.

Als Problemfälle könnten sich die Schutzrechte erweisen, in denen zuerst eine nationale Einschränkung durch Teilverzicht oder Teilnichtigkeitsklärung erfolgt und erst später eine zentrale Beschränkung durchgeführt wird, insbesondere dann, wenn die eingeschränkten Fassungen nicht übereinstimmen. Laut **Eva Fessler** ist schließlich durchaus zu erwarten, dass Patentinhaber die Möglichkeit der zentralen Beschränkung nutzen, um bei Auftauchen von neuem Stand der Technik einer drohenden Teilnichtigkeitsklage auszuweichen.

Bevor er die Diskussion eröffnete, stellte **Are Stenvik** die Frage in den Raum, ob es für die Länder, die ebenfalls ein Beschränkungs- und Widerrufsverfahren kennen, sinnvoll sei, dem Patentinhaber die Wahl zwischen dem nationalen Verfahren und dem europäischen Verfahren zu lassen.

Anknüpfend an diese letzte Bemerkung des Vorsitzenden wurde aus der Zuhörerschaft angemerkt, dass die nationalen Gerichte sich weiterhin mit der Rechtsgültigkeit von Patenten befassen müssen, da das EPA im Beschränkungsverfahren die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit nicht prüfe; in den nordischen Ländern werde es weiterhin beide Systeme geben müssen. **Are Stenvik** stellte klar, dass er nicht den Widerruf von Patenten durch Gerichte in Frage stelle, sondern sich Gedanken über zwei parallele administrativ ausgestaltete Beschränkungsverfahren mache. Er umriss die Situation in den skandinavischen Ländern mit den Worten, dass man dort die Ansprüche neuerdings im Rahmen eines Gerichtsverfahrens ändern könne, aber auch im administra-

**Eva Fessler** then looked at the relationship between Austrian national law and central limitation or revocation proceedings. She felt that central limitation should not cause many problems if it occurred earlier than a partial national waiver or revocation, because the national authority took account of the Register as it stood. If a patent was centrally revoked while national revocation proceedings were pending, the latter had to be discontinued.

Problems might arise if a patent was limited first at national level, through partial waiver or revocation, and only later limited centrally, especially if the texts as limited differed. Lastly, **Eva Fessler** thought that patentees would certainly use central limitation to avoid the threat of revocation litigation if new prior art came to light.

Before opening the debate to the audience, **Are Stenvik** wondered if it made sense for countries with their own limitation and revocation procedures to give the patentee the choice between national and European procedures.

Following up on this comment, a member of the audience remarked that the national courts would still have to rule on the validity of patents, as the EPO did not examine patentability criteria in limitation proceedings; in Scandinavia there would still have to be both systems. **Are Stenvik** explained that he was not questioning patent revocation by the courts but was concerned about two parallel administrative limitation procedures. He outlined the situation in the Scandinavian countries, saying that claims there could now be amended in judicial proceedings but also in administrative proceedings; claim limitation was also possible after the first-instance court had taken its decision, which meant that the appeal court might have to rule on a new set of claims.

**Eva Fessler** s'est ensuite intéressée au rapport entre le droit national autrichien et la procédure centralisée de limitation ou de révocation. Elle a estimé que la limitation au cours de la procédure centralisée ne devrait pas poser de problèmes si elle intervient avant une renonciation partielle au niveau national ou une déclaration de nullité partielle étant donné que l'autorité nationale se fonde sur l'état actuel du registre. Si le brevet est révoqué au cours de la procédure centralisée alors qu'une action en nullité est pendante, il devra être mis fin à cette dernière.

Des difficultés peuvent surgir avec les brevets qui ont d'abord été limités au niveau national, par renonciation partielle ou annulation partielle, puis à nouveau au cours de la procédure centralisée de limitation, notamment si les versions limitées divergent entre elles. **Eva Fessler** a enfin estimé que les titulaires de brevets mettraient certainement à profit la possibilité de la procédure centralisée de limitation pour contrer la menace d'une action en nullité si de nouvelles antériorités sont découvertes.

Avant d'ouvrir la discussion, **Are Stenvik** s'est demandé s'il était opportun, pour les pays qui connaissent également la procédure de limitation et de révocation, de laisser au titulaire du brevet le choix entre la procédure nationale et la procédure européenne.

Faisant suite à cette remarque du président de séance, un membre du public a fait observer que les tribunaux nationaux devront continuer à se pencher sur la validité des brevets, étant donné que l'OEB, au cours de la procédure de limitation, n'examinait pas les conditions de la brevetabilité ; dans les pays nordiques, il serait nécessaire de conserver les deux systèmes. **Are Stenvik** a clarifié qu'il ne remettait pas en question la révocation de brevets par les tribunaux, mais se posait plutôt des questions sur le déroulement parallèle de deux procédures administratives de limitation. Il a présenté brièvement la situation dans les pays scandinaves en disant qu'il était devenu possible, récemment, de modifier les revendications dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais aussi au

tiven Verfahren; Anspruchsbeschränkungen seien auch nach der erstinstanzlichen Gerichtsentscheidung möglich, so dass das Rechtsmittelgericht gegebenenfalls über einen neuen Anspruchssatz zu entscheiden habe.

Ein Teilnehmer vertrat die Auffassung, die Beschränkungsverfahren könnten, vor allem in Verletzungsstreitigkeiten, noch zu überraschenden Ergebnissen führen. Angenommen, ein nationales Gericht erster Instanz habe entschieden, ein Patent sei nicht gültig. Der Patentinhaber lege Rechtsmittel ein und leite gleichzeitig ein zentrales Beschränkungsverfahren ein mit dem Ziel, das Patent auf einen im Lichte der erstinstanzlichen Entscheidung akzeptablen Umfang zurückzuschneiden. Was werde in einem solchen Fall das zweitinstanzliche Gericht wohl tun? Den Fall zurückverweisen mit dem Auftrag, erneut über die Gültigkeit zu entscheiden? Die Gültigkeitsfrage zum Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens machen? Diese Fragen stellten sich insbesondere in den Ländern, in denen es keine nationalen Beschränkungsverfahren gebe und deren Gerichte mit einer derartigen Situation daher wenig vertraut seien. Er sehe das als taktisches Mittel des Patentinhabers, Patentnichtigkeit zu vermeiden und vielleicht auch die Periode der Unsicherheit über die Gültigkeit des Patents zu verlängern.

Ein englischer Richter ergänzte, in seinem Rechtssystem gelte der Grundsatz, dass die Parteien ihren gesamten Sachvortrag vor Gericht ausbreiten müssten. Man könne sich vermutlich nicht auf eine Änderung berufen, die nicht in das Verfahren eingeführt wurde, auch wenn sie zum Gegenstand eines zentralen Beschränkungsverfahrens gemacht werde. Ein derartiger Fall sei zwar noch nicht entschieden worden, aber vermutlich könne der Patentinhaber aus einer Anspruchsbeschränkung keine Vorteile ziehen, die nicht Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war.

**Are Stenvik** schloss die Arbeitssitzung mit einem Dank an die Vortragenden und die Diskussionsteilnehmer.

One participant took the view that limitation proceedings might still produce surprising results, especially in infringement disputes. Say, for example, that a national court of first instance had decided that a patent was invalid and the patentee appealed, at the same time instituting central limitation proceedings with a view to narrowing the patent down to an acceptable scope in the light of the first-instance decision. What would the court of second instance do in such circumstances? Remit the case with an order to rule on validity again? Make validity the subject of the appeal proceedings? These were questions that arose in particular in countries where there was no national limitation procedure and the courts were therefore unfamiliar with such situations. He saw that as a tactical instrument for the patentee to avoid revocation and perhaps also prolong the period of uncertainty over the patent's validity.

An English judge added that the principle in his legal system was that the parties had to set out their complete case before the court. It would presumably not be possible to rely on an amendment not admitted to the proceedings, even if it was made the subject of central limitation. No such case had yet come to court, but the patentee would presumably not be able to benefit from any claim limitation that had not been the subject of proceedings at first instance.

**Are Stenvik** closed the session by thanking the rapporteurs and other participants.

cours de la procédure administrative. La limitation des revendications était encore possible après le jugement rendu en première instance, de sorte que la cour d'appel devait, le cas échéant, statuer sur la base d'un nouveau jeu de revendications.

Un participant a estimé que les procédures de limitation pouvaient conduire à des résultats surprenants, surtout au cours des procédures en contrefaçon. A supposer qu'une juridiction nationale du premier degré ait conclu à l'invalidité d'un brevet et que le titulaire fasse appel de cette décision et engage en même temps une procédure centralisée de limitation, dans le but de limiter l'étendue du brevet dans une mesure acceptable à la lumière du jugement de première instance, que pourrait bien faire la juridiction du second degré dans ce cas ? Renvoyer l'affaire devant la première instance, à charge pour elle de statuer à nouveau sur la validité du brevet ? Faire de la question de la validité l'objet de la procédure en deuxième instance ? Ces questions se posaient notamment dans les pays qui ne disposaient pas de procédure nationale de limitation et dont les tribunaux étaient peu familiarisés avec ce genre de situation. Il y voyait un moyen tactique pour le titulaire d'éviter l'annulation du brevet et peut-être aussi de prolonger la période d'incertitude sur la validité du brevet.

Un juge anglais a complété en mentionnant que, dans son système juridique, le principe s'applique selon lequel les parties doivent exposer l'ensemble des faits et arguments devant le tribunal. Elles ne pourraient vraisemblablement pas invoquer une modification qui n'aurait pas été introduite dans la procédure, même si elle faisait l'objet d'une procédure centralisée de limitation. Certes, il n'avait pas encore été statué sur un cas semblable, mais le titulaire ne pourrait vraisemblablement retirer aucun avantage d'une limitation des revendications qui n'aurait pas fait l'objet de la procédure en première instance.

**Are Stenvik** a clos la séance de travail en remerciant les orateurs et les participants à la discussion.

Die Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von **Robin Jacob** war dem **Begriff des Fachmanns** gewidmet.

**Bernard Corboz** führte ausgehend von der schweizerischen Gesetzgebung und Rechtsprechung in das Thema ein. Angelpunkt der Beurteilung erfinderischer Tätigkeit ist der Rechtsprechung zufolge der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann. Dieser ist weder Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen, sondern verfügt über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine solide Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung. Bei der Bestimmung der erforderlichen Qualifikation ist den Besonderheiten des betreffenden Sachgebiets und dem mit dem Einsatz des Fachmanns verfolgten Ziel Rechnung zu tragen. Bei dem Fachmann kann es sich auch um ein Team von Spezialisten aus unterschiedlichen Fachrichtungen handeln. Der Fachmann ist somit in Wirklichkeit eine Rechtsfiktion, und es ist die Frage zu stellen, über welche Kenntnisse und Fähigkeiten er verfügt. Der Fachmann muss über Kenntnisse auf dem betreffenden Gebiet verfügen und in der Lage sein, unterschiedliche Gegebenheiten zu erfassen und sie zu einem bekannten Ganzen zusammenzufügen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Kenntnisse des Fachmanns ist der Zeitpunkt der Erfindung. Für **Bernard Corboz** wird mit dem Begriff des Fachmanns besser nachvollziehbar, was unter Nichtnaheliegen zu verstehen ist. Die Erfindung darf nicht naheliegend sein, was bedeutet, dass sie für einen gut ausgebildeten Fachmann nicht auf der Hand liegen darf. Weniger sicher ist hingegen, ob der Begriff des Fachmanns die Aufgabe des Patentrichters erleichtert, der entscheiden muss, ob eine Neuerung unter dem Gesichtspunkt des Nichtnaheliegens patentierbar ist oder nicht. Letztendlich handelt es sich hierbei um eine Frage des Ermessens, die Raum für Unsicherheit lässt und in der befürchtet werden muss, dass die Lösung von einem Richter zum anderen und von einem Land zum anderen unterschiedlich ausfallen wird.

The working session chaired by **Robin Jacob** was devoted to the **notion of the person skilled in the art**.

**Bernard Corboz** introduced the topic from the perspective of Swiss legislation and case law. According to the case law, the basis for judging inventive step is the notion of the averagely-trained skilled person. He is neither an expert in the field in question nor a specialist with particular knowledge, but he has extensive knowledge and proven ability, sound training and sufficient experience. He should be defined on the basis of the field in question and the purpose for which he is being consulted. The skilled person might even be an interdisciplinary team. The skilled person is therefore actually a legal creation whose knowledge and capabilities require definition. The skilled person should have a knowledge of the relevant field and be able to put together various pieces of information to form a known whole. To determine the skilled person's knowledge, it is essential to consider the time of the invention. For **Bernard Corboz**, the notion of the skilled person gives us a better idea of what is meant by non-obviousness. The invention must be non-obvious, that is, not within easy grasp of the well-trained skilled person. It is, however, questionable whether the notion of the skilled person makes it easier for the judge to decide whether an innovation is patentable as regards the requirement of non-obviousness. It is ultimately a discretionary matter that could leave a margin of uncertainty and create a situation where the outcome could differ from judge to judge and country to country.

La séance de travail présidée par **Robin Jacob** a été consacrée à la **notion de l'homme du métier**.

**Bernard Corboz** a introduit le sujet du point de vue de la législation et de la jurisprudence suisses. Selon cette dernière, la pierre angulaire pour juger de l'activité inventive est le concept de l'homme du métier moyennement bien formé. Celui-ci n'est ni un expert du domaine en cause, ni un spécialiste possédant des connaissances éminentes, mais il possède des connaissances étendues et des capacités affirmées, une formation solide et une expérience suffisante. Il doit être déterminé en fonction du domaine en cause et du but pour lequel il est fait appel à lui. Il peut en outre être une équipe polyvalente. L'homme du métier est donc en réalité une fiction juridique et il convient de se demander quelles sont ses connaissances et ses capacités. L'homme du métier doit avoir des connaissances dans le domaine concerné et il doit être capable d'appréhender des données différentes pour en faire un ensemble connu. Pour déterminer ses connaissances, il convient de se placer au moment de l'invention. Pour **Bernard Corboz**, le concept d'homme du métier permet de mieux saisir ce que l'on entend par non-évidence. L'invention doit être non évidente, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être à portée de main d'un homme du métier bien formé. Il est en revanche moins certain que la notion d'homme du métier facilite la tâche du juge au moment de décider de la brevetabilité d'une invention sous l'angle de la non-évidence. Il s'agit en définitive d'une question d'appréciation qui peut laisser une marge d'incertitude et fait craindre que la solution soit différente d'un juge à l'autre et d'un pays à l'autre.



Anschließend führte **Graham Ashley** aus, dass der Fachmann des Europäischen Patentübereinkommens eine Rechtsfiktion ist, die eine objektivere Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und eine objektivere Auslegung sonstiger EPÜ-Vorschriften ermöglichen soll. Zunächst einmal verfügt der Fachmann über allgemeines Fachwissen und ist über den angeführten Stand der Technik unterrichtet. Es wird angenommen, dass das allgemeine Fachwissen von den einschlägigen Handbüchern und Nachschlagewerken dargestellt wird, da diese das Grundwissen enthalten, das ein auf diesem Gebiet tätiger Fachmann haben sollte bzw. von dem er zumindest wissen muss, wo er es bei Bedarf nachschlagen kann. Ein wichtiger Punkt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz ist die Bestimmung des maßgebenden Fachmanns. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird generell davon ausgegangen, dass der Fachmann bei der Lösungssuche auch Entwicklungen auf benachbarten technischen Gebieten berücksichtigen würde. Lösungen allgemeiner technischer Aufgaben, die für verschiedene Fachgebiete von Bedeutung sind, werden als Teil des technischen Allgemeinwissens betrachtet. Allgemein wird davon ausgegangen, dass der Fachmann kein Spezialist oder Experte auf einem bestimmten Gebiet ist, sondern lediglich über durchschnittliche Fähigkeiten verfügt. Der Fachmann hat außerdem Kenntnis von allen nicht technischen Aspekten, sofern sie Teil der zu lösenden objektiven Aufgabe sind. Und schließlich kann der Fachmann je nach Anspruchsgegenstand eine sehr unterschiedliche Person sein, was die Formulierung einer allgemeingültigen Definition sehr erschwert. Höhere Anforderungen an die Fähigkeiten des Fachmanns zu stellen, wie dies im Rahmen des Projekts *"Raising the bar"* diskutiert wird, würde sich laut **Graham Ashley** nicht nur auf die erfinderische Tätigkeit auswirken, sondern auch auf die ausreichende Offenbarung und die Klarheit. Daher sei das Konzept des Fachmanns nicht der richtige Ansatzpunkt für eine Erhöhung der Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit.

According to **Graham Ashley**, the skilled person of the European Patent Convention is a legal creation whose purpose is to assist in providing a more objective approach to the assessment of inventive step and the other provisions of the EPC. The skilled person is in possession of common general knowledge and is aware of the cited prior art. It is accepted that general knowledge is represented by handbooks and textbooks, as these provide the basic information that a skilled person is expected to have, or at least he would know how to look it up if needed. An important point when assessing inventive step using the problem/solution approach is to determine who is the appropriate skilled person. In the case law of the EPO's boards of appeal, it is generally considered that when faced with a problem, the skilled person would also consider developments within neighbouring fields of technology. Solutions of general technical problems that apply to a range of fields are considered to be part of the general technical knowledge. It is generally accepted that the skilled person is not a specialist or expert in a particular field, but rather one of average ability. The skilled person is also aware of all aspects that are not technical since they are part of the objective problem to be solved. Finally, the skilled person can be very different depending upon the technical subject-matter under consideration, which makes suggesting a standard definition very difficult. According to **Graham Ashley**, raising the level of skill of the skilled person, as discussed in the *"Raising the Bar"* project, would have an effect not just on inventive step, but also on sufficiency of disclosure and clarity. The notion of the skilled person is thus an inappropriate means for increasing the level of inventive step.

L'homme du métier cité par la Convention sur le brevet européen, comme l'a indiqué ensuite **Graham Ashley**, relève de la fiction juridique dont le but est d'aider à fournir une approche plus objective pour l'examen de l'activité inventive et les autres exigences de la CBE. L'homme du métier dispose tout d'abord de connaissances générales communes et est informé de l'état de la technique pertinent. Par connaissances générales, il convient d'entendre les manuels et ouvrages de base dans un domaine technique, connaissances que l'homme du métier est censé avoir ou du moins pouvoir vérifier en cas de besoin. L'un des points importants quand on examine l'activité inventive en appliquant l'approche problème-solution, c'est de déterminer qui est l'homme du métier compétent. La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB considère généralement que l'homme du métier, quand il est confronté à un problème à résoudre, s'intéresse aussi à l'état de la technique dans les domaines voisins. Les solutions aux problèmes techniques d'ordre général qui sont valables dans un certain nombre de domaines techniques sont considérés comme faisant partie des connaissances techniques générales. Il est généralement admis que l'homme du métier n'est pas un spécialiste ou expert d'un domaine particulier, mais plutôt un praticien de compétence moyenne. L'homme du métier est également au courant de tous les aspects non techniques, dès lors que ceux-ci font partie du problème objectif à résoudre. Enfin, l'homme du métier étant identifié à des personnes bien différentes selon l'objet technique à considérer, il est très difficile de proposer une définition générale. Elever le niveau de compétence de l'homme du métier, comme il en est question dans le projet *"Raising the bar"*, aurait, selon **Graham Ashley**, des répercussions non seulement sur l'activité inventive, mais aussi sur la suffisance de l'exposé et la clarté. La modification de la notion d'homme du métier n'est donc pas la bonne voie pour élever le niveau de l'activité inventive.

Zur Eröffnung der Diskussion richtete **Robin Jacob** die Frage an die Teilnehmer, wie die nationalen Gerichte die Merkmale des Fachmanns bestimmten. Für **Eurico Marques dos Reis** ist der Fachmann im Grund eine Art schwer zu fassendes Phantom, das sich im Lauf der Zeit ständig wandelt.

Eben zur Frage, wie wirklichkeitsnah der Fachmann ist, möchte **Graham Ashley** anmerken, dass es im EPA in der Tat eine Fülle von Fachleuten gibt, die Experten auf unterschiedlichen Gebieten der Technik sind, seien es Prüfer oder Mitglieder der Beschwerdekammern. Das heißt noch lange nicht, dass sie unfähig sind, ein Patent vom Standpunkt des Fachmanns zu beurteilen, der über durchschnittliches allgemeines Fachwissen verfügt.

Was die Anforderungen an die Fähigkeiten des Fachmanns betrifft, war **Robin Jacob** der Meinung, dass die "Latte" nicht, wie zuweilen behauptet werde, heute niedriger angesetzt werde als früher. Die Prüfer stünden jedoch unter einem enormen Zeitdruck, worunter die Qualität der Prüfung leiden könne; dies wurde von **Graham Ashley** bestätigt, der hinzufügte, dass allerdings auch das Niveau der eingereichten Patentanmeldungen stark nachgelassen habe.

Zum Verständnis des Fachmanns seitens französischer Gerichte erklärte **Alain Girardet**, dass es insofern häufig der Richter sei, der den maßgeblichen Fachmann in seiner Entscheidung definiere, als die Parteien sich davor scheuten oder sich nicht untereinander einigen könnten. Was die Qualität der erteilten europäischen Patente betrifft, so war er der Auffassung, dass es heute in der Tat leichter ist, auf bestimmten Gebieten der Technik ein Patent zu erhalten. Seines Erachtens liegt das nicht daran, dass sich das Konzept des Fachmanns im Laufe der Jahre gewandelt hat, sondern vielmehr – wie bereits von **Robin Jacob** und **Graham Ashley** angedeutet – an der ständig wachsenden Zahl der Patentanmeldungen, durch welche die Prüfer unter enormen Zeitdruck geraten.

**Sir Robin** opened the discussion by asking how the national courts defined the characteristics of the skilled person. For **Eurico Marques dos Reis**, the skilled person is essentially an elusive "wraith-like" creature who is constantly evolving over time.

As regards the reality of the skilled person, **Graham Ashley** pointed out that the EPO was actually packed with skilled persons, that is, experts in different technical branches, working either as examiners or members of the boards of appeal. This does not mean that they are not able to judge a patent from the perspective of the skilled person with average general knowledge.

**Sir Robin** did not agree with those who maintained that the "bar" had been lowered in terms of the level of skill of the skilled person. Admittedly examiners were subject to enormous time-pressure, which could affect examination quality. **Graham Ashley** agreed, adding that there had also been a significant drop in the quality of applications filed.

With respect to the perception of the skilled person in French courts, **Alain Girardet** explained that it was often left to the judge himself to define the skilled person in his decision because the parties in question were reluctant to provide a definition or could not agree amongst themselves. On the quality of European patents granted, he maintained that it was indeed easier nowadays to obtain a European patent in certain technical branches. He did not believe that this was due to the evolution of the notion of the skilled person over time but rather, as already pointed out by **Sir Robin** and **Graham Ashley**, to the constant growth in patent application numbers that put enormous time pressure on examiners.

En ouvrant la discussion, **Robin Jacob** a demandé aux participants comment les tribunaux nationaux identifiaient les caractéristiques de l'homme du métier. Pour **Eurico Marques dos Reis**, l'homme du métier est au fond une sorte de fantôme difficile à saisir et qui évolue sans cesse avec le temps.

A propos justement de la réalité de l'homme du métier, **Graham Ashley** a tenu à ajouter qu'en fait l'OEB regorgeait d'hommes du métier, experts dans différents domaines techniques, que ce soit les examinateurs ou les membres des chambres de recours. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont incapables de juger un brevet du point de vue de l'homme du métier possédant des connaissances générales moyennes.

S'agissant du niveau de compétence de l'homme du métier, **Robin Jacob** a été d'avis que la "barre" ne s'était pas abaissée, comme certains le prétendent. Cependant, les examinateurs sont soumis à une énorme pression de temps et de ce fait, la qualité de l'examen peut en pâtir, comme l'a confirmé **Graham Ashley** qui a ajouté toutefois que la qualité des demandes déposées s'était elle grandement détériorée.

En ce qui concerne la perception de l'homme du métier dans les juridictions françaises, **Alain Girardet** a expliqué que c'était souvent le juge qui dans sa décision définissait lui-même l'homme du métier, dans la mesure où bien souvent les parties répugnaient à le faire ou n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre elles. Sur la question de la qualité des brevets européens délivrés, il a estimé qu'il était aujourd'hui en effet plus facile d'obtenir un brevet européen dans certains domaines techniques. Cela tiendrait selon lui non pas à une évolution de la notion de l'homme du métier au fil des années mais plutôt, comme l'avaient déjà souligné **Robin Jacob** et **Graham Ashley**, au nombre sans cesse croissant des demandes de brevet qui soumettent les examinateurs à une énorme pression de temps.

Zur Eröffnung der Arbeitssitzung über **die Rolle des Sachverständigen im Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren** unterstrich **Ivan Verougstraete**, der den Vorsitz innehatte, dass der Richter nach einem in den meisten europäischen Staaten allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz seine Aufgabe nicht delegieren darf und den ihm unterbreiteten Rechtsstreit selbst entscheiden muss. Dieser Grundsatz bleibe aber allzu oft unbeachtet, und im Allgemeinen seien die Rolle des Sachverständigen und dessen Beitrag zunehmend entscheidend. Er erteilte sodann dem ersten der beiden Redner, **Robert van Peurseem**, das Wort.

**Robert van Peurseem** wies zunächst darauf hin, dass die niederländische Rechtsordnung hauptsächlich zwei Verfahren kennt, die beide im gleichen Maße in Anspruch genommen werden, nämlich das summarische Verfahren oder "kort geding", das dem gewöhnlichen Verfahren nicht vorgreift, und der für Patentstreitigkeiten vorgesehene besondere beschleunigte Modus des gewöhnlichen Verfahrens. In beiden Verfahren wird typischerweise sowohl die Patentverletzung als auch die Nichtigerklärung verhandelt.

Im summarischen Verfahren wird von der Möglichkeit der Heranziehung von durch das Gericht bestellten Sachverständigen in der Praxis so gut wie nie Gebrauch gemacht. Die Auslegung der Patentansprüche ist eine ganz und gar juristische Übung, die somit von juristisch ausgebildeten Richtern und nicht von technischen Sachverständigen wahrgenommen werden muss. Im gewöhnlichen Verfahren kommen hauptsächlich zwei Formen des Sachverständigenbeweises vor, nämlich derjenige durch einen nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung vom Gericht bestellten Sachverständigen und derjenige durch einen von den Parteien beauftragten Sachverständigen. Letzterer kommt in den Niederlanden in den meisten Patentverfahren zum Einsatz, wobei der Sachverständige sein Gutachten als schriftliche eidesstattliche Erklärung oder als mündliche Aussage erstatten kann. Gegenwärtig wird in den Niederlanden von der Möglichkeit der Bestellung eines gerichtlichen Sachverständigen in der Praxis bei Patentstreitigkeiten nur selten

Opening the working session devoted to **the role of the expert in infringement and revocation proceedings**, the chairman, **Ivan Verougstraete** pointed out that, according to a legal principle generally accepted by most European states, a judge could not delegate his judicial duties and had to resolve the disputes before him. This principle, however, was often ignored, with the general importance of the role of the expert and his contribution becoming increasingly decisive. The chairman then gave the floor to the first of the two speakers, **Robert van Peurseem**.

**Robert van Peurseem** started by pointing out that under Dutch law, there are two main proceedings available, each used with equal frequency. These are summary proceedings that do not have any impact on the full proceedings whatsoever and the special accelerated regime for patent litigation in full proceedings. In both types of proceedings typically both infringement and revocation are tried together in one and the same procedure.

The route of having court-appointed experts is almost never used in summary proceedings. Claim interpretation is, in essence, a judicial effort and as such has to be done by legally qualified judges, not by technical experts. In full proceedings two main forms of expert evidence can be seen, namely, the expert appointed by the court under the Code of Civil Procedure and the expert appointed by the parties. The party expert plays a role in the majority of patent proceedings in the Netherlands and his view can be in written, affidavit form or in the form of oral evidence. Court-appointed experts are rarely used any more in patent practice for a number of reasons. Firstly, the court in The Hague is composed of specialised patent court judges and uses both experts appointed by the parties and deputy patent judges. Secondly, in the majority of patent cases, what is at issue eventually boils down to a narrowly defined technical problem and, in general, it is the parties themselves, that is, patent lawyers and patent attorneys,

En ouvrant la séance de travail consacrée au **rôle de l'expert dans les actions en contrefaçon et en nullité**, **Ivan Verougstraete**, son président, a souligné que conformément à un principe de droit généralement admis par la plupart des Etats européens, le juge ne pouvait déléguer sa tâche et devait trancher lui-même le litige qui lui était soumis. Or ce principe restait bien souvent lettre morte, le rôle de l'expert et son apport étant généralement et de plus en plus décisifs. Il donne ensuite la parole au premier des deux orateurs, **Robert van Peurseem**.

En droit néerlandais, a d'abord rappelé **Robert van Peurseem**, il existe deux types principaux de procédures, utilisées à fréquence égale: la procédure de référé sans aucun impact sur la procédure ordinaire et le régime spécial accéléré des litiges en matière de brevets dans le cadre de la procédure ordinaire. Dans ces deux types de procédures, la contrefaçon et la nullité sont généralement jugées conjointement en une seule et même procédure.

En référé, la possibilité de faire appel à des experts désignés par le tribunal n'est presque jamais utilisée dans la pratique. L'interprétation des revendications étant un exercice intrinsèquement juridique, ce sont en effet des juges formés comme juristes qui doivent s'y adonner et non des experts techniques. Dans la procédure ordinaire, il existe deux formes principales de témoignages d'experts, à savoir l'expert désigné par le tribunal, réglementé par le Code de procédure civile et l'expert désigné par les parties. Ce dernier intervient dans la majorité des procédures en matière de brevets aux Pays-Bas et son avis se présente sous la forme écrite d'une attestation sous serment ou sous forme de témoignage oral. Le recours à un expert désigné par le tribunal est peu utilisé dans la pratique actuelle en matière de brevets et les raisons en sont les suivantes. Premièrement, le tribunal de La Haye dispose de juges spécialisés en matière de brevets, recourt également aux experts désignés par les parties ainsi qu'à des juges adjoints en brevets.

Gebrauch gemacht, und zwar aus folgenden Gründen: Erstens verfügt das Gericht in Den Haag über spezialisierte Patentrichter und zieht außerdem von den Parteien beauftragte Sachverständige sowie Hilfsrichter in Patentsachen hinzu. Zweitens lässt sich die Fragestellung in den meisten Patentsachen letztendlich auf ein sehr eng begrenztes technisches Problem reduzieren, und im Allgemeinen sind es die Parteien selbst bzw. deren Anwälte und Patentanwälte, welche die Richter oftmals sehr eingehend in die Materie einweisen, zum Beispiel anhand von technischen Abrissen, wenn ein Fall eine komplexe Technologie beinhaltet. Drittens gestattet das niederländische Recht den Richtern die Berücksichtigung der Erteilungsakte (prosecution history estoppel), die sehr lehrreich ist. Viertens ziehen die niederländischen Gerichte ausländische Urteile und Gutachten heran und akzeptieren schriftliche Gutachten in englischer Sprache uneingeschränkt sowie auch französische oder deutsche Schriftstücke. Fünftens nehmen Sachverständige der Parteien häufig an der mündlichen Verhandlung teil und können vom Gericht vernommen werden, sogar auf Englisch, wodurch internationale Akteure die von ihnen im Ausland verpflichteten Sachverständigen leichter hinzuziehen können. **Robert van Peurse**m schloss seinen Vortrag mit einem Bericht über den Fall *Ajinomoto/Daesang*, der den pragmatischen Einsatz von Sachverständigengutachten durch die niederländischen Gerichte illustriert.

Als nächste Rednerin berichtete **Alice Pezard** über die Rolle des Sachverständigen vor französischen Gerichten. Ihres Erachtens gehen die französischen Richter ähnlich vor wie die niederländischen Richter, außer hinsichtlich der Sprache, da nur Französisch im Verfahren akzeptiert wird. Die Beiziehung von Sachverständigen ist nicht sehr verbreitet. Gründe sind insbesondere die Spezialisierung und Qualifikation der Anwälte und Patentanwälte sowie die Kosten der Gutachten und ihre langwierige Erstattung. **Alice Pezard** fokussierte ihren Vortrag sodann auf zwei Besonderheiten des französischen Rechts, bei denen der Sachverständige eine wichtige Rolle spielt, nämlich die "saisie-contrefaçon" (Beschlagnahme von Verletzungsobjekten zu Beweis Zwecken)

who educate the judges – often in great detail – by producing technical summaries, for instance, in cases involving complicated technology. Thirdly, Dutch law allows judges to consult the file of the grant proceedings (file wrapper estoppel) which provides a rich source of knowledge. Fourthly, the Dutch courts consult judgments and evidence taken abroad and accept English written evidence without reservation, in addition to French and German texts. Fifthly, party experts are often present at the hearing and can be questioned by the court, even in English, which makes it easier for international players to bring in their hired experts from abroad. **Robert van Peurse**m concluded his paper by citing the *Ajinomoto/Daesang* case which illustrates the pragmatic way Dutch courts use expert evidence.

Next, it was **Alice Pezard**'s turn to deliver a paper on the role of the expert in French courts. She started by stating that French judges have a very similar approach to their Dutch counterparts, except in linguistic matters where French is the only language admissible in French courts. Consequently, experts are not used very often. The main reasons for this are the specialisation and qualifications of the patent lawyers and patent attorneys, the cost of the opinion and the slow rate at which expert reports are filed. **Alice Pezard** then turned her attention to two specific aspects of French law where the expert plays an important role, namely, *saisie-contrefaçon* [order for inspection and seizure of property] and damage assessment. Under the new law of 2007

Deuxièmement, dans la majorité des affaires relatives à des brevets, ce qui est en jeu se résume finalement à un problème technique de définition restreinte et, en général, ce sont les parties elles-mêmes, avocats et conseils en brevets, qui instruisent les juges de façon souvent très approfondie, par exemple par la production de résumés techniques lorsque l'affaire implique une technologie complexe. Troisièmement, la législation autorise les juges à consulter le dossier de procédure d'examen (prosecution history estoppel) lequel est riche d'enseignements. Quatrièmement, les tribunaux néerlandais consultent les jugements et dépositions recueillis à l'étranger et acceptent sans réserve les témoignages écrits en anglais ainsi que les textes en allemand et en français. Cinquièmement, les experts des parties assistent souvent à l'audience et peuvent être questionnés par le tribunal, même en anglais, ce qui permet plus facilement aux acteurs internationaux de faire intervenir les experts qu'ils recrutent de l'étranger. **Robert van Peurse**m a conclu son exposé en rapportant l'affaire *Ajinomoto/Daesang* qui illustre la façon pragmatique des tribunaux néerlandais d'utiliser les témoignages d'experts.

Ce fut ensuite au tour d'**Alice Pezard** d'exposer le rôle de l'expert dans les juridictions françaises. Elle a estimé tout d'abord que les juges français avaient à peu près la même approche que les juges néerlandais, sauf en matière de langue où seul le français a droit de cité. Le recours à l'expert n'est donc pas très fréquent. Les raisons en sont notamment la spécialisation et les qualifications des avocats et conseils en brevets, le coût de l'expertise et la lenteur du dépôt des rapports d'expertise. **Alice Pezard** s'est ensuite concentrée sur deux spécificités de la loi française dans lesquelles l'expert joue un rôle important, à savoir la saisie-contrefaçon et l'évaluation du préjudice. En matière de saisie-contrefaçon, la nouvelle loi adoptée en 2007 dispose que les opérations de saisies

und die Evaluierung des Schadens. Zur "saisie-contrefaçon" heißt es in dem neuen, 2007 verabschiedeten Gesetz, dass diese Maßnahme von einem Gerichtsvollzieher durchgeführt wird, dem hierbei vom Kläger benannte Sachverständige zur Seite stehen. Die Anwesenheit des Sachverständigen scheint in diesem Zusammenhang zwingend zu sein. Durch das neue Gesetz ändert sich gegenüber der bisherigen Rechtsprechung nichts an der Rolle und Auswahl des Sachverständigen. So kann ein Angestellter desjenigen, der die "saisie-contrefaçon" betreibt, nicht Sachverständiger sein, und erst recht nicht der Betreibende selbst oder dessen Anwalt, da der Sachverständige unabhängig sein muss. Jedoch ist nunmehr anerkannt, dass der Patentanwalt des Betroffenen Sachverständiger sein kann, ohne dass die Grundsätze eines fairen Verfahrens verletzt würden.

Bei der technischen Beurteilung von schwierigen Patentfragen steht der Sachverständige in Frankreich nicht im Vordergrund, wohl aber bei der Evaluierung des Schadens – und wohl noch mehr seit Verabschiedung des neuen Gesetzes. Dieses schreibt ausdrücklich vor, dass das Gericht zur Bestimmung der Schadenshöhe, insbesondere die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen für die geschädigte Partei, den vom Verletzer erzielten Gewinn und den immateriellen Schaden für den Rechteinhaber berücksichtigen muss. Ein schlüssiges Konzept zur genauen Bestimmung des zu zahlenden Schadensersatzes erfordert den Einsatz sowohl juristischer wie auch ökonomischer Techniken zur Erstellung eines Gutachtens. Das Gutachten zur Evaluierung des Schadens kann von einem außergerichtlichen oder von einem gerichtlichen Sachverständigen erstellt werden. Meist wird ein Verletzungsprozess in zwei Schritten durchgeführt. Ist der Verletzungstatbestand nachgewiesen, so ergeht eine erste Zwischenentscheidung, in der das Gericht von Amts wegen oder auf Antrag einer der Parteien einen Sachverständigen benennt, dem aufgetragen wird, im Hinblick auf die Bestimmung des Schadens den Umfang der Verletzungshandlungen festzustellen. Nimmt der Kläger gleich zu Beginn des Gerichtsverfahrens die Dienste eines außergerichtlichen Sachverständigen in Anspruch und fügt

on *saisie-contrefaçon*, sequestration operations are conducted by a bailiff, assisted by experts appointed by the plaintiff. An expert's presence now seems to be regarded as obligatory for this. The new law does not change the expert's role or the choice of expert compared with the existing case law. Thus, a sequestrator's employee cannot be an expert, nor *a fortiori* the sequestrator or his lawyer; the expert must be independent. However, it is now recognised that the appellant's patent attorney can be an expert, without prejudice to the fairness of the trial.

In France, although the expert is not very active during the technical assessment of patent problems, the situation is quite the opposite at the hearing on damage assessment, and probably even more so since the new law was adopted. The new law clearly states that in assessing damages the judge must consider, in particular, the negative economic consequences which the injured party has suffered, the profits made by the infringer and the moral prejudice caused to the rightholder by the infringer. A true damage-assessment policy, which calculates precisely the compensation due, requires the use of legal and economic tools. The damage assessment report can be either judicial or extrajudicial. Usually, there are two stages in infringement proceedings. If the facts of the infringement case are proved, an interlocutory decision is taken in which the judge appoints, of his own motion or at the request of a party, an expert whose job it is to evaluate the scope of the infringement in order to determine the damage. By calling on an extrajudicial expert from the start of the legal proceedings and making available a precise assessment of the compensation as an annex to his substantive conclusions, the judge may take the view that he is sufficiently well informed to order a payment that is economically in keeping with the damage incurred, or even to award compensation, without a judicial expert's opinion. However, if the

sont faites par un huissier assisté d'experts désignés par le demandeur. Il semble à cet égard que la présence de l'expert soit obligatoire. La nouvelle loi ne modifie ni le rôle ni le choix de l'expert, par rapport à la jurisprudence existante. Ainsi, le salarié du saisissant ne peut être expert et *a fortiori* le saisissant ou son avocat, l'expert se devant en effet d'être indépendant. Il est cependant désormais admis que le conseil en brevets du requérant peut être expert, sans que cela porte atteinte à l'équité du procès.

En France, si l'expert n'est pas très présent pour l'appréciation technique des problèmes en matière de brevets, il l'est en revanche en matière d'évaluation du préjudice, et probablement encore plus depuis l'adoption de la nouvelle loi. Celle-ci dispose clairement que pour déterminer le préjudice, le juge doit prendre en compte notamment les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du fait de l'atteinte. La mise en œuvre d'une véritable politique d'évaluation précise de l'indemnisation du préjudice nécessite le recours à des outils en matière d'expertise à la fois juridiques et économétriques. L'expertise d'évaluation du préjudice peut être extrajudiciaire ou judiciaire. Le plus souvent, le procès en contrefaçon se fait en deux temps. Si les faits de la contrefaçon sont avérés, une première décision est rendue dans laquelle le juge désigne d'office ou sur requête d'une partie, un expert dont la mission sera d'évaluer l'étendue de la contrefaçon afin de déterminer le préjudice. En recourant ainsi aux services d'une expertise extrajudiciaire dès le début de la procédure judiciaire et en fournissant une évaluation précise de l'indemnisation annexée aux conclusions sur le fond, le juge peut s'estimer suffisamment éclairé pour accorder une provision économiquement en rapport avec le préjudice subi ou même pour déterminer le montant de



er seinen Anträgen in der Hauptsache als Anlage eine genaue Evaluierung der Entschädigungssumme bei, kann sich das Gericht unter Umständen anhand dieser Informationen in der Lage sehen, eine Vorauszahlung festzusetzen, die sich nach dem entstandenen Schaden bemisst, oder sogar die Höhe der Entschädigung ohne gerichtliches Gutachten festzusetzen. Tritt die gegnerische Partei hingegen der vom Kläger in seinen Anträgen vorgenommenen Schätzung ernsthaft entgegen und hält das Gericht die ihm vorliegenden Informationen noch nicht für ausreichend, so kann es ein gerichtliches Gutachten anfordern. Der Schaden kann im Einzelnen oder pauschal evaluiert werden. Die Einzelevaluierung ist die aufwendigste Methode, bei der im Rahmen eines wirtschaftlichen Gutachtens bestimmt werden muss, wie viele Erzeugnisse der Rechtsinhaber ohne die Nachahmungen selbst hätte absetzen können; anschließend wird seine Gewinnspanne ermittelt und auf diese Zahl angewandt. Die pauschale Evaluierung gestaltet sich einfacher, denn es genügt, die Höhe der vertraglichen Lizenzgebühren zu ermitteln, die der Rechtsinhaber vom Verletzer auf Antrag hätte verlangen können.

**Dieter Stauder** eröffnete die Diskussion mit der Feststellung, dass eine von ihm vor etwa 30 Jahren durchgeführte Untersuchung zur Rolle des Sachverständigen die Bedeutung der Rolle der Patentanwälte in Deutschland belegt habe; in 90 % der Fälle ersetzten diese den Sachverständigen. **Klaus Grabinski** erklärte, diese Aussage sei nach wie vor aktuell und fügte hinzu, hinsichtlich der Rolle des Sachverständigen sei der deutsche Ansatz dem niederländischen bis auf die Frage der Sprache recht ähnlich. Im Allgemeinen seien die Parteien ihre eigenen Sachverständigen und instruierten das Gericht über die mit dem Fall zusammenhängenden technischen Fragen.

Für **Robin Jacob** ist es im Hinblick auf die künftige europäische Patentgerichtsbarkeit grundlegend, dass der Richter "sich den Mantel des Fachmanns überwirft", dass er die fragliche Technologie versteht, um die Patentverletzung und die Gültigkeit des Patents beurteilen zu können. In England erfüllt der Sachverständige zwei Funktionen: erstens, den Sachverhalt zu ermitteln bzw. hierzu

opposing party challenges the plaintiff's assessment and if the judge does not consider himself sufficiently well informed, he can then call on a judicial expert. Damage assessment can further be performed by adopting either a detailed or a simple method. In the detailed method, the economic expert report must quantify how much of the infringement committed the rightholder could have exploited commercially himself and then determine the rightholder's margin applicable. The simple method merely establishes what the infringer would have paid if he had licensed the product from the patent proprietor in the proper manner.

**Dieter Stauder** opened the discussion by calling to mind a study he conducted nearly 30 years ago on the role of the expert. This study highlighted the importance of the role of patent attorneys in Germany, where they replace the expert in 90% of cases. **Klaus Grabinski** pointed out that this tendency was still prevalent, adding that the German approach to the expert's role was quite similar to the Dutch approach, except in linguistic matters. It is generally the parties themselves who are the experts and who educate the court on technical questions associated with the case.

For **Sir Robin**, with the future European patent court in prospect, it was essential for the judge to "assume the mantle of the skilled person" and understand the relevant technology to be able to examine both the infringement and the validity of the patent. In England, the expert has two functions; firstly, to establish the facts or help to establish them and, secondly, to educate the court

l'indemnisation sans avoir recours à une expertise judiciaire. Par contre, si la partie adverse conteste sérieusement l'évaluation faite par le demandeur dans ses conclusions et si le juge estime qu'il n'est pas suffisamment éclairé, il pourra alors recourir à une expertise judiciaire. Par ailleurs, la méthode d'évaluation du préjudice peut être circonstanciée ou forfaitaire. Dans la première, plus complexe, l'expertise économique devra déterminer la part de la masse contrefaisante que le titulaire du droit aurait pu commercialiser lui-même puis déterminer la marge du titulaire qu'il faudra appliquer à cette masse. La méthode d'évaluation forfaitaire est plus simple, car il suffit de déterminer le taux de la licence contractuelle qui aurait pu être accordée si le contrefacteur l'avait demandé régulièrement au titulaire du brevet.

En ouverture de la discussion, **Dieter Stauder** a expliqué qu'aux termes d'une étude sur le rôle de l'expert qu'il avait menée il y a près de 30 ans, l'importance du rôle des conseils en brevets, en Allemagne, avait été soulignée ; en effet, dans 90 % des cas, ces derniers remplaçaient l'expert. **Klaus Grabinski** a indiqué que cette tendance était encore actuelle et ajouté que l'approche allemande quant au rôle de l'expert était assez semblable à celle des Pays-Bas, sauf en ce qui concerne les langues. Ce sont en règle générale les parties elles-mêmes qui sont les experts et qui instruisent le tribunal sur les questions techniques liées au cas.

Pour **Robin Jacob**, il est fondamental, dans la perspective du futur tribunal européen en matière de brevets, que le juge "revête le manteau de l'homme du métier", qu'il comprenne la technologie en cause pour pouvoir examiner et la contrefaçon et la validité du brevet. En Angleterre, l'expert a deux fonctions ; premièrement établir les faits ou contribuer à les établir et deuxièmement,

beizutragen, und zweitens, das Gericht über die betreffende Technologie ins Bild zu setzen und dem Richter somit dabei behilflich zu sein, sich den Mantel des Fachmanns überzuwerfen. In einigen Fällen ist die Technologie allerdings so augenfällig, dass sich der Einsatz eines Sachverständigen erübrigt.

**Ivan Verougstraete** lenkte die Diskussion sodann auf die Frage der Schlichtung. Er stellte die Frage, ob diese in Patentsachen eine Lösung darstellen könnte und ob die Richter beispielsweise bei einer Patentverletzung schon einmal mit Schlichtung zu tun gehabt hätten. Im Vereinigten Königreich sind Patentsachen nur selten Gegenstand von Schlichtungsverfahren. In Deutschland hingegen hat das Bundespatentgericht nach Aussagen von **Raimund Lutz** regelmäßig von der Schlichtung Gebrauch gemacht, was die Klärung einer Anzahl von vor einem anderen Gericht anhängigen Verletzungsklagen ermöglicht hat. Die Schlichtung erfolgt stets auf Antrag der Parteien. Ein weiteres relativ häufig genutztes Verfahren ist der gütliche Vergleich. Rund ein Drittel der Nichtigkeitsklagen werden durch gütlichen Vergleich beigelegt.

Die letzte Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von **Alice Pezard** war **aktuellen Entwicklungen des Patentrechts und der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene** gewidmet. Die meisten der hier vorgestellten Beiträge sind ab Seite 121 dieser Sonderausgabe des ABI. EPA vollständig wiedergegeben. An dieser Stelle soll kurz über den einen oder anderen wesentlichen Punkt der Beiträge berichtet werden.

**Robin Jacob** führte aus, dass der englische Patents Court mehr denn je zu tun habe und zahlreiche Fälle entschieden habe. Sir Robin nahm insbesondere Entscheidungen in den Blick, bei denen ein Zusammenhang zwischen den Verfahren vor den englischen Gerichten und vor dem EPA bestand. Die englischen Gerichte haben beschlossen, dann, wenn es kommerzielle Gründe gibt, über eine Nichtigkeitsklage rasch zu entscheiden, den Abschluss eines Einspruchsverfahrens vor dem EPA nicht abzuwarten, es sei denn, dessen Urteil steht unmittelbar bevor; in der Sache *Glaxo gegen Genentech* hatte beispielsweise die Weigerung des High Court,

on the relevant technology and thus help the judge to take on the role of the skilled person. Sometimes the technology seems so obvious that recourse to an expert is superfluous.

**Ivan Verougstraete** then turned the discussion to the question of mediation. He wondered if this procedure could be a solution in the patent field and if the judges had ever encountered mediation, for example, on infringement. In the United Kingdom, patent cases are seldom subject to mediation. According to **Raimund Lutz**, the German Federal Patents Court regularly has recourse to mediation and in this way manages to clarify a series of infringement proceedings that are pending before another court. Mediation is always performed at the request of the parties. Amicable arrangement is another procedure that is used relatively frequently. Approximately one-third of revocation proceedings are settled by amicable arrangement.

The final working session chaired by **Alice Pezard** focused on **recent developments in patent law and case law**. Most of the papers presented are published in their entirety starting on page 121 in this Special edition of the EPO's Official Journal. The following is a brief account of some of the key points from these papers.

**Robin Jacob** reported that the English Patents Court was busier than ever and that a large number of cases had been tried. He focused in particular on decisions involving the relationship between the English courts and the EPO. The English courts had decided that if there was a commercial reason for getting on with a revocation case, they would not wait for the EPO opposition to conclude unless that conclusion was clearly in the very near future. In the case of *Glaxo versus Genentech*, for instance, the High Court's refusal of *Genentech's* request to stay the proceedings for the patent under opposition in the EPO had resolved the EPO opposition.

instruieren das tribunal über die Technologie in Frage und dem Richter dabei behilflich zu sein, sich den Mantel des Fachmanns überzuwerfen. Manchmal scheint die Technologie so offensichtlich, dass der Einsatz eines Sachverständigen überflüssig ist.

**Ivan Verougstraete** a orienté ensuite la discussion sur la question de la médiation. Il s'est demandé si cette procédure pourrait être une solution dans le domaine des brevets et si les juges avaient déjà été confrontés à une médiation, par exemple en matière de contrefaçon. Au Royaume-Uni, les affaires de brevets sont rarement l'objet d'une procédure de médiation. En Allemagne, comme l'a indiqué **Raimund Lutz**, le Tribunal fédéral des brevets a régulièrement eu recours à la médiation et a pu ainsi clarifier une série d'actions en contrefaçon qui étaient pendantes devant un autre tribunal. La médiation se fait toujours à la requête des parties. Une autre procédure utilisée assez fréquemment est l'arrangement à l'amiable. En effet, environ 1/3 des actions en nullité se concluent par un arrangement à l'amiable.

La dernière séance de travail, présidée par **Alice Pezard**, a été consacrée aux **évolutions récentes du droit et de la jurisprudence**. La plupart des contributions présentées sont reproduites dans leur entier à partir de la page 121 de la présente Edition spéciale du JO OEB. Il est brièvement rendu compte ici de l'un ou l'autre point essentiel des interventions.

**Robin Jacob** a indiqué que le tribunal des brevets en Angleterre était plus actif que jamais et qu'un nombre important d'affaires avaient été jugées. Il s'est concentré en particulier sur les décisions qui impliquaient une relation entre les tribunaux anglais et l'OEB. Les tribunaux anglais ont décidé que s'il y avait une raison commerciale de statuer rapidement sur la procédure en nullité, ils n'attendraient pas la fin de la procédure d'opposition devant l'OEB, à moins qu'il ne soit clair que cette procédure se terminera dans un avenir très proche, comme par exemple l'affaire *Glaxo v Genentech* où le refus de la Haute Cour à surseoir à statuer, comme le deman-

das Verfahren wie von *Genentech* beantragt auszusetzen, gegen deren Patent ein Einspruchsverfahren vor dem EPA anhängig war, die Erledigung dieses Einspruchsverfahrens zur Folge.

**Robin Jacob** berichtete außerdem von der Sache *Nokia gegen Interdigital* und erklärte einleitend, dass es in der Elektronikindustrie so viele komplexe Patente gibt, dass diese fast als Rohstoff behandelt werden müssen. Die wichtigsten Akteure besitzen alle eine Vielzahl von Patenten, die die meisten Produkte auf diesem Markt abdecken. Eine eingehende Prüfung von Reichweite bzw. Gültigkeit jedes einzelnen Patents ist schlichtweg unmöglich – für Verhandlungszwecke werden die Patente einfach gezählt. Das verleitet dazu, zu behaupten, man besitze mehr Patente, für die eine Lizenz benötigt wird, als dies tatsächlich der Fall ist, was so lange kein Problem darstellt, wie nur Hersteller an der wechselseitigen Lizenzierung beteiligt sind – die allgemeine Tendenz, sich auf zu viele Patente zu berufen, gleicht sich gegenseitig aus. Kompliziert wird es erst, wenn einer der Beteiligten kein Hersteller ist. Ist dieser nur Lizenzgeber und nicht zugleich auch Lizenznehmer, und beruft er sich auf zu viele Patente, bekommt er einfach mehr Lizenzgebühren. Das ist im Wesentlichen das, was zwischen *Nokia* und *Interdigital* passiert war. *Nokia* behauptete, dass *Interdigital*, eine nicht mit der Herstellung befasste Gesellschaft, 29 Patente zuviel als unverzichtbar für den fraglichen Technologiestandard bezeichnet habe. Letztendlich urteilte das Gericht, dass nur ein einziges Patent unverzichtbar sei.

**Robert van Peurse**m führte zunächst aus, dass in den Niederlanden seit dem letzten, 2006 abgehaltenen Richtersymposium acht Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs und 18 Entscheidungen des Berufungsgerichts in Patent-sachen ergangen sind. Die meisten dieser Fälle betrafen die Gültigkeit des Patents und seine Verletzung. **Robert van Peurse**m ging unter anderem auf die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in den Sachen *Roche gegen Primus* und *Gat gegen Luk* ein, die dazu geführt haben, dass die Befugnis nationaler Gerichte, grenzüberschreitende Verfügungen zu erlassen, einge-

**Sir Robin** also reported on *Nokia versus Interdigital*, explaining at the outset that the number of complex patents in the electronics industry meant that the patents had to be treated almost as commodities. Indeed, all the main players had a large number of patents which covered most of the products on the market. It was simply not practical to consider the detail of each patent either as to scope or validity – for the purposes of the negotiations the parties just counted them. This led to the temptation to claim that you have more patents under which a licence is needed than you really do. This did not matter too much when the cross-licensing parties were themselves all manufacturers – a tendency to overclaim patents evened itself out. However, it got more complicated if one of the parties was not a manufacturer. The party then was not a cross-licensor but just a licensor, so if he overclaimed he simply got more royalties. This was broadly what had happened in the dispute between *Nokia* and *Interdigital*. *Nokia* had said that *Interdigital*, a non-manufacturing company, had overnotified 29 patents as being essential for the relevant standard. The court had ultimately found only one patent essential.

**Robert van Peurse**m started with a report that since the last judges' symposium in 2006, the Supreme Court of the Netherlands had handed down eight decisions in patent law cases and the Court of Appeal had delivered 18 decisions. The majority of these cases had involved the validity of the patent and infringement. Among the cases put forward, **Robert van Peurse**m focused on the decision of the European Court of Justice in *Roche versus Primus* and *Gat versus Luk* which had the result of restricting the power of national judges to order cross-border injunctions. In the decision concerning *Roche versus*

dait *Genentech* dont le brevet faisait l'objet d'une procédure d'opposition devant l'OEB, a eu pour effet de mettre fin à la procédure d'opposition devant l'OEB.

**Robin Jacob** a également relaté l'affaire *Nokia v Interdigital*, en expliquant tout d'abord que dans l'industrie électronique, il existait tellement de brevets complexes qu'ils devaient presque être traités comme des marchandises. Tous les acteurs principaux possèdent en effet un grand nombre de brevets qui couvrent la plupart des produits sur le marché. Il est tout simplement impossible d'examiner chaque brevet en détail pour vérifier son étendue ou sa validité, de sorte que les parties, pour les besoins de leurs négociations, se contentent de les compter. Les parties sont alors tentées de revendiquer plus de brevets, qu'elles n'en ont réellement, brevets pour lesquels une licence est nécessaire. Cela ne pose pas trop de problèmes tant que les parties sont toutes elles-mêmes des fabricants, car leur tendance réciproque à invoquer un trop grand nombre de brevets a un effet équilibrant. Mais la situation se complique si l'une des parties n'est pas un fabricant. Cette partie-là ne conclut alors pas d'accord de licences croisées, mais une licence unilatérale, et si elle invoque trop de brevets, elle perçoit tout simplement plus de royalties. C'est en gros ce qui s'est produit entre *Nokia* et *Interdigital*. *Nokia* avait argumenté qu'*Interdigital*, une société non fabricante, avait indûment notifié 29 brevets comme essentiels à la norme technologique en question. Finalement, le tribunal n'a retenu qu'un seul brevet essentiel.

**Robert van Peurse**m a indiqué tout d'abord que depuis le dernier Colloque des juges en 2006, la Cour suprême des Pays-Bas avait rendu huit arrêts en matière de droit des brevets et la Cour d'appel avait quant à elle statué sur dix-huit affaires. Une majorité de ces affaires concernait la validité du brevet ainsi que des actes de contrefaçon. Parmi les décisions citées, **Robert van Peurse**m a mentionné la décision rendue par la Cour européenne de justice dans les affaires *Roche contre Primus* et *Gat contre Luk* qui a eu pour effet de restreindre le pouvoir des juges d'ordonner des injonctions transfrontières. Dans

schränkt wurde. In der Entscheidung *Roche gegen Primus* stellte der Europäische Gerichtshof fest, bei einer Verletzung der nationalen Teile eines europäischen Patents könne keineswegs von derselben Rechtslage die Rede sein, ebenso wenig wie von derselben Sachlage bei in verschiedenen Mitgliedstaaten begangenen Patentverletzungen, selbst wenn die Beklagten demselben Konzern angehörten und aufgrund einer gemeinsamen Geschäftspolitik in derselben oder in ähnlicher Weise gehandelt hätten.

**Kathrin Klett** erklärte, dass das Schweizerische Bundesgericht in einem Entscheid vom 28. Februar 2007 Gelegenheit erhalten hat, zur Auslegung des EPÜ klarzustellen, dass die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA für die Anwendung der harmonisierten Normen in der Schweiz durchaus von Bedeutung ist und berücksichtigt werden darf. In dem betreffenden Entscheid ging es um die Gültigkeit eines Patents für eine vorbekannte Substanz.

**Dieter Brändle** berichtete über ein kürzlich ergangenes Urteil des Handelsgerichts Zürich, das noch nicht rechtskräftig ist und das die Frage der Berücksichtigung von Erklärungen aus dem Erteilungsverfahren behandelt. Auch wenn ein Anspruch im Laufe des Erteilungsverfahrens eingeschränkt worden ist, so das Handelsgericht, beschränkt sich der Schutzbereich nicht auf den strikten Wortlaut der Ansprüche; maßgeblich ist vielmehr, was die Auslegung nach Artikel 69 EPÜ und dem dazugehörigen Auslegungsprotokoll ergibt. Diese Auslegung geht von den Ansprüchen aus, unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen.

**Ivan Verougstraete** konstatierte, dass sich in Belgien auf legislativer Ebene eine überaus wichtige Entwicklung vollzogen hat, die insbesondere die Übertragung der Zuständigkeit für alle mit Patentstreitigkeiten zusammenhängende Fragen vom Gericht der ersten Instanz auf die Handelsgerichte und die Einführung der Unterlassungsklage beinhaltet. Letztere ist dem einstweiligen Verfahren nachgeschaltet und erlaubt eine wirksame Verfolgung von Patentverletzungen. In der Rechtsprechung beobachtet **Ivan Verougstraete**, dass sich die Inan-

*Primus*, the European Court of Justice considered that there was no question of the same situation of law if national patents resulting from a European patent had been infringed and no question of the same situation of fact if infringement had taken place in different member states, even if the defendants belonged to the same group or had acted in an identical or similar manner in accordance with a common policy.

**Kathrin Klett** noted that, in a decision dated 28 February 2007, the Swiss Federal Tribunal took the opportunity to stress that EPO appeal board case law was indeed relevant in Switzerland and may be taken into account in interpreting the harmonised standards of the EPC. The case in question concerned the validity of a patent for a known substance.

**Dieter Brändle** reported on a recent judgment of the Handelsgericht Zürich [Commercial Court of Zurich] that has not yet entered into force and that looks at the consideration of statements made at the grant stage. The court considered that even if a claim was restricted during the grant procedure, the scope of protection was not strictly limited to the wording of the claim; the key factor was the interpretation under Article 69 EPC and the protocol on the interpretation of that article, this interpretation being based on the claims, with reference to the description and drawings.

**Ivan Verougstraete** reported on a major legislative development that had taken place in Belgium and that involved, in particular, the transfer of the district court's jurisdiction to the commercial courts in all matters surrounding patent litigation and the act of bringing injunction actions. The latter follows the route of interim injunction proceedings and is an efficient means of pursuing cases of infringement. With respect to case law, **Ivan Verougstraete** noted a levelling in the number of interim injunction proceedings that occur relatively

sa décision relative à l'affaire *Roche contre Primus*, la Cour européenne de justice a estimé que la contrefaçon de brevets nationaux issus d'un brevet européen ne saurait donner lieu à une même situation de droit, et que des actes de contrefaçon commis dans plusieurs Etats membres ne sauraient entraîner une même situation de fait, même dans l'hypothèse où les défendeurs appartiennent au même groupe ou avaient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune.

**Kathrin Klett** a relevé que le Tribunal fédéral suisse, s'agissant de l'interprétation de la CBE, avait eu l'occasion d'expliquer, dans sa décision du 28 février 2007, que la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB était de toute évidence importante pour l'application des normes harmonisées en Suisse et qu'il convenait d'en tenir compte. La question traitée dans cette décision était celle de la validité d'un brevet portant sur une substance déjà connue.

**Dieter Brändle** a rendu compte d'un jugement récent du Tribunal de commerce du canton de Zurich, non encore passé en force de chose jugée, qui examine la question de la prise en compte des déclarations faites au cours de la procédure de délivrance. Le Tribunal a considéré que même si une revendication avait été limitée au cours de la procédure de délivrance, l'étendue de la protection ne se limitait pas au texte strict des revendications, mais devait être interprétée au sens de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif, cette interprétation découlant des revendications, la description et les dessins étant également pris en compte.

**Ivan Verougstraete** a relevé qu'en Belgique, une évolution majeure avait eu lieu sur le plan législatif avec notamment le transfert de la compétence du Tribunal de première instance aux tribunaux de commerce pour tout ce qui touche au contentieux brevet et la création d'une action en cessation. Cette dernière suit la procédure en référé et permet de poursuivre de façon efficace les contrefaçons. En ce qui concerne la jurisprudence, **Ivan Verougstraete** a observé une stabilisation de la procédure en référé laquelle est relativement fréquente



spruchnahme des einstweiligen Verfahrens in Patentsachen auf relativ hohem Niveau eingependelt hat; auf diesem Gebiet gilt zugunsten des Inhabers des Patents im Allgemeinen eine Gültigkeitsvermutung, selbst wenn ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Und schließlich sind mehrere Gerichtsentscheidungen zur "saisie-description" (Beschreibung von Verletzungsobjekten zu Beweis-zwecken) ergangen, eine in Belgien seit langem bestehende Maßnahme, die seiner Meinung nach das beste in Belgien in Patentsachen zur Verfügung stehende Verfahren darstellt.

In Italien, erklärte einleitend **Massimo Scuffi**, erkennen spezialisierte Kammern für gewerbliche Schutzrechte, die in 12 Gerichtsbezirken eingerichtet sind, über Patentstreitigkeiten. Nachdem diese 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. Was Äquivalenz betrifft, so ist dieser Begriff auch in den jüngsten Entscheidungen der italienischen IP-Kammern nicht eigens definiert worden, so dass die Rechtsprechung zersplittert bleibt. In den jüngsten Entscheidungen wurde offenbar dem Ansatz gefolgt, wonach eine Patentverletzung aufgrund von Äquivalenz das Fehlen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit voraussetzt. Abschließend plädierte **Massimo Scuffi** für die Einrichtung einer zentralisierten europäischen Gerichtsbarkeit für Patentstreitigkeiten.

**Raimund Lutz** erklärte, sich auf eine aktuelle Entscheidung des Bundespatentgerichts in einem Nichtigkeitsverfahren auf dem Gebiet der Biotechnologie<sup>3</sup> beschränken zu wollen. Diese Rechtssache betrifft den ersten konkreten Anwendungsfall der europäischen Biotechnologie-Richtlinie. Es geht um ein deutsches Patent, dem eine 1997 eingereichte Anmeldung zugrunde liegt und das 1999 erteilt wurde.

<sup>3</sup> Die (noch nicht rechtskräftige) Entscheidung des BPatG, Aktenzeichen 3 Ni 42/04, ist veröffentlicht in GRUR 2007, 1049.

frequently in patent matters; a bias in favour of validity is generally accorded to the patent proprietor here, even if opposition proceedings are pending. He finished up with a report on a number of case-law decisions that had been handed down on Belgium's long-established *saisie-description* procedure (order for inspection of property), which he considers is the best patent procedure that exists in Belgium.

In Italy, according to **Massimo Scuffi**, patent disputes are heard by the Italian IP courts located in 12 judiciary 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. Equivalence has not been defined in a specific way and is still fragmented in the most recent case law. The latest decisions seem to follow the approach that infringing equivalence implies lack of novelty and inventive step. **Massimo Scuffi** concluded by calling for the establishment of a central European patent judiciary for patent disputes.

**Raimund Lutz** turned the focus to a recent invalidity decision handed down by the Federal Patents Court in the area of biotechnology.<sup>3</sup> This is the first concrete case involving the application of the European Directive on the legal protection of biotechnological inventions. The case concerns a German patent based on an application filed in 1997 and granted in 1999.

<sup>3</sup> The decision of the Federal Patents Court, Reference 3 Ni 42/04 (yet to become final in law), is published in GRUR 2007, 1049.

en matière de brevets ; un a priori favorable de validité est dans ce domaine généralement accordé au titulaire du brevet, même si une procédure d'opposition est en cours. Il a indiqué enfin que plusieurs décisions jurisprudentielles avaient été rendues en matière de saisie-description, mesure bien connue depuis longtemps en Belgique et qui est selon lui la meilleure procédure qui existe en matière de brevets en Belgique.

En Italie, a déclaré tout d'abord **Massimo Scuffi**, ce sont les chambres spécialisées en propriété industrielle, 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. En matière d'équivalence, la jurisprudence la plus récente n'a pas encore donné de définition spécifique et reste fragmentée. Les dernières décisions semblent suivre l'approche selon laquelle il ne peut y avoir de contrefaçon que si l'équivalence implique le défaut de nouveauté et d'activité inventive. **Massimo Scuffi** a enfin plaidé pour l'instauration d'un système judiciaire européen centralisé compétent pour connaître des litiges en matière de brevets.

**Raimund Lutz** a souhaité se concentrer sur une décision récente en matière de nullité rendue par le Tribunal fédéral des brevets, en biotechnologie<sup>3</sup>. Cette affaire concerne le premier cas concret d'application de la directive européenne sur la biotechnologie. Il s'agit d'un brevet allemand qui se base sur une demande déposée en 1997 et délivré en 1999.

<sup>3</sup> La décision du Bundespatentgericht, réf. 3 Ni 42/04 (qui n'est pas encore passée en force de chose jugée), est publiée dans GRUR 2007, 1049.



Das Patent betrifft isolierte gereinigte neurale Vorläuferzellen, das Verfahren zu ihrer Herstellung aus embryonalen Stammzellen in unbegrenzter Menge, und die Verwendung der neuronalen Vorläuferzellen zur Therapie von neuronalen Defekten. Zur Herstellung dieser Zellen werden nach der Erfindung embryonale Stammzellen benötigt. Als Ausgangsmaterial für die Gewinnung der embryonalen Stammzellen werden in der Patentschrift sehr frühe Embryonen der Maus, der Ratte, oder des Schweins genannt, aber auch Embryonalgewebe von Primaten und insbesondere auch von Menschen.

Der zuständige Senat des Bundespatentgerichts hat dieses Patent insoweit für nichtig erklärt, als es Zellen umfasst, die aus embryonalen Stammzellen von menschlichen Embryonen gewonnen werden. Soweit das Patent embryonale Stammzellen betraf, die aus menschlichen embryonalen Keimzellen erhalten werden, wurde das Patent aufrecht erhalten. Die Entscheidung wurde auf den neuen Paragraphen im deutschen Patentgesetz gestützt, der im Zuge der Umsetzung der EU-Biotechnologie-Richtlinie den Nichtigkeitsgrund des Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten konkretisierte. Diese neue Vorschrift ist nach Patentanmeldung und sogar nach Klageerhebung in Kraft getreten. Normalerweise werden, wenn es um die Frage der Nichtigkeit von Patenten gehe, die Sachverhalte und auch die Rechtslage zum Zeitpunkt der Patentanmeldung zugrunde gelegt. Hier hat das Bundespatentgericht aber entschieden, dass der Schluss der mündlichen Verhandlung der relevante Stichtag ist.

Die schwedischen Gerichte verhandeln jährlich über etwa 35 bis 40 Patent-sachen. Der Oberste Gerichtshof wird nur sehr selten damit befasst. Kürzlich wurde ihm jedoch ein Fall vorgelegt, den **Per Carlsson** in den wichtigsten Punkten schilderte. Ein Pharmaunternehmen hatte ein ergänzendes Schutzzertifikat für ein bestimmtes Arzneimittel inne, das Ende 2005 auslaufen sollte. Ein anderes Pharmaunternehmen beabsichtigte, nach diesem Stichtag ein Generikum auf den Markt zu bringen. Mit den Vor-

The patent relates to isolated and purified neural precursor cells, to a method for the production thereof from embryonic stem cells in unlimited quantities and to the use of neural precursor cells in neural defect therapy. The invention requires embryonic stem cells to produce these cells. To start the generation of embryonic stem cells, the patent specifies that embryonic stem cells can be obtained from very early mouse, rat or swine embryos as well as from embryonic tissue from primates and, in particular, from humans.

The relevant board (*Senat*) of the Federal Patents Court revoked this patent in so far as it related to cells that can be obtained from embryonic stem cells from human embryos. The patent was maintained in so far as it related to embryonic stem cells derived from human embryonic germ cells. The decision was based on the new article in the German Patents Act, which, in incorporating the EU's Directive on biotechnology patents into national law, makes breach of *ordre public* or morality a specific ground for revocation. This new directive entered into force after the patent application date and even after the institution of proceedings. Normally, all decisions in matters relating to patent revocation are based on the substantive merits of the case and the legal position at the time of the patent application. In this case, however, the Federal Patents Court set the last day of oral proceedings as the relevant effective date.

The Swedish courts hear 35 to 40 patent cases a year. These cases are very rarely submitted to the Supreme Court. One was, however, recently. The key elements of this case were presented by **Per Carlsson**. The case concerned a pharmaceutical company that owned a supplementary protection certificate due to expire at the end of 2005 for a specific pharmaceutical product. Another pharmaceutical company wished to launch a generic product upon expiry of the supplementary protection certificate.

Le brevet porte sur les cellules précurseurs neuronales isolées et purifiées, le procédé de leur obtention en quantité illimitée à partir de cellules souches embryonnaires et l'utilisation des cellules précurseurs neuronales dans le traitement des lésions neuronales. D'après l'invention, la fabrication de ces cellules nécessite des cellules souches embryonnaires. Comme matière première pour obtenir des cellules souches embryonnaires, le fascicule de brevet cite les embryons très précoces de la souris, du rat ou du porc, mais aussi des primates et notamment de l'homme.

La chambre compétente du Bundespatentgerichts a annulé ce brevet dans la mesure où il englobe des cellules, qui sont obtenues à partir de cellules souches embryonnaires provenant d'embryons humains. Dans la mesure où le brevet concerne des cellules souches embryonnaires qui sont obtenues à partir de cellules germinales embryonnaires, le brevet a été maintenu. La décision s'est appuyée sur le nouvel article de la loi allemande sur les brevets, qui reconnaît concrètement toute atteinte portée à l'ordre public ou aux bonnes mœurs comme motif de nullité dans le cadre de la transposition de la directive européenne en matière de biotechnologie. Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur après le dépôt de la demande de brevet et même après l'introduction de l'action en justice. Normalement, quand il s'agit de la question de la nullité d'un brevet, la décision se fonde sur les faits existants et la situation juridique au moment du dépôt de la demande de brevet. En l'espèce, le Tribunal fédéral des brevets a décidé que la date pertinente était celle de la clôture de la procédure orale.

Les tribunaux suédois connaissent environ 35 à 40 affaires de brevets par an. La Cour suprême en est très rarement saisie. Elle vient pourtant de l'être récemment pour une affaire dont **Per Carlsson** a rapporté les éléments essentiels. Une firme pharmaceutique était titulaire d'un certificat complémentaire de protection pour un certain médicament dont la durée de validité devait arriver à échéance fin 2005. Après cette date, une autre firme pharmaceutique a souhaité introduire sur le marché un

bereitungen für die Markteinführung des Generikums wurde vor Ende der Laufzeit des Patents begonnen. Der in Schweden geltenden Praxis entsprechend wandte sich das betreffende Unternehmen an eine staatliche Stelle, um die Marktpreise in Erfahrung zu bringen. Das erstinstanzliche Gericht bewertete dies als Verletzung des noch in Kraft befindlichen Patents. Der Präsident des Gerichts teilte diese Auffassung jedoch nicht, und in der Berufung wurde das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und eine Patentverletzung verneint. Wiederum war der Gerichtspräsident der gegenteiligen Auffassung, so dass nunmehr beschlossen wurde, den Fall dem Obersten Gerichtshof vorzulegen; dessen Urteil steht noch aus.

**Shungi Tanaka** führte aus, dass der Oberste Gerichtshof Japans kürzlich drei Entscheidungen in Patentsachen erlassen habe, was selten vorkomme. Er schilderte insbesondere einen Rechtsfall, der die Zulässigkeit des Recyclings von Druckerkartuschen betraf.<sup>4</sup> Die Kartuschen wurden zusammen mit dem Drucker verkauft. Das Gericht für gewerbliche Schutzrechte nahm den Standpunkt der Verbraucher ein und gelangte zu der Auffassung, dass diese erwarteten, dass die Kartuschen wiederbefüllbar oder recycelbar seien. Nach Auffassung des Gerichts stellte das recycelte oder wiederbefüllte Teil jedoch einen wesentlichen Bestandteil des Geräts dar, und das Recycling sei daher nicht zulässig. Der Oberste Gerichtshof bestätigte dieses Urteil, jedoch mit einer anderen Begründung. Nach dem Recyceln, Wiederbefüllen oder Instandsetzen bestehe keine Identität zwischen diesem Produkt und dem ursprünglichen Produkt mehr, und daher liege eine Patentverletzung vor.

**Eurico Marques Dos Reis** berichtete über die kürzlich erfolgte Einsetzung eines Gerichts für gewerbliches Eigentum in Lissabon sowie von entsprechenden spezialisierten Kammern beim Berufungsgericht und beim Obersten Gerichtshof sowie über die Einrichtung einer Schlichtungsstelle.

<sup>4</sup> *Canon Inc. v. Recycle Assist Inc.* Oberster Gerichtshof (JP) vom 8.11.2007, 39 IIC 982 [2008].

The preparations for the launch of this generic product began before the patent's expiry date. In accordance with existing practice in Sweden, the company in question contacted a government body for information on the market price. The district court held that the actions of this company represented an infringement of a patent still in force. The president of the district court, however, opposed this view and when the case reached the court of appeal, the court reversed the earlier judgment, declaring that there had been no infringement. The president of the court of appeal in turn opposed this decision and decided to refer this case to the Supreme Court, which has not yet handed down its decision.

**Shungi Tanaka** reported that the Japanese Supreme Court handed down three patent judgments in a rare move recently. He recounted one case in particular concerning the permissibility or impermissibility of recycling printer cartridges.<sup>4</sup> The cartridges in question were sold with the printer. The IP court took the point of view of the consumer and concluded that consumers expected cartridges to be rechargeable or recyclable. However, the court considered the recycled or recharged part an essential element of the device, thereby rendering recycling impermissible. The Supreme Court approved this judgment but by a different reasoning. It considered that after recycling, recharging or repair, the resulting product and the original product were no longer identical and, for this reason, there was infringement.

**Eurico Marques Dos Reis** reported the recent establishment of an IP Court in Lisbon and specialised IP boards attached to the Court of Appeal and the Supreme Court in addition to an arbitration centre.

<sup>4</sup> *Canon Inc. v. Recycle Assist Inc.* JP Supreme Court of 8.11.2007, 39 IIC 982 [2008].

médicament générique. Les préparatifs de mise sur le marché de ce générique ont commencé avant l'échéance du brevet. Conformément à la pratique en vigueur en Suède, la firme en question s'est adressée à une autorité gouvernementale afin de se renseigner sur les prix du marché. Le tribunal de première instance a considéré que ce qu'avait fait cette firme constituait une contrefaçon du brevet encore en vigueur. Cependant, le président du tribunal n'a pas partagé cet avis et lorsque le cas s'est retrouvé en cour d'appel, cette dernière renversa le jugement de première instance et a déclaré qu'il n'y avait pas contrefaçon. Là encore, son président a été d'un avis contraire et il a été décidé de saisir la Cour suprême sur cette affaire qui n'a pas encore rendu sa décision.

**Shungi Tanaka** a indiqué que la Cour suprême du Japon avait récemment rendu trois jugements en matière de brevet, ce qui est rare. Il a évoqué en particulier une affaire concernant le caractère permissible ou non du recyclage de cartouches d'imprimante.<sup>4</sup> Ces dernières étaient vendues avec l'imprimante. Le tribunal de propriété intellectuelle s'est placé du point de vue des consommateurs et a conclu que ces derniers attendaient que les cartouches soient rechargeables ou recyclables. Le tribunal a estimé cependant que la pièce recyclée ou rechargée était un élément essentiel de l'appareil, donc le recyclage n'était pas permissible. La Cour suprême a approuvé ce jugement mais par un raisonnement différent. Elle a considéré qu'après recyclage, recharge ou réparation, il n'y avait plus d'identité de ce produit avec le produit d'origine et pour cette raison, il y avait contrefaçon.

**Eurico Marques Dos Reis** a évoqué la création récente d'un tribunal de propriété industrielle à Lisbonne et de chambres spécialisées dans ce domaine auprès de la Cour d'appel et de la Cour suprême, ainsi que la création d'un centre d'arbitrage.

<sup>4</sup> *Canon Inc. v. Recycle Assist Inc.* Cour Suprême JP du 8.11.2007, 39 IIC 982 [2008].

**Alice Pezard** machte darauf aufmerksam, dass aufgrund des Gesetzes vom 29. Oktober 2007 zur Bekämpfung von Nachahmungen die Zuständigkeit für Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums nunmehr beim Tribunal de Grande Instance von Paris zusammengefasst ist, statt wie bisher bei den Handelsgerichten zu liegen. Diese von den Richtern selbst stark begrüßte Konzentration setzt sich fort: Die Einrichtung einer spezialisierten Abteilung für geistiges Eigentum, d. h. für Patente, Marken sowie Gebrauchs- und Geschmacksmuster, steht unmittelbar bevor. **Alice Pezard** erklärte außerdem, dass derzeit eine vom französischen Justizministerium bei der Universität Grenoble in Auftrag gegebene umfangreiche Untersuchung zur französischen Rechtsprechung auf dem Gebiet des geistigen Eigentums durchgeführt wird, deren Ergebnisse voraussichtlich bis zum nächsten Richtersymposium 2010 vorliegen werden.

In ihren Schlussansprachen ließen **Ivan Verougstraete** im Namen der Richter und **Peter Messerli** im Namen des EPA die Höhepunkte des Symposiums Revue passieren und zeigten sich erfreut über den gelungenen Ablauf. Sie bedankten sich herzlich bei den französischen Gastgebern, dem INPI und der ENM für ihre liebenswürdige Gastfreundschaft und die ausgezeichnete Organisation des Symposiums, sowie bei allen, die sich an der Organisation des Symposiums beteiligt und zu seinem Erfolg beigetragen hatten. Sie würdigten außerdem die bemerkenswerte Arbeit der Dolmetscher und dankten allen Teilnehmern. Dann bedankte sich **Benoît Battistelli** bei allen, die aktiv an den Vorbereitungen für dieses 14. Richtersymposium mitgewirkt hatten und nannte in diesem Zusammenhang das EPA mit seiner finanziellen Unterstützung sowie die Mitglieder des Sekretariats des Symposiums.

In seinem Schlusswort erklärte **Eurico Marques Dos Reis**, er freue sich anzukündigen, dass Portugal die Absicht habe, das 15. europäische Patentrichtersymposium 2010 in Lissabon auszurichten.

**Alice Pezard** recounted that the law of 29 October 2007 on anti-infringement measures concentrated jurisdiction for intellectual property on the *Tribunal de Grande Instance de Paris* (Paris Regional Court), rather than on the commercial courts. This move was warmly welcomed by the magistrates themselves and will receive backup from a centre specialised in intellectual property that will be established shortly to bring together patents, trade marks, designs and models. **Alice Pezard** also reported that a major study commissioned by the Department of Justice on French intellectual property case law was currently under way at the University of Grenoble and would no doubt be available before the next judges' symposium in 2010.

In their closing speeches, **Ivan Verougstraete**, on behalf of the judges, and **Peter Messerli**, on behalf of the EPO, reviewed the highlights of the symposium and expressed their pleasure at the smooth running of the event. They then extended a special thanks to their French hosts, the French Patent Office and the ENM [French National School for the Judiciary], for their warm hospitality and excellent organisation of the symposium. Thanks were also extended to all those who had helped to organise the symposium and contributed to its being a success. They also acknowledged the marvellous job done by the interpreters and finally thanked all the participants. They then gave the floor to **Benoît Battistelli** who warmly thanked all those who had helped to organise this 14th European Patent Judges' Symposium, mentioning the EPO for its financial support and the members of the symposium secretariat.

The final word went to **Eurico Marques Dos Reis**, who had the pleasure of announcing Portugal as the organiser of the 15th European Patent Judges' Symposium in Lisbon in 2010.

**Alice Pezard** a souligné que la loi du 29 octobre 2007 concernant la lutte contre la contrefaçon avait eu pour effet de concentrer la juridiction en matière de propriété intellectuelle sur le Tribunal de Grande Instance de Paris et non plus auprès des tribunaux de commerce. Cette concentration très souhaitée par les magistrats eux-mêmes va se poursuivre puisqu'un pôle spécialisé de la propriété intellectuelle, regroupant les brevets, les marques, les dessins et modèles, va être incessamment créé. **Alice Pezard** a également indiqué qu'une étude de grande envergure, commandée par le Ministère de la justice à l'Université de Grenoble et portant sur la jurisprudence française en matière de propriété intellectuelle, était actuellement en cours et serait sans doute disponible avant le prochain Colloque des juges en 2010.

Dans leurs allocutions de clôture, **Ivan Verougstraete**, au nom des juges, puis **Peter Messerli**, au nom de l'OEB, ont rappelé les grands moments du Colloque et se sont félicités de son bon déroulement. Ils ont ensuite remercié chaleureusement les hôtes français, l'INPI et l'ENM pour leur chaleureuse hospitalité et l'excellente organisation du Colloque, ainsi que toutes les personnes qui avaient participé à l'organisation du Colloque et contribué à son succès. Ils ont également salué le remarquable travail accompli par les interprètes et remercié enfin tous les participants. Ce fut enfin au tour de **Benoît Battistelli** de remercier toutes les personnes qui avaient pris une part active à la préparation de ce 14<sup>ème</sup> Colloque, en citant à cet égard l'OEB, pour le soutien financier, ainsi que les membres du Secrétariat du Colloque.

Le mot de la fin est revenu à **Eurico Marques Dos Reis** qui a annoncé avec plaisir l'intention du Portugal d'organiser le 15<sup>ème</sup> Colloque des juges européens de brevets à Lisbonne en 2010.