

Stefan LUGINBÜHL*Jurist, Internationale Rechtsangelegenheiten, PCT, GD5***Tagungsbericht**

Das 17. Patentrichtersymposium fand vom 9. bis 12. September 2014 in der estnischen Hauptstadt Tallinn statt. Das Justizministerium von Estland als Co-Organisator suchte sich für die Veranstaltung das Technologiezentrum "Mektory" aus. Dies ermöglichte den Teilnehmern aus 25 EPÜ-Staaten sowie Montenegro und Japan, der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts und des Gerichtshofs der Europäischen Union sich über die letzten Entwicklungen in zukunftssträchtigen Technologiebereichen aus erster Hand zu informieren. Dieses dem Patentrecht sehr zugängliche Umfeld farbte äußerst fruchtbar auf die Diskussionen über die mögliche Praxis des künftigen Einheitlichen Patentgerichts (EPG) in verschiedenen Bereichen des Patentrechts ab. Dabei war insbesondere auch das Verhältnis zwischen dem künftigen EPG und den Beschwerdekammern ein wichtiges Thema des ersten Tages des Symposiums, das es auf künftigen Symposien zu vertiefen gelten wird. Der zweite Tag war den letzten Entwicklungen zu ergänzenden Schutzzertifikaten, den erlaubten Änderungen einer Patentanmeldung oder eines Patents unter Artikel 123 (2) und (3) EPÜ und einer Fallstudie gewidmet. Abgeschlossen wurde das Symposium mit den traditionellen Berichten zu den aktuellsten nationalen Entwicklungen im Patent- und Patentstreitregelungsbe- reich. Die Abendessen fanden im modernen Technologiemuseum "Energy Discovery Centre" und – als spannender Kontrast – im mittelalterlichen Festsaal des "Mustpeade maja" bei estnischen Glockenklängen statt.

Kai Härmand, Stellvertretende Generalsekretärin, Justizministerium, Tallinn, eröffnete das Symposium mit einem Willkommensgruß an die Teilnehmer und einer Einführung in das estnische Gerichts- und Patentstreitregelungssystem. Dabei wies sie auf das moderne estnische e-filing-Gerichtssystem hin, das nicht zuletzt als Inspirationsquelle für das künftige EPG dienen könnte.

Stefan LUGINBÜHL*Lawyer, International Legal Affairs, PCT, DG5***Report on proceedings**

The 17th patent judges' symposium took place from 9 to 12 September 2014 in Tallinn, capital of Estonia. The event was jointly organised with Estonia's justice ministry, which had chosen the "Mektory" technology centre as venue. That gave the participants of national courts from 25 EPC contracting states, Montenegro, Japan, the EPO boards of appeal and the Court of Justice of the EU the opportunity to find out at first hand about the latest developments in technological fields holding particular promise for the future. This apt setting also proved highly conducive to fruitful debate about the possible practice of the future Unified Patent Court (UPC) in various areas of patent law. Here the focus during the symposium's first day was on the relationship between the future UPC and the EPO's boards of appeal – a major issue which will need to be explored further at future events. The second day was devoted to the latest developments in supplementary protection certificates (SPCs), allowable amendments to applications or patents under Article 123(2) and (3) EPC, and the customary case study. The symposium ended with the traditional reports updating participants on recent developments in patents and patent litigation at national level. Dinners were held in the "Energy Discovery Centre", a museum of modern technology, and – in striking contrast – the "Mustpeade maja" medieval banqueting hall, to the sound of Estonian bells.

Opening the symposium, **Kai Härmand** (Deputy Secretary General, Ministry of Justice, Tallinn) welcomed the participants and gave an overview of Estonia's court and patent litigation system, including modern e-filing arrangements which the future UPC might be able to draw on.

Stefan LUGINBÜHL*Juriste, Affaires juridiques internationales, PCT, DG5***Compte rendu**

Le 17^e Colloque des juges européens de brevets s'est tenu du 9 au 12 septembre 2014 dans la capitale estonienne, Tallinn. Le Ministère de la justice de l'Estonie, co-organisateur du colloque, avait choisi le centre technologique "Mektory" comme lieu d'accueil de l'événement. Les participants venant de 25 États parties à la CBE ainsi que Montenegro et du Japon, des Chambres de recours de l'Office européen des brevets et de la Cour de Justice de l'Union Européenne ont pu ainsi s'informer directement des dernières évolutions intervenues dans des domaines technologiques prometteurs. Cet environnement, largement accessible au droit des brevets, a eu des répercussions extrêmement fructueuses sur les discussions relatives à la pratique de la future juridiction unifiée du brevet dans différents domaines du droit des brevets. La relation entre la future juridiction unifiée du brevet et les chambres de recours était également un sujet important du premier jour de ce colloque, sujet qu'il conviendra d'approfondir lors des colloques suivants. Le deuxième jour a été consacré aux évolutions récentes concernant les certificats complémentaires de protection, aux modifications d'une demande de brevet ou d'un brevet autorisées au titre de l'article 123(2) et (3) CBE et à une étude de cas. Le colloque s'est terminé par les traditionnels comptes rendus sur les évolutions les plus récentes intervenues dans les différents pays dans le domaine des brevets et du règlement des litiges en matière de brevets. Les dîners se sont déroulés au musée technologique moderne "Energy Discovery Centre" et – contraste saisissant – dans la salle de cérémonie du Moyen-Âge de la "Mustpeade maja" sous le son des cloches estoniennes.

Kai Härmand, Secrétaire générale adjointe au Ministère de la justice, Tallinn, a ouvert le colloque par un discours au cours duquel elle a souhaité la bienvenue aux participants et présenté le système juridictionnel de l'Estonie et son système de règlement des litiges en matière de brevets. Elle a fait référence au nouveau système juridictionnel estonien de dépôt électronique, lequel pourrait être une source d'inspiration non négligeable pour la future juridiction unifiée du

Andres Anvelt, Justizminister von Estland, Tallinn, machte in seiner Eröffnungsansprache deutlich, dass die Europäische Union großen Einfluss auf Estland und die Entwicklung des estnischen Gerichtssystems gehabt habe. Im Weiteren wies er auf die guten Fortschritte von Estland zur Ratifizierung des EPG-Übereinkommens hin, bei dem das Justizministerium und das estnische Patentamt einen wesentlichen Beitrag leisten würden. Der Schutz des geistigen Eigentums sei für Estland von größter Bedeutung.

Ants Kull, Vorsitzender, Zivilkammer, Oberster Gerichtshof der Republik Estland, Tallinn, machte deutlich, dass Estland als kleines Land mit 1,3 Mio. Einwohnern und ohne natürliche Ressourcen auf Wissen für seinen ökonomischen Erfolg zurückgreifen müsse. In Sachen Innovationsfähigkeit und Wirtschaftsstärke innerhalb der EU nehme Estland den 14. bzw. den 21. Platz ein. Es gebe daher keinen Grund, sich zurückzulehnen. Zurzeit sei das Wirtschaftswachstum in der EU abgesehen von wenigen Ausnahmen problematisch. Verbesserungsbedarf bestehe insbesondere bei der wirtschaftlichen Verwertung von Erfindungen. Gesetze seien zwar die Grundlage zur Schaffung eines innovativen Landes, sie alleine würden jedoch nicht ausreichen, um Innovationen zu schaffen. Dem Patentrichtersymposium komme die wichtige Aufgabe zu, umstrittene rechtliche Themen auf die Tagesordnung zu bringen und die Harmonisierung der Rechtsprechung in Europa weiter voranzutreiben.

Raimund Lutz, Vizepräsident DG 5, Recht/Internationale Angelegenheiten, EPA, München, hob in seiner Willkommensansprache die lange Tradition der Zusammenarbeit zwischen dem EPA und rechtsprechenden Behörden der EPÜ-Vertragsstaaten hervor. Ziel der Veranstaltung sei immer gewesen, die Zusammenarbeit unter den Richtern in Europa zu fördern. Dieser regelmäßige Austausch unter den Richtern der Gerichte der EPÜ-Vertragsstaaten und den Mitgliedern der Beschwerdekammern des EPA werde mit Blick auf das EPG noch mehr an Bedeutung gewinnen. Das EPA würde die Umsetzung des EPG-Übereinkommens in Form von technischer Hilfe bei der Ausbildung der Richter kandidaten unterstützen. Zudem hob Herr Lutz als weiteren Beitrag des EPA zur erfolgreichen Implementierung des EU-Patentpakets das bereits umgesetzte Maschinenübersetzungs-

Andres Anvelt (Estonian Minister of Justice) then gave a welcome address highlighting the major impact the European Union was having on Estonia and the development of the country's judicial system. He also reported that Estonia was making good progress towards ratifying the UPC Agreement, with both the justice ministry and the Estonian patent office playing their part. IP protection was extremely important for Estonia.

Ants Kull (chairman, Civil Chamber, Supreme Court of Estonia) explained that as a small country with 1.3 million people and few natural resources, Estonia depended for its economic success on using knowledge. In the EU, it currently ranked 14th and 21st for innovation and economic strength respectively, so it could not afford to sit back. With a few exceptions, the EU economies were finding it hard to grow. Improvements were needed, especially in the economic exploitation of inventions. Laws were the foundation for building innovative countries, but could not actually produce innovations themselves. The judges' symposium had the important task of debating contentious legal issues, and driving European case-law harmonisation forward.

Raimund Lutz (EPO Vice-President DG 5, Legal/International Affairs, Munich), in his own welcome address, emphasised the EPO's long tradition of co-operation with the judicial authorities in the EPC contracting states. The symposium had always aimed at promoting co-operation amongst judges in Europe. With the UPC on the way, these regular exchanges between judges at EPC contracting state courts and members of the EPO's boards of appeal would become even more important. The EPO would support the UPC Agreement's implementation by providing technical assistance and helping to train would-be judges. Another major EPO contribution towards successful implementation of the EU patent package was its "PatentTranslate" machine translation service. This was already operational, and every day was providing thousands

brevet.

Andres Anvelt, Ministre estonien de la justice, Tallinn, a précisé dans son allocution d'ouverture que l'Union européenne exerçait une grande influence sur l'Estonie et sur le développement du système juridictionnel estonien. Il a fait référence par la suite aux progrès accomplis par l'Estonie en vue de la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, auquel le Ministère de la justice et l'Office des brevets d'Estonie pourraient apporter une large contribution. La protection de la propriété intellectuelle est, pour l'Estonie, un aspect de la plus haute importance.

Ants Kull, Président de la Chambre civile de la Cour suprême de la République d'Estonie, Tallinn, a précisé que l'Estonie, petit pays de 1,3 million d'habitants, dépourvu de ressources naturelles, devait recourir à son savoir pour réussir sur le plan économique. En matière de capacité d'innovation et de puissance économique, l'Estonie occupait respectivement la 14^e et la 21^e place dans l'UE. Il n'y avait donc pas de quoi se reposer sur ces résultats. À l'heure actuelle, la croissance économique était problématique dans l'UE, à quelques exceptions près. C'était surtout l'exploitation économique des inventions qui mériterait d'être améliorée. Les lois étaient certes les bases sur lesquelles se construisait un pays innovant, mais elles ne suffisaient pas à créer des innovations. Le colloque des juges de brevets avait comme mission majeure de se pencher sur les aspects juridiques contestés et de faire avancer l'harmonisation de la jurisprudence en Europe.

Dans son allocution de bienvenue, **Raimund Lutz**, Vice-Président de la DG 5, Questions juridiques/Affaires internationales, OEB, Munich, a mis en avant la longue tradition de coopération entre l'OEB et les autorités judiciaires des États parties à la CBE. L'objectif de ce colloque avait toujours été de promouvoir la coopération entre les juges européens. Cet échange régulier entre les juges des juridictions des États parties à la CBE et entre les membres des chambres de recours de l'OEB prendrait encore plus d'importance dans la perspective d'une juridiction unifiée du brevet. L'OEB contribuerait à l'application de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sous la forme d'une assistance technique pour la formation des juges candidats. M. Lutz a souligné également l'autre contribution de l'OEB à une mise en œuvre réussie du paquet

programm "PatentTranslate" hervor. Das Programm werde jeden Tag durch Tausende externe Nutzer, aber auch durch Prüfer des EPA genutzt und sichere damit einen besseren Zugang zum Stand der Technik. Abschließend verwies er auf die guten rechtlichen und finanztechnischen Fortschritte der Implementierungsarbeiten des EU-Einheitspatents im Engeren Ausschuss. Diese würden ermöglichen, dass schon bald über konkrete Zahlen zur Höhe der Jahresgebühren des Einheitspatents gesprochen werden könnte.

Matti Pätts, Generaldirektor des estnischen Patentamts, Tallinn, rundete den bunten Reigen an Eröffnungsreden und Willkommensgrüßen mit dem Hinweis auf die tägliche Herausforderung eines Patentrichters ab, immer auf dem neusten Stand der technologischen Entwicklung zu bleiben.

Wim van der Eijk, Vizepräsident der Generaldirektion 3 und Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer des EPA, München, gab einen Überblick über die letzten Entwicklungen in den Beschwerdekammern des EPA und verwies gleich zu Beginn seiner Rede mit Blick auf das EPG auf die Wichtigkeit eines harmonisierten Ansatzes der Auslegung des Patentrechts hin. Dabei müsse einerseits immer wieder das Bewusstsein der Richter und Beschwerdekammermitglieder gestärkt werden, dass sie relevante Patententscheidungen untereinander in Betracht ziehen müssten. Andererseits würde die Harmonisierung der Rechtsprechung auch mit Konferenzen und Symposia wie das Richtersymposium gestärkt, bei dem sich die Richter austauschen könnten. Wim van der Eijk präsentierte das Arbeitsvolumen der Beschwerdekammern und stellte fest, dass seit 2012 die Zahl der Beschwerden rückgängig sei, dagegen die Anzahl der erledigten Fälle in den ersten acht Monaten von 2014 um beinahe 8 % angestiegen sei. Nichtsdestotrotz würden die Zahl der anhängigen Fälle und die Bearbeitungszeiten weiter ansteigen. Er wies daher auf die Möglichkeit der beschleunigten Bearbeitung von Beschwerden auf Antrag von Parteien und Gerichten hin. Insgesamt rund 49 % aller Beschwerden in Ex-parte-Verfahren seien ganz oder teilweise erfolgreich gewesen. Danach gab Wim van der Eijk einen kurzen Überblick über die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer der letzten beiden Jahre. Abschließend widmete er sich der Zusammenarbeit zwischen den

of external users and EPO examiners with better access to the prior art. Mr Lutz also highlighted the progress being made by the Select Committee on the legal and financial aspects of the EU unitary patent; concrete renewal-fee figures should be on the table very soon.

Rounding off this set of informative opening speeches, **Matti Pätts** (Director General, Estonian Patent Office, Tallinn) said patent judges were confronted every day with the challenge of keeping up to speed on technological developments.

Wim van der Eijk (EPO Vice-President DG 3 and chairman of the Enlarged Board of Appeal, Munich) reviewed recent developments in the EPO's boards of appeal. Looking ahead to the UPC, a harmonised approach to interpreting patent law was very important. That meant raising the awareness of national judges and board of appeal members about the need to take account of each other's decisions. Such case-law harmonisation was also promoted by conferences and symposia like this one, enabling judges to exchange views. Turning to the boards' workloads, he said the number of incoming appeals had fallen since 2012, but the number of cases settled was up by nearly 8% for the first eight months of 2014. Even so, processing times for pending cases would continue to rise. However, parties and courts could ask for accelerated processing. Some 49% of all appeals in *ex parte* proceedings succeeded in whole or in part. After summarising the rulings given by the Enlarged Board during the previous two years, he concluded with a few words about co-operation between DG 3 and national judges, especially the latter's positive contribution through involvement on the Enlarged Board of Appeal.

"brevet" de l'UE : le programme de traduction automatique "PatentTranslate" déjà en place. Ce programme était utilisé chaque jour par des milliers d'utilisateurs externes mais aussi par les examinateurs de l'OEB, assurant ainsi un meilleur accès à l'état de la technique. Pour terminer, M. Lutz a fait référence aux avancées positives, opérées pour la mise en œuvre du brevet unitaire de l'UE au niveau juridique et au niveau des techniques financières, au Comité restreint. Ces avancées permettraient de discuter prochainement de chiffres concrets quant au montant des taxes annuelles du brevet unitaire.

Matti Pätts, Directeur général de l'Office estonien des brevets, Tallinn, a bouclé la ronde des discours d'ouverture et des allocutions de bienvenue en rappelant le défi auquel est confronté quotidiennement un juge de brevets, à savoir se tenir informé en permanence des toutes dernières évolutions technologiques.

Wim van der Eijk, Vice-Président de la Direction générale 3 et Président de la Grande Chambre de recours de l'OEB, Munich, a présenté les grandes lignes des dernières évolutions intervenues dans les chambres de recours de l'OEB. Dès le début de son discours, il a souligné l'importance d'une approche harmonisée pour interpréter le droit des brevets. D'une part, les juges et les membres des chambres de recours devraient prendre de plus en plus conscience de la nécessité d'examiner les décisions de brevets pertinentes ensemble. D'autre part, l'harmonisation de la jurisprudence devrait être renforcée également dans le cadre de conférences et de colloques comme le colloque des juges, où les juges pouvaient échanger leurs points de vue. Wim van der Eijk a présenté le volume de travail des chambres de recours et il a fait observer que depuis 2012, le nombre de recours était en baisse. En revanche, le nombre de recours réglés au cours des huit premiers mois de 2014 avait augmenté de près de 8 %. Le nombre de dossiers en instance et les durées de traitement devraient néanmoins continuer d'augmenter. Il a donc évoqué la possibilité d'un traitement accéléré des recours sur demande des parties et des juridictions. Environ 49 % de tous les recours relevant d'une procédure *ex parte* avaient abouti en totalité ou en partie. Ensuite, Wim van der Eijk a présenté brièvement la jurisprudence de la Grande Chambre de recours de ces deux dernières années. Il a consacré la fin de son intervention à la collaboration entre les chambres de recours et les

Beschwerdekammern und nationalen Richtern und unterstrich die guten Erfahrungen, die mit der Beteiligung von nationalen Richtern in der Großen Beschwerdekammer gemacht worden seien.

I. Erste Arbeitssitzung

Unter dem Vorsitz von **Margot Fröhlinger**, Hauptdirektorin Patentrecht und multilaterale Angelegenheiten, EPA, München, informierten **Johannes Karcher**, Richter am Bundespatentgericht, **Carl Josefsson**, Leitender Berufungsrichter, Berufungsgericht Svea hovrätt und **Sir David Kitchin**, Lord Justice, Court of Appeal of England and Wales über den letzten Stand der Umsetzungsarbeiten des EPG-Übereinkommens.

Johannes Karcher erklärte, dass der Vorbereitende Ausschuss für das EPG aus fünf Arbeitsgruppen bestehen würde. Eine davon sei die Gruppe "Recht", der er vorstehen würde und die aus sieben Teams zusammengesetzt sei: Team "Verfahrensregeln", Team "Gerichtskanzlei", Team "Rechtshilfe", Team "Gerichtsgebühren und erstattungsfähige Kosten", Team "Verfahrensregeln der Komitees", Team "Mediation und Schiedsgerichtsbarkeit" und Team "Patentstreitregelungszertifikat". Mit Bezug auf die Verfahrensregeln hätte das einschlägige Team bestehend aus 15 Delegationen der EU-Mitgliedstaaten bisher insgesamt drei Sitzungen zum 16. Entwurf der Verfahrensregeln abgehalten. Nach Abschluss der Diskussionen im Team würde die Europäische Kommission zur Kompatibilität des Entwurfs mit dem EU-acquis konsultiert und danach der 17. Entwurf der Verfahrensregeln ausgearbeitet. Im Anschluss sei eine öffentliche Anhörung zu den Verfahrensregeln geplant, und falls notwendig würden weitere Anpassungen in den Entwürfen diskutiert und umgesetzt. Abschließend würde der Verfahrensentwurf dem Vorbereitenden Ausschuss präsentiert. Im Weiteren informierte Herr Karcher über verschiedene vorgeschlagene Änderungen in den Verfahrensregeln, insbesondere zum geplanten "opt-out", zu den möglichen Verfahrenssprachen vor den Lokalkammern des EPG erster Instanz und zu Unterlassungsverfügungen.

Carl Josefsson informierte die Teilnehmer über die Vorauswahl und das Training der Richter Kandidaten für das künftige EPG. Der Aufruf nach einer Interessenbekundung habe zu über 1 300 Anmeldungen geführt, davon

I. First working session

With **Margot Fröhlinger** (EPO principal director for patent law and multilateral affairs, Munich) in the chair, **Johannes Karcher** (judge at the Federal Patent Court, Munich), **Carl Josefsson** (senior appeal judge at the Svea Court of Appeal, Stockholm) and **Sir David Kitchin** (Lord Justice, Court of Appeal of England and Wales, London) updated participants on the work to implement the UPC Agreement.

Johannes Karcher explained that the UPC Preparatory Committee had divided its work up into five areas. He was co-ordinating the Legal Group, which was in turn composed of seven teams: "Rules of procedure", "Registry and registrars", "Legal aid", "Court fees and recoverable costs", "Rules of the committees", "Mediation and arbitration" and "Litigation certificate". The "Rules of procedure" team, consisting of 15 EU member-state delegations, had now held three meetings to discuss the 16th draft of the rules of procedure. Once the team's discussions were over, the European Commission would be consulted on the draft's compatibility with the *acquis communautaire*, and the 17th draft would then be produced. After that there would be a public hearing, leading if necessary to further amendments to the draft. The final draft rules of procedure would then be presented to the Preparatory Committee. Mr Karcher also gave details about various proposed amendments to these rules (especially the planned "opt-out"), the possible languages in first-instance proceedings before the local divisions of the UPC, and injunctions.

Next, **Carl Josefsson** spoke about the preselection and training of candidates interested in being judges at the UPC. A call for expressions of interest had led to more than 1 300, one third for the position of legally qualified judge (LQJ),

juges nationaux et il a souligné les expériences positives réalisées grâce à la participation de juges nationaux à la Grande Chambre de recours.

I. Première séance de travail

Sous la présidence de **Margot Fröhlinger**, Directrice principale "Droit des brevets et Affaires multilatérales", OEB, Munich, **Johannes Karcher**, juge au Tribunal fédéral allemand des brevets, **Carl Josefsson**, haut magistrat à la Cour d'appel de Svea, et **Sir David Kitchin**, Lord Justice, Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles, ont présenté les dernières évolutions des travaux de mise en œuvre de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.

Johannes Karcher a expliqué que le comité préparatoire de la juridiction unifiée du brevet se composerait de cinq groupes de travail, dont le groupe "cadre juridique" qu'il présiderait et qui se divisait en sept équipes, chargées respectivement du règlement de procédure, du greffe, de l'aide juridictionnelle, des frais de procédure et des frais récupérables, du règlement de procédure des comités, de la médiation et de l'arbitrage, et du certificat de règlement des litiges en matière de brevets. L'équipe chargée du règlement de procédure, composée de 15 délégations d'États membres de l'UE, s'était réunie pour l'instant trois fois et en était à la 16^e version du règlement de procédure. Une fois les discussions terminées au sein de l'équipe, la Commission européenne serait consultée sur la compatibilité de cette version avec l'acquis de l'UE, puis la 17^e version du règlement de procédure serait élaborée. Il était prévu de lancer par la suite une audition publique sur le règlement de procédure et, si nécessaire, d'envisager et d'appliquer d'autres adaptations dans les versions du règlement. Pour finir, la version définitive du règlement de procédure serait présentée au comité préparatoire. M. Karcher a indiqué par ailleurs que différentes modifications du règlement de procédure avaient été proposées, en particulier sur la clause dérogatoire prévue ("opt-out"), sur les langues de procédure possibles devant les chambres locales de la juridiction unifiée du brevet de première instance et sur les injonctions.

Carl Josefsson a exposé aux participants la présélection et la formation des juges candidats à la future juridiction unifiée du brevet. L'appel à manifestations d'intérêt a donné lieu à plus de 1 300 candida-

1/3 für rechtlich qualifizierte Richter und 2/3 für technisch qualifizierte Richter. 170 der Interessenten für die rechtlich qualifizierten Richterposten seien als "geeignete" Kandidaten eingestuft worden, d. h., sie würden das Auswahlerfordernis der Kenntnis von materiellem Patentrecht und nachgewiesener Erfahrung auf dem Gebiet der Patentstreitregelung bereits erfüllen. Viele davon seien sogar als "besonders geeignet" eingestuft worden. 180 der Interessenten seien als formell "geeignet" eingestuft worden, würden jedoch noch Schulung benötigen. Dies bedeute, dass sie Weiterbildung auf dem Gebiet des materiellen Patentrechts oder auf dem Gebiet der Patentstreitregelung oder in beiden Bereichen benötigen würden. Von den Interessenten für die technisch qualifizierten Richterposten seien 340 als "besonders geeignet" oder "geeignet" eingestuft worden. Das Training der Richter würde in Kürze und mit Unterstützung der Patentakademie der Europäischen Patentorganisation im Budapester Trainings-Zentrum des EPG begonnen. Für die Kandidaten der rechtlich qualifizierten Richterposten gibt es Schulung im materiellen Patentrecht, Patentverletzungs- und Patentstreitregelungsverfahren. Zudem seien Gerichtspraktika und Sprachtraining geplant. Für die technisch qualifizierten Richter kandidaten liege der Fokus der Schulung auf der eigentlichen Richtertätigkeit, wie Grundregeln der Fairness, Leitung des Verfahrens und anderen Aspekten des Zivilprozessverfahrens. Zudem würden für beide Gruppen Fallstudien unter dem künftigen Verfahrensrecht des EPG durchgeführt.

Sir David Kitchin sprach über richterliche Fähigkeiten ("judgecraft") und die Notwendigkeit der Schaffung einer gemeinsamen Richterkultur innerhalb des EPG. Um diese Ziele erreichen zu können, seien allgemeine richterliche Verhaltensmaßstäbe, die Fallbearbeitung und ein effektives Gerichtsmanagement sowie die Gerichtsentscheidungen von großer Bedeutung. Bei den richterlichen Verhaltensmaßstäben seien die richterliche Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Integrität, Rechtschaffenheit, Kompetenz und Sorgfalt, persönliche Beziehungen und Unvoreingenommenheit sowie die mögliche außergerichtliche Tätigkeit von besonderer Wichtigkeit.

the other two thirds for that of technically qualified judge (TQJ). 170 of the would-be LQJs were rated "eligible", i.e. already familiar with substantive patent law and having proven patent-litigation experience. Many of them were even "particularly eligible". Another 180 were rated formally eligible, i.e. in need of further training in substantive patent law, patent litigation, or both. Of the would-be TQJs, 340 had been rated "eligible" or "particularly eligible". Training for judges would be starting soon at the UPC's training centre in Budapest, with the support of the EPO Academy. For LQJs, this would involve training in substantive patent law and in infringement and revocation proceedings. Court internships and language training were also planned. For TQJs, the training would focus on judges' actual work, e.g. basic fairness rules, the conduct of proceedings and other aspects of civil proceedings. Also, for both groups, there would be case studies concerning the UPC's procedural law.

Sir David Kitchin talked about developing a common judicial culture and judgecraft at the UPC. In achieving that, general standards of judicial conduct, effective case and court management, and the judgments issued would all be very important. The general standards of conduct should cover, in particular, judicial independence, impartiality, integrity, propriety, competence and diligence, personal relationships and perceived bias, and activities outside court. Case management turned on general issues such as proportionality or the need for an oral hearing of the counterparty, but also for example on the appraisal of

tures : un tiers pour des postes de juges qualifiés sur le plan juridique et deux tiers pour des postes de juges qualifiés sur le plan technique. Parmi les candidats à des postes de juges qualifiés sur le plan juridique, 170 avaient été considérés comme "qualifiés", c'est-à-dire qu'ils satisfaisaient au critère de sélection, à savoir une bonne connaissance du droit matériel des brevets et une expérience prouvée dans le traitement des litiges en matière de brevets. Un grand nombre d'entre eux avaient même été considérés comme "particulièrement qualifiés". Quelque 180 candidats avaient été considérés comme théoriquement "qualifiés", mais nécessitant une formation. Cela signifie que ces candidats ont besoin d'une formation complémentaire, soit sur le droit matériel des brevets, soit sur les litiges en matière de brevets, soit sur les deux. Parmi les candidats à des postes de juges qualifiés sur le plan technique, 340 avaient été considérés comme "particulièrement qualifiés" ou "qualifiés". La formation des juges commencerait d'ici peu au centre de formation de la juridiction unifiée du brevet à Budapest, avec le soutien de l'Académie des brevets de l'Organisation européenne des brevets. Les candidats à des postes de juges qualifiés sur le plan juridique pourraient suivre des formations sur le droit matériel des brevets, sur les procédures contentieuses en matière de contrefaçon et sur les procédures de règlement des litiges en matière de brevets. Des stages dans les juridictions et des formations linguistiques seraient également prévus. Pour les juges qualifiés sur le plan technique, la formation porte en priorité sur l'activité de juge proprement dite : règles fondamentales d'équité, direction de la procédure et autres aspects de la procédure civile. Pour les deux groupes, des études de cas seraient réalisées selon le futur droit procédural de la juridiction unifiée du brevet.

Sir David Kitchin s'est exprimé sur le métier de juge ("judgecraft") et sur la nécessité de créer une culture commune entre les juges, au sein de la juridiction unifiée du brevet. Pour que les objectifs puissent être atteints, les aspects suivants étaient très importants : déontologie des juges, traitement des affaires et gestion efficace des juridictions, et jugements. S'agissant de la déontologie des juges, il était particulièrement important de respecter les principes incluant l'indépendance judiciaire, l'impartialité, l'intégrité, une conduite appropriée, la compétence et la diligence, les relations personnelles et la partialité apparente,

Zum Aspekt der Fallbearbeitung gehörten allgemeine Punkte wie die Verhältnismäßigkeit oder die Frage der Notwendigkeit der Anhörung der Gegenpartei, aber auch die Entscheidung eines Antrags nach einer Beschlagnahme oder von vorsorglichen Maßnahmen und die Beweiswürdigung seien essenziell für die Rechtskultur eines Gerichts. Was die Gerichtsentscheidungen angeht, sollten diese kurz und klar abgefasst sein. Dabei gelte es, nie den Adressaten der Entscheidungen aus den Augen zu verlieren, d. h. insbesondere die unterlegene Partei und die allgemeine Öffentlichkeit.

In der darauffolgenden Diskussion unter den Teilnehmern wurde deutlich, dass die Schulung der Richter Kandidaten im einheitlichen Abfassen von Entscheidungen aufgrund der unterschiedlichen nationalen Ansätze und Kulturen von größter Wichtigkeit sein wird. Zudem wurde der Schluss gezogen, dass die Sprachkenntnisse der Richter aufgrund der hohen Komplexität der Streitregelmaterie in rechtlicher und technischer Hinsicht von essenzieller Natur seien und daher gefördert werden müssten. Margot Fröhlinger machte daher deutlich, dass für das Sprachtraining der Richter und Richter Kandidaten insbesondere die Vertragsstaaten gefordert seien. Für das patent-spezifische Vokabular würden vom EPA technische Wörterbücher zur Verfügung gestellt.

Vergleich und Interaktion zwischen den EPA-Beschwerdekammern und nationalen Gerichten – Stand der Dinge und Lösungen für das Einheitliche Patentgericht (EPG)

Nach den Einführungsreferaten zum EPG saßen **Sir Richard Arnold**, Richter, Chancery Division, High Court, London, **William Chandler**, Mitglied einer Technischen Beschwerdekammer, Europäisches Patentamt, München, **Marie Courboulay**, Stellvertretende Vorsitzende, 3. Kammer des Tribunal de Grande Instance von Paris, **Klaus Grabinski**, Richter, Bundesgerichtshof, Karlsruhe, und **Rian Kalden**, Richterin, Berufungsgericht, Den Haag, in gemeinsamer Runde, um verschiedene Themen zu diskutieren, für die noch immer ein gemeinsamer europäischer Ansatz gesucht wird und für die nicht zuletzt das EPG gemeinsame Lösungen finden muss.

evidence, and on decisions following requests for seizure or provisional measures. All these matters would be an integral part of the culture of the new court. The written judgments themselves should be as brief and clear as possible. But it was also helpful to consider to whom they were addressed, including the losing party and the general public.

The ensuing general discussion showed that training future UPC judges to adopt a uniform approach to drafting their judgments, despite differing national styles and cultures, would be vital. The high legal and technical complexity of patent litigation meant that the judges' language expertise would also be crucial, and therefore needed to be built up. Margot Fröhlinger made it clear that such language training was primarily up to the contracting states, but the EPO would make technical glossaries of patent-related terms available.

Comparison and interaction between EPO boards of appeal and national courts – state of play and solutions for the UPC

After the introductory presentations on the UPC, **Sir Richard Arnold** (judge in the Chancery Division, High Court, London), **William Chandler** (member of an EPO technical board of appeal, Munich), **Marie Courboulay** (vice-presiding judge, 3rd chamber, Paris Regional Court), **Klaus Grabinski** (judge, Federal Court of Justice, Karlsruhe) and **Rian Kalden** (judge, Court of Appeal, The Hague) conducted a panel discussion on a number of issues where a common European approach has still to be found and the UPC will need to come up with solutions.

ainsi que la conduite d'activités extrajudiciaires éventuelles. Le traitement des affaires comprenait quelques points d'ordre général comme la proportionnalité ou la nécessité d'une audience de la partie adverse, mais des points particuliers comme la décision d'une demande de saisie ou de mesures provisoires et la fourniture de preuves étaient essentiels à la culture juridique d'un tribunal. Quant aux jugements, ils devaient être courts et précis. Il convenait de ne jamais perdre de vue les personnes à qui les jugements s'adressaient, en particulier la partie déboutée et le grand public.

Les discussions qui ont eu lieu par la suite entre les participants ont clairement montré qu'il était capital de former les juges candidats à une rédaction uniforme des décisions étant donné la diversité des approches et des cultures nationales. Il a été conclu également que face à l'extrême complexité à la fois juridique et technique des domaines faisant l'objet de litiges en matière de brevets, il était indispensable que les juges possèdent des connaissances linguistiques et donc que ces connaissances soient encouragées. Margot Fröhlinger a précisé qu'il appartenait notamment aux États contractants d'organiser des formations linguistiques pour les juges et les juges candidats. Pour ce qui est du vocabulaire spécifique aux brevets, l'OEB fournira des dictionnaires techniques.

Comparaison et interaction entre les chambres de recours de l'OEB et les juridictions nationales – État des lieux et solutions pour la juridiction unifiée du brevet)

Après les exposés d'introduction sur la juridiction unifiée du brevet, une table ronde a réuni **Sir Richard Arnold**, juge à la Chancery Division, High Court, Londres, **William Chandler**, membre d'une chambre de recours technique, Office européen des brevets, Munich, **Marie Courboulay**, Vice-Présidente, 3^e Chambre, Tribunal de Grande Instance de Paris, **Klaus Grabinski**, juge à la Cour fédérale de justice de Karlsruhe, et **Rian Kalden**, juge à la Cour d'appel de La Haye, afin qu'ils discutent de différents sujets sur lesquels on est toujours à la recherche d'une approche européenne commune et surtout pour lesquels la juridiction unifiée du brevet doit trouver des solutions communes.

a) Widerruf eines Patents nach rechtskräftigem Verletzungsurteil: was dann? Nationale Praxis und künftige Praxis des EPG

Zur Frage der rechtlichen Folgen bei einem nachträglichen Widerruf eines Patents nach einem ergangenen rechtskräftigen Verletzungsurteil erläuterte **Sir Richard Arnold** in seinem Eingangsreferat die Situation im Vereinigten Königreich. Dabei ging er auf die kürzlich ergangene Entscheidung *Virgin Atlantic Airways Ltd gegen Zodiac Seats UK Ltd* ([2013] UKSC 46, [2014] AC 160) ein und erklärte, dass mit dieser Entscheidung diverse ältere Entscheidungen aufgehoben worden seien. Dennoch seien verschiedene Fragen offen geblieben. So habe das höchste Gericht nicht entschieden, was passiere, wenn der Beklagte zum Zeitpunkt, zu dem das Patent widerrufen oder geändert wird, bereits Schadensersatz an den Patentinhaber geleistet habe. Zudem sei unklar, inwieweit der unterlegene Beklagte nach erfolglosem Angriff auf den Rechtsbestand eines Patents im Patentverletzungsprozess eine separate Nichtigkeitsklage zum selben Patent anstrengen könne. Nicht zuletzt wäre in diesem Zusammenhang auch offen geblieben, ob der Beklagte, wenn eine Nichtigkeitsklage zum selben Patent nicht angestrengt werden könnte, einen Dritten rechtmäßig damit beauftragen könnte.

Rian Kalden machte deutlich, dass in den Niederlanden aufgrund der retroaktiven Wirkung der Nichtigkeitsentscheidung (Artikel 68 EPÜ) bereits bezahlter Schadensersatz aufgrund einer Verletzung dieses Patents zurückbezahlt werden müsse.

Im Gegensatz dazu erklärte **Marie Courboulay**, dass nach französischem Recht keine Möglichkeit bestünde, auf eine rechtskräftige Entscheidung betreffend die Verletzung des Patents zurückzukommen, d. h., dass weder die Vollstreckung der Entscheidung aufgehoben werden könne, noch bereits bezahlter Schadensersatz zurückgefordert werden könne. Sie machte jedoch deutlich, dass sie es begrüßen würde, wenn vor dem EPG die Vollstreckung der Entscheidungen über eine Patentverletzung ausgesetzt würde, bis das Gericht in einem möglicherweise parallel anhängigen Nichtigkeitsverfahren vor einem nationalen Gericht über die Nichtigkeit desselben Patents entschieden hätte.

Klaus Grabinski erklärte, dass in Deutschland je nach prozessualer Sachlage verschiedene Instrumente bestünden, eine Vollstreckung abzu-

(a) A patent held in a binding ruling to have been infringed is subsequently revoked. What happens next – national practice and what will the UPC do?

Sir Richard Arnold gave an introduction describing what would happen in such circumstances in the UK, in particular following the recent judgment in *Virgin Atlantic Airways Ltd v. Zodiac Seats UK Ltd* ([2013] UKSC 46, [2014] AC 160), which had overruled various older decisions. But there were still a number of open questions. For example, the Supreme Court had not decided what happens if the defendant has already paid damages to the patentee by the time the patent is revoked or amended. It was also unclear whether a defendant who unsuccessfully challenged a patent's validity in infringement proceedings could subsequently file a separate revocation action against the same patent. Lastly, if the defendant could not file revocation proceedings, could it legitimately procure a third party to do so?

Rian Kalden said that in the Netherlands the revocation decision's retroactive effect (Article 68 EPC) would mean that damages already received for infringement would have to be repaid.

Marie Courboulay explained that under French law, in contrast, final infringement decisions could not be revisited, so their enforcement could not be set aside, or damages refunded once paid. But she thought it would be a good idea if the UPC stayed the enforcement of infringement rulings until it had decided on any parallel revocation proceedings pending before a national court for the same patent.

Klaus Grabinski said Germany had various ways, depending on the state of the proceedings, of preventing enforcement or seeking restitution of

a) Révocation d'un brevet après jugement définitif de contrefaçon : qu'advient-il alors ? Pratiques nationales et pratique future de la juridiction unifiée du brevet

S'agissant de la question des poursuites judiciaires en cas de révocation d'un brevet après un jugement définitif de contrefaçon, **Sir Richard Arnold** a présenté dans son exposé d'introduction la situation du Royaume-Uni. Il a fait référence à la décision rendue récemment en l'affaire *Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd* ([2013] UKSC 46, [2014] AC 160) et expliqué que cette décision annulait diverses décisions antérieures. Mais plusieurs questions restaient en suspens. La Cour suprême n'avait pas décidé de ce qui se produisait si le défendeur avait déjà payé les dommages et intérêts au titulaire du brevet à la date à laquelle le brevet était révoqué ou modifié. D'autre part, il n'était pas précisé dans quelle mesure un défendeur qui avait été considéré par le juge comme ayant porté atteinte à un brevet pouvait, après en avoir vainement contesté la validité, engager ensuite séparément une procédure de nullité contre ce même brevet. Enfin, il restait à savoir dans ces conditions si, lorsque le défendeur ne pouvait pas intenter une action en nullité contre ce même brevet, il pourrait confier légalement cette tâche à un tiers.

Rian Kalden a précisé qu'aux Pays-Bas, en vertu de l'effet rétroactif de la décision de nullité (article 68 CBE), les dommages et intérêts déjà versés en raison d'une contrefaçon du brevet devaient être remboursés.

Marie Courboulay a expliqué qu'en revanche, selon le droit français, il était impossible de revenir sur une décision définitive concernant la contrefaçon d'un brevet. Il n'y avait donc pas possibilité de suspendre l'exécution de la décision ni d'obtenir la restitution des dommages et intérêts déjà versés. Elle a précisé cependant qu'elle serait favorable à ce que l'exécution des décisions de contrefaçon puisse être suspendue devant la juridiction unifiée du brevet tant que la juridiction nationale n'avait pas statué sur la nullité du brevet dans le cadre d'une éventuelle procédure de nullité correspondante parallèle.

Klaus Grabinski a expliqué qu'en Allemagne il existait, selon les procédures, différents instruments permettant de suspendre l'exécution et

wenden bzw. bereits ergangenen Schadensersatz zurückzufordern. Im EPG-Verfahren sei nach Regel 354 (4) im aktuellsten Entwurf zu den Verfahrensregeln vorgesehen, dass die Vollstreckung eines Verletzungsurteils aufgeschoben werden könne, insoweit noch eine Nichtigkeitsklage zum selben Patent anhängig sei. Ungeregelt sei jedoch, ob es auch zu einer Rückabwicklung im Falle bereits geleisteter Schadensersatzzahlungen kommen kann. Dies würde sich daher nach nationalem Recht richten. Im Anschluss gab es verschiedene Wortmeldungen aus dem Publikum, die forderten, dass das Einspruchsverfahren vor dem EPA beschleunigt wird. Aufgrund der langen Verfahrensdauer dieser Verfahren seien die nationalen Gerichte zurzeit gezwungen, eine Entscheidung in der Patentverletzungsfrage zu erlassen, ohne das Ergebnis eines parallelen Einspruchsverfahrens abwarten und ihr Verfahren getrost aussetzen zu können. Damit war ein fließender Übergang zum nächsten Themenbereich gefunden.

b) Subsidiarität von Nichtigkeitsklagen bei anhängigen Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vor dem EPA: nationale Praxis und künftige Praxis des EPG

Marie Courboulay führte in diesen Themenbereich ein und stellte die französische Praxis dar. Sie erklärte, dass keine gesetzliche Pflicht zur Aussetzung eines Verfahrens in Frankreich bestünde, wenn ein Einspruch oder eine Beschwerde vor dem EPA eingereicht worden sei. Einigten sich die Parteien nicht auf eine Aussetzung, so würde das Gericht darüber entscheiden. Bei dieser Entscheidung würde es insbesondere die Erfolgsaussichten des Einspruchs oder der Beschwerde, die Frage, ob die Parteien eine Beschleunigung des Verfahrens vor dem EPA beantragt hätten, die Interessenlage der Parteien bei einer Aussetzung und den Prozentsatz der vom EPA widerrufenen Patente berücksichtigen. In Frankreich würden nur 1/4 der Verfahren ausgesetzt. In der anschließenden Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass auch die Verletzungsgerichte eine Beschleunigung des Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahrens beantragen könnten.

Rian Kalden erläuterte die niederländische Praxis und machte deutlich, dass diese dem französischen Ansatz sehr nah komme. Zudem erklärte sie, dass die Entscheidung einer Aussetzung im nationalen Verfahren auch vom

damages already paid. As for the UPC, Rule 354(4) of the latest draft rules of procedure provided for staying the enforcement of an infringement judgment if revocation proceedings were pending against the same patent, but not for refunding damages already paid. That would therefore depend on national law. Several members of the audience then said they would like to see EPO opposition proceedings speeded up; they took so long that national courts were having to issue infringement judgments rather than simply stay their proceedings pending the outcome of the opposition. That led seamlessly on to the next topic:

(b) Subsidiarity of revocation actions in cases of pending opposition or appeal proceedings before the EPO – national practice and what will the UPC do?

Introducing this topic, **Marie Courboulay** described practice in France, where there was no legal obligation to stay the proceedings if an opposition or appeal had been filed at the EPO. If the parties could not agree that they should be stayed, the court would decide, bearing in mind the opposition or appeal's likelihood of success, the parties' interests in a stay and whether they had requested accelerated proceedings at the EPO, and the EPO's revocation rate. In France, proceedings were stayed in only one quarter of cases. It was pointed out, in the ensuing discussion, that infringement courts too could request acceleration of opposition or appeal proceedings.

Rian Kalden explained the Netherlands' practice, which was very similar to France's. Whether national proceedings were stayed depended also on whether they were for

de demander la restitution de dommages et intérêts déjà versés. Dans la procédure de la juridiction unifiée du brevet, il serait possible, au titre de la règle 354(4) de la toute dernière version du règlement de procédure, de surseoir à l'exécution d'un jugement de contrefaçon dans la mesure où une action en nullité concernant le même brevet est encore en instance. Il n'était pas précisé en revanche si cela pouvait conduire aussi à une annulation au cas où le paiement de dommages et intérêts aurait déjà été effectué. Cela dépendait du droit national. À l'issue des exposés, plusieurs personnes du public ont pris la parole pour demander une accélération de la procédure d'opposition devant l'OEB. En effet, étant donné la longueur de la procédure, les juridictions nationales étaient actuellement contraintes de prendre une décision sur les questions de contrefaçon de brevets sans attendre le résultat de la procédure d'opposition parallèle et sans pouvoir suspendre leur procédure en toute tranquillité. Voilà une transition parfaite vers le point suivant.

b) Subsidiarité des actions en nullité lorsqu'une procédure d'opposition ou de recours est en instance devant l'OEB : quelle est la pratique nationale et que fera la juridiction unifiée du brevet ?

Marie Courboulay a introduit ce thème et exposé la pratique française. Elle a expliqué qu'il n'existait pas en France d'obligation légale à surseoir à statuer en cas d'opposition ou de recours devant l'OEB. Si les parties ne se mettaient pas d'accord sur un sursis, il appartenait au tribunal de décider, en tenant compte en particulier des chances de succès de l'opposition ou du recours, du fait que les parties avaient demandé ou non une accélération de la procédure devant l'OEB, des intérêts des parties quant à un sursis et du pourcentage de brevets révoqués par l'OEB. En France, un quart seulement des procédures faisaient l'objet d'un sursis à statuer. Dans la discussion qui a suivi, il a été souligné que le juge de la contrefaçon pouvait demander lui aussi une accélération de la procédure d'opposition ou de recours.

Rian Kalden a exposé la pratique néerlandaise et précisé que celle-ci était très semblable à l'approche française. Elle a expliqué en outre qu'un sursis était décidé dans la procédure nationale selon que la

Umstand abhängige, ob die Verletzung oder die Nichtigkeit vor den nationalen Gerichten zur Diskussion stünden.

Sir Richard Arnold machte deutlich, dass auch im Vereinigten Königreich keine Aussetzungspflicht bestünde und es dem Gericht überlassen sei, ob es sein Verfahren aussetze. Dazu seien auf nationaler Ebene neue Richtlinien erlassen worden. Gemäß diesen Richtlinien gälte es für den Richter bei der Beantwortung der Frage einer Aussetzung des Verfahrens hauptsächlich zu beurteilen, wie sich die Verfahren in zeitlicher Hinsicht entwickeln würden, d. h. insbesondere auch, ob eine zeitnahe Entscheidung des EPA zu erwarten sei. Im Weiteren müsse die wirtschaftliche Sicherheit ("commercial certainty") bei der richterlichen Abwägung einer Aussetzung mit in Betracht gezogen werden.

Klaus Grabinski erklärte, dass in Deutschland keine Nichtigkeitsklage erhoben werden könne, solange noch ein Einspruch vor dem EPA eingereicht werden könne oder ein Einspruchsverfahren anhängig sei. Dieser Ansatz sei durch das in Deutschland bestehende Trennungssystem begründet, bei dem die Verletzung und die Rechtsgültigkeit in unterschiedlichen Verfahren beurteilt würden. Ein Verletzungsverfahren würde in Deutschland ausgesetzt, falls eine hohe Wahrscheinlichkeit der Nichtigkeit des Patents bestünde. Daher wäre es wichtig, wenn in parallelen Verfahren die Einspruchsabteilungen oder die Beschwerdekammern des EPA eine vorläufige Bewertung der Rechtsgültigkeit vornehmen und den nationalen Verletzungsgerichten zukommen lassen könnten.

Rian Kalden ergänzte, dass in den Niederlanden im Falle eines anhängigen Einspruchs oftmals vorsorgliche Maßnahmen beantragt würden und danach das Verfahren in der Hauptsache ausgesetzt würde. Dies könnte auch ein Ansatz sein, den das EPG verfolgen könnte. Von den Teilnehmern wurde anschließend der Vorschlag von Klaus Grabinski unterstützt.

c) Bindungswirkung von Aufrechterhaltungsentscheidungen der Beschwerdekammern? Wechselseitige Überzeugungskraft von BK-Entscheidungen und nationalen Entscheidungen? Einfluss des EPG?

Rian Kalden erklärte, dass eine Entscheidung der Beschwerdekammern, ein europäisches Patent aufrechtzuerhalten, auf die niederländischen

infringement or revocation.

Sir Richard Arnold said UK courts were likewise not obliged to stay proceedings; that was up to the judge. Under new national guidelines, the main issue for judges taking such decisions was how long the proceedings seemed likely to take, and not least whether the EPO's decision could be expected reasonably soon. Another was "commercial certainty".

Klaus Grabinski said that in Germany it was not possible to sue for infringement if an EPO opposition had been filed (or could still be). This approach was based on Germany's system of "bifurcation", i.e. different proceedings for infringement and validity. In Germany, infringement proceedings were stayed if it was highly probable that the patent was not valid. In parallel proceedings, it was therefore important that EPO opposition divisions or boards of appeal should be able to provide national infringement courts with their provisional opinion on validity.

Rian Kalden added that in the Netherlands, if an opposition was pending, preliminary injunctions were often requested, and the main proceedings then stayed. The UPC could do likewise. In the ensuing discussion, the audience supported Klaus Grabinski's proposal.

(c) Binding effect of board of appeal (BoA) decisions to uphold a patent? Reciprocal persuasive effect of BoA and national decisions? Impact of the UPC?

Rian Kalden explained that a BoA decision maintaining a European patent was not binding on courts in the Netherlands. Often, different arguments

contrefaçon ou la nullité entrait en ligne de compte devant les tribunaux nationaux.

Sir Richard Arnold a précisé qu'au Royaume-Uni non plus il n'existait pas d'obligation à surseoir à statuer et qu'il appartenait au tribunal de prendre cette décision. De nouvelles directives ont été adoptées dans ce sens au niveau national. D'après ces directives, en réponse à la question d'un sursis à statuer, il appartenait au juge d'établir pour l'essentiel comment les procédures évolueront dans le temps et en particulier si une décision de l'OEB était à prévoir prochainement. Les juges devraient par ailleurs prendre en compte la certitude économique ("commercial certainty") dans la mise en balance d'un sursis à statuer.

Klaus Grabinski a expliqué qu'en Allemagne une action en nullité d'un brevet ne pouvait pas être engagée tant qu'une opposition pouvait être formée ou qu'une procédure d'opposition était en instance. Cette approche s'expliquait par le fait qu'en Allemagne, la contrefaçon et la validité des brevets étaient jugées selon des procédures différentes et des systèmes séparés. On pouvait surseoir à statuer sur une contrefaçon s'il existait une forte probabilité de la nullité du brevet. Il était donc important que les divisions de l'opposition ou les chambres de recours de l'OEB puissent réaliser, dans des procédures parallèles, une évaluation provisoire de la validité et la transmettre aux juges nationaux de la contrefaçon.

Rian Kalden a ajouté qu'aux Pays-Bas, il était fréquent que des mesures provisoires soient demandées quand une opposition était en instance et qu'ensuite la procédure quant au fond soit suspendue. La juridiction unifiée du brevet pourrait aussi adopter cette approche. Pour finir, les participants ont exprimé leur soutien à la proposition de Klaus Grabinski.

c) Effet contraignant des décisions des chambres de recours relatives au maintien du brevet ? Effet non contraignant des décisions des chambres de recours d'une part et des décisions nationales pour les chambres de recours d'autre part ? Influence de la juridiction unifiée du brevet ?

Rian Kalden a expliqué qu'une décision des chambres de recours relatives au maintien d'un brevet européen n'avait pas d'effet

Gerichte keine bindende Wirkung hätte. Oftmals würden vor den nationalen Gerichten unterschiedliche Argumente vorgebracht. Im Weiteren würden die Verfahren vor den Beschwerdekammern weniger Beweiserhebungsmöglichkeiten vorsehen als die nationalen Verfahren. Dies bedeute jedoch nicht, dass sich die niederländischen Gerichte nicht mit den rechtlichen Argumenten der Beschwerdekammerentscheidungen auseinandersetzen würden. Zum Teil werde dabei festgestellt, dass die Beschwerdekammern unterschiedliche rechtliche Ansätze verfolgten. In einem solchen Fall seien die nationalen Gerichte gefordert, sich für den einen oder anderen Ansatz zu entscheiden. Das in Patentsachen zuständige unterinstanzliche Gericht in den Niederlanden folge grundsätzlich der Praxis der Beschwerdekammern. Falls es dies nicht tun möchte, wird es dies begründen. Ob umgekehrt nationale Entscheidungen für die Beschwerdekammern von Überzeugungskraft sind, könne sie jedoch nicht beurteilen. Es wäre allerdings zu begrüßen, wenn die Beschwerdekammern in ihren Entscheidungen angeben könnten, ob sie Entscheidungen nationaler Gerichte in Betracht gezogen hätten und falls sie einer bestimmten nationalen Entscheidung nicht folgen würden, warum sie dies nicht tun wollten.

William Chandler erklärte, dass die Mitglieder der Beschwerdekammern in der Regel nationale Entscheidungen und Rechtsprechung in Betracht ziehen würden und sich auch kritisch damit auseinandersetzen würden, ohne dies jedoch explizit in den Entscheidungen zu erwähnen.

Marie Courboulay führte aus, dass die französische der holländischen Praxis ähnlich sei. Das EPA, seine Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer seien Teil einer Patenterteilungsbehörde und daher keine rechtsprechende Behörde. Zudem würden vor den französischen Gerichten oft neue Vorbringen und Gesichtspunkte geltend gemacht, die der Begründung des EPA Rechnung tragen würden.

Klaus Grabinski stellte fest, dass es nicht selten vorkomme, dass es parallele Streitigkeiten gebe und sich daher die Frage stelle, wie mit den Entscheidungen anderer Gerichte umgegangen werden solle. Oftmals gehe es in den einschlägigen Fällen um harmonisiertes materielles Patentrecht. Vor diesem Hintergrund seien die Richter daher gefordert, sich mit den parallel ergangenen Entscheidungen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht auseinanderzusetzen.

were put to national courts, which also had more means of taking evidence than the boards of appeal. Dutch courts certainly did not ignore the legal arguments set out in BoA decisions, although they did find that the boards' approaches to the law sometimes varied – in which case the national courts had to opt for one approach or the other. The first-instance patent court in the Netherlands normally followed BoA practice, and if it did not want to do so it would explain why. Whether national decisions were equally persuasive for the boards was hard to say. But it would be good if BoA decisions could indicate whether national-court decisions had been taken into account and, if they were departing from a specific national decision, explain why.

William Chandler explained that board members normally reflected critically on national decisions and case law, without however expressly saying so in their own decisions.

Marie Courboulay said practice in France was like that in the Netherlands. The EPO and its boards of appeal, including the Enlarged Board, formed a patent-granting authority, not a court. Furthermore, French courts were often presented with new submissions and evidence in response to the reasons given in the EPO's decisions.

Klaus Grabinski added that parallel proceedings were quite common. That raised the issue of how to deal with decisions taken by other courts. Often these proceedings concerned harmonised substantive patent law. So judges needed to address such parallel decisions in both factual and legal terms.

contraignant sur les tribunaux néerlandais. Il était fréquent que des arguments différents soient avancés devant les tribunaux nationaux. Par ailleurs, les procédures engagées devant les chambres de recours prévoyaient moins de possibilités de produire des preuves que les procédures nationales. Cela ne signifiait pas cependant que les tribunaux néerlandais n'examinaient pas les arguments juridiques des décisions des chambres de recours. On constatait pour une part que les chambres de recours suivaient des approches juridiques différentes. Dans ce cas, les tribunaux nationaux étaient invités à se prononcer pour l'une ou l'autre approche. Aux Pays-Bas, le tribunal d'instance inférieure compétent en matière de brevets suivait en principe la pratique des chambres de recours. S'il souhaitait procéder différemment, il le justifiait. En revanche, Madame Kalden n'a pas pu apprécier si, à l'inverse, les décisions nationales étaient contraignantes pour les chambres de recours. Elle s'est déclarée toutefois favorable à ce que les chambres de recours indiquent dans leurs décisions si elles avaient pris en compte les décisions des tribunaux nationaux et, au cas où elles ne souhaiteraient pas suivre une décision nationale donnée, à ce qu'elles précisent pourquoi.

William Chandler a expliqué que les membres des chambres de recours prenaient généralement en considération les décisions et la jurisprudence nationales et qu'ils les analysaient de manière critique sans toutefois le préciser explicitement dans les décisions.

Marie Courboulay a expliqué que la pratique française était semblable à celle des Pays-Bas. L'OEB, ses chambres de recours et la Grande Chambre de recours relevaient d'une autorité chargée de délivrer des brevets et non pas d'une juridiction. En outre, de nouveaux arguments et points de vue étaient souvent avancés devant les tribunaux français, tenant compte de motifs invoqués par l'OEB.

Klaus Grabinski a constaté qu'il n'était pas rare qu'il y ait des litiges parallèles et donc que l'on se demande comment traiter les décisions des autres tribunaux. Ces affaires concernaient souvent le droit matériel des brevets harmonisé. Dans ces conditions, les juges étaient donc invités à examiner d'un point de vue concret et d'un point de vue juridique les décisions prises en parallèle.

Sir Richard Arnold erklärte, dass auch in England und Wales die Praxis ähnlich wie in den Niederlanden sei. Die Gerichte seien in keinster Weise an die Entscheidungen der Beschwerdekammern gebunden. Wenn es jedoch um die Rechtsprechung gehe, sollte dieser gefolgt werden. Bei parallelen Verfahren seien die britischen Gerichte nicht gebunden, da in ihren Verfahren oftmals andere Beweismittel vorgelegt würden und daher anders geurteilt werden müsse. Diese Erläuterungen des Panels provozierten interessante Reaktionen im Publikum. Zum einen wurde gefordert, dass es zweckmäßig wäre, wenn zwischen nationalen Gerichten und Beschwerdekammern eine einheitliche Praxis zur Handhabung von Hilfsanträgen geschaffen werden könne. Zum anderen wurde deutlich gemacht, dass oftmals der Eindruck bestehe, dass die Verfahren vor den Beschwerdekammern zu langsam seien. Dagegen wurde eingebracht, dass es oftmals die Parteien seien, die die Verfahren mit ihrem Verhalten absichtlich verzögern würden. Zudem bestehe die Möglichkeit für nationale Gerichte, eine Beschleunigung der Verfahren vor den Beschwerdekammern zu beantragen.

d) Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen (CII): Sachlage und Entwicklungen

William Chandler konzentrierte sich in seiner Einführung nach einem allgemeinen Überblick zur Sachlage und den letzten Entwicklungen auf den Ansatz der Beschwerdekammern zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen und die wichtigsten Unterschiede gegenüber der Praxis in den USA, dem Vereinigten Königreich und Deutschland. **Marie Courboulay** erklärte, dass in Frankreich inzwischen ein sehr ähnlicher Ansatz wie beim EPA bestehe. **Rian Kalden** erläuterte, dass in den Niederlanden im Wesentlichen der deutschen Praxis gefolgt werde, d. h., dass nur die technischen Elemente der Erfindung berücksichtigt würden und die Erfindung patentierbar sei, falls diese Elemente erfinderisch seien.

e) Erfinderische Tätigkeit: Aufgabe-Lösungs-Ansatz: Gibt es noch Spielraum für eine Harmonisierung?

Klaus Grabinski stellte den Aufgabe-Lösungs-Ansatz des EPA vor. Dabei müsse zuerst der "nächstliegende Stand der Technik" ermittelt werden. In einem zweiten Schritt folge danach die Bestimmung der zu "lösenden objektiven technischen Aufgabe" und in einem

Sir Richard Arnold explained that practice in England and Wales resembled that in the Netherlands: the courts were in no way bound by board of appeal decisions. The case law, however, should be followed. UK courts were not bound in parallel proceedings, because they were often faced with different evidence and therefore decided differently. The panel's explanations provoked a lively response from the audience, some of whom thought the national courts and the boards of appeal should devise a uniform practice for handling auxiliary requests. Others said they often felt that proceedings before the boards were too slow. Still others countered that often the parties deliberately used delaying tactics. Besides, national courts could always ask the boards to accelerate their proceedings.

(d) Patentability of computer-implemented inventions (CIIs) – state of play and developments

William Chandler's introduction, after a general overview of the state of play and latest developments, focused on the boards' approach to the patentability of CIIs, and the main differences compared to practice in the USA, the UK and Germany. **Marie Courboulay** said France's approach was now very like the EPO's. **Rian Kalden** added that the Netherlands mainly followed German practice, i.e. only the invention's technical elements were taken into account, and if they were inventive then the invention was patentable.

(e) Inventive step: problem-solution approach – is there still room for harmonisation?

Klaus Grabinski explained the EPO's problem-solution approach: first, identify the "closest prior art"; second, ascertain the "objective technical problem to be solved"; third, decide whether the claimed invention would have been obvious to the skilled person, given the

Sir Richard Arnold a expliqué que la pratique de l'Angleterre et du Pays de Galles était semblable à celle des Pays-Bas. Les tribunaux n'étaient aucunement tenus de suivre les décisions des chambres de recours, sauf s'il s'agissait de jurisprudence. Les tribunaux britanniques n'avaient aucune contrainte dans les procédures parallèles car dans leurs propres procédures, souvent d'autres moyens de preuve étaient présentés et les jugements devaient donc être différents. Les explications fournies par les intervenants ont provoqué des réactions parmi le public. D'une part, il a été indiqué qu'il serait opportun d'uniformiser la pratique de traitement des requêtes subsidiaires entre les tribunaux nationaux et les chambres de recours. D'autre part, il a été précisé que souvent on avait l'impression que les procédures engagées devant les chambres de recours étaient trop longues. Il a été avancé en revanche que c'étaient fréquemment les parties elles-mêmes qui ralentissaient volontairement les procédures de par leurs attitudes. Les tribunaux nationaux avaient en outre la possibilité de demander une accélération des procédures engagées devant les chambres de recours.

d) Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur : état des lieux et évolutions

Dans son introduction, après une présentation générale de la situation et des dernières évolutions, **William Chandler** s'est concentré sur l'approche des chambres de recours concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur et sur les principales différences par rapport à la pratique appliquée aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. **Marie Courboulay** a expliqué qu'entre-temps la France avait adopté une approche très similaire à celle de l'OEB. **Rian Kalden** a précisé que la pratique néerlandaise suivait pour l'essentiel la pratique allemande, c'est-à-dire que seuls les éléments techniques de l'invention étaient pris en compte et que l'invention était brevetable à condition que ces éléments soient inventifs.

e) Activité inventive : l'approche problème-solution peut-elle encore être harmonisée ?

Klaus Grabinski a présenté l'approche problème-solution de l'OEB. Dans un premier temps, il convenait de déterminer "l'état de la technique le plus proche", dans un deuxième temps d'établir le "problème technique objectif à résoudre" et dans un troisième temps

dritten Schritt die Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre. Im Gegensatz dazu würde in Deutschland der nächstliegende Stand der Technik nicht der alleinige Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit sein. Zudem würde die Beurteilung des Kriteriums des "Naheliegens" im Rahmen des dritten Schrittes nach deutscher Praxis anders festgelegt: Um einen Lösungsweg als für den Fachmann naheliegend anzusehen, bedürfte es in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit der technischen Aufgabe hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösungen der technischen Aufgabe auf dem Weg der Erfindung zu suchen. Diese sei ausnahmsweise nicht erforderlich, wenn es für den Fachmann auf der Hand liege, was zu tun sei.

Rian Kalden erläuterte, dass der Aufgabe-Lösungs-Ansatz auch in den Niederlanden angewendet werde. Allerdings gäbe es Fälle, bei denen seine strikte Anwendung problematisch sei, d. h. unter Umständen könne bestimmter Stand der Technik nicht in Betracht gezogen werden, obwohl er in Betracht gezogen werden sollte, um die Erfindungshöhe zu bestimmen.

Marie Courboulay meinte, dass dem Ansatz in Frankreich grundsätzlich gefolgt werde, es jedoch unter gewissen Umständen angezeigt erscheine, nach Alternativen zu suchen.

Sir Richard Arnold erklärte, dass im Vereinigten Königreich ein anderer Ansatz zur Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit entwickelt worden sei. In einem ersten Schritt müssten der "Durchschnittsfachmann" und das einschlägige allgemeine Fachwissen dieses Fachmanns ermittelt werden. In einem zweiten Schritt folge die Ermittlung der dem betreffenden Anspruch zugrunde liegenden erfinderischen Idee und, wenn dies nicht ohne weiteres möglich sei, die Auslegung des Anspruchs. Ein dritter Schritt bestehe in der Ermittlung etwaiger Unterschiede zwischen dem als Stand der Technik angegebenen Gegenstand und der dem Anspruch bzw. dem ausgelegten Anspruch zugrunde liegenden erfinderischen Idee. Zuletzt müsse die Frage geklärt werden, ob es sich bei diesen Unterschieden, wenn man sie in Kenntnis der beanspruchten angeblichen Erfindung betrachte, um für den Fachmann naheliegende Schritte handle oder ob sie zumindest bis zu einem gewissen Grad erfinderisch seien.

prior art and the objective technical problem. In Germany, in contrast, the closest prior art was not the sole starting part for examining inventive step, and "obviousness" was also assessed differently: for a solution to be regarded as obvious to the skilled person, additional pointers, incentives or other reasons were normally required, going beyond the technical problem identified and suggesting that solutions be sought along the lines of the invention. Exceptionally, this was not necessary if it was clear to the skilled person what had to be done.

Rian Kalden said the Netherlands too applied the problem-solution approach, but sometimes a strict application was problematical: in some circumstances, specific prior art could not be taken into account for determining inventiveness, even though it should be.

Marie Courboulay said France likewise normally took this approach, but there might be times where alternatives were appropriate.

Sir Richard Arnold said that the UK took a slightly different approach to determining inventive step. First, identify the notional "person skilled in the art" and that person's relevant common general knowledge; second, identify the inventive concept of the claim in question or, if that cannot readily be done, construe it; third, identify what differences, if any, exist between the matter cited as forming part of the "state of the art" and the inventive concept of the claim or the claim as construed. The question then was: do those differences, viewed without any knowledge of the alleged invention as claimed, constitute steps which would have been obvious to the person skilled in the art, or do they require any degree of invention?

de vérifier si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier. En revanche, en Allemagne, l'état de la technique le plus proche n'était pas le seul point de départ pour évaluer l'activité inventive. L'appréciation du critère de l'"évidence", au troisième point, était également définie différemment dans la pratique allemande : en général, pour qu'une solution soit considérée comme évidente pour l'homme du métier, il était nécessaire de disposer de suggestions, de propositions, d'orientations ou d'autres raisons complémentaires (au-delà de l'apparence du problème technique) permettant de rechercher la solution du problème technique de la même manière que l'invention. Exceptionnellement, ceci n'était pas nécessaire si l'homme du métier savait spontanément ce qu'il convenait de faire.

Rian Kalden a expliqué que l'approche problème-solution était appliquée aussi aux Pays-Bas. Il existait cependant des cas où son application stricte était problématique, par exemple, dans certaines circonstances, l'état de la technique ne pouvait pas être pris en considération même s'il le devrait pour déterminer le niveau d'inventivité.

Marie Courboulay a indiqué que cette approche était généralement suivie en France, même si, dans certaines circonstances, il semblait nécessaire de rechercher d'autres solutions possibles.

Sir Richard Arnold a expliqué que le Royaume-Uni avait développé une autre approche pour déterminer l'activité inventive. Il s'agissait de définir dans un premier temps "l'homme du métier" et les connaissances générales pertinentes de cette personne, d'identifier dans un deuxième temps l'idée inventive à l'origine de la revendication en question et, si cela n'avait pas déjà été fait, de déterminer dans un troisième temps les différences éventuelles entre l'objet indiqué comme faisant partie de l'état de la technique et l'idée inventive à l'origine de la revendication ou de la revendication considérée. Pour finir, il faudrait déterminer si ces différences, lorsqu'elles étaient examinées par des personnes n'ayant pas connaissance de l'invention supposée, telle que revendiquée, portaient sur des étapes évidentes pour le spécialiste, ou bien si elles comportaient au moins un certain degré d'inventivité.

William Chandler erklärte, dass der Aufgabe-Lösungs-Ansatz in den allermeisten Fällen zum richtigen Ergebnis führe.

II. Zweite Arbeitssitzung

Ergänzende Schutzzertifikate: Die Entwicklung der Rechtsprechung zur Dauer der Patentverlängerung und zum Schutzzumfang

Die zweite Arbeitssitzung fand unter dem erfahrenen Vorsitz von **Martine Regout**, Richterin, Kassationshof, Brüssel, statt.

İlhami Güneş, Richter, Zivilgericht für geistiges Eigentumsrecht in Izmir, führte ins Thema der ergänzenden Schutzzertifikate (ESZ) ein, erläuterte die gesetzlichen Grundlagen innerhalb der EU, den Zweck von ESZ und die Voraussetzungen für den Erwerb eines ESZ. Abschließend erklärte er, dass es in der Türkei keine ESZ gäbe.

Massimo Scuffi, Richter, Oberster Gerichtshof/Präsident des Bezirksgerichts in Aosta, erläuterte die Entwicklung der Rechtsprechung zu den ESZ, insbesondere durch den EuGH. Besondere Aufmerksamkeit widmete er der Entwicklung der Rechtsprechung mit Bezug auf die Verlängerung der Laufzeit von Arzneimittelpatenten und dem Zusammenhang zwischen dem Schutzzumfang des Patents und dem ESZ. Er machte auch deutlich, dass der EuGH auch immer wieder wichtige Fragen unbeantwortet lasse.

Rian Kalden ging zum Abschluss auf die jüngste Rechtsprechung des EuGH zu ESZ ein. Dabei beleuchtete sie die Entscheidungen *Eli Lilly gegen HGS* (C-493/12), *Georgetown University gegen Octrooiencentrum Nederland* (C-484/12) und *Actavis gegen Sanofi* (C-443/12) und wies auf die offenen Fragen der nationalen Gerichte hin, die die Entscheidungen nun umzusetzen hätten.

III. Dritte Arbeitssitzung

Welche Änderungen sind zulässig, damit die Erfordernisse von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind?

Manfred Vogel, Hofrat, Oberster Gerichtshof, Wien, führte den Vorsitz der dritten Arbeitssitzung. **Fritz Blumer**, Mitglied, Juristische Beschwerdekammer, EPA, München und **Klaus Bacher**, Richter, Bundesgerichtshof, Karlsruhe waren die beiden Referenten und stellten die Praxis der zulässigen Änderungen im Zusammenhang mit Artikel 123 (2) und (3) EPÜ vor dem EPA und den einschlägigen deutschen

William Chandler said that in most cases the problem-solution approach led to the right result.

II. Second working session

Latest case law on supplementary protection certificates (SPCs) – duration of patent-term extension, scope of protection

The second working session took place under the experienced chairmanship of **Martine Regout** (judge, Court of Cassation, Brussels). In an introduction,

İlhami Güneş, (judge, Civil Law Court of IPR, Izmir), explained the EU's legal basis for SPCs, their purpose and the conditions for granting them. However, Turkey did not actually award SPCs.

Massimo Scuffi (judge, Supreme Court, and President of the District of Aosta, Milan) explained the developing case law on SPCs, especially at the CJEU, with particular reference to extensions of the term of pharmaceutical patents and to the connection between SPCs and the scope of protection. The CJEU tended to leave important questions unanswered.

Rian Kalden then talked about the CJEU's latest case law on SPCs, especially *Eli Lilly v HGS* (C-493/12), *Georgetown University v Octrooi-centrum Nederland* (C-484/12) and *Actavis v Sanofi* (C-443/12), including open questions for the national courts now required to implement these decisions.

III. Third working session

What amendments are permissible to comply with Article 123(2) and (3) EPC?

Manfred Vogel (court councillor (Hofrat), Supreme Court, Vienna) chaired the third working session. **Fritz Blumer** (EPO Legal Board of Appeal member, Munich) and **Klaus Bacher** (judge, Federal Court of Justice, Karlsruhe) were the two speakers for this topic, namely EPO and German practice regarding amendments permissible under Article 123(2) and (3)

William Chandler a expliqué que dans la très grande majorité des cas, l'approche problème-solution conduisait au bon résultat.

II. Deuxième séance de travail

Certificats complémentaires de protection : évolution de la jurisprudence sur la durée de prolongation d'un brevet et sur l'étendue de la protection

La deuxième séance de travail a été présidée par **Martine Regout**, juge expérimentée à la Cour de cassation de Bruxelles.

İlhami Güneş, juge au Tribunal civil de la propriété intellectuelle d'Izmir, a présenté le thème des certificats complémentaires de protection (CCP), expliqué les bases juridiques existantes au sein de l'UE, l'objectif des CCP et les conditions d'obtention d'un CCP. Il a indiqué à la fin de son intervention que les CCP n'existaient pas en Turquie.

Massimo Scuffi, juge à la Cour suprême et président du Tribunal d'Aoste, a exposé l'évolution de la jurisprudence concernant les CCP, en particulier celle de la CJUE. Il s'est penché tout particulièrement sur l'évolution de la jurisprudence liée à la prolongation de la durée de validité des brevets pharmaceutiques et sur le lien entre l'étendue de la protection du brevet et le CCP. Il a précisé également que la CJUE laissait des questions importantes sans réponse.

En conclusion, **Rian Kalden** s'est penchée sur la toute dernière jurisprudence de la CJUE concernant les CCP. Elle a expliqué les arrêts *Eli Lilly v HGS* (C-493/12), *Georgetown University v Octrooi-centrum Nederland* (C-484/12) et *Actavis v Sanofi* (C-443/12) et fait référence aux questions en suspens des tribunaux nationaux qui devaient maintenant mettre en œuvre ces décisions.

III. Troisième séance de travail

Quelles modifications sont autorisées afin de garantir la conformité avec les exigences de l'article 123(2) et (3) CBE ?

La troisième séance de travail a été présidée par **Manfred Vogel**, conseiller auprès de la Cour (Hofrat), Cour suprême de Vienne. Les deux intervenants, **Fritz Blumer**, membre de la chambre de recours juridique de l'OEB, Munich, et **Klaus Bacher**, juge à la Cour fédérale allemande de justice (Bundesgerichtshof) de Karlsruhe, ont présenté la pratique des modifications admissibles au titre de l'article 123(2) et

Behörden dar.

Fritz Blumer wies zuerst auf das Ziel der Normen hin, ein Gleichgewicht zwischen der Freiheit des Anmelders bzw. Patentinhabers und dem Schutz von Dritten zu finden. Bei Artikel 123 (2) EPÜ gehe es um die Frage der erlaubten Begrenzung des technischen Inhalts einer Anmeldung. Dazu stellte er an konkreten Beispielen sehr anschaulich dar, wann eine Beschränkung des Gegenstands noch im erlaubten Bereich liegt, sodass er nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Daraus folgerte er, dass eine Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sei, wenn die geänderte Patentanmeldung bzw. das geänderte Patent keinen Gegenstand enthält, der gegenüber der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung neu wäre. Artikel 123 (3) EPÜ zielt dagegen insbesondere auf den Rechtsschutz Dritter vor der Erweiterung des Schutzbereichs. Anhand weiterer Beispiele stellte er am Ende des Referats fest, dass eine Änderung nach Artikel 123 (3) EPÜ zulässig sei, wenn der Schutzbereich des geänderten Patents keine Ausführungsform abdecke, die vom Patent in der erteilten Fassung nicht abgedeckt war.

Klaus Bacher stellte einleitend die verschiedenen Verfahren zur Änderung eines erteilten Patents vor dem EPA und vor den deutschen Behörden dar. Mit Bezug auf Artikel 123 (3) EPÜ habe der BGH den sogenannten "Verletzungstest" entwickelt, wonach der Schutzbereich durch eine Änderung als erweitert gelte, wenn Handlungen, die das Patent in seiner erteilten Fassung nicht verletzen würden, nach der Änderung eine Patentverletzung darstellen würden. Dabei ging er auch speziell auf die Frage der erlaubten Erweiterung des Schutzbereichs im Bereich von Äquivalenten ein. Danach erläuterte er sehr klar die deutsche Rechtsprechung mit Bezug auf eine unzulässige Erweiterung nach Artikel 123 (2) EPÜ und stellte abschließend fest, dass es zwischen dem Ansatz des EPA und des Bundesgerichtshofs keine fundamentalen Unterschiede mit Bezug auf unzulässige Erweiterungen gebe.

EPC.

Fritz Blumer explained that these provisions aimed to strike a balance between freedom of the applicant/patentee and protection for third parties. Article 123(2) EPC concerned allowable limitation of an application's technical content, and he presented clear practical examples of such limitation, i.e. where the subject-matter is not extended beyond the content of the application as originally filed. His conclusion was that Article 123(2) EPC was complied with if the application or patent as amended did not contain any subject-matter which would be novel compared with the text as originally filed. In contrast, the main aim of Article 123(3) EPC was to protect third parties against extension of scope. Giving further examples, his conclusion here was that Article 123(3) EPC was complied with if the scope of protection of the amended patent did not cover any embodiment which was not covered by the patent as granted.

Klaus Bacher began by describing the various ways in which patents could be amended after grant, in EPO proceedings and in Germany. On Article 123(3) EPC, the Federal Court of Justice had developed the "infringement test", i.e. the protection conferred was extended if acts which did not infringe the patent as granted would infringe it as amended. He also talked in particular about whether Article 123(3) EPC precluded amendments in the equivalence range, before setting out very clearly the German case law on non-permissible amendments under Article 123(2) EPC, and concluding that there were no fundamental differences between the Federal Court of Justice's decision-making practice and that of the EPO boards of appeal.

(3) CBE devant l'OEB et devant les autorités allemandes correspondantes.

Fritz Blumer a rappelé tout d'abord l'objectif des normes, qui était de trouver un équilibre entre la liberté du demandeur ou du titulaire d'un brevet et la protection de tiers. À l'article 123(2) CBE, il était question de la limitation autorisée du contenu technique d'une demande. M. Blumer a expliqué de manière très claire, avec des exemples concrets, jusqu'à quand une limitation de l'objet du brevet était autorisée, de manière à ce qu'il ne s'étende pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée. Il en a conclu qu'une modification selon l'article 123(2) CBE était admissible si la demande de brevet modifiée ou le brevet modifié ne contenait pas d'objet nouveau par rapport à la demande telle qu'elle a été déposée. En revanche, l'article 123(3) CBE portait en particulier sur la protection des données de tiers avant extension de l'étendue de la protection. À la fin de son intervention, M. Blumer a fait observer en se basant sur d'autres exemples qu'une modification selon l'article 123(3) CBE était admissible si l'étendue de protection du brevet modifié ne couvrait aucun mode de réalisation non couvert par le brevet dans sa version délivrée.

Klaus Bacher a présenté en introduction les différentes procédures de modification d'un brevet délivré, pouvant être engagées devant l'OEB et devant les autorités allemandes. En référence à l'article 123(3) CBE, la Cour fédérale allemande de justice avait développé le "test de contrefaçon" selon lequel l'étendue de la protection était considérée comme élargie par une modification si des actes qui ne contrefaisaient pas le brevet dans sa version délivrée représentaient une contrefaçon après la modification. M. Bacher s'est penché spécifiquement aussi sur la question d'une extension autorisée de l'étendue de la protection en cas d'équivalence. Il a expliqué très clairement par la suite la jurisprudence allemande en ce qui concerne une extension non admissible en vertu de l'article 123(2) CBE et il a conclu qu'il n'existait aucune différence fondamentale entre l'approche de l'OEB et celle de la Cour fédérale de justice en matière d'extensions non admissibles.

IV. Vierte Arbeitssitzung**Fallstudie "Dunstabzugshaube"**

Traditionsgemäß war der Nachmittag des zweiten Symposiumstages der Fallstudie unter dem Vorsitz von **Dieter Stauder**, ehemaliger Professor an der Robert-Schuman-Universität, Straßburg, und Mitautor der Fallstudie, gewidmet. **Dieter Brändle**, Präsident, schweizerisches Bundespatentgericht, St. Gallen, und **Tobias Bremi**, Zweiter hauptamtlicher Richter, schweizerisches Bundespatentgericht, St. Gallen, und Hauptverfasser der Fallstudie, leiteten den Fall ein. Nach intensiven Diskussionen innerhalb der drei Sprachgruppen Deutsch, Französisch und Englisch und der Präsentation der individuellen Ergebnisse wurden die Diskussionen wie folgt zusammengefasst:

Die Frage der Zuständigkeit des EPG betreffend die Verletzungs- und Nichtigkeitsklage zum schweizerischen Teil des europäischen Patents wurde mehrheitlich verneint. Mit Bezug auf die Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen zum Einheitspatent war die Mehrheit der Teilnehmer der Meinung, dass das EPG zuständig sei. Betreffend die Verletzungshandlungen des Patents wurde mehrheitlich davon ausgegangen, dass das EPG sachlich für alle Verletzungshandlungen zuständig sei, da, obwohl die Lieferung nur in die Schweiz erfolgt sei, in Estland die Gefahr von Vertriebshandlungen bestünde.

Mit Bezug auf die Frage der Verletzung und der Nichtigkeit des Patents war die Mehrheitsmeinung unter den Teilnehmern, dass das Patent verletzt worden sei, jedoch aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt werden müsse. Abschließend wurde anerkennend festgehalten, dass alle Teilnehmer erkannt hätten, dass in diesem Fall ein Zusammenspiel zwischen der Frage der Verletzung und der Nichtigkeit bestehen würde. Würden die Ansprüche eng ausgelegt, sei das Patent rechtsgültig, dafür aber nicht verletzt. Würden allerdings die Ansprüche weit ausgelegt, könne zwar eine Verletzung bejaht werden, jedoch müsste das Patent in diesem Fall für nichtig erklärt werden.

V. Fünfte Arbeitssitzung**Aktuelle Entwicklungen in Recht und Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene**

Dieter Brändle berichtete über drei Entscheidungen des seit dem 1. Januar 2012 für Patentverletzungs- und

IV. Fourth working session**"Extractor hood" case study**

As usual, the afternoon of the symposium's second day was spent on the case study, with **Dieter Stauder** (former professor at Robert Schuman University, Strasbourg, and the study's co-author) chairing the proceedings. **Dieter Brändle** (President, Swiss Federal Patent Court, St. Gallen) and **Tobias Bremi** (second ordinary judge, Swiss Federal Patent Court, St. Gallen, and the study's lead author) set out the case. After intensive discussion in three language groups (English, French and German) and presentation of the conclusions, the outcome was as follows:

Did the UPC have jurisdiction to rule on infringement and revocation of the Swiss part of the European patent? The majority answered no. For infringement and revocation of the unitary patent, the majority concluded that the UPC did have jurisdiction. At same time, the majority view was that the UPC would have jurisdiction for all infringing acts, because although the product was being offered for sale in Switzerland only it might also be sold in Estonia.

Turning to infringement and revocation, the majority thought the patent had been infringed, but had to be revoked for lack of inventive step. Commendably, all the participants had realised that this case turned on the interplay between infringement and revocation. If the claims were interpreted narrowly, the patent was valid, but not infringed. Whereas if they were interpreted broadly, the patent would have been infringed but would have to be revoked.

V. Fifth working session**Recent developments in European and national patent legislation and case law**

Dieter Brändle reported on three decisions taken since 1 January 2012 by the Swiss courts with exclusive

IV. Quatrième séance de travail**Étude de cas "Hotte aspirante"**

Comme à l'accoutumée, l'après-midi du deuxième jour a été consacrée à une étude de cas, sous la présidence de **Dieter Stauder**, ancien professeur à l'Université Robert Schuman de Strasbourg, et co-auteur de cette étude. **Dieter Brändle**, président du Tribunal fédéral suisse des brevets, Saint-Gall, et **Tobias Bremi**, second juge ordinaire au Tribunal fédéral suisse des brevets, Saint-Gall, et auteur principal de l'étude, ont présenté le cas en question. Après d'intenses débats au sein des trois groupes linguistiques (germanophone, francophone et anglophone), et après la présentation des résultats individuels, les discussions ont été résumées comme suit.

La majorité a considéré que la juridiction unifiée du brevet n'était pas compétente pour statuer sur l'action en contrefaçon et en nullité de la partie suisse du brevet européen. En revanche, la majorité des participants était d'avis que la juridiction unifiée du brevet était compétente pour statuer sur des actions en contrefaçon et en nullité du brevet unitaire. S'agissant des actions en contrefaçon du brevet, la majorité était partie du principe que la juridiction unifiée du brevet était compétente matériellement pour toutes les actions en contrefaçon car, bien que la livraison n'ait eu lieu qu'en Suisse, le risque d'actions commerciales existait en Estonie.

Quant à la question de la contrefaçon et de la nullité du brevet, la majorité des participants a considéré que le produit en question portait atteinte au brevet mais que ce dernier devait néanmoins être déclaré nul en raison de l'absence d'activité inventive. En conclusion, il a été admis et reconnu par tous les participants que dans ce cas, on était en présence à la fois de contrefaçon et de nullité. Si les revendications étaient définies de manière restreinte, le brevet serait valide et il ne serait pas contrefait. En revanche, si les revendications étaient définies de manière plus générale, il pourrait y avoir contrefaçon mais dans ce cas le brevet devrait être déclaré nul.

V. Cinquième séance de travail**Droit des brevets et jurisprudence au niveau européen et national : évolutions récentes**

Dieter Brändle a exposé trois décisions rendues depuis le 1^{er} janvier 2012 par le tribunal des brevets suisse

Patentnichtigkeitsachen ausschließlich zuständigen Patentgerichts in der Schweiz. Die drei Fälle befassten sich mit den Voraussetzungen für das Vorliegen von Äquivalenz, der zeitlichen Wirkung des Patents und der Befangenheit nebenamtlicher Richter.

Beate Schmidt, Präsidentin, Bundespatentgericht, München, gab einleitend einen kurzen Überblick über die Eingänge und die Erledigungen des deutschen Bundespatentgerichts. Danach stellte sie kurz und prägnant die Hintergründe und die Beweggründe für das Vorabentscheidungsbegehren des Bundespatentgerichts in der EuGH-Entscheidung C-11/13 dar und erläuterte die Entscheidung des EuGH in dieser ESZ-Sache.

Yvonne Podbielski, Juristin, Rechtswissenschaftlicher Dienst der Beschwerdekammern, München, gab einen Überblick über die Entwicklungen der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA. Dabei konzentrierte sie sich auf die Vorlage an die Große Beschwerdekammer G 3/14, bei der es um die Klarheit von Ansprüchen im Einspruchsverfahren geht. Im Weiteren erläuterte sie die wichtigsten Fälle der letzten Jahre zu den Ausnahmen von der Patentierbarkeit auf dem Gebiet der Biotechnologie und stellte kurz einen wichtigen Fall zur Frage der Doppelpatentierung durch einen Anspruch in einer Stammanmeldung und einen schweizerischen Anspruch in der daraus abgeleiteten Teilanmeldung dar.

Sophie Darbois, Richterin, Kammer für Handelssachen am Kassationshof, Paris, erklärte einleitend, dass zwischen dem 30. Mai 2012 und dem 30. Mai 2014 das französische Kassationsgericht etwa 60 Urteile in Patentstreitigkeiten gefällt habe. Danach ging sie auf zwei wichtige Fälle betreffend Anträge auf Beschränkung von Patentansprüchen und auf Wiederherstellung der Rechte an einem Patent im Zusammenhang mit Beschwerden gegen Entscheidungen des Direktors des französischen Patentamts (INPI) ein. Im Weiteren erläuterte sie zwei Fälle mit Bezug auf ESZ. Der eine Fall befasste sich mit den Voraussetzungen eines ESZ und der andere setzte sich mit dem vorläufigen Schutz im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen von Generika kurz vor Ablauf eines ESZ auseinander.

jurisdiction for infringement and revocation proceedings. The three cases concerned the criteria for equivalence, the duration of patent protection, and the partiality of part-time judges.

Beate Schmidt (President, Federal Patent Court, Munich) gave a brief introduction summarising the cases received and judgments issued by her court, followed by a concise account of why it had asked the CJEU for a preliminary ruling in an SPC case (C-11/13) and an explanation of what the CJEU had decided.

Yvonne Podbielski (lawyer, Legal Research Service of the EPO boards of appeal, Munich) summarised developments in the boards' case law, especially G 3/14 (a referral to the Enlarged Board concerning claim clarity in opposition proceedings) but also recent decisions on exclusions from patentability in biotechnology, and briefly presented an important ruling on double patenting involving a parent application's claim and a Swiss-type claim in the divisional.

Sophie Darbois (judge, Court of Cassation, Commercial, Financial and Economic Division, Paris) said that between 30 May 2012 and 30 May 2014 her division had issued about 60 judgments on patent cases, including significant ones in new areas involving requests for limitation of patent claims or for reinstatement of patent rights in connection with appeals against decisions taken by the head of INPI (French patent office). She then talked about two SPC-related cases. The first concerned the conditions for granting an SPC, the second related to requests for provisional measures prohibiting the marketing of generics shortly before an SPC expired.

compétent exclusivement pour les affaires de contrefaçon et de nullité de brevets. Les trois affaires concernaient les conditions de présence d'une équivalence, l'effet du brevet dans le temps et la partialité des juges suppléants.

En introduction, **Beate Schmidt**, présidente du Tribunal fédéral allemand des brevets, Munich, a donné une vue d'ensemble des nouvelles affaires et des affaires réglées par le Tribunal fédéral allemand des brevets. Puis elle a présenté brièvement les points marquants du fond et des motifs de la demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal fédéral allemand des brevets suite à l'arrêt C-11/13 de la CJUE et elle a expliqué la décision de la CJUE dans cette affaire de certificat complémentaire de protection.

Yvonne Podbielski, juriste au service de recherche juridique des chambres de recours de l'OEB, a exposé l'évolution globale de la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, en se concentrant sur la saisine de la Grande Chambre de recours G 3/14, où il était question de la clarté des revendications dans la procédure d'opposition. Elle a expliqué par ailleurs les principaux cas d'exception à la brevetabilité survenus ces dernières années dans le domaine de la biotechnologie. Elle a présenté brièvement un cas important de double protection par brevet causée par la revendication d'une demande initiale et par une revendication suisse de la demande divisionnaire qui en découle.

Sophie Darbois, conseillère à la chambre commerciale de la Cour de cassation de Paris, a déclaré en introduction qu'entre le 30 mai 2012 et le 30 mai 2014, la Cour de cassation avait rendu environ 60 arrêts concernant des litiges en matière de brevets. Elle s'est penchée ensuite sur deux cas importants concernant des demandes de limitation de revendications de brevet et de rétablissement de droits conférés par brevet, liés à des recours déposés contre des décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Elle a exposé par la suite deux cas ayant trait au certificat complémentaire de protection (CCP). Le premier portait sur les conditions d'un CCP, le second sur la protection provisoire en liaison avec la mise en circulation de médicaments génériques juste avant l'expiration d'un CCP.

Richard Hacon, Richter (Specialist circuit judge), Gericht für geistiges Eigentum (IPEC), London, gab einen Überblick über die jüngste Rechtsprechung in Patentsachen in England und Wales. Dabei fasste er die Entscheidung *Schütz (UK) Ltd gegen Werit (UK) Ltd* des UK Supreme Courts zusammen und ging kurz auf vier Entscheidungen des Court of Appeal ein. Im Fall *Schütz* ging es um die Bedeutung des "Herstellens" im Zusammenhang mit einer Patentverletzung. Die Fälle des Appeal Courts befassten sich mit der Frage der Wirkung der zentralen Änderung eines Patents (*Samsung gegen Apple*), der erfinderischen Tätigkeit und dem damit verbundenen technischen Beitrag zum Stand der Technik, der Nichtbenennung eines Vertragsstaats in einer europäischen Teilmeldung und der irrtümlichen Erteilung des Patents für diesen Vertragsstaat sowie der Zuständigkeit der englischen Gerichte für die Feststellung der Nichtverletzung.

Gabriella Muscolo, Mitglied der italienischen Wettbewerbsbehörde und ehemalige Richterin, IP-Kammer Rom, ging auch kurz auf zwei Urteile in Sachen *Samsung gegen Apple* ein, die vor der Kammer für Geistiges Eigentum des Gerichts in Mailand (inzwischen Handelsgericht) verhandelt worden sind. Die Fälle seien besonders komplex gewesen, da es um 103 Patentfamilien mit Tausenden von Patenten sowie Probleme im Zusammenhang mit standardessenziellen Patenten und der Lizenzerteilung nach FRAND-Kriterien gegangen sei. Im Weiteren erläuterte sie einen Fall zur Frage der Zuständigkeit der italienischen Gerichte im Zusammenhang mit einer negativen Feststellungsklage in einer grenzüberschreitenden Patentstreitigkeit, bei dem auch der deutsche Teil eines europäischen Patents zur Debatte stand. Abschließend präsentierte sie einen Fall zur mittelbaren Patentverletzung und einen wettbewerbsrechtlichen Fall.

Edger Brinkman, Vorsitzender Richter, Berufungsgericht, Den Haag, gab einleitend kund, dass es von Juni 2012 bis Juni 2014 125 Patentfälle vor den drei niederländischen Instanzen zu beurteilen gab. Danach ging er auf verschiedene wichtige Urteile zur erfinderischen Tätigkeit und zur Neuheit, zur Zulässigkeit einer Erweiterung des Patents, zu den Ausnahmen der Patentierbarkeit und zu Artikel 69 EPÜ (Schutzumfang) ein.

Richard Hacon (specialist circuit judge, Intellectual Property Enterprise Court (IPEC), London) briefly described recent patent-related case law in England and Wales: first the Supreme Court judgment in *Schütz (UK) Ltd v Werit (UK) Ltd*, and then four decisions taken by the Court of Appeal. The *Schütz* case was about the meaning of "makes" in patent infringement. The Court of Appeal cases concerned: the effect of central amendment of a patent (*Samsung v Apple*); inventive step and the technical contribution to the art; the grant in error of a European patent for a contracting state the applicant had not wanted to designate; and English courts' jurisdiction to hear applications for declarations of non-infringement.

Next, **Gabriella Muscolo** (former IP judge, now commissioner, Italian Competition Authority, Rome), talked about two orders in re *Samsung v Apple*, heard by Milan's IP court (now commercial court). The cases had been highly complex, involving 103 patent families (covering thousands of patents) and raising problems related to standards-essential patents and FRAND licensing. She then described a case concerning the Italian courts' jurisdiction over an action for a negative declaration on counterfeiting in cross-border patent litigation also involving the German part of the patent. Lastly, she presented one case of contributory infringement, and another concerning competition law.

Edger Brinkman (judge, Court of Appeal, The Hague) said that between June 2012 and June 2014 Dutch courts (three instances) had ruled on 125 patent cases. He then presented a number of important judgments, on inventive step and novelty, added matter, patentability exceptions, and Article 69 EPC (scope of protection).

Richard Hacon, juge (Specialist circuit judge), au Tribunal de la propriété intellectuelle (IPEC), Londres, a donné un aperçu de la toute dernière jurisprudence en matière de brevets en Angleterre et au Pays de Galles. Il a résumé l'arrêt *Schütz (UK) Ltd v Werit (UK) Ltd* de la Cour suprême du Royaume-Uni et présenté brièvement quatre arrêts de la Cour d'appel. Dans l'affaire *Schütz* il était question de la signification de "fabrique" dans le cadre de la contrefaçon d'un brevet. Les affaires présentées devant la Cour d'appel portaient sur l'effet de la modification centrale d'un brevet (*Samsung v Apple*), sur l'activité inventive et la contribution technique correspondante à l'état de la technique, sur le défaut de désignation d'un État contractant dans une demande divisionnaire européenne et la délivrance par erreur du brevet dans cet État contractant, et sur la compétence des tribunaux anglais pour la constatation de la non-contrefaçon.

Gabriella Muscolo, membre de l'autorité italienne chargée de la concurrence et ancienne juge au Tribunal de Rome (Section PI), a également présenté brièvement deux ordonnances concernant les affaires *Samsung v Apple*, rendues par la division du Tribunal de Milan spécialisée dans la propriété intellectuelle (devenue entre-temps Tribunal de commerce). Ces affaires étaient particulièrement complexes car elles impliquaient 103 familles couvrant plusieurs milliers de brevets, de même que des problèmes portant sur des brevets essentiels liés à une norme ainsi que les licences FRAND. Madame Muscolo a par ailleurs exposé un cas posant la question de la compétence des tribunaux italiens pour une action en constatation négative sur des litiges en matière de brevets dépassant les frontières, où la partie allemande d'un brevet européen entrait également dans le débat. Pour terminer, elle a présenté une affaire de contrefaçon indirecte et une affaire relevant du droit de la concurrence.

Edger Brinkman, juge-président de la Cour d'appel de La Haye, a annoncé en introduction que les trois instances néerlandaises avaient statué au total sur 125 affaires de brevets entre juin 2012 et juin 2014. Il s'est penché ensuite sur plusieurs jugements importants relatifs à l'activité inventive et à la nouveauté, à l'admissibilité de l'extension d'un brevet, aux exceptions à la brevetabilité et à l'article 69 CBE (étendue de la protection).

Andreia Liana Constanda, Richterin, Oberster Kassations- und Gerichtshof, Zivilkammer, Bukarest, bot einen Überblick über die aktuellste Rechtsprechung in Rumänien im Patentrecht. Dabei ging es einerseits um eine Entscheidung zur Rechtsgültigkeit eines nach rumänischem Recht erteilten provisorischen Schutzzertifikats und andererseits in zwei Fällen um die Frage der Neuheit der Erfindung. Im Weiteren behandelte sie einen Fall, der die Folgen der Nichtbezahlung der Jahresgebühren betraf und die jüngste Rechtsprechung zu ESZ in Rumänien.

Peter Strömberg, Präsident, Patentberufungsgericht, Stockholm, stellte die vorgeschlagenen Änderungen der Gerichtsbarkeit in Schweden bei Klagen nicht zuletzt mit Bezug auf Patentsachen vor. Nach dem einschlägigen Gesetzesentwurf soll in Schweden neu für alle zivilgerichtlichen und verwaltungsgerichtlichen Fälle mit Bezug auf Patente (und anderen Rechten des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechten) das Amtsgericht Stockholm zuständig sein. Seine Entscheidungen können danach vor dem Berufungsgericht Svea hovrätt angefochten werden.

VI. Schluss

Zum Abschluss des Symposiums gab **Kai Härmand** symbolisch die Fackel des Europäischen Patentrichtersymposiums zurück an das EPA und bedankte sich bei den Teilnehmern für die herausragenden Präsentationen und Diskussionen.

Wim van der Eijk stellte fest, dass es sich einmal mehr um ein sehr erfolgreiches Patentrichtersymposium gehandelt habe. Die letzten drei Tage seien von spannenden und informativen Präsentationen und intensiven Debatten geprägt gewesen. Er dankte dem estnischen Justizministerium für die tadellose Organisation des Patentrichtersymposiums an einem äußerst interessanten Ort und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem EPA. Er freue sich schon darauf, die Richter beim nächsten Patentrichtersymposium 2016 wiederzusehen und erinnerte die Richter daran, nicht zu vergessen, dass ihr Fall möglicherweise auch in anderen Ländern verhandelt wird.

Andreia Liana Constanda (judge, High Court of Cassation and Justice, Civil Section, Bucharest) summarised recent developments in Romanian case law. She discussed a decision on the validity of a provisional protection certificate granted under Romanian law, two cases concerning novelty, a case about the effect of non-payment of renewal fees, and the latest case law on SPCs in Romania.

Peter Strömberg (President, Court of Patent Appeals, Stockholm) gave an overview of changes proposed in Sweden for jurisdiction over IP litigation, including patents. Under the draft legislation, the District Court of Stockholm would handle all civil actions and administrative cases concerning patents (and other IP rights and competition law). Its decisions could then be challenged before the Svea Court of Appeal.

VI. Closure

At the close, after symbolically passing the European Patent Judges' Symposium torch back to the EPO, **Kai Härmand** thanked the participants for the outstanding presentations and discussions.

Wim van der Eijk said that once again the symposium had been a great success. Over the last three days, there had been some stimulating and informative presentations, and a great deal of debate. He thanked the Estonian Ministry of Justice for its faultless organisation of the symposium at an extremely interesting location, and for the smooth co-operation with the EPO. He was already looking forward to the next symposium, in 2016. In the meantime, judges should remember that the case they were hearing might well also feature before the courts in other countries too.

Andreia Liana Constanda, juge à la Haute Cour de justice et de cassation, chambre civile, de Bucarest, a présenté la jurisprudence roumaine récente sur le droit des brevets. Il a été question d'une part d'une décision sur la validité d'un certificat complémentaire de protection délivré selon le droit roumain et, d'autre part, de deux affaires posant la question de la nouveauté de l'invention. Il a exposé ensuite une affaire concernant les conséquences du non-paiement des taxes, ainsi que la jurisprudence roumaine récente dans le domaine des CCP.

Peter Strömberg, président de la Cour d'appel en matière de brevets de Stockholm, a présenté les modifications proposées du système juridictionnel suédois de recours concernant des requêtes, notamment pour les affaires de brevets. D'après le projet de loi en vigueur, c'est désormais la Cour de district de Stockholm qui est compétente en Suède pour statuer sur toutes les affaires de brevets relevant du droit civil et du droit administratif (ainsi que d'autres droits de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence). Il est possible par la suite de faire appel aux décisions de ce tribunal devant la Cour d'appel de Svea.

VI. Conclusion

Au terme du colloque, **Kai Härmand** a symboliquement remis à l'OEB le flambeau du Colloque des juges européens et remercié les participants pour les présentations d'excellente qualité et les débats de haut niveau qu'elles ont suscités.

Wim van der Eijk a fait observer que ce colloque des juges avait connu une nouvelle fois un brillant succès avec, pendant ces trois jours, des présentations instructives et passionnantes, ponctuées d'intenses débats. Il a remercié le Ministère estonien de la justice pour son organisation parfaite du colloque dans un lieu extrêmement intéressant et pour sa collaboration très fructueuse avec l'OEB. En attendant le prochain colloque en 2016, il a rappelé aux juges de ne pas oublier que les affaires dont ils ont la charge sont parfois aussi traitées dans d'autres pays.