

3. Arbeitssitzung

Die künftige Gestaltung von Patentstreitigkeiten in Europa

Vorsitzender: Pierre Gehlen*

Jan J. BRINKHOF**

Patentstreitigkeiten in Europa bedürfen der Änderung

1. Einführung

Gegenwärtig unterscheiden wir in Europa zwei Arten von Patenten: durch nationale Patentämter sowie durch das Europäische Patentamt (EPA) erteilte Patente. Erstere bezeichne ich als nationale, letztere als nationale *europäische* Patente. Die Bezeichnung nationale *europäische* Patente klingt wie ein *contradictio in terminis*. Mit diesem Begriff möchte ich den Doppelcharakter dieser Patente verdeutlichen. Diese Patente wurden vom EPA nach europäischen Vorschriften erteilt. Nach ihrer Erteilung sind es nationale Patente, die der nationalen Patentgesetzgebung und einer Reihe von Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) unterliegen.

Dank des europäischen Übereinkommens zur Vereinheitlichung bestimmter Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente und des EPÜ ist das **materielle** Patentrecht in Europa weitgehend vereinheitlicht und harmonisiert. Beispielsweise sind die materiellen Erfordernisse für die Erteilung nationaler und nationaler *europäischer* Patente und somit auch die Gründe für die Nichtigerklärung (nahezu) identisch. Auch der Schutzzumfang von Patenten muß nach diesen Vorschriften bestimmt werden.

Beträchtliche Unterschiede können in der Art und Weise der Patenterteilung bestehen. Einige nationale Patentämter prüfen die Anmeldungen gewissenhaft auf Einhaltung der **materiellen** Erfordernisse, andere Patentämter nehmen eine solche Prüfung nicht vor. Die Qualität nationaler Patente kann unterschiedlich sein. Im allgemeinen sind geprüfte Patente höher einzustufen als nicht geprüfte.

Streitigkeiten im Zusammenhang mit Patenten können sein:

- Streitigkeiten in Verbindung mit der Erteilung
- Streitigkeiten wegen der Verletzung von Patentrechten
- Streitigkeiten wegen der Rechtsgültigkeit von Patenten
- Streitigkeiten in bezug auf die Frage, wer Berechtigter ist
- Streitigkeiten in Verbindung mit Lizenzen und Zwangslizenzen

Die Beurteilung der Streitigkeiten erfolgt durch Richter, die in den nationalen Patentämtern und dem EPA tätig sind, sowie durch spezialisierte oder nicht spezialisierte ordentliche "nationale" Richter. Das von den Richtern angewandte Verfahrensrecht ist in den einzelnen Patentämtern und Ländern unterschiedlich.

Third working session

The future shape of patent litigation in Europe

Chairman: Pierre Gehlen*

Jan J. BRINKHOF**

Patent litigation in Europe in need of change

1. Introduction

There are currently two types of patent in Europe: patents granted by national patent offices, and patents granted by the European Patent Office (EPO). I shall refer to the first type as "national patents" and to the second as "national *European* patents". Although, the expression "national *European* patent" may appear to be a contradiction in terms, it conveys the dual nature of these patents: on the one hand, they are granted by the EPO in accordance with European rules; on the other, they are national patents, subject to national patent legislation and also to a number of provisions in the European Patent Convention (EPC).

As a result of the EPC and the Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, **substantive** patent law in Europe has been largely unified and harmonised. The substantive requirements for granting national patents and national *European* patents, and thus also the grounds for revocation, for example, are virtually identical. The scope of protection for patents must also be determined in accordance with the same rules.

The ways in which patents are granted can vary widely. Some national patent offices examine meticulously whether applications meet **substantive** requirements, whereas other patent offices dispense with this examination. The quality of national patents can also vary. Generally speaking, patents which have been examined offer stronger protection than unexamined patents.

Various disputes can arise concerning patents. These can relate to:

- the grant procedure;
- the infringement of patent rights;
- the validity of patents;
- who owns the patent;
- licences and compulsory licences.

Disputes are assessed by judges at the national patent offices and the EPO, and by specialist or ordinary non-specialist "national" judges. The judges apply procedural law which differs from office to office and from country to country.

3^{ème} Session de travail

La structure future des litiges en matière de brevets

Président : Pierre Gehlen*

Jan J. BRINKHOF**

Les litiges en matière de brevets en Europe : nécessité d'un changement

1. Introduction

A l'heure actuelle, nous avons deux types de brevets en Europe : les brevets délivrés par les offices nationaux de brevets et les brevets délivrés par l'Office européen des brevets (OEB). J'appelle le premier type "brevets nationaux" et le second "brevets européens nationaux". L'expression "brevets européens nationaux" paraît contradictoire. Je veux exprimer par là la nature duelle de ces brevets. Ils doivent être délivrés par l'OEB conformément à des règles européennes. Mais après la délivrance, ils deviennent des brevets nationaux, régis par la législation nationale en matière de brevets ainsi que par un certain nombre de dispositions de la Convention sur le brevet européen (CBE).

A la suite de la Convention européenne sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention et de la CBE, le droit des brevets en Europe a fait l'objet d'une large unification et harmonisation. Les exigences relatives à la délivrance de brevets nationaux et de brevets européens nationaux, et par là les motifs de révocation, par exemple, sont (virtuellement) identiques. L'étendue de la protection par brevets doit également être fixée selon les mêmes règles.

La façon dont les brevets sont délivrés peut varier dans des proportions importantes. Certains offices de brevets nationaux examinent avec soin si les demandes répondent aux exigences, tandis que d'autres offices se dispensent d'un tel examen. La qualité des brevets nationaux est variable. D'une manière générale, les brevets faisant l'objet d'un examen sont plus forts que ceux qui ne sont pas soumis à un examen.

Différents litiges peuvent survenir concernant les brevets :

- litiges concernant la délivrance ;
- litiges concernant la contrefaçon d'un brevet ;
- litiges concernant la validité des brevets ;
- litiges concernant la personne ayant droit au brevet ;
- litiges concernant les licences et les licences obligatoires.

Les litiges sont examinés par des juges en fonction auprès des offices nationaux de brevets et de l'OEB, ainsi que par des juges "nationaux" ordinaires, spécialisés ou non. Les juges appliquent un droit procédural qui diffère d'un office à l'autre et d'un pays à l'autre.

* Präsident des Gerichts erster Instanz, Luxemburg

** Vizepräsident am Berufungsgericht in Den Haag

* President of the First Instance Court, Luxemburg

** Vice-President of The Hague Court of Appeal

* Président du Tribunal de première instance, Luxemburg

** Vice-Président de la Cour d'appel de La Haye

Betrachtet man das Ganze, dann drängt sich unweigerlich das Bild einer chaotischen Situation in Europa auf:¹

- Bestimmte Erfindungen können in bestimmten Ländern patentiert sein, in anderen jedoch nicht.
- Patente können durch nationale Patentämter und das EPA erteilt worden sein.
- Einige Patente sind auf die **materiellen** Erfordernisse geprüft worden, andere nicht.
- Die Regelung von Streitigkeiten erfolgt durch Richter innerhalb der nationalen Patentämter und des EPA sowie durch "ordentliche" nationale Richter.
- Einige Richter sind spezialisiert, andere nicht.
- Das Verfahrensrecht weist erhebliche Unterschiede auf.
- Dadurch konkurrieren die Unternehmen der einzelnen Länder miteinander unter ungleichen Bedingungen.

Mit diesem Chaos oder – positiv ausgedrückt – dieser bunten Vielfalt könnte man ja noch leben, würden die Volkswirtschaften – Patente berühren Wirtschaftsverhältnisse – einzeln dastehen. Das ist natürlich schon seit langem nicht mehr der Fall. Sehr viele Erfinder wollen ihre Erfindungen in mehr als einem Land schützen lassen. Die Zahl der Unternehmen, die ausschließlich auf nationalen Märkten operieren, geht ständig zurück. Innerhalb der Europäischen Union besteht – oder entsteht langsam aber sicher – ein gemeinsamer Markt. Die gegenwärtige Situation auf dem Gebiet des Patentrechts ist mit der wirtschaftlichen Realität nicht vereinbar. Noch immer ist das Patentsystem national zersplittert, während die ökonomische Wirklichkeit die nationalen Grenzen überschreitet. Die große Vielfalt generiert sehr viel Arbeit.

Das klingt zunächst angenehm. Dabei darf man eines jedoch nicht vergessen. Diese viele Arbeit hat einen Preis, und dieser Preis muß von der Wirtschaft – und letztlich von den "Konsumenten" – bezahlt werden. Betrachtet man die Situation in Europa und wirft einen flüchtigen Blick auf Amerika, so gelangt man schnell zu dem Schluß, daß in Europa noch einiges zu verbessern ist.²

Wir dürfen nicht annehmen, das Gemeinschaftspatent vereinfache die Situation. Das Gemeinschaftspatent wird nicht **an die Stelle** nationaler und nationaler *europäischer* Patente, sondern **neben** diese beiden Patentarten. Auch die Regelung von Streitigkeiten wird nicht einfacher. Neue Richter kommen hinzu. Die Komplexität wird noch weiter zunehmen.³

2. Gegenstand

Verständlicherweise kann ich mich in der mir zugemessenen Zeit nicht zu allen Problemen äußern, geschweige denn Lösungen für diese Fragen anbieten. Ich muß mich also auf einige Punkte beschränken. Ich werde mein Augenmerk auf die Regelung von Streitigkeiten wegen der Verletzung und Rechtsgültigkeit von sowohl nationalen *europäischen* als auch Gemeinschaftspatenten richten. Es scheint mir angebracht, auf beide Themen einzugehen, da es auch mit der Einführung des Gemeinschaftspatents kein Allheilmittel geben wird. Wie bereits ausgeführt, bleiben nationale *europäische* Patente **neben** Gemeinschaftspatenten bestehen. Im Idealfall sollte die Regelung von Streitigkeiten möglichst sowohl für nationale *europäische* Patente als auch für Gemeinschaftspatente gelten.

Taken as a whole, the current situation in the field of patents in Europe inevitably appears somewhat chaotic¹:

- sometimes, inventions are patented in some countries but not in others;
- patents are granted not only by national patent offices but also by the EPO;
- some patents are examined as regards **substantive** requirements, others are not;
- disputes are settled by judges at national patent offices and the EPO, and also by "ordinary" national judges;
- some judges are specialised, others are not;
- procedural laws differ widely.

- As a result, companies find themselves competing with each other in different countries under different conditions.

It might be possible to live with this chaos – one might even describe it as colourful diversity – if national economies (which are influenced by patents) were independent of each other. But, of course, this has not been the case for a long time. A great many inventors want protection for their inventions in more than one country; at the same time, fewer and fewer companies operate solely on national markets. A single market exists – or is emerging slowly but surely – within the European Union. The current situation in the field of patent law is incompatible with economic reality. While the patent system is still fragmented along national lines, economic factors now cross national boundaries.

This great diversity has created a large amount of work. This might seem a good thing, but it must not be forgotten that the work involved has its price – a price which must be paid by trade and industry, and ultimately by the "consumer". Anyone looking at the situation in Europe and then casting a glance at the situation in the USA will quickly realise that things in Europe need to be improved.²

We must not think that the Community patent will make the situation any easier. The Community patent will not **replace** national patents and national *European* patents, but will stand **alongside** these two types of patent. Nor will the settlement of disputes become any less complex. There will be new judges. The complexity will simply increase.³

2. Subjects to be addressed

As I shall probably be unable, in the time allotted to me, to address all the problems in this field, let alone propose a solution to each of them, I shall limit myself to dealing with the settlement of disputes relating to the infringement and validity of both national *European* patents and Community patents. It seems appropriate to deal with both subjects, because even if the Community patent is introduced, it will not be a cure-all. As I said, national *European* patents will remain in existence **alongside** Community patents. The ideal settlement of a dispute would have to apply, as far as possible, both to national *European* patents and to Community patents.

Si l'on regarde l'ensemble, on a l'impression d'une situation chaotique en Europe¹ :

- il peut arriver que certaines inventions soient brevetées dans certains pays et pas dans d'autres ;
- des brevets peuvent être délivrés par les offices nationaux de brevets et par l'OEB ;
- certains brevets ont fait l'objet d'un examen **quant au fond**, d'autres non ;
- les litiges sont réglés par des juges en poste dans les offices nationaux et à l'OEB ainsi que par des juges nationaux "ordinaires" ;
- certains juges sont spécialisés, d'autres non ;
- le droit procédural diffère considérablement ;
- il en résulte que les conditions dans lesquelles les sociétés sont en concurrence dans différents pays ne sont pas les mêmes.

Il pourrait être possible de s'accommoder de ce chaos ou, pour l'exprimer de façon positive, de cette diversité de couleurs si les économies nationales (les brevets ont une incidence sur les conditions économiques) étaient isolées. Bien sûr, il y a longtemps que ce n'est plus le cas. De très nombreux inventeurs veulent une protection de leurs inventions dans plus d'un pays ; il y a de moins en moins de sociétés qui ne travaillent que sur des marchés nationaux. Un marché unique existe, ou est en train d'émerger lentement, mais sûrement, au sein de l'Union européenne. La situation actuelle dans le domaine du droit des brevets est incompatible avec la réalité économique. Le système des brevets est encore fragmenté nationalement, alors que la réalité économique traverse les frontières nationales. Cette grande diversité crée une grande quantité de travail.

Cela semble être une bonne chose, mais il ne faut pas oublier que cette grande quantité de travail a un prix et que ce prix doit être payé par le commerce et l'industrie et, en dernier ressort, par le "consommateur". Quiconque regarde la situation européenne et jette un regard sur la situation américaine en viendra rapidement à la conclusion que les choses doivent être améliorées en Europe.²

Il ne faut pas croire que le brevet communautaire simplifiera la situation. Le brevet communautaire ne doit pas **remplacer** les brevets nationaux et les brevets *euro-péens* nationaux, mais se situer **à côté** de ces deux types. Le règlement des litiges ne va pas non plus perdre de sa complexité. Il va y avoir de nouveaux juges. La complexité va simplement s'accroître.³

2. Objet

Qu'il soit bien clair que je ne pourrai pas, dans le temps qui m'est imparti, aborder tous les problèmes et encore moins proposer des solutions à ces problèmes. Il me faut donc me limiter. Je consacrerai donc mon attention au règlement des litiges concernant la contrefaçon et la validité des brevets *euro-péens* nationaux et des brevets communautaires. Il me semble que c'est une bonne idée de traiter ces deux sujets, parce que, même si le brevet communautaire est introduit, il ne constituera pas une panacée. Comme je l'ai dit, les brevets *euro-péens* nationaux continueront à exister **à côté des** brevets communautaires. Le règlement idéal d'un litige devrait, autant que faire se peut, s'appliquer à la fois aux brevets *euro-péens* nationaux et aux brevets communautaires.

¹ Vergleiche die zurückhaltende Darstellung von J. Laddie in Fort Dodge v. Akzo Nobel ([1998] F.S.R. 222, CA): "Der Schutz von geistigem Eigentum im allgemeinen und von Patenten im besonderen ist in Europa etwas durcheinander geraten."

² Siehe Analyse von J. Straus, The present State of the Patent System in the European Union, Veröffentlichung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften.

³ Siehe Analyse der Kommission der Europäischen Gemeinschaften in ihrem Grünbuch "Förderung der Innovation durch Patente" [KOM(97) 314 endg.]. In diesem Zusammenhang sei auf das vor kurzem erschienene, sehr ausführliche und gut dokumentierte Buch von C. Wadlow, "Enforcement of Intellectual Property in European and International Law", London 1998, verwiesen.

¹ Compare the understatement by Laddie J. "Intellectual Property litigation in general and patent litigation in particular in Europe is in a state of some disarray", in Fort Dodge v. Akzo Nobel ([1998] F.S.R. 222, CA).

² See the analysis by J. Straus, in "The present State of the Patent System in the European Union", published by the Commission of the European Communities.

³ See the analysis of the Commission of the European Communities in its Green Paper "Promoting innovation through patents" [COM(97) 314 final]. In this connection I should mention the recently published, very detailed and well-documented book: C. Wadlow, "Enforcement of Intellectual Property in European and International Law", London 1998.

¹ Cf. l'exposé de Laddie J. dans Fort Dodge v. Akzo Nobel ([1998] F.S.R. 222 CA) : "Intellectual Property litigation in general and patent litigation in particular in Europe is in a state of disarray."

² Voir l'analyse de J. Straus : The present State of the European Communities in its Green Paper, publication de la Commission des Communautés européennes.

³ Voir l'analyse de la Commission des Communautés européennes dans son livre vert "Promotion de l'innovation par les brevets" [COM(97) 314 final]. A ce propos, il faut mentionner l'ouvrage très détaillé et bien documenté, publié récemment, de C. Wadlow, Enforcement of Intellectual Property in European and International Law, Londres, 1998.

3. Regelung von Streitigkeiten in bezug auf nationale europäische Patente

3.1 Sachlage

3.1.1 Die Beurteilung von Streitigkeiten erfolgt durch **nationale** Richter, die den **nationalen** Gerichten angehören und an das **nationale** Verfahrensrecht gebunden sind. Allein diese Tatsache hemmt das Zusammenwachsen der Rechtsprechung. In bezug auf solche Fragen wie beispielsweise Äquivalenz, Patentfähigkeit der zweiten medizinischen Indikation und Anwendungsbereich der Product-by-process-Ansprüche herrschen unterschiedliche nationale Auffassungen. Ein Richter, der in Europa das letzte Wort hat, fehlt.

3.1.2 Die Art und Weise der Beurteilung von Streitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit ist nicht überall in Europa gleich. Einige Beispiele sollen das verdeutlichen.

a) In manchen Ländern ist die Patentrechtsprechung weitgehend konzentriert. Nur ein oder einige Gericht(e) ist/sind mit der Beurteilung von Patentstreitigkeiten betraut. Die Vorteile dieser Konzentration liegen auf der Hand: Die Richter sind in der Lage, Kenntnisse und Erfahrungen zu sammeln, und können so als gleichwertige Gegner der international orientierten und hochspezialisierten Patentanwälte auftreten. Zweifellos verbessert sich dadurch die Qualität der Patentverfahren.

b) In einigen Ländern werden die Verletzung und die Rechtsgültigkeit von Patenten in gesonderten Verfahren von verschiedenen Richtern beurteilt. Erfahrungsgemäß stehen diese Fragen in einem sehr engen Zusammenhang. Ob eine Patentverletzung vorliegt, hängt von der Antwort auf die Frage ab, ob und in welchem Umfang das Patent rechtsgültig ist.

c) Das Verfahrensrecht weist beträchtliche Unterschiede auf. Nicht immer sind einstweilige Verfügungen möglich. Besteht diese Möglichkeit, so weichen die Bedingungen, unter denen einstweilige Verfügungen erlassen werden, voneinander ab. Außerdem gibt es Unterschiede bei den Beweismitteln und der Rolle von Sachverständigen.

3.1.3 Obwohl die Richter ein und dieselben Vorschriften des **materiellen** Patentrechts anzuwenden haben und die Kenntnisnahme von diesbezüglichen Beschlüssen ihrer ausländischen Kollegen wünschenswert – und eigentlich unentbehrlich – ist, fehlt es den Richtern an den notwendigen Informationen über Entscheidungen ausländischer Richter. In den meisten Fällen sind sie auf die Informationen angewiesen, die ihnen die Parteien liefern. Ob das von den Parteien vermittelte Bild vom ausländischen Verfahrensrecht vollständig ist, kann vom Richter kaum beurteilt werden. Das Fehlen zuverlässiger und umfassender Informationen behindert die Harmonisierung der Patentverfahren.

3.1.4 Für internationale Streitigkeiten, das heißt Streitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit nationaler *europäischer* Patente, die ihren Ursprung im selben europäischen Patent haben und sich in verschiedenen Ländern zwischen denselben oder eng miteinander verbundenen Parteien abspielen, existiert keine Regelung. Manche Richter sprechen unter bestimmten Umständen grenzüberschreitende Verbote aus, andere jedoch nicht.⁴ Im Falle grenzüberschreitender Verbote suchen die Parteien alle Möglichkeiten zu deren Verhinderung.⁵ Ob die Parteien dabei immer konstruktiv vorgehen, das heißt, auf die Entscheidung von Patentverfahren hinwirken oder nur Obstruktion betreiben, ist noch nicht vollkommen klar.

3. Settlement of disputes relating to national *European* patents

3.1 Current situation

3.1.1 Disputes are assessed by **national** judges who form part of the **national** judicial system. National judges are bound by **national** case law. This prevents any growing similarity between court rulings. Judges in different states have different views on questions such as equivalence, the patentability of the second medical indication, and the scope of product-by-process claims. In Europe, there is no judge who can give the last word on these issues.

3.1.2 Disputes on infringement and validity are assessed in different ways throughout Europe. Let me give you a few examples by way of illustration:

(a) In some countries, the adjudication of patent matters is highly centralised. Patent disputes are referred for adjudication to only one or a few courts. The advantages of centralisation are clear: judges can build up their experience and thus be a match for patent lawyers, who are internationally-oriented and highly specialised. This undoubtedly improves the quality of the settlement of disputes.

(b) In some countries, patent infringements and patent validity are assessed in separate procedures by different courts. We know from experience that these issues are very closely related. Whether or not the patent has been infringed depends on whether, and to what extent, the patent is valid.

(c) Considerable differences also exist in the field of procedural law. Provisional measures are not always possible. And where this is the case, the conditions under which provisional measures are ordered differ. There are also differences as regards evidence and the role of experts.

3.1.3 Judges in the various European states must apply the same rules of **substantive** patent law. Although it is desirable and, indeed, essential for this purpose that they take note of decisions taken by their foreign colleagues, national judges do not have access to the information they need on decisions taken by foreign courts. In most cases, they have to rely on the information which the parties provide. It is difficult for the court to assess whether the parties are presenting a complete picture of foreign case law. The absence of reliable and comprehensive information is an obstacle to harmonisation in the settlement of disputes.

3.1.4 There is no arrangement in place for the settlement of international disputes, ie disputes concerning the infringement or validity of national *European* patents which originate from the same European patent and are the subject of court proceedings in different countries between the same or associated parties. Under certain circumstances, some courts issue cross-border injunctions, whereas others do not.⁴ Where cross-border injunctions are issued, the parties will look for ways of preventing this.⁵ It is not yet entirely clear whether the parties always act constructively in this regard, ie whether they are furthering the settlement of disputes or merely being obstructive.

3. Règlement des litiges concernant les brevets européens nationaux

3.1 Situation actuelle

3.1.1 Les litiges sont traités par des juges **nationaux** qui appartiennent à une organisation judiciaire **nationale**. Les juges nationaux sont liés par la jurisprudence **nationale**. Ce simple fait empêche les jugements de converger. Il existe des points de vue différents sur des questions telles que, par exemple, l'équivalence, la brevetabilité de la deuxième indication médicale et l'étendue des revendications "product-by-process". Il n'y a pas de juge en Europe pour trancher définitivement.

3.1.2 La façon dont sont traités les litiges concernant la contrefaçon et la validité n'est pas la même dans toute l'Europe. Voici un certain nombre d'exemples à titre d'illustration.

a) Dans certains pays, la juridiction en matière de brevets est fortement concentrée. Seuls un ou quelques tribunaux sont saisis de litiges en matière de brevets. Les avantages de la concentration sont évidents : les juges peuvent se constituer une expérience et rivaliser ainsi avec les juristes en brevets orientés vers l'international et hautement spécialisés. Il ne fait pas de doute que cela favorise la qualité du règlement des litiges.

b) Dans certains pays, les contrefaçons et la validité des brevets sont jugées dans des procédures séparées devant des tribunaux différents. Nous savons par expérience que ces questions sont étroitement liées. La question de savoir s'il y a ou non contrefaçon dépend de la réponse apportée à la question de savoir si et dans quelle mesure le brevet est valide.

c) Il existe de grandes différences en ce qui concerne le droit procédural. Des mesures provisoires ne sont pas toujours possibles. Et lorsque c'est le cas, les conditions dans lesquelles ces mesures provisoires sont prises diffèrent. Il y a également des différences s'agissant de la preuve et du rôle des experts.

3.1.3 Bien que les juges doivent appliquer les mêmes règles du droit **matériel** des brevets – et à cette fin il est souhaitable, et en fait indispensable, qu'ils prennent note des décisions de leurs collègues étrangers –, ils ne disposent pas des informations nécessaires sur les décisions des tribunaux étrangers. Dans la plupart des cas, ils sont tributaires des informations fournies par les parties. Il est difficile au tribunal d'apprécier si la description de la jurisprudence étrangère que font les parties est complète. L'absence d'informations fiables et complètes constitue un obstacle à l'harmonisation dans le domaine du règlement des litiges.

3.1.4 Il n'existe pas d'arrangement pour les litiges internationaux, c'est-à-dire pour les litiges concernant la contrefaçon et la validité s'agissant de brevets européens nationaux découlant du même brevet européen et traités dans différents pays entre les mêmes parties ou des parties associées. Certains tribunaux prononcent, dans certaines conditions, des injonctions internationales, d'autres non.⁴ Lorsque des injonctions transfrontières sont prononcées, les parties cherchent des moyens de les contourner.⁵ Mais la question de savoir si les parties agissent ici de façon constructive, en d'autres termes si elles servent le règlement des litiges ou si elles ne font que de l'obstruction, n'est toutefois pas tout à fait claire.

⁴ On Cross-border injunctions: W.V. Meibom and J. Pitz, [1997] 8 E.I.P.R. 469; Wadlow, "Enforcement of Intellectual Property in European and International Law", Kapitel 1, 2, 3.

⁵ M. Franzosi, "Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo", [1997] 7 E.I.P.R. 382.

⁴ Re cross-border injunctions: W.V. Meibom and J. Pitz, [1997] 8 E.I.P.R. 469; Wadlow, "Enforcement of Intellectual Property in European and International Law", Chapters 1, 2 and 3.

⁵ M. Franzosi, "Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo", [1997] 7 E.I.P.R. 382.

⁴ Sur Cross border injunctions : W.V. Meibom et J. Pitz, [1997] 8 E.I.P.R. 469 ; Wadlow, "Enforcement of Intellectual Property in European and International Law", chapitres 1, 2 et 3.

⁵ M. Franzosi, "Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo", [1997] 7 E.I.P.R. 382

3.2 Unzulänglichkeiten

Die Unzulänglichkeiten des heutigen Systems sind augenfällig.

Die Regelung von Streitigkeiten ist in den einzelnen Ländern verschieden. Die Position von Patentinhabern und Gegnern weist deshalb von Land zu Land Unterschiede auf. Dem heutigen System fehlt es an Mechanismen zur Erlangung von Rechtseinheit und Rechtsgleichheit.

Ein effizientes Mittel zur Regelung internationaler Streitigkeiten existiert nicht. Die Einleitung von Verfahren zur selben Patentverletzungs- und Nichtigkeitsfrage in verschiedenen Rechtsprechungen ist offenbar unvermeidlich, was eine unannehmbare Vergeudung von Energie und Geld darstellt. Daneben besteht die Gefahr "sich widersprechender", zumindest voneinander abweichender Entscheidungen.

3.3 Empfohlene Verbesserungen

Die folgenden Empfehlungen sollten erwogen werden:

1. In jedem Land Konzentration der Rechtsprechung bei einem oder einigen Gericht(en) zur Verbesserung der Qualität der richterlichen Entscheidungen.
2. Fragen der Verletzung und Rechtsgültigkeit werden von ein und demselben Richter beantwortet, um den tatsächlichen Konflikt zu beurteilen und das Verfahren zu vereinfachen.
3. Harmonisierung des Patentverfahrensrechts in Europa. Aufmerksamkeit verdienen: vorläufige und provisorische Maßnahmen, Mittel zur Sammlung von Beweisen, die Rolle von Zeugen und Sachverständigen, die Art und Weise der Berufung (*de novo* oder mit Einschränkungen). Ziel ist die Vermeidung von Rechtsungleichheit.
4. Mehr Informationen zu Entscheidungen nationaler Richter über nationale *europäische* Patente zur Förderung der Harmonisierung und Vereinheitlichung der Rechtsprechung.
5. Die Errichtung eines europäischen Gerichts zur Erlangung von Rechtseinheit. Diesem europäischen Patentgericht müssen erfahrene Patentrichter verschiedener Rechtsprechungen angehören. Nationale Richter müssen diesem Gericht Fragen zur Auslegung der vereinheitlichten und harmonisierten Regelungen vorlegen können. Damit sollen Unterschiede in der Beurteilung nationaler Patente in den einzelnen Ländern sowie in der Beurteilung nationaler Patente einerseits und nationaler *europäischer* Patente andererseits vermieden werden.
6. Internationale Streitigkeiten werden an das unter 5 genannte europäische Patentgericht verwiesen. Die Entscheidungen dieses Gerichts besitzen in den Ländern Rechtsgültigkeit, in denen die Konflikte auftreten. Aufgrund der nationalen Unterschiede bei Sanktionen für Patentverletzungen, wie zum Beispiel Schadenersatz und Gewinnabführung, müsste sich dieses Gericht auf die Frage beschränken, ob das Patent rechtsgültig ist und ob eine Verletzung vorliegt.
7. Bei der Zusammensetzung des europäischen Patentgerichts wird auf das vorhandene Potential an Richtern der nationalen Patentämter, des EPA und der nationalen Gerichte zurückgegriffen. Dem Gericht sollten nach Mög-

3.2 Imperfections

The imperfections of the present system are obvious.

The settlement of disputes differs from country to country. The position of patentees and competitors will therefore vary, depending on the country concerned. The present system does not offer the necessary mechanisms for achieving legal unity and legal equality.

No efficient way exists of settling international disputes: the institution of proceedings on the same infringement and invalidity issues in different jurisdictions seems inevitable. This is an unacceptable waste of energy and money. Besides, there is a risk that the decisions taken will "conflict" with or, at least, differ from each other.

3.3 Suggested improvements

The following suggestions may be worth considering:

1. In each country, the adjudication of patent matters should be restricted to one or more courts in order to improve the quality of court decisions.
2. Matters concerning patent infringement and validity should be dealt with by the same court in order to do justice to the dispute in question and to simplify the procedure.
3. Harmonisation of patent procedural law in Europe. The following points merit attention in this regard: provisional and protective measures, means for gathering evidence, the role of witnesses and experts, and the nature of the appeal (*de novo* or with restrictions). Patent procedural law in Europe should be harmonised in order to prevent legal inequality.
4. More information should be provided on judgments by national courts concerning national *European* patents in order to promote the harmonisation and unity of court rulings.
5. A European Patent Court should be set up with a view to achieving unity of law. This court should be composed of experienced patent judges from different jurisdictions. National judges would have to be able to submit questions to this court for interpretation of the unified and harmonised rules. The object of this would be to prevent differences from arising between, on the one hand, the ways in which different countries assess national patents, and, on the other, the way in which national patents and national *European* patents are assessed.
6. International disputes should be submitted to the European Patent Court mentioned in point 5. The judgments of this court would apply to the countries in which the disputes occurred. Because of the different sanctions imposed by national courts in cases of patent infringement, such as compensation for damages and contribution from profits, this court would have to restrict itself to determining whether the patent is valid and has been infringed.
7. The European Patent Court would be composed of judges from national patent offices, the EPO and the national courts. It would be desirable for technical experts to form part of the court. In this way use would

3.2 Imperfections

Les imperfections du système actuel sont évidentes.

Le règlement des litiges varie d'un pays à l'autre. Par conséquent, la situation des titulaires de brevets et des concurrents varie également d'un pays à l'autre. Le système actuel ne dispose pas de mécanismes permettant de parvenir à une unité et à une égalité juridiques.

Il n'existe pas de moyen efficace de régler les litiges internationaux : l'institution de procédures concernant la même question de contrefaçon et de nullité dans différentes juridictions semble inévitable. Cela représente un gaspillage inacceptable d'énergie et d'argent. En outre, il existe un risque de décisions "conflictuelles" ou en tout cas divergentes.

3.3 Suggestions d'améliorations

Les suggestions suivantes méritent d'être prises en considération :

1. Dans chaque pays, concentration des jugements dans un ou plusieurs tribunaux afin d'accroître la qualité des décisions des tribunaux.
2. Les questions de contrefaçon et de validité sont traitées par le même tribunal afin de trancher le litige concerné et de simplifier la procédure.
3. Harmonisation du droit procédural en matière de brevets en Europe. Les points suivants méritent que l'on y prête attention : mesures provisoires et de protection, moyens de recueillir les preuves, rôle des témoins et des experts, nature du recours (*de novo* ou avec restrictions). Le but est de prévenir toute inégalité juridique.
4. Davantage d'informations sur les décisions des tribunaux nationaux concernant les brevets européens nationaux, afin de promouvoir l'harmonisation et l'unité des décisions des tribunaux.
5. Création d'un tribunal européen afin de réaliser l'unité du droit. Ce tribunal des brevets européens devrait être composé de juges de brevets expérimentés provenant de différentes juridictions. Les juges nationaux doivent pouvoir soumettre des questions à ce tribunal pour qu'il interprète les règles unifiées et harmonisées. Le but est d'éviter des divergences concernant d'une part l'appréciation des brevets nationaux dans les différents pays et, d'autre part, l'appréciation des brevets nationaux et des brevets *européens* nationaux.
6. Les litiges internationaux sont soumis au tribunal des brevets européens mentionné au point 5. Les décisions rendues par ce tribunal s'appliquent aux pays dans lesquels les litiges surgissent. En raison des différences nationales concernant les sanctions en matière de contrefaçon de brevets, telles que les dommages-intérêts et les contributions prises sur les bénéficiaires, ce tribunal devrait se limiter à la question de savoir si le brevet est valide ou non et si il y a ou non contrefaçon.
7. Pour ce qui est de la composition du tribunal des brevets européens, ses membres proviendraient du potentiel existant de juges en poste dans les offices nationaux, à l'OEB et dans les tribunaux nationaux. Il est souhai-

lichkeit Techniker angehören. Auf diese Weise macht man sich die wenigen Sachverständigen zunutze. Diese Techniker werden zur Beschleunigung der Verfahren und zur Verbesserung der Qualität beitragen.

4. Regelung von Streitigkeiten in bezug auf Gemeinschaftspatente

Zu den Schwachstellen des Luxemburger Übereinkommens und des Protokolls über die Regelung von Streitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftspatenten habe ich bereits zu einem früheren Zeitpunkt⁶ angemerkt, daß die im Protokoll festgelegten Vereinbarungen nicht angemessen sind. Meiner Ansicht nach sind sie das Ergebnis zu vieler Kompromisse und spiegeln ein gewisses Mißtrauen gegenüber den nationalen Gerichten wider. Offenbar hat man sich zu sehr mit der Existenz verschiedener Meinungen abgefunden und zu wenig unternommen, um mutige Entscheidungen zu treffen. Man muß sich damit abfinden, daß die Vereinbarungen weder Fisch noch Fleisch sind. Das Patentverletzungsverfahren sowie das kombinierte Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren sind vom Ansatz her kompliziert und stellen eine Mischung aus nationalen und Gemeinschaftselementen dar. Es erscheint etwas sonderbar, wenn die (nationalen) Gerichte zweiter Instanz, denen die Richter mit umfassenden Erfahrungen auf dem Gebiet des Patentrechts angehören, keine wichtige Rolle spielen. Sie sind lediglich Vermittler zwischen den (nationalen) Gerichten erster Instanz und dem Berufungsgericht der Gemeinschaft. Eine stärkere Behinderung wird sich wahrscheinlich daraus ergeben, daß die (nationalen) Gerichte erster und zweiter Instanz ihr eigenes nationales Verfahrensrecht anwenden. Sie können nur die in ihrem eigenen nationalen Recht vorgesehenen Sanktionen zur Anwendung bringen. Die nationalen Regelungen üben einen wesentlichen Einfluß auf Dauer, Kosten, Möglichkeiten und Qualität der Verfahren aus. Das Gemeinsame Berufungsgericht kann hier keine Änderung herbeiführen. Zwangsläufig wird das Ergebnis von Verfahren deshalb von dem Land abhängen, in dem die Verfahren stattfinden.

Ebensowenig überzeugend sind die im Grünbuch enthaltenen Empfehlungen. Es ist keine gute Idee, Verletzung und Rechtsgültigkeit voneinander zu trennen. Diese Fragen stehen im Zusammenhang und sollten von ein und demselben Gericht behandelt werden. Ebensowenig ist die Einschränkung des räumlichen Geltungsbereichs von Entscheidungen nationaler Gerichte über die Nichtigerklärung von Patenten empfehlenswert. Der einheitliche Charakter des Gemeinschaftspatents muß erhalten bleiben.

Vielleicht läßt sich anhand der folgenden Punkte eine bessere Lösung herbeiführen:

- Fragen der Verletzung und Rechtsgültigkeit werden im Zusammenhang betrachtet.
- Entscheidungen gelten innerhalb der gesamten Gemeinschaft.
- Nutzung der Erfahrungen und Kenntnisse von nationalen Patentrichtern und Richtern der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts.
- Unterscheidung zwischen größeren und kleineren Fällen.

Nach meiner Erfahrung unterscheiden sich die Verfahren hinsichtlich der finanziellen und wirtschaftlichen Bedeutung, der finanziellen Möglichkeiten der Beteiligten, der Dringlichkeit, des grundlegenden Interesses, der Komplexität der technischen Fragen und der örtlichen Wirkung.

be made of experts who are in short supply. The presence of technical experts in the court would speed up and improve the quality of proceedings.

4. Settlement of disputes relating to Community patents

As regards the weaknesses of the Luxembourg Convention and the Protocol on the Settlement of Litigation concerning the Infringement and Validity of Community Patents, I pointed out earlier⁶ that the judicial arrangements laid down in the Protocol are not adequate. To my mind, they are the fruits of too many compromises and reflect a certain distrust of national courts. It appears as if the authors of the Protocol were resigned to the fact that opinions differ and made too little effort to take courageous decisions. It is clear that the arrangements in the Protocol are neither fish nor fowl. The way in which the infringement procedure and the combined infringement and revocation procedure are devised, is complicated. Both procedures are a mixture of national and Community elements. It is somewhat peculiar that the (national) courts of second instance to which the judges with their extensive experience in the field of patent law belong, do not play an important part in the proceedings. They are merely mediators between the (national) courts of first instance and the Community Appeal Court. A more important impediment is likely to be the fact that the (national) courts of first and second instance apply their own national procedural law. They can only impose sanctions that exist in their own national law. The national rules considerably influence the speed, cost, scope and quality of the proceedings. The Community Appeal Court cannot change this. This will all inevitably lead to the outcome of proceedings being dependent on the country where the proceedings take place.

Nor are the proposals laid down in the Green Paper convincing. It is not a good idea to split the issues of infringement and validity. These issues are interrelated and should be dealt with by one and the same court. Nor is it a good proposal to limit the territorial effect of decisions by national courts concerning the revocation of patents. The unitary character of the Community patent must be preserved.

Perhaps a better solution could be found. The starting points could be:

- considering issues of infringement and validity at the same time;
- ensuring that decisions have a Community-wide effect;
- making use of the experience and expertise of national patent judges and judges of the boards of appeal of the European Patent Office;
- distinguishing between major and minor cases.

In my experience, proceedings differ in terms of their financial and economic significance, the financial capacity of the parties involved, the urgency of the proceedings, the fundamental interests represented, the complexity of the technical issues, and the territorial impact of the proceedings.

table que des techniciens fassent partie de ce tribunal. Cela permettrait d'utiliser des experts qui sont en nombre insuffisant. La présence de techniciens au sein du tribunal accélérerait la procédure et améliorerait la qualité des décisions.

4. Règlement des litiges concernant les brevets communautaires

Concernant les faiblesses de la Convention de Luxembourg et du protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires, j'ai indiqué précédemment⁶ que les arrangements judiciaires prévus dans le protocole ne sont pas appropriés. A mon avis, ils sont le fruit de trop de compromis et reflètent une certaine méfiance à l'égard des tribunaux nationaux. On dirait que l'on s'est trop résigné à l'existence d'opinions différentes et que l'on a trop peu essayé de prendre des décisions courageuses. Il est clair que ces arrangements sont plutôt vagues ! La façon dont sont conçues l'action en contrefaçon et l'action combinée en contrefaçon et en révocation est compliquée. C'est un mélange d'éléments nationaux et communautaires. Il est un peu singulier que les tribunaux (nationaux) de seconde instance, auxquels appartiennent les juges ayant une expérience étendue du droit des brevets, ne jouent pas un rôle important. Ils ne sont qu'un intermédiaire entre les tribunaux (nationaux) de première instance et la Cour d'appel européenne. Un obstacle plus important sera probablement le fait que les tribunaux (nationaux) de première et de seconde instance appliquent leur droit procédural national. Ils ne peuvent imposer que des sanctions prévues par leur droit national. Les règles nationales exercent une influence considérable sur la rapidité, les coûts, les possibilités et les qualités des procédures. La Cour d'appel communautaire ne peut changer cela. Cela mènera inévitablement à ce que l'issue des procédures dépendra du pays où elles ont lieu.

Les propositions avancées dans le livre vert ne sont pas plus convaincantes. Il n'est pas opportun de séparer les questions de contrefaçon et de validité. Ces questions sont liées entre elles et devraient être examinées par un seul et même tribunal. Ce n'est pas non plus une bonne proposition que de limiter l'effet territorial des décisions des tribunaux nationaux s'agissant de la révocation des brevets. Le caractère unitaire du brevet communautaire doit être préservé.

Une meilleure solution serait peut-être envisageable sur les bases suivantes :

- les questions de contrefaçon et de validité seraient examinées ensemble ;
- les décisions rendues auraient un effet dans toute la Communauté ;
- il serait fait appel à l'expérience et à l'expertise des juges de brevets nationaux et des juges des chambres de recours de l'Office européen des brevets ;
- une distinction serait faite entre les cas plus ou moins importants.

D'après mon expérience, les procédures diffèrent en ce qui concerne l'importance financière et économique, les capacités financières des parties concernées, l'urgence, l'intérêt fondamental, la complexité des problèmes techniques et l'incidence territoriale.

⁶ Report House of Lords Select Committee on the European Communities: The Community Patent and the Patent System in Europe (1998), S. 52.

⁶ Report by the House of Lords Select Committee on the European Communities: The Community Patent and the Patent System in Europe (1998), p. 52.

⁶ Report House of Lords Select Committee on the European Communities: The Community Patent and the Patent System in Europe (1998), p. 52.

Natürlich verlangt die Logik bei Streitigkeiten in bezug auf Gemeinschaftspatente die Anrufung eines Gemeinschaftspatentgerichts. Ein solches Gericht könnte mit erfahrenen nationalen Richtern und Richtern der Beschwerdekammern, einschließlich "technischer" Richter, besetzt sein. Man muß damit rechnen, daß Verfahren vor einem solchen Gericht teuer werden, für viele kleine Unternehmen höchstwahrscheinlich zu teuer.

Es wäre zu überlegen, "kleinere" Streitigkeiten, wie im Protokoll vorgesehen, von den **nationalen** Patentgerichten erster und zweiter Instanz regeln zu lassen. Wahrscheinlich wären Verfahren vor **nationalen** Gerichten billiger.

Das Gemeinschaftspatentgericht könnte über die "größeren" Streitigkeiten befinden. Für dieses Gericht sind spezielle Verfahrensordnungen festzulegen. Aufgabe dieses Gerichts ist die Entwicklung des Verfahrensrechts, das als Anleitung für die **nationalen** Patentgerichte dienen muß. Den **nationalen** Gerichten könnte die Möglichkeit eingeräumt werden, diesem Gericht vorab Fragen vorzulegen.

5. Schlußbemerkungen

Nach meinen Vorstellungen sollte das Gemeinschaftspatentgericht hinsichtlich Organisation, Struktur, Zusammensetzung und Unterstützung weitestgehend mit dem europäischen Patentgericht zusammenfallen, das Aufgaben im Rahmen der Regelung von Streitigkeiten in bezug auf nationale *europäische* Patente erfüllt. Das Gemeinschaftspatentgericht könnte eine Kammer des Gerichts erster Instanz in Luxemburg sein. Seine Sitzungen muß dieses Gericht meines Erachtens jedoch nicht unbedingt (ausschließlich) in Luxemburg abhalten. Effizienter und billiger wäre es, wenn das Gericht vom EPA aus verwaltet würde.

Ich bin mir darüber im klaren, daß es sich um tiefgreifende Empfehlungen handelt. In einem solchen Falle pflegt man zu sagen, die Lage der Dinge erfordere dies. Nach meiner Meinung drückt dieses Klischee in diesem Fall die Wahrheit aus. Die heutige Situation ist höchst unbefriedigend und wird immer unbefriedigender. Aus meiner Sicht sind drastische Investitionen in die Entwicklung eines Systems zur Regelung von Streitigkeiten unvermeidlich, das im Ansatz einfach ist, zu der wirtschaftlichen Realität von heute paßt und qualitativ gute Entscheidungen innerhalb einer angemessenen Zeit und zu einem annehmbaren Preis ermöglicht. Die Zeit ist reif für radikale Lösungen. Die Amerikaner waren in der Lage, ein Berufungsgericht für den Gerichtsbezirk des Bundes ins Leben zu rufen. Warum sollten die Europäer nicht etwas ebenso Revolutionäres leisten können?

Die Tatsache, daß es in Europa gelungen ist, den Rückstand auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrt aufzuholen, sollte uns ermutigen, auch im Bereich des Patentrechts Großes zu vollbringen. Nach meiner Überzeugung enthalten die einzelnen Rechtssysteme Europas eine Fülle brauchbarer Elemente für ein neues System. Diese Elemente müssen gebündelt werden. Dabei muß jeder zur Aufgabe liebgewordener, traditioneller Gewohnheiten bereit sein. Auch die Kommission der Europäischen Gemeinschaften muß Bereitschaft zeigen, sich unvoreingenommen an der Debatte zu beteiligen. Die jetzige Struktur des Europäischen Gerichtshofs und des Gerichts erster Instanz muß nicht in alle Ewigkeit unumstößlich erhalten bleiben. Änderungen dieser Struktur dürfen nicht von vornherein ausgeschlossen

Of course, logic requires that disputes concerning Community patents be judged by a Community Patent Court. Such a court could be staffed by experienced national judges and judges of the boards of appeal including "technical" judges. It is to be expected that proceedings before such a court would be costly, probably too costly for many small companies.

One could consider that **national** patent courts of first and second instance as provided for in the Protocol should decide the "minor" disputes. It is likely that procedures before **national** courts would be less expensive.

The Community Patent Court could judge the "major" disputes. Special procedural rules would have to be devised for this court. It would have to develop the case law which would serve as a guide for the **national** patent courts. One could consider offering the **national** courts the possibility of referring preliminary questions to this court.

5. Concluding remarks

What I have in mind is that the Community Patent Court, as regards its organisation, structure, composition and support, should correspond as far as possible to a European Patent Court, which would fulfil tasks in connection with the settlement of disputes relating to national *European* patents. Perhaps the Community Patent Court could be a Division of the Court of First Instance in Luxembourg. However, I do not consider it necessary for this Court to hold sessions (exclusively) in Luxembourg. I believe it would be more efficient and less expensive for the court to be administered by the EPO.

I am aware that these proposals are of a radical nature. In such a case it is customary to say that the situation calls for it. I think that this cliché is the truth in this case. The present situation is highly unsatisfactory and is becoming more unsatisfactory all the time. I believe we have no option but to invest radically in planning a system for the settlement of disputes which is simple, in keeping with today's economic reality and permits good-quality decisions, within a reasonable time and at an acceptable price. The time has come for radical solutions. The Americans succeeded in creating a Court of Appeal for the Federal Circuit, so what is to stop Europeans from doing something equally revolutionary?

The fact that Europe is catching up in the aviation and space industries can also spur us on to achieve something big in the field of patent law. I am convinced that the various legal systems in Europe provide a wealth of usable elements for a new patent system. These elements must be brought together, and we must all be prepared to give up our cherished traditional idiosyncrasies. The European Commission must also be prepared to participate in the debate with an open mind. The present structure of the European Court of Justice and the Court of First Instance need not be set in stone for all eternity. Changing that structure must not be ruled out from the start. Setting up a system of patent litigation is not a simple task. I am convinced that judges alone are not capable of producing a new system. There

Bien entendu, la logique veut que les litiges concernant des brevets communautaires soient tranchés par le tribunal des brevets communautaires. Les membres d'un tel tribunal pourraient se recruter parmi les juges nationaux et les juges des chambres de recours, y compris les juges "techniciens". Il faut s'attendre à ce que les procédures devant un tel tribunal soient coûteuses, très probablement trop coûteuses pour bon nombre de petites sociétés.

On pourrait considérer que les tribunaux de brevets **nationaux** de première et de seconde instance, tels que prévus dans le protocole, trancheraient les litiges "les moins importants". Il est probable que les procédures devant les tribunaux **nationaux** seraient moins coûteuses.

Le tribunal des brevets communautaires pourrait trancher les litiges "les plus importants". Des règles de procédure spéciales devraient être conçues pour ce tribunal, qui doit élaborer la jurisprudence devant servir de guide pour les tribunaux de brevets **nationaux**. On pourrait envisager de donner aux tribunaux **nationaux** la possibilité de soumettre des questions préliminaires à ce tribunal.

5. Conclusions

Je pense que le tribunal des brevets communautaires devrait, pour ce qui est de son organisation, de sa structure, de sa composition et de son soutien, coïncider, autant que faire se peut, avec le tribunal des brevets européens, qui exécute des tâches liées au règlement de litiges concernant des brevets *européens* nationaux. Peut-être le tribunal des brevets communautaires devrait-il être une division du Tribunal de première instance de Luxembourg. Cependant, je ne crois pas qu'il soit nécessaire que ce tribunal tienne ses sessions (exclusivement) à Luxembourg. Je pense qu'il est plus efficace et moins coûteux que ce tribunal soit administré par l'OEB.

Je suis bien conscient que les suggestions proposées ont un caractère radical. Dans un tel cas, il est habituel de dire que la situation l'exige. Je pense que ce cliché correspond à la réalité en l'occurrence. La situation actuelle est tout à fait insatisfaisante et le devient de plus en plus. Je pense que nous n'avons pas d'autre choix que d'investir radicalement dans un système de règlement des litiges qui soit d'une conception simple, en harmonie avec la réalité économique d'aujourd'hui et permette de rendre des décisions de bonne qualité, dans un délai raisonnable et à un prix acceptable. Le temps est venu d'adopter des solutions radicales. Les Américains ont été capables de créer une Cour d'appel pour le circuit fédéral, alors qu'est-ce qui empêche les Européens de faire quelque chose d'aussi révolutionnaire ?

Le fait que l'Europe parvienne à combler son retard dans le domaine de l'aéronautique et de l'astronautique peut aussi nous inciter à réaliser une grande entreprise dans le domaine du droit des brevets. Je suis convaincu qu'il y a dans les différents systèmes juridiques en Europe un trésor d'éléments utilisables pour créer un nouveau système. Il faut combiner ces éléments et nous devons tous être prêts à abandonner nos chères particularités traditionnelles. La Commission des Communautés européennes doit également être prête à participer au débat avec un esprit ouvert. Les structures de la Cour de justice européenne et du Tribunal de première instance ne doivent pas être figées pour l'éternité. Il ne faut pas exclure dès le départ une modification de ces structures. La création d'un système de règlement des litiges en

sein. Die Schaffung eines Patentschutzsystems ist wahrlich nicht einfach. Nach meiner Überzeugung werden Richter allein kein neues System zustande bringen können. Erforderlich ist eine große Arbeitsgruppe, der Sachverständige des EPA, der Europäischen Kommission, der Wirtschaft im weitesten Sinne, Anwälte und Patentbevollmächtigte⁷ mit internationaler Prozeßerfahrung und vielleicht einige Richter angehören.

Die Gestaltung eines geeigneten Systems wird einige Zeit dauern. Kann in der Zwischenzeit nicht etwas geschehen? Ich habe das Gefühl, es müsse versucht werden, Lösungen für die Regelung internationaler Patentstreitigkeiten zu finden. Könnte denn eine Lösung nicht darin bestehen, daß das EPA den Parteien die Möglichkeit bietet, Fragen der Patentverletzung und -rechts-gültigkeit in einem Schlichtungsverfahren durch eine aus drei Richtern bestehende Schlichtungsstelle entscheiden zu lassen? Diese Richter könnten unter verfügbaren, erfahrenen nationalen Richtern und (technischen) Richtern der Beschwerdekammern ausgewählt werden. Oder verdiene ich dafür nur die Reaktion *O sancta simplicitas*?

will have to be a large working party, in which experts from the EPO, the European Commission, trade and industry in various shades, lawyers and patent agents⁷ with international procedural experience and possibly a number of judges are represented.

Designing a sound system will take time. Cannot something be done in the meantime? I personally feel that an effort must be made to devise solutions quickly for the settlement of international patent disputes. Might a solution be that for parties who wish it the EPO makes it possible for questions of infringement and validity to be decided in an arbitration procedure by a panel of three judges, selected from a list of available experienced national judges and technically qualified members of the boards of appeal? Or would the response to this suggestion be: If only it were that simple ...

matière de brevets n'est pas chose facile. Je suis convaincu que les juges seuls ne sont pas capables de créer un nouveau système. Il faudra mettre sur pied un grand groupe de travail, dans lequel seront représentés des experts de l'OEB, de la Commission européenne, ainsi que des différents secteurs du commerce et de l'industrie, ainsi que des juristes et des conseils en propriété industrielle⁷ ayant une expérience des procédures internationales et, éventuellement, un certain nombre de juges.

La conception d'un système approprié prendra du temps. N'est-il pas possible de faire quelque chose dans l'intervalle ? Je pense pour ma part qu'il faut faire un effort pour imaginer rapidement des solutions pour le règlement des litiges internationaux en matière de brevets. L'OEB ne pourrait-il pas apporter une solution à ce problème en donnant aux parties qui le souhaitent la possibilité que les questions de contrefaçon et de validité soient tranchées dans le cadre d'une procédure d'arbitrage par trois juges sélectionnés parmi des juges nationaux expérimentés et disponibles, et parmi des membres techniciens des chambres de recours ? Ou bien ma proposition serait-elle par trop simpliste ?

⁷ Siehe die nützlichen Empfehlungen von M. Rau, "Wie soll ein gerichtliches Patentschutzsystem in Europa neben den nationalen Gerichten unter besonderer Berücksichtigung des "Grünbuch-Gemeinschaftspatent EU" aussehen?", [1998] 7 Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 241.

⁷ See the useful suggestions by M. Rau, "Wie soll ein gerichtliches Patentschutzsystem in Europa neben den nationalen Gerichten unter besonderer Berücksichtigung des "Grünbuch-Gemeinschaftspatent EU" aussehen?", [1998] 7 Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 241.

⁷ Voir les suggestions utiles de M. Rau : "Wie soll ein gerichtliches Patentschutzsystem in Europa neben den nationalen Gerichten unter besonderer Berücksichtigung des "Grünbuch-Gemeinschaftspatent EU" aussehen ?", [1998] 7 Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 241.

Robin JACOB*

Die künftige Gestalt des Gerichtswesens in Europa

Viele von Ihnen wissen wahrscheinlich, daß einige von uns – inspiriert durch das letzte Treffen – aktiv nach Wegen zu einem einheitlicheren System für die Schlichtung von Patentstreitsachen in Europa gesucht haben. Auch ich habe zu diesem Thema Vorträge gehalten und Dokumente verfaßt. Ich konnte an zahlreichen Veranstaltungen teilnehmen und war auch Gast des Präsidenten des deutschen Bundespatentgerichts und der Richterakademie. Im April dieses Jahres habe ich einen Vortrag in den Niederlanden¹ und eine kurze Präsentation für die Richterakademie² gehalten. Darin habe ich versucht, die Problematik von Patentstreitsachen in Europa zu umreißen und darzulegen, warum die grenzübergreifende Verfügung keine Lösung ist. Viele von Ihnen werden auch wissen, daß einige von uns als Reaktion auf das Grünbuch der Kommission die Unterstützung der Richter angeboten haben; eine Kopie dieses Schreibens ist meinem Referat als *Anlage* beigefügt. Zu meiner Überraschung hat uns die Kommission noch nicht geantwortet.

Ich möchte hier nicht meine früheren Ausführungen wiederholen, sondern nur sagen, daß die Lösung für die Zukunft nicht grenzübergreifende Verfügungen sind, die von nationalen Gerichten erlassen werden, sondern ein europäisches Patentgericht. Die wesentlichen Probleme auf dem Weg zu einem solchen Gericht sind teils politischer Natur (sprachliche und andere Gründe) und teils einfach darin begründet, daß seine Einrichtung eine so schwierige Aufgabe ist. An den politischen Problemen können Richter nichts ändern; sie können aber zumindest dabei behilflich sein, die Aufgabe zu erleichtern. Dies läßt sich auf verschiedene Weise erreichen: Zum einen können sie praktische Ratschläge für die Einrichtung eines Gerichtswesens geben, das funktionsfähig und zuverlässig ist – Politiker und Beamte allein sind damit überfordert. So muß bei allem Respekt gesagt werden, daß beispielsweise die im Rahmen der Münchner Diplomatischen Konferenz geschaffene Gerichtsstruktur des EPA grundsätzlich unbefriedigend und beschwerlich ist und von der Industrie in der Praxis immer weniger angenommen wird. Zum anderen können und müssen wir Maßnahmen ergreifen, um zu einem zweckmäßigen und einheitlichen Patentsystem für Europa beizutragen.

a) Ein funktionsfähiges System

An dieser Stelle möchte ich aus meinem Dokument für die Richterakademie zitieren:

“Wenn es richtig ist, daß keines der vorhandenen Systeme akzeptabel und die aktuelle Situation unsicher ist, dann muß eine andere Lösung gefunden werden. Dazu besteht auf breiter Basis Konsens – aber wie sieht die Lösung aus und wie gelangen wir dahin?”

Wie Sie wissen, hat die Kommission ein Grünbuch herausgegeben und zu einer Konsultation darüber aufgerufen, und eine wie auch immer geartete europäische Lösung ist eindeutig ein richtiger Schritt. Zu verschiedenen Punkten scheint im großen und ganzen Übereinstimmung zu herrschen:

Robin JACOB*

The future shape of the judicial system in Europe

Since our last meeting, and inspired by it, many of you will know that some of us have actively tried to find a way forward for a more integrated patent litigation system for Europe. I, and others, have lectured and written about the subject. I have been fortunate enough to attend meetings in a variety of places, for instance I have been the guest of the President of the Federal Patent Court of Germany and of the Richterakademie. I gave a lecture in Holland¹ and a short presentation to Richterakademie² in April this year. In these papers I sought to outline the problems of patent litigation in Europe and why the cross-border injunction is not a solution. Many of you will also know that in response to the Green Paper some of us sent a letter to the Commission offering the assistance of the Judges. A copy of that letter is *annexed*. I am surprised we have not heard anything from the Commission as a result.

I do not wish to go back to what I said in those papers. It is sufficient for me to say today that the future lies not in cross-border injunctions granted by national courts, but in a European Patent Court. The major difficulties in the way of such a court are partly political (language and other reasons) and partly simply because the task of making such a court is so hard. Judges cannot do anything about the political problems, but they can assist at least in making the task easier. They can do that in two ways: first by providing practical advice in setting up a judicial system which will be both workable and reliable. The politicians and civil servants cannot do that on their own. With all due respect, for instance, the judicial arrangements of the EPO set up by the Munich Diplomatic Conference are not satisfactory in principle and have become cumbersome and in practice less and less respected by industry. Secondly I believe there are practical steps which can and should be taken now to help produce a rational and cohesive patent system for Europe.

(a) A workable system

Here I repeat part of my paper to the Richterakademie.

“If I am right that no solution under the existing provisions is acceptable and that the current position is unstable, then an alternative solution must be found. Many agree with this, but what is the solution and how do we get there?”

As you will know there has been a Commission Green paper and subsequent consultation. The way forward is clearly some sort of European solution. Some points seem to be largely agreed:

Robin JACOB*

La structure future du système juridictionnel en Europe

Depuis notre dernier symposium, et inspirés par celui-ci, beaucoup parmi vous savent que certains d'entre nous ont tenté activement de trouver une voie de progrès vers un système européen plus intégré de règlement des litiges en brevets. D'autres et moi-même ont donné des conférences et écrit sur le sujet. J'ai eu la grande chance de participer à des réunions à différents endroits, j'ai par exemple été l'invité du Président de la Cour fédérale de justice allemande et de la "Richterakademie". J'ai donné une conférence en Hollande¹ et fait une brève présentation à la "Richterakademie"² en avril de cette année. Dans ces présentations, j'ai tenté d'exposer les problèmes des litiges de brevets en Europe et de dire pourquoi l'injonction transfrontières n'est pas une solution. Beaucoup parmi vous savent également que certains d'entre nous ont répondu par lettre au Livre vert de la Commission en proposant l'assistance des juges. Une copie de cette lettre est jointe en *annexe*. Je suis surpris que nous n'ayons reçu aucune réaction de la Commission à ce sujet.

Je ne souhaite pas revenir sur ce que j'ai dit dans ces communications. Il me suffira de dire aujourd'hui que l'avenir n'est pas aux injonctions transfrontières délivrées par les tribunaux nationaux mais à un tribunal des brevets européen. Les principales difficultés sur la voie de la création d'un tel tribunal sont en partie politiques (linguistiques et liées à d'autres motifs) et tiennent en partie à la simple raison que la création d'un tel tribunal est une tâche extrêmement ardue. Les juges sont impuissants à résoudre les problèmes politiques, mais ils peuvent au moins contribuer à faciliter les choses. Ils peuvent le faire de deux manières : tout d'abord en donnant des avis pratiques lors de la mise en place d'un système juridictionnel qui sera à la fois fonctionnel et fiable. Les politiciens et les fonctionnaires ne peuvent y parvenir seuls. Avec tout le respect qui lui est dû, par exemple, le régime juridictionnel de l'OEB, instauré par la Conférence diplomatique de Munich, n'est pas satisfaisant en principe, il s'est alourdi et il est de moins en moins respecté par l'industrie dans la pratique. En second lieu, je pense que des mesures pratiques peuvent et devraient être prises maintenant pour contribuer à produire un système de brevets rationnel et cohésif pour l'Europe.

(a) Un système opérationnel

Je répéterai ici une partie de ma communication présentée à la "Richterakademie".

"Si j'ai raison d'estimer qu'aucune solution dans le cadre des dispositions existantes n'est acceptable et que la situation actuelle est instable, alors il faut trouver une autre solution. Beaucoup partagent ce point de vue, mais quelle est la solution et comment y parvenir ?

Comme vous le savez, la Commission a publié un Livre vert et a entamé des consultations. La voie du progrès est bien une solution de type européen. Un certain nombre de points semblent généralement admis :

* Richter am Patents Court von England und Wales, Royal Courts of Justice, London

¹ Bijblad Industriële Eigendom No. 5 1997, [1997] IPO

* A Judge of the Patents Court of England and Wales, Royal Courts of Justice, London

¹ Bijblad Industriële Eigendom No. 5 1997, [1997] IPO

² The Cross-Border Injunction: is it here to stay?

A. Where we are

I begin by summarising the current position:

We started from the old "nation state" position. Each country had its own patent office and own patent laws. The highly successful Paris Convention had not sought to harmonise anything.

The costs of this system were growing and were unacceptable to industry. Hence the European Patent Convention – a sort of a hybrid. This did seek to harmonise substantive patent laws – and by and large it has been very successful in so doing. Indeed as time goes on and judges from different countries meet and correspond, that process of harmonisation continues. The EPO has also a harmonising effect, though I think it would do well to look at important national decisions.

The hybrid solution essentially involves parallel national patents which are supposed to be governed by the same national laws. The results should be the same in each country. And indeed it is very important to recognise that they generally are. There are borderline cases which go different ways in different countries, but no one should think that is the general rule. It is the exception, both for infringement and validity. And certainly in those cases where there has been a difference, the difference is the sort of difference you might find within a national system – between one judge and another or a lower court and a higher court.

Nonetheless parallel enforcement is, in principle, wasteful of resources and can result in a mosaic of different results. It was not a stable system for a market which patent holders increasingly were regarding as just one.

B. The Brussels Convention

This Convention of 1968, with its subsequent amendments, seeks to deal with recognition of judgments and jurisdiction. But its jurisdiction provisions, so far as they cover intellectual property rights, are inadequate and illogical.

The basic rule is that a defendant is to be sued in his home country – his country of domicile (Art. 2). There are exceptions, however. Under Art. 5(3), in the case of tort, delict, and quasi-delict, a defendant can be sued in the courts of the country where the harmful event occurred. And, most significantly, if there are a number of defendants, they can all be sued in the country of domicile of any one of them (Art. 6).

It is these basic provisions which, if they apply to IP rights, enable the right holder to turn the Convention on its head. The reason is that anyone who sells or deals in goods covered by the right is in law an infringer. This is true for the whole range of IP rights, not only patents. So you can, in general, find an infringer in any country. And once you have got a seller in the country where you want to sue, you can not only sue him but also his supplier. Now it is the manufacturer who is generally the real defendant. Under the philosophy of the Brussels Convention he would normally expect to be sued at home. But he finds himself playing away instead. One reason for this is that the Convention has set its face against any doctrine of "forum conveniens" – there is no room for jurisdiction being conferred on the country which has the most connection with the alleged infringement.

Of course defendants do not like this. So they have been taking evasive steps by way of seeking declarations of non-infringement and bringing revocation proceedings in the country of their choice. Instead of waiting to be sued, they start the litigation. And of course generally speaking a potential defendant can always do this: he knows what he is proposing to do before the plaintiff can ever start proceedings against him. Once he has started these proceedings in the country of his choice he invokes Art. 21 of the Convention which says that where there is a "lis pendens" in the courts of one country, the courts of all other countries must stay the action.

There is another kind of evasive action too – in the market place. We have seen it happen in Holland where, at least in the early days of the pan-European injunction, some companies simply took special care to ensure that they did not start any new activities in Holland. That was the advice that the Chief Patent Agent of Akzo gave to his company – advice which at the time was startling.

This "lis pendens" rule has been described as the "Italian torpedo". The idea is to get the case well away from any country which might grant a pan-European injunction and to bog it down. If you sue for a declaration for non-infringement in a court which is very slow you may well achieve this. However, although the Italian torpedo is written about widely, I have not come across any actual instances where the idea has been put into practice.

* Juge du tribunal des brevets d'Angleterre et du Pays de Galles, tribunaux royaux de justice de Londres

¹ Bijblad Industriële Eigendom No. 5 1997, [1997] IPO

Zum einen besteht Einvernehmen darüber, daß Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren zusammengehören. Dies entspricht nicht dem nationalen deutschen Weg; ich muß aber gestehen, daß ich nur wenige deutsche Anwälte getroffen habe, die das getrennte Verfahren verteidigen würden, das das Ergebnis einer geschichtlichen und politischen Entwicklung ist. Dann herrscht Übereinstimmung, daß das EPA nicht die letzte Instanz sein kann, die über die Gültigkeit eines Patents entscheidet. Dafür gibt es zahlreiche Gründe – seine unzureichenden Verfahren für die Beilegung von Streitigkeiten und die Tatsache, daß es in erster Linie ein Patentamt ist, sind nur zwei davon.

Es herrscht auch Einmütigkeit darüber, daß es ein europäisches Patentbeschwerdegericht geben sollte. Ob dieses Gericht eigenständig und durch ein Abkommen eingerichtet oder von der Gemeinschaft im Rahmen des Gerichts erster Instanz eingesetzt werden soll, ist nicht klar. Wie auch immer – es wäre sicher von Vorteil, hier die Schweizer einzubeziehen: Sie haben zuverlässige und erfahrene Patentrichter, und davon gibt es in Europa nicht so viele.

Aber dann wird es düster. Soll es EU-Gerichte geben, die eigentlich nationale Gerichte mit EU-Etikett sind, wie bei den europäischen Warenzeichen? Oder ein erstinstanzliches Gericht, das ganz neu eingesetzt wird? Ich befürworte letzteres.

Und überhaupt, welche Verfahrensordnung soll das erstinstanzliche Gericht erhalten? In den verschiedenen Ländern herrschen unterschiedliche Auffassungen darüber, was unter einer "Beschwerde" zu verstehen ist. In Common-law-Ländern werden im wesentlichen **alle** Beweismittel vom erstinstanzlichen Gericht gesammelt. Die Beschwerdeverfahren basieren auf den Unterlagen, die dem erstinstanzlichen Gericht vorliegen, und nur in Ausnahmefällen werden neue Beweismittel zugelassen. Meiner Meinung nach sollte diese Regelung auch für Europa übernommen werden. Das System hat nur einen Sinn, wenn es rasch arbeitet; ein Zeitraum von über zwei Jahren bis zur Verhandlung ist sehr ungünstig für die Industrie (in England ist es derzeit ein Jahr). Beschwerden sollten spätestens innerhalb eines Jahres danach richterlich entschieden sein. Im Falle einer Zulassung neuer Unterlagen durch das Beschwerdegericht würde dieses Ziel unrealistisch. Dann muß nämlich der andere Beteiligte die Möglichkeit haben, die neuen Beweismittel zu prüfen, und daraus ergeben sich weitere Durchgänge mit Vorlagen und Anträgen. Außerdem wird dadurch die Arbeit des Gerichts behindert.

Wenn das Beschwerdegericht aber mit den Beweismitteln des erstinstanzlichen Gerichts arbeiten muß, ist ein Verfahren für ihre Erfassung und Zusammenstellung erforderlich. Dazu benötigen wir einheitliche Verfahrensvorschriften, und die Schaffung einer funktionsfähigen Verfahrensordnung ist eine enorme Herausforderung. Der größte Unterschied zwischen Ländern mit römischem Recht und solchen mit Common law ist nicht das materielle Recht, sondern die Verfahren und rechtlichen Einrichtungen. Aber es ist zu schaffen. Manche Aspekte des englischen Verfahrens sind gut, andere sind schlecht. In bestimmten Bereichen des Rechts (insbesondere wenn es um Sachverhalte wie die Vorbenutzung

First it is agreed that infringement and validity should be tried together. This is not the German national way, but I confess I have met few German lawyers prepared to defend split trial. It is the result of history and politics. Next it is agreed that the EPO cannot be made the final arbiter of validity. There are many reasons for this – its current inadequate dispute resolution procedures and the fact that it is essentially a Patent Office are but two.

Next it is agreed that there should be a European Patent Court of Appeal. Whether it is a free-standing court set up by Treaty or introduced by the Community as part of the Court of First Instance is not clear. It may not matter, but certainly it would be good to have the Swiss in the system – they have reliable and experienced patent judges. There are not that many of them around Europe.

But after that the glass goes dark. Should there be community courts which are really national courts with Community hats on – as has been set up for European Trade Marks. Or should there be a court of first instance which is set up *de novo*? I favour the latter.

And in any event what is the procedure of the court of first instance to be? Different countries have different notions of what is meant by an "appeal". In common law countries the court of first instance is the place where essentially **all** the evidence is gathered. Appeals are heard on the materials before the court of first instance and only in exceptional cases is fresh evidence admitted. I think we will have to have such a rule within Europe. The system will be no good unless it can work quickly. Any period of more than two years to trial will be very bad for industry (currently we have one year in England). Appeals should be heard and determined within a year thereafter as a maximum. If the Court of Appeal can admit fresh material that sort of objective could not be met. For once fresh material can be admitted, the other party must be able to deal with it and so you get into fresh rounds of evidence and submissions. Moreover the work of the court will get bogged down.

Now if the Court of Appeal is to work on the material from the court of first instance, then there must be a proper way of getting that material recorded and set. I favour uniform rules of procedure. The creation of a working set of these is an enormous challenge. The biggest difference between Roman and common law countries is not substantive law, it lies in procedure and legal institutions. Yet I think the job can be done. Some aspects of English procedure are good, and others are bad. For instance in some areas of law (particularly those concerned with fact, such as prior use) our procedures are good. Discovery of documents and cross-examination by a lawyer from the other side is a good

Il est tout d'abord admis que la contrefaçon et la validité doivent être jugées ensemble. Cette approche n'est pas celle de l'Allemagne, mais j'avoue avoir rencontré peu de juristes allemands prêts à défendre une procédure séparée. C'est le résultat de l'histoire et de la politique. Ensuite, il est admis que l'OEB ne peut être érigé en arbitre ultime de la validité. Il y a beaucoup de raisons à cela – sa procédure de règlement des litiges actuelle inadaptée et le fait qu'il s'agit essentiellement d'un office de brevets, pour n'en citer que deux.

Ensuite, il est admis qu'il devrait y avoir une Cour d'appel des brevets européenne. L'incertitude règne quant à la question de savoir s'il doit s'agir d'une cour autonome instituée par le Traité ou introduite par la Communauté comme partie intégrante du tribunal de première instance. C'est peut-être sans importance, mais il serait certainement indiqué que la Suisse soit présente dans le système en raison de la fiabilité et de l'expérience de ses juges en brevets. Ils ne sont pas si nombreux en Europe.

Mais ensuite, les choses se compliquent. Devrait-il y avoir des tribunaux communautaires qui, en réalité, sont des tribunaux nationaux coiffés du chapeau communautaire, comme cela a été institué pour les marques européennes ? Ou bien doit-on créer "de novo" un tribunal de première instance ? Je suis en faveur de la dernière option.

Et, en tout état de cause, comment doit se présenter la procédure du tribunal de première instance ? Différents pays ont des notions différentes de ce que l'on entend par un "recours". Dans les pays de droit coutumier, le tribunal de première instance est le lieu où **toutes** les preuves sont essentiellement rassemblées. Les recours sont examinés à partir des pièces dont dispose le tribunal de première instance et les nouvelles preuves ne sont admises que dans des cas exceptionnels. Je pense que nous devons introduire un tel régime en Europe. Le système ne sera pas fiable tant qu'il ne fonctionnera pas rapidement. Toute période supérieure à 2 ans pour rendre un jugement sera extrêmement négative pour l'industrie (en Angleterre cette période dure actuellement un an). Les recours devraient être examinés et tranchés un an au maximum après avoir été introduits. Si la Cour d'appel peut admettre des pièces nouvelles, il ne serait pas possible d'atteindre ce genre d'objectif. Car une fois que des pièces nouvelles peuvent être admises, la partie adverse doit avoir la possibilité de les étudier et l'on entre ainsi dans un nouveau cycle de production de preuves et de pièces. En outre, les travaux du tribunal risquent de s'enliser.

Or, si la Cour d'appel doit fonctionner à partir des pièces mises à la disposition du tribunal de première instance, il doit y avoir un moyen approprié de verser ces pièces au dossier et de régler leur sort. Je suis en faveur de règles de procédure uniformes. La création d'un ensemble de règles opérationnelles de ce type est une immense gageure. La différence la plus importante entre les pays de droit romain et ceux de droit coutumier n'est pas le droit matériel, elle réside dans la procédure et les institutions légales. Je pense néanmoins qu'il s'agit d'un projet réalisable. Certains aspects de la procédure britannique sont bons, d'autres sont mauvais. Par exemple dans certains domaines du droit (notamment ceux con-

² What has been put into practice is early attacks on the validity of the patent. Before saying more about such tactics it is necessary to go back to the Brussels Convention. This has not thought out IP rights well. Some are registered and some are not – patents on the one hand and copyright on the other are examples. In some cases the rights are closely allied, for instance registered trade marks and unfair competition rules. Under the Convention, in the only place where IP rights are considered, questions of validity of registered rights are the subject of the exclusive jurisdiction of the country concerned (Art. 16(4)).

What then of a patent action in which validity is contested? Does Art. 16(4) mean that it can only be fought in the country of the patent? Under Art. 19 a court shall of its own motion declare that it has no jurisdiction over a matter for which the courts of another State have exclusive jurisdiction. Invalidity of a patent is often a major defence to a claim. In many cases it is really the only defence. The English courts have said that where validity is contested then, by a combination of Arts. 16 and 19, the English court has exclusive jurisdiction, – the *Fort Dodge* case. The Dutch courts thus far have said that is wrong: the court forms a view as to whether or not the challenge to validity is likely to succeed.

The European Court of Justice will have to decide. But no solution is satisfactory. Going back to the purely national position would be bad for the industry of the European Union. And the Dutch solution, coupled with Italian torpedoed and national applications for revocation, is, I suggest, inherently unstable. If the position is truly that the courts of any country can order that factories in other countries close down, many would say that there is a breach of comity. And as a practical matter you will find more and more unseemly scrambles between parties for getting the litigation in the forum of their choice.

We have already had an example of the latter in England. A man sued three defendants, namely a firm of Dutch architects, their client the town Council of Rotterdam and the consulting engineers who happened to be British. The claim was that the architects had infringed the plaintiff's, copyright in architectural plans when designing the new town hall of Rotterdam. So, apart from the fact that the consulting engineers were domiciled in the UK the whole case was based on what happened in Holland. Why did the plaintiff sue in England? The answer is twofold – first he wanted to play "at home" and, most significantly, he could get legal aid if he did so. I think this case (*Pearce*) is a vivid example of what is not right under the Convention.

There are other problems with the Dutch solution. For instance what is the position about damages? Does the Dutch court award these on the basis of Dutch principles or the principles of each of the countries the subject of the patent. Is it necessary that there is a Dutch patent at all? What about the principles of provisional relief, provided for by Art. 24? For example in England comparatively short periods of delay will result in denial of an interlocutory injunction. Holland is more relaxed. Can it really be right that a party in England can be made the subject of a Dutch temporary restraining order (or the alternative a kort geding) when he could not be subject to such an order in his home country.

C. What's to be done?

If I am right that no solution under the existing provisions is acceptable and that the current position is unstable, then an alternative solution must be found. Many agree with this, but what is the solution and how do we get there?

As you will know there has been a Commission Green paper and subsequent consultation. The way forward is clearly some sort of European solution. Some points seem to be largely agreed:

First it is agreed that infringements and validity should be tried together. This is not the German national way, but I confess I have met few German lawyers prepared to defend split trial. It is the result of history and politics. Next it is agreed that the EPO cannot be made the final arbiter of validity. There are many reasons for this – its current inadequate dispute resolution procedures and the fact that it is essentially a Patent Office are but two.

Next it is agreed that there should be a European Patent Court of Appeal. Whether it is a free-standing court set up by Treaty or introduced by the Community as part of the Court of First Instance is not clear. It may not matter, but certainly it would be good to have the Swiss in the system – they have reliable and experienced patent judges. There are not that many of them around Europe.

But after that the glass goes dark. Should there be community courts which are really national courts with Community hats on – as has been set up for European Trade Marks. Or should there be a court of first instance which is set up *de novo*? I favour the latter.

And in any event what is the procedure of the court of first instance to be? Different countries have different notions of what is meant by an "appeal". In common law countries the court of first instance is the place where essentially all the evidence is gathered. Appeals are heard on the materials before the court of first instance and only in exceptional cases is fresh evidence admitted. I think we will have to have such a rule within Europe. The system will be no good unless it can work quickly. Any period of more than 2 years to trial will be very bad for industry (currently we have 1 year in England). Appeals should be heard and determined within a year thereafter as a maximum. If the Court of Appeal can admit fresh material that sort of objective could not be met. For once fresh material can be admitted, the other party must be able to deal with it and so you get into fresh rounds of evidence and submissions. Moreover the work of the court will get bogged down.

geht) sind unsere Verfahren gut; so sind die Offenlegung von Dokumenten und Kreuzverhöre durch einen Anwalt der Gegenseite gute Möglichkeiten, um die Wahrheit herauszufinden. Aber für andere Bereiche (insbesondere das wichtige Gebiet der erfinderischen Tätigkeit) eignen sie sich nicht besonders – und sind mit Sicherheit teuer.“

Ich habe schon darauf hingewiesen, daß wir vor einer enormen Aufgabe stehen. Im Vereinigten Königreich hat das Oberhaus des Parlaments nach Erscheinen des Grünbuchs der Kommission einen Ausschuß eingesetzt, der diese Frage prüfen sollte. Dieser Ausschuß hat sich an die britische Industrie sowie an Patentanwälte und Richter gewandt und auch Richter Brinkhof befragt. Das Ergebnis² seiner Untersuchungen trifft meiner Meinung nach den Nagel auf den Kopf; es lautet wie folgt:

“Der Ausschuß ist der Auffassung, daß das Gemeinschaftspatent als einheitliches, in der gesamten Gemeinschaft gültiges Patent dem derzeitigen System europäischer und nationaler Patente überlegen wäre. Der Erfolg des Systems hängt in erster Linie ... davon ab, daß die Kosten niedrig gehalten werden. Für Zahl und Umfang der Übersetzungen muß eine praktische Lösung gefunden werden. Außerdem sind Gerichtsstrukturen erforderlich, die das Vertrauen der Industrie genießen. Das Gemeinschaftspatent muß für die Industrie ausreichend attraktiv und konkurrenzfähig mit nationalen Patenten und dem europäischen Patent sein – ansonsten ist es uninteressant. Die Industrie ist momentan ganz offensichtlich aufgeschlossen für das Gemeinschaftspatent und bereit, es zu unterstützen. Wenn dieses Konzept aber Realität werden soll, sind deutliche politische Anstöße und die Bereitschaft zu Kompromißlösungen in der Sprachenfrage erforderlich.“

Meiner Meinung nach haben die Richter ihren Teil dazu beigetragen, um das Projekt voranzutreiben. Nun fragt es sich, wie stark die Industrie drängen wird – und inwieweit die Politiker darauf eingehen können. Wir können nur unsere Bereitschaft erklären, Unterstützung zu leisten.

b) Praktische Maßnahmen

Das heißt aber nicht, daß wir darauf warten sollten, daß die Politiker auf uns zukommen; vielmehr gibt es eine ganze Reihe kleiner, praktischer Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen können. Auf einige davon möchte ich nun eingehen:³

1. Wir sollten unsere Urteile so abfassen, daß sie für Gerichte in ganz Europa verständlich sind. Immer häufiger müssen wir die Urteile anderer nationaler Gerichte (und natürlich des EPA) studieren. Oft müssen sie dazu übersetzt werden, aber selbst dann läßt sich nicht immer leicht nachvollziehen, was andere Richter sagen. Dafür gibt es zwei Gründe:

a) Den Verfahren liegen häufig unausgesprochene Annahmen zugrunde, die nach Auffassung eines Richters jeder kennen müßte, der mit seinem nationalen System vertraut ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß dieses Grundwissen anderen fehlt. Deshalb ist es besser, solche Dinge explizit anzugeben, also beispielsweise festzuhalten, wie das Gericht die Informationen erhalten hat, die dem Urteil zugrunde liegen.

way of getting at the truth. But in other areas (especially that major area, obviousness) I think it is not a particularly good way – and it is certainly expensive.“

Now I have said the task is immense. In the UK the Commission's Green Paper caused a Committee of the Upper Chamber of our Parliament to set up a Committee to look into the question. It took evidence from right across British industry, the professions, the judges and indeed invited Judge Brinkhof to give evidence. I think its conclusion³ is accurate. It reads as follows:

“The Committee believes the Community patent, a single patent which is valid throughout the Community, would have advantages over the present system of European and national patents. The success of the system depends firstly ... on keeping the costs down. A practical solution has to be found to the question of the number and extent of translations. There must also be judicial arrangements which will command the confidence of industry. The Community patent has to be sufficiently attractive to industry and able to compete alongside national patents and the European patent. If not, it will remain a white elephant which no one will want. It is clear to the Committee that there is substantial interest and support for a Community patent within industry at the present time. A major political push and preparedness to compromise on the language question are needed if the idea is to become a reality.“

Now I believe that the judges have done all they can at this stage to assist in the idea. The question is how hard industry will push – and how much the politicians can respond. We can do no more than stand ready to assist.

(b) Practical steps

Having so concluded, however, I do not think we should be doing nothing until the politicians call upon us. On the contrary there are a number of small, but I think nonetheless practical steps we can be taking now. I outline some of them:³

1. First, we should write our judgments with a view to them being intelligible to courts across Europe. We are increasingly being invited to read judgments of other national courts (and of course of the EPO). Translation is often necessary, but even in translation it is not always easy to understand what other judges say. There are two reasons for this:

(a) There are often many procedural unspoken assumptions, assumptions which a judge would expect anyone acquainted with his or her national system to know. We must all remember that others do not have this basic knowledge. So it is better to make those matters explicit – for instance by recording how the court came by the information which forms the basis of its judgment;

cernant les faits, tels que l'usage antérieur) nos procédures sont bonnes. La découverte de documents et l'examen contradictoire par un juriste de la partie adverse est une bonne méthode pour découvrir la vérité. Mais dans d'autres domaines (en particulier le domaine central de l'évidence) je pense que la procédure n'est pas particulièrement bonne et qu'elle est sans aucun doute coûteuse."

Or j'ai dit que la tâche était immense. Au Royaume-Uni le Livre vert de la Commission a incité une commission de la Chambre Haute d'un autre parlement à créer une commission chargée d'examiner la question. Celle-ci a recueilli les témoignages d'un échantillon représentatif de l'industrie britannique, des conseils en brevets, des juges et a invité opportunément le juge Brinkhof à témoigner. Je pense que ses conclusions sont justes. Les voici :

"La Commission estime que le brevet communautaire, un brevet unique valable dans toute la Communauté, présenterait des avantages sur le système actuel des brevets européens et nationaux. Le succès du système dépend premièrement de la modicité de ses coûts. Une solution pratique doit être trouvée à la question du nombre et du volume des traductions. Un régime juridictionnel qui recueillera la confiance de l'industrie doit être instauré. Le brevet communautaire doit être suffisamment attrayant pour l'industrie et capable d'être concurrentiel à côté des brevets nationaux et du brevet européen. Sinon, il restera une construction superflue rejetée par tous. La Commission est consciente de l'intérêt et du soutien importants manifestés à l'heure actuelle par l'industrie envers un brevet communautaire. Un gros effort au niveau politique et un esprit de compromis sur la question des langues sont nécessaires si l'on veut transformer l'idée en réalité."

Ceci étant dit, je pense que les juges ont fait tout leur possible pour soutenir l'idée à ce stade. La question est de savoir quelle pression suffisamment forte l'industrie pourra-t-elle exercer et dans quelle mesure les politiciens seront en mesure de répondre. Nous ne pouvons rien faire de plus que de nous tenir prêts à apporter notre concours.

(b) Mesures pratiques

A la suite de ces conclusions, je ne pense pas que nous devrions attendre sans rien faire que les politiciens fassent appel à nous. Au contraire, il existe un certain nombre de mesures modestes mais néanmoins pratiques que nous pouvons prendre maintenant. Un certain nombre d'entre elles sont exposées ci-après :³

1. Nous devrions commencer par rédiger nos jugements dans une langue compréhensible par tous les tribunaux européens. Nous sommes de plus en plus souvent conviés à lire des jugements d'autres tribunaux nationaux (et bien sûr de l'OEB). La traduction est souvent nécessaire, mais même traduites, il n'est pas toujours facile de comprendre les explications d'autres juges. Il y a deux raisons à cela :

(a) Il existe souvent de nombreuses hypothèses de procédure non dites au sujet desquelles un juge s'attendra à ce qu'elles soient connues de toute personne familiarisée avec son système national. Nous devons tous nous rappeler que les tiers ne disposent pas de ces connaissances de base. Aussi vaut-il mieux rendre explicites ces questions, par exemple en consignnant par écrit la façon dont un tribunal s'est procuré l'information qui constitue la base de son jugement ;

² Now if the Court of Appeal is to work on the material from the court of first instance, then there must be a proper way of getting that material recorded and set. I favour uniform rules of procedure. The creation of a working set of these is an enormous challenge. The biggest difference between Roman and common law countries is not substantive law, it lies in procedure and legal institutions. Yet I think the job can be done. Some aspects of English procedure are good, and others are bad. For instance in some areas of law (particularly those concerned with fact, such as prior use) our procedures are good. Discovery of documents and cross-examination by a lawyer from the other side is a good way of getting at the truth. But in other areas (especially that major area, obviousness) I think it is not a particularly good way – and it is certainly expensive.

Now is not the place to go into this further, save to say that it is this subject which engages the attention of many judges from across Europe. I think that if the Commission is serious about judicial arrangements for patent litigation in Europe it must wake up to the fact that procedural rules are essential and require much detailed debate. Over 15 years ago Sir Leon Britton, a Commissioner, wrote to my father (a procedural lawyer) about a proposed European Code of Civil procedure. Nothing happened then, but I do not think we can go on for ever saying "our way is best so if anyone does it any other way they are wrong."

There are other formidable difficulties too. Language is obviously one. Do you use the three languages of the EPO, the language of the defendant, or as some suggest, just go down to English? It is not for an Englishman – particularly one with no German and little French – to say. All one can say is that the more languages the greater the cost – and that as a practical matter many people in Europe have to use English if only for dealing with Americans and Japanese (and, often) each other.

Great though the difficulties are, I think we are embarked on a project which will lead to a European Patent Court. This is not a luxury, events are making it a necessity. The debate should not be "whether" but "how". Cross-border injunctions are not the way, European injunctions granted by a European court are.

³ Der gesamte Bericht ist lesenswert; er trägt den Titel "The Community Patent and the Patent System in Europe", 26th Report of Session 1997–98 HL Paper 15.

³ The full report is worth reading. It is called "The Community Patent and the Patent System in Europe" 26th Report of Session 1997–98 HL Paper 15.

³ Le rapport complet vaut la peine d'être lu. Il s'intitule "Le brevet communautaire et le système des brevets en Europe", 26^e rapport de la session 1997–98 HL document 15.

b) Wir sollten uns darum bemühen, die Artikel des EPÜ in unseren Urteilen direkt anzuführen. Die Parlamente zahlreicher Länder haben beschlossen, die Bestimmungen des EPÜ zu implementieren, indem sie umformuliert oder umnummeriert wurden oder beides; für letzteres hat sich das britische Parlament entschieden. Wenn wir in unseren Urteilen auf nationale Paragraphen oder Artikel verweisen, und nicht auf die des EPÜ, sind sie für Außenstehende gleich viel schwerer zu verstehen. Da wir ja alle das EPÜ implementieren sollen, sollten wir auch die richtige Terminologie und die konkreten Bestimmungen verwenden. So wie Artikel 85 des EG-Vertrags allen im Wettbewerb stehenden Anwälten unmittelbar etwas sagt, sollte es auch bei Artikel 54 EPÜ der Fall sein. Ich selbst habe mich bereits für diese Vorgehensweise entschieden und auch in einem Urteil darauf hingewiesen (Bristol-Myers Squibb)⁴.

c) Außerdem sollten wir versuchen, für unsere Fälle praktische Bezeichnungen zu vergeben. Schon lange ist nicht mehr zu leugnen, daß das Recht teilweise auch von den Richtern gemacht wird. Es wird – wenn auch indirekt ("interstitially", wie es der bedeutende amerikanische Richter Holmes nannte) – durch die Entscheidungen in den einzelnen Fällen geprägt. Die Verweise auf Fälle sollten daher "benutzerfreundlich" sein. Dazu gehört auch, daß wir einen Teil der alten Traditionen über Bord werfen. Beispielsweise läuft der Fall, der uns allen als "Mobil/reibungsverringernder Zusatz" bekannt ist, bei den Beschwerdekammern des EPA unter einer Nummer, die sich niemand merken kann, nämlich als G 2/88. Der Europäische Gerichtshof hat den Schritt schon lange getan, und so reagiert jeder auf *Cassis de Dijon*, ohne daß irgend jemand das offizielle Aktenzeichen dieses Falls kennt.

2. Wir sollten dafür sorgen, daß wichtige Urteile von Patentgerichten in unseren Ländern bekanntgemacht werden. Im Anschluß an das letzte Symposium konnten Hugh Laddie und ich einen Verlag davon überzeugen, eine Urteilssammlung zu europäischen Patentsachen herauszubringen. Dazu ist es unabdingbar, daß einige Richter aus jedem Land dem Verlag (Sweet und Maxwell) Fälle zur Verfügung stellen, über die berichtet werden könnte. Zunächst einmal wird die Sammlung nur in englischer Sprache veröffentlicht – Vorbild soll die Sammlung zum europäischen Warenzeichen sein, die vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde. Ich denke, wir dürfen die Bedeutung solcher Berichte über das europäische Patent nicht unterschätzen. Jeder Richter ist an einer einheitlichen Rechtsprechung interessiert, und dafür sind sie ein wertvolles Instrument. Daher möchte ich dieses Symposium ganz schamlos ausnutzen, um Mitglieder für das Redaktionsbüro dieser Sammlung zu gewinnen. Das Projekt soll Ende dieses Jahres anlaufen und ist damit keine Zukunftsmusik mehr.

3. Wir sollten mehr und mehr zu einer gegenseitigen Konsultation bereit sein. Das Internet ist dazu hervorragend geeignet, und mir schwebt die Einrichtung eines Forums für europäische Patentrichter vor. Vielleicht könnte uns das EPA dabei unterstützen.

(b) In our judgments we should endeavour to use the Articles of the EPC directly. The Parliaments of many countries chose to implement the provisions of the EPC either by re-writing it or by re-numbering it or both. In the UK our Parliament did both. If in our judgments we refer to our national sections or articles and not those of the EPC we immediately make our judgments much more difficult to understand for outsiders. We are all supposed to be implementing the law of the EPC, let us use its actual language and its actual provisions. Just as Art. 85 of the EC Treaty conveys instant meaning to all competition lawyers throughout Europe, so should Art. 54 EPC. For myself I have just decided so to do and have said so in a judgment (Bristol-Myers Squibb).⁴

(c) I also think we should try and use convenient case names. The time has long past when one can pretend that the law is not in part judge-made. It is made, albeit "interstitially" (the great US Justice Holmes' word) in decided cases. Reference to cases should therefore be "user-friendly". This involves abandoning in part existing traditions. For instance the EPO boards of appeal still refer to the case we all call "Mobil/Friction reducing additive" simply by the unmemorable case number G 2/88. The European Court of Justice took this step a long time ago. Everyone responds to *Cassis de Dijon* but no one knows what the official case number is.

2. We should see that important judgments of patent courts of each of our countries be disseminated. Following discussions at the last Symposium, Hugh Laddie and I have persuaded some publishers to commence a series of law reports of European patent cases. The publishers (Sweet and Maxwell) will need to be supplied with the cases and for that purpose it would be invaluable to have judges in each country who send cases in for possible reporting. Initially at least the reports will only be in English – they will be modelled on the European Trade Mark reports which started a couple of years ago. I do not think we should underestimate the significance of a set of European patent reports. The natural tendency of judges is to keep the law cohesive and this will be an invaluable tool for that purpose. I unashamedly intend to act as a recruiting agent for the editorial board of this journal at this Symposium. The publishers want to start at the end of this year, so this is no mere visionary dream of the future.

3. We should increasingly be willing to consult each other. The internet is a powerful tool for this purpose. I would like to see a European Patent Judges' forum set up. Maybe the EPO could help in this regard.

(b) Dans nos jugements, nous devrions nous efforcer d'utiliser directement les articles de la CBE. Les parlements de nombreux pays optent en faveur de l'application des dispositions de la CBE soit en la reformulant, soit en la renumérotant soit les deux. Au Royaume-Uni, notre parlement a fait les deux. Si dans nos arrêts nous nous référons à des sections ou à des articles nationaux et non à ceux de la CBE, nous rendons nos jugements immédiatement beaucoup plus difficiles à comprendre par les non-initiés. Nous sommes tous censés appliquer le droit de la CBE, alors utilisons son texte et ses dispositions concrètes. Tout comme l'art. 85 du Traité instituant les CE est immédiatement compréhensible à tous les juristes spécialistes du droit de la concurrence en Europe, l'art. 54 CBE devrait l'être aussi. Pour ma part, je viens de décider d'appliquer ces principes et je l'ai dit dans un jugement (Bristol-Myers Squibb).⁴

(c) Je pense également que nous devrions essayer d'utiliser des noms appropriés pour les affaires dont nous sommes saisis. Il y a belle lurette que l'on ne peut plus prétendre que les juges ne font pas en partie le droit. Il est fait, quoique "de manière interstitielle" (pour reprendre les paroles de l'éminent juge Holmes des Etats-Unis) dans les affaires jugées. Les références à des affaires devraient par conséquent être "conviviales". Ceci implique l'abandon partiel de traditions existantes. Par exemple, les chambres de recours de l'OEB continuent d'appeler l'affaire que nous appelons tous "l'additif réducteur de la friction/Mobil" par le numéro du dossier G 2/88 impossible à retenir. La Cour de justice européenne a pris cette initiative il y a longtemps. Tout le monde réagit au nom de *Cassis de Dijon*, mais personne ne sait quel est le numéro du dossier officiel.

2. Nous devrions faire en sorte que les jugements importants des tribunaux de brevets de chacun de nos pays soient diffusés. A la suite des discussions lors du dernier symposium, Hugh Laddie et moi-même avons convaincu un certain nombre d'éditeurs de commencer la publication d'une série de traités de droit relatifs à des affaires en brevets européennes. Les éditeurs (Sweet and Maxwell) devraient être approvisionnés en affaires et, dans ce but, il serait très utile que des juges siégeant dans chacun des pays leur envoient des affaires en vue de leur publication éventuelle. Dans un premier temps tout du moins, ces traités seraient rédigés uniquement en anglais sur le modèle des traités sur les marques européennes dont la publication a commencé il y a quelques années. Je ne pense pas que nous devrions sous-estimer l'importance d'une collection de traités sur les brevets européens. La tendance naturelle des juges est de maintenir le droit cohésif et ceci constituerait un outil précieux à cette fin. Je ne vous cacherai pas que j'ai l'intention d'agir en tant qu'agent recruteur pour le comité de rédaction de ce journal lors du symposium. Les éditeurs souhaitent commencer le travail à la fin de l'année, si bien que ce projet n'est plus un simple rêve visionnaire du futur.

3. Nous devrions être de plus en plus disposés à nous consulter mutuellement. L'Internet est un outil puissant à cette fin. J'aimerais qu'un forum des juges européens soit créé. Peut-être l'OEB pourra-t-il nous apporter son aide à cet égard.

⁴ 20. August 1998.

⁴ 20th August 1998.

⁴ 20 août 1998.

4. Wir sollten uns alle dafür interessieren, wie die Kollegen in anderen Ländern an ihre Arbeit herangehen. In der Realität ist das Verfahrensrecht nicht dem materiellen Recht untergeordnet, sondern weitgehend ausschlaggebend, was geschieht. Daher müssen wir alle lernen, was die anderen tun, und auch welche Rolle Anwälte, Sachverständige und andere in den unterschiedlichen Verfahrenssystemen in ganz Europa spielen.

Nur mit einem besseren Verständnis für die Stärken und Schwächen unserer verschiedenen nationalen Verfahren können wir dazu beitragen, daß zu gegebener Zeit ein wirklich zweckmäßiges europäisches Verfahrensrecht geschaffen wird. Lernen kann man auf verschiedenste Arten – lassen Sie mich nur eine davon nennen: Ich möchte Sie alle einladen, den Patents Court in London zu besuchen, wenn Sie einmal in der Gegend sind, und ich bin mir sicher, daß sich meine Richterkollegen Hugh Laddie und Nicholas Pumfrey dieser Einladung gerne anschließen.

4. We should all do our best to find out how colleagues in other countries actually go about their jobs. In the real world procedural law is not just some sort of handmaiden to substantive law: it determines most of what happens. So we must all try to learn what we each do – and indeed what part lawyers, experts, and others play in the differing judicial procedures across Europe.

Only by a better understanding of the strengths and weaknesses of our various national procedures will we be able to help produce, when the time comes, a really good European procedural code. There are all sorts of ways of learning – I mention just one: I extend a welcome to any and all of you to come and see the Patents Court in London if ever you are there. I know my brother judges, Hugh Laddie and Nicholas Pumfrey, extend the same warm welcome.

4. Nous devrions tous faire de notre mieux pour découvrir comment nos collègues exercent en réalité leur métier dans les autres pays. Dans la réalité, le droit procédural est plus qu'un simple serviteur du droit matériel. Il détermine la majeure partie de ce qui se passe. Aussi devons-nous tous essayer d'apprendre ce que fait chacun d'entre nous et de connaître en définitive le rôle que jouent les juristes, les experts et d'autres dans les procédures judiciaires différentes en Europe.

C'est seulement par une meilleure connaissance des forces et des faiblesses de nos diverses procédures nationales que nous serons en mesure de contribuer à produire, le moment venu, un code de procédure européen réellement de qualité. Il existe toutes sortes de moyens d'apprendre – je n'en mentionnerai qu'un : je vous souhaite à tous la bienvenue pour venir voir le tribunal des brevets à Londres si vous êtes de passage. Je sais que mes confrères, Hugh Laddie et Nicholas Pumfrey vous souhaitent de même chaleureusement la bienvenue.

Anlage

Annex

An die Kommission der Europäischen Union

Das Grünbuch über das Gemeinschaftspatent Erste Erwiderung europäischer Patentrichter

Die folgende Erwiderung ist das Ergebnis einer persönlichen Initiative und einer Umfrage unter einigen nationalen Richtern, die über besondere Erfahrung mit Patentangelegenheiten verfügen.

1. Wir glauben, daß der Weg zum Unionspatent (und möglicherweise zu vom Europäischen Patentamt erteilten parallelen nationalen Patenten) über die Errichtung eines Europäischen Patentberufungsgerichts führt.
2. Ein solches Gericht sollte sowohl für Fragen der Verletzung als auch der Rechtsgültigkeit zuständig sein. Eine Aufteilung dieser Fragen (z. B. durch Verweisung an das Europäische Patentamt oder seine Beschwerdekammern) wäre einer raschen, preiswerten und zuverlässigen Patentstreitregelung in hohem Maße abträglich.
3. Ein solches Gericht könnte in die Struktur des Europäischen Gerichtshofs eingebunden sein, sollte aber überwiegend mit Richtern besetzt sein, die über patentrechtliche Erfahrung verfügen und sich mit Fragen auskennen, bei denen es um technische Sachverhalte geht. Dies legt es nahe, daß sie aus den Reihen derjenigen nationalen Richter kommen sollten, die über Erfahrung mit Patentangelegenheiten verfügen. Andernfalls wird die Industrie kein Vertrauen in die Streitregelung für Unionspatente haben.
4. Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb solche Richter nicht auch weiterhin als nationale Richter tätig sein sollten. Wir halten es ganz im Gegenteil für unerlässlich, daß sie mit dem aktuellen Geschehen in ihren verschiedenen nationalen Rechtsordnungen in engem Kontakt bleiben. In einigen Rechtsordnungen gibt es zahlreiche Präzedenzfälle dafür, Richter der ersten Instanz auch in Berufungsgerichten einzusetzen (z. B. Australien), und nichts deutet darauf hin, daß dies Probleme verursacht. Möglich wäre es auch, einige Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA als technische Fachleute in das Gericht zu berufen.
5. Das eigentliche Problem sind die erstinstanzlichen Gerichte. Nachstehend sind einige grundlegende Fragen aufgelistet, die sich in diesem Zusammenhang stellen:
 - a) der Gerichtsstand und das Problem des "forum shopping" (Suche nach einem günstigeren Gerichtsstand) (das Brüsseler Übereinkommen ist für Rechte des geistigen Eigentums nicht maßgebend)
 - b) die Art der vorgeschlagenen Berufung bei einem Europäischen Patentgericht. Insbesondere stellt sich die Frage, ob es sich um eine Berufung im Sinne des Common Law (d. h. mit stark begrenzten Ausnahmen, Verhandlung auf der Grundlage des Beweismaterials) oder um eine Berufung handeln soll, bei der die Beteiligten neue Beweismittel sowie neue Gründe und Argumente beibringen können. Problematisch im letzteren Fall ist eine Arbeitsüberlastung des Berufungsgerichts.
 - c) Kommt es nicht zu Schwierigkeiten, wenn (wie im Gemeinschaftspatentübereinkommen und im Protokoll vorgesehen) verschiedene nationale Verfahren angewendet werden? Sollten wir nicht ein Unionspatentgericht mit eigener Verfahrensordnung (z. B. einige, aber nur

To the Commission of the European Union

The Green Paper on the Community patent Initial response of European patent judges

The following response is the result of personal initiative and mutual consultation amongst some national judges who have particular experience of patent cases.

1. We believe that the way forward for a Union Patent (and, possibly parallel national patents granted by the European Patent Office) is the creation of a European Patent Court of Appeal.
2. Such a court should consider the issues of infringement and validity together. Splitting these issues (eg by reference to the European Patent Office or its boards of appeal) would be seriously detrimental to a rapid, cheap and reliable system of patent litigation.
3. Such a Court could be part of the system of the European Court of Justice. But it should be staffed predominantly by judges who have experience of patent law and the ability to handle questions of technical fact. This suggests that its judges should be drawn from the ranks of those national judges who have experience in patent matters. Otherwise industry will have no confidence in the litigation system for Union patents.
4. There is no reason why such judges should not also continue to sit as national judges. Indeed we think there is every reason why they should: it is vital that they maintain close links with what is going on in their various national systems. There is plenty of precedent in some systems for using first-instance judges also on courts of appeal (eg Australia) and there is no indication that it causes a problem. It would be possible to use some members of the boards of appeal of the EPO for technical input of the court.
5. The problem really relates to first-instance courts. The following are amongst some basic questions which arise:
 - (a) Jurisdiction and the problem of forum shopping (the Brussels convention is not appropriate for intellectual property rights).
 - (b) the nature of the proposed appeal to a European Patent Court. In particular is it to be an appeal in the common law sense (ie with very limited exceptions, heard on the evidence below) or is it to be an appeal where parties can adduce new evidence, grounds and arguments? The problem with the latter is overload of the work of the Court of appeal.
 - (c) If various national procedures are used (as envisaged in the Community Patent Convention and Protocol) will there not be difficulties? Should we not be considering a Union Patent Court operating under its own rules of procedure (eg some, but only very limited discovery,

Annexe

A l'attention de la Commission de l'Union européenne

**Le Livre vert sur le brevet communautaire
Première réponse des juges européens en brevets**

La réponse suivante résulte de l'initiative personnelle et de consultations mutuelles d'un certain nombre de juges nationaux disposant d'une expérience particulière des affaires de brevets.

1. Nous pensons que la voie du progrès pour un brevet de l'Union (et pour d'éventuels brevets nationaux délivrés en parallèle par l'Office européen des brevets) consiste à créer une Cour d'appel de brevets européenne.
2. Une telle cour devrait examiner à la fois les questions de contrefaçon et de validité. La séparation de ces deux questions (c.à.d. par référence à l'Office européen des brevets ou à ses chambres de recours) serait sérieusement préjudiciable à un système de règlement des litiges en brevets rapide, économique et fiable.
3. Une telle cour serait intégrée dans le système de la Cour européenne de justice. Elle devrait toutefois être composée principalement de juges expérimentés en droit des brevets et compétents pour traiter des questions techniques. Ceci laisse supposer que ces juges devraient être sélectionnés dans les rangs des juges nationaux qui disposent d'une expérience en matière de brevets. Sinon, l'industrie n'aura pas confiance dans le système de règlement des litiges pour les brevets de l'Union.
4. Rien ne s'oppose non plus à ce que ces juges ne puissent également continuer à siéger en qualité de juges nationaux. En effet, nous pensons qu'ils ont de bonnes raisons de le faire : il est en effet essentiel qu'ils maintiennent des liens étroits avec l'évolution de leurs différents systèmes nationaux. Il existe une multitude de précédents dans certains systèmes qui consistent à saisir également dans les cours d'appel (par ex. en Australie) des juges de première instance et rien n'indique que cela pose des problèmes. Il serait possible de faire appel à des membres des chambres de recours de l'OEB pour qu'ils apportent une contribution technique au tribunal.
5. Le problème concerne en réalité les tribunaux de première instance. Les questions fondamentales suivantes comptent parmi celles qui se posent :
 - (a) La compétence et le problème de la course au moins disant judiciaire (la convention de Bruxelles n'est pas appropriée pour les droits de propriété intellectuelle).
 - (b) La nature de l'appel proposé dont sera saisi un tribunal de brevet européen. Il faut notamment qu'il s'agisse d'un appel au sens du droit coutumier (c.à.d. prévoyant de très rares exceptions, examinées sur la base des preuves ci-dessous) ou il doit s'agir d'un appel au cours duquel les parties peuvent apporter des preuves, des motifs et des arguments nouveaux. Le problème avec ce dernier point est la surcharge de travail des cours d'appel.
 - (c) L'application de différentes procédures nationales (comme l'envisagent la Convention sur le brevet communautaire et son protocole) posera-t-elle des difficultés ? Ne devrait-on pas prévoir un tribunal des brevets de l'Union fonctionnant en vertu de son propre règlement

stark begrenzte Ermittlungen und Vernehmungen) ins Auge fassen? Ist dies die Gelegenheit, ein Unionsgericht für ein im wesentlichen unionspezifisches Problem zu errichten? Würde eine Lösung im kleineren Maßstab tatsächlich zu einem unbefriedigenden Kompromiß führen?

d) Was sollte wegen der Möglichkeit unternommen werden, daß ein unerfahrenes Gericht die Befugnis besitzt, (berufungsfähig) ein Unionspatent zu widerrufen?

e) Was sollte wegen des Sprachenproblems unternommen werden? Sollen eine, zwei, drei oder viele Sprachen zugelassen werden?

f) Wie ist die Stellung der potentiellen Mitglieder des Gerichts aus Nicht-EU-Staaten? Insbesondere die schweizerischen Richter könnten einen wertvollen Beitrag zur Tätigkeit eines Europäischen Patentgerichts leisten.

6. Unserer Auffassung nach wäre es sehr nützlich, wenn die Kommission eine Sitzung europäischer Patentrichter einberufen würde, damit diese Problematik weiter erörtert werden kann. Bei aller Bescheidenheit glauben wir doch, daß wir einen einmaligen Einblick in den Ablauf von Patentstreitigkeiten haben. Darüber hinaus verfolgen wir keine eigennützigen beruflichen Interessen.

7. Aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten konnten wir uns nicht rechtzeitig mit allen Patentrichtern (und denjenigen Richtern, die an den zweijährlichen Symposien des EPA teilgenommen haben) in Verbindung setzen; mit ihnen sollte aber Rücksprache gehalten werden.

Antje Sedemund-Treiber
(Präsidentin des Bundespatentgerichts)

Rüdiger Rogge
(Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof)

Gisbert Steinacker
(Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf)

Jan Brinkhof
(Vice-President of The Hague Court of Appeal)

Jan Willems
(Judge of the First Instance Court at The Hague)

The Rt. Hon. Lord Justice Aldous
(Judge of the Court of Appeal of England and Wales, former judge of the Patents Court)

The Hon. Mr Justice Hugh Laddie
(Judge in charge of the Patents List of the Patents Court of England and Wales)

some, but only very limited cross-examination)? Is this an opportunity to create a Union court for what will essentially be a Union problem? Would any lesser solution in fact result in an unsatisfactory compromise.

(d) What should be done about the possibility of an inexperienced court having the power (subject to appeal) to revoke a Union patent?

(e) What should be done about the language problem? One, two, three or many?

(f) What about the position of the non-EU potential members of the court. In particular the Swiss judges could have a valuable input into the workings of any European patents court.

6. We believe that it would be very useful if a meeting of European patent judges were convened by the Commission to discuss this problem further. Modesty aside, we think we have a unique insight into the workings of patent litigation. Moreover we do not have any "professional axe to grind".

7. Owing to the difficulties of communication we have not been able in the time to communicate with all patent judges (and those judges who have attended the EPO's biannual conferences). But they should be consulted.

The Hon. Mr Justice Robin Jacob
(formerly Judge in charge of such list)

Lord (Arthur) Hamilton
(Judge of the Outer House of the Court of Session, Scotland)

Bengt Nilsson
(Presiding Judge of the Court of Appeal, Stockholm)

Sylvie Mandel
(Conseiller à la Cour d'appel, Paris)

Joseph Ancel
(Conseiller à la Cour d'appel, Paris)

Declan Costello
(Judge of the High Court of Eire)

de procédure (c.à.d. un certain nombre, mais très limité de procédures de "discovery", un certain nombre, mais très limité, d'examens contradictoires) ? Y-a-t-il lieu de créer un tribunal de l'Union pour ce qui serait essentiellement un problème de l'Union ? Toute solution inférieure ne résulterait-elle pas en fait en un compromis qui laisse à désirer ?

(d) Que faire dans l'éventualité d'un tribunal inexpérimenté investi du pouvoir (susceptible de recours) d'annuler un brevet de l'Union ?

(e) Comment régler la question des langues ? Une, deux, trois ou beaucoup ?

(f) Qu'en est-il des membres potentiels du tribunal non ressortissants de l'UE? Les juges suisses notamment pourraient apporter une contribution précieuse au mécanisme de tout tribunal européen des brevets.

6. Nous pensons qu'il serait très utile que la Commission convoque une réunion des juges en brevets européens, afin d'approfondir la question. Sans fausse modestie, nous pensons disposer d'une expertise unique des rouages du système de règlement des litiges en brevets. En outre, nous n'avons aucun intérêt personnel en vue au plan professionnel.

7. Des problèmes de communication ne nous ont pas permis de contacter à temps tous les autres juges en brevets (ainsi que les juges qui ont participé aux colloques bisannuels des juges de l'OEB). Ils devraient toutefois être consultés.

*Peter MESSERLI**

Ein europäisches Gerichtssystem in Patentsachen

1. Einleitung

Das europäische Patentsystem ist noch nicht vollendet. Die Arbeiten an einem solchen System wurden 1969 in zwei Teile aufgespalten. Der erste Teil fand seinen Abschluß mit dem Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) am 7. Oktober 1977. Er reicht aber, mit Ausnahme eines Nachlaufs in Form des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens, nur bis zur Patenterteilung. Der zweite Teil, der den Rest der Materie bis zum Ablauf eines Patents zu regeln hat (Rechte aus dem Patent, Rechtsschutz, Verwaltung, usw.) sollte baldmöglichst folgen. Er liegt denn auch seit geraumer Zeit in der Fassung der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente von 1989 (VGP) vor. Diese ist aber nicht in Kraft getreten und die Anzeichen mehren sich, daß dies auch nicht geschehen wird, wenigstens nicht in der vorliegenden Ausgestaltung. Die zwei Hauptgründe dafür sind im Grünbuch erwähnt, zu dem sich 1997 die Europäische Kommission in Anbetracht des Darniederliegens des Gemeinschaftspatents veranlaßt sah. Zum einen handelt es sich um finanzielle Gesichtspunkte, die sich vor allem auf die strenge Regelung der Sprachenfrage gründen. Andererseits besteht Unzufriedenheit in bezug auf das Gerichtssystem, insbesondere in bezug auf die Befugnis der (nationalen) Gemeinschaftspatentgerichte, ein Gemeinschaftspatent für das ganze Gemeinschaftsgebiet nichtig zu erklären. Die Stellungnahmen zum Grünbuch haben bestätigt, daß in Europa zwar ein Bedürfnis nach einem einheitlichen Patentsystem besteht, daß aber die in der VGP vorgesehene Lösung nicht optimal ist.

Im Vorfeld des Grünbuchs der Europäischen Kommission und im Zuge der dadurch ausgelösten Diskussionen sind in bezug auf das Gerichtssystem verschiedene Anregungen und Vorschläge gemacht worden. Sie reichen von einer stärkeren Beteiligung nationaler Richter in der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) bis zur Schaffung spezialisierter europäischer Gerichte und zur Anwendung eines dem in der VGP vergleichbaren Systems auf europäische Patente. Die Kommission selber schlägt im Grünbuch in diesem Bereich eine Rückkehr zum Gemeinschaftspatentübereinkommen von 1975 vor, wo die Nichtigkeit des Patents ausschließlich bei den Nichtigkeitsabteilungen des Europäischen Patentamts geltendgemacht werden konnte (*attaque centrale*). Subsidiär wirft sie in die Diskussion, die Befugnis zur Feststellung der Nichtigkeit auf Widerklage hin zwar bei den Gemeinschaftspatentgerichten zu belassen, sie aber auf das Territorium des Sitzstaates des Gerichts zu beschränken.

*Peter MESSERLI**

A European system of patent courts

1. Introduction

The European patent system is not yet complete. In 1969, work on the building of such a system was split into two parts, the first of which was concluded by the entry into force of the European Patent Convention (EPC) on 7 October 1977. Apart from the provisions for opposition and appeal proceedings, the EPC covers only the period up to the grant of the patent. The second part of the European system, dealing with the remaining aspects up to the time of expiry (rights arising from the patent, enforcement, transfer of rights, patent administration, etc.) were to follow as soon as possible. This second part has been in existence for some time, in the shape of the 1989 Agreement relating to Community Patents (ACP). But the latter has still not come into force, and there are growing indications that it is unlikely to do so, at least in its present form. The two main reasons for this are discussed in the Green Paper published by the European Commission in 1997, which addresses the failure of the Community patent to get off the ground. The first problem is financial, arising particularly from the rigorous translation requirements. Secondly, there is dissatisfaction with the system of jurisdiction, especially regarding the competence of (national) Community patent courts to revoke a Community patent for the entire territory of the EU. The comments on the Green Paper upheld the view that Europe needs a unified patent system, but confirmed that the solution proposed in the ACP is far from ideal.

In the run-up to the publication of the Green Paper and during the subsequent discussions, a variety of suggestions were put forward, ranging from the proposal that national judges should play a more prominent role in the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office (EPO), to the idea of setting up specialised European courts and applying a system comparable with the ACP to European patents. In the Green Paper, the Commission itself suggested returning to the 1975 version of the Community Patent Convention, which conferred exclusive jurisdiction for revocation proceedings on the revocation divisions of the European Patent Office (following the principle of *attaque centrale*). Subsidiarily, the Commission raised the possibility of leaving counterclaims for revocation within the jurisdiction of the Community patent courts, but of limiting such jurisdiction to the territory of the state in which the court is located.

Peter MESSERLI*

Un système judiciaire européen en matière de brevets

1. Introduction

La création du système européen des brevets n'est pas encore achevée. En 1969, il a été décidé de scinder en deux parties les travaux en vue de l'instauration d'un tel système. La première partie a été terminée le 7 octobre 1977, avec l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen (CBE). Cette Convention ne couvre cependant que les phases allant jusqu'à la délivrance d'un brevet, avec, le cas échéant, des prolongements correspondant aux procédures d'opposition et de recours. La deuxième partie, portant sur tous les autres aspects à prendre en considération, durant la période allant de la délivrance du brevet jusqu'à son expiration (droits découlant du brevet, protection juridique, gestion des brevets), devait suivre très rapidement. Elle existe déjà depuis bon nombre d'années sous la forme de la Convention sur le brevet communautaire (CBC) de 1989, mais cette Convention n'est pas encore entrée en vigueur, et tout donne à penser qu'elle n'entrera pas en vigueur, du moins pas dans sa version actuelle. Dans le Livre vert qu'elle a été amenée à publier en 1997, après avoir constaté que le brevet communautaire était au point mort, la Commission européenne a expliqué que cette situation tenait à deux raisons essentielles : la première raison est d'ordre financier, elle tient avant tout à la rigidité du régime adopté en ce qui concerne les langues. Seconde raison, le système judiciaire proposé n'a pas été jugé vraiment satisfaisant, notamment pour ce qui est de la compétence donnée aux tribunaux (nationaux) des brevets communautaires pour prononcer la nullité d'un brevet communautaire sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Les réactions qu'a suscitées la publication du Livre vert permettent elles aussi de conclure que l'Europe a certes besoin d'un système de brevets unitaire, mais que la solution proposée dans la CBC n'est pas la meilleure.

Avant la publication du Livre vert de la Commission européenne, et au cours des discussions qui ont eu lieu par la suite, diverses suggestions et propositions ont été émises en ce qui concerne le système judiciaire, visant les unes à renforcer la participation des juges nationaux aux activités de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB), les autres à créer des tribunaux européens spécialisés, et à appliquer aux brevets européens un système comparable à celui prévu dans la CBC. La Commission propose quant à elle dans le Livre vert d'en revenir à la Convention sur le brevet communautaire de 1975, qui prévoyait que les divisions d'annulation de l'Office européen des brevets seraient seules compétentes pour connaître des actions en nullité (attaque centrale). A titre subsidiaire, la Commission propose que le tribunal national des brevets communautaires saisi d'une action en contrefaçon reste compétent pour statuer sur une demande reconventionnelle en nullité, sa décision toutefois ne produisant effet que dans l'Etat sur le territoire duquel il est situé.

* Vizepräsident der Generaldirektion 3 des Europäischen Patentamts und Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer
Die Ausführungen geben die persönliche Auffassung des Autors wieder.

* Vice-President Directorate-General 3, European Patent Office, and Chairman of the Enlarged Board of Appeal
The contents of this presentation reflect the personal opinion of the author.

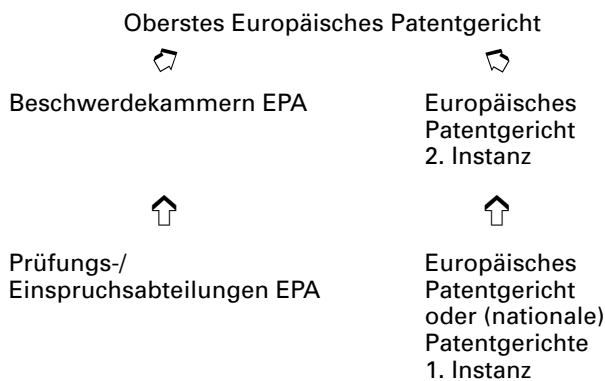
* Vice-Président de la Direction générale 3 de l'Office européen des brevets et Président de la Grande Chambre de recours
Cet exposé reflète l'opinion personnelle de son auteur.

2. Modell eines europäischen Patentgerichtssystems – Übersicht

Als Diskussionsbeitrag wird hier ein Modell für ein europäisches Patentgerichtssystem vorgestellt, dessen hauptsächliche Kennzeichen sind:

- Lösung im Rahmen der Europäischen Union (EU) oder der Europäischen Patentorganisation (EPO);
- Kein Auseinanderreißen der Nichtigkeits- und der Verletzungsfrage;
- Vermeiden von zwei höchsten Instanzen in Patentfragen in Europa.

Schematisch sieht das Modell wie folgt aus:



Auf der linken Seite befindet sich das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren, wie es bereits heute im Rahmen des EPÜ existiert. Allerdings fehlt die Große Beschwerdekammer in ihrer heutigen Ausgestaltung. An ihre Stelle tritt das Oberste Europäische Patentgericht.

Auf der rechten Seite sind zwei Patentgerichte (erster und zweiter Instanz) vorgesehen, die insbesondere Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen in bezug auf Gemeinschaftspatente oder in bezug auf europäische Patente im Rahmen einer Sondervereinbarung beurteilen. Vorzugsweise handelt es sich beim Gericht 1. Instanz um ein echtes europäisches Patentgericht. Denkbar wären aber auch nationale Gerichte. Das Patentgericht zweiter Instanz besteht auf europäischer Ebene.

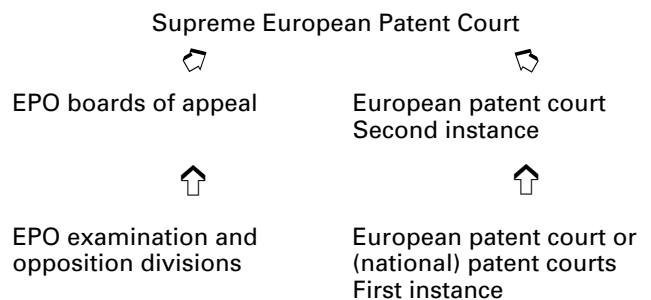
An der Spitze der beiden Rechtszüge steht eine gemeinsame Instanz, das Oberste Europäische Patentgericht. Es tritt, mit erweiterter Zuständigkeit, an die Stelle der heutigen Großen Beschwerdekammer. Die Konstruktion einer gemeinsamen letzten Instanz für das Erteilungs- und Einspruchsverfahren wie auch für Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren vermeidet die unerwünschte Situation, daß in Europa zwei höchstrichterliche Instanzen grundlegende Fragen des Patentrechts beurteilen.

2. Model for a European system of patent jurisdiction – outline

As a contribution to further discussion, a model for a European system of patent jurisdiction is presented, the main features of which are:

- Solution within the framework of the European Union (EU) or the European Patent Organisation;
- No severing of the connection between revocation and infringement;
- Avoidance of conflict between two top-ranking courts in Europe.

The diagram below indicates the model's basic structure:



The section on the left contains the existing opposition and appeal procedures under the EPC. However, the Enlarged Board of Appeal in its present form is replaced by the Supreme European Patent Court.

The proposed patent courts (of first and second instance) listed in the right-hand section would have jurisdiction in particular for infringement and revocation proceedings involving Community patents or European patents within the framework of a special agreement. The court of first instance should preferably be a fully-fledged European patent court, but it would also be possible to consider giving jurisdiction to national courts. The second-instance court would definitely be constituted at the European level.

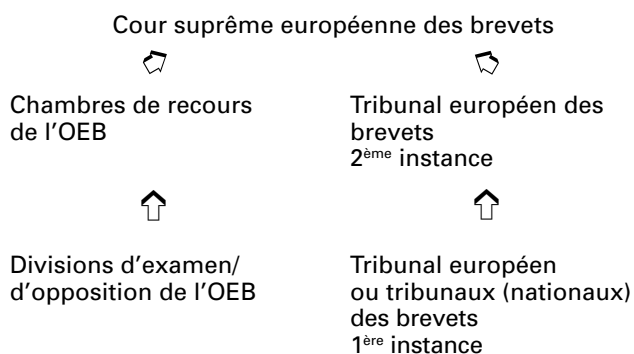
Both routes ultimately lead to a common judicial body, the Supreme European Patent Court, replacing the existing Enlarged Board of Appeal and equipped with extended powers. This construction, establishing a supreme court for the route via grant, opposition and appeal proceedings, as well as for infringement and revocation proceedings, would avoid the undesirable situation of having two top-ranking European tribunals with responsibility for deciding on important questions of patent law.

2. Vue d'ensemble d'un modèle de système judiciaire européen en matière de brevets

Nous présentons ici un modèle de système judiciaire européen en matière de brevets destiné à servir de base de discussion, dont les principales caractéristiques seraient les suivantes:

- ce modèle constituerait une solution applicable soit dans le cadre de l'Union européenne (UE), soit dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets (OEB) ;
- dans ce système, la procédure en nullité ne serait pas dissociée de la procédure en contrefaçon ;
- il n'y aurait pas deux instances suprêmes en matière de brevets en Europe.

Schématiquement, ce modèle s'articule comme suit :



Les procédures de recours et d'opposition mentionnées dans la partie gauche sont celles qui existent déjà actuellement dans le cadre de la CBE. La Grande Chambre de recours en revanche n'existerait plus sous sa forme actuelle et serait remplacée par la Cour suprême européenne des brevets.

Comme on peut le voir dans la partie droite du schéma, la mise en oeuvre du modèle impliquerait la création de deux tribunaux européens des brevets (1^{ère} et 2^{ème} instances), qui seraient compétents notamment pour connaître des actions en contrefaçon et en nullité concernant des brevets communautaires ou, dans le cadre d'une convention spéciale, des actions en contrefaçon et en nullité concernant des brevets européens. Il serait préférable que le tribunal de première instance soit un véritable tribunal européen des brevets, mais on pourrait aussi envisager qu'en première instance, les litiges en matière de brevets soient soumis à des tribunaux nationaux. Le tribunal des brevets de deuxième instance serait lui institué au niveau européen.

Les deux branches auraient au-dessus d'elles une instance commune, la Cour suprême européenne des brevets, qui remplacerait, avec des compétences accrues, l'actuelle Grande Chambre de recours. L'instauration d'une instance commune compétente pour statuer en dernier ressort dans les procédures de délivrance et d'opposition ainsi que dans les actions en contrefaçon et en nullité permettrait d'éviter cette situation peu souhaitable que constituerait la coexistence en Europe de deux instances suprêmes également compétentes pour connaître des questions fondamentales du droit des brevets.

3. Lösung im Rahmen der EU oder der EPO

Das vorgeschlagene Modell kann grundsätzlich für ein Gemeinschaftspatent oder nur für das europäische Patent verwirklicht werden. Dieses Patent wird ja als "einfaches" europäisches Patent wohl auch dann weiterexistieren, wenn ein wie auch immer geartetes Gemeinschaftspatent in Kraft tritt, denn es ist anzunehmen, daß bis auf weiteres die Wahlmöglichkeit zwischen einem solchen Patent und dem europäischen Patent bestehen würde und daß diese Möglichkeit auch benützt würde. Damit ist auch gesagt, daß das Modell sowohl im Rahmen der EU als auch im Rahmen der EPO und des EPÜ verwirklicht werden kann.

Tritt ein Gemeinschaftspatent mit einem eigenen Gerichtssystem in Kraft, erscheint es naheliegend, daß dieses Gerichtssystem, mit Assoziierungsmöglichkeiten für Vertragsstaaten der EPO, die der EU nicht angehören, auch für das europäische Patent übernommen wird, z. B. mit einem Protokoll.

Sollte ein solches Gemeinschaftspatent aber im jetzigen Zeitpunkt nicht möglich sein, könnte eine rasche Verwirklichung eines einheitlichen Patentgerichtssystems im Abschluß einer Sondervereinbarung zwischen den Vertragsstaaten der EPO bestehen. Im Interesse der Einheitlichkeit wäre es wünschenswert, wenn sich von Anfang an alle Vertragsstaaten der EPO an einer solchen Sondervereinbarung beteiligen. Zwingend ist dies aber nicht. Möglich ist nämlich auch ein gestaffeltes Vorgehen. Es besteht darin, daß mehrere Mitgliedstaaten der EPO, die willens sind, einen Schritt vorwärts zu tun, von der Möglichkeit einer Sondervereinbarung Gebrauch machen. Diese Sondervereinbarung könnte somit einerseits nicht alle EU-Staaten umfassen und andererseits auch Nicht-EU-Länder wie Monaco, Zypern, Liechtenstein und die Schweiz einbeziehen. Der Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, daß Vertragsstaaten der EPO, die Probleme mit den angestrebten Lösungen haben, nicht zur Teilnahme gezwungen werden. Welche Staaten sich am ersten Schritt einer solchen gestaffelten Lösung beteiligen, bleibt abzuwarten. Bewährt sich das System, steht zu erwarten, daß die anderen Vertragsstaaten zu gegebener Zeit veranlaßt werden, sich ebenfalls an den gemeinsamen Lösungen zu beteiligen.

Die vollständige Umsetzung des Modells bedingt im Hinblick auf die Umwandlung der Großen Beschwerdekammer in ein Oberstes Europäisches Patentgericht und der Erweiterung ihrer Befugnisse eine Änderung des EPÜ. Ohne Revision würde die Große Beschwerdekammer hinsichtlich des Rechtszuges aus dem Einspruchs- und Beschwerdeverfahren mit den gleichen Befugnissen wie heute bestehen bleiben. In bezug auf den Rechtszug aus den Europäischen Patentgerichten könnte aber dennoch ein Oberstes Europäisches Patentgericht vorgesehen werden mit der Maßgabe, daß seine Aufgaben durch Mitglieder der Großen Beschwerdekammer wahrgenommen werden. So könnte wenigstens durch die personelle Union soweit als möglich die Einheitlichkeit der höchstrichterlichen Rechtsprechung sichergestellt werden.

3. Solution within the framework of the EU or the EPO

The proposed model may apply to the Community patent or to the European patent alone. The latter will no doubt continue to exist as a "simple" European patent even after the entry into force (in whatever form) of the Community patent, as it can safely be assumed that the choice between such a patent and the European patent will remain and that applicants will continue to exercise it. This means that the implementation of the model may be undertaken within the framework of the EU or of the EPO and the EPC.

If a Community patent with its own judicial system enters into force, it seems obvious that such a system should also apply to European patents, provided that there is a possibility for EPC contracting states which are not EU members to participate in the system, eg by way of a protocol.

However, if such a Community patent system proves impossible at present, the swift realisation of a unitary judicial system could be achieved by a special agreement between EPC contracting states. In the interests of uniformity, it would be desirable for all the contracting states to accept such an agreement at the outset. But this is not essential: an alternative approach would be to proceed on a piecemeal basis, allowing several states to conclude a special agreement as soon as they felt ready to move forward. Agreements of this kind could allow some EU countries to stand aside, but could also include non-EU states such as Monaco, Cyprus, Liechtenstein and Switzerland. The advantage of such an approach is that EPC member states which found the proposals unacceptable would not be forced to join in. It remains to be seen which countries would participate in the first stage. But if the system works, one can expect that the other countries will eventually join in and adopt the common solutions.

With regard to the re-establishment of the Enlarged Board of Appeal as a Supreme European Patent Court with wider jurisdiction, the complete implementation of the model would require the amendment of the European Patent Convention. In the absence of such amendment, the Enlarged Board would continue as at present and with the same powers for the route via opposition and appeal proceedings. With regard to the judicial route via the European patent courts, it would still be feasible to set up a Supreme European Patent Court, on the basis that its tasks would be performed by members of the Enlarged Board. The hearing of cases by the same judges would go at least some way towards ensuring uniform application of the law at the highest level.

3. Mise en oeuvre du modèle proposé dans le cadre de l'Union européenne ou de l'Organisation européenne des brevets

En principe, le modèle proposé peut être mis en oeuvre soit pour le brevet communautaire, soit uniquement pour le brevet européen. Il est probable que même si le brevet communautaire voyait le jour sous une forme quelconque, le brevet européen subsisterait en tant que brevet européen "simple", et que les utilisateurs pourraient pendant un certain temps continuer à choisir entre les deux types de brevets et feraient effectivement usage de cette possibilité. En d'autres termes, le modèle proposé pourrait être mis en oeuvre aussi bien dans le cadre de l'UE que dans celui de l'OEB et de la CBE.

Si le brevet communautaire entrait en vigueur, il va de soi que le système judiciaire spécialement conçu pour ce type de brevet pourrait également être utilisé pour le brevet européen ; il faudrait pour cela prévoir un protocole, avec possibilités d'association pour les Etats membres de l'OEB qui ne font pas partie de l'UE.

Si toutefois l'introduction du brevet communautaire se révélait impossible dans l'immédiat, la mise en place d'un système judiciaire uniforme pour les brevets pourrait être réalisée rapidement par le biais d'une convention spéciale passée entre les Etats membres de l'OEB. Pour des raisons d'uniformité, il serait souhaitable que tous les Etats membres de l'OEB soient dès le départ parties prenantes à une telle convention, mais cela ne serait pas obligatoire. On pourrait envisager aussi de procéder par étapes, et prévoir qu'au départ, seuls les Etats contractants ayant la volonté d'aller de l'avant adhèrent à cette convention spéciale, qui pourrait ainsi ne pas englober tous les Etats membres de l'UE et, en revanche, avoir pour signataires des Etats membres de l'OEB qui ne font pas partie de l'UE, comme Monaco, Chypre, le Liechtenstein et la Suisse. L'avantage, en procédant ainsi, serait que les Etats pour lesquels la mise en oeuvre des solutions proposées poserait des problèmes ne seraient pas contraints d'adhérer à cette convention relative à une matière particulière. Il reste à savoir quels Etats seraient disposés à faire tout de suite le premier pas. Il est probable aussi que si le système proposé s'avérait efficace, les autres Etats membres seraient à terme amenés à s'y associer.

La mise en oeuvre complète du modèle nécessiterait une révision de la CBE afin que la Grande Chambre de recours puisse être transformée en une Cour suprême européenne des brevets aux compétences élargies. En l'absence d'une telle révision, la Grande Chambre de recours serait maintenue et resterait, comme elle l'est actuellement, compétente pour statuer dans le cadre des procédures d'opposition et de recours. Pour ce qui est des procédures qui se seraient déroulées devant des tribunaux européens des brevets, il serait néanmoins possible de créer une Cour suprême européenne des brevets, au sein de laquelle siègeraient des membres de la Grande Chambre de recours. Le fait que les membres de la Cour suprême européenne des brevets soient également membres de la Grande Chambre de recours aurait au moins pour effet de garantir dans toute la mesure du possible l'uniformité de la jurisprudence au niveau des instances suprêmes.

4. Die einzelnen Elemente des Modells

4.1 Das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren

Wie das Prüfungs- und Erteilungsverfahren soll auch das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren **im heutigen Zustand** belassen werden. Es betrifft ja, sozusagen als Nachlauf, unmittelbar die Erteilung des europäischen Patents und nicht sein weiteres Schicksal.

Das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hat sich bewährt und die Kritik, die daran geübt wird, betrifft weitgehend die Länge des Verfahrens. Diese Kritik ist sicherlich nicht ganz unberechtigt; sie ist aber kein Grund, deswegen tiefgreifende Systemänderungen vorzunehmen.

Das betrifft insbesondere den verschiedentlich geäußerten Vorschlag, man möge auf eine Frist für die Einreichung des Einspruchs verzichten, diesen also während der ganzen Laufzeit des Patents zulassen. Es mag sein, daß sich dadurch die Zahl der Einsprüche und damit die Verfahrensdauer verringern ließe. Dem stehen aber wesentliche Nachteile gegenüber: Da das Einspruchsverfahren relativ kostengünstig ist, würde über dem Patentinhaber während der ganzen Laufzeit des Patents ein Damoklesschwert hängen, da Konkurrenten angesichts der niedrigen Kosten versucht sein könnten, aus den verschiedensten Gründen noch nach Jahren Einspruch zu erheben. Vor allem aber würde bei einer solchen Lösung das Verhältnis zur Nichtigkeitsklage unklar, da noch mehr als heute eine Konkurrenz zwischen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt und Verfahren vor den nationalen Gerichten (oder den europäischen Patentgerichten) auftreten würde. Könnte ein Dritter frei wählen zwischen Nichtigkeitsklage und Einspruch und auch beide ausspielen? Wie steht es mit dem Beklagten im Verletzungsprozeß? Hätte er die Wahl zwischen widerklage- oder einredeweiser Geltendmachung der Nichtigkeit und dem Einspruch? Oder beim-der? Was geschieht, wenn der Beklagte im Verletzungsprozeß die Frist für die widerklageweise Geltendmachung der Nichtigkeit verpaßt? Könnte er, vielleicht kurz vor Abschluß des Prozesses, noch Einspruch einlegen?

All diese Fragen würden es nahelegen, im Interesse der Übersichtlichkeit und Einfachheit kein Nebeneinander von Einspruch und Nichtigkeitsklage, sei sie offensiv oder widerklageweise erhoben, zuzulassen. Der fristlose Einspruch würde an die Stelle der Nichtigkeitsklage treten. Das war sicherlich nicht die Absicht der Gründerländer der EPO, aber das ist für sich genommen noch kein genügendes Argument. Wesentlicher ist, daß bei einem solchen System, abgesehen von dem wegen der Kosten bereits erwähnten Damoklesschwert-Effekt, die Verletzungs- und die Nichtigkeitsfrage auseinandergerissen werden. Ein solches System wird zwar für das Gemeinschaftspatent von der Kommission in ihrem Grünbuch ausdrücklich erwähnt (Rückkehr zur "attaque centrale" nach dem Gemeinschaftspatentübereinkommen von 1975). Damit wird aber ein wesentlicher Grundsatz des Prozeßrechts, der dem Institut der Widerklage zugrunde

4. Individual elements of the model

4.1 Opposition and appeal proceedings

The arrangements for opposition and appeal should remain **unchanged**. These features of the patent system are directly concerned – as a kind of sequel – with the granting of the European patent, not with its subsequent destiny.

The existing opposition and appeal procedures have proved their worth, and the main target of the criticisms directed at them is the length of the proceedings. Such criticisms may be justified to some extent, but they do not constitute grounds for changing the system fundamentally.

This applies, in particular, to the suggestion of some commentators that the time limit for filing oppositions be abolished, so as to allow opposition at any time while the patent remains valid. This might indeed reduce the number of oppositions and thereby shorten the proceedings. But the proposal also has serious drawbacks. Because of the relatively low cost of opposition, the patent proprietor would have a sword of Damocles hanging over his head throughout the patent's lifetime: his competitors could easily be tempted to file oppositions, for all manner of reasons, long after grant. A solution of this kind would also obscure the relationship between opposition and revocation proceedings, since the problem of competition between proceedings before the European Patent Office and proceedings before national courts (or the European patent courts) would arise even more often than is already the case. Would a third party be able to choose freely between applying for revocation and filing an opposition, or would he be able to exercise both options? What is the position of the defendant in infringement proceedings? Would he have a choice between counterclaiming for revocation or filing an opposition? Or would he be able to pursue both routes simultaneously? What happens if the defendant in an infringement case fails to comply with the time limit for filing a counterclaim for revocation? Would he still be able to lodge a late opposition, at a time when the proceedings could be nearing conclusion?

These questions would suggest that, for the sake of clarity and simplicity, opposition proceedings should not be allowed to run parallel with revocation proceedings (either by direct application or by counterclaim). The opposition procedure for which there was no time limit would then probably replace the revocation action. This was certainly not the intention of the EPC's founding fathers, although that in itself is not a sufficient argument: a more important point is that such a system would sever all connection between the issues of infringement and revocation – to say nothing of the "sword of Damocles" effect noted above. A system of this kind is specifically mentioned by the Commission in its Green Paper as a possibility for the Community patent (returning to *attaque centrale* under the Community Patent Convention of 1975). But it would mean renouncing an important principle of procedural law, on which the

4. Les différentes composantes du modèle

4.1 Procédure d'opposition et procédure de recours

La procédure d'opposition et la procédure de recours devraient, comme la procédure d'examen et la procédure de délivrance, être maintenues **sous leur forme actuelle**. Oppositions et recours interviennent dans la période qui suit immédiatement la délivrance et ne concernent pas le destin ultérieur d'un brevet européen.

La procédure d'opposition et la procédure de recours ont fait leurs preuves, et la plupart des critiques formulées à leur encontre concernent leur longueur. Si ces critiques ne sont à coup sûr pas totalement dénuées de fondement, elles ne sauraient cependant justifier une modification de fond en comble du système.

Il ne serait notamment pas justifié, comme d'aucuns le proposent, de renoncer au délai d'opposition, et de permettre ainsi la formation d'une opposition pendant toute la durée de validité du brevet. Il y aurait peut-être moins d'oppositions, si bien que la procédure serait peut-être moins longue. Mais l'abandon du délai d'opposition aurait aussi des inconvénients non négligeables, du fait que, comme la procédure d'opposition est relativement peu coûteuse, le titulaire du brevet vivrait pendant toute la durée de validité de son brevet dans la hantise d'une opposition, qui serait comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête ; en effet, vu le faible coût de la procédure, certains concurrents pourraient être tentés pour les raisons les plus diverses de former opposition au brevet des années après qu'il aurait été délivré. Mais le plus gros inconvénient serait que la distinction entre procédure d'opposition et action en nullité serait plus difficile à établir dans la mesure où la concurrence jouerait encore plus fortement qu'elle ne le fait à présent entre les procédures devant l'Office européen des brevets et les procédures devant les tribunaux nationaux (ou les tribunaux européens des brevets). Un tiers pourrait-il librement opter entre action en nullité et opposition ? pourrait-il aussi jouer sur les deux tableaux ? qu'en serait-il du défendeur dans une action en contrefaçon ? pourrait-il soit invoquer la nullité en introduisant une action reconventionnelle en nullité ou en soulevant une exception de nullité, soit engager une procédure d'opposition, ou bien pourrait-il, là aussi, jouer sur les deux tableaux ? que se passerait-il dans le cas où, dans une action en contrefaçon, le défendeur aurait laissé passer le délai qui lui est imparti pour introduire une action reconventionnelle en nullité ? pourrait-il encore former opposition, peu de temps par exemple avant la clôture du procès ?

Autant de questions qui semblent indiquer que, pour des raisons de clarté et de simplicité, il ne serait pas bon de laisser coexister procédure d'opposition et action en nullité, que cette dernière soit introduite à titre principal ou à titre reconventionnel. La procédure d'opposition qui serait introduite en dehors de tout délai se substituerait alors à l'action en nullité. Telle n'était certainement pas l'intention des fondateurs de l'OEB, mais ce n'est pas là en soi un argument suffisant. Un argument de plus de poids est qu'avec un tel système, les titulaires de brevets, vu le faible coût de la procédure, vivraient dans la hantise permanente d'une opposition, comme il a déjà été dit plus haut ; plus grave encore, la question de la contrefaçon du brevet se verrait totalement dissociée de celle de sa nullité. Il est exact que, dans son Livre vert, la Commission évoque explicitement un tel système pour le brevet communautaire, puisqu'elle préconise d'en

liegt, aufgegeben, nämlich die möglichst einheitliche Beurteilung aller Seiten ein- und desselben Sachverhaltes, in diesem Falle also der Verletzungs- und der ihr vorgelagerten Nichtigkeitsfrage.

Der umgekehrte Vorschlag, nämlich eine Verkürzung der Einspruchsfrist, wurde ebenfalls gemacht. Aber auch dieser Vorschlag wirft Probleme auf: Bei der Einspruchsfrist handelt es sich im Gegensatz zur Beschwerdefrist nicht um eine Rechtsmittelfrist, welche in Anbetracht der Vorbereitung für die Einlegung des Rechtsmittels relativ kurz gefaßt werden kann, da bereits ein erstinstanzliches Verfahren stattgefunden hat. Die Einlegung des Einspruchs erfordert u. U. eine aufwendige Prüfung des erteilten Patents, vielleicht verbunden mit Versuchen, sodaß hier eine neunmonatige Frist angemessen erscheint. Eine Verkürzung der Frist, die vielleicht drei bis fünf Monate betragen würde, könnte auch nicht wesentlich zur Verfahrensbeschleunigung beitragen, ja ihre Wirkung könnte leicht in das Gegenteil dessen, was beabsichtigt ist, umschlagen, da bei einer kurzen Frist die Benutzer gezwungen würden, vermehrt "vorsorgliche" Einsprüche einzulegen.

Soll dem Kritikpunkt der Länge des Einspruchsbeschwerdeverfahrens Rechnung getragen werden, was geboten ist, dann hat das nicht durch Systemveränderungen zu geschehen, sondern vorab durch den vermehrten Einsatz von Personal, wobei die Rekrutierung von geeigneten Personen und ihre Ausbildung an gewisse Kapazitätsgrenzen stößt. In diesem Zusammenhang muß aber auch erwähnt werden, daß die Fälle, wo ein rascher Entscheid erwünscht ist, relativ selten sind und vor allem Situationen betreffen, wo ein Verletzungsprozeß hängig ist. In diesem Falle hat aber der Patentinhaber (oder das Gericht, bei dem das Verfahren anhängig ist) die Möglichkeit, durch ein begründetes Gesuch die Beschleunigung des Verfahrens und insbesondere seine Behandlung außer der Reihe zu erwirken.

4.2 Die Patentgerichte 1. und 2. Instanz

Die Patentgerichte sind diejenigen Instanzen, die Streitigkeiten in bezug auf europäische Patente nach ihrer Erteilung und nach Beendigung der Einspruchs- und Beschwerdephase beurteilen. Zur Erinnerung und zur besseren Abgrenzung des hier vorgeschlagenen Systems sei kurz auf das System eingegangen, welches nach der Vereinbarung für Gemeinschaftspatente von 1989 gelten sollte:

Vorgesehen sind dort Gemeinschaftspatentgerichte erster und zweiter Instanz, die rein nationale Gerichte sind, wobei die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, eine möglichst geringe Anzahl von Gerichten zu bezeichnen. Die erstinstanzlichen Gerichte sind zuständig für Verletzungsfragen und auf Widerklage hin auch für die Feststellung der Nichtigkeit des Patents. In bezug auf die Verletzungsfragen gilt die Kognition bei den in Artikel 14 Absätze 1 bis 4 Streitregelungsprotokoll der VGP in einer Reihenfolge aufgezählten Gerichtsständen, insbesondere dem Wohnsitzgerichtsstand, für das ganze Gebiet der EU, beim alternativen Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (Art. 14 Abs. 5 Streitregelungsprotokoll) ist sie auf die Verletzungshandlungen im Territorium des Gerichtssitzes beschränkt. In bezug auf die Nichtigkeit

institution of the counterclaim is based, i.e. the principle that all aspects of a case – in this instance, the issue of infringement and the question of revocation – should be assessed as consistently as possible.

The alternative of shortening the time limits to file an opposition period has also been suggested, but this too poses problems. Unlike the time limit for appeal, the time limit for opposition is not a deadline which, given the preparations that need to be made, can be kept relatively short because proceedings have already taken place before a court of first instance. Filing an opposition may require detailed and time-consuming scrutiny of the granted patent, possibly accompanied by experiments, and for this, a time limit of nine months seems appropriate. Shortening the period to perhaps three to five months would not significantly expedite the proceedings; in fact, it could easily have the opposite effect, since a narrow time limit would lead users of the patent system to file more "precautionary" oppositions.

Certainly, it is necessary to address the criticism that opposition appeal proceedings take too long, but this cannot be done by changing the whole system. Instead, the solution for the meantime must be to raise staffing levels, although the scope for recruiting and training suitable people is limited. It should also be emphasised that quick decisions are only required in a relatively small number of cases, mainly where an infringement action is pending. But in this event, the patent proprietor (or the court dealing with the case) can, on the basis of a duly substantiated request, speed up the procedure and ensure, in particular, that the case is given priority.

4.2 The patent courts of first and second instance

The patent courts of first and second instance are the tribunals responsible for litigation concerning European patents after grant and after expiry of the appeal and opposition periods. As a reminder of previous developments in this area, and to emphasise the distinctive features of the system presented here, I shall briefly outline the judicial arrangements under the 1989 Agreement relating to Community patents.

The ACP provides for the establishment of Community patent courts of first and second instance. These are purely national courts, designated in as limited a number as possible by the contracting states. The courts of first instance have jurisdiction for infringement actions and for revocation proceedings on the basis of counterclaims putting the validity of the patent at issue. Under article 14 paragraphe 1–4 the Protocol on Litigation in the ACP, jurisdiction for infringement lies with certain courts, in particular with the courts of the contracting state where the defendant is domiciled, in which case it applies to the entire territory of the EU; alternatively, if proceedings are brought in the courts of the contracting state in which the act of infringement has been committed (art. 14 par. 5 of the Protocol on Litigation), juris-

revenir à l' "attaque centrale" prévue dans la version de 1975 de la Convention sur le brevet communautaire. Mais ce serait par là renoncer à l'application d'un principe de procédure essentiel, sur lequel repose cette institution juridique qu'est la demande reconventionnelle, celui de l'appréciation de la manière la plus uniforme possible de tous les aspects d'une seule et même affaire, c.à.d. d'une affaire qui, en l'occurrence, soulève la question de la contrefaçon d'un brevet ainsi qu'une autre question, à laquelle il doit être répondu d'abord, celle de la nullité dudit brevet.

A l'inverse, il a également été proposé de raccourcir le délai d'opposition, mais un tel raccourcissement poserait lui aussi des problèmes dans la mesure où le délai d'opposition ne peut être relativement bref comme l'est le délai imparti pour l'introduction d'un recours, vu le peu de temps nécessaire pour permettre de se préparer au dépôt de l'acte de recours, une procédure ayant déjà eu lieu en première instance. En revanche, former opposition à un brevet suppose le cas échéant que l'on a étudié ce brevet en profondeur, en faisant au besoin des expériences, et dans ces conditions, un délai de neuf mois apparaît tout à fait approprié. Abréger ce délai et le ramener à cinq mois, voire à trois, ne contribuerait sans doute pas beaucoup non plus à accélérer la procédure, cela pourrait même avoir un effet inverse, car si le délai est plus bref, les concurrents du titulaire du brevet pourraient être incités à multiplier les oppositions à titre préventif.

La longueur de la procédure d'opposition et de recours est un aspect dont il y a lieu de tenir compte, mais la solution à cet égard ne passe pas par des modifications du système, mais par une augmentation au départ des moyens en personnel, sans oublier toutefois que lorsqu'il s'agit de recruter du personnel compétent et de le former, on se heurte à certaines limites. Il convient de signaler à ce propos qu'il est relativement rare que les parties souhaitent une décision rapide ; cela se produit surtout quand une action a été introduite en contrefaçon. En pareil cas, le titulaire du brevet (ou le tribunal devant lequel la procédure est en instance) peut, en présentant une requête dûment motivée en accélération de la procédure, obtenir que son affaire soit traitée en priorité.

4.2 Les tribunaux des brevets de première et de deuxième instances

Les tribunaux des brevets sont les instances compétentes pour connaître des litiges concernant les brevets européens après la délivrance et une fois passée la phase des oppositions et des recours. Pour mémoire, et afin de mieux tracer les contours du système proposé, nous allons brièvement rappeler ce qui avait été prévu en 1989 dans la Convention sur le brevet communautaire :

Cette Convention prévoyait qu'il y aurait des tribunaux des brevets communautaires de première et de deuxième instance ; il devait s'agir de juridictions purement nationales, et les Etats contractants devaient en désigner un nombre aussi limité que possible. Les tribunaux de première instance devaient avoir compétence pour connaître des questions de contrefaçon et aussi pour statuer sur la nullité du brevet, en réponse à des demandes reconventionnelles en nullité. Si, en matière de contrefaçon, la compétence des tribunaux était basée sur l'article 14 alinéas 1 à 4 du protocole sur les litiges annexé à la CBE, elle s'étendait sur l'ensemble du territoire de l'UE. Si la compétence était basée sur le lieu de l'acte illicite (art. 14 al. 5 du protocole sur les litiges) elle ne s'étendait que sur les contrefaçons commises sur

haben die erstinstanzlichen Gerichte die Befugnis, diese für das ganze Gebiet der Gemeinschaft festzustellen. Der Rechtsmittelweg geht an die Gemeinschaftspatentgerichte zweiter Instanz, die aber im wesentlichen nur für Fragen der Berechnung des Schadensersatzes, der Kostenverteilung, etc. zuständig sind. Fragen betreffend die Verletzung des Patents oder seiner Nichtigkeit werden durch ein besonderes einheitliches Gericht, das Gemeinsame Berufungsgericht (COPAC) beurteilt. Für gewisse Fragen, wie z. B. bezüglich des Verhältnisses der VGP zum Gemeinschaftsrecht oder betreffend die Auslegung der Zuständigkeitsvorschriften, ist auch der Europäische Gerichtshof zuständig. Offensiv kann die Patentnichtigkeit nur bei besonderen Abteilungen des EPA, den Nichtigkeitsabteilungen, geltendgemacht werden, mit Weiterzug an das COPAC.

Wie erwähnt, wird kritisiert, daß die erstinstanzlichen Gemeinschaftspatentgerichte, die nationale Gerichte sind und zwar für einzelne Staaten bis zu zehn, die Nichtigkeit eines Gemeinschaftspatents für das ganze Gemeinschaftsgebiet feststellen können. Zweifel werden laut, ob alle diese Gerichte in Anbetracht der vielleicht hie und da fehlenden Erfahrung im Patentrecht in der Lage sein werden, ihre Aufgabe zufriedenstellend zu erfüllen. Gewiß sieht das System gerade in den wesentlichen Fragen der Patentverletzung und -nichtigkeit den Rechtszug an das COPAC vor, aber es läßt sich nicht leugnen, daß bereits der Zwang, in die Rechtsmittelinstanz zu gehen, um allenfalls eine Berichtigung zu erwirken, nachteilig ist.

Der Kritik versucht die EU im Grünbuch mit zwei Vorschlägen zu begegnen: Wie wäre es, so die Kommission, wenn die Nichtigkeitsfrage ganz aus dem System der Gemeinschaftspatentgerichte herausgenommen würde (also auch die widerklageweise Geltendmachung ausgeschlossen wäre) und man zurück zur "attaque centrale" von 1975 ginge? Alternativ fragt sie, ob nicht eine weitere Möglichkeit wäre, daß die Gemeinschaftspatentgerichte zwar auf Widerklage hin die Nichtigkeit feststellen können, aber nur für das Territorium ihres Sitzstaates.

Beide Vorschläge überzeugen nicht. Der erste Vorschlag reit, entgegen der erwünschten Möglichkeit, alle Aspekte eines Sachverhaltes einheitlich zu beurteilen (Widerklage!), die Verletzungs- und die Nichtigkeitsfrage auseinander und ordnet sie in zwei völlig getrennte Verfahren ein. Der zweite Vorschlag hingegen zwingt für eine flächendeckende Nichtigkeit zu weiteren Nichtigkeitsklagen, was von den Benützern des Patentsystems zu Recht kritisiert wird.

diction is limited to that country. Concerning revocation, the jurisdiction of first-instance courts extends throughout the Community. The next level of jurisdiction consists in the Community patent courts of second instance, but these only deal with a limited range of issues, such as determining compensation and awarding costs. Decisions on appeals relating to infringement or revocation are the responsibility of a special body, the Common Appeal Court (COPAC). The European Court of Justice is also called to decide on some matters, such as questions concerning the relationship of the ACP to Community law, or the interpretation of the provisions on jurisdiction. Direct applications for revocation must be lodged with special departments of the EPO, the revocation divisions, with a possibility of subsequent appeal to COPAC.

As mentioned earlier, criticism has been levelled at the fact that the Community patent courts of first instance, which are national courts and may number as many as ten in any member country, can revoke a Community patent for the entire territory of the EU. Doubts have arisen as to whether all these courts will be able to perform their duties satisfactorily, as some of them may lack experience of patent matters. The system admittedly provides for review by COPAC, especially where the major issues of infringement and revocation are involved. But there is no denying that the obligation to appeal to a higher court, even to obtain a correction of an error, is a considerable disadvantage.

In the Green Paper, the EU puts forward two proposals for tackling these problems. The Commission suggests that actions for revocation (ie counterclaims for revocation) could be removed from the jurisdiction of the Community patent courts, thereby reinstating the 1975 system of *attaque centrale*. Alternatively, national courts could retain jurisdiction for counterclaims for revocation, but the effects of their decisions would be restricted to the territory of the state in which they are located.

Neither proposal is convincing. Contrary to the intention of ensuring that all aspects of a case are assessed on a consistent basis (counterclaims!), the first suggestion drives a wedge between the issues of infringement and revocation, and assigns them to two completely separate proceedings. The second proposal, rightly criticised by users of the patent system, would make it necessary to bring further actions in order to obtain across-the-board revocation.

le territoire de l'Etat dans lequel le tribunal était situé. En ce qui concernait la nullité les tribunaux de première instance pouvaient décider d'annuler un brevet communautaire, avec effet dans tous les Etats contractants. Il était prévu que les décisions de ces tribunaux des brevets communautaires de première instance seraient susceptibles de recours devant les tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance, lesquels cependant ne seraient essentiellement compétents que pour les questions touchant à la liquidation des dommages-intérêts, à la répartition des dépens, etc, les questions relatives à la contrefaçon ou à la validité d'un brevet étant tranchées par une Cour d'appel commune (COPAC). Certaines questions, notamment celle des rapports existant entre la CBC et le droit communautaire, ou celle de l'interprétation des dispositions relatives aux compétences des différentes instances, seraient par ailleurs du ressort de la Cour de justice des Communautés européennes. Il était prévu que les actions en nullité de brevets communautaires ne pourraient être intentées par un demandeur à un procès que devant des divisions spécialement instituées à cet effet au sein de l'OEB, les divisions d'annulation, avec possibilité de recours devant la Cour d'appel commune.

Comme cela a été déjà signalé, certains ont critiqué ce système, parce que dans ce modèle, les tribunaux des brevets communautaires de première instance, qui seraient des tribunaux nationaux dont le nombre pourrait aller jusqu'à dix dans certains Etats contractants, pourraient conclure à la nullité d'un brevet communautaire sur tout le territoire de l'Union européenne. D'autres ont douté que les juges de ces tribunaux aient tous suffisamment d'expérience dans le domaine du droit des brevets pour pouvoir s'acquitter correctement de leur mission. Il était certes prévu une possibilité de recours devant la Cour d'appel commune, et cela précisément pour les questions importantes, à savoir nullité et contrefaçon, mais il n'en reste pas moins vrai que devoir saisir l'instance de recours pour obtenir une révisión du jugement constitue un inconvénient.

Dans le Livre vert, la Commission de l'UE tente de répondre à cette critique en avançant deux propositions : pourquoi, demande la Commission, ne pas prévoir que les questions de nullité échapperont totalement à la compétence des tribunaux des brevets communautaires (qui ne seraient par conséquent plus habilités à connaître des demandes reconventionnelles en nullité) et ne pas revenir au système de "l'attaque centrale" de 1975 ? Comme autre solution possible, la Commission propose que les tribunaux des brevets communautaires puissent certes constater la nullité d'un brevet en statuant sur les demandes reconventionnelles, mais que leur décision ne produise des effets que sur le territoire de l'Etat contractant où ils ont leur siège.

Ces deux propositions ne sont pas convaincantes. La première reviendrait à dissocier totalement la question de la contrefaçon de celle de la nullité, qui relèveraient ainsi de deux procédures entièrement distinctes ; dans cette solution, il ne serait plus possible d'apprécier de manière uniforme tous les aspects d'une même cause (demande reconventionnelle !). Quant à la deuxième solution qui a été proposée, elle contraindrait l'adversaire d'un brevet à multiplier les actions en nullité pour obtenir l'annulation du brevet sur l'ensemble du territoire communautaire, d'où les critiques tout à fait légitimes des utilisateurs du système des brevets.

4.2.1 Das Patentgericht oder die Patentgerichte 1. Instanz

4.2.1 The patent court(s) of first instance

4.2.1.1 Organisation, Verfahrensrecht

4.2.1.1 Organisation and procedural law

Das hier vorgestellte Modell sieht zunächst ein oder mehrere Patentgerichte erster Instanz vor. Vorzugsweise sollte es sich bereits auf dieser Stufe im Unterschied zu der in der VGP enthaltenen Lösung um ein **supranationales, "europäisches" Gericht** handeln. Dieses Gericht kann ein im Rahmen der EU neu geschaffenes Gericht sein, allenfalls mit Änderung der Römer Verträge, oder ein Teil eines bereits bestehenden Gerichts der EU. Es kann aber auch ein Gericht sein, geschaffen im Rahmen einer Sondervereinbarung unter den Mitgliedstaaten der EPO. Damit wäre nebst anderen, weiter unten erwähnten Vorteilen der Vorzug verbunden, daß wegen der Beteiligung von Richtern verschiedener Staaten sich sehr bald die für die Beurteilung staatenübergreifender Sachverhalte und Rechtsfragen erforderliche Internationalität einstellen würde. In bezug auf den Gerichtsort sollte das Gericht zwar einen Sitz haben, aber seine Handlungen müssen keineswegs an einem einzigen Ort lokalisiert sein; es kann, z. B. mit Rücksicht auf den Wohnsitz des Beklagten, mehrere Tagungsorte oder Zustelladressen haben, z. B. in jedem Mitgliedstaat der EU oder der Sondervereinbarung.

The model outlined here provides for one or more first-instance patent courts. In contrast to the ACP solution, it would be preferable to introduce a **supranational, European court**, even at this level. This court could be established in the framework of the EU, either as a new court (possibly requiring a change of the Treaty of Rome), or as a specialised part of an existing court, eg the EU first-instance court. It could also be a court set up via a special agreement between EPC member states. One advantage of this, apart from the benefits described below, is that the participation of judges from several countries would very soon establish the international outlook necessary for deciding on cases and legal questions which transcend national boundaries. As for the location issue, the court should certainly have a home base, but its activities would not have to be confined to a single place; it could convene in several different cities, depending on the defendant's country of residence, and have a number of postal addresses – for example, in every EU member state or every country party to the special agreement.

Sollte sich die Einrichtung eines supranationalen Gerichts auf der ersten Stufe aus politischen Gründen als undurchführbar erweisen, so kämen als Alternative **spezialisierte nationale Gerichte** in Frage. Pro Staat sollte allerdings im Gegensatz zur Lösung der VGP nur ein einziges derartiges Gericht vorgesehen werden, um so die Beurteilung von Patentstreitigkeiten durch erfahrene, mit der Materie bestens vertraute Fachleute zu erleichtern.

If the creation of a supranational court at the lowest level proved impossible for political reasons, an alternative would be to set up **specialised national courts**. But in this case, the ACP model should be replaced by a solution with only one court per country, so as to ensure that patent cases are heard by experienced professionals with a full grasp of the subject.

Die Beurteilung durch solche Fachleute ist eines der Hauptanliegen der Benutzer des Patentsystems und überhaupt der Grund für den Ruf nach spezialisierten Gerichten. Ihr sollte deshalb, gleichgültig ob europäisches oder nationales Gericht, höchste Beachtung geschenkt werden. Daher ist die etwa geäußerte Meinung, auch unerfahrene Richter zu Lernzwecken mitwirken zu lassen, abzulehnen, denn die auf dem Spiel stehenden Interessen sind für eine solche "Ausbildung" regelmäßig zu groß. Hierfür gibt es andere Möglichkeiten, wie z. B. Hospitationen.

The availability of expert opinion is a key requirement for users of the patent system, and constitutes the main reason for wanting specialised courts. It should therefore be given top priority, regardless of whether the court is European or national. The suggestion has been put forward that inexperienced judges could join patent courts for training purposes, but this is unacceptable, as the issues concerned are generally too important to be decided on such a basis. Other options are available, such as setting up an internship scheme.

Ebenfalls im Interesse der Fachkunde, aber auch der Prozeßökonomie im wohlverstandenen Sinne sollte das Gericht nicht nur aus juristisch vorgebildeten Mitgliedern bestehen, sondern auch Mitglieder mit technischer oder naturwissenschaftlicher Ausbildung umfassen, vorzugsweise auf dem Gebiet der streitigen Erfindung. Da in Patentprozessen regelmäßig technische Fragen eine wichtige Rolle spielen, werden diese Mitglieder einen wertvollen Beitrag leisten können und auch vielfach den Gerichtsexperten ersetzen, der nicht unwesentlich dazu beiträgt, daß der Patentprozeß heute als einer der teuersten Prozesse überhaupt gilt. Ein mögliches Vorbild ließe sich hier nebst den Beschwerdekammern des EPA in den Handelsgerichten finden, wie sie in verschiedenen Staaten, darunter der Schweiz, existieren.

To ensure the necessary expertise, but also for the sake of procedural "efficiency" in the proper sense, the court should not only consist of legally qualified members; it should also include members with technical qualifications, preferably in the area of the contested invention. Since technical issues generally play a central part in patent cases, these members will have a valuable contribution to make, enabling the court to dispense with the services of expert witnesses, whose fees have helped to give patent actions the reputation of being among the most expensive of all legal procedures. A possible model – apart from the EPO boards of appeal – would be the commercial or trade court of the kind found in several countries, including Switzerland.

4.2.1 Le ou les tribunaux des brevets de première instance

4.2.1.1 Organisation et procédure

Le modèle qui est proposé ici comprendrait tout d'abord un ou plusieurs tribunaux des brevets de première instance. A la différence de ce qui est prévu dans la CBC, il s'agirait de préférence dès ce niveau d'un **tribunal "européen", supranational** : ce pourrait être un tribunal nouvellement créé dans le cadre de l'UE – mais cela supposerait une modification des Traités de Rome –, ou une partie d'un tribunal existant déjà au niveau de l'UE. Ce pourrait aussi être un tribunal créé dans le cadre d'une convention relative à une matière particulière conclue entre les Etats membres de l'OEB. Cette solution aurait divers avantages, que nous allons évoquer : elle permettrait en particulier de parvenir très rapidement à l'internationalité nécessaire pour qu'il puisse être statué sur des faits et sur des questions juridiques dépassant le cadre d'un Etat, puisque le tribunal serait composé de juges provenant de différents Etats. Ce tribunal devrait certes avoir un siège, mais cela ne signifie pas qu'il devrait toujours tenir audience au même endroit ; il pourrait siéger à plusieurs endroits, selon par exemple le lieu de domicile du défendeur, ou avoir plusieurs adresses, par exemple dans chacun des Etats membres de l'UE ou des Etats parties à la convention particulière.

Si, pour des raisons politiques, l'instauration d'un tribunal supranational de première instance devait s'avérer irréalisable, on pourrait envisager de mettre en place des **tribunaux nationaux spécialisés**. Contrairement toutefois à ce qui est proposé dans la CBC, il ne faudrait instituer qu'un seul tribunal de ce type dans chaque Etat, de manière à ce que les litiges portant sur des brevets puissent être plus facilement tranchés par des spécialistes expérimentés, parfaitement familiarisés avec la matière.

Pour les utilisateurs, il est essentiel que les litiges en matière de brevets puissent être tranchés par des spécialistes, et c'est la raison pour laquelle il est souhaité la création de tribunaux spécialisés. Il conviendrait de prendre très au sérieux ce vœu émis par les utilisateurs, que la compétence en première instance appartienne à un tribunal national ou à un tribunal européen. Pour cette raison, l'on ne saurait, comme certains l'ont proposé, envisager la possibilité de faire également appel à des juges inexpérimentés, qui auraient ainsi l'occasion de se former en droit des brevets, car les intérêts en jeu sont généralement trop importants pour être confiés à des juges "en formation". Pour la formation, il existe d'autres possibilités, l'on pourrait par exemple admettre des "auditeurs libres".

Pour des raisons de compétence professionnelle, mais aussi dans l'intérêt bien compris de la rationalisation de la procédure, le tribunal ne devrait pas être exclusivement composé de membres juristes, mais comporter également des membres ayant une formation technique ou scientifique, de préférence dans le même domaine que celui dont relève l'invention faisant l'objet du litige. Comme dans les procès concernant des brevets, les questions techniques jouent souvent un rôle important, la participation de ces membres techniciens pourrait être fort utile, dans la mesure où ceux-ci pourraient dans bien des cas remplacer les experts, or actuellement les procès portant sur des brevets sont parmi les plus coûteux qui soient, en raison précisément de la nécessité de faire appel à des experts. Comme exemple d'une telle organisation, on pourrait citer, outre les chambres de recours de l'OEB, les tribunaux de commerce de différents Etats, dont notamment la Suisse.

Ein besonderes Augenmerk muß auf die Verfahrensordnung des oder der Gerichte gerichtet werden. Seine Ausgestaltung ist nicht nur eine Formalität, sondern kann wesentlich die Durchsetzung der Rechte beeinflussen (Beweisrecht!). Insbesondere ist zu prüfen, inwieweit das Verfahrensrecht, auch wenn bereits bestehende Gerichte eingesetzt werden, die Eigenheiten des Patentprozesses berücksichtigen sollte.

4.2.1.2 Die örtliche Zuständigkeit

Handelt es sich beim Patentgericht um ein einziges, supranationales Gericht, bietet die örtliche Zuständigkeit an sich keine Probleme, da nicht mehrere Gerichte bestehen, welche eine Regelung ihrer jeweiligen Zuständigkeit notwendig machen: Dieses eine Gericht ist zuständig für alle Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen (offensiv oder widerklageweise) betreffend das Gemeinschaftspatent oder das europäische Patent im geografischen Geltungsbereich einer Sondervereinbarung. Dies gilt insbesondere auch, wenn das Gericht, wie oben angeregt, mehrere Tagungsorte und Zustelladressen hat. Im Sinne des Begriffs der örtlichen Zuständigkeit ist es immer nur ein Gericht.

Werden hingegen als erste Instanz nationale Gerichte eingesetzt, muß ihre örtliche Zuständigkeit geregelt werden. Dabei könnte für die Verletzungsklagen als Grundlage die im Streitregelungsprotokoll der VGP enthaltene Regelung herangezogen werden. Das sind einerseits die in Art. 14 Abs. 1 bis 3 Streitregelungsprotokoll VGP vorgesehenen Gerichtsstände in der Rangordnung vom Wohnsitz des Beklagten bis zum Sitz des Gemeinsamen Berufungsgerichts (hier des Obersten Europäischen Patentgerichts). Diese Rangordnung könnte auch als Basis dienen für die offensive Nichtigkeitsklage, für welche die VGP natürlich keine Regeln über die örtliche Zuständigkeit enthält, da sie dort bei den Nichtigkeitsabteilungen des EPA zu erheben ist. Andererseits und alternativ käme das Gericht im Staat in Frage, in dem die Verletzungshandlungen begangen wurden oder drohen (Art. 14 Abs. 5 Streitregelungsprotokoll). In bezug auf diesen alternativen Gerichtsstand müßte man leider wohl auch die Beschränkung der VGP auf Verletzungshandlungen im Territorium des Sitzstaates des Gerichts übernehmen, ansonsten ein extensives forum shopping drohen würde. Auch darin zeigt sich der Vorzug eines supranationalen erstinstanzlichen Gerichts.

Unabhängig davon, ob die erste Instanz ein supranationales Gericht oder aber nationale Gerichte sind, müßten aber vor der Umsetzung dieses Modells weitere Abklärungen stattfinden, die mögliche Probleme im Verhältnis zum **Brüsseler Vollstreckungsübereinkommen und auch zum Lugano-Übereinkommen** betreffen und die hier nur angedeutet werden können. Art. 57 des Brüsseler Übereinkommens erlaubt zwar Sondervereinbarungen unter den Vertragsstaaten, aber es muß geprüft werden, ob

Particular consideration must be given to the rules of procedure for the court or courts. The wording of these provisions is not merely a formality; it can have a significant impact on the exercise of rights (this is the case, for example, with the rules of evidence). In particular, it is necessary to examine the extent to which the rules of procedure should take into consideration the peculiarities of patent litigation. This also applies if existing courts are to be used.

4.2.1.2 Venue

If the patent court is a single, supranational tribunal, then venue does not really pose a problem, as there is no proliferation of courts requiring that the scope of their jurisdiction be specifically defined. A single court is responsible for all infringement and revocation actions (by direct application or counterclaim) concerning the Community patent or the European patent in the countries party to a special agreement. This also applies, in particular, if the court convenes in more than one place and has several addresses, as is suggested above. For purposes of defining venue, it remains a single court.

However, if national courts are responsible for first-instance proceedings, then it becomes necessary to define the venue. As far as infringement actions are concerned, a basis for this can be found in the provisions of the Protocol on Litigation in the ACP. Article 14(1)–(3) of the Protocol lists the possible places of jurisdiction in order of precedence, beginning with the country in which the defendant is domiciled and ending with the state where the Common Appeal Court (or in this case, the Supreme European Patent Court) has its seat. The same order of precedence could be used as a basis for determining the venue in cases involving direct applications for revocation, which of course are not covered by the provisions of the ACP, since the responsibility for examining such applications lies with the revocation divisions of the EPO. Alternatively, jurisdiction could be given to the court in the state where the acts of infringement have been committed or threatened (Article 14(5) Protocol on Litigation). Unfortunately, adopting this alternative venue would probably also make it necessary to follow the example of the ACP in limiting jurisdiction to acts of infringement within the territory of the state in which the court has its seat, otherwise there would be a risk of wide-scale forum shopping. This further emphasises the advantages of a supranational court.

However, irrespective of whether first-instance jurisdiction is assigned to a supranational tribunal or to national courts, the implementation of the model will require the prior clarification of a number of potential problems – which can only be sketched very briefly here – concerning the relationship of the model to the **Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments and also to the Lugano Convention**. Article 57 of the Brussels Convention permits special agreements

Il conviendrait d'accorder une attention toute particulière au règlement de procédure de ce ou de ces tribunaux. Il ne s'agit pas là de simples questions de forme, le règlement de procédure peut en effet jouer un rôle important du point de vue de la mise en oeuvre des droits (droit de la preuve !). Il conviendrait en particulier de voir dans quelle mesure, même s'il était décidé de faire appel à des tribunaux existant déjà, le droit procédural devrait tenir compte du caractère spécifique des procès concernant les brevets.

4.2.1.2 Compétence territoriale

S'il ne devait exister qu'un seul tribunal supranational des brevets, la question de la compétence territoriale ne se poserait pas, comme lorsqu'il existe plusieurs tribunaux, et qu'il faut prévoir une réglementation définissant les compétences de chacun d'eux. Ce tribunal connaîtrait de toutes les actions en contrefaçon et en nullité (introduites par le demandeur au procès ou en tant que demandes reconventionnelles) relatives à des brevets communautaires ou à des brevets européens dans la zone géographique d'application d'une convention spéciale. Cela vaudrait également même si, comme cela a été suggéré plus haut, ce tribunal pouvait tenir audience en différents lieux et avoir plusieurs adresses. Du point de vue de la compétence territoriale, il ne s'agirait toujours que d'un seul et même tribunal.

Si en revanche ce devait être des tribunaux nationaux qui fassent office de juridiction de première instance, il conviendrait de préciser la compétence territoriale de chacun d'entre eux, en se fondant, pour ce qui est des actions en contrefaçon, sur les dispositions du Protocole sur les litiges annexé à la CBC. Une première solution serait de décider que, comme cela est prévu aux paragraphes 1 à 3 de l'article 14 du Protocole sur les litiges, les tribunaux compétents sont, dans l'ordre, ceux de l'Etat contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou son établissement, ceux de l'Etat contractant sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou son établissement ou bien ceux de l'Etat contractant dans lequel la Cour d'appel commune (dans notre modèle : la Cour suprême européenne des brevets) a son siège. On pourrait suivre ce même ordre pour les actions en nullité ; la CBC ne contient bien entendu aucune disposition au sujet de la compétence territoriale des tribunaux habilités à connaître des demandes en nullité, puisqu'elle prévoit que ces actions doivent être intentées devant les divisions d'annulation de l'OEB. De plus, on pourrait considérer que les tribunaux compétents sont ceux de l'Etat sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis (cf. paragraphe 5 de l'article 14 du Protocole sur les litiges). Dans ce cas, il faudrait malheureusement préciser, comme dans la CBC, qu'un tribunal ne peut connaître que des faits de contrefaçon commis sur le territoire de l'Etat où il a son siège, car sinon, les parties pourraient être tentées de faire du "forum shopping" à grande échelle ce qui montre bien là encore l'intérêt de l'institution d'un tribunal supranational compétent pour statuer en première instance.

Que la compétence en première instance soit attribuée à un tribunal supranational ou à des tribunaux nationaux, la mise en oeuvre du modèle proposé suppose tout d'abord que l'on ait réglé les problèmes susceptibles de se poser eu égard à la **Convention de Bruxelles et à la Convention de Lugano concernant l'exécution des décisions**, problèmes que nous nous bornerons à mentionner brièvement dans le présent exposé. L'article 57 de la Convention de Bruxelles permet certes la conclusion

das auch für Vereinbarungen nur unter einem Teil der Vertragsstaaten gilt, wie das hier nach dem gestaffelten Vorgehen möglich wäre. Sollte das nicht der Fall sein, ergeben sich Schwierigkeiten, wenn z. B. der Beklagte in einem Verletzungsprozeß Wohnsitz in einem Vertragsstaat des Brüsseler oder Lugano-Übereinkommens hat, der nicht Vertragsstaat der Sondervereinbarung ist. Es verbliebe zwar der auch in diesen beiden Abkommen vorgesehene alternative Gerichtsstand der unerlaubten Handlung, welcher aber im Falle des Einsatzes nationaler Gerichte die sachliche Zuständigkeit auf Verletzungshandlungen im Sitzstaat des Gerichts beschränken würde. Es ist daher nicht ganz ausgeschlossen, daß in diesem Bereich die Mitwirkung auch der Mitgliedstaaten des Brüsseler und Lugano-Übereinkommens, die sich im übrigen nicht an der Sondervereinbarung beteiligen, erforderlich werden könnte. Die Prüfung wird im übrigen nicht nur die Situation in bezug auf Verletzungsklagen, sondern auch in bezug auf die (offensive) Nichtigkeitsklage umfassen müssen. Hier bestimmt Art. 16 Ziff. 4 des Brüsseler Übereinkommens, daß insbesondere die Feststellung der Nichtigkeit den Gerichten des Vertragsstaates vorbehalten ist, wo das Patent eingetragen wurde oder kraft einer internationalen Vereinbarung als eingetragen gilt. Diese Bestimmung scheint aber nicht auszuschließen, daß sich die Staaten einer Sondervereinbarung darauf einigen können, diese Befugnis auf ein supranationales Gericht zu übertragen, das anstelle der nationalen Gerichte handelt, bzw. im Falle des Einsatzes nationaler Gerichte als 1. Instanz, daß das angerufene Gericht eines Staates in bezug auf die Nichtigkeit jeweils auch mit Wirkung für das Territorium der anderen Staaten der Sondervereinbarung Entscheidungen fällen kann.

4.2.1.3 Die sachliche Zuständigkeit

Das oder die erstinstanzlichen Patentgerichte sind sachlich zuständig für die Beurteilung von Klagen wegen **Patentverletzung** auf dem Gebiet der EU-Staaten und assoziierter Staaten oder der Vertragsstaaten einer Sondervereinbarung.

Sie sollen aber auch zuständig sein für die Beurteilung der **Nichtigkeit des Patents** für dasselbe Gebiet. Diese Befugnis erstreckt sich dabei getreu dem Gedanken der einheitlichen Beurteilung aller Seiten eines Sachverhalts zunächst auf die widerklage- oder einredeweise Geltendmachung der Nichtigkeit. Darüber hinaus umfaßt sie aber auch die offensive Nichtigkeitsklage. Dies ist deswegen gerechtfertigt, weil wir es nach dem vorgestellten Modell mit spezialisierten Gerichten zu tun haben. Uneingeschränkt gilt dies in der hier bevorzugten Einsetzung eines supranationalen Gerichts 1. Instanz. Beim Einsatz nationaler Gerichte könnten die im Rahmen der VGP geäußerten Bedenken in bezug auf die widerklageweise Beurteilung der Nichtigkeit durch nationale Gerichte weiterbestehen oder sich sogar verstärken. Immerhin könnten diese Bedenken aber deswegen an Gewicht verlieren, als pro Staat nur ein einziges Gericht 1. Instanz vorgesehen wäre.

between the contracting states, but it will be necessary to examine whether this also applies to agreements concluded between only some of the contracting states, as could happen with the step-by-step approach mentioned in this paper. If the answer is no, then difficulties would arise if, for example, the defendant in an infringement case were domiciled in a contracting state of the Brussels or Lugano Convention which was not a party to the special agreement. Both these treaties provide for the alternative of jurisdiction in the country where the act of infringement has been committed, and this would remain the case, but if national courts were used, their jurisdiction would be limited to acts committed in the state in which the court has its seat. Conceivably, therefore, it could become necessary to secure the co-operation of those contracting states of the Brussels and Lugano Conventions which had not opted to join the special agreement. The examination of this issue will also have to include the position with regard to direct applications for revocation. Here, Article 16(4) of the Brussels Convention provides, in particular, that proceedings concerning the validity of a patent fall within the exclusive jurisdiction of the courts of the contracting state in which the registration of the patent took place or is deemed to have taken place under the terms of an international convention. However, the provision does not appear to rule out the possibility that the states party to a special agreement could jointly decide to transfer jurisdiction to a supranational court replacing the national courts; or, if the latter continued to hear cases in the first instance, that they could issue decisions concerning revocation which would be valid within the territory of all the other states that were party to the special agreement.

4.2.1.3 Scope of jurisdiction

The patent court(s) of first instance have jurisdiction for **infringement** proceedings within the territory of the EU member countries and associated states or the states parties to a special agreement.

These patent courts should also have jurisdiction for **revocation proceedings** within the same territory. In accordance with the principle that all aspects of a case should be assessed as consistently as possible, this authority applies, in the first place, to counterclaims for revocation, but it also extends to direct applications for revocation. The extension is justified by the fact that the courts according to the model presented here are specialised bodies. This applies without reservation if the preferred solution – setting up a supranational court of first instance – is adopted. If national courts were used, the doubts arising in connection with the ACP about allowing national courts to decide on counterclaims for revocation could persist or even grow stronger. But these reservations could be dispelled to some extent by insisting that only a single court of first instance be set up in each country.

entre les Etats contractants de conventions spéciales, mais il faudrait vérifier si cette autorisation vaut également pour les conventions liant une partie seulement des Etats contractants, comme ce pourrait en l'occurrence être le cas dans le système mis en oeuvre en plusieurs étapes. Dans le cas contraire, certains problèmes pourraient se poser, par exemple lorsque le défendeur dans un procès en contrefaçon a son domicile dans un Etat qui est partie à la Convention de Bruxelles ou à la Convention de Lugano, mais pas à la convention spéciale. L'on pourrait certes, comme le prévoient également la Convention de Bruxelles et la Convention de Lugano retenir comme juridiction compétente le Tribunal de l'Etat sur le territoire duquel a été commis l'acte illicite, mais s'il s'agissait d'un tribunal national, la compétence matérielle de celui-ci serait limitée aux actes de contrefaçon commis sur le territoire de l'Etat où il a son siège. Il n'est donc pas totalement exclu qu'il puisse être nécessaire de faire également appel dans ce domaine à des Etats qui seraient parties à la Convention de Bruxelles et de Lugano, mais pas à la convention relative à une matière particulière. Il faudra du reste examiner la situation non seulement en ce qui concerne les actions en contrefaçon, mais également pour ce qui est des actions (offensives) en nullité. A cet égard, l'article 16(4) de la Convention de Bruxelles stipule notamment que seuls ont compétence pour constater la nullité du brevet les juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'enregistrement d'un brevet a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale. Cette disposition ne semble toutefois pas exclure la possibilité pour les Etats parties à une convention relative à une matière particulière de transférer d'un commun accord cette compétence à un tribunal supranational qui se substituerait aux tribunaux nationaux. Elle n'exclut pas non plus que, dans le cas où les juridictions compétentes en première instance sont les tribunaux nationaux, les décisions d'annulation d'un brevet rendues par le tribunal d'un Etat puissent également produire effet sur le territoire des autres Etats parties à la convention spéciale.

4.2.1.3 Compétence matérielle

Le ou les tribunaux des brevets de première instance ont compétence matérielle pour connaître des litiges relatifs à des actes de **contrefaçon** commis sur le territoire des Etats membres de l'UE et des Etats associés, ou des Etats parties à une convention spéciale.

Ils doivent également être compétents pour constater la **nullité** du brevet sur le même territoire. En vertu du principe qui veut que tous les aspects d'un litige soient appréciés de manière uniforme, cette compétence s'étend tout d'abord aux actions en nullité intentées dans le cadre d'une demande reconventionnelle ou par la voie d'une exception de nullité, mais elle englobe aussi les actions "offensives" en nullité, ce qui est logique puisque, dans le modèle que nous proposons, les tribunaux de première instance sont des juridictions spécialisées. Ce que nous venons de dire vaudrait sans restriction dans la solution qui a notre préférence, à savoir celle dans laquelle la juridiction compétente en première instance est un tribunal supranational. Si la compétence en première instance était attribuée à des tribunaux nationaux, l'on pourrait être amené à maintenir, voire à aggraver les réserves qui ont été formulées dans le cadre de la CBC, du fait que les tribunaux nationaux apprécieraient la nullité par le biais de l'examen des demandes reconventionnelles en nullité. Ces réserves pourraient néanmoins être atténuées s'il était prévu de n'instituer qu'un seul tribunal de première instance par Etat.

Soll die Beurteilung offensiver Nichtigkeitsklagen hingegen nicht bei den Patentgerichten liegen, wäre dafür ein besonderes Organ im Rahmen der EPO vorzusehen, ähnlich den in der VGP vorgesehenen Nichtigkeitsabteilungen, mit der Weiterzugsmöglichkeit an das Oberste Europäische Patentgericht. Dabei sollte aber darauf geachtet werden, daß dieses Organ als Gerichtsorgan ausgestaltet wird. Ähnlich wie die heutigen Beschwerdekammern muß seine Tätigkeit in Anbetracht seiner Natur (Feststellung der Nichtigkeit eines Patents) und der Folgen für die Parteien gerichtliche Qualität mit den entsprechenden Garantien für die Rechtssuchenden haben. Eine Ausgestaltung als bloße Abteilung des EPA, wie sie die VGP vorsieht und bei welcher der Präsident des EPA z. B. die Geschäftsverteilung festlegt, ist völlig unangemessen.

Im Vorgehenden wurden nur die beiden wichtigsten Klagen, die Patentverletzungs- und die Nichtigkeitsklage, erwähnt. Erwünscht ist, daß das Patentgericht oder die Patentgerichte auch für die weiteren patentrechtlichen Klagen zuständig sind. Welches diese Klagen sind (Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung? Klagen auf Feststellung der Gültigkeit des Patents? Klagen auf Feststellung eines Mitbenützungsrechts? etc.) muß im Rahmen der weiteren Ausarbeitung geprüft werden. Dabei darf selbstverständlich auch nicht das in der Praxis äußerst wichtige Instrument der einstweiligen Verfügungen vergessen werden.

In diesem Zusammenhang sei noch ein weiterer Punkt erwähnt. In den bisherigen Ausführungen wurde großer Wert auf die Tatsache gelegt, daß ein- und dasselbe Gericht sich mit allen Aspekten eines Sachverhaltes auseinandersetzen soll. Der Gedanke läßt sich nun über ein einzelnes Verfahren weiterverfolgen und führt zur Frage, ob mehrere Verfahren, die das gleiche Patent betreffen, nicht ebenfalls vom gleichen Gericht und in demselben Verfahren beurteilt werden sollen. Wenn also z. B. der Patentinhaber A den B wegen Verletzung eingeklagt hat und nun auch noch den C einklagen möchte, sollte er es beim gleichen Gericht tun und die beiden Verfahren sollten wenn möglich gemeinsam durchgeführt werden. Oder wenn im obigen Fall B widerklageweise die Nichtigkeit des Patents geltendmacht und ein Dritter D offensiv die Nichtigkeitsklage gegen dasselbe Patent erhebt, sollte die beiden Verfahren ebenfalls vom gleichen Gericht beurteilt werden können.

Wenn die 1. Instanz ein einziges supranationales Gericht ist, dann besteht genügend Raum für eine solche **Konzentration**. Die verschiedenen Verfahren sind ja beim selben Gericht hängig, und diesem können verschiedene Möglichkeiten gegeben werden, die möglichst einheitliche Behandlung sicherzustellen, wie z. B. mit der Besetzung des Gerichts oder der Vereinigung der Verfahren, soweit dies nicht aus zeitlichen oder sonstigen Gründen unangebracht erscheint.

Schwieriger wird die Verwirklichung einer solchen Konzentration, wenn als 1. Instanz nationale Gerichte eingesetzt sind. Hier müßten, nebst einem Notifikationsystem betreffend hängiger Fälle, Vorschriften ausgearbeitet werden, die in teilweiser Abweichung von den Bestimmungen über die örtliche Zuständigkeit die Zuweisung später anhängig gemachter Verfahren betreffend desselben Patents an das zuerst befaßte Gericht regeln. Trotz der Kompliziertheit des Unterfangens dürfte sich im Interesse der Vermeidung divergierender Entscheidungen eine Prüfung in dieser Richtung aber jedenfalls lohnen.

If, on the other hand, responsibility for decisions on direct applications for revocation were taken away from the patent courts, then a special body, similar to the revocation divisions provided for under the ACP, would have to be set up at the EPO, with a right of appeal to the Supreme European Patent Court. It would be necessary to ensure that such a body was properly constituted as a court of law. In view of its nature and the potential consequences for the parties of decisions on the validity of patents, its activities – like those of the existing boards of appeal – would have to be backed by full guarantees of judicial independence. Under the ACP, the revocation divisions are mere departments of the EPO, and, for example, the business distribution plan is drawn up by the President of the Office. This is wholly inappropriate.

So far, reference has only been made to the two most important types of action, for infringement and revocation. But the patent courts should also have jurisdiction for other kinds of patent litigation. The extent of their responsibilities (eg for actions for declarations of non-infringement or validity, or actions for a declaration of the right of continued use) will have to be examined further. Here, consideration should also be given to the interlocutory injunction, as an instrument of great practical importance.

A further point should be mentioned in the same connection. In the foregoing, much emphasis has been placed on the principle that all aspects of a case should be dealt with by a single court. Taking this idea a step further, beyond the level of the individual case, the question arises whether several actions concerning the same patent should not also be decided by the same court and in the same proceedings. For example, if patent proprietor A sues B for infringement and decides to bring an action against C as well, then he should be able to do this before the same court, and the two cases should be dealt with together as far as possible. If, in connection with the same patent, defendant B files a counterclaim for revocation and a further party D applies directly to have the patent revoked, then these two cases should also be heard as far as possible by the same court.

There is adequate scope for this kind of **concentration** if the first-instance tribunal is a single supranational court. The cases would come before the same court anyway, and various arrangements could be devised for ensuring as far as possible that decisions were made on a consistent basis, for example by retaining the same composition of the court or by consolidating the proceedings, provided that this did not seem inappropriate for reasons of time or on other grounds.

Concentration becomes more difficult if first-instance jurisdiction is given to national courts. As well as establishing a system of notification for relevant pending cases, it would be necessary to devise a set of rules – which would differ in some respects from the general provisions regarding venue – for referring a subsequent pending case concerning the same patent to the court already appointed to hear the case. But despite the complexity of the matter, these ideas for avoiding inconsistency between decisions would certainly repay further study.

Si, en revanche, l'appréciation des actions offensives en nullité n'était pas du ressort des tribunaux de brevets, il faudrait envisager l'instauration d'un organe spécial dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets, à l'instar des divisions d'annulation prévues dans la CBC, avec possibilité de pourvoi devant la Cour suprême européenne des brevets, à condition toutefois de veiller à ce que cet organe soit conçu comme un organe judiciaire. Comme pour les actuelles chambres de recours, son activité devrait, compte tenu de sa nature (constatation de la nullité d'un brevet) et des conséquences de ses décisions pour les parties, avoir la qualité d'un travail judiciaire et offrir toutes garanties aux justiciables. Un organe qui serait une simple division de l'OEB, comme cela est prévu dans la CBC, et dont la répartition des tâches, par exemple, incomberait au Président de l'OEB, serait tout à fait inapproprié.

Dans ce qui précède, il n'a été question que des deux types d'actions les plus importantes, à savoir les actions en contrefaçon et les actions en nullité. Il est toutefois souhaitable que le ou les tribunaux de brevets aient également compétence pour connaître d'autres types de litiges dans le domaine du droit des brevets. Il conviendrait d'examiner quels pourraient être ces autres types de litiges (actions en constatation de non-contrefaçon ? actions en constatation de la validité d'un brevet ? actions en constatation d'un droit de coexploitation de l'invention ?). Il conviendrait à ce propos de ne pas oublier l'existence d'un instrument extrêmement important dans la pratique, à savoir les ordonnances de référé.

Dans ce contexte, il y a lieu de mentionner encore un autre point. Dans les explications qui précèdent, il a été insisté sur le fait que tous les aspects d'un litige devaient être traités par un seul et même tribunal. En poussant cette idée plus loin, on peut se demander si les actions concernant un même brevet ne devraient pas elles aussi être engagées devant le même tribunal et traitées dans le cadre d'une seule et même procédure. Si par exemple, A, titulaire d'un brevet, a engagé des poursuites contre B pour contrefaçon, et souhaite maintenant engager des poursuites contre C, il devrait le faire devant le même tribunal, et les deux procédures devraient si possible être jointes. Si dans le même cas, après que B a formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet, un tiers D intente une action offensive en nullité contre ce même brevet, les deux procédures devraient de la même manière pouvoir être confiées au même tribunal.

Si un seul et même tribunal supranational est compétent en première instance, il existe suffisamment de possibilités pour réaliser une telle **concentration**. Les différentes procédures sont dans ce cas en instance devant le même tribunal, qui pourrait disposer de différentes possibilités pour faire en sorte que tous les aspects du litige soient appréciés de manière uniforme, par exemple en faisant appel aux mêmes juges, ou en joignant les procédures, si rien ne s'y oppose, pour des raisons de calendrier notamment.

Une telle concentration sera plus difficile à réaliser si les tribunaux de première instance sont des tribunaux nationaux. Dans ce cas, il faudrait prévoir un système de notification des procédures en instance, et élaborer des règles stipulant qu'en dérogation partielle par rapport aux dispositions régissant la compétence territoriale, le tribunal saisi en premier lieu devrait également être compétent pour statuer sur les procédures ultérieures concernant le même brevet. En dépit de la complexité de l'entreprise, cela vaudrait la peine de creuser dans cette direction, car on pourrait ainsi éviter des divergences entre les décisions.

4.2.1.4 Das anwendbare materielle Recht

Das anwendbare materielle Patentrecht findet sich zunächst im EPÜ, insbesondere die Nichtigkeitsgründe. Im Falle eines Gemeinschaftspatents würde es durch die dazu geschaffenen Regeln ergänzt. Wird hingegen der Weg über eine Sondervereinbarung unter den Vertragsstaaten des EPÜ beschritten, muß diese die Vorschriften enthalten, die dem oder den Patentgerichten eine einheitliche Beurteilung ermöglichen. Geregelt werden müssen also insbesondere die Rechte aus dem Patent einschließlich der Klagemöglichkeiten und der Klagelegitimation sowie die Rechtsfolgen der Patentverletzung und der Patentnichtigkeit. Da eine der Rechtsfolgen der Feststellung einer Patentverletzung die Zusprechung von Schadenersatz ist, wie das auch im TRIPs-Übereinkommen vorgesehen ist, wären an sich auch einheitliche Regeln über dessen Zusprechung, insbesondere in bezug auf die Berechnung, erwünscht. Es ist aber sehr fraglich, ob eine Regelung über das Gemeinschaftspatent oder eine Sondervereinbarung eine Kodifikation des Schadenersatzrechts zustandebringen würde, auch wenn es eine sehr spezielle Materie betrifft. Vielleicht eher möglich ist es, nur den Grundsatz der Schadenersatzpflicht festzulegen und die Berechnung dem Richterrecht zu überlassen. Ansonsten bleibt wohl nichts anderes übrig, als den Schadenersatz nach dem Recht der Staaten zu berechnen, in denen die Patentverletzung begangen wurde.

4.2.2 Das Europäische Patentgericht 2. Instanz

4.2.2.1 Organisation

Soll mit der einheitlichen Beurteilung von Patentstreitigkeiten Ernst gemacht werden, ist es unabdingbar, daß die 2. Instanz ein **supranationales, ein "europäisches" Patentgericht** ist. Dabei kann es sich wiederum um ein neues oder um einen Teil eines bereits bestehenden Gerichts innerhalb der EU oder aber um ein im Rahmen einer Sondervereinbarung unter den Mitgliedstaaten der EPO geschaffenes Gericht handeln.

Wie bei den Beschwerdekammern des EPA und wie es hier beim Gericht oder bei den Gerichten 1. Instanz vorgeschlagen wird, empfiehlt sich eine Besetzung aus juristisch und technisch vorgebildeten Richtern, wobei ein juristisch vorgebildeter Richter den Vorsitz führt. Auch hier könnten z. B. die schweizerischen Handelsgерichte als Vorbild dienen.

Vielleicht noch mehr als bei der 1. Instanz muß darauf geachtet werden, daß nur Richter mitwirken, die neben richterlicher Erfahrung vertiefte Kenntnisse des Patentsystems und der entsprechenden Streitigkeiten mitbringen.

Eine "Reisetätigkeit" wie bei der 1. Instanz ist zwar nicht ausgeschlossen, erscheint hier aber wegen der Stellung des Gerichts als Rechtsmittelinstanz weniger angebracht.

4.2.1.4 Substantive law

The relevant substantive patent law is found in the EPC, notably in the grounds for revocation. In the case of a Community patent, it would be supplemented by the rules created in that context. However, if the way chosen is that of a special agreement between EPC member states, this agreement has to contain the provisions enabling the patent court(s) to assess cases on a uniform basis. It will be necessary to specify, in particular, the rights arising from the patent, including the right to act and the means of doing so, and the legal consequences of infringement and revocation. Since one of the legal consequences of infringement is the award of damages, which is also provided for in the TRIPs Agreement, it would be desirable to have a consistent set of rules on this subject, especially with regard to determining compensation. However, it is rather doubtful that a Community patent solution or a special agreement will bring about a harmonisation of the laws on damages, even if such harmonisation would concern subject-matter of a very specialised nature. A more feasible approach might be merely to establish the principle of liability for damages and let the determination of compensation develop by case law. Otherwise there will probably be no option but to apply the national law of the states in which the acts of infringement occurred.

4.2.2 The European patent court of second instance

4.2.2.1 Organisation

If decisions in patent litigation are really to become consistent, the second-instance tribunal will have to be a **supranational, "European" patent court**. Again, this can be a new court or a part of an existing court within the EU or a court created under a special agreement between member states of the EPO.

Like the EPO boards of appeal and the first-instance courts proposed above, this body should include judges with technical qualifications. It should be chaired by a legally qualified member. Here too, the Swiss commercial courts could serve as a model.

Perhaps even more than in the case of the first-instance courts, it would be vital to ensure that the members had a detailed knowledge of the patent system and of patent litigation, in addition to their general experience as judges. Only members who met these criteria should be appointed.

A "peripatetic" arrangement, as for the first-instance court, would remain a possibility, but seems less appropriate in view of the court's status as a review body.

4.2.1.4 Droit applicable

Le droit des brevets applicable est constitué en premier lieu par les dispositions de la CBE, notamment pour ce qui est des causes de nullité. Si un brevet communautaire voyait le jour, ce droit serait complété par des règles spécifiques. Si en revanche l'on optait pour la conclusion entre les Etats parties à la CBE d'une convention spéciale, cette convention devrait contenir des dispositions permettant une appréciation uniforme des litiges par le ou les tribunaux de brevets. C'est ainsi qu'il faudrait régler entre autres la question des droits conférés par le brevet, en précisant à ce propos quelles sont les possibilités d'action et qui est habilité à engager une action, et en indiquant les conséquences juridiques de la contrefaçon et de l'annulation d'un brevet. Etant donné que l'une des conséquences juridiques de la constatation d'une contrefaçon consiste, comme cela est prévu dans l'accord sur les ADPIC, dans l'attribution de dommages-intérêts, il serait également souhaitable d'édicter des règles uniformes en la matière, notamment en ce qui concerne la liquidation des dommages-intérêts. Il est néanmoins fort douteux que l'on puisse, dans le cadre d'un règlement concernant le brevet communautaire ou d'une convention spéciale, codifier les règles en matière de dommages-intérêts même s'il agissait d'une matière tout à fait particulière. L'on pourrait peut-être envisager plutôt de poser simplement le principe selon lequel des dommages-intérêts sont dus, quitte à laisser aux juges le soin d'en déterminer le montant. Sinon, il ne resterait en fait comme solution que de se référer pour la liquidation des dommages-intérêts à la législation des Etats sur le territoire desquels l'acte de contrefaçon a été commis.

4.2.2 Le tribunal européen des brevets de deuxième instance

4.2.2.1 Organisation

Si l'on souhaite véritablement une jurisprudence uniforme en ce qui concerne les litiges en matière de brevets, il est indispensable que la juridiction compétente en deuxième instance soit un **tribunal supranational, "européen"**. Là encore, il peut s'agir soit d'un nouveau tribunal ou d'une partie d'un tribunal existant déjà dans le cadre de l'UE, soit d'un tribunal créé dans le cadre d'une convention particulière entre les Etats membres de l'OEB.

Comme c'est le cas pour les chambres de recours de l'OEB et comme cela a été proposé pour le tribunal ou les tribunaux de première instance, il serait préférable que le tribunal de deuxième instance soit composé de membres juristes et de membres techniciens, et qu'il soit présidé par un juriste. Là encore, les tribunaux de commerce suisses pourraient servir de modèle.

Il convient de veiller encore plus soigneusement peut-être que pour les tribunaux de première instance à ce que ne siègent dans le tribunal de deuxième instance que des juges ayant non seulement une expérience de la profession de juge, mais aussi une connaissance approfondie du système des brevets et des litiges dans ce domaine.

S'il n'est certes pas exclu que le tribunal de deuxième instance puisse tenir audience en différents lieux, comme cela a été suggéré pour la première instance, cela semble toutefois moins indiqué, du fait qu'il s'agit d'une instance de recours.

4.2.2.2 Die Kognition

Das Europäische Patentgericht 2. Instanz ist Rechtsmittelinstanz gegenüber Entscheidungen des Gerichts oder der Gerichte 1. Instanz. Handelt es sich bei den erstinstanzlichen Gerichten um nationale Gerichte, wird allerdings beim Einsatz von EU-Gerichten als 2. Instanz zu prüfen sein, wie ein solcher Rechtszug im EU-Recht bewerkstelligt werden kann.

Die Kognition des Europäischen Patentgerichts 2. Instanz kann, wie bei jeder Rechtsmittelinstanz, in verschiedener Weise ausgestaltet werden. Hier wird die Auffassung vertreten, daß der allgemeine Anspruch auf faire gerichtliche Beurteilung sowie die regelmäßig große Bedeutung der Streitigkeiten, die zur Beurteilung gebracht werden, es rechtfertigen, daß die Rechtsmittelinstanz nicht bloß revisorisch tätig wird, also auf die Überprüfung von Rechtsfragen beschränkt ist, sondern sowohl Tat- wie Rechtsfragen überprüfen kann. Dabei soll sie, anders als in der VGP, in keiner Art und Weise auf bestimmte Fragen beschränkt sein, sondern sämtliche Fragen überprüfen können, also alle Fragen bezüglich der Patentverletzung, der Patentnichtigkeit, der Zusprenkung von Schadenersatz, usw. Eine weitere Frage ist, ob die Berufung volle appellatorische Funktion haben soll, in oberer Instanz also auch neue Tatsachen und Beweismittel beigebracht werden können. Auch dies wird, wenigstens bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Verfahren, befürwortet. Im übrigen sollten die üblichen Prozeßmaximen Anwendung finden, wie z. B. der Verfügungsgrundsatz (Rückzug der Berufung beendet das Rechtsmittelverfahren, sofern nicht eine weitere selbständige Berufung eingelegt wurde), das Verbot der *reformatio in peius* (soweit nicht Anschluß- oder selbständige weitere Berufung eingelegt ist), usw. Mit Vorteil sollten diese Fragen nicht Richterrecht überlassen bleiben, sondern in der Verfahrensordnung geregelt werden.

4.3 Das Oberste Europäische Patentgericht

4.3.1 Umwandlung der Großen Beschwerdekammer des EPA in das Oberste Europäische Patentgericht

Das letzte Element des Modells ist ein Oberstes Europäisches Patentgericht. Dieses Gericht steht an der Spitze sowohl des Erteilungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens wie auch des Rechtszuges, der über die beiden Patentgerichtsinstanzen führt. Damit soll sichergestellt werden, daß auf europäischer Ebene eine einzige Behörde endgültige Instanz ist für Fragen auf dem Gebiet des Patentrechts.

Würde man es bei der Schaffung von Patentgerichten 1. und 2. Instanz bewenden lassen, so ergäbe sich eine unbefriedigende Situation. Einerseits würde das Patentgericht 2. Instanz auf europäischer Ebene höchstgerichtliche Entscheide auf dem Gebiet des Patentrechts fällen. Auf der anderen Seite würde das Gleiche, wie das heute bereits der Fall ist, durch die Große Beschwerdekam-

4.2.2.2 Jurisdiction

The European patent court of second instance is the body responsible for reviewing decisions of the first-instance court(s). If the courts of first instance are national courts, whereas the courts of second instance are EU courts, it will be necessary to consider how such a judicial route fits into EU law.

As with any other review body, the responsibilities of this second-instance court can be defined in various ways. Here, the view is taken that the right to a fair judicial appraisal and the generally weighty nature of the contested issues would justify extending the scope of the court's jurisdiction beyond the consideration of purely legal questions to include the examination of factual issues. Unlike under the ACP, the court's responsibilities should not be confined to the consideration of specific matters; instead, it should have authority to decide on issues in every area: infringement, revocation, determining compensation, etc. A further question is whether the appeal function should extend as far as the right to present new facts and evidence in the upper instance. Up to a certain point in the proceedings, this too should be permitted. The court's activities should comply with the usual procedural maxims, such as the principle of party disposition (proceedings are terminated by withdrawal of the appeal unless a further separate appeal has been filed) and the prohibition of *reformatio in peius* (in the absence of a counter-appeal or a further, separate appeal). These matters should preferably be covered by specific provisions in the rules of procedure instead of being left open for decision by case law.

4.3 The Supreme European Patent Court

4.3.1 Re-establishing the EPO Enlarged Board of Appeal as the Supreme European Patent Court

The final component of the model is a Supreme European Patent Court, standing at the end of EPO grant, opposition and appeal proceedings and of the judicial route leading through the patent courts of first and second instance. The aim here is to create a single body at the European level with responsibility for final decisions on all patent law matters.

Limiting the model to the patent courts of first and second instance would create an unsatisfactory situation. The second-instance court would be issuing final decisions at the same time as the EPO Enlarged Board of Appeal, which would still be responsible, as at present, for deciding on important questions of law referred to it by a board of appeal or by the President of the Office.

4.2.2.2 Compétence

Le tribunal européen des brevets de deuxième instance aurait compétence pour statuer sur les recours formés contre les décisions du tribunal ou des tribunaux de première instance. Si toutefois les tribunaux de première instance étaient des tribunaux nationaux, il conviendrait d'examiner, dans le cas où ce seraient les tribunaux de l'UE qui feraient fonction de deuxième instance, comment mettre en place un tel système dans le cadre du droit communautaire.

Comme pour toute instance d'appel, l'étendue des compétences attribuées au tribunal européen des brevets de deuxième instance peut être conçue de différentes manières. Pour notre part, nous estimons que, dans la mesure où l'on attend d'un système judiciaire une appréciation équitable des litiges, et où les enjeux dans ces litiges sont en général importants, l'instance de recours ne devrait pas se borner à réviser les jugements, en d'autres termes, qu'elle ne devrait pas se contenter d'examiner les questions de droit, mais devrait aussi pouvoir apprécier les faits. De surplus, à la différence de ce qui est prévu dans la CBC, elle ne devrait pas avoir compétence uniquement pour examiner certaines questions, mais devrait pouvoir examiner toutes les questions ayant trait à la contrefaçon de brevets, à la nullité des brevets, à l'attribution de dommages-intérêts, etc. Il convient également de se demander si le tribunal des brevets de deuxième instance devrait être une véritable instance d'appel, et donc s'il devrait pouvoir être saisi de faits et de moyens nouveaux. Nous estimons que ce devrait pouvoir être le cas, du moins jusqu'à un certain stade de la procédure. Pour le reste, ce seraient les principes de procédure habituels qui devraient s'appliquer, comme par exemple le principe de la libre disposition de l'instance par les parties (le retrait du recours met fin à la procédure, s'il n'a pas été formé d'autre recours indépendant), ou l'interdiction de la "reformatio in pejus" (s'il n'a pas été formé de recours incident ou un autre recours indépendant). Il serait préférable que ces questions ne soient pas laissées à l'appréciation des juges, mais soient réglées dans le cadre du règlement de procédure.

4.3 La Cour suprême européenne des brevets

4.3.1 Transformation de la Grande Chambre de recours de l'OEB en Cour suprême européenne des brevets.

La dernière composante du modèle serait une Cour suprême européenne des brevets. Cette cour tiendrait lieu d'instance suprême aussi bien pour les procédures de délivrance, d'opposition et de recours que pour les procédures devant les tribunaux des brevets de première et de deuxième instances. Ceci permettrait de faire en sorte qu'au niveau européen, une seule instance statue en dernier ressort sur les questions qui se posent dans le domaine du droit des brevets.

Si l'on se borne à créer des tribunaux de brevets de première et de deuxième instances, la situation ne serait pas satisfaisante. D'une part, le tribunal des brevets de deuxième instance serait au niveau européen l'instance suprême pour prendre des décisions dans le domaine du droit des brevets. Mais, par ailleurs, la Grande Chambre de recours de l'OEB jouerait également le

mer des EPA geschehen, nämlich infolge der Vorlage grundlegender Fragen von seiten einer Beschwerdekammer oder des Präsidenten des EPA. Es ist zwar zuzugeben, daß dies nicht Fragen der Patentverletzung betrifft, aber dennoch ergäbe sich ein sehr großer Überschneidungsbereich und entsprechend die Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen.

Eine solche Situation sollte vermieden werden und aus diesem Grunde wird vorgeschlagen, daß die Große Beschwerdekammer des EPA die Rolle der letzten Instanz sowohl gegenüber den Beschwerdekammern des EPA wie auch dem Patentgericht 2. Instanz übernimmt und dementsprechend in das Oberste Europäische Patentgericht umgewandelt wird, sei es als neues Gericht der EU oder als Teil eines dort bereits bestehenden Gerichts oder aber als Gericht im Rahmen einer Sondervereinbarung zwischen Vertragsstaaten des EPÜ. Die Große Beschwerdekammer ist hierzu geeignet. Sie ist aus Personen zusammengesetzt, für die die richterliche Beschäftigung mit dem europäischen Patentrecht zur täglichen Arbeit gehört und denen auch die übrige forensische Erfahrung nicht abgeht, da viele der juristischen Mitglieder vor ihrer Tätigkeit im EPA Richter oder Rechtsanwälte waren. Das Richterelement und die Harmonisierung mit den nationalen Patentgerichtssystemen wird im übrigen bereits heute mit der Beteiligung nationaler Richter in der Großen Beschwerdekammer berücksichtigt. Diese Einbindung der "europäischen Patentrichterschaft" soll in Zukunft noch verstärkt werden, indem sich unter den fünf juristischen Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer regelmäßig bis zu zwei erfahrene nationale Patentrichter befinden sollen. Sie werden in einer ersten Phase auch die fehlende Erfahrung der übrigen Mitglieder auf dem Gebiet der Patentverletzung wettmachen können.

4.3.2 Die Aufgaben des Obersten Europäischen Patentgerichts

Die heutige Große Beschwerdekammer ist keine echte Rechtsmittelinstanz. Sie kann nämlich niemals von der oder den Parteien eines Beschwerdeverfahrens angeufen werden, sondern gemäß Art. 112 EPÜ nur von einer Beschwerdekammer oder vom Präsidenten des EPA. Im Falle der Anrufung durch eine Beschwerdekammer handelt es sich um eine Vorlage ähnlich der in Art. 177 des EWG-Vertrages vorgesehenen, die also in einem laufenden Verfahren erfolgt und der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder der Klärung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung dient. Die Vorlage durch den Präsidenten des EPA erfolgt außerhalb jeden Verfahrens, wenn die Beschwerdekammern abweichende Entscheidungen getroffen haben.

Die Rolle der Großen Beschwerdekammer ist heute also sehr beschränkt und für die Funktion als Oberstes Europäisches Patentgericht zu bescheiden. Daher sollte eine gewisse Erweiterung der Kompetenzen in Richtung einer echten Rechtsmittelinstanz ins Auge gefaßt werden, ohne allerdings in extreme Lösungen zu verfallen, die unweigerlich eine hoffnungslose Überlastung des Gerichts nach sich ziehen würden.

The Enlarged Board's remit would exclude questions relating to infringement, but there would still be a very large area of overlap, with a corresponding risk of conflict between decisions.

Such a situation is to be avoided. It is therefore proposed that the Enlarged Board of Appeal be re-established as a Supreme European Patent Court, ie a court of final appeal from decisions by the EPO boards and the patent court of second instance. Such a body could be established as a new court, or as part of an existing court within the EU, or as a court set up under a special agreement between EPC member states. The Enlarged Board is well-equipped to perform this task. It is composed of individuals with wide practical experience of administering European patent law who also possess the necessary forensic skills, since many of the legally qualified members have worked as judges or legal practitioners before joining the EPO. Here, it should be noted that the question of judicial consistency and harmonisation with national patent court systems is already being addressed by the participation of national patent judges in decisions of the Enlarged Board of Appeal. This involvement of the European judiciary is to be strengthened by the regular inclusion of up to two experienced national patent judges among the five legally qualified members of the Enlarged Board. In the initial phase of implementation, these national judges would also make up for the other members' lack of experience in dealing with infringement.

4.3.2 The tasks of the Supreme European Patent Court

The present Enlarged Board is not a review body in the full sense, since questions cannot be referred to it at the request of the parties in appeal proceedings but only, under Article 112 EPC, by a board of appeal or the President of the EPO. Referral by a board of appeal is via a request similar to that provided for in Article 177 of the Treaty of Rome, ie a request filed in the course of proceedings for the purpose of ensuring the consistency of decisions or to clarify an important legal question. Referral by the President takes place outside the context of specific proceedings, where two boards of appeal have given different decisions on a question.

The Enlarged Board's present role is consequently very limited and is far too modest for the function of a Supreme European Patent Court. Consideration should therefore be given to the idea of partially extending its authority to make it a genuine review tribunal, but without resorting to extreme solutions which would be bound to overtax its resources.

même rôle, comme elle le fait déjà, lorsqu'une chambre de recours ou le Président de l'OEB lui soumet une question de droit présentant une importance fondamentale. Certes, les questions ainsi soumises à la Grande Chambre de recours ne concernent pas des problèmes de contrefaçon, mais il n'en demeure pas moins que les domaines de compétence des tribunaux de brevets de deuxième instance et de la Grande Chambre de recours se recouperaient largement, d'où un risque de décisions contradictoires.

Il faut éviter d'en arriver là, et c'est pourquoi il est proposé que la Grande Chambre de recours de l'OEB devienne l'instance chargée de statuer en dernier ressort aussi bien sur les décisions rendues par le tribunal européen des brevets de deuxième instance que sur celles émanant des chambres de recours de l'OEB ; la Grande Chambre de recours serait donc transformée en Cour suprême européenne des brevets ; il pourrait s'agir soit d'un nouveau tribunal de l'UE, soit d'une partie d'un tribunal qui existe déjà dans ce cadre, soit encore d'un tribunal créé dans le cadre d'une convention spéciale, conclue entre des Etats parties à la CBE. La Grande Chambre de recours conviendrait tout à fait pour ce rôle. Les membres qui la composent exercent quotidiennement des activités dans le domaine du droit européen des brevets, et ont par ailleurs une expérience des pratiques judiciaires puisque bon nombre de ses membres juristes étaient magistrats ou avocats avant d'entrer à l'OEB. En outre, il est déjà tenu compte aujourd'hui de l'élément judiciaire et de la nécessité d'harmoniser la jurisprudence de la Grande Chambre de recours avec celle des tribunaux de brevets nationaux, puisque des juges nationaux participent aux activités de la Grande Chambre de recours. Cette intégration du "corps des juges européens de brevets" va être encore renforcée à l'avenir, puisqu'il est prévu que sur les cinq membres juristes que compte la Grande Chambre de recours, un à deux d'entre eux seront normalement des juges nationaux expérimentés en matière de brevets. Dans un premier temps, ces juges nationaux pourront aussi compenser le manque d'expérience des autres membres dans le domaine de la contrefaçon de brevets.

4.3.2 Tâches dévolues à la Cour suprême européenne des brevets

A l'heure actuelle, la Grande Chambre de recours n'est pas véritablement une instance de recours. Elle ne peut en effet jamais être saisie par la ou les parties à une procédure de recours, puisqu'en vertu de l'article 112 CBE elle ne peut être saisie que par une chambre de recours ou par le Président de l'OEB. La saisine de la Grande Chambre de recours par une chambre de recours est une saisine similaire à celle de l'article 177 du Traité instituant la CEE, ce qui signifie qu'elle intervient pendant qu'une affaire est en instance et qu'elle vise soit à permettre une application uniforme du droit, soit à statuer sur une question de droit d'importance fondamentale. Le Président de l'OEB peut saisir la Grande Chambre de recours en dehors de toute procédure, lorsque des chambres de recours ont rendu des décisions divergentes.

La Grande Chambre de recours a donc actuellement un rôle très limité et trop modeste pour pouvoir exercer les fonctions d'une Cour suprême européenne des brevets. Il conviendrait donc d'envisager un certain élargissement de ses compétences de manière à ce qu'elle puisse être une véritable instance de recours, sans pour autant tomber dans des solutions extrêmes, qui se traduiraient immanquablement par une surcharge de travail excessive.

Aus dem soeben Gesagten ergibt sich, daß die Ausstattung des Obersten Europäischen Patentgerichts mit der Kognition für Tat- und Rechtsfragen oder gar seine Ausgestaltung als appellatorische Instanz mit der Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel kaum in Betracht fällt. Für eine dritte Tatsacheninstanz dürfte auch kein echtes Bedürfnis bestehen und ein solches System, bei dem das Rechtsmittel unweigerlich mit aufschiebender Wirkung ausgestattet werden müßte, hätte katastrophale Auswirkungen auf die Verfahrensdauer.

Eher in Frage käme ein revisorisches Rechtsmittel, bei dem die Rechtsmittelinstanz nur Rechtsfragen überprüft. Dabei kann es sich um Fragen des materiellen Patentrechts handeln, aber auch etwa um Verfahrensfragen, beispielsweise die Verletzung grundlegender Verfahrensmaximen wie etwa des rechtlichen Gehörs.

Bei der im kontinentalen Recht klassischen Ausgestaltung gibt das Rechtsmittel Anspruch auf Beurteilung. Das kann selbst bei einer revisorischen Natur des Rechtsmittels zu einer unbefriedigenden Situation führen, wenn Rechtsmittel zur Klärung von Rechtsfragen eingelegt werden, die von untergeordneter Bedeutung sind oder die schon mehrmals höchstrichterlich entschieden wurden. Eine Überlastung des Gerichts mit "Bagatellfällen" oder ungerechtfertigten Rechtsmitteln mit entsprechender Reduzierung der Kapazität zur Beurteilung der wirklich wichtigen Rechtsfragen ist die Folge.

Eine gangbare Lösung könnte ein Annahmeverfahren sein, ähnlich wie es etwa in den USA (certiorari-Verfahren) existiert. Dabei stehen verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten offen. Ein interessantes Modell wäre beispielsweise eine Mischung zwischen annahmepflichtigen und annahmefreien Rechtsmitteln: Wird eine Verletzung des materiellen Rechts geltendgemacht, entscheidet das Oberste Europäische Patentgericht, ob es die Sache an die Hand nehmen will oder nicht. Wird hingegen die Verletzung grundlegender prozessualer Grundsätze gerügt, so ist das Gericht beim Vorliegen der Sachentscheidungsvoraussetzungen verpflichtet, die Rüge zu beurteilen.

Die Bedenken in bezug auf Annahmeverfahren, die sich insbesondere auf den Grundsatz der Rechtsgleichheit und der Gleichbehandlung stützen, sind bekannt. Ein wie auch immer geartetes Annahmeverfahren käme wohl nur dann in Betracht, wenn die Ablehnung der Beurteilung einer Rüge stets begründet wird.

Neben dieser Ausgestaltung des Obersten Europäischen Patentgerichts als **Rechtsmittelinstanz**, an die Entscheidungen der unteren Instanzen weitergezogen werden können, sollte auch die **Vorlagemöglichkeit**, wie sie heute in bezug auf die Große Beschwerdekammer besteht, vorgesehen werden. Der Wunsch nach Abklärung einer grundlegenden Frage kann sich nämlich sehr wohl bereits während eines Verfahrens ergeben und es kann dann angezeigt sein, die Frage der oberen Instanz sofort und nicht erst auf dem Rechtsmittelweg vorzulegen. Das Bedürfnis nach vorgängiger Abklärung kann sich dabei nicht nur auf die mit dem Fall befaßte

This means that there is virtually no prospect of giving the court jurisdiction for both factual and legal questions, or of allowing it to hear appeals involving the submission of new facts or evidence. But there surely can be no real need for a full-blown third-instance court, and such a system, inevitably involving a suspensive effect, would have a disastrous impact on the length of proceedings.

A more viable option would be a review procedure limiting the court's jurisdiction to legal questions. These could be questions of substantive patent law or procedural issues: for example, problems arising from the violation of important procedural principles such as the right to be heard.

In their classic form under continental law, means of redress entail the right to a decision. Even where an appeal, for example, is confined to purely legal aspects, this can lead to an unsatisfactory situation if appeals are filed to clarify legal questions which are of minor importance or have already been the subject of several decisions by the court. As a result, the court will become overburdened with trivial cases or unjustified appeals which will limit its capacity for deciding on issues of genuine importance.

A possible solution would be to set up a formal procedure, similar to the certiorari procedure in the USA, for receiving appeals. This can be done in several ways. One interesting model, for example, would involve combining two types of appeal: one of which would be allowed on a discretionary basis, while acceptance of the other would be obligatory. If the appeal concerned an issue of substantive law, the Supreme European Patent Court would be free to decide whether to hear the case or not. But an appeal concerning an alleged violation of fundamental procedural principles would oblige the court to consider the matter.

There are well-known reservations about such arrangements for authorising appeals, which are based on the principle that judicial treatment should be equal and fair. An authorisation procedure, of whatever kind, could only be considered on the basis of a requirement to give reasons for any refusal to review a contested decision.

In addition to setting up the Supreme European Patent Court as a **review tribunal**, the system should incorporate arrangements for **referral** similar to those applying in relation to the Enlarged Board of Appeal. The need to clarify an important point may very well arise in the course of proceedings, and it may be desirable to refer the question to the higher court immediately, instead of having to go by the appeal route. Prior clarification may be required by one of the parties, as well as by the court dealing with the case. The idea should therefore be considered of departing from the present arrangement for the Enlarged Board and allowing referral by the

Il ne paraît donc guère indiqué d'élargir les compétences de la Cour suprême européenne des brevets de manière à ce qu'elle puisse connaître à la fois de questions de fait et de questions de droit, ou même à ce qu'elle devienne une instance d'appel devant laquelle il serait possible de faire valoir des faits et des moyens nouveaux. Il ne paraît pas non plus véritablement nécessaire d'instituer une troisième instance chargée de se prononcer sur les faits, et d'ailleurs la mise en place d'un tel système, dans lequel le recours aurait forcément un effet suspensif, aurait des conséquences désastreuses sur la durée de la procédure.

Il serait préférable de prévoir une instance de révision ayant compétence uniquement pour vérifier des questions de droit. Il pourrait s'agir de questions touchant au droit des brevets, mais aussi de questions de procédure, par exemple la violation de principes fondamentaux de procédure, tels que le droit d'être entendue.

Dans les systèmes juridiques d'Europe continentale, le fait de former recours donne classiquement droit à obtenir un jugement. Cela peut avoir des inconvénients même si l'instance de recours a une fonction de révision, dès lors que cette instance est saisie pour clarifier des questions de droit qui sont d'importance secondaire ou ont déjà été tranchées à plusieurs reprises par les juridictions les plus élevées. Le tribunal peut alors être encombré par des affaires insignifiantes, ou par des recours injustifiés, et être de ce fait moins en mesure de statuer sur les questions de droit vraiment importantes.

Une solution pourrait être de créer une procédure d'acceptation de la saisine, inspirée, par exemple, de la procédure certiorari existant aux Etats-Unis. Différentes variantes seraient envisageables. Un modèle dans lequel il y aurait à la fois des recours que la Cour serait tenue d'accepter et des recours qu'elle serait libre d'accepter ou non pourrait notamment être intéressant : dans les cas où une violation de droit matériel serait invoquée, la Cour suprême européenne des brevets serait libre d'accepter ou de refuser de se charger de l'affaire. Dans les cas en revanche où serait invoquée une violation des principes fondamentaux de procédure, la Cour serait tenue d'accepter d'apprécier le grief dès lors que seraient réunies les conditions nécessaires pour qu'une décision au fond puisse être rendue.

Les réserves émises à l'encontre des procédures d'acceptation de saisine sont bien connues; elles se fondent essentiellement sur le principe selon lequel tous les individus sont égaux en droits et doivent pouvoir bénéficier d'une égalité de traitement. En tout état de cause, une procédure d'acceptation de saisine, quelle qu'elle soit, ne pourrait être envisagée qu'à condition que le refus de se prononcer sur un grief soit toujours motivé.

Outre cette fonction d'**instance de recours** chargée de connaître de décisions rendues par des instances inférieures, la Cour suprême européenne des brevets devrait également pouvoir être **saisie pour avis**, comme c'est actuellement le cas de la Grande Chambre de recours. Il peut en effet apparaître souhaitable d'obtenir des éclaircissements au sujet d'une question fondamentale alors même qu'une procédure est en cours, et il peut donc être indiqué dans ce cas de soumettre cette question directement à l'instance supérieure plutôt que d'emprunter tout d'abord la voie du recours. Ce besoin d'éclaircissements préalables pouvant être ressenti non

Gerichtsbehörde beschränken, sondern auch bei einer Partei vorliegen, so daß zu überlegen wäre, ob im Gegensatz zur heute bei der Großen Beschwerdekammer bestehenden Situation auch ihr das Vorlagerecht eingeräumt werden sollte. Um Missbräuche zu vermeiden, sollte aber für diesen Fall ebenfalls ein Annahmeverfahren vorgesehen werden.

Die geschilderte Kognition des Obersten Europäischen Patentgerichts beschränkt sich nicht auf Rechtsmittel oder Vorlagen, die aus dem Rechtszug der Europäischen Patentgerichte herrühren. Sie findet vielmehr aus Gründen des Gleichgewichts ebenfalls auf den Rechtszug des Erteilungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens Anwendung.

5. Schlußbemerkung

Das vorgestellte Modell ist bei weitem nicht bis ins letzte Detail ausgearbeitet. Vieles bleibt noch zu prüfen, beispielsweise das Verhältnis zu den Brüsseler und Lugano-Übereinkommen, oder zu erarbeiten wie z. B. die Verfahrensordnungen, und ein guter Teil der Einzelausgestaltung wird von politischen Entscheiden abhängen. Aber es ging hier auch nicht darum, ein pfannenfertiges Produkt zu liefern, sondern um die Vorstellung einiger Gedanken, die in die eine oder andere Richtung weiterentwickelt werden können.

parties. But here too, provision should be made for a formal authorisation procedure in order to prevent abuse of the system.

Under these arrangements, the jurisdiction of the Supreme European Patent Court would not be confined to appeals or submissions arising from decisions of the European patent courts; for reasons of balance, it extends to the route comprising EPO grant, opposition and appeal proceedings.

5. Conclusion

The model presented here has not been finalised. Many points still remain to be clarified: for example, the issue of the relationship to the Brussels and Lugano Conventions. Other aspects, such as the rules of procedure, will have to be worked out in more detail. And to a large extent, the design of the specific provisions will depend on political decisions. However, the aim of this paper is not to deliver an instant solution, but to sketch some ideas that can be developed further in various directions.

seulement par le tribunal chargé de l'affaire, mais également par une partie, il faudrait voir s'il ne conviendrait pas d'accorder aussi un droit de saisine aux parties, ce qui n'est actuellement pas possible dans le cas de la Grande Chambre de recours. Toutefois, pour éviter les abus, il faudrait également prévoir une procédure d'acceptation pour ce type de saisine.

Dans le cadre des compétences qui viennent d'être décrites, la Cour suprême européenne des brevets ne se borne pas seulement à connaître des recours formés contre les décisions des tribunaux européens des brevets, ni à se prononcer sur les questions dont elle est saisie par ces instances. Pour le maintien d'un juste équilibre, la Cour suprême européenne des brevets devrait au contraire être également amenée à se prononcer dans le cadre des procédures de délivrance, d'opposition et de recours.

5. Conclusion

Le modèle présenté ici est loin d'avoir été élaboré dans tous les détails. De nombreux aspects restent encore à examiner ou à préciser, comme, par exemple les liens avec les Conventions de Bruxelles et de Lugano, ou bien encore les règlements de procédure. Une grande partie des solutions qui seront retenues seront la conséquence de décisions politiques. L'objectif ici n'était pas de livrer un produit clés en main, mais de lancer quelques idées susceptibles d'être creusées dans une direction ou une autre.

Dieter BRÄNDLE*

Die künftige Gestaltung des Gerichtssystems in Patentsachen in Europa

1. Vorbemerkung

Anlässlich des 3. Symposiums Europäischer Patentrichter in Wien 1986 referierte Karl Bruchhausen zum Thema "Die Institutionen und Verfahren bei Klagen, die Gemeinschaftspatente betreffen". Er begann seinen Vortrag mit folgenden Ausführungen: "Als wir uns vor zwei Jahren (d. h. 1984) in den Räumen des Europarates in Straßburg trafen und unser verehrter Kollege Prof. Haardt über das Projekt des Gemeinschaftspatent-Berufungsgerichts (COPAC genannt) berichtete, hat er mit seinen Zweifeln am Gelingen dieses ehrgeizigen Planes nicht hinter dem Berge gehalten. Er meinte damals, er berichte über ein Gericht, das es möglicherweise niemals geben werde, und über einen Plan, der vielleicht niemals verwirklicht würde. Seine Skepsis war unter den damaligen Umständen durchaus verständlich. Heute (d. h. 1986) ist Utopia etwas mehr in den Bereich des Möglichen gerückt, wenn auch die letzten Zweifel am Zustandekommen des Gemeinschaftspatentabkommens noch nicht beseitigt sind." Soweit der optimistische Bruchhausen im Jahre 1986. Inzwischen wissen wir es besser; sehr viel näher sind wir Utopia in den letzten zwölf Jahren nicht gekommen. Das eingeschlagene Tempo ist vielmehr so, daß ich annehme, bei Inkrafttreten des Gemeinschaftspatentes werde die Schweiz längst Mitglied der EU sein. Und dieser Gedanke verdrängt auch meine Zweifel, ob es mir als Angehörigem eines (noch)-Nicht-EU-Landes überhaupt zustehe, mich zu einem EU-Projekt wie dem Gemeinschaftspatent zu äußern.

2. Einleitung

Daß ein Bedarf für ein einheitliches, unteilbares Gemeinschaftspatent besteht, ist unstrittig. Und ein Bedarf besteht wohl nicht nur für ein gemeinschaftsweites Patent, sondern darüber hinaus für ein Patent, das – unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zur EU – möglichst alle europäischen Staaten beschlägt. Die Entwicklung der wirtschaftlichen Verbindungen und Interessen innerhalb ganz Europas hat, namentlich in den letzten zehn Jahren, ein Tempo eingeschlagen, mit dem die Erweiterung der EU nicht mithalten kann und in Zukunft auch nicht wird mithalten können. In der EPO hingegen ist das Instrumentarium zur Vornahme der erforderlichen geographischen Ausdehnung bereits vorhanden: Art. 166 (1) EPU räumt dem Verwaltungsrat die Kompetenz ein, **jeden** europäischen Staat zum Beitritt einzuladen.

Weshalb kommt das Gemeinschaftspatent trotz erkanntem Bedarf nicht so richtig vom Fleck? Das Grünbuch legt dar, die zwei wichtigsten Nachteile des Gemeinschaftspatentes in seiner gegenwärtigen Form seien einerseits in den hohen Übersetzungskosten zu sehen, die daraus resultieren, daß die Patentschriften in alle Sprachen der Gemeinschaft übersetzt werden müssen, und andererseits in der Unsicherheit in Bezug auf das System der gerichtlichen Kontrolle, insbesondere die Regelung der Nichtigkeitsklagen.

Aus zeitlichen Gründen möchte ich mich nachfolgend auf diese beiden Punkte, Sprachenregelung und gerichtliche Kontrolle, beschränken, wobei die Thematik nicht nur das Gemeinschaftspatent, sondern in gleichem Maße auch das EPÜ betrifft.

Dieter BRÄNDLE*

The future shape of the judicial system for patent litigation in Europe

1. Preliminary remarks

At the Third Symposium of European Patent Judges, held in Vienna in 1986, Karl Bruchhausen gave a paper entitled "Institutions and Procedures Involved in Actions Relating to Community Patents", prefaced by the following comment: "When Professor Haardt spoke about the project for a Common Appeal Court (COPAC) at our meeting in the rooms of the Council of Europe in Strasbourg two years ago [ie in 1984], he made no secret of his doubts about the success of this ambitious plan. He felt he was talking about a court which might never exist, a plan which might never be carried through. Under the circumstances at that time his scepticism was perfectly understandable. Today [ie in 1986], the dream has taken on a shade of reality, even if the last traces of doubt about the materialisation of the Agreement relating to Community patents have not yet been eliminated". In 1986, Karl Bruchhausen was moderately optimistic, but we are now somewhat the wiser, since the dream has not moved very much closer to reality in the past twelve years. On the contrary, the pace of developments is such that Switzerland, in my view, will probably have joined the EU long before the Community patent comes into force. As a result, I no longer have any doubts as to my qualifications for commenting on an EU project such as the Community patent, even though I am a national of a country which is not (yet) an EU member.

2. Introduction

There is no disputing the need for a uniform and unitary Community patent. At the same time, there is also a need for a patent which, as far as possible, covers all European states, irrespective of whether they belong to the EU. The development of economic ties and interests throughout Europe, particularly in the past ten years, has far outstripped the actual and potential pace of EU enlargement. The European Patent Organisation, by contrast, is already in a position to undertake the necessary geographical expansion, since Article 166(1) EPC authorises the Administrative Council to invite **any** European state to accede to the Convention.

So why has the Community patent still not got off the ground, despite the perceived need for it? According to the Green Paper, the two principal drawbacks of the Community patent in its present form are, first, the high translation costs entailed by the requirement that patent specifications be translated into every Community language, and second, the continuing uncertainty about the judicial arrangements, notably for the settlement of revocation actions.

For reasons of time I intend to confine my attention to these two issues, language requirements and judicial arrangements, which affect both the Community patent and the EPC.

Dieter BRÄNDLE*

La future structure du système judiciaire en matière de brevets en Europe

1. Remarque préliminaire

A l'occasion du 3^e colloque des juges européens de brevets, tenu à Vienne en 1986, Karl Bruchhausen avait présenté un exposé sur le thème "Les institutions et les procédures dans le cadre d'actions en matière de brevets communautaires", qui commençait ainsi : "Lorsque nous nous sommes rencontrés il y a deux ans [en 1984] dans les locaux du Conseil de l'Europe à Strasbourg, et que notre collègue, M. Haardt, a rendu compte du projet de cour d'appel en matière de brevets communautaires (COPAC), il n'a fait aucun mystère des doutes qu'il éprouvait quant à la réussite de ce projet ambitieux. Il a indiqué à l'époque qu'il exposait un rapport sur une juridiction qui, probablement, ne verrait jamais le jour et sur un projet qui ne serait peut-être jamais concrétisé. Son scepticisme était tout à fait compréhensible dans les circonstances de l'époque. Aujourd'hui [en 1986], cette utopie s'est un peu plus rapprochée du possible, même si les derniers doutes concernant la réalisation de la Convention sur le brevet communautaire n'ont pas encore été dissipés." Voilà pour l'optimisme de Bruchhausen en 1986. Douze ans plus tard, nous sommes édifiés : force est de constater que l'utopie n'a guère progressé vers la réalité. A ce rythme, j'estime que la Suisse sera depuis longtemps membre de l'UE, lorsque le brevet communautaire entrera en vigueur. Et cette pensée refoule aussi mes doutes quant à la question de savoir si ma qualité de ressortissant d'un Etat non (encore) membre de l'UE m'autorise à commenter un projet de l'Union européenne tel que le brevet communautaire.

2. Introduction

Le besoin d'un brevet communautaire unitaire et indivisible ne saurait être mis en doute. Qui plus est, ce brevet devrait si possible couvrir également tous les Etats européens, qu'ils appartiennent ou non à l'UE. En effet, l'évolution des relations et des intérêts économiques dans l'ensemble de l'Europe a, notamment au cours des dix dernières années, adopté un rythme tel que l'élargissement de l'UE ne peut, ni ne pourra suivre. Au sein de l'Organisation européenne des brevets, en revanche, les instruments permettant de procéder à l'extension géographique nécessaire existent déjà : l'article 166 (1) CBE donne compétence au Conseil d'administration pour inviter **tout** Etat européen à adhérer.

Ce besoin étant reconnu, pourquoi le brevet communautaire n'arrive-t-il pas vraiment à démarrer ? Le Livre vert explique que les deux principaux inconvénients du brevet communautaire dans sa forme actuelle résident d'une part dans les frais de traduction élevés, qui résultent de l'obligation de traduire les fascicules de brevet dans toutes les langues de la Communauté, et, d'autre part, dans le manque de fiabilité du système de contrôle juridictionnel, notamment en ce qui concerne le régime des actions en nullité.

Faute de temps, je me limiterai dans ce qui suit à ces deux points, la question des langues et le contrôle juridictionnel, ces thèmes ne concernant pas seulement le brevet communautaire, mais aussi, et dans la même mesure, la CBE.

* Ersatzoberrichter, Handelsgericht Zürich

* Judge of the Commercial Court, Zurich

* Juge au Tribunal de commerce de Zurich

3. Sprachenregelung und gerichtliche Kontrolle

3.1 Sprachenregelung

Wenn es einen sicheren Weg gibt, Fortschritte des Gemeinschaftspatentes zu verhindern, dann ist es der, an einer möglichst aufwendigen Sprachenregelung – Übersetzung des Patentes in alle Sprachen der Mitgliedstaaten – festzuhalten. Die EU hat jetzt 15 Mitglieder mit 10 Sprachen. Die Übersetzungskosten pro Patent beziffert das Grünbuch mit DEM 25 000. Derzeit sind Beitrittsverhandlungen der EU mit Estland, Polen, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn im Gang. Damit steht eine Erhöhung der Anzahl Sprachen der Mitgliedstaaten um 50 % auf neu 15 in Aussicht, mit einem entsprechenden Anstieg der Patentübersetzungskosten – und weitere Beitrittsinteressenten mit weiteren Sprachen sind auszumachen.

Verschiedene Vorschläge zu einer kostengünstigeren Sprachenregelung sind bereits vorgebracht worden, wobei die meisten aber nur darauf hinauslaufen, den erforderlichen Übersetzungsaufwand etwas zu verkleinern oder zeitlich zu staffeln.

Die von Teilen der Industrie favorisierte Lösung, nämlich eine einzige Verfahrenssprache, und zwar Englisch, zu verwenden, ohne nachfolgende Übersetzungen des erteilten Patentes, besticht durch ihre Einfachheit und Kostengünstigkeit. Daß dieser Variante – jedenfalls im gegenwärtigen Zeitpunkt – aus politischen und kulturellen Gründen keine Chance beschieden sein dürfte, liegt auf der Hand.

Immerhin sollte aber m. E. auch bei der Sprachenregelung der Zweck des Patentrechtes und sein Adressatenkreis nicht außer acht gelassen werden. Das Patentrecht bezweckt die Förderung des technischen Fortschrittes – und damit der Wettbewerbsfähigkeit – dadurch, daß einerseits dem Erfinder einer technischen Lehre ein Ausschließlichkeitsanspruch eingeräumt wird, und er andererseits seine Lehre offenbart. Adressaten des Patentrechts sind entsprechend – anders als etwa bei Familienrecht, Vertragsrecht, Strafrecht oder Steuerrecht – nicht alle Rechtssubjekte oder wenigstens weite Teile davon, sondern einzig die Industrie beziehungsweise ihre Unternehmen. Sir Robin hat das vorhin schon betont. Und wenn diese Industrie, zu deren Gunsten das Patentsystem geschaffen wurde, und nun verbessert werden soll, erklärt, mit Englisch als einziger Sprache sei ihr am besten gedient, dann sollte ihr diese Lösung nicht verweigert werden aus Gründen, die mit Patentschutz nichts zu tun haben. Mir will ohnehin scheinen, der Widerstand gegen Englisch als einzige Patentsprache sei darauf zurückzuführen, daß nicht etwa die Industrie, sondern vielmehr die Ämter, Behörden und Gerichte Mühe mit dem Gedanken haben, sich mit Patentschriften in englischer Sprache herumschlagen zu müssen. Aber das ließe sich lernen. Und wenn die Verbreitung des Englischen, namentlich als Sprache der Technik, weiter so zunimmt wie in den letzten Jahren, dann werden unsere Kinder oder Enkel, die dereinst, wenn das neue Patentschutzsystem endlich steht, dessen Anwender sein werden, vermutlich gar nicht verstehen, weshalb die ausschließliche Anwendung von Englisch je in Zweifel gezogen werden konnte.

3. Language requirements and judicial arrangements

3.1 Language requirements

A sure way of hindering the progress of the Community patent is to insist on the most complicated language solution possible, ie the requirement for translation of the complete patent specification into the official languages of all the member states. The EU now has 15 members with 10 languages. The Green Paper estimates the translation costs per patent at DEM 25 000. EU accession talks are currently in progress with Estonia, Poland, Slovenia, the Czech Republic and Hungary. There is therefore the possibility of a 50% increase in the number of official languages to 15, with a corresponding rise in patent translation costs. Other countries are also interested in acceding, which would mean yet more languages.

Various suggestions for making translation cheaper have already been put forward, although most only involve reducing translation costs slightly or staggering them over time.

The solution favoured by parts of the industry – conducting all proceedings in a single language (English) and not translating the patent after grant – is wonderfully simple and inexpensive; but for political and cultural reasons it is, at least for the present, unlikely to meet with approval.

In my opinion, however, the solution to the language problem must also consider the function of the patent system and the nature of its users. The purpose of patent law is to encourage technological progress – and hence competitiveness – by granting the inventor of a technical teaching an exclusive right in return for the disclosure of that teaching. Unlike, for example, family law, the law of contract, criminal law or tax law, patent law is therefore addressed not to the public as a whole or to a large section thereof, but only to industry – as Sir Robin has just emphasised. And if industry, for whose benefit the patent system was created and is now to be improved, says it is best served by having English as the only language, it should not be denied this solution on grounds which have nothing to do with patent protection. In any case, it seems to me that the resistance to English as the sole patent language has little to do with industry, but stems instead from the problems of patent offices, authorities and courts in adjusting to the idea of grappling with patent specifications in English. But this they could learn to do. If the use of English continues to increase as it has done in recent years, particularly as a language of technology, then our children and grandchildren (who will one day be users of the new patent system) will probably find it difficult to understand why there was ever any doubt about the sole use of English.

3. La question des langues et le contrôle juridictionnel

3.1 La question des langues

S'il existe un moyen sûr d'empêcher le brevet communautaire de progresser, c'est bien celui qui consiste à s'en tenir à une résolution aussi onéreuse que possible de la question des langues, c.-à-d. à traduire le brevet dans toutes les langues des Etats membres. L'UE compte actuellement 15 membres représentant 10 langues. Le Livre vert chiffre les coûts de traduction à 25 000 DEM par brevet. Des négociations sont actuellement en cours en vue de l'adhésion à l'UE de l'Estonie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la République tchèque et de la Hongrie. Le nombre de langues des Etats membres devrait ainsi passer à 15, soit une augmentation de 50%, qui serait accompagnée d'une hausse correspondante du coût de traduction des brevets. Et de nouveaux candidats à l'adhésion se profilent à l'horizon, avec encore d'autres langues.

Différentes propositions visant à résoudre la question des langues de façon moins onéreuse ont déjà été présentées, mais la plupart consistent seulement à réduire dans une certaine mesure les coûts de traduction nécessaires ou à les échelonner dans le temps.

La solution qui a la préférence d'une partie de l'industrie, à savoir utiliser l'anglais comme langue unique de la procédure, sans traduction ultérieure du brevet délivré, séduit par sa simplicité et son caractère économique. Il semble, pour le moment du moins, que cette solution n'a guère de chances d'aboutir, et ce pour des raisons politiques et culturelles.

Toujours est-il, s'agissant de la question des langues, qu'il ne faudrait pas perdre de vue la finalité du droit des brevets, ainsi que les milieux auxquels il s'adresse. Le droit des brevets a pour but de promouvoir le progrès technique – donc là la compétitivité – en octroyant à l'inventeur d'un enseignement technique un droit d'exclusivité, d'une part, et en ce que ce dernier divulgue son enseignement, d'autre part. A la différence par exemple du droit de la famille, du droit des contrats, du droit pénal ou du droit fiscal, les destinataires du droit des brevets sont donc non pas l'ensemble des sujets juridiques ou du moins une grande partie d'entre eux, mais uniquement l'industrie ou ses entreprises. Sir Robin l'a déjà souligné auparavant. Et dès lors que cette industrie, en faveur de laquelle le système du brevet a été créé et doit maintenant être amélioré, déclare que l'anglais comme langue unique sert au mieux ses besoins, cette solution ne devrait pas lui être refusée pour des motifs totalement étrangers à la protection par brevet. Il me semble de toute façon que la résistance à l'anglais comme langue unique dans le domaine des brevets se fonde sur le fait que ce n'est pas l'industrie, mais plutôt les ministères, les administrations et les tribunaux qui se voient mal batailler avec des fascicules de brevet anglais. Mais cela s'apprend. Et si la propagation de l'anglais en tant que langue de la technique se poursuit comme elle l'a fait ces dernières années, ce sont nos enfants ou nos petits-enfants qui seront les utilisateurs du nouveau système de brevet, si celui-ci voit enfin le jour. Ils ne comprendront alors probablement pas pourquoi l'utilisation exclusive de l'anglais a bien pu être mise en question.

Ich bin mir natürlich bewußt, daß auch die Verwendung von Englisch als einziger Sprache nicht jeden Übersetzungsaufwand – sei es für die Anmeldung, sei es in einem konkreten Verletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren – entfallen lassen würde, aber der Aufwand würde jedenfalls um Größenordnungen geringer.

Und wenn man sich wirklich nicht anfreunden kann mit Englisch als einziger Sprache, dann bliebe als auch noch kostengünstige Lösung die, den Beklagten im Verletzungs- oder Nichtigkeitsprozeß zwischen Englisch und der Amtssprache am Sitz des Gerichtes wählen zu lassen.

3.2 Gerichtliche Kontrolle

3.2.1 Einleitung

Mit dem EPÜ haben sich die Vertragsstaaten zwar ein europäisches Erteilungsverfahren gegeben, aber eine europäische Streitregelung fehlt. Mit dem Gemeinschaftspatent soll eine solche Regelung kommen, und auch im Rahmen des EPÜ, welches ja neben dem Gemeinschaftspatent weiterbestehen würde, ist ein europäisches Gerichtssystem ein altes Bedürfnis.

Auch wenn das Gemeinschaftspatent mit einem eigenen Gerichtssystem in Kraft getreten sein wird, wird das EPÜ weiterbestehen – wegen seiner größeren räumlichen Ausdehnung weiterbestehen müssen. Sinnvollerweise sollte dann das Gerichtssystem der EU auch für das europäische Patent übernommen werden. Für die Vertragsstaaten des EPÜ, die nicht der EU angehören, müßte eine Assoziierungsmöglichkeit geschaffen werden.

Läßt das Gemeinschaftspatent sich aber nicht kurzfristig verwirklichen oder stößt die Übernahme von dessen Gerichtssystem für die EPO auf Schwierigkeiten, dann sollte eine Lösung im Rahmen des EPÜ angestrebt werden.

Unabhängig davon, in welchem Rahmen das Patentgerichtssystem schließlich verwirklicht werden wird, lassen sich folgende Überlegungen anstellen:

Gewünscht wird eine einheitliche Rechtsprechung für das ganze Patentrecht. Damit diese gewährleistet werden kann, braucht es ein oberstes europäisches Gericht, welches sowohl für die Erteilung als auch für die Behandlung von Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen zuständig ist (nachfolgend "oberstes Patentgericht").

Unterhalb dieses obersten Patentgerichtes findet auf der einen Seite das Erteilungsverfahren, auf der andern Seite das Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren statt (wie das Herr Messerli eben erläutert hat). Die Erteilungsseite läuft und funktioniert im Rahmen des EPÜ mit Erteilungs- und Beschwerdeverfahren bereits europäisch, auf der anderen Seite gähnt noch eine Lücke. Mit dieser Lücke, beziehungsweise mit deren Beseitigung möchte ich mich befassen.

3.2.2 Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts

Wenn das oberste Patentgericht durch die Beurteilung von Rechtsmitteln gegen Entscheide des Gerichts oder der Gerichte einer unteren Instanz für eine einheitliche Rechtsanwendung sorgen soll, dann setzt das voraus, das scheint offensichtlich, daß das anwendbare materielle Recht ein einheitliches ist.

I realise, of course, that the use of English as the only language would not dispense entirely with the need for translation, in connection with the application itself or in specific infringement or revocation actions; but the cost, at least, would be several times lower.

If people really cannot get used to English as the sole language, the alternative low-cost solution would be to allow the defendant in infringement or revocation proceedings to choose between English and the official language of the country where the court has its seat.

3.2 Judicial arrangements

3.2.1 Introduction

The contracting states have, in the shape of the EPC, a European system for the grant of patents, but there is no European system for the settlement of litigation. The intention is to introduce such an arrangement with the Community patent. A European judicial system has also long been needed within the framework of the EPC, which would of course coexist with the Community patent.

Even after the introduction of a Community patent with its own judicial system, the EPC would still remain in force would have to remain in force, as it covers a wider geographical area. It would then make sense to adopt the EU judicial system for the European patent too. A possibility of association would have to be created for those EPC contracting states which are not EU members.

If the Community patent does not materialise soon, however, or if the adoption of its judicial system by the European Patent Organisation proves difficult, a solution should be sought under the EPC.

Regardless of how it is ultimately implemented, the system of European patent courts can be considered from the following angles:

What is required is the unified administration of justice for all patent law. This calls for a **single** European supreme court (referred to in the following as the "supreme patent court") with jurisdiction for the grant of patents and also for the handling of infringement and revocation actions.

As Mr Messerli has just explained, this body will oversee both aspects – pre-grant and post-grant – of the patent system. On the one side, grant proceedings are already conducted on a fully European basis under the EPC; on the other, there is still a yawning gap. This is the problem which I now intend to discuss.

3.2.2 Unification of substantive patent law

If the supreme patent court is to ensure that the law is applied uniformly by reviewing appeals against decisions of the lower-instance court or courts, it is obviously essential that the relevant substantive law be uniform.

Je suis naturellement bien conscient du fait que l'utilisation de l'anglais comme langue unique ne supprimerait pas totalement les frais de traduction – que ce soit pour la demande ou dans un cas concret d'action en contrefaçon ou en nullité –, mais ces frais s'en trouveraient en tout cas réduits dans une proportion importante.

Et si l'on ne peut vraiment pas se faire à l'idée de l'anglais comme langue unique, il resterait encore la solution économique consistant à laisser le défendeur choisir entre l'anglais et la langue officielle du siège du tribunal, dans le cadre de l'action en contrefaçon ou en nullité.

3.2 *Contrôle juridictionnel*

3.2.1 Introduction

Avec la CBE, les Etats contractants se sont certes donné une procédure de délivrance européenne, mais il manque un système européen permettant de régler les litiges. Ce système doit apparaître avec le brevet communautaire ; et même dans le cadre de la CBE, qui continuerait d'exister à côté du brevet communautaire, un système juridictionnel européen constitue un besoin de longue date.

Même si le brevet communautaire entre en vigueur avec un système juridictionnel qui lui soit propre, la CBE continuera à exister, et devra même continuer à exister en raison de sa plus grande extension géographique. Il serait alors judicieux de reprendre le système juridictionnel de l'UE pour le brevet européen. Une possibilité d'association devrait être créée pour les Etats parties à la CBE qui n'appartiennent pas à l'UE.

Mais s'il n'est pas possible de mettre en oeuvre le brevet communautaire à bref délai ou si la reprise de son système juridictionnel à l'OEB se heurte à des difficultés, il faudra s'efforcer de trouver une solution dans le cadre de la CBE.

Indépendamment du cadre dans lequel le système juridictionnel en matière de brevets sera finalement concrétisé, il est possible d'émettre les réflexions suivantes.

Pour que naisse une jurisprudence unitaire concernant l'ensemble du droit des brevets, il faut **une** cour suprême européenne (ci-après désignée "cour suprême des brevets") qui soit compétente aussi bien pour la délivrance des brevets que pour le traitement des actions en contrefaçon et en nullité.

En dessous de cette cour suprême des brevets, se déroulent la procédure de délivrance, d'une part, et les actions en contrefaçon et en nullité, d'autre part (comme vient de l'expliquer M. Messerli). La phase de délivrance se déroule et fonctionne dans le cadre de la CBE, les procédures de délivrance et de recours étant déjà européennes. De l'autre côté, subsiste une lacune. C'est elle, ou plutôt sa suppression, que je voudrais aborder.

3.2.2 Unification du droit des brevets

Si la cour suprême des brevets doit veiller à une application uniforme du droit en appréciant les voies de recours invoquées contre des décisions du tribunal ou des tribunaux d'une instance inférieure, cela suppose manifestement l'unicité du droit applicable.

Die dafür notwendige Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts in Europa dürfte ohne unüberwindbare Schwierigkeiten möglich sein. Wohl gibt es von Land zu Land gewisse Unterschiede, aber weil das Patentrecht eine relativ neue Materie ist, gibt es nirgendwo jahrhundertealte Rechtspositionen, die mit Herzblut verteidigt werden müßten. Wenn hier der politische Wille zu einer Vereinheitlichung da ist, so wird sie zu erreichen sein. Eine Vereinheitlichung dürfte auch bezüglich der Regelung von Schadenersatz möglich sein, glaube ich. Wir haben dieses Problem an der letzten Konferenz in Washington behandelt und dort gesehen, daß die nationalen Differenzen keineswegs unüberwindbar sind.

3.2.3 Vereinheitlichung des Prozeßrechts

Die Beurteilung von Entscheiden unterer Gerichte durch das oberste Patentgericht setzt aber des weiteren voraus, daß die Gerichte der unteren Instanz nach gewissen prozessualen Regeln verfahren, die sicherstellen, daß das oberste Patentgericht seine Entscheidung gestützt auf eine genügende und gesicherte Grundlage fällen kann. Am einfachsten wäre dies zu lösen, indem schon als unteres Patentgericht (allenfalls als unterstes Patentgericht, wenn von zwei unteren Patentgerichtsinstanzen ausgegangen wird) ein supranationales Gericht mit einer eigenen Prozeßordnung eingesetzt würde. Weil es aber unzumutbar erscheint, die Prozeßparteien für ein erstinstanzliches Verfahren quer durch Europa reisen zu lassen, müßte wohl das Gericht reisen. D. h. es müßte ungeachtet seines Sitzes etwa in dem Land tagen, wo der Beklagte seinen Sitz hat. Effizient ließe sich das aber nur durchführen mit einer Prozeßordnung, die – nach einem einleitenden schriftlichen Verfahren – **eine einzige Verhandlung** mit anschließender Urteilsfällung vorsieht. Ein solches Vorgehen entspricht zwar dem, was in einigen Ländern praktiziert wird, in anderen wäre es aber gänzlich fremd.

Zudem müßte das Gericht, damit Aufwand und Ertrag in einem vernünftigen Verhältnis stehen, jeweils nicht für einen einzelnen, sondern gleich für mehrere Fälle anreisen. Das dürfte aber daran scheitern – ich werde gleich darauf zurückkommen –, daß je nach Fachgebiet, welches Prozeßthema ist, eine andere personelle Zusammensetzung des Gerichts erforderlich sein dürfte.

Insgesamt erschiene es mir deshalb sinnvoller, als Patentgerichte erster Instanz nationale Gerichte einzusetzen, eines pro Land, und festzulegen, welche prozessualen und personellen Mindestanforderungen bei diesen Gerichten erfüllt sein müssen.

3.2.4 Die Zusammensetzung der Patentgerichte

Ein qualitativ gutes Rechtsschutzsystem setzt kompetente Gerichte voraus. Das ist m. E. in Patentsachen, jedenfalls bei einer Tatsacheninstanz, dann am besten gewährleistet, wenn dem Gericht nicht nur Juristen, sondern auch Richter mit technischem Fachwissen angehören, die zudem auf ihrem Gebiet praktisch tätig sind. Das bedingt, daß diese Richter nebenamtliche Richter sind. Dem einzelnen Fall werden diese Fachrichter nach ihren spezifischen Kenntnissen zugeordnet. Das bedeutet nicht, daß diese Richter Experten ersetzen könnten. Aber ihr technisches Grundwissen auf dem fraglichen Gebiet und ihre Erfahrung aus der Praxis stellen sicher, daß die technischen Ausführungen der Parteien durch das Gericht von Anfang verstanden und kompetent gewürdigt werden, so daß sich die Auseinandersetzung und auch das Beweisverfahren – Befragung von Experten

The necessary unification of substantive patent law in Europe should not involve any insurmountable difficulties. Some countries differ from others, but, since patent law is a relatively new area, there are no centuries-old legal positions to be defended to the death. Given the necessary political will, unification is possible. In my view, the standardisation of rules on compensation should also be achievable. We discussed this at the last conference in Washington and saw that the problem of national differences was by no means unsolvable.

3.2.3 Unification of procedural law

The review of lower-instance rulings by the supreme patent court also presupposes, however, that the lower courts follow certain rules of procedure which guarantee a sufficiently sound basis for the supreme court's decision. The simplest way of accomplishing this would be to give jurisdiction – even at the lower level(s) – to a supranational patent court with its own rules of procedure. Since it seems unreasonable to have the litigants travelling to and fro across Europe for first-instance proceedings, the court would presumably have to be peripatetic – in other words, irrespective of its seat, it would have to convene in the country where the defendant had his or her principal place of business. In the interests of efficiency there would have to be rules of procedure providing, after preliminary written proceedings, for **a single hearing**, followed by a decision. Although this approach corresponds to existing practice in some countries, it would be viewed as totally alien in others.

Moreover, to avoid disproportionate effort and expense, the court would need to hear several cases at a single session. This, however, would be likely to founder on the fact that a different composition of the court would be required for each technical field to which the proceedings related. I shall come back to this shortly.

On balance, therefore, it would make more sense for the patent courts of first instance to be national courts (one per country), and to specify the minimum requirements that these courts must meet in terms of procedure and personnel.

3.2.4 The composition of the patent courts

A high-quality system of legal protection requires competent courts. In patent law, the best way of guaranteeing this – at least where facts and evidence are to be investigated – is for a court to be made up not solely of legal experts, but also of judges with technical expertise and current experience of the relevant field, who are assigned individual cases as appropriate to their specific technical qualifications. These individuals are neither full-time judges, nor are they intended to replace experts. Their knowledge of the field in question and their practical experience do, however, guarantee that the technical aspects of the parties' submissions are understood and correctly assessed by the court from the outset, so that it can concentrate on the essentials in hearing the arguments and taking evidence, ie questioning experts and witnesses. An informed appreciation of

L'unification nécessaire du droit des brevets en Europe devrait être possible sans difficultés insurmontables. Il existe bien sûr certaines différences d'un pays à l'autre, mais, étant donné que le droit des brevets est une matière relativement nouvelle, on ne trouve nulle part de positions juridiques séculaires qui devraient être défendues à tout prix. S'il existe une volonté politique d'unification, cette dernière pourra être réalisée. Je crois qu'il devrait aussi être possible de parvenir à une unification en ce qui concerne le règlement des dommages-intérêts. Ayant examiné ce problème lors de la dernière conférence à Washington, nous avons vu que les différences nationales ne sont absolument pas insurmontables.

3.2.3 Unification du droit procédural

Mais l'appréciation par la cour suprême des brevets de décisions rendues par des juridictions inférieures suppose que les instances inférieures appliquent certaines règles de procédure qui garantissent que la cour suprême des brevets puisse rendre sa décision en se fondant sur une base suffisante et sûre. La solution la plus simple consisterait à mettre déjà en place comme instance inférieure en matière de brevets un tribunal supranational disposant de son propre règlement de procédure (le cas échéant en tant qu'instance la plus basse, dans l'hypothèse de deux instances inférieures en matière de brevets). Mais comme on ne peut raisonnablement demander aux parties de voyager aux quatre coins de l'Europe pour une procédure de première instance, c'est le tribunal qui devrait se déplacer. Indépendamment de son siège, il devrait par exemple siéger dans le pays où le défendeur a son siège. Cependant, cette méthode ne pourrait s'appliquer efficacement qu'avec un règlement de procédure prévoyant, après une procédure écrite introductive, **une seule audience** suivie du prononcé du jugement. Une telle procédure correspondrait à ce qui se pratique dans certains pays, mais serait tout à fait nouvelle dans d'autres.

Afin que les coûts et les résultats demeurent dans une proportion raisonnable, le tribunal devrait en outre se déplacer non pas pour une seule affaire, mais pour plusieurs en même temps. Toutefois, cette solution serait probablement vouée à l'échec – j'y reviendrai dans quelques instants – du fait que le tribunal devrait être composé différemment en fonction du domaine technique constituant le thème de la procédure.

Dans l'ensemble, il me semblerait plus judicieux d'instituer en tant que tribunaux de brevets de première instance des tribunaux nationaux, un par pays, et de définir les exigences minimales à remplir par ces tribunaux en matière de procédure et de personnel.

3.2.4 Composition des tribunaux de brevets

Un système de protection juridique de bonne qualité suppose des tribunaux compétents. A mon avis, la meilleure façon de garantir cette dernière dans les affaires de brevets, en tout cas pour une instance statuant sur des faits, consiste à composer le tribunal non seulement de juristes, mais aussi de juges possédant des connaissances techniques et, de surcroît, une expérience pratique dans leur domaine. Ceci implique que ces juges exercent parallèlement à leur fonction principale. Il sera fait appel à ces juges spécialisés au cas par cas, en fonction de leurs connaissances spécifiques. Cela ne veut pas dire que ces juges puissent remplacer des experts, mais leurs connaissances techniques de base dans le domaine en question, ainsi que leur expérience dans la pratique, garantissent que les déclarations techniques des parties seront d'emblée comprises et appréciées

und Zeugen – auf die wesentlichen Fragen konzentrieren kann. Dies führt nicht nur zu qualifizierten Urteilen, sondern eröffnet vor allem auch, weil das Gericht eben frühzeitig eine fachliche Beurteilung vornehmen kann, die Möglichkeit, Prozesse durch Vergleiche zu beenden. Und wenn etwas der Industrie dient, dann ist es die schnelle und einvernehmliche Beendigung von prozessualen Auseinandersetzungen.

3.2.5 Der Instanzenzug

Die Überlegungen zu einem europäischen Patentschutzsystem gehen regelmäßig von einem Patentgericht 1. Instanz, einem Patentgericht 2. Instanz und einem obersten Patentgericht aus (so, wie das auch Herr Messerli vorgestellt hat).

Wenn aber zum einen das Gericht erster Instanz wirklich qualifiziert ist, und zum anderen das oberste Patentgericht nicht nur Rechts- sondern auch Tatfragen behandeln kann, dann scheint mir das Patentgericht 2. Instanz durchaus entbehrlich.

Das ergäbe einen kurzen und effizienten Rechtsweg: jeweils ein nationales Patentgericht und darüber das oberste europäische Patentgericht.

Dazu kommt, daß wenn in jedem Land nur ein Gericht die Patentstreitigkeiten behandelt, dieses Gericht dann spezialisiert ist und entsprechend auch spezielle Anforderungen erfüllen kann – zum Beispiel die, daß seine Richter in der Lage sind, Patentschriften zu verstehen, die in englischer Sprache abgefaßt sind.

3.2.6 Nichtigkeitsklage

Noch ein kurze Bemerkung zur Nichtigkeitsklage: Es scheint ein Bestreben der Industrie zu sein, den Beklagten an seinem Sitz für Patentverletzungen in irgendeinem Land belangen zu können. Solche Verletzungen – auch im Ausland vorgenommene – richtig zu beurteilen, traut man den Gerichten zu. Die Nichtigkeitsfrage hingegen sollen die Gerichte je nach dem nur mit Wirkung inter partes oder nur mit Wirkung für das Land des Gerichtsstandes beurteilen können. Das paßt meines Erachtens nicht zusammen. Ich halte deshalb dafür, daß im Rahmen eines einheitlichen Patentsystems auch die Nichtigkeit – sei es auf Klage oder auf Widerklage hin – einheitlich, mit Wirkung für das ganze Vertragsgebiet beurteilt werden muß, selbstverständlich mit der Möglichkeit, den Fall an das oberste Patentgericht weiterzuziehen.

4. Fazit

Patente genießen Schutz, weil sie etwas beinhalten, das nicht nahegelegen hat. Deshalb verdienen sie auch ein Rechtsschutzsystem, das über das hinausgeht, was naheliegt. Eines, in dem die ausgetretenen Pfade verlassen werden und mutig Neues angegangen wird. Das erfordert von allen Beteiligten die Bereitschaft, mit neuen Strukturen, neuem Recht, neuen Instanzen und allenfalls auch mit einer neuen Sprache umzugehen.

Damit wird ein großer Aufwand verlangt; aber ich bin überzeugt, der würde sich lohnen.

the technical issues at an early stage will improve the quality of decisions; more specifically, it will also encourage the termination of proceedings by settlement. And if anything serves the cause of industry, it is the quick resolution of disputes by mutual consent.

3.2.5 Sequence of courts

Most commentators assume that a full-fledged European patent system would involve a patent court of first instance, a second-instance court and a supreme patent court (as described by Mr Messerli).

However, if the court of first instance is properly qualified and the supreme patent court has jurisdiction for issues of fact as well as legal questions, the patent court of second instance could well be dispensable.

There would then be one national patent court per country, with the supreme European patent court as the top level of jurisdiction. This would shorten the judicial route and make it more efficient.

Furthermore, if only one court in each country handles patent disputes, that court will be specialised and will therefore be able to meet special requirements, eg that its judges understand patent specifications drafted in English.

3.2.6 Revocation actions

Finally, I shall comment briefly on revocation actions. Industry would apparently like to be able to bring an action in the country where a defendant has his or her principal place of business for a patent infringement in any other country. The courts are believed to be capable of correctly assessing infringements committed outside the country in which they are based. For revocation cases, by contrast, the courts are to have jurisdiction only with inter partes effect or only with effect for the country of venue. This strikes me as inconsistent. Within a unified patent system, jurisdiction for revocation actions, by direct application or counterclaim, must also be unified, so that a decision can be obtained for all the contracting states, with, of course, the possibility of appeal to the supreme patent court.

4. Conclusion

Patents enjoy protection because they concern something which was not obvious. Consequently they also deserve a system of legal protection which goes beyond the obvious, leaving the well-worn paths and boldly striking out in new directions. This demands a general willingness to come to terms with new structures, new legislation, new courts and also, if need be, with a new language.

A considerable effort will be needed to achieve this, but I am convinced that the benefits will make it worthwhile.

avec compétence par le tribunal, de sorte que l'examen des affaires et la procédure d'instruction (consultation d'experts et de témoins) puissent se concentrer sur les questions essentielles. Il s'ensuivra non seulement des jugements qualifiés, mais aussi et surtout la possibilité de terminer des procès par des compromis, parce que le tribunal est en mesure de rendre un jugement technique sans tarder. Et si quelque chose sert à l'industrie, c'est bien la clôture rapide et à l'amiable de litiges procéduraux.

3.2.5 Hiérarchie des juridictions

Les réflexions concernant un système européen de protection par brevet ont régulièrement comme point de départ un tribunal des brevets de première instance, un tribunal des brevets de deuxième instance et une cour suprême des brevets (comme l'a également exposé M. Messerli).

Mais si le tribunal de première instance est vraiment qualifié, d'une part, et si la cour suprême des brevets peut traiter non seulement de questions de droit, mais aussi de questions de fait, le tribunal de deuxième instance me paraît totalement superflu.

Cela permettrait une procédure judiciaire courte et efficace : un tribunal national de brevets et, au-dessus, la cour suprême européenne des brevets.

En outre, le fait que si, dans chaque pays, un seul tribunal examine les litiges en matière de brevets, ce tribunal est alors spécialisé et peut donc répondre également à des exigences spéciales, par exemple que ses juges soient en mesure de comprendre des fascicules de brevet rédigés en anglais.

3.2.6 Action en nullité

Encore une brève remarque concernant l'action en nullité : l'industrie souhaite, semble-t-il, que le défendeur puisse être poursuivi à son siège pour des contrefaçons de brevets commises dans n'importe quel pays. Pour juger correctement de telles contrefaçons – même effectuées à l'étranger –, on s'en remet aux tribunaux. En matière de nullité, en revanche, les tribunaux sont censés juger selon le cas, soit uniquement avec effet inter partes, soit uniquement avec effet pour le pays de la juridiction compétente. A mon avis, cela n'est pas compatible. C'est pourquoi je pense qu'il faut juger également la nullité de façon unitaire – qu'il s'agisse d'une action en nullité ou d'une demande reconventionnelle en nullité – dans le cadre d'un système de brevet unitaire, avec effet pour la totalité du territoire contractuel et, naturellement, avec la possibilité de soumettre l'affaire à la cour suprême des brevets.

4. Conclusion

Les brevets bénéficient d'une protection parce qu'ils contiennent quelque chose qui n'est pas évident. C'est pourquoi ils méritent également un système de protection juridique qui dépasse le cadre de ce qui est évident. Un système qui sorte des sentiers battus et fasse courageusement preuve d'innovation. Cela exige de toutes les parties concernées qu'elles soient prêtes à utiliser de nouvelles structures, un nouveau droit, de nouvelles instances et, le cas échéant, une nouvelle langue.

Cela exige un engagement considérable ; mais je suis convaincu que cela en vaut la peine.

*José Ramón FERRANDIZ GABRIEL**

Einfluß des Grünbuchs der Europäischen Kommission über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa auf das System der Rechtsprechung

Inhaltsübersicht:

- I. Die Darstellung des europäischen Patentrechts und seiner Ziele im Grünbuch
- II. Der derzeitige Patentschutz in Europa
- III. Die Struktur der Rechtsprechung und die verfahrenstechnischen Besonderheiten auf dem Gebiet des Patentrechts in Spanien
- IV. Stellungnahme zu den aufgeworfenen Fragen
- V. Unzulänglichkeiten des gemeinschaftlichen Patentschutzsystems, die in der Gerichtsverfassung begründet sind
- VI. Stellungnahme zu den aufgeworfenen Fragen
- VII. Unzulänglichkeiten des gemeinschaftlichen Patentschutzsystems, die den Übersetzungskosten zuzuschreiben sind
- VIII. Stellungnahme zu den aufgeworfenen Fragen

I. DIE DARSTELLUNG DES EUROPÄISCHEN PATENT-SCHUTZSYSTEMS UND SEINER ZIELE IM GRÜNBUCH

A. – Vor der Beschlußfassung über ihren ersten Aktionsplan für Innovation in Europa hat sich die Kommission einen Überblick über das in Europa bestehende Patentschutzsystem verschafft, *um beurteilen zu können, ob es den Anforderungen der Benutzer entspricht, ob neue Gemeinschaftsaktionen erforderlich sind und in welcher Form und mit welchem Inhalt sie gegebenenfalls ergehen sollten.*

Die Verfasser des Grünbuchs gehen von der Überzeugung aus, *daß Unternehmen, die über ein spezifisches Know-how verfügen und Markenprodukte und patentierte Verfahren oder Produkte anbieten, wettbewerbsfähiger sind und ihren Marktanteil leichter halten oder gar ausweiten können als andere.*

Andererseits nehmen sie auf die unumstrittene Tatsache Bezug, daß Europa im High-Tech-Bereich und vor allem auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie weit weniger gut abschneidet als seine Wettbewerber Japan und die Vereinigten Staaten, *da es zwar über ausgezeichnete wissenschaftliche Grundlagen verfügt, es ihm jedoch nicht so gut wie anderen Regionen der Welt gelingt, seine Fähigkeiten in neue Produkte umzusetzen und Marktanteile zu erringen.*

Es wird die These vertreten, daß eine Verbesserung des Patentwesens allein nicht ausreichen wird, um diese Lage zu ändern, die auf dem alten Kontinent im Vergleich zu den großen Wettbewerbern zu einem guten Teil auf Disproportionen bei dem für die Forschung aufgewandten Anteil des BIP und beim Anteil der Forscher an der Erwerbsbevölkerung zurückzuführen ist.

*José Ramón FERRANDIZ GABRIEL**

The influence on the judicial system of the European Commission's Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe

Contents

- I. The Green Paper's vision of the European patent system and its objectives
- II. Current patent protection in Europe
- III. The judicial structure and procedural features in Spanish patent law
- IV. Answers to questions raised
- V. The shortcomings in the Community patent protection system attributed to the organisation of the courts
- VI. Answers to questions raised
- VII. The shortcomings in the Community patent protection system attributed to the cost of translations
- VIII. Answers to questions raised

I. THE GREEN PAPER'S VISION OF THE EUROPEAN PATENT SYSTEM AND ITS OBJECTIVES

A. The European Commission, when adopting the first action plan for innovation, dwelt at some length on the current status of the patent system in Europe, *in order to assess whether it meets the needs of users, examine whether new Community measures are necessary and consider what such measures could involve and what form they could take.*

The authors of the Green Paper share the conviction that *those companies with specialised know-how which sell branded products and patented products or processes have a competitive advantage when it comes to maintaining or expanding their market share.*

On the other hand, however, the authors note the clear evidence that, in high-technology sectors and especially information and communications technology, Europe is lagging behind its competitors, Japan and the United States, *since, although Europe's scientific base is excellent, it is less successful than other regions of the world at converting its skills into new products and market share.*

It is accepted that improving the patent system in Europe will not in itself be sufficient to reverse this situation, which is to a considerable extent determined by the disproportionate amount of Europe's GDP earmarked for research and by the total number of researchers in proportion to the working population, compared with Europe's major competitors.

José Ramón FERRANDIZ GABRIEL*

Influence sur le système judiciaire du Livre vert de la Commission européenne sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe

Sommaire :

I. Perspectives offertes par le Livre vert sur le système du brevet européen et ses objectifs

II. La protection par brevets en Europe actuellement

III. La structure judiciaire et les caractéristiques procédurales dans le domaine des brevets en Espagne

IV. Réponses aux questions posées

V. Les défauts du système communautaire de protection par brevets imputés à l'organisation judiciaire

VI. Réponses aux questions posées

VII. Les défauts du système communautaire de protection par brevets imputés au coût des traductions

VIII. Réponses aux questions posées

I. PERSPECTIVES OFFERTES PAR LE LIVRE VERT SUR LE SYSTEME DU BREVET EUROPEEN ET SES OBJECTIFS

A. La Commission européenne, en adoptant le premier plan d'action pour l'innovation, s'est attachée à examiner la réalité du système des brevets en Europe, *afin de mesurer s'il répond aux besoins des utilisateurs, afin d'examiner la nécessité de nouvelles actions communautaires et afin d'explorer la forme et le contenu possibles de telles actions nouvelles.*

Les auteurs du Livre vert partagent la conviction que *les entreprises possédant un savoir-faire et commercialisant des produits de marque et des produits ou procédés brevetés, sont dans une meilleure position concurrentielle pour gagner ou maintenir leurs parts de marché.*

En revanche, ces mêmes auteurs constatent que, dans les technologies de pointe, et notamment dans l'informatique et les télécommunications, l'Europe est à l'évidence moins bien placée que ses concurrents que sont le Japon et les Etats-Unis, *car elle dispose d'une excellente base scientifique, mais parvient moins bien que d'autres régions du monde à transformer ses compétences en produits nouveaux et en parts de marché.*

Il est admis que le système des brevets en Europe ne va pas, à lui seul, inverser cette situation, qui est due dans une large mesure au fait que le vieux continent consacre à la recherche une part du PNB inférieure à celle de ses grands concurrents, et que le nombre de chercheurs par rapport à la population active y est moins élevé.

* Richter am Provinzialgericht Barcelona

* Judge of the Higher Provincial Court of Barcelona

* Juge au Tribunal provincial de Barcelone

Da es nicht so leicht sein wird, mit dem vorgesehenen Patentschutzsystem Patentschutz und Rechtssicherheit in einem angemessenen räumlichen Geltungsbereich zu gewähren, besteht angesichts dieses brennenden Problems natürlich der Wunsch zu verhindern, daß dieses zu *einem zusätzlichen Hindernis für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen* wird.

Dabei wird das Unbehagen der Gemeinschaft darüber deutlich, daß die in der Gemeinschaft tätigen Unternehmen 40 Jahre nach der Unterzeichnung der Römischen Verträge noch immer nicht über ein einheitliches Recht auf dem Gebiet des Schutzes für neue Erfindungen durch Patente verfügen, weil das 1975 in Luxemburg geschlossene Übereinkommen niemals in Kraft getreten ist.

Das Grünbuch konstatiert daher einen Mangel, da das Niveau der Harmonisierung der einzelstaatlichen Gesetzgebungen und das regionale europäische Patentrecht diesem Anliegen nicht gerecht werden.

Es sieht eine Gemeinschaftsaktion vor, um diesen Mangel mit der tatsächlichen Schaffung des Gemeinschaftspatents als wesentliches Integrationselement für die Verwirklichung des Binnenmarktes zu beheben.

In diesem Zusammenhang nennt das Grünbuch **drei Ziele**:

- Erstellung eines umfassenden Überblicks über den derzeitigen Schutz von Erfindungen durch das Patentsystem in der Europäischen Union.
- Prüfung der Notwendigkeit neuer Gemeinschaftsaktionen oder der Modifizierung der derzeitigen Systeme.
- Ermittlung der Formen und des Inhalts, die für solche neuen Aktionen gegebenenfalls in Frage kämen.

B. – Da der Rechtsweg für eine solche Gemeinschaftsaktion – nämlich der der Verordnung – Einstimmigkeit erfordert, muß in den entsprechenden Verhandlungen und Neuverhandlungen der Fragen, insbesondere der, die das Inkrafttreten des Übereinkommens von Luxemburg verhindert haben, und derer, die bei der Anwendung des Münchner Übereinkommens zu Problemen geführt haben, eine Einigung herbeigeführt werden. Deshalb sind wir als Interessenten aufgefordert, an dieser Aussprache über die Notwendigkeit und Durchführbarkeit eines neuen oder reformierten Gemeinschaftspatentrechts teilzunehmen und einen Fragenkatalog dazu zu beantworten.

Die nächsten Minuten sind der Beantwortung dieses Fragenkatalogs und der Begründung der Antworten gewidmet, wobei sowohl das spezifische Ziel der Gemeinschaftsaktion als auch die allgemeinen Ziele der Europäischen Union gemäß dem Vertrag von Maastricht berücksichtigt wurden.

Unsere Antwort auf diese Aufforderung gliedert sich nach den einführenden allgemeinen Überlegungen in zwei Teile: a) Der erste Teil bezieht sich auf ein eindeutig verfahrenstechnisches Problem: **die Zuständigkeit eines nationalen Richters, in einer im Wege der Widerklage erhobenen Nichtigkeitsklage eines Patents zu erkennen, sowie auf den räumlichen Geltungsbereich seiner Urteile**, b) der zweite Teil bezieht sich auf ein Problem,

This is regarded as a pressing problem, and one which gives rise to the desire to avoid a patent system which may act as *a further brake on the competitiveness of European companies* by failing to offer the advantages of forms of protection which are easy to obtain and legally certain within a suitable geographical framework.

In making this point, the authors show the disappointment felt in the Community at the fact that, forty years after the signing of the Treaty of Rome, enterprises operating within the Community still have no uniform system of law for protecting inventions by means of patents because the Luxembourg Convention of 1975 has not yet entered into force.

Europe thus starts out at a disadvantage, since the degree of harmonisation of national legislation and the regional European patent system will not suffice to meet these needs.

The plan, therefore, is to adopt a course of action which eliminates this disadvantage by effectively creating the Community patent as an essential integrating tool for the achievement of the internal market.

In this context, the Green Paper has **three main objectives**:

- to gain as full a picture as possible of the situation as regards the protection of innovation by the patent system in the European Union,
- to examine whether new Community measures are necessary and/or whether existing arrangements need to be adjusted; and
- to consider what these new measures could involve and what form they could take.

B. However, as the regulatory framework proposed for this Community action – a Regulation – requires consensus in order to achieve the necessary unanimity, involving the negotiation or renegotiation of certain issues, especially those which have prevented the Luxembourg Convention from coming into force and those which have created problems with the application of the Munich Convention, we, as one of the sectors concerned, are being invited to participate in this debate on the need for and viability of a new or revised Community patent system, and to complete a questionnaire on that system.

The notes that follow are designed as a reasoned response to this enquiry, taking into account both the specific purpose of the Community action in question and the general objectives of the European Union as stated in the Maastricht Treaty.

Apart from a few general considerations, the response to this invitation can be divided into two parts: (a) the first relates to a largely procedural issue: **the competence of national courts to hear patent revocation actions, brought by way of counterclaim, and the territorial scope of the effects of their judgments**; (b) the second part deals with a matter which is not only topical but also exerts an influence, albeit indirect, on court

C'est là, selon les auteurs du Livre vert, un problème urgent d'où découle le désir d'éviter un système de brevets qui ne devienne *un frein supplémentaire à la compétitivité des entreprises européennes*, en ne proposant pas des titres de protection faciles à obtenir et juridiquement sûrs, dans un cadre géographique adéquat.

Les auteurs soulignent la déception que provoque, en Europe, le fait que, quarante ans après la signature du traité de Rome, les entreprises exerçant leurs activités dans la Communauté ne disposent toujours pas d'un titre unitaire de protection de l'innovation par brevet, la Convention de Luxembourg de 1975 n'étant jamais entrée en vigueur.

Une carence existe donc en Europe, puisque le niveau d'harmonisation des législations nationales et le système régional du brevet européen ne suffisent pas pour atteindre ces objectifs.

Le plan d'action vise par conséquent à remédier à cette situation moyennant l'instauration effective du brevet communautaire en tant qu'instrument essentiel d'intégration dans le cadre de la réalisation du marché intérieur.

Dans ce contexte, le Livre vert poursuit explicitement un **triple objectif** :

– Dresser un tableau complet de la situation en matière de protection de l'innovation par brevets au sein de l'Union européenne ;

– Mesurer la nécessité de nouvelles actions communautaires ou d'un aménagement des régimes actuels, et

– Explorer la forme et le contenu possibles de telles actions nouvelles.

B. Mais comme le cadre normatif proposé pour une telle action communautaire – celui du "règlement" – suppose un consensus pour obtenir l'unanimité requise, impliquant la négociation ou renégociation de certaines questions, notamment de celles qui ont empêché l'entrée en vigueur de la Convention de Luxembourg et de celles qui ont posé des problèmes pour l'application de la Convention de Munich, nous sommes invités, en tant que partie intéressée, à participer à ce débat sur la nécessité et la viabilité d'un brevet communautaire nouveau ou modifié, et à répondre à un questionnaire concernant cette problématique.

L'exposé ci-après présente les réponses motivées à ce questionnaire, compte tenu de l'objectif spécifique de l'action communautaire et des objectifs généraux de l'Union européenne tels qu'ils ressortent du Traité de Maastricht.

Après quelques généralités, deux grands thèmes seront abordés : a) la première partie sera consacrée à une question de nature essentiellement procédurale, à savoir **la compétence des tribunaux nationaux pour connaître de l'action en nullité intentée contre le brevet par voie reconventionnelle, et la portée territoriale des effets découlant de leurs décisions** ; b) la deuxième partie traitera d'une question d'actualité ayant une influence,

das sowohl aktuell ist als auch aus materiell-rechtlichen und Verfahrensgründen, wenn auch nur indirekten, Einfluß auf die gerichtliche Entscheidung hat: das sogenannte Problem der **Übersetzungskosten und diesbezügliche Lösungsmöglichkeiten**.

II. DER DERZEITIGE PATENTSCHUTZ IN EUROPA

Der europäische Patentschutz wird durch zweierlei Normen geregelt: die nationalen Bestimmungen, die mit dem Beitritt der Staaten zum Münchner Übereinkommen de facto harmonisiert wurden, und das sogenannte europäische Patentschutzsystem, bestehend aus dem genannten Übereinkommen und in gewisser Hinsicht auch aus dem Luxemburger Gemeinschaftspatentübereinkommen, die ihren komprimierten Ausdruck in der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente gefunden haben.

A. – Das **Münchner Übereinkommen** (EPÜ, 1973) bietet zweifelsfrei den Vorteil, ein einheitliches System der Patenterteilung und bestimmte einheitliche Normen für bereits erteilte Patente geschaffen zu haben, allerdings in einem dezentralisierten Verfahren von der Erteilung des Patents bis zu seinem Erlöschen in den jeweiligen Ländern. Andererseits weist es eine Unzulänglichkeit auf, die sich aus dem Territorialprinzip ergibt, also folglich aus dem Fehlen einer gemeinsamen Rechtsprechung zur Entscheidung der Verfahren, die aufgrund der in ihm geregelten Materie angestrengt werden. Das äußert sich in der unterschiedlichen Auslegung des europäischen Rechts bei der Anwendung durch die nationalen Gerichte mit der entsprechenden Rückwirkung auf die Rechtssicherheit und die Kosten des angestrebten Rechtsschutzes.

B. – Das **Übereinkommen von Luxemburg** (GPÜ, 1975), das seine endgültige Fassung mit der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente (VGP, 1989) erlangte, enthält keine Bestimmung bezüglich der Einbeziehung der Staaten, die der Gemeinschaft 1995 beigetreten sind, geschweige denn der Staaten, die das in Zukunft zu tun gedenken. Außerdem ist strittig, ob es aus heutiger Sicht den damals gestellten Anforderungen gerecht wird.

C. – Die **Zuständigkeit der Europäischen Union** für das Gebiet der Patente als eine der Voraussetzungen des Schutzes des freien Warenverkehrs und eines Marktes mit unverfälschten Wettbewerbsregeln liegt auf der Hand. Aus aktueller Sicht bietet sich deshalb die Regelung der Materie mit einem geeigneten Instrument an, nämlich einer Verordnung, die keiner Ratifizierung bedarf und gewährleistet, daß sie in der gesamten Union und auch in neu hinzukommenden Staaten sofort in Kraft tritt.

Angesichts dieser Situation stellt sich die Frage nach den Vor- und Nachteilen eines gemeinschaftsweiten Patentschutzes, insbesondere aus der Sicht der Regelung des Rechts und der Rechtssicherheit bei der Anwendung der Rechtsnormen.

III. DIE STRUKTUR DER RECHTSPRECHUNG UND DIE VERFAHRENSTECHNISCHEN BESONDERHEITEN AUF DEM GEBIET DES PATENTRECHTS IN SPANIEN

Die spanische Patentschutzordnung entspricht aufgrund der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ, 1983) dem *lex loci protectionis*, also der Gleichstellung eines Angehörigen eines anderen Verbandslandes, gleich ob Inländer oder mit Wohnsitz oder Niederlassung in einem anderen Verbandsland, mit dem spanischen Staatsbürger und

decisions, for substantive and procedural reasons, namely awareness of the problem of the **cost of translations and possible solutions to that problem**.

II. CURRENT PATENT PROTECTION IN EUROPE

Patent protection in Europe is governed by two key bodies of legislation: the national rules, which were harmonised as a result of the states' accession to the Munich Convention; and what is known as the European patent system, comprising that Convention and, to a certain extent, the Luxembourg Convention, embodied in the Agreement relating to Community Patents.

A. The **Munich Convention** (EPC, 1973) offers the undoubted advantage of having created a single grant procedure and laid down certain uniform rules for patents already granted, although employing a decentralised procedure from the grant of the title until its lapse in each of the designated states. It suffers, however, from other disadvantages, including that of its territorial scope and, consequently, the absence of any common jurisdiction for settling conflicts arising in the areas governed by the Convention, which is reflected by differences in the interpretation of European law as applied by the national courts, with predictable and continuing effects on legal certainty and the cost of protection.

B. The **Luxembourg Convention** (CPC, 1975), which was finalised in the Agreement relating to the Community patents (ACP, 1989), does not provide for the inclusion of the states which joined the Community in 1995, nor indeed for those which may do so in the future. It is debatable, in any case, whether it now meets the requirements on which it was based.

C. The **competence of the European Union** to intervene in patent matters is obvious, since it is under an obligation to safeguard the free movement of goods and a market governed by rules on undistorted competition. This makes it expedient for the subject to be regulated from a more up-to-date standpoint, and by means of the appropriate legislative instrument – a regulation, which requires no ratification and offers the certainty that it will enter into force throughout the Union and become immediately applicable in the event of future enlargement of the Union.

In these circumstances, then, the question arises of the advantages and disadvantages of a form of patent protection which embraces the entire Community, especially from the standpoint of legislation and legal certainty regarding the application of that legislation.

III. THE JUDICIAL STRUCTURE AND PROCEDURAL FEATURES IN SPANISH PATENT LAW

The Spanish model of patent protection corresponds, pursuant to the Paris Union Convention (CUP, 1883) to the *lex loci protectionis* [law of the place of protection], i.e. the treatment of foreigners, whether nationals of, domiciled or established in any of the countries of the Union, in the same manner as Spanish citizens, and

ne fût-ce qu'indirecte, sur le processus décisionnel judiciaire, ceci pour des raisons de fond et de procédure, à savoir le problème du "**coût des traductions**" et les **solutions qui peuvent y être apportées.**

II. LA PROTECTION PAR BREVETS EN EUROPE ACTUELLEMENT

La protection par brevets en Europe repose sur deux piliers normatifs : celui des dispositions nationales, harmonisées du fait de l'adhésion des Etats à la Convention de Munich, et ce qu'il est convenu d'appeler le système européen des brevets, constitué par la Convention précitée et, dans une certaine mesure, par la Convention de Luxembourg intégrée dans l'Accord en matière de brevets communautaires.

A. La Convention de Munich (CBE, 1973) offre l'avantage indéniable d'avoir créé une procédure unique de délivrance et d'avoir établi certaines normes unitaires pour les brevets déjà octroyés, même s'il est prévu un traitement décentralisé à partir de la délivrance du titre jusqu'à son extinction dans chacun des Etats désignés. En revanche, elle pâtit notamment de son étendue territoriale, et donc de l'absence de juridiction commune pouvant résoudre les litiges qui surgissent dans les domaines relevant de sa compétence, ce qui se traduit par des divergences d'interprétation du droit européen qu'appliquent les tribunaux nationaux, avec des retombées inévitables sur la sécurité juridique et sur le coût de la protection recherchée.

B. La Convention de Luxembourg (CBC, 1975), qui a reçu sa forme définitive avec l'Accord en matière de brevets communautaires (ABC, 1989), ne contient aucune disposition concernant les Etats devenus membres de l'UE en 1995, et encore moins concernant ceux qui pourraient le devenir dans le futur. En outre, il n'est pas certain qu'elle satisfasse aujourd'hui aux exigences qui ont présidé à sa création.

C. La compétence de l'Union européenne dans le domaine des brevets est évidente, en tant que garante de la libre circulation des marchandises et d'un marché régi par des règles de transparence en matière de concurrence. Par conséquent, il importe d'édicter des règles selon une perspective plus moderne et de le faire au moyen de l'instrument normatif adéquat, à savoir le règlement, qui n'exige aucune ratification et offre des garanties quant à son entrée en vigueur dans toute l'Union européenne et son application immédiate en cas d'élargissement de celle-ci.

Face à une telle situation, la question se pose donc de savoir quels sont les avantages et les inconvénients d'une protection par brevets englobant la Communauté tout entière, notamment du point de vue du droit et de la sécurité juridique dans son application.

III. LA STRUCTURE JUDICIAIRE ET LES CARACTERISTIQUES PROCEDURALES DANS LE DOMAINE DES BREVETS EN ESPAGNE

Le modèle espagnol de protection par brevets repose, en application de la Convention de Paris (CUP, 1883), sur le principe *lex loci protectionis*, à savoir que les étrangers, qu'ils soient ressortissants d'un des pays de l'Union ou domiciliés ou établis dans l'un de ces pays, sont traités de la même manière que des citoyens espa-

dem als Mindeststandard der Verbandsbehandlung (Art. 2, 3 und 4a) bekannten Grundsatz. Ist dagegen eine Regelung nach den Bestimmungen dieser Übereinkunft nicht möglich, dann folgt das spanische System des internationalen Privatrechts den einseitigen und territorialgebundenen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (Art. 10 (4)).

A. – Patentstreitigkeiten werden durch die zivilrechtlichen Justizorgane auf drei Ebenen entschieden, und zwar der Klage, dem ordentlichen Berufungsverfahren bzw. dem außerordentlichen Kassationsverfahren. Die im Patentgesetz (PatG, 1986) (Art. 125 (2)) vorgesehene und im Gerichtsverfassungsgesetz (GVG, 1985) (Art. 98 (1)) eingeräumte Möglichkeit der Spezialisierung in der ersten Instanz steht verordnungsrechtlich dem zuständigen Verfassungsorgan der Justizverwaltung, dem Richterwahlausschuß (Verordnung 5/1995), zu.

B. – Laut Patentgesetz sind de facto die **Zivilrichter und -gerichte** für die Verhandlung von **Nichtigkeitsklagen von Patenten und deren Verteidigung** zuständig (Art. 125 PatG). Dennoch können die durch das gleiche Gesetz geregelten Verwaltungsakte, insbesondere die **Erteilung des Patents** durch das spanische Patent- und Markenamt, vor den **Organen der Verwaltungsgerichtsbarkeit** verhandelt werden (Art. 3 PatG).

Dieser doppelte Rechtsweg zur Klärung der Gültigkeit eines erteilten Patents ist nicht verwirrend, da die Sachen, in denen jeweils erkannt wird, völlig unterschiedlich voneinander sind. Außerdem sieht das Patentgesetz zur Vermeidung eventueller Interferenzen eine **Ausschließungsbestimmung** vor, nach der es *unmöglich ist, vor einem Zivilgericht auf die Nichtigkeit eines Patents zu klagen, wenn die gleiche Sache, was ihren materiellen Grund betrifft, bereits Gegenstand eines verwaltungsrechtlichen Urteils ist* (Art. 113 (4) PatG).

Die **verwaltungsgerichtliche Klage** setzt voraus, daß der Verwaltungsweg voll ausgeschöpft wurde (Art. 49.II Königliche Verordnung 2573/1977 vom 17. Juni). Sie kann von jedermann (Art. 47 (1) PatG) vor den im erwähnten Gesetz genannten Justizorganen (Gesetz 29/1998 vom 13. Juli) angestrengt werden.

Der Gegenstand dieses Rechtsmittels hat rein verwaltungstechnischen Charakter, denn *er kann sich nur auf die Unterlassung entscheidender Verfahrensschritte oder auf Fragen beziehen, die von der Verwaltung während des Erteilungsverfahrens hätten geklärt werden können, mit Ausnahme der Erfindungseinheit* (Art. 47 (2) PatG), ohne daß dabei *fehlende Neuheit oder fehlende erfinderrische Aktivität des Antragsgegenstands berührt werden, wenn der Antrag im Wege der Patenterteilung ohne vorherige Prüfung behandelt wurde* (Art. 47 (3) PatG).

Die **Nichtigkeitsklage eines Patents** kann von *denjenigen, die sich als Geschädigte betrachten, sowie von der öffentlichen Hand* (Art. 113 (1) PatG), *während der gesamten Geltungsdauer des Patents und bis zu fünf Jahre nach Erlöschen des Patents* (Art 113 (2) PatG) im Wege der Klage oder Widerklage bei den Zivilgerichten *eingereicht werden*. Anspruchsgegner eines solchen Antrags ist der *zum Zeitpunkt der Klageeinreichung eingetragene Patentinhaber* (Art. 113 (3) PatG). In erster Instanz wird das Verfahren von einem Richter des Amtsgerichts der Provinzhauptstädte, in denen die Obersten Gerichte ihren Sitz haben, verhandelt, das Berufungsverfahren

what is known as the principle of minimum Union treatment (Articles 2, 3 and 4bis). On the other hand, where the rule on conflict extracted from the Convention is not applicable, the Spanish system of international private law is based on the unilateral and territorial rule laid down in the Civil Code (Article 10(4)).

A. Conflicts on patent matters are resolved by the civil courts, comprising three instances, which are invoked, respectively, by the filing of suit, the ordinary appeal to the Appellate Court and the extraordinary appeal to the Court of Cassation. The possibility of specialisation, considered for the first instance in the Patents Act (LP, 1986) (Article 125(2)) and permitted by the Organic Judiciary Act (LOPJ, 1985) (Article 98(1)) is statutorily provided by the constitutional government body for the administration of justice, the General Judiciary Council (Regulation 5/1995).

B. The Patents Act gives the **Civil Courts** jurisdiction to hear **actions for patent revocation and defence against such actions** (Article 125 LP). Nevertheless, the administrative acts regulated by that Act, in particular the **grant of patents** by the Spanish Patent and Trade Mark Office, may be the subject of appeal to the **judicial bodies for contentious administrative matters** (Article 3 LP).

This dual judicial approach for arguing about the validity of the grant is not disruptive, since the matter which the court is required to hear is completely distinct in each of the two cases. Furthermore, to avoid any possible clash, the Patents Act includes an **exclusion rule**, whereby *no action for the revocation of a patent may be brought before the civil courts on the same grounds as those that have already been the subject of a decision on its substance contained in a judgment on contentious administrative matters* (Article 113(4) LP).

The **contentious administrative appeal** assumes that the administrative route has already been exhausted (Article 49 (II) of Royal Decree 2573/1977 of 17 June) and may be filed by any interested party (Article 47(1) LP) before the contentious administrative courts (Act 29/1998 of 13 July).

The subject-matter of this appeal is strictly administrative: *it can only relate to the omission of essential procedural steps or to matters which can be resolved by the authority during the grant procedure, with the exception of the issue of unity of invention* (Article 47(2) LP), and it cannot extend to *the lack of novelty or inventive step of the subject-matter of the application if the grant procedure did not include prior examination* (Article 47(3) LP).

An **action for revocation of a granted patent** may be brought before the civil courts, by way of application or counterclaim, by *persons who believe themselves to have been damaged and (by) the Public Authority* (Article 113(1) LP) *throughout the legal term of the patent and for five years following its lapse* (Article 113(2) LP). The defendant in such an action will be the *registered proprietor of the patent at the time the suit is filed* (Article 113(3) LP). The action will be heard, at first instance, by the Regional Courts of the provincial capitals in which the Higher Courts of Justice are located, and on appeal by the respective Provincial Courts of

gnols, ainsi que sur le principe connu sous l'appellation de traitement unioniste minimal (art. 2, 3 et 4bis). Par ailleurs, lorsque la règle relative aux litiges tirée de la Convention n'est pas applicable, le droit international privé espagnol se fonde sur la règle unilatérale et territorialiste du Code civil (art. 10(4)).

A. Les litiges en matière de brevets sont du ressort des tribunaux civils, répartis sur trois instances accessibles respectivement par l'action en justice ordinaire, le pourvoi en appel et le pourvoi en cassation. La possibilité d'une spécialisation, envisagée pour la première instance dans la Loi sur les brevets (LB, 1986) (art. 125(2) et autorisée par la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire (LOPJ, 1985) (art. 98(1) est prévue réglementairement par l'organe constitutionnel gouvernemental de l'administration de la justice, le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire (Règlement 5/1995).

B. La Loi sur les brevets donne aux **juges et aux tribunaux civils** compétence pour connaître des **actions en nullité intentées contre les brevets ou des actions en défense contre de telles actions** (art. 125 LB). Néanmoins, les actes administratifs régis par la même Loi, notamment la **délivrance des brevets** par l'Office espagnol des brevets et des marques, peuvent faire l'objet de recours devant les **Organes de la juridiction contentieuse administrative** (art. 3 LB).

Cette double voie judiciaire pour débattre de la validité de la délivrance n'est pas gênante car l'objet des procédures diffère totalement dans un cas et dans l'autre. De surcroît, afin d'éviter toute interférence, la Loi sur les brevets contient une **règle d'exclusion**, selon laquelle *il n'est pas possible de demander l'annulation d'un brevet devant les tribunaux civils en invoquant un motif de nullité qui a déjà fait l'objet d'une décision quant au fond rendue par la voie contentieuse administrative* (art. 113 (4) LB).

Le **recours contentieux administratif** suppose que la voie administrative ait été épuisée (art. 49(II) de l'arrêté royal 2573/1977 du 17 juin 1977) et toute personne intéressée a qualité pour le former (art. 47 (1) LB) devant les instances dudit contentieux (Loi 29/1998 du 13 juillet 1998).

L'objet d'un tel recours est strictement administratif car *il ne peut porter que sur l'omission de formalités essentielles sur le plan de la procédure ou sur les questions qui peuvent faire l'objet d'une décision de l'administration pendant la procédure de délivrance, sauf en ce qui concerne l'unité d'invention* (art. 47 (2) LB). Il ne peut s'appuyer sur le motif selon lequel *l'objet de la demande n'est pas nouveau ou n'implique pas d'activité inventive quand ladite demande a été instruite dans le cadre de la procédure de délivrance sans examen préalable* (art. 47 (3) LB).

L'**action en nullité contre le brevet délivré** peut être intentée au civil, par voie de requête ou reconventionnelle, par *toute personne qui s'estime lésée ainsi que l'administration* (art. 113 (1) LB), *pendant toute la durée légale du brevet et pendant les cinq années qui suivent la déchéance de ce dernier* (art. 113 (2) LB). Dans une telle action, l'intimé est *le titulaire enregistré du brevet au moment de la présentation de la demande* (art. 113 (3) LB). En première instance, est compétent en la matière le juge de première instance des chefs-lieux provinciaux où siègent les tribunaux supérieurs de justice, et en appel, les tribunaux provinciaux respectifs, dont

wird von den jeweiligen Provinzialgerichten durchgeführt, gegen deren Entscheidung Revision bei der Ersten Kammer des Obersten Gerichts eingelegt werden kann (Art. 125 (2) (3) PatG).

Außerdem kann der wegen Verletzung eines Patentrechts Beklagte in der schriftlichen Klageerwiderung die sogenannte **Nichtigkeitseinrede** geltend machen (Art. 126 PatG).

Sobald das Patent für nichtig erklärt wurde, wird davon ausgegangen, *daß es niemals gültig war und weder das Patent noch der Patentantrag jemals die in Kapitel VI des genannten Gesetzes* (Art. 114 (1) PatG) genannten Wirkungen hatte. Sobald das Urteil, das die Nichtigkeit des Patents verkündet, rechtskräftig ist, *hat es allen gegenüber Rechtskraft* (Art. 114 (3) PatG).

Nach dem Patentgesetz ist eine **Klage wegen Verletzung des Rechts** des Inhabers der Erfindung (Erlöschen, Rücknahme der Wirkungen, Schadenersatz ...) vor einem Zivilgericht zu erheben (Art. 62 und 63 PatG), wobei die Möglichkeit der Berufung und der Kassation vorgesehen ist. Gleiches gilt für die sogenannte **Abwehrklage**, die von jedem Betroffenen sogar mit der Nichtigkeitsklage verbunden eingereicht kann (Art. 127 PatG).

Weitere wichtige Merkmale der spanischen Verfahrensordnung auf diesem Gebiet sind: die Umkehrung der Beweislast zugunsten des Inhabers der Patente, die verhandelt werden, gemäß Art. 75 des Übereinkommens von Luxemburg von 1975 (Art 61 (2) PatG), die Regelung der **Maßnahmen zur Prüfung der Tatbestände** (Art. 129 bis 132 PatG); **Vorbeugemaßnahmen** im Sinne einer echten Vorwegnahme des Urteils (Art. 133 bis 139 PatG); die Zuerkennung eines **spezifischen, vorläufigen und vorbehaltlichen Schutzes** für einen Patentantrag (Art. 59 PatG); die Pflicht des Richters bei Anfechtung des Patents, die *Übergabe der Prozeßakten an das spanische Patent- und Markenamt zu verfügen, dieses hat dann binnen dreißig Tagen in Form eines Sachverständigengutachtens eine Einschätzung nach den Regeln der freien Beweiswürdigung mit Begründungspflicht vorzunehmen* (Art. 128 PatG).

IV. STELLUNGNAHME ZU DEN AUFGEWORFENEN FRAGEN

A. – Nach dem **geltenden europäischen Patentschutzsystem** unterliegen die Patente nach ihrer Erteilung im allgemeinen der gleichen Ordnung wie die einzelstaatlichen Patente, und ihr Schutz regelt sich nach dem Territorialprinzip. Deshalb ist es logisch, daß die einzelstaatlichen Richter auch für europäische Patente zuständig sind, ebenso wie für Klagen zum Schutz des europäischen Patents und Klagen auf Ungültigkeit der Eintragung von Patenten (im Wege der Widerklage) und daß die Wirkung der Nichtigkeitserklärung auf das Territorium des jeweiligen Staates begrenzt ist.

B. – Angesichts eines **neuen gemeinschaftsweiten Schutzrechtes für Erfindungen**, dessen Schaffung unbedingt als positiv zu werten ist, da es sich um ein Integrationsinstrument zur Erreichung der Ziele des Binnenmarktes handelt, muß sich die Lage jedoch ändern.

Appeal, whose decisions are subject to appeal for cassation to the First Division of the Supreme Court (Article 125(2), (3) LP).

It is also possible for what is known as the **objection of nullity** to be cited in the defence statement submitted by a party against whom a patent infringement action has been filed (Article 126 LP).

Once a patent has been revoked, it is deemed that it *was never valid, and that neither the patent nor the application in response to which it was granted has ever had the effects laid down in Title VI of the present Act* (Article 114(1) LP). Once the judgment declaring the patent revoked has become final *it shall have the force of res judicata against any opposing party* (Article 114(3) LP).

Under the Patents Act, **action for infringement** of the right of the proprietor of the invention (cessation, relief, compensation for damage, etc.) is brought before the civil courts (Articles 62 and 63 LP), with the possibility of appeal to the appellate court and Court of Cassation. The same applies to what is known as the **action for a negative declaratory judgment** of infringement, which may be brought by any interested party and may be combined with the action for revocation (Article 127 LP).

The following are also central features of the Spanish procedural system on this matter: the reversal of the burden of proof in favour of the proprietor of the process patents, in the terms set out in Article 75 of the Luxembourg Convention of 1975 (Article 61(2) LP); the regulation of the **proceedings for the substantiation of facts** (Articles 129 to 132 LP); **preventive measures** which are in the nature of preliminaries to enforcement (Articles 133 to 139); recognition of the **specific, provisional and conditional protection** provided by an application for registration of the patent (Article 59 LP); the requirement, if the patent is challenged, that the court should agree *to pass the file to the Spanish Patent and Trade Mark Office for information within a period of thirty days, with the effect of a technical opinion* to be assessed in accordance with the rules of sound criticism (Article 128 LP), etc.

IV. ANSWERS TO QUESTIONS RAISED

A. In the **present European patent system**, European patents, once granted, are subject to the same system as national patents, as a general rule, and their protection complies with the principle of territoriality. It is appropriate, therefore, that it should be the national courts which hear not only actions to defend European patents but also proceedings to revoke their registration (brought by way of counterclaim), and the effects of the revocation decision are confined to the territory of the State in question.

B. Nevertheless, the situation needs to change in favour of a **new right of protection for innovations throughout the territory of the Community**, a change which can only be viewed very enthusiastically as a mechanism of integration designed to help achieve the objectives of the single market.

les décisions pourront faire l'objet de pourvois en cassation devant la première chambre de la Cour suprême (art. 125 (2), (3) LB).

L'**exception de nullité** peut également être invoquée, dans le mémoire de défense, par la personne contre laquelle est intentée une action en violation des droits découlant d'un brevet (art. 126 LB).

Une fois le brevet annulé, il est considéré qu'il *n'a jamais été valable ; le brevet et la demande correspondante sont réputés n'avoir jamais eu les effets prévus dans le Titre VI de la présente loi* (art. 114 (1) LB). Dès qu'elle est devenue définitive, la décision d'annulation du brevet *a contre tous l'autorité de la chose jugée* (art. 114 (3) LB).

D'après la Loi sur les brevets, les **actions en violation** du droit conféré au titulaire du brevet (cessation, indemnisation des dommages subis, mesures visant à supprimer les effets de la violation etc.) sont portées devant les tribunaux civils (art. 62 et 63 LB), avec la possibilité d'appel et de pourvoi en cassation. La même chose s'applique à ce qu'il a été convenu d'appeler l'**action en négation** de la violation, que tout intéressé peut intenter, même conjointement à une action en annulation (art. 127 LB).

Les principes suivants sont également des caractéristiques essentielles de la procédure espagnole en la matière : le renversement de la charge de la preuve en faveur du titulaire d'un brevet de procédé, au sens où l'entend l'art. 75 de la Convention de Luxembourg de 1975 (art. 61 (2) LB) ; les dispositions relatives aux **actes de procédure tendant à la constatation de faits** (art. 129 à 132 LB) ; les **mesures conservatoires** ayant un véritable caractère d'anticipation sur l'exécution (art. 133 à 139) ; la reconnaissance d'une **protection provisoire, spécifique et conditionnelle** à accorder à la demande de brevet (art. 59 LB) ; l'obligation pour le juge, si le brevet est contesté, *de transmettre le dossier à l'Office de la propriété industrielle afin qu'il établisse un rapport dans un délai de trente jours*, rapport ayant qualité d'**expertise** devant être évaluée conformément aux règles de la critique raisonnable (art. 128 LB).

IV. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES

A. **Actuellement, les brevets européens**, une fois délivrés, sont soumis au régime des brevets nationaux, en règle générale, et leur protection relève du principe de territorialité. Par conséquent, il est logique que ce soit les juges nationaux qui statuent, non seulement sur les actions en défense du brevet européen, mais également sur les actions visant à les faire révoquer (intentées par voie reconventionnelle), et que les effets d'une décision d'annulation soient limités au territoire de l'Etat correspondant.

B. Néanmoins, cette situation va devoir changer lorsque l'on aura affaire à **un nouveau titre de protection des inventions couvrant l'intégralité de l'espace communautaire**, titre dont on ne peut que souhaiter la création comme instrument d'intégration en vue de la réalisation des objectifs du marché unique.

So scheint es unter dieser Voraussetzung nicht angebracht, daß bei dieser überaus weitreichenden rechtlichen Änderung ausschließlich utilitaristische Gründe und das Argument der größeren Wettbewerbsfähigkeit berücksichtigt werden, und dies zu Lasten anderer wesentlicher Grundsätze des Gemeinschaftsrechts wie des einheitlichen Charakters eines Rechtsanspruchs in einem einheitlichen Markt oder der europäischen Vielsprachigkeit geschieht.

C. – Mit der im Grünbuch angesprochenen Gemeinschaftsaktion würden durch die Abschaffung des Übergangs in die nationale Phase auf alle Fälle **Kosten und Verwaltungsarbeiten gespart und die Rechtssicherheit auf diesem Gebiet gestärkt**, nicht nur weil es dann eine zentrale einheitliche Rechtsprechung zur Auslegung der für diese Materie geltenden Rechtsdoktrine gäbe, sondern auch wegen der Möglichkeit, daß der Patentinhaber mit Wirkung für alle übrigen Mitgliedstaaten Klage am Wohnsitz des Beklagten erheben könnte. Aus unserer Position als Richter muß die Bedeutung einer **gemeinsamen Rechtsprechung** als nützliches Instrument zur Auslegung und Anwendung des Patentrechts hervorgehoben werden.

Zugleich muß jedoch auch betont werden, daß die Bedeutung der Erfindungen, insbesondere auf dem Gebiet der Technologie und des Marktes, weder für die Patentinhaber noch für die Europäische Union selbst rechtfertigt, ein anderes System der Rechtsprechung zu schaffen, als es bereits für die Lösung von Streitigkeiten in anderen gleichermaßen wichtigen Bereichen, wie den Gemeinschaftsmarken und den gemeinschaftlichen Gebrauchsmustern, existiert oder vorgesehen ist.

Die Besonderheit der Materie rechtfertigt eine Spezialisierung des in der Rechtsprechung tätigen Personals, jedoch keine andere als die zur Lösung von vermögensrechtlichen Streitfällen gleicher Natur vorgesehene oder bestimmte Gerichtsverfassung.

Die Europäische Union braucht ein starkes Patent, aber mehr noch eine korrekt strukturierte, von Anfang an in der klassischen Pyramide aufgebaute Gerichtsbarkeit.

V. UNZULÄNGLICHKEITEN DES GEMEINSCHAFTLICHEN PATENTSCHUTZSYSTEMS, DIE IN DER RICHTSVERFASSUNG BEGRÜNDET SIND

Im Grünbuch wird als eine der Unzulänglichkeiten des Übereinkommens von Luxemburg, die sich aus der derzeitigen Gerichtsverfassung herleitet, das Problem der Durchsetzung eines Nichtigkeitsantrags für ein Gemeinschaftspatent angeführt.

A. – Das **Münchener Übereinkommen** regelt nicht nur die internen Rechtsmittel, die *jede Seite in einem Verfahren, das zu ihren Ungunsten entschieden wurde* (Art. 107 EPÜ), einlegen kann, sondern räumt auch die Möglichkeit der Nichtigkeitsklärung des erteilten Patents durch die nationalen Gerichte ein, allerdings nur aufgrund der im Übereinkommen festgelegten Nichtigkeitsgründe und mit ausschließlicher *Wirkung für das Territorium dieses Staates* (Art. 138 EPÜ).

B. – Die **Vereinbarung über Gemeinschaftspatente** sieht in dem Kapitel über Nichtigkeitsverfahren ebenfalls die Möglichkeit vor, daß jedermann beim *Europäischen Patentamt einen Antrag auf Nichtigkeitsklärung* aufgrund der im Übereinkommen festgelegten Nichtigkeitsgründe und mit Ausweitung des Geltungsbereiches der Entscheidung stellen kann (durch die Nichtigkeitsabteilung, Art. 8 (1) und 58 VGP). Eine solche Entscheidung

That said, what seems inappropriate is that this radical regulatory change is being planned with exclusive reference to utilitarian arguments and considerations of improved competitiveness, at the expense of other essential principles of Community law, such as the unitary character of the property right in a single market or multilingualism in Europe.

C. Be that as it may, it seems obvious that the Community action outlined in the Green Paper **would reduce administrative costs and formalities**, by eliminating the need for the national phase, and **will create greater legal certainty** in this area, partly because of the existence of a central legal authority to unify judicial doctrine on validity, and partly because the holder of the right will have the option of defending it at the defendant's place of residence, producing effects in all the other member states. From our position, as judges, it is easy to see the importance of a **common legal authority**, as a beneficial instrument for the interpretation and application of patent law.

It must also be said, however, that the importance of inventions, especially in the technological field, and the market do not justify the creation of a judicial system different from that which already exists or that which is planned for resolving disputes in other equally important areas, both for the proprietors of the rights and for the European Union itself, such as the Community trade mark and design.

The specialised nature of the subject justifies specialisation on the part of the legal personnel but not a judicial organisation separate from that proposed or contemplated for the resolution of property disputes of a similar nature.

The European Union needs a strong patent, but what it needs even more is a judicial system which, from the outset, reflects the correct, traditional pyramid structure.

V. THE SHORTCOMINGS IN THE COMMUNITY PATENT PROTECTION SYSTEM ATTRIBUTED TO THE ORGANISATION OF THE COURTS

The Green Paper singles out as one of the shortcomings in the Luxembourg Convention that which arises from the current judicial organisation in so far as it refers to the bringing of actions for revocation of a Community patent.

A. The **Munich Convention**, as well as regulating internal appeals, which may be lodged by *any party to proceedings adversely affected by a decision* (Article 107 EPC), allows the possibility that the granted patent may be revoked by the national courts, but only on the grounds laid down therein and *with effect for the territory of that State* (Article 138 EPC).

B. The **Agreement relating to Community Patents** also regulates, in the chapter dealing with the revocation procedure, the possibility that any party may make *an application for revocation to the European Patent Office* for the specific reasons which it lays down and with extension of the effects of the decision (by the Revocation Division: Articles 8(1) and 58 ACP). The Common Appeal Court referred to below has jurisdiction to hear

Cela étant, il ne semble pas souhaitable que ce changement fondamental sur le plan normatif obéisse uniquement à des arguments utilitaristes et à des considérations relatives à l'amélioration de la compétitivité, aux dépens d'autres principes essentiels du droit communautaire, comme le caractère unitaire du titre de protection dans un marché unique, ou le multilinguisme européen.

C. En tout état de cause, il paraît évident que l'action communautaire à laquelle se réfère le Livre vert **entraînerait une diminution des tâches et des coûts administratifs**, grâce à la suppression du passage par la phase nationale, et **renforcerait la sécurité juridique**, non seulement en raison de l'existence d'une juridiction centralisée, unificatrice de la doctrine en matière de validité, mais aussi par la possibilité donnée au titulaire de défendre son titre de protection là où il est domicilié, avec des effets s'étendant à tous les autres Etats membres. De notre point de vue de juges, il est facile de se rendre compte que l'existence d'une **juridiction commune** serait bénéfique pour l'interprétation et l'application du droit des brevets, et qu'elle revêt de ce fait une importance majeure.

Il faut toutefois souligner que l'importance des inventions, notamment dans le domaine de la technologie et en matière de compétitivité, ne justifie pas la mise en place d'un système judiciaire différent de celui déjà existant ou déjà prévu pour résoudre les litiges dans d'autres secteurs tout aussi importants, à la fois pour les titulaires des droits et pour l'Union européenne elle-même, comme les marques et les dessins et modèles communautaires.

Les spécificités du domaine concerné justifient la spécialisation des magistrats, mais non la création d'une structure judiciaire différente de celle qui est prévue ou envisagée pour trancher les conflits patrimoniaux analogues.

L'Union européenne a besoin d'un brevet fort, mais plus encore d'un système judiciaire correctement structuré dès le départ, selon le schéma pyramidal classique.

V. LES DEFATS DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE DE PROTECTION PAR BREVETS IMPUTES A L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Selon le Livre vert, l'un des inconvénients de la Convention de Luxembourg réside dans l'organisation judiciaire prévue pour les actions en nullité intentées à l'encontre du brevet communautaire.

A. La **Convention de Munich**, outre qu'elle régit les recours internes, qui peuvent être formés par *toute partie à la procédure ayant conduit à une décision ... pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions* (art. 107 CBE), admet la possibilité que le brevet délivré soit déclaré nul par les tribunaux nationaux, mais seulement pour les motifs qu'elle détermine et *avec effet sur le territoire de cet Etat* (art. 138 CBE).

B. L'**Accord en matière de brevets communautaires** régit également, dans son chapitre relatif à la procédure de nullité, la possibilité pour toute personne de présenter *une demande en nullité devant l'Office européen des brevets*, pour les motifs qu'il énumère de façon limitative et avec extension des effets de la décision (rendue par la division d'annulation : art. 8 (1) et 58 ABC). Cette décision est susceptible de recours devant la Cour

kann vor dem Gemeinsamen Berufungsgericht, auf das wir noch zu sprechen kommen werden (Art. 61.1 VGP und Art. 28 des Protokolls über die Regelung von Streitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftspatenten) angefochten werden.

Des Weiteren sieht das genannte Protokoll die Ernennung der *geringst möglichen Zahl von Rechtsprechungsorganen der ersten und zweiten Instanz* mit der Bezeichnung **Gemeinschaftliche Patentgerichte** durch die Vertragsstaaten vor (Art. 1 (1)) und überträgt diesen die Rechtszuständigkeit für die Entscheidung über die Gültigkeit des Gemeinschaftspatents, wenn der *Beklagte die Gültigkeit desselben durch eine Nichtigkeitswiderklage anfecht* (Art. 15 (2)).

Schließlich sehen die Vereinbarung (Art. 2.2) und das Protokoll (Art. 2) die Schaffung eines **Gemeinsamen Berufungsgerichts für alle Vertragsstaaten** vor, das mit ungeteilter Rechtszuständigkeit, in der zweiten Instanz, über die *Gültigkeit des Gemeinschaftspatents urteilt, das nach Art. 15(2)* (Art. 22 (b) des Protokolls) angefochten wird.

C. – Das vorstehend beschriebene System ähnelt, zwar mit den Unterschieden, die sich aus der völligen Eingliederung in die Gemeinschaftsstrukturen ergeben, dem System, das mit der Verordnung 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1994 über die **Gemeinschaftsmarke** (VGM) errichtet wurde. Diese Verordnung sieht die *Nichtigkeitserklärung einer Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren* (Art. 51 (1) VGM) vor. Bei Verfolgung des internen Weges kann die Entscheidung der zuständigen Abteilung vor den Berufungskammern angefochten werden (Art. 57 und 62 VGM) und die Entscheidung dieser wiederum durch Klage beim Gerichtshof (Art. 63 VGM).

Die Verordnung sieht die Benennung einer möglichst begrenzten Zahl *nationaler Gerichte erster und zweiter Instanz durch die Mitgliedstaaten auf deren Hoheitsgebiete vor*, die die Bezeichnung **Gemeinschaftsmarkengerichte** (Art. 91 VGM) führen und die u. a. für die sogenannten *Nichtigkeitswiderklagen* (Art. 92 (d) VGM) zuständig sind, die sich ausschließlich auf die in der genannten Verordnung geregelten *Verfalls- oder Nichtigkeitsgründe* (Art. 96 (d) VGM) stützen dürfen. Das rechtskräftige Urteil des Gemeinschaftsmarkengerichts wird in das Register für Gemeinschaftsmarken eingetragen (Art. 96 (6) VGM).

Dennoch wird die Möglichkeit eingeräumt, daß das mit einer *Nichtigkeitswiderklage befaßte* Gemeinschaftsmarkengericht die Entscheidung über die Gültigkeit der Marke an das Amt verweisen kann, und zwar mittels der Möglichkeit, das *Verfahren auf Antrag des Inhabers der Marke und nach Anhörung der anderen Parteien aussetzen und den Beklagten aufzufordern, innerhalb einer vom Gericht festgesetzten Frist die Erklärung der Nichtigkeit beim Amt zu beantragen*, mit dem Hinweis darauf, daß *das Verfahren bei Nichteinhaltung dieses Terms fortgesetzt wird* (Art. 96 (7) VGM).¹

D. – Im Grünbuch wird darauf verwiesen, daß der zweite Weg zur Erreichung der Nichtigkeitsklärung, d. h. die nationale gerichtliche Entscheidung aufgrund einer Widerklage von bestimmten Sektoren aus zweierlei Gründen als **ungeeignet** betrachtet wird: a) weil es zu gewagt zu sein scheint, wenn mit der Entscheidung *eines einzelstaatlichen Gerichts ein Patent für ein so großes und wirtschaftlich so bedeutendes Gebiet wie die Gemeinschaft für nichtig erklärt wird*, und b) weil Nichtigkeitsklagen im Wege der Widerklage zu einer aufschiebenden Wirkung in anderen Verfahren führen kann,

appeals from such decisions (Articles 61(1) ACP and 28 of the Protocol on the Settlement of Litigation concerning the Infringement and Validity of Community Patents).

On the other hand, this Protocol envisages the designation by the contracting states of *as limited a number as possible of national courts and tribunals of first and second instance*, referred to as **Community patent courts** (Article 1(1)) and recognises the jurisdiction of those courts to decide on the validity of the Community patent if *the validity of the patent is put in issue by the defendant with a counterclaim for revocation* (Article 15(2)).

Finally, the Agreement (Article 2(2)) and the Protocol (Article 2) envisage the creation of an **Appeal Court common to all the Contracting States**, with exclusive jurisdiction, at second instance, to decide on *the validity of the Community patent put in issue pursuant to Article 15(2)* (Article 22(b) of the Protocol).

C. The system described is similar, although with the differences created by its full integration into the Community structure, to that established by Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December 1993 on the **Community trade mark** (RCTM). This Regulation, in fact, lays down that *a Community trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings* (Article 51(1) RCTM). If the internal route is followed, the boards of appeal have jurisdiction to hear appeals from the decision by the competent division (Articles 57 and 62 RCTM), and this decision in turn can be appealed to the Court of Justice (Article 63 RCTM).

The Regulation again envisages the designation by the member states *in their territories of as limited a number as possible of national courts and tribunals of first and second instance ... referred to as Community trade mark courts* (Article 91 RCTM), with jurisdiction, among other things, to hear *counterclaims for revocation* (Article 92(d) RCTM), which *may only be based on the grounds for revocation or invalidity mentioned in ... Regulation* (Article 96 RCTM). The final judgment of the Community trade mark court will be mentioned in the Register of Community trade marks (Article 96(6) RCTM).

Nevertheless, provision is made for the possibility that the Community trade mark court *hearing a counterclaim for revocation* may refer the decision on the validity of the trade mark to the Office, by using the option to *stay the proceedings on application by the proprietor of the Community trade mark and after hearing the other parties*, in order to *invite the defendant to submit an application for revocation ... to the Office within a time limit which it shall determine*, with the proviso that *if the application is not made within the time limit, the proceedings shall continue* (Article 96(7) RCTM).¹

D. The Green Paper states that the second route provided for obtaining the declaration of revocation, the national declaratory judgment handed down in response to a counterclaim, is regarded as **inappropriate** in certain sectors, for two reasons: (a) because there is seen to be too great a risk of *a patent covering a territory as vast and economically important as the Community being revoked by a judgment handed down by a single national court*; and (b) because the filing of a counterclaim for revocation serves to delay other proceedings since *once the validity of a Community patent has been challenged*

d'appel commune à laquelle il est fait référence ci-après (art. 61 (1) ABC et art. 28 du Protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires).

Par ailleurs, le Protocole susmentionné prévoit la désignation par les Etats contractants d'un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, dénommés **tribunaux des brevets communautaires** (art. 1 (1)) et reconnaît leur compétence pour statuer sur la validité du brevet communautaire *si le défendeur en conteste la validité par une demande reconventionnelle en nullité* (art. 15 (2)).

Enfin, l'Accord (art. 2 (2)) et le Protocole (art. 2) prévoient la création d'une **Cour d'appel commune** à tous les Etats contractants, avec une compétence exclusive, en seconde instance, pour se prononcer sur *la validité du brevet communautaire contestée conformément à l'article 15 paragraphe 2* (art. 22 b) du Protocole).

C. Le système décrit est semblable, quoique comportant des différences résultant de sa pleine intégration dans la structure communautaire, à celui instauré par le règlement 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la **marque communautaire** (RMC). Ce règlement, en fait, établit que *la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon* (art. 51 (1) RMC). Si la voie interne est suivie, la décision de la division compétente est susceptible de recours devant les chambres de recours (art. 57 et 62 RMC), dont les décisions sont à leur tour susceptibles d'un recours devant la Cour de justice (art. 63 RMC).

Le règlement prévoit, lui aussi, que les Etats membres désignent *sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance ... dénommées tribunaux des marques communautaires* (art. 91 RMC), compétents pour connaître, entre autres, des *demandes reconventionnelles en nullité* (art. 92 d) RMC), lesquelles ne peuvent être fondées que sur les motifs de *déchéance ou de nullité prévus par le ... règlement* (art. 96 RMC). La décision passée en force de chose jugée rendue par le tribunal des marques communautaires est inscrite au registre des marques communautaires (art. 96 (6) RMC).

Néanmoins, il est prévu que le tribunal des marques communautaires *saisi d'une demande reconventionnelle en nullité* puisse renvoyer la décision sur la validité de la marque devant l'Office, en décidant de surseoir à *statuer à la demande du titulaire de la marque communautaire et après audition des autres parties et en invitant le défendeur à présenter une demande en nullité à l'Office dans un délai qu'il lui impartit ; si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie* (art. 96 (7) RMC).¹

D. Le Livre vert indique que la deuxième voie prévue pour obtenir la nullité, c'est-à-dire la déclaration judiciaire nationale en réponse à une demande reconventionnelle, est considérée comme **inappropriée** par certains milieux intéressés, ceci pour deux raisons : (a) il semble que *le risque est trop important qu'un brevet s'étendant sur un territoire aussi vaste et économiquement important que la Communauté soit annulé par une décision d'un seul tribunal national* ; (b) la demande reconventionnelle a des effets dilatoires sur d'autres procédures : en effet, *dès que, à la suite d'une action en*

¹ Das im Vorschlag für die Verordnung über Gemeinschaftsmuster vorgesehene System ist ähnlich.

¹ The system provided by the draft Regulation on the Community design is also similar.

¹ Un système analogue est prévu dans le projet de règlement sur le dessin communautaire.

denn sobald bei einem einzelstaatlichen Gericht, bei dem eine Klage wegen Verletzung eines Gemeinschaftspatents anhängig ist, die Rechtsgültigkeit dieses Patents im Wege der Widerklage angefochten wird, muß jedes andere einzelstaatliche Gericht, bei dem ein anderes dieses Patent betreffende Verletzungsverfahren anhängig ist, das Verfahren – außer in Ausnahmefällen – aussetzen und damit wird der mit dem Gemeinschaftspatent gewährte Rechtsschutz blockiert. Darüber hinaus ist dabei die sich über drei oder zwei Instanzen und das Kassationsverfahren hinziehende Verfahrensdauer zu berücksichtigen.

E. – Unter Bezugnahme auf die Ergänzungsmaßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität der Patentsystems wird im Grünbuch andererseits die Bedeutung hervorgehoben, die den **Kosten für die Anwendung des europäischen Patentsystems** durch die Richter und die Gerichte beizumessen werden muß.

Daher stellt sich die Frage, ob die Hauptmängel des europäischen Gemeinschaftspatents in seiner derzeitigen Fassung nicht zum einen in den hohen Kosten, die durch die Pflicht, die Patentschriften in alle Sprachen der Gemeinschaft zu übersetzen, und zum anderen in der aus dem Rechtssystem abzuleitenden Rechtsunsicherheit liegen.

Schließlich stellt sich die Frage, ob es zweckmäßig wäre, eine Rechtsschutzversicherung für Patente zu schaffen.

F. – Zur Behebung dieser Unzulänglichkeiten werden im Grünbuch bestimmte Lösungen vorweggenommen:

a) Eine erste Alternative besteht darin, **den einzelstaatlichen Gerichten die Zuständigkeit** für die Verhandlung von Nichtigkeitsklagen im Wege der Widerklage im Bereich des Gemeinschaftspatents **zu entziehen** und diese Zuständigkeit dem Europäischen Patentamt in Form von Berufungsverfahren vor dem Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften zu übertragen.

Die Nichtigkeitswiderklage vor einem einzelstaatlichen Gericht soll also in der ersten Phase mit der Wirkung der Errichtung einer Prozeßvoraussetzung verwaltungstechnischer Art verbunden werden und im Falle der Berufung mit gerichtlicher Wirkung im Stile der sogenannten *vorherigen Beurteilung* und schließlich mit verfahrensaufschiebender Wirkung bis zur Entscheidung der Sache durch das zuständige Organ.

b) Der zweite Vorschlag sieht vor, die Zuständigkeit für Nichtigkeitsklagen im Wege der Widerklage bei den einzelstaatlichen Gerichten zu belassen, also des Staates, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat (*forum domicilii*) und gegebenenfalls des Staates, in dem die Verletzung stattgefunden hat (*forum delicti commissi*), aber in jedem Fall mit **einer Begrenzung der territorialen Auswirkung des Nichtigkeitsurteils** auf das Hoheitsgebiet des Staates des Richters, der das Urteil gesprochen hat, oder höchstens auf dieses Territorium und den Staat, in dem die Verletzung erfolgte.

Es versteht sich, daß die Auswirkungen der Rechtshängigkeit und der *res iudicata* (in ihren negativen Aspekten oder des *non bis in idem*, den positiven oder den vor der Entscheidung liegenden Aspekten) ebenfalls auf das Hoheitsgebiet eines einzelnen Staates beschränkt werden sollten.

by a counterclaim before a national court following an infringement action, any other national court in which another infringement action has been brought, must normally stay the proceedings which is liable to result in implementation of the legal protection conferred by the Community patent being held in check. And to this, furthermore, must be added the time taken by the actual proceedings, which extend over three instances or two instances plus cassation.

E. From another standpoint, with reference to the additional measures to make the patent system more attractive, the Green Paper stresses the importance that must be attached by judges and courts to the **cost of applying the European patent system**.

In this light, the question arises of whether the main defects of the Community patent as it now stands are, first, its high cost due to the obligation to have the patent specification translated into all Community languages, and secondly the legal uncertainty associated with the judicial arrangements.

Finally, it is questioned whether it is appropriate to introduce the concept of litigation insurance into patent law.

F. In order to eliminate these disadvantages, the Green Paper proposes certain solutions: (a) A first alternative is to **remove from the jurisdiction of the national courts** the hearing of actions for revocation of the registration of the Community patent made by way of counterclaim and transfer that jurisdiction to the European Patent Office and, on appeal, to the Court of First Instance of the European Communities.

Thus, it is proposed that the filing of a counterclaim for revocation before a national court should be tied to the specific effect of raising a preparatory question, of an administrative nature initially and of a jurisdictional nature on appeal, of the type referred to as questions of *prior judgment*, and, therefore, having the effect of suspending proceedings until the issue has been decided by the competent authority.

(b) The second proposed solution is to retain the jurisdiction of the national courts to decide on action for revocation brought by way of counterclaim, the courts in question being that of the defendant's state of domicile (*forum domicilii*) and, as the case may be, either the courts of that state or those of the state in which the act of infringement was committed (*forum delicti commissi*), but, in any event, with a **limitation of the geographical scope of the effects of the judgment revoking the patent** to the territory of the state of the court which ordered it or, at the most, to that territory and that of the state in which the infringement was committed.

It is understood that the effects of *simultaneous pendency* and *res iudicata* (in both their negative or *non bis in idem* forms and their positive or prejudicial forms) will also have to have a national territorial scope.

contrefaçon, la validité du brevet communautaire est contestée par demande reconventionnelle devant un tribunal national, tout autre tribunal national saisi d'une autre action en contrefaçon doit, sauf exception, surseoir à statuer, ce qui risque d'aboutir à un blocage de la mise en oeuvre de la protection juridique conférée par le brevet communautaire. Il faut ajouter à ceci la durée des procédures s'étendant souvent sur trois instances, ou sur deux instances plus la cassation.

E. Dans un autre ordre d'idées, concernant les mesures complémentaires qui pourraient être prises pour rendre plus attrayant le système des brevets, le Livre vert souligne l'importance que doivent attacher les juges et les tribunaux au **coût de la mise en oeuvre du système européen des brevets.**

Ainsi, la question est posée de savoir si les principales faiblesses du brevet communautaire dans sa forme actuelle ne sont pas, *d'une part, le coût élevé causé par l'obligation de traduction du fascicule dans toutes les langues de la Communauté et, d'autre part, l'incertitude juridique liée au système juridictionnel.*

Enfin, il est demandé s'il ne serait pas opportun d'instaurer une assurance-litige en matière de brevets.

F. Pour remédier à ces faiblesses, le Livre vert propose des solutions. (a) Une première solution consisterait à **soustraire de la compétence des tribunaux nationaux** les actions en nullité de l'inscription au registre du brevet communautaire intentées par voie reconventionnelle, et à transférer cette compétence à l'Office européen des brevets et, en appel, au Tribunal de première instance des Communautés européennes.

Ainsi, il est proposé que la formulation d'une demande reconventionnelle en nullité devant le tribunal national soit liée à l'effet spécifique d'une question préjudicielle de nature administrative, dans un premier temps, et de nature juridictionnelle en cas de recours, du type "*juge-ment préalable*", ce qui aurait par conséquent un effet suspensif sur la procédure en attendant que la question soit tranchée par l'instance compétente.

(b) La seconde solution proposée consisterait à maintenir la compétence du tribunal national en matière d'actions en nullité intentées par voie reconventionnelle, lequel serait celui du pays où l'intimé est domicilié (*forum domicilii*) et, le cas échéant, soit celui dudit pays, soit celui du pays où a eu lieu la contrefaçon (*forum delicti commissi*), mais, dans tous les cas, avec une **limitation géographique des effets de la décision d'annulation** du brevet au territoire de l'Etat du tribunal qui l'a prononcée ou, tout au plus, audit territoire et à celui de l'Etat où a eu lieu la contrefaçon.

On considère que les effets de *litispendance* et de *res judicata* (sous leur forme négative ou *non bis in idem*, ainsi que sous leur forme positive ou préjudicielle) devront également avoir une portée territoriale nationale.

VI. STELLUNGNAHME ZU DEN AUFGEWORFENEN FRAGEN

A. – Das Grünbuch sieht in dem in der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente von 1989 vorgesehenen System der Rechtsprechung ausdrücklich zwei Unzulänglichkeiten.

1. Eine dieser Unzulänglichkeiten, die **Vollstreckbarkeit der erstinstanzlichen einzelstaatlichen Urteile im gesamten Hoheitsgebiet der Europäischen Union**, ist in Wirklichkeit gar kein Mangel, zumindest nicht im Wortlaut, wenn man bedenkt, daß ein Urteil auf dieser Ebene nur rechtskräftig wird, wenn sich der Patentinhaber im Wissen um die Folgen seiner gerichtlichen Inaktivität dafür entscheidet, keine Rechtsmittel einzulegen. Und es erscheint als logisch, daß es keinen Grund dafür gibt, ein subjektives Recht länger zu verteidigen, als der Inhaber dieses Rechts selbst dazu gewillt ist.

Um die Dinge beim Namen zu nennen: Was das Grünbuch, wenn auch implizit, offenbart, ist Mißtrauen in die einzelstaatlichen Organe der Rechtsprechung beider Instanzen und in die Kassationsgerichte bei der Beurteilung der Gültigkeit der Eintragung der Gemeinschaftspatente.

Andererseits wäre dieses Mißtrauen, wie man auch immer über das Gesagte denken mag, offensichtlich in keiner Weise gerechtfertigt, wenn ein **Gemeinsames Berufungsgericht** eingerichtet würde, über dessen Möglichkeiten sich das Grünbuch absolut pessimistisch äußert.

2. Die zweite Unzulänglichkeit hat mit der **Rechtshängigkeit** im Sinne eines Hindernisses für die Durchführung eines zweiten Verfahrens mit dem gleichen Gegenstand wie beim ersten zu tun, sofern das erste nicht mit einem rechtskräftigen Urteil geendet hat. Zum hier vorliegenden Zweck ist diese Unzulänglichkeit mit der **juristischen Vorfrage des Zivilrechts** in jenen Systemen, in denen die einfache Verbindung zwischen den Verfahren den gleichen paralysierenden Effekt für eines der Verfahren bewirkt, vergleichbar. Und schließlich die **rechtskräftig entschiedene Sache** selbst, die sich als reiner Vorgriff auf die Rechtshängigkeit darstellt.

B. – Die im Grünbuch zur Überwindung der Unzulänglichkeiten vorgeschlagenen Lösungen scheinen nicht die geeigneten zu sein:

1. Die Lösung, den **räumlichen Geltungsbereich der Rechtswirkung (res iudicata und Vollstreckbarkeit) des einzelstaatlichen Nichtigkeitsurteils** einzuschränken, widerspricht dem wiederholt geäußerten Vorsatz, ein einheitliches Schutzrecht für Erfindungen in Form des Gemeinschaftspatents zu schaffen, denn es nützt wenig, allgemeine Nichtigkeitsgründe für das gesamte Hoheitsgebiet der Europäischen Union festzulegen, wenn deren Anwendung unterschiedlichen Systemen der Rechtswirksamkeit unterliegt.

2. Die Lösung, **den nationalen Justizorganen die objektive Zuständigkeit für die Verhandlung von Nichtigkeitsklagen von Gemeinschaftspatenten zu entziehen**, auch wenn sie vom Beklagten im Wege der Widerklage betrieben und direkt beim Europäischen Patenamte erhoben werden, gegebenenfalls sogar mit einer anschließenden gerichtlichen Überprüfung durch die Gerichte der Europäischen Gemeinschaft, ist aus theoretischer Sicht vollkommen orthodox, denn wenn die Eintragung eines Patents ein Verwaltungsakt ist, wäre es nur logisch, zunächst ein Rechtsmittel auf internem oder im Verwaltungsweg und danach im gerichtlichen Weg einzulegen.

VI. ANSWERS TO QUESTIONS RAISED

A. The Green Paper therefore expressly identifies two shortcomings in the judicial system provided for in the 1989 Agreement relating to Community Patents.

1. One of these shortcomings lies in **the enforcement of national judgments at first instance throughout the territory of the European Union**. This is not really a shortcoming at all, at least in the form stated, if it is borne in mind that such a judgment only becomes final if the proprietor of the patent, aware of the consequences of his failure to act, opts not to appeal from the judgment. And it appears obvious that there is no reason to provide more defence of a subjective right than the holder of that right is himself prepared to provide.

To put it bluntly, what the Green Paper highlights – albeit implicitly – is a lack of confidence in the national courts of first instance and appeal, and the various supreme courts, when it comes to judging the validity of the granting of Community patents.

On the other hand, it is obvious that this distrust would be completely unjustified, whatever view may be taken regarding the above, if it were possible to bring into existence a **Common Appeal Court**, a possibility towards which the Green Paper takes a deeply pessimistic stance.

2. The second shortcoming relates to **simultaneous pendency of proceedings**, as an obstacle to the substantiation of a second set of proceedings with an identical objective to that of earlier proceedings until such time as the latter have resulted in a final judgment. This has to be regarded as equivalent, for present purposes, to the issue of **civil prejudice** in those systems where the mere connection between two sets of proceedings produces the same paralysing effect on one of them. And, lastly, there is the **final judgment** itself, of which the simultaneously pending proceedings may be regarded as a mere foretaste.

B. The solutions to these problems proposed by the Green Paper do not seem to be the most appropriate ones:

1. One, that comprising a **reduction of the territorial scope of the effects (res iudicata and enforcement) of the national revocation decision**, is in conflict with the repeatedly stated proposal for a unitary law of patent protection for innovations, since it would serve little purpose to agree upon grounds for revocation that would be uniform and identical throughout the territory of the European Union if their application were to be subject to different systems of enforcement.

2. The solution which comprises **depriving the national courts of objective jurisdiction to hear actions for revocation of Community patents**, in all cases, in other words, even if such actions take the form of a counterclaim by the defendant, and establishing jurisdiction at the European Patent Office itself, with the possibility of subsequent judicial review by the Courts of First Instance of the European Communities, can be seen to be entirely orthodox from a theoretical standpoint, since, if the granting of the patent is an administrative act, it seems appropriate to provide for an internal or administrative appeal with a subsequent appeal to the courts.

VI. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES

A. Les faiblesses que le Livre vert attribue explicitement au système juridictionnel prévu dans l'Accord en matière de brevets communautaires de 1989 sont donc au nombre de deux :

1. La première de ces faiblesses, qui concerne **l'exécution des décisions de la première instance nationale sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne**, n'en est pas vraiment une, tout au moins dans l'énoncé actuel, dès lors que lesdites décisions ne deviennent définitives que si le titulaire du brevet, sachant les conséquences auxquelles il s'expose s'il ne réagit pas, préfère ne pas introduire de recours. Et il semble évident qu'il n'y a pas lieu de défendre un droit subjectif au-delà de ce qu'est disposé à entreprendre le titulaire de ce droit en personne.

A parler franchement, ce que met en exergue le Livre vert, ne fût-ce qu'implicitement, c'est la méfiance vis-à-vis des tribunaux nationaux des deux premières instances et de la cassation, dès lors qu'il s'agit de statuer sur la validité des brevets communautaires.

Il va de soi, d'autre part, que cette méfiance ne serait aucunement justifiée, quelle que soit l'opinion que l'on ait sur ce qui précède, si une **Cour d'appel commune** voyait le jour, ce envers quoi le Livre vert se montre pessimiste.

2. La deuxième des faiblesses relevées par le Livre vert a trait à la **litispendance**, qui constitue un obstacle au déroulement d'une seconde procédure portant sur un objet identique à la première, tant qu'un jugement définitif n'a pas mis fin à celle-ci. Cela peut être assimilé à la **question préjudicielle civile** dans les systèmes où le simple fait qu'il existe un lien entre deux procédures suffit à paralyser l'une d'elles. Enfin, il convient de mentionner la **chose jugée** elle-même, dont la litispendance peut être considérée comme un simple précurseur.

B. Les solutions proposées à cet égard par le Livre vert ne paraissent pas les plus appropriées :

1. Une des solutions, consistant à **restreindre la portée territoriale des effets (res judicata et caractère exécutoire) de la décision nationale d'annulation** se trouve être en contradiction avec l'objectif réitéré de disposer d'un droit unitaire de protection par brevet des inventions, car il ne servirait pas à grand chose d'établir des motifs de nullité identiques dans l'ensemble de l'Union européenne, si leur application était soumise à différents régimes de mise en oeuvre.

2. La solution consistant à **soustraire de la compétence objective des tribunaux nationaux les actions en nullité afférentes au brevet communautaire** dans tous les cas, même lorsqu'elles sont intentées par la voie d'une demande reconventionnelle, et à investir l'Office européen des brevets de cette compétence, avec un contrôle judiciaire ultérieur éventuel de la part des tribunaux de première instance des Communautés européennes, est tout à fait orthodoxe sur le plan théorique, car si la délivrance du brevet est un acte administratif, il est logique de prévoir un recours par voie interne ou administrative, suivi d'un recours au niveau juridictionnel.

Der Vorschlag hat jedoch in der Praxis einen Schwachpunkt, denn zu der Notwendigkeit, dem Beklagten die Möglichkeit einzuräumen, das Patent des Klägers anzufechten, als elementares Mittel des Gegenangriffs, kommt die Schwierigkeit hinzu, das Nichtigkeitsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (und danach vor den Gerichten der Europäischen Union) mit dem vom einzelstaatlichen Richter zum Schutz des Patents geführten Zivilverfahren auf angemessene Weise zu verbinden.

Natürlich wäre es keine adäquate Lösung, die genannte Schwierigkeit durch die **Aufhebung der Möglichkeit, daß der durch den Patentinhaber Beklagte die Gültigkeit des Patents anfecht**, kraft des Rechts auf Verteidigung und kraft des Grundsatzes der Rechtmäßigkeit sowie der Anfechtbarkeit von Verwaltungsakten aus dem Weg zu räumen.

Andererseits scheint auch die Herstellung einer Verbindung zwischen den Verteidigungs- und Nichtigkeitsverfahren eines Patents mit Hilfe des Instruments der **Vorfrage mit aufschiebender Wirkung**, wie im Grünbuch vorgeschlagen, keine adäquate Lösung zu sein, da die paralyisierende Wirkung, die sich mit der Stellung solcher Vorfragen ergibt, zusammen mit der voraussichtlich benötigten Zeit bis zur Entscheidung dieser Fragen durch die zuständigen Organe den Betrug ganz gewiß begünstigen würden und den Schutz, den die rechtswirksam eingetragenen Patente verdienen, erheblich schwächen würden.

Natürlich darf die Aussetzung eines Zivilverfahrens vor einem einzelstaatlichen Gericht, wie es im Grünbuch heißt, nur erfolgen, wenn *der zuständige Richter erhebliche Zweifel an der Rechtsgültigkeit des Gemeinschaftspatents hat*. Eine solche Formulierung löst jedoch sofort die Frage aus, wie der einzelstaatliche Richter das Vorliegen von Nichtigkeit begründet annehmen kann, wenn er keine Einsicht in die von den streitenden Parteien vorgelegten technischen Berichte hat (ohne die Verfahrensgarantien der Sachverständigenutachten) oder er kein kompliziertes und kostspieliges Überprüfungsverfahren einleitet, um schließlich nur eine einstweilige Entscheidung zu treffen?

C. – Die beste Lösung, um die wiederholt beschriebenen Unzulänglichkeiten ohne schwere Verletzung institutioneller, materiell-rechtlicher und verfahrensrechtlicher Grundsätze zu überwinden, wäre die Abschaffung der Möglichkeit der **Klage auf Nichtigkeit von Patenten** vor den nationalen Gerichten, einschließlich der Widerklage, und deren Ersatz durch die Möglichkeit der **Nichtigkeitsseinrede** in der schriftlichen Klageerwiderung, **weil der Patentinhaber die für die Gewährung derselben erforderlichen Voraussetzungen besitzt**, mit dem Ziel, die vom Kläger eingereichte Klage zu entkräften. Dies sollte jedoch keine Rückwirkungen auf die Eintragung haben und nur mit dem Effekt *inter partes* erfolgen, d. h., die Nichtigkeitsseinrede durch den Beklagten sollte nicht zur Rechtshängigkeit eines anderen Verfahrens, in dem das gleiche Patent verteidigt wird (ausgenommen Fälle, bei denen Subjekt, Objekt und Rechtsgrund voll übereinstimmen), führen und das in diesem Fall ergangene Urteil sollte keine Rechtskraft erlangen (mit dem gleichen Vorbehalt)².

Es würde sich um ein Verteidigungsmittel handeln, mit dem der Beklagte das Recht des Klägers nur insoweit angreifen würde, als es ihm zu seiner Freisprechung dient. Es wäre demzufolge eigentlich eine sogenannte **materiell-rechtliche Einwendung** rein persönlicher Natur.

Nevertheless, this proposal has a weak aspect in practice: the need to allow the defendant the possibility of attacking the plaintiff's patent, as a basic means of counter-attack, is combined with the difficulty of adequately co-ordinating the revocation proceedings, first before the European Patent Office (and subsequently before the Courts of First Instance of the European Communities), with the civil proceedings for defence of the patent which would then take place before the national courts.

Hence, it would not be an appropriate solution, by virtue of the right of defence, the principle of lawfulness and the rules on the right of appeal against administrative acts, to eliminate the above-mentioned difficulty by **removing the possibility for the defendant in an action brought by the patentee to challenge the validity of a patent**.

On the other hand, establishing the link between the proceedings for defence and revocation of the patent by means of the institution of **questions of prior judgment**, as is proposed in the Green Paper, also seems not entirely suitable, since the paralysing effect which the asking of such questions would produce, combined with the time likely to be taken by the competent authorities in reaching a decision, would undoubtedly encourage fraud and deal a devastating blow to the protection which valid patents deserve.

Admittedly, the Green Paper makes the point that the staying of the civil proceedings before the national court would be obligatory only when that court *considers that there are serious grounds affecting the validity of the Community patent*. However, this wording immediately raises the question: How can the national court have serious reasons to suspect the validity of the grounds for revocation otherwise than by examining the technical reports submitted by the litigants themselves (without the procedural guarantees of expert examinations) or embarking upon complex and costly examination proceedings in order to arrive at what would be a purely provisional decision?

C. In conclusion, to avoid the weaknesses discussed without serious interference with basic, substantive and procedural principles, the best solution must be to remove the option of bringing **patent revocation proceedings** before the national courts, including by way of counterclaim, and to replace it with the **possibility of lodging a substantive objection that the patent meets the necessary requirements for grant** in the written defence statement, with a view to weakening the action brought by the plaintiff, but with no repercussions on registration and with effects that are purely *inter partes*; in other words without the fact that the defendant has filed an objection creating a problem of simultaneous pendency in other proceedings in which action is being taken to defend the same patent (except in the event of complete identity of parties, subject and cause of action), and without the judgment upholding the objection producing the effect of *res judicata* (subject to the same exception).²

This would be a means of defence whereby the defendant attacks the right of the plaintiff solely to the extent necessary in order to achieve his acquittal. In other words, an **objection** of the type known as **on the merits**, of purely personal scope.

Cette proposition présente toutefois un point faible dans la pratique, car à la nécessité d'offrir à l'intimé la possibilité de contester le brevet du plaignant, comme moyen élémentaire de contre-attaque, s'ajoute la difficulté qu'il y a à coordonner suffisamment la procédure en nullité qui se déroule devant l'Office européen des brevets (et, par la suite, devant les tribunaux de première instance des Communautés européennes) avec la procédure civile portée devant le tribunal national en vue de défendre le brevet.

Par conséquent, il ne serait pas approprié, en vertu du droit à la défense, du principe de légalité et de la règle du droit de recourir contre les actes administratifs, d'éliminer la difficulté précitée en **supprimant la possibilité pour l'intimé, dans une action intentée par le titulaire du brevet, de contester la validité du brevet.**

Par ailleurs, établir un lien entre les procédures de défense et de nullité du brevet par le biais de **questions de jugement préalable**, comme le propose le Livre vert, ne semble pas non plus tout à fait indiqué, puisque l'effet paralysant de ces questions ainsi que le laps de temps qui s'écoulerait vraisemblablement avant que les instances compétentes ne rendent leur décision, favoriseraient à coup sûr la fraude et affaibliraient de façon spectaculaire la protection que méritent les brevets valables.

Certes, le Livre vert signale que la suspension de la procédure civile devant le tribunal national serait limitée aux cas où ce dernier *estime qu'il existe des raisons sérieuses affectant la validité du brevet communautaire*. Mais une telle formule soulève d'emblée l'interrogation suivante : comment un tribunal national peut-il avoir de sérieux doutes quant à la validité des motifs de nullité si ce n'est au vu des rapports techniques présentés par les parties elles-mêmes (sans les garanties procédurales des expertises), ou en ouvrant une instruction complexe et coûteuse pour arriver à une décision qui ne serait que provisoire ?

C. En conclusion, si l'on veut remédier à ces faiblesses sans porter gravement atteinte aux principes fondamentaux de fond et de forme, la meilleure solution consisterait probablement à supprimer la possibilité de mener une **action en nullité contre le brevet** devant les tribunaux nationaux, y compris par la voie reconventionnelle, et de la remplacer par la **possibilité de soulever dans le mémoire de défense une exception de conformité du brevet aux conditions nécessaires à sa délivrance**, en vue d'affaiblir l'action intentée par le plaignant, mais sans répercussion aucune sur l'enregistrement du brevet et avec uniquement des effets *inter partes*, c'est-à-dire sans que l'exception soulevée par l'intimé n'entraîne une situation de litispendance avec une autre procédure visant à défendre le même brevet (sauf en cas d'identité absolue des parties, de l'objet et de la cause), et sans que la décision y afférente n'ait valeur de chose jugée (avec la même réserve).²

Il s'agirait d'un moyen de défense par lequel l'intimé attaque le droit du plaignant uniquement dans la mesure nécessaire pour obtenir son propre acquittement. En définitive, on aurait affaire à une **exception de fond**, de portée purement personnelle.

² Die Möglichkeit einer Nichtigkeitseinrede des Patents ist im spanischen Patentgesetz 11/1986 vom 26. März 1986 ausdrücklich vorgesehen.

² The possibility of protesting the nullity of a patent by way of objection is expressly allowed in the Spanish Patents Act 11/1986 of 26 March.

² La possibilité d'invoquer la nullité d'un brevet comme exception est expressément admise dans la Loi espagnole sur les brevets n° 11/1986 du 26 mars 1986.

Deshalb müßte man einerseits den Begriff **Nichtigkeits-einrede** vermeiden, weil dieser eigentlich nur zutreffen würde, wenn das Patent zuvor für nichtig erklärt worden wäre, und andererseits in die Rechtsnorm die verfahrensrechtlichen Wirkungen einer Einrede einbauen, damit keinerlei Zweifel entsteht, daß diese keine rechtskräftig entschiedene Sache oder Rechtshängigkeit in anderen Verfahren bewirkt, in denen Subjekt, Objekt und Grund nicht voll identisch sind.

Und schließlich sei folgendes festgestellt: Wenn man will, daß die **technischen Kriterien** des Europäischen Patentamtes in einem Verfahren, in dem Nichtigkeit, einschließlich als Einrede, eingewendet wird, berücksichtigt werden, muß man durchsetzen, daß das Europäische Patentamt einen Bericht als zwingend vorgeschriebenes Sachverständigen Gutachten erstellt, und zwar nach dem gleichen Validierungsverfahren wie für alle anderen zugelassenen Patente.

VII. UNZULÄNGLICHKEITEN DES GEMEINSCHAFTLICHEN PATENTSCHUTZSYSTEMS, DIE DEN ÜBERSETZUNGSKOSTEN ZUZUSCHREIBEN SIND

Als eine der Unzulänglichkeiten des im Übereinkommen von 1989 formulierten gemeinschaftlichen Patentschutzsystems werden im Grünbuch die **hohen Übersetzungskosten der Patentschrift** in eine der Amtssprachen jedes einzelnen Mitgliedstaates mit Ausnahme des Staates, in dem das Patentverfahren stattfindet, genannt.

Diese Kosten, in DM berechnet, werden als ein für kleine und mittlere Unternehmen kaum zu bewältigendes Hindernis und als Hemmnis für die erfolgreiche Durchsetzung des Rechtsanspruchs gesehen.

A. – Als es auf dem Gebiet des Patentschutzes noch keine regionalen und überstaatlichen Rechte gab, mußte sich der Inhaber der Erfindung um einen speziellen Schutz in jedem autonomen Gebiet bemühen, d. h. einen auf die Grenzen des jeweiligen Staates, in dem er um Patentschutz nachsuchte, begrenzten Schutz. Als Voraussetzung für die Erteilung des Patents war die Übersetzung der gesamten Patentschrift in die Amtssprache der jeweiligen Staaten erforderlich.

B. – Das **Münchener Übereinkommen** brachte einen bedeutenden Fortschritt und beträchtliche Kostenersparnis, da es die früher für die Erlangung des Patentschutzes notwendigen Kosten in freiwillig zu übernehmende Kosten (Art. 65 EPÜ) umgestaltete, die nach der Erteilung des Patents zum Zwecke der Abgrenzung des territorialen Geltungsbereichs desselben entstehen.

Die Sprachenordnung des Europäischen Patentamtes ist im wesentlichen in Art. 14 des Münchener Übereinkommens und den Bestimmungen 1 bis 7 der entsprechenden Durchführungsverordnung geregelt. Nach der Erklärung von drei Sprachen zu Verfahrenssprachen (Art. 14 EPÜ) werden einige Bestimmungen zu den übrigen Amtssprachen der Vertragsstaaten formuliert. Wenn das Patent auch für diese Länder beantragt wird und ihre Amtssprache nicht zu den drei in Art. 14 genannten Verfahrenssprachen gehört, sind sie befugt, den Anmelder aufzufordern, bei seinem Amt für gewerbliches Eigentum in einer bestimmten Frist eine Übersetzung der Patentschrift in ihrer Amtssprache einzureichen. Geschieht dies nicht, wird das Patent auf dem Hoheitsgebiet dieses Staates als nichtig betrachtet.

C. – In der Originalfassung des **Übereinkommens von Luxemburg** wurde nur die Übersetzung der Patentansprüche zum Zeitpunkt der Erteilung des Patents oder unmittelbar nach der Erteilung gefordert, allerdings

It would therefore be necessary, first, to avoid the term **objection of nullity**, since strictly speaking this would only be appropriate if the patent had previously been revoked, and, secondly, to establish in the legislation the procedural effects of the objection, so that there should be no doubt that it does not create the effect of *res judicata* or simultaneous pendency in other proceedings where there is not complete identity of parties, subject and cause of action.

Finally, if it is considered that the **technical criteria** of the European Patent Office will influence the proceedings in which the objection of nullity is being raised, by way of opposition or otherwise, it will be necessary to introduce the requirement that the Office produces a report based on a prior expert examination, although subject to the same system of assessment as the other reports admitted.

VII. THE SHORTCOMINGS IN THE COMMUNITY PATENT PROTECTION SYSTEM ATTRIBUTED TO THE COST OF TRANSLATIONS

The Green Paper singles out as one of the weaknesses of the Community patent system set out in the 1989 Agreement the very **high cost of translation of the specification** into one of the official languages of each of the member states which is not the language of the proceedings.

This cost, calculated in Deutsche Mark, is regarded as a difficult obstacle for small and medium-sized enterprises to overcome and an impediment to the successful establishment of the patent right.

A. At the time when there were as yet no regional or supranational patent rights, the proprietor of an invention had to obtain specific protection within each independent jurisdiction, in other words a protection that ended at the borders of the individual states where it was obtained. This made it necessary for the entire specification to be translated into the official languages of each of those states as a prerequisite for grant.

B. An important advance in this area, and a considerable saving, was brought about by the **Munich Convention**, which replaced the previously necessary cost of obtaining protection with purely voluntary expenditure, once protection had been obtained, for the purpose of determining the territorial scope of that protection (Article 65 EPC).

The European Patent Office's linguistic arrangements are essentially contained in Article 14 of the Munich Convention and in Rules 1 to 7 of its Implementing Regulations. The effect of these provisions is that, after the designation of three languages as official languages (Article 14 EPC), certain forms of recognition of the remaining official languages of the contracting states are set out. Thus, any contracting state which was designated in the application but whose official language is not one of those referred to in Article 14 is empowered to require the applicant to file a translation of the specification in its official language with its central industrial property authority within a specified period, failing which the patent will be revoked in the territory of that state.

C. The original wording of the **Luxembourg Convention** limited the translation requirement to the patent claims, at the time of grant or immediately afterwards, although giving each member state the right to declare that, if the

Par conséquent, il faudrait, d'une part, éviter le terme **exception de nullité**, vu qu'il conviendrait seulement si le brevet a été préalablement déclaré nul, et d'autre part, intégrer dans les dispositions applicables les effets procéduraux de l'exception, afin d'être sûr que celle-ci n'a pas valeur de chose jugée ou n'entraîne une situation de litispendance vis-à-vis d'autres procédures qui ne sont pas complètement identiques du point de vue des parties, de l'objet et de la cause.

Enfin, si l'on veut que les **critères techniques** de l'Office européen des brevets influent sur la procédure dans laquelle est soulevée l'exception de nullité, par le biais d'une opposition ou d'une autre manière, il sera nécessaire d'introduire des dispositions prévoyant que l'Office doit établir un rapport, en guise d'expertise obligatoire, qui serait soumis toutefois au même régime d'évaluation que les autres rapports admis.

VII. LES DEFAUTS DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE DE PROTECTION PAR BREVETS IMPUTES AU COÛT DES TRADUCTIONS

Une des faiblesses du système du brevet communautaire tel qu'il ressort de l'Accord de 1989, relevée par le Livre vert, concerne le **coût très élevé de la traduction du fascicule** dans une des langues officielles de chaque Etat membre autre que la langue de la procédure.

Ce coût, calculé en marks allemands, est considéré comme un obstacle pour les petites et moyennes entreprises et comme une barrière à l'instauration du titre communautaire.

A. Avant l'avènement des droits régionaux ou supranationaux en matière de brevets, le titulaire d'une invention devait obtenir une protection spécifique sur chaque territoire national. La protection était donc limitée aux frontières des différents Etats pour lesquels elle était obtenue. La traduction de l'intégralité du fascicule de brevet dans les langues officielles de chacun de ces Etats était donc une condition préalable à la délivrance.

B. Un progrès important, entraînant des économies considérables, a été réalisé grâce à la **Convention de Munich**, laquelle a remplacé une dépense auparavant nécessaire pour obtenir la protection, par une dépense purement volontaire consentie une fois la protection obtenue afin de déterminer la portée territoriale de celle-ci (art. 65 CBE).

Le régime linguistique de l'Office européen des brevets découle principalement de l'article 14 de la Convention de Munich et des règles 1 à 7 de son règlement d'exécution. Après avoir adopté trois langues comme langues officielles (art. 14 CBE), ces dispositions accordent une certaine reconnaissance aux autres langues officielles des Etats contractants. Ainsi, ceux d'entre eux qui ont été désignés dans la demande et dont la langue officielle n'est pas une des langues indiquées à l'article 14, peuvent exiger que le demandeur produise, dans un délai donné, une traduction du fascicule de brevet dans la langue officielle auprès des services centraux de la propriété industrielle, sous peine de voir le brevet frappé de nullité sur le territoire de ces Etats.

C. Dans sa version initiale, la **Convention de Luxembourg** limitait l'exigence de traduction au dépôt d'une traduction des revendications du brevet lors de la délivrance ou immédiatement après celle-ci, en permettant

stand jedem Staat das Recht zu, wenn das Dokument nicht in einer der Verfahrenssprachen veröffentlicht wurde, dem Patentinhaber seine Patentrechte zu verwehren und eine Übersetzung der Patentschrift zu einem vom Patentinhaber festzulegenden Zeitpunkt zu fordern.

D. – Auf der Konferenz zur Revision des Übereinkommens von Luxemburg wurde beschlossen, die Forderung, die vollständige Patentschrift zu übersetzen, beizubehalten (Art. 30.1 VGP). Darüber hinaus wurde festgelegt, daß, *sofern die Übersetzungen nicht in der vorgeschriebenen Frist eingereicht werden, das Gemeinschaftspatent ab initio als nichtig betrachtet wird, obwohl der Patentinhaber an Stelle des Gemeinschaftspatents ein europäisches Patent für diejenigen Vertragsstaaten erhalten kann, für die er die Übersetzungen rechtzeitig vorgelegt hat.*

E. – Heute sind die Übersetzungen das eigentliche Hauptproblem. Es werden Lösungen zur **Einschränkung des Aufwands** vorgeschlagen, sowohl bezüglich des zu übersetzenden Teils der Patentschrift als auch hinsichtlich der Notwendigkeit, die Übersetzung anzufertigen. Von diesen Lösungsvorschlägen sind folgende hervorzuheben:

Der als **Paketlösung** bekannte Vorschlag des Europäischen Patentamtes, demzufolge gefordert wird, (1.) eine **verbesserte Zusammenfassung** in der Sprache zu veröffentlichen, in der das Patentverfahren durchgeführt wird, und diese Zusammenfassung in die Sprache der designierten Staaten zu übersetzen, (2.) die Übersetzung der **Patentansprüche zum Zeitpunkt der Erteilung des Patents** vorzuschreiben und (3.) die vollständige Übersetzung der Patentschrift **lediglich zu fordern, wenn die Rechte des Inhabers von Dritten ausgeübt werden.**

Die **Abschaffung der Notwendigkeit der Übersetzung** und daher die Möglichkeit der Staaten von dem ihnen nach dem Münchner Übereinkommen (Art. 65) zustehenden Recht Gebrauch zu machen, womit jedes in einer der Amtssprachen veröffentlichte europäische Patent sofort in allen Staaten Rechtskraft erlangen würde.

Die **Übersetzung auf Anforderung**, die nur vorzulegen ist, wenn ein Dritter darauf besteht.

Die **Übersetzung der Akten nur in die drei Amtssprachen**, allerdings unter der Bedingung, daß die Patentschrift darin enthalten ist.

Vorschläge, die von der objektiven Notwendigkeit ausgehen, die Übersetzungen einzuschränken, sich also nur auf die **Patentansprüche** zu beschränken. Es wurde sogar vorgeschlagen, die Übersetzung auf eine **kurze Beschreibung** zu reduzieren, die die wichtigsten Daten zum Verständnis des Patents und seiner Ansprüche enthält, oder eine **komprimierte Beschreibung**, auf Initiative des Antragstellers, allerdings unter Mitarbeit des Prüfers, zwecks Prüfung des Antragsgrundes.

Im Grünbuch wird die Frage gestellt, welche der vorgestellten Lösungen am besten geeignet wäre oder welche anderen Lösungen vorstellbar wären.

VIII. STELLUNGNAHME ZU DEN AUFGEWORFENEN FRAGEN

Die effiziente Organisation des Systems und die nun einmal in der Europäischen Union bestehende Spra-

document had not been published in one of the official languages, the proprietor could not invoke any rights conferred by the patent, and to request a translation of the patent specification, the proprietor having the right to determine when the translation would be filed.

D. At the Conference on revising the Luxembourg Convention, the solution adopted was to require translation of the full specification (Article 30(1) ACP), with the proviso that *if the translations are not filed ... within the period allowed, the Community patent shall be deemed null and void ab initio*, although the proprietor may obtain, in place of the Community patent, a European patent for those Contracting States for which translations have been filed in due course.

E. Today, the emphasis is on the cost of these translations, and **restrictive solutions** are being proposed, in some cases restricting the part of the specification that has to be translated and others limiting the necessity to translate it. Among these solutions, the following are worthy of note:

One, proposed by the European Patent Office, known as the **package solution**, would require (1) the publication of an **enhanced abstract**, in the language of the proceedings, and its translation into the languages of the designated states; (2) the translation of the **claims at the time of grant**, and (3) a translation of the full patent specification **only in the event that the patentee wishes to enforce his rights vis-à-vis third parties.**

Another solution **excludes the translation requirement** and, consequently, the power of the states to exercise the right given to them at present by the Munich Convention (Article 65), so that any European patent published in any of the official languages would have immediate effect in all the states.

Another is to require a **translation "on demand"** to be submitted only if a third party so requires.

Another calls for the **translation of the specification only into the three official languages**, with the resulting need to file translations of the specification in those languages simultaneously.

Others emphasise the need for an objective reduction in the translation requirement, which would be confined to the **claims**. It has also been proposed to restrict the requirement to a **summary description**, which would contain the information essential to an understanding of the invention and interpretation of its claims, or a **condensed description**, at the initiative of the applicant, but with the co-operation of the examiner, for the purposes of the substantive examination of the application.

The Green Paper asks which is the best of the proposed or conceivable solutions to this problem.

VIII. ANSWERS TO QUESTIONS RAISED

There is no doubt that it is impossible to combine an efficiently organised system with the kind of linguistic

toutefois à chaque Etat de déclarer que le titulaire ne peut invoquer les droits conférés par le brevet si le document n'a pas été publié dans une de ses langues officielles, et d'exiger une traduction du fascicule de brevet pouvant être déposée à une date choisie par le titulaire.

D. Lors de la conférence de révision de la Convention de Luxembourg, la solution adoptée a consisté à exiger la traduction intégrale du fascicule (art. 30 (1) ABC), étant entendu que *si les traductions ... ne sont pas produites dans les délais, le brevet communautaire est, dès l'origine, réputé sans effet*, bien que le titulaire puisse obtenir un brevet européen pour les Etats contractants pour lesquels il a produit les traductions en temps voulu.

E. Actuellement, l'accent est mis sur le coût de ces traductions, et des **solutions restrictives** sont proposées, les unes préconisant une réduction de la partie du fascicule à traduire, les autres limitant l'obligation de traduction dans certains cas. Les solutions suivantes méritent d'être citées :

La proposition de l'Office européen des brevets, connue sous l'appellation de **solution globale**, consiste à exiger (1) la publication d'un **abrégé amélioré** dans la langue de la procédure, et sa traduction dans la langue de tous les Etats désignés, (2) la traduction des **revendications au moment de la délivrance du brevet**, et (3) la traduction de la totalité du fascicule du brevet **uniquement dans le cas où le titulaire du brevet souhaite faire valoir ses droits vis-à-vis de tiers**.

Une autre solution consiste à **exclure toute obligation de traduction** et, par conséquent, la possibilité que la Convention de Munich offre actuellement aux Etats (art. 65), de sorte que n'importe quel brevet européen publié dans l'une des langues officielles produirait immédiatement ses effets dans tous les Etats.

Une autre préconise encore la **traduction à la demande** ; celle-ci ne devrait être produite que si un tiers la réclame.

Une autre encore consisterait à exiger la **traduction du fascicule uniquement dans les trois langues officielles**, les trois traductions du fascicule dans ces langues devant alors être produites simultanément.

D'autres solutions mettent l'accent sur la nécessité d'une réduction objective des exigences en matière de traduction, laquelle se limiterait aux **revendications**. Il a même été proposé de limiter la traduction à une **description abrégée** reprenant les informations essentielles à la compréhension de l'invention et à l'interprétation des revendications, ou à une **description condensée**, établie à l'initiative du demandeur, mais avec la collaboration de l'examineur, aux fins de l'examen quant au fond de la demande.

Il est demandé dans le Livre vert quelle serait la solution la plus appropriée parmi les solutions proposées ou les autres solutions imaginables.

VIII. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES

Il est indéniable que l'on ne peut concilier l'organisation efficace d'un système et la diversité linguistique qui est

chenvielfalt lassen sich nur nach rein rationalen Kriterien in Übereinstimmung bringen.

Diese **Rationalität** darf jedoch nicht ausschließlich von ökonomischen Argumenten diktiert werden, schon gar nicht, wenn sie alle von einer Lage ausgehen, die grundsätzlich im Wandel begriffen ist. Vernünftige und fundierte Überlegungen müssen außer der nackten Realität der Kosten vielmehr auch andere Faktoren berücksichtigen, mit denen das Denken auch in Richtung auf eine sich von der Logik her anbietende Lösung gelenkt werden kann.

A. – Dies vorausgeschickt, kommt einem beim Lesen des Grünbuchs zu dieser Frage sofort der Zweifel, ob die übermäßig hohen Übersetzungskosten für das derzeitige europäische Patent an sich unvermeidbar sind. Deshalb sollte man für dieses wirtschaftliche Problem nicht irgendwelche anderen Lösungen suchen, sondern es **direkt** an der Wurzel **angehen**, d. h. sofern die Möglichkeit, billigere Übersetzungsdienste zu finden, als unrealisierbar ausscheidet.

Betrachtet man andererseits die Frage nur aus **ökonomischer** Sicht, dann ist der Vergleich zwischen den Kosten des Patentschutzes in den Ländern der Europäischen Union und deren großen Wettbewerbern, also den Vereinigten Staaten und Japan, nur dann exakt, wenn man berücksichtigt, daß das Gemeinschaftspatent nicht nur in einem, sondern in mehreren Staaten geschützt werden muß. Beim Vergleich der Wettbewerbsfähigkeit darf man außerdem nicht vergessen, daß die amerikanischen und japanischen Industrieunternehmen, wenn sie ihre Erfindungen in Europa auf patentrechtlichem Wege schützen lassen möchten, die gleichen Kosten wie die europäischen Unternehmen aufwenden müßten.

Außerdem steht es, ohne diese ökonomische Sichtweise zu verlassen, außer Zweifel, daß die Kosten für die Erteilung eines Gemeinschaftspatents nicht vergleichend bewertet werden dürfen, ohne **im Gegenzug** den gewaltigen Vorteil zu berücksichtigen, den der Patentinhaber durch den einheitlichen Schutz seiner Erfindung auf einem Markt mit 340 Millionen Verbrauchern erlangt. Deshalb ist die Feststellung richtig, daß die Vorteile für den Anmelder eines Gemeinschaftspatents um so größer werden, je mehr Länder der Europäischen Union beitreten, obwohl diese Länder wieder andere Amtssprachen haben, denn dann braucht er den Schutz seiner Erfindung in keinem Fall in jedem Land einzeln zu beantragen.

B. – Der wirtschaftliche Faktor, der für sich allein eine Gemeinschaftsaktion wie die vorgeschlagene nicht rechtfertigt, darf außerdem nicht daran hindern, eine Reihe weiterer, ebenfalls relevanter Kriterien zu berücksichtigen.

So darf beispielsweise die **soziale Bedeutung der in den Patenten enthaltenen technischen Informationen** nicht außer acht gelassen werden, die gewissermaßen das Ergebnis einer Art Vereinbarung zwischen dem Staat, der dem Erfinder das Monopol sichert, und dem Erfinder sind, der sich verpflichtet, seine Erkenntnisse zum Nutzen des technischen Fortschritts in dem jeweiligen Land zu verbreiten.

Das erklärt die Bedeutung der Verbreitung der Erfindungen in der eigenen Sprache für die moderne Gesellschaft. Wenn man nach Möglichkeiten sucht, die Forschung zu fördern, d. h. mehr und erfolgreichere Forscher zu gewinnen, dann wird man logischerweise versuchen, ihnen

diversity that exists within the European Union without resorting to basically logical criteria.

However, this **logic** cannot be based exclusively on economic arguments, still less so if those arguments are drawn up on the basis of a factual situation which is fully susceptible to change. Rather, a reasoned and reasonable judgment must take into consideration not only the crude reality of costs but also other data which will enable reason to be guided towards the solution which logic dictates.

A. That said, the first point which immediately comes to mind on reading the Green Paper on this issue is doubt as to whether the excessive cost of translating the specification of the present form of European patent is something that is intrinsically inevitable. Therefore, no purpose is served by seeking alternative solutions to this financial problem without going to the very root of the matter and **approaching it directly**, in other words having once dismissed as impracticable the possibility of obtaining cheaper translation services.

On the other hand, the question being a **purely financial** one, comparing the cost of protecting innovations in the states of the European Union with the cost confronted by its major competitors, Japan and the United States, such comparison would be inaccurate unless we also take into account that the Community patent has to be protected not in one state but in many. Nor can we disregard the fact, as far as competition is concerned, that if American or Japanese industrial companies wish to have their inventions protected in Europe by a property right of this type, they would have to bear the same costs as their European counterparts.

Furthermore, without departing from this economic standpoint, there is no doubt that the cost of granting a Community patent cannot be determined, in relative terms, without taking due account of **the counterpart** represented by the enormous advantage the patentee would derive from obtaining uniform protection in a market comprising more than three hundred and forty million consumers. It is correct to state, therefore, that the more countries join the European Union, the more advantage the applicant for a Community patent will derive, even though these new member states may have different official languages, since, in any event, the patentee will not be faced with the need to claim protection for his invention state by state.

B. Furthermore, the economic argument, which is not sufficient in itself to justify a Community action such as that proposed, must not prevent due weight also being attached to a number of other equally important criteria.

For example, we must not forget **the social importance of the technological information contained in patents**, which are to some extent the result of a form of pact between the state which grants a monopoly right to the inventor, and the inventor himself who promises to disclose his knowledge in order to enrich the state of the art.

This explains the critical importance for a modern society of the disclosure of inventions in its own language. After all, if it is desired to promote research, in other words that more and better researchers should undertake such work, it is logical to attempt to provide

celle de l'Europe sans avoir recours à des critères fondamentalement rationnels.

Mais cette **rationalité** ne peut être uniquement subordonnée à des arguments économiques, surtout si ceux-ci se fondent sur une situation de fait qui peut très bien changer. Tout jugement raisonné et raisonnable doit plutôt prendre en considération, non seulement la froide réalité des coûts, mais également d'autres données qui permettent aussi d'aiguiller la raison vers la solution indiquée par la logique.

A. Cela étant, la première question qui vient à l'esprit à la lecture du Livre vert consiste à se demander si le coût excessif de la traduction du fascicule du brevet européen actuel est quelque chose d'inévitable en soi. Par conséquent, il faut se garder de vouloir résoudre ce problème financier sans aller au fond des choses et sans l'aborder **de front**, c'est-à-dire après avoir rejeté comme irréalisable la possibilité d'obtenir des services de traduction moins chers.

En outre, en se plaçant d'un **point de vue purement économique**, il n'est pas légitime de comparer le coût de la protection des inventions dans les pays de l'Union européenne avec le coût correspondant chez ses grands concurrents que sont le Japon et les Etats-Unis, si l'on ne tient pas compte du fait que le brevet communautaire doit être protégé, non pas dans un seul pays, mais dans plusieurs. S'agissant de la compétitivité, il ne faut pas non plus perdre de vue que si les industriels américains ou japonais souhaitent faire protéger leurs inventions en Europe via un tel droit, ils devront pour ce faire supporter les mêmes coûts que leurs homologues européens.

D'autre part, sans quitter la sphère économique, il est indéniable que le coût relatif d'obtention du brevet communautaire ne peut être calculé sans considérer la **contrepartie** que constitue l'énorme avantage pour le titulaire d'obtenir une protection uniforme sur un marché de plus de trois cent quarante millions de consommateurs. Dès lors, on peut affirmer que plus il y aura de pays à faire partie de l'Union européenne, mieux ce sera pour le demandeur d'un brevet communautaire, même si ces pays possèdent des langues officielles distinctes, puisque, dans tous les cas, il sera dispensé de réclamer la protection de son invention Etat par Etat.

B. De surcroît, les critères économiques, insuffisants pour justifier, à eux seuls, une action communautaire telle que celle qui est proposée, n'excluent pas que l'on prenne également en considération d'autres critères tout aussi importants :

Ainsi, il ne faut pas oublier **l'importance sociale de l'information technologique contenue dans les brevets**, qui sont, dans une certaine mesure, le résultat d'une sorte de contrat passé entre l'Etat, qui concède un monopole à l'inventeur, et ce dernier, qui s'engage à divulguer ses connaissances afin d'enrichir l'état de la technique.

Ceci explique l'importance capitale que revêt pour une société moderne la divulgation des inventions dans sa propre langue. En effet, si l'on veut encourager la recherche, c'est-à-dire augmenter quantitativement et qualitativement le nombre de chercheurs, il est logique

bessere Zugangsmöglichkeiten zu den Texten, die das derzeitige technische Know-how widerspiegeln, zu verschaffen.

Im Falle Spaniens beschränkt sich das nicht allein auf das spanische Hoheitsgebiet, sondern gilt für achtzehn iberamerikanische Länder, mit denen das spanische Patent- und Markenamt Abkommen über den Dokumentationsaustausch abgeschlossen hat, und damit letztendlich für eine spanisch sprechende Gemeinschaft von über 300 Millionen Menschen.

Hinzu kommt die **kulturelle Notwendigkeit, die Quellen zur Bereicherung der Sprachen lebendig zu halten**, die anderenfalls gezwungen sind, Sprachungetüme zu akzeptieren, die nicht zur Entwicklung der Sprachen, sondern eher zur Stagnation und wachsenden Vernachlässigung so wichtiger Instrumente des kulturellen Erbes der Menschheit beitragen.

C. – Das **Münchener Übereinkommen** kann über das bisher Erreichte hinaus nicht als Ausgangspunkt für eine weitere Vereinfachung in dieser Materie betrachtet werden, da die darin getroffenen Festlegungen nicht nur das Ergebnis bestimmter historischer Gegebenheiten waren (Veränderung und Verbesserung – aus der Sicht des Anmelders – des vorangegangenen Stadiums, in dem ein Patentantrag in jedem einzelnen Staat in dessen Amtssprache gestellt werden mußte), sondern auch Ausdruck eines echten internationalen wechselseitigen Kompromisses im Sinne *do ut des*. In diesem Kompromiß hatten sich viele Mitgliedstaaten auf den Verzicht auf die eigene Amtssprache bei der Einreichung der Patentunterlagen geeinigt und im Gegenzug ein System der Validierung von Patenten vereinbart, bei dem die Übersetzung der Patentschrift in der jeweiligen Amtssprache erst vorgelegt werden muß, wenn der Anmelder die Sicherheit hat, daß das Patent erteilt wird.

D. – Es scheint eindeutig so zu sein, daß eine Gemeinschaftsaktion auf diesem Gebiet nur auf den bereits im Gemeinschaftsrecht verankerten Grundsätzen aufbauen kann, und eine bloße Senkung der Kosten die Opferung dieser Grundsätze nicht rechtfertigt. **Die Achtung der linguistischen Pluralität und Gleichberechtigung** muß in jedem Gemeinschaftsinstrument gewahrt werden.

Es wurde zu Recht festgestellt, *daß es weder aus rechtlicher noch aus politischer Sicht akzeptabel ist, die europäische Integration bei Unterordnung der linguistischen Pluralität als wesentlichem Bestandteil des kulturellen Besitzstandes der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union, und das in einem so wichtigen Sektor wie der Sprache der Technik, unter die Wettbewerbsfähigkeit eines rein instrumentellen Systems zu vollziehen*.

E. – Schließlich sollte die Reduzierung der Materie, die Gegenstand der Übersetzung ist, nicht als Lösung für das aufgeworfene Problem angeboten werden, da damit die Klarheit und Angemessenheit des Antrags und die Genauigkeit der Interpretation der Ansprüche beeinträchtigt werden könnten. Außerdem können die **verbesserten oder komprimierten Zusammenfassungen** zusammen mit bestimmten Verfahrensregeln (*onus probandi*) und Regeln zum Schutz im guten Glauben handelnder Dritter zum Auftreten von Ersatz- oder ungültigen Fassungen der Patente führen, was negative Auswirkungen auf den Rechtsverkehr hätte.

them with the best facilities to gain access to the documents that reflect the state of the art.

As far as Spain is concerned, this argument is not confined to Spanish territory but also extends to eighteen Latin American States with which the Spanish Patent and Trade Mark Office maintains documentation exchange agreements and, ultimately, a Spanish-speaking community which numbers more than three hundred million people.

To this may be added the **cultural requirement of keeping alive the well-springs of languages**, which are otherwise forced to accept barbarisms that, rather than advancing their development, contribute to the stagnation and gradual abandonment of such important vectors of humanity's cultural heritage.

C. The **Munich Convention** cannot be regarded as the starting point for a process of simplification in this area, over and above what the Convention has itself achieved, since the system which it introduced was not only as a result of a particular set of historical circumstances (replacing, and from the applicant's standpoint improving, the earlier situation in which it was necessary to file one application for each state, and to do so in the official language of that state), but also the creation of a genuine, reciprocal international compromise, on a *quid pro quo* basis, in that the waiving by many contracting states of any claim to have their language adopted as official found its counterpart in the creation of a system of patent validation conditional on submission of the translation of the specification in the appropriate official language once the applicant has certainty of grant.

D. It seems obvious, in turn, that a Community action of this kind cannot fail to draw its inspiration from the principles already enshrined in Community law, the sacrifice of which cannot be justified by a mere reduction of costs. **Respect for linguistic plurality and equality** cannot be extraneous to any Community instrument.

It has been said, rightly, that *it is neither legally nor politically acceptable for European integration to be achieved by subordinating linguistic pluralism, which is an essential part of the cultural heritage of the Member States of the European Union, in a sector as vital as technological language, to the competitiveness of a purely instrumental system*.

E. Finally, reducing the volume of material to be translated is not a worthy solution to the problem that has arisen, since it may reduce the clarity and sufficiency of the application and the accuracy with which the claims are interpreted. Furthermore **improved or condensed abstracts**, combined with certain procedural rules (burden of proof) and rules for the protection of third parties acting in good faith, may result in the appearance of substitutes or devalued equivalents of the same property rights, with adverse effects on legal procedures.

de vouloir mettre à leur disposition les meilleurs outils qui soient pour qu'ils puissent accéder aux documents qui reflètent l'état de la technique.

En ce qui concerne l'Espagne, cette diffusion ne se limite pas au territoire national, mais s'étend à dix-huit pays d'Amérique latine avec lesquels l'Office espagnol des brevets a passé des accords relatifs à l'échange de documentation, ainsi qu'à une communauté de plus de trois cents millions de personnes de langue espagnole à travers le monde.

Il faut ajouter à ces considérations **l'impératif culturel du maintien des sources d'enrichissement des langues** qui seraient forcées, dans le cas contraire, d'accepter des barbarismes lesquels, au lieu de contribuer à leur évolution, entraîneraient leur stagnation et l'abandon progressif d'instruments aussi importants du patrimoine de l'humanité.

C. La **Convention de Munich** ne saurait être considérée comme le point de départ d'une simplification en la matière, allant au-delà des objectifs qu'elle a déjà atteints, car le système qu'elle a instauré non seulement découlait de circonstances historiques précises (avec l'amélioration et le remplacement, pour le demandeur, de la situation antérieure où il fallait déposer une demande par Etat dans la langue officielle de ce dernier), mais représentait également un véritable compromis international, réciproque, du type *do ut des*, par lequel de nombreux Etats contractants renonçaient à l'officialisation de leurs langues au niveau régional, avec en contrepartie la création d'un système de validation des brevets prévoyant la production d'une traduction du fascicule dans la langue officielle nationale, une fois la délivrance assurée.

D. Il semble d'autre part évident qu'une action communautaire dans ce domaine ne peut que s'inspirer des principes déjà ancrés dans le droit communautaire, lesquels ne peuvent être sacrifiés uniquement dans le but de réduire les coûts. Le **respect de la pluralité et de l'égalité linguistique** ne saurait être étranger à aucun instrument communautaire.

Il a été affirmé, avec raison, qu'il *n'est pas acceptable, que ce soit sur le plan juridique ou politique, que l'intégration européenne se fasse moyennant la subordination du multilinguisme, qui est un élément essentiel du patrimoine culturel des pays membres de l'Union européenne, dans un secteur à ce point vital comme l'est celui du langage de la technique, à la compétitivité d'un système purement instrumental.*

E. Enfin, limiter la traduction à certaines parties du brevet ne mérite pas d'être considéré comme la solution au problème, car cela risquerait de compromettre la clarté et la plénitude de la demande ainsi que l'exactitude de l'interprétation des revendications. En outre, des **abrégés améliorés et condensés**, associés à certaines règles de procédure (charge de la preuve) et de protection des tiers de bonne foi, pourraient entraîner l'apparition de titres de substitution ou de titres dévalorisés, avec les conséquences néfastes que cela comporterait du point de vue juridique.

*Jan H. P. J. WILLEMS**

Harmonisierung des Verfahrensrechts: Die Zeit drängt

Wir leben in interessanten Zeiten, zwingt uns doch heute die Globalisierung der Wirtschaft auch zu einer Globalisierung und – zunächst einmal – "Europäisierung" des Patentrechts. Was wir brauchen, ist ein überstaatliches Patentsystem in Europa.

Vier hervorragende Redner haben Ihnen schon verschiedene Wege aufgezeigt, wie ein neues System angelegt sein könnte, und wir alle sind gespannt, was in den nächsten Jahren geschehen wird.

Es ist jedoch nicht damit getan, daß wir uns zurücklehnen, die Entwicklung verfolgen und auf dem nächsten Symposium in etwa zwei Jahren wieder dasselbe erzählen.

Einige von uns, die den großen europäischen Rechtssystemen angehören, sind vielmehr der Meinung, daß wir als Richter eine aktive Rolle übernehmen sollten, und haben deshalb eine inoffizielle Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um drei Fragen zu untersuchen (die im folgenden so geordnet sind, daß die wichtigsten oben und die (hoffentlich) am ehesten lösbaren unten stehen):

I. Wie soll ein künftiges Gerichtssystem aussehen?

II. Wie soll ein gemeinsames Verfahrensrecht beschaffen sein?

III. In welchen Fragen des richterlichen Ermessens läßt sich ohne Gesetzesänderungen eine gewisse Harmonisierung erreichen?

Den wertvollsten Beitrag könnten meines Erachtens unsere Anregungen zu den Fragen II und III leisten, weil hier unsere Sachkenntnis gefragt ist, während die Frage I überwiegend politischer Natur ist (auch wenn sie nicht völlig von den beiden anderen getrennt werden kann).

Auch das schönste System, das sich Juristen ausdenken, wird nicht funktionieren, wenn es bei der Industrie keinen Anklang findet – dies hat uns das traurige Schicksal des GPO gelehrt.

Der Industrie macht vor allem die Befürchtung zu schaffen, daß irgendein nationales Gericht mit nur begrenzter Erfahrung im Patentrecht ein Patent ohne triftigen Grund in der gesamten EU widerrufen könnte. Daher wird die Industrie kein System nutzen, das nicht in irgendeiner Form ein erfahrenes zentrales europäisches Patentgericht vorsieht, das das letzte Wort hat.

Ein solches Gericht – wie auch immer es beschaffen sein mag – wird seine Funktion allerdings nicht richtig erfüllen können, wenn die Fälle vor der ersten Instanz nach völlig unterschiedlichen Regeln behandelt wurden. Heutzutage sind die Unterschiede im Verfahrensrecht nämlich so gewaltig, daß der Umfang des Patentschutzes in der Praxis ganz unterschiedlich abgegrenzt wird.

Selbst wenn die Entwicklung hin zu einem überstaatlichen Patent stagniert, muß dennoch das Verfahrensrecht harmonisiert werden, damit der Schutzzumfang von Patenten europaweit einheitlich ist. Wer vor zwei Jahren in Stockholm war, wird sich zweifellos an das eindringliche Plädoyer der Vertreterin der schwedischen Indu-

*Jan H. P. J. WILLEMS**

Harmonisation of procedural law, no time to waste

We are living in interesting times. The globalisation of the economy is forcing us towards globalisation of patent law and – to start with – the Europeanisation of that law. We are going to need some system of supranational patents in Europe.

You have heard from four distinguished speakers about several ways a new system could be construed. We are all curious how things will be looking in a few years.

It will not do however just to sit back, watch developments and tell each other the same story at the next conference in about two years.

Some of us, coming from the main legal systems in Europe, feel that we, as judges, should try to participate actively in developments and we therefore have decided to form a quite unofficial working party in order to study three subjects (in order of diminishing importance and, I hope, of increasing attainability):

I. What should a future judicial system look like?

II. What should a common procedural law look like?

III. On which subjects of judicial discretion could some harmonisation be possible without any change in the law being necessary?

In my view, our opinions on subjects II and III would be the most valuable because that is where our real expertise lies, whereas subject I (although it cannot be wholly separated from the other two) is to a large extent a political matter.

Whichever beautiful system is devised by lawyers – such a system will not work if industry does not want to use it. The sad fate of the CPC has taught us that much.

Now one of the great problems of industry is the fear that some national court with only limited experience of patent law will be revoking a patent for the whole EU without good cause. So whichever system we conjure up, it will not be used by industry if there is not some form of experienced central European Patent Court having the last word.

Such a court however, in whichever form it will be created, will not be able to function properly if the cases at first instance have been dealt with according to completely different rules. Differences in procedural laws nowadays are so huge that they will result in differences in the real scope of protection.

So even if there were to be stagnation in the development towards a supranational patent, the need for a uniform scope of protection of a certain patent throughout Europe will compel us to harmonise procedural law. Those of you who were in Stockholm two years ago will no doubt remember the ardent plea of the represen-

*Jan H. P. J. WILLEMS**

Harmonisation des règles de procédure : il n'y a pas de temps à perdre

Nous vivons une époque intéressante. L'internationalisation de l'économie nous contraint à internationaliser le droit des brevets et, pour commencer, à européeniser cette législation. Nous allons avoir besoin d'un système de brevets supranationaux en Europe.

Vous avez entendu quatre éminents intervenants vous présenter plusieurs moyens d'élaborer un nouveau système. Nous sommes tous curieux de savoir ce qu'il en sera dans quelques années.

Il ne s'agit cependant pas d'être passifs, de regarder l'évolution, et de nous tenir encore le même discours lors de la conférence qui aura lieu dans deux ans environ.

Certains parmi nous, qui travaillent au coeur des principaux systèmes de droit européens, trouvent qu'en tant que juges, nous devrions essayer de participer activement à ces développements, et c'est pourquoi nous avons décidé de former un groupe de travail officieux en vue d'étudier trois thèmes (en partant du plus important et en allant, je l'espère, vers le plus facile à régler) :

I. A quoi doit ressembler un futur système judiciaire ?

II. A quoi doit ressembler un droit procédural unique ?

III. Sur quels points tenant de l'appréciation des juges une harmonisation serait-elle possible sans qu'une modification de la loi ne s'impose ?

Je pense que nos opinions sur les deux derniers sujets sont des plus précieuses, car c'est dans ce domaine que nous sommes réellement experts, alors que le premier thème (bien qu'il ne puisse être complètement dissocié des deux autres) est dans une large mesure une question politique.

Un système créé par les juristes, aussi admirable soit-il, ne fonctionnera pas si l'industrie refuse de l'appliquer. Le triste sort de la CBC nous l'a prouvé.

Désormais, un des grands problèmes de l'industrie est la peur qu'un tribunal national n'ayant qu'une expérience limitée du droit des brevets révoque sans motif valable un brevet pour toute l'Union européenne. Par conséquent, quel que soit le système évoqué, l'industrie ne l'utilisera pas s'il n'existe pas, au niveau central, un tribunal européen des brevets expérimenté qui ait le dernier mot.

Quelle que soit sa forme toutefois, un tel tribunal ne sera pas en mesure de fonctionner correctement si les dossiers ont été réglés en première instance par des règles complètement différentes. En effet, les différences au niveau du droit procédural sont tellement importantes de nos jours, qu'elles donneront également lieu à des différences dans l'étendue réelle de la protection.

Cependant, même si la mise au point d'un brevet supranational se fait attendre, la nécessité de disposer d'une étendue de la protection identique dans toute l'Europe pour un brevet donné nous obligera à harmoniser les règles de procédure. Ceux parmi vous qui étaient à Stockholm il y a deux ans se souviendront sans doute de

* Vizepräsident am Gericht erster Instanz in Den Haag

* Vice-President of the First Instance Court at The Hague

* Vice-Président auprès du Tribunal de première instance de La Haye

strie zu diesem Thema erinnern, die uns sagte, was wir eigentlich schon wußten: Zu große Diskrepanzen im Verfahrensrecht bewirken einen unterschiedlichen Schutzzumfang ein und desselben Patents.

Dies führt unweigerlich zu dem Schluß, daß auch unabhängig von der Entwicklung des europäischen Patentrechts und der Ausgestaltung eines Gerichtssystems eine Harmonisierung des Verfahrensrechts erforderlich ist.

Wenn eine solche Harmonisierung aber in jedem Fall ansteht, brauchen wir damit nicht zu warten, bis wir genau wissen, in welche Richtung die Entwicklung geht. Ganz im Gegenteil: Die Harmonisierung ist ein so großes Unterfangen, daß sie rasch in Angriff genommen werden muß; anderenfalls laufen wir Gefahr, daß das Verfahrensrecht bis zur allerletzten Minute hintangestellt und dann nur als Nebensächlichkeit abgehandelt wird.

Als Richter wissen wir ja, daß das Verfahrensrecht für den Laien zwar vielleicht ein trockener und sehr formaler Zweig des Rechts ist, die Regeln der "Kriegsführung" im Zivilverfahren seinen Ausgang aber direkt beeinflussen.

Wirklich mit dieser Materie vertraut sind allerdings nur die an Gerichtsverfahren beteiligten Juristen (Richter, Anwälte, Patentanwälte).

Wir als Richter sollten hier eine Vorreiterrolle einnehmen und jede Gelegenheit nutzen, um die potentiellen Gesetzgeber über unsere Vorstellungen zu informieren; dabei geht es nicht nur darum, wie ein Gerichtssystem aussehen sollte, sondern auch darum, wie Patentstreitigkeiten am besten zu regeln sind.

Natürlich ist es schwierig, sich Gedanken über ein harmonisiertes Verfahrensrecht zu machen, wenn man noch nicht weiß, wie das Gerichtssystem aussehen und für welche Gerichte es konzipiert sein wird, was ja zweifellos von höchstem Interesse ist¹.

Meiner Auffassung nach stellen sich aber auch rein technische Fragen, die vom Gerichtssystem als solchem unabhängig sind:

- Wie soll der Beklagte in das Verfahren einbezogen werden?
- Sollen Dritte die Möglichkeit haben, dem Verfahren beizutreten?
- Wie sollen Beweismittel und Gutachten eingeholt werden, und soll das vor oder während der Verhandlung geschehen?
- Inwieweit soll das Verfahren schriftlich und inwieweit in der Verhandlung abgewickelt werden?
- Bis zu welchem Zeitpunkt dürfen neue Tatsachen vorgebracht werden?
- In welchem Umfang sollen die Ausführungen in der mündlichen Verhandlung (schriftlich oder auf Band) aufgezeichnet werden?

tative of Swedish industry on that subject. She told us what we actually knew already: too large differences in procedural law do result in different scopes of protection for the same patent.

So the inescapable conclusion is that – whichever way the development of European patent law goes and in whatever way a judicial system is construed – harmonisation of procedural law will be necessary.

The point I therefore want to make is that – when harmonisation becomes necessary – we do not have to delay this harmonisation until we know exactly what direction developments will take. On the contrary: the task of harmonisation is so huge that it needs a quick start. Otherwise we would be running the risk of procedural law being overlooked until the last moment and then being treated as a subject of only perfunctory value.

We as judges know better: for the layman procedural law may be a dry and very formal branch of the law, but we all know that the rules of the war-game, which civil procedure really is, are of direct importance for the outcome.

On the other hand it is a subject with which only trial lawyers (judges, barristers, patent lawyers) are really familiar.

The second point I want to make therefore is: we as judges should take the lead on this subject and should use every opportunity to inform the lawmakers-to-be of our ideas – not only of what a judicial system should look like but also of how a patent dispute should best be handled.

I realise of course that it is difficult to think about a harmonised procedural law without knowing how the judicial system will look and for what courts you are devising such a system, and of course that subject is of the utmost interest¹.

However in my view it will be possible to discuss also a number of purely technical subjects which are independent of the judicial system as such:

- how should the defendant be called into the proceedings?
- should it be possible for third parties to take part in the proceedings?
- how should (factual and expert) evidence be gathered, and should that be done before the trial or during the trial?
- how much of the proceedings should be done in writing and how much at trial?
- up to what point in time should new facts be admitted?
- what amount of recording should be done (in writing or on tape) of what is said during the hearing of a case?

l'ardent plaidoyer de la représentante de l'industrie suédoise à ce sujet. Elle nous avait dit ce qu'en réalité nous savions déjà : de trop grandes différences au niveau du droit procédural aboutissent en effet à des différences dans l'étendue de la protection conférée par le même brevet.

Par conséquent, on en vient inévitablement à la conclusion que – quelles que soient les voies empruntées pour mettre au point un droit européen des brevets et quelle que soit la manière dont sera constitué le système judiciaire – l'harmonisation du droit procédural sera nécessaire.

Je tiens donc à insister sur le fait que – même si l'harmonisation est inévitable – nous ne devons pas attendre de savoir exactement dans quel sens la situation évoluera pour procéder à cette harmonisation. Au contraire, la tâche est si vaste qu'elle doit débiter rapidement. Autrement, nous courrions le risque que le droit procédural soit négligé jusqu'au tout dernier moment, pour être ensuite traité comme un sujet de pure forme.

Bien que le profane peut ressentir le droit procédural comme une branche du droit aride et très formelle, nous autres, en tant que juges, savons mieux que personne que les règles du jeu de guerre – la procédure civile n'est en fait rien d'autre – jouent un rôle primordial pour l'issue d'un procès.

D'un autre côté, c'est un sujet auquel ne sont vraiment familiarisés que les juristes participant aux procès (juges, avocats, juristes spécialisés en droit des brevets).

Le second point sur lequel je veux donc insister est le suivant : en tant que juges, nous devrions prendre les devants en la matière et saisir chaque occasion qui se présente pour informer les législateurs en herbe de nos idées, non seulement sur les caractéristiques d'un nouveau système judiciaire, mais également sur la manière dont il convient de traiter au mieux un litige en matière de brevets.

Bien entendu, je suis conscient qu'il est difficile de réfléchir à un droit procédural harmonisé sans savoir comment se présentera le système judiciaire ni pour quels tribunaux vous concevez ce système, et ce sujet est bien sûr du plus grand intérêt.¹

A mon avis, il sera cependant possible d'examiner également un certain nombre de sujets purement techniques, indépendants du système judiciaire proprement dit :

– Comment le défendeur doit-il être convoqué à la procédure ?

– Des tiers auraient-ils la possibilité de prendre part à la procédure ?

– Comment doivent être rassemblées les preuves (faits et expertise), et cela doit-il être fait avant ou pendant le procès ?

– Quelle part de la procédure doit être écrite et quelle part orale, lors du procès ?

– Jusqu'à quel moment les faits nouveaux peuvent-ils être acceptés ?

– Que faut-il enregistrer (par écrit ou sur cassette) de ce qui est dit lors de l'audition d'un cas ?

¹ Wichtigste Fragen in diesem Zusammenhang sind beispielsweise:

- Soll der Verhandlungs- oder der Untersuchungsgrundsatz gelten? Oder eine Mischung: Verhandlungsgrundsatz, aber mit starkem Einfluß des Gerichts auf die Art und Weise, wie in einem Fall ermittelt und vorgegangen wird?
- Sollen wir nur Juristen als Richter haben oder vielleicht eine Kombination aus Juristen und Technikern?
- Soll es getrennte Verfahren für eher einfache Fälle, die nur von lokalem Interesse sind, und für kompliziertere Fälle mit europaweiten Auswirkungen geben?
- Wie sollen Art und Umfang der Beschwerdeverfahren beschaffen sein?

¹ Important questions in that respect are for instance:

- would it have to be accusatorial or inquisitorial? Or a mixture: accusatorial but with strong influence of the court on the way the case is instructed and handled?
- should we have only lawyers as judges or somehow a combination of lawyers and technicians?
- should there not be separate procedures for relatively simple cases with only local interest and more complicated cases with a Europe-wide impact?
- what should be the character and extent of appeal proceedings?

¹ A cet égard, certaines questions importantes se posent, par exemple :

- devra-t-il être accusatoire ou inquisitoire ? ou mixte : accusatoire, mais avec une forte influence du tribunal sur la manière dont le dossier est instruit et traité ?
- devons-nous n'avoir que des juristes pour juges ou une combinaison de juristes et de techniciens ?
- les procédures traitant de cas relativement simples dont l'intérêt est seulement national ne devraient-elles pas être séparées de celles traitant de cas plus compliqués avec un impact au niveau européen ?
- quelles doivent être les caractéristiques et l'étendue des procédures de recours ?

– Welcher einstweilige Rechtsschutz ist vorzusehen, und unter welchen Umständen kommt er in Betracht?

Dann wiederum gibt es Aspekte, die sich ohne jegliche Gesetzesänderungen harmonisieren lassen, weil die Richter hier über einen gewissen Ermessensspielraum verfügen:

– Wieviel Zeit soll den Beteiligten eingeräumt werden, um ihre Stellungnahmen vorzubereiten?

– Unter welchen Umständen können Patentinhaber einstweilige Maßnahmen beantragen?

– Was geschieht, wenn noch ein Einspruchsverfahren anhängig ist? Macht es einen Unterschied, ob es sich dabei um ein erstinstanzliches oder um ein Beschwerdeverfahren handelt?

– Wann sollen wir den Beteiligten Sicherheitsleistungen irgendeiner Art auferlegen?

– Können wir eine gemeinsame Lösung für die Umsetzung der Übereinkommen von Brüssel und Lugano (und insbesondere Artikel 22) finden?

Ich mache mir keine Illusionen und erwarte auch nicht, daß in diesen Fragen sofort Einstimmigkeit herrscht. Das Schöne an einer Diskussionsgruppe ist aber gerade, daß gar keine Einstimmigkeit notwendig ist. Im Laufe der Diskussionen gewinnen in der Regel ein oder zwei Standpunkte die Oberhand, und dann kann jeder Richter für sich selbst entscheiden, welcher ihm eher zusagt – zwei oder drei verschiedene Vorgehensweisen in Europa sind immerhin schon besser als 19.

Es gibt viel zu tun, und wir haben keine Zeit zu verlieren. Und je repräsentativer eine Arbeitsgruppe von Richtern ist, desto mehr Gewicht haben ihre Äußerungen.

Daher laden wir jeden von Ihnen ein, der Interesse hat und bereit ist, etwas Zeit und Energie in diese faszinierenden Themen zu investieren, sich unserer Arbeitsgruppe anzuschließen. Dabei schwebt uns eine Fortsetzung der Diskussion nach Abschluß dieses Symposiums per Post und/oder E-Mail in Verbindung mit einigen persönlichen Treffen im Laufe des Jahres vor.

Wer an den Diskussionen der Arbeitsgruppe teilnehmen oder auch nur mehr über diese Idee erfahren möchte, kann sich fürs erste gerne an mich als Ansprechpartner wenden.

Wie gesagt: Die Zeit drängt, also machen wir uns an die Arbeit. Versuchen sollten wir es auf jeden Fall.

– what kind of interlocutory relief should be possible and under what circumstances?

Then again there are some subjects which might lend themselves to some kind of harmonisation without any changes in the law, notably those subjects in which judges have some discretion:

– how long should the parties have in order to prepare their positions?

– under what circumstances can patentees apply for interlocutory measures?

– what do we do if opposition proceedings are still pending? Should it make any difference whether that is at first instance or appeal?

– when should we oblige parties to provide some form of security?

– can we find some common way as regards the implementation of the Brussels and Lugano Conventions (and especially Art. 22)?

I am trying not to walk on air so I do not expect immediate unanimity on these subjects. The beauty of a discussion group is however that unanimity is not needed. In the course of discussions mostly one or two views will prevail and each judge can decide for him/herself which one will suit him/her best. Two or even three different ways of handling matters in Europe are still better than 19 different ways.

Now there is a lot of work to be done and no time to be lost. Besides, the more representative a working party of judges is, the more weight the opinions formed by it will carry.

We therefore invite any of you who are interested and willing to invest some time and energy in these fascinating subjects to join our working party. What we envisage is some kind of continued discussion after this conference has been closed, by mail and/or e-mail, coupled to a few personal meetings during the year.

Those of you who are willing to participate in the discussions or who only want to know a little more about this idea, can for the time being consider me as a postbox for this working group.

As I said before: there is no time to waste, so let's get to work. Or anyway try to do so.

– Quelle sorte de mesures intermédiaires pourraient être prises en faveur de l'une des parties et à quelles conditions ?

D'autre part, il y a quelques aspects qui peuvent se prêter à une certaine forme d'harmonisation sans que la loi soit modifiée, notamment ceux où les juges disposent d'un certain pouvoir d'appréciation :

– de combien de temps disposent les parties pour préparer leurs conclusions ?

– A quelles conditions les titulaires de brevets peuvent-ils demander des mesures intermédiaires ?

– Que faisons-nous si des procédures d'opposition sont toujours en instance ? Y a-t-il une différence si cela arrive en première instance ou lors d'un recours ?

– Quand devons-nous exiger des parties qu'elles constituent des garanties ?

– Pouvons-nous trouver un mode commun de mise en oeuvre des Conventions de Bruxelles et de Lugano (en particulier l'article 22) ?

J'essaie de garder les pieds sur terre et ne m'attends donc pas à que ces sujets fassent tout de suite l'unanimité. La beauté d'un groupe de travail réside justement en ce que l'on n'a pas besoin d'unanimité. La plupart du temps, une ou deux opinions viennent à dominer au cours des discussions et chaque juge peut décider de celle qui lui convient le mieux. Il est toujours préférable d'avoir deux ou trois différentes manières de traiter les questions en Europe que d'en avoir 19.

Désormais, il y a beaucoup de travail à faire et pas une minute à perdre. Rappelons d'ailleurs que plus un groupe de travail formé par les juges est représentatif, plus ses opinions auront de poids.

Nous invitons dès lors toutes les personnes parmi vous qui sont intéressées et désireuses d'investir du temps et de l'énergie dans ces sujets passionnants de se joindre à notre groupe de travail. Nous envisageons, après la clôture de la conférence, de prolonger la discussion par courrier et/ou e-mail, et de nous réunir quelques fois pendant l'année.

Ceux d'entre vous qui désirent participer aux discussions ou simplement en savoir un peu plus sur ce projet peuvent m'écrire, et je centraliserai le courrier pour ce groupe de travail.

Comme je l'ai dit précédemment : il n'y a pas de temps à perdre, nous devons nous mettre au travail. Ou du moins essayer.