

1. Arbeitssitzung

Die Wechselwirkung von Entscheidungen auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts und ihre richtungweisende Bedeutung im Verhältnis EPA/Vertragsstaaten

Vorsitzende: Antje Sedemund-Treiber*

Gisbert STEINACKER**

1. Einführung

Wenn nach der Wechselwirkung von Entscheidungen auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts gefragt wird, so wird eine einheitliche Auslegung des EPÜ, mit dem ein Einheitsrecht geschaffen worden ist¹, vorausgesetzt. Darüber besteht wohl ein allgemeiner Konsens, und um diesen zu bestätigen, bedürfte es nicht der Durchführung weiterer Symposien europäischer Patentrichter. Immer wieder erneut stellt sich hingegen die Frage, wie diese einheitliche Auslegung im Detail und zu einzelnen Bestimmungen auszusehen hat. Hierbei ist daran zu erinnern, daß wesentliche Begriffe des materiellen Patentrechts dem StrÜ² entnommen sind und insoweit Gemeinsamkeiten mit den harmonisierten nationalen Patentgesetzen bestehen. Solange jedoch keine über-nationale europäische Auslegungsinstanz errichtet ist, über deren Notwendigkeit wohl kein Streit besteht, über deren Ausgestaltung aber um so mehr, kann die Gefahr nicht geleugnet werden, daß jedenfalls die jeweils letztinstanzlichen Entscheidungsträger die eigene Meinung als die "richtigere" ansehen und sich dabei auf eine eigene ständige Rechtsprechung berufen. Mit dieser Gefahr wird man aber aller Voraussicht nach noch geraume Zeit leben müssen.

Der Schwierigkeit, daß die gebotene einheitliche Rechtsanwendung bislang nicht durch eine übergeordnete über-nationale Gerichtsbarkeit gewährleistet wird, kann nach Lage der Dinge nur durch eine eingehende Auseinandersetzung mit anderen Entscheidungen zur selben Rechtsfrage begegnet werden, wozu insbesondere die Beschwerdeinstanz des EPA und die letztinstanzlichen nationalen Gerichte aufgerufen sind³. Daß ein solches Vorgehen angezeigt ist, um zu sachgerechten Entscheidungen zu gelangen, dürfte inzwischen – nicht zuletzt aufgrund des von den Symposien europäischer Patentrichter geförderten Meinungsaustauschs – allgemeine Rechtsüberzeugung sein, auch wenn die praktische Umsetzung keineswegs immer zu übereinstimmenden Entscheidungen führt, was nach Lage der Dinge auch gar nicht erwartet werden kann. Wichtig ist vor allem, daß die Bereitschaft aufrecht erhalten und vertieft wird, Argumente anderer Gerichte nicht nur dann zur Kenntnis zu nehmen, wenn sie die eigene Meinung stützen, sondern vor allem eine abweichende Ansicht sorgfältig und eingehend abzuwägen und ggf. als die bessere zu akzeptieren.

Die Forderung, andere Auslegungsergebnisse zu berücksichtigen, ist allerdings häufig ein unerfüllbarer Wunsch, wenn rechtsvergleichende Auslegung daran scheitert, daß gerade ausländische Entscheidungen insbesondere in parallelen Patentverletzungsprozessen aber auch sonst nicht oder nur mit großem Aufwand⁴ zugänglich sind. Vor allem darf es nicht dem Zufall überlassen bleiben, ob die Parteien einschlägige ausländische Entscheidungen in das Verfahren einführen, sondern es wäre wünschenswert, wenn eine von Amts wegen durchzu-

First working session

Cross-jurisdiction persuasiveness of decisions dealing with European patent law EPO/contracting states

Chairwoman: Antje Sedemund-Treiber*

Gisbert STEINACKER**

1. Introduction

Any discussion concerning the interaction of decisions in the field of European patent law presupposes a uniform interpretation of the EPC which established unitary patent law.¹ This is probably not in dispute, and it would not take further Symposia of European Patent Judges to confirm it. On the other hand, the question of how this uniform interpretation should work in detail in relation to individual legal provisions is the subject of ongoing debate. It should be remembered in this context that important concepts of substantive patent law have been taken from the Strasbourg Convention² and therefore have some features in common with harmonised national patent laws. Until we have a supranational European authority responsible for matters of interpretation (there is general agreement on the need for this, although opinions differ considerably as to the form it should take), there will always be a risk that at least at final instance judges taking a decision in a particular case will regard their own opinion as "the more correct one" and, in so doing, rely on their own established case law. In all probability, however, this risk will have to be accepted for some time to come.

As matters stand at present, the problem of the absence of a supreme supranational judicial authority to ensure the uniform application of the law can only be solved by a detailed study of other decisions on the same point of law; this is something which the EPO boards of appeal and the national courts of last instance are required to do in particular³. Not least as a result of the exchange of opinion encouraged by the Symposia of European Patent Judges, legal circles must by now be generally convinced of the expediency of studying other decisions in order to reach the right decision in each case, even if this practice does not necessarily always lead to consistent decisions; as matters stand, such consistency of decisions cannot in any case be expected. What is important is a continuing and increasing willingness not only to take note of the arguments put forward by other courts if they support one's own opinion but also, and above all, to consider a different view carefully and thoroughly and to accept it as the better view where appropriate.

The requirement that the results of other interpretations should be taken into account is often only a pipe-dream, however, if an interpretation based on comparative law cannot be given because decisions issued abroad, particularly in parallel patent infringement cases, are not available or are accessible only at great expense⁴. Above all, the parties' introduction into the proceedings of relevant decisions given abroad must not be left to chance; a comparison of the law carried out ex officio would ideally have access to a multilingual, systemati-

1^{ère} Session de travail

L'interaction de décisions dans le domaine du droit européen des brevets et leur valeur d'exemple dans le rapport OEB/Etats contractants

Présidente : Antje Sedemund-Treiber*

Gisbert STEINACKER**

1. Introduction

Lorsque l'on s'interroge sur l'interaction de décisions dans le domaine du droit européen des brevets, on suppose qu'il existe une interprétation uniforme de la CBE, cette dernière ayant donné naissance à un droit unitaire¹. Il existe certes un consensus général, et pour le prouver, point n'est besoin d'organiser d'autres colloques des juges européens de brevets. En revanche, une question qui revient régulièrement est celle de savoir comment cette interprétation uniforme doit se présenter dans le détail et lorsqu'elle porte sur des dispositions particulières. A ce propos, il convient de rappeler que des éléments essentiels du droit des brevets ont été empruntés à la CStr.², et que dans cette mesure, il existe des aspects communs avec les lois de brevets nationales harmonisées. Toutefois, aussi longtemps qu'aucune instance européenne supranationale n'aura été créée pour interpréter ces dispositions (la nécessité de cette création n'est nullement contestée, mais c'est surtout sa forme qui pose problème), il y aura incontestablement un danger que chaque organe décidant en dernière instance considère son propre point de vue comme le "plus juste", et qu'il se réclame en l'occurrence de sa propre jurisprudence constante. Néanmoins, il faudra probablement vivre encore longtemps avec ce danger.

Dans ces conditions, l'application uniforme du droit qui s'impose est malaisée, puisqu'elle n'a jusqu'à présent pas été garantie par une juridiction supranationale, et il ne peut être obvié à cette difficulté que par une confrontation approfondie avec d'autres décisions portant sur la même question de droit, ce qui est notamment la vocation de l'instance de recours de l'OEB et des tribunaux nationaux de dernière instance³. Le fait qu'une telle démarche soit recommandée pour prendre des décisions appropriées devrait entre-temps faire partie des convictions juridiques générales, surtout en raison de l'échange de vues favorisé par les colloques des juges européens de brevets, même si la mise en pratique n'aboutit pas toujours à des décisions concordantes, ce que l'on ne peut guère espérer, dans ces circonstances. L'important n'est pas de retenir les arguments d'autres tribunaux seulement lorsqu'ils viennent étayer notre propre opinion, mais aussi et surtout d'examiner soigneusement un avis divergent et, éventuellement, de l'accepter comme étant le meilleur.

Toutefois, la volonté de tenir compte d'interprétations différentes est souvent irréalisable, lorsqu'une interprétation comparative échoue du fait que ce sont justement les décisions étrangères, notamment celles qui sont rendues dans des actions en contrefaçon parallèles, qui ne sont pas du tout accessibles, ou alors seulement à grand-peine⁴. Il ne faut surtout pas laisser au hasard le soin de déterminer si les parties introduiront des décisions étrangères pertinentes dans la procédure ; il serait plutôt souhaitable, pour procéder d'office à une compa-

*Präsidentin des Bundespatentgerichts, München

**Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf

¹ vgl. insbesondere Absatz 2 der Präambel zum EPÜ.

² Straßburger Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente vom 27.11.1963.

³ vgl. dazu im einzelnen z. B. Singer, Komm. z. EPÜ, 1989, Rdn. 3 vor Präambel; Rogge GRUR Int. 1996, 1111, 1114; Brinkhof, The desirability, necessity and feasibility of co-operation between courts in the field of European patent law, in "Zehn Jahre Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer im Europäischen Patentamt", S. 49 ff.

⁴ Z. B. sind fremdsprachige Erkenntnisse zu übersetzen.

* President of Federal Patents Court

** Presiding Judge at the Düsseldorf Court of Appeal

¹ See in particular the second paragraph of the Preamble to the EPC.

² Strasbourg Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention dated 27 November 1963.

³ See for further details eg Singer, Commentary on the EPC, 1989, Preliminary Observations point 3; Rogge GRUR Int. 1996, 1111, 1114; Brinkhof, The desirability, necessity and feasibility of co-operation between courts in the field of European patent law, in "Ten Years of European Patent Office Enlarged Board of Appeal Case Law", page 49 ff.

⁴ Rulings in foreign languages have to be translated, for example.

*Présidente du Tribunal fédéral allemand des brevets

**Juge président à l'"Oberlandesgericht" (Tribunal régional supérieur) de Düsseldorf

¹ Cf. notamment paragraphe 2 du préambule de la CBE.

² Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, du 27.11.1963.

³ cf. à ce propos en particulier par ex. Singer, Komm. z. EPÜ, 1989, numéro 3 avant le préambule; Rogge GRUR Int. 1996, 1111, 1114 ; Brinkhof, The desirability, necessity and feasibility of co-operation between courts in the field of European patent law, dans "Zehn Jahre Rechtsprechung der Grossen Beschwerdekammer im Europäischen Patentamt" ; p. 49 s.

⁴ Les conclusions en langue étrangère doivent par ex. être traduites.

führende Rechtsvergleichung auf eine vom EPA zu erstellende mehrsprachige, systematisch geordnete⁵ Entscheidungssammlung Zugriff nehmen könnte. Ein Anfang ist insoweit bereits gemacht worden, als im Amtsblatt des EPA inzwischen auch auf wichtige letztinstanzliche Entscheidungen nationaler Gerichte hingewiesen wird.

2. Die Bedeutung von Vorentscheidungen des EPA für die nationalen Gerichte in Nichtigkeitsverfahren über europäische Patente

Entscheidungen des EPA im Erteilungs- und Einspruchsverfahren haben – selbstverständlich – Auswirkungen auf nationale Gerichte, die über die Gültigkeit europäischer Patente zu befinden haben. Die Frage kann nur sein, welche rechtliche Qualität diesen "Auswirkungen" beizumessen ist.

2.1 Art. 138 EPÜ eröffnet bekanntlich den Vertragsstaaten die Möglichkeit, das europäische Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet des Vertragsstaates, für den es erteilt ist, für nichtig zu erklären, wenn einer der in Absatz 1 lit a)–e) abschließend genannten Nichtigkeitsgründe vorliegt. Von dieser Ermächtigung an den nationalen Gesetzgeber ist auch Gebrauch gemacht worden⁶. Soweit die nationalen Gerichte infolgedessen das europäische Patent – genauer den jeweiligen nationalen Teil des europäischen Bündel-Patents⁷ – im Streitfall auf seinen Rechtsbestand überprüfen, haben sie die Vorentscheidungen des EPA zu berücksichtigen. Das wird wohl von niemandem in Frage gestellt, vielmehr wird auch in der nationalen Rechtsprechung⁸ die besondere Sachkompetenz des EPA – insbesondere der Beschwerdekammern – sowohl in Rechtsfragen, d. h. vornehmlich bei der Auslegung der zentralen Rechtsbegriffe des EPÜ wie Neuheit und erfinderische Tätigkeit hervorgehoben. Der nationale Richter wird die Sachkompetenz des EPA anerkennen und seine Entscheidungen akzeptieren, wenn diese – was regelmäßig der Fall ist – sorgfältig und überzeugend begründet sind. Fundiert begründete Entscheidungen der Beschwerdekammern stehen insoweit durchaus Entscheidungen letztinstanzlicher nationaler Gerichte gleich, die – außerhalb des Instanzenzuges – jedenfalls in Deutschland grundsätzlich nur durch die Kraft ihrer Argumente Gefolgschaft beanspruchen können⁹.

2.2 Eine Bindung des nationalen Richters an Rechtsauffassungen und Entscheidungen insbesondere der Beschwerdekammern sieht das EPÜ hingegen nicht vor¹⁰. Das gilt auch für Erwägungen, die in den Gründen der Entscheidung über den Gegenstand der Erfindung angestellt werden. Sie sind zwar gewichtige sachverständige Stellungnahmen, die als solche vom nationalen Richter bei der Auslegung der Ansprüche zu beachten sind, sie können ihn aber nicht binden, zumal es nicht Aufgabe des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens ist, durch Auslegung des Inhalts erteilter Patentansprüche den Schutzbereich eines Patents zu bestimmen¹¹.

Eine Bindungswirkung besteht auch dann nicht, wenn dieselben Unwirksamkeitsgründe, die bereits in einem das europäische Patent betreffenden Verfahren vor dem EPA ohne Erfolg vorgebracht worden waren, vor dem nationalen Gericht erneut geltend gemacht werden.

Der Bundesgerichtshof hat einen entsprechenden in einem Nichtigkeitsverfahren erhobenen Einwand des Patentinhabers in dem Urteil "Zahnkranzfräser"¹² zurückgewiesen und betont, die Bewertung des Standes der Technik durch das EPA sei zwar als sachverständige Stellungnahme von erheblichem Gewicht, jedoch müsse

cally classified⁵ collection of decisions produced by the EPO. A start has already been made on this, since the EPO Official Journal now also makes reference to important decisions by national courts of last instance.

2. The importance of preliminary EPO decisions for the national courts in European patent revocation proceedings

EPO decisions in patent grant and opposition proceedings naturally have consequences for the national courts, which have to rule on the validity of European patents. The only question is what the legal quality of these "consequences" might be.

2.1 As you know, Art. 138 EPC allows contracting states to revoke a European patent with effect for the territory of the contracting state for which it is granted on one of the grounds for revocation listed in Art. 138(1)(a)–(e). Use has also been made of the powers granted to the national legislature under this article⁶. Where, therefore in the event of a dispute national courts review the validity of a European patent or, to be precise, the relevant national part of the European bundle of patents⁷, they must take the preliminary EPO decisions into account. Probably no one disputes this fact; on the contrary, national case law⁸ also acknowledges the particular expertise of the EPO, especially the boards of appeal, on both technical matters and points of law, above all in the interpretation of the central legal concepts of the EPC, such as novelty and inventive step. The national judge will acknowledge the EPO's expertise and accept its decisions if they are carefully and convincingly reasoned, as is usually the case. Soundly reasoned board of appeal decisions are thus equivalent to decisions by national courts of last instance which, outside the successive stages of appeal, are followed only through the force of their arguments, at least in Germany⁹.

2.2 On the other hand, the EPC does not provide for the national judge to be bound by legal opinions and decisions, particularly those of the boards of appeal¹⁰. The same applies to deliberations on the subject-matter of the invention in the reasons for the decision. Although these opinions are important expert opinions to be taken into consideration as such by the national judge when interpreting the claims, they are not binding on him, especially as it is not the task of the opposition and opposition appeal proceedings to determine the scope of protection of a patent by interpreting the content of patent claims as granted¹¹.

Nor is the national court bound by a previous decision if the same grounds for invalidity already unsuccessfully presented in proceedings before the EPO relating to the European patent are reasserted before the national court.

In the "Zahnkranzfräser"¹² judgment, the German Federal Court of Justice (BGH) rejected the patent proprietor's objection to this effect in revocation proceedings and stressed that, although the EPO's assessment of the prior art was an expert opinion and therefore carried considerable weight, the revocation proceedings had to

raison juridique, de pouvoir accéder à une collection multilingue de décisions classées systématiquement⁵, que l'OEB devrait constituer. Un premier pas a déjà été fait, en ce sens que le Journal officiel de l'OEB mentionne entre-temps aussi des décisions importantes rendues en dernière instance par des tribunaux nationaux.

2. Importance de décisions préalables de l'OEB pour les tribunaux nationaux statuant dans des actions en nullité de brevets européens

Les décisions rendues par l'OEB dans des procédures de délivrance et d'opposition ont bien entendu des répercussions sur les tribunaux nationaux qui ont à statuer sur la validité de brevets européens. La seule question qui se pose est de savoir quelle qualité juridique il faut attribuer à ces "répercussions".

2.1 Comme on le sait, l'article 138 CBE donne aux Etats contractants la possibilité de déclarer le brevet européen nul, avec effet sur le territoire de l'Etat pour lequel il a été délivré, dès lors qu'il existe un des motifs de nullité cités à la fin du paragraphe 1, lettres a) à e). Il a d'ailleurs été fait usage de cette autorisation donnée au législateur national⁶. Par conséquent, lorsque les tribunaux nationaux vérifient, en cas de litige, si le brevet européen – ou plus précisément la partie nationale du brevet européen en faisceau⁷ – est valide, ils doivent tenir compte des décisions préalables rendues par l'OEB. Ce fait n'est remis en cause par personne ; bien au contraire, la jurisprudence nationale⁸ ne manque pas de souligner la compétence particulière dont l'OEB – et notamment ses chambres de recours – disposent dans des questions d'ordre juridique, surtout pour l'interprétation des concepts juridiques essentiels de la CBE que sont la nouveauté et l'activité inventive. Le juge national reconnaît la compétence de l'OEB dans ce domaine et accepte ses décisions lorsqu'elles ont été motivées avec soin et de façon convaincante, ce qui est régulièrement le cas. Dès lors, les décisions des chambres de recours sont dans cette mesure parfaitement égales aux décisions de dernière instance des tribunaux nationaux qui, en dehors de l'instance, ne peuvent en principe prétendre que l'on s'y rallie que par la force de leurs arguments⁹, en Allemagne du moins.

2.2 Par contre, la CBE ne prévoit pas que les juges nationaux doivent se tenir à des avis juridiques et à des décisions, notamment des chambres de recours¹⁰. Cela vaut également pour les réflexions qui sont développées dans les motifs de la décision quant à l'objet de l'invention. S'il est vrai qu'elles constituent des avis d'experts ayant un poids certain, et qu'elles doivent être considérées en tant que telles par le juge national lorsqu'il interprète les revendications, elles ne sont pas pour autant contraignantes, car les procédures d'opposition et de recours sur opposition ne visent pas à définir l'étendue de la protection d'un brevet par le biais d'une interprétation du contenu des revendications délivrées¹¹.

Cet effet de contrainte n'existe pas non plus lorsqu'une personne fait valoir devant le tribunal national les mêmes motifs d'annulation que ceux qui avaient déjà été avancés sans succès devant l'OEB pendant une procédure relative au brevet européen.

Dans le jugement "Zahnkranzfräser"¹², le Bundesgerichtshof (Tribunal fédéral des brevets) a rejeté une objection correspondante du titulaire de brevet, qui avait été soulevée dans une action en nullité, en signalant que l'appréciation de l'état de la technique par l'OEB représentait certes un avis d'expert d'un poids considérable,

⁵ etwa nach Patentnummern und EPÜ-Bestimmungen; vgl. auch die Anregung von Brinkhof GRUR Int. 1996, 1115, 1119.

⁶ z. B. in Deutschland Art. II § 6 IntPatÜG.

⁷ vgl. Art. 2 Abs. 2 EPÜ.

⁸ z. B. House of Lords, GRUR Int 1996, 825, 826 – Terfenadin; BGH, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräser; vgl. auch Rogge a.a.O. S. 1114.

⁹ anders im Vereinigten Königreich, vgl. z. B. Court of Appeal, Urt. v. 16.06.1995, Kastner v. Rizla Ltd. et al., GRUR Int. 1997, 374, 375, 377.

¹⁰ Eine derartige Wirkung ist nach Art. 111 Abs. 2; 112 Abs. 3 EPÜ in den dort genannten Fällen nur für Organe des EPA vorgesehen.

¹¹ BGH, Urt. v. 5.5.1998 – X ZR 57/96 – WRP 1998, 883 ff. – Regenbecken.

¹² Urt. v. 4.5.1995, GRUR 1996, 757, 759.

⁵ By patent numbers and EPC provisions, for example; see also the suggestion made by Brinkhof GRUR Int. 1996, 1115, 1119.

⁶ eg in Germany Art. II Section 6 of the Law on International Patent Treaties (LIPT).

⁷ See Art. 2(2) EPC.

⁸ eg House of Lords, GRUR Int 1996, 825, 826 – Terfenadin; BGH, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräser; see also Rogge loc. cit. 1114.

⁹ The situation is different in the United Kingdom, see eg Court of Appeal, judgment of 16 June 1995, Kastner v. Rizla Ltd. et al., GRUR Int. 1997, 374, 375, 377.

¹⁰ Under Art. 111(2) and 112(3) EPC such an effect is specified only for EPO departments or boards in the cases referred to.

¹¹ BGH judgment of 5 May 1998 – X ZR 57/96 – WRP 1998, 883 ff – Regenbecken.

¹² Judgment of 4 May 1995, GRUR 1996, 757, 759.

⁵ Par exemple en fonction des numéros de brevets et des dispositions de la CBE ; cf. également la suggestion de Brinkhof GRUR Int. 1996, 1115, 1119.

⁶ Par ex. en Allemagne art. II, § 6 IntPatÜG.

⁷ Cf. art. 2 (2) CBE.

⁸ Par ex. House of Lords, GRUR Int 1996, 825, 826 – Terfenadin ; BGH, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräser ; cf. également Rogge à l'endroit précité, p. 1114.

⁹ Contrairement au Royaume-Uni, cf. par ex. Court of Appeal, jugement du 16.6.1995, Kastner v. Rizla Ltd. et al., GRUR Int. 1997, 374, 375, 377.

¹⁰ Cet effet est prévu aux art. 111(2) et 112(3) CBE, dans les cas qui y sont cités et uniquement pour des instances de l'OEB.

¹¹ BGH, jugement du 5.5.1998 – XZR 57/96 – WRP 1998, p. 883 s. – Regenbecken.

¹² Jugement du 4.5.1995, GRUR 1996, 757, 759.

im Nichtigkeitsverfahren ohne Einschränkung der gesamte Streitstoff berücksichtigt werden; dies folge notwendig aus der Funktion dieses Verfahrens und seines Verhältnisses zum Einspruchsverfahren¹³. Dabei ist wohl die Überlegung entscheidend gewesen, daß das EPÜ eine Beschränkung der durch Art. 138 gegebenen Ermächtigung durch eine im Verfahren vor dem EPA ergangene Entscheidung nicht vorsieht und auch das deutsche nationale Recht in die Prüfung des europäischen Patents im Nichtigkeitsverfahren vielmehr ausdrücklich und uneingeschränkt auch die Frage der Patentfähigkeit einbezieht, so daß für die deutschen Gerichte gleichsam von einer doppelten Ermächtigung auszugehen ist, den Rechtsbestand der europäischen Patente überprüfen zu können.

Im wesentlichen auf der gleichen Argumentationslinie bewegt sich der Court of Appeal¹⁴ für das englische Recht unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Entscheidung "Zahnkranzfräser".

Dieses Beispiel zeigt, daß sich die nationalen Gerichte auch an der einschlägigen Rechtsprechung anderer Vertragsstaaten orientieren und zu übereinstimmenden Ergebnissen gelangen, wie überhaupt ein hohes Maß an Übereinstimmung bei der Lösung gleicher Rechts- und Tatfragen auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts festgestellt werden kann.

3. Divergierende Auslegung des EPÜ durch die nationalen Gerichte und das EPA

Es gibt aber auch Beispiele für divergierende Auslegungsergebnisse – und das sind vielleicht die interessanteren, weil sie die Notwendigkeit eines vertieften Meinungsaustausches exemplarisch belegen.

Ein instruktives Beispiel für die Diskussion der nationalen Gerichte untereinander und mit dem EPA ist die Kontroverse um die zutreffende Auslegung des Art. 55 (1) EPÜ, der die sog. unschädliche Offenbarung betrifft. Diese Bestimmung beruht auf Art. 4 (4) StrÜ. Weitgehend in der Formulierung übereinstimmende Regelungen finden sich im harmonisierten nationalen Patentrecht der meisten Vertragsstaaten¹⁵, so daß die Auslegung des Art. 55 EPÜ nicht ohne Rückwirkung auf diejenige der entsprechenden nationalen Bestimmungen – und umgekehrt – erfolgen kann.

Streitig ist u. a., ob bei der Berechnung der 6-Monatsfrist stets vom Tag der Patentanmeldung auszugehen ist oder ob im Falle einer Prioritätsanmeldung der Prioritätstag als Anmeldetag zu gelten hat. Diese Streitfrage hat durchaus praktische Bedeutung, denn wenn man der Meinung folgt, daß der Tag der Anmeldung maßgebend ist, ist der Anwendungsbereich des Art. 55 sehr stark eingeschränkt, weil europäische Patentanmeldungen nahezu alle die Priorität einer nationalen Erstanmeldung in Anspruch nehmen und hierbei die zwölfmonatige Prioritätsfrist des Art. 87 (1) EPÜ weitgehend ausgenutzt wird¹⁶.

3.1 Der Gerichtshof Den Haag¹⁷ und der Hoge Raad¹⁸ haben wohl nicht zuletzt aus diesem Grunde befürwortet, das Prioritätsdatum auch bei der Berechnung der Frist des Art. 55 (1) EPÜ als maßgebend anzusehen; der Hoge Raad führt dabei aus, der Zweck von Art. 55 EPÜ – Schutz der Antragsteller – werde nicht zur Geltung

consider the whole of the matter in dispute without reservation; this inevitably followed from the function of those proceedings and their relationship with the opposition proceedings¹³. The reason for this view was probably that the EPC does not restrict the powers given under Art. 138 by a decision issued in proceedings before the EPO and German national law also explicitly and unreservedly includes the issue of patentability when a European patent is examined in revocation proceedings; the German courts can therefore be regarded as having, as it were, a two-fold power to review the validity of European patents.

The UK Court of Appeal¹⁴ argues along more or less the same lines for English law, explicitly referring to the "Zahnkranzfräser" decision.

This example shows that national courts are also guided by the relevant case law of other contracting states and come to similar conclusions as to how a high degree of consistency can be established in solving the same points of law and fact in the field of European patent law.

3. Divergent interpretation of the EPC by the national courts and the EPO

There are, however, also examples of divergent interpretations, and these are perhaps the more interesting cases because they are prime examples of the need for a greater exchange of opinion.

One useful example of the discussion among the national courts and between national courts and the EPO is the controversy surrounding the correct interpretation of Art. 55(1) EPC. This concerns what is known as non-prejudicial disclosure and is based on Art. 4(4) of the Strasbourg Convention. Provisions with largely similar wording can be found in the harmonised national patent law of most contracting states¹⁵. Art. 55 EPC cannot therefore be interpreted without affecting the interpretation of the corresponding national provisions and vice versa.

One debatable point is whether the six-month period must always be calculated from the date of the patent application or whether, in the event of a priority application, the priority date has to be deemed the filing date. This issue is of great practical significance: if the date of the patent application is taken as the reference date, the scope of Art. 55 is very much restricted, since European patent applications almost all claim the priority of a national first filing and so largely enjoy the 12-month priority period of Art. 87(1) EPC¹⁶.

3.1 This was probably one of the reasons why the Hague Gerichtshof¹⁷ and the Hoge Raad¹⁸ decided to regard the priority date as decisive when calculating the Art. 55(1) EPC period; the Hoge Raad held that the purpose of Art. 55 EPC (to protect applicants) is not fulfilled if this provision is interpreted literally in cases where

mais que dans l'action en nullité, il fallait tenir compte sans restriction de tout l'objet du litige ; cela résulte nécessairement du rôle de cette procédure et du rapport qu'elle entretient avec la procédure d'opposition¹³. Toutefois, l'aspect déterminant en l'occurrence est la réflexion selon laquelle la CBE ne prévoit pas la possibilité de limiter le pouvoir conféré par l'article 138 au moyen d'une décision rendue pendant la procédure devant l'OEB, et aussi le fait que le droit allemand intègre expressément et sans limite la question de la brevetabilité dans l'examen du brevet européen, au cours de l'action en nullité, de sorte qu'il faut partir du principe que les tribunaux allemands sont pour ainsi dire doublement habilités à vérifier la validité des brevets européens.

La "Court of Appeal"¹⁴ suit essentiellement le même raisonnement en droit anglais, en se référant expressément à la décision "Zahnkranzfräser".

Cet exemple montre que les tribunaux nationaux s'inspirent également de la jurisprudence pertinente d'autres Etats contractants et qu'ils aboutissent à des résultats concordants, et à quel point même on constate une grande concordance dans les solutions apportées à des questions de droit et de fait identiques en droit européen des brevets.

3. Interprétations divergentes de la CBE par les tribunaux nationaux et l'OEB

Cependant, il existe aussi des exemples d'interprétations divergentes, et ce sont peut-être les plus intéressants, parce qu'ils illustrent au mieux la nécessité d'approfondir l'échange d'opinions.

Un exemple instructif de discussion menée par les tribunaux nationaux entre eux et avec l'OEB est la controverse relative à l'interprétation exacte de l'art. 55 (1) CBE, qui concerne ce que l'on appelle la divulgation non opposable. Cette disposition est basée sur l'art. 4 (4) CStr. On retrouve des règles qui concordent largement au niveau du texte dans le droit national des brevets harmonisé de la plupart des Etats contractants¹⁵, de sorte qu'il n'est pas possible d'interpréter l'art. 55 CBE sans répercussions sur l'interprétation des dispositions nationales correspondantes, et inversement.

Un point controversé est notamment la question de savoir si, pour le calcul du délai de six mois, il convient toujours de se baser sur la date de dépôt de la demande de brevet ou si, dans le cas d'une demande ouvrant un droit de priorité, c'est la date de priorité qu'il faut considérer comme date de dépôt. Cette question litigieuse revêt une importance tout à fait pratique, car si l'on suit le point de vue que c'est la date de dépôt qui est déterminante, le champ d'application de l'art. 55 CBE s'en trouve très restreint, puisque les demandes de brevet européen revendiquent presque toutes la priorité d'une première demande nationale, et que le délai de priorité de douze mois prévu à l'art. 87 (1) CBE est largement utilisé en l'occurrence¹⁶.

3.1 C'est surtout pour ce motif que la "Gerechtshof" (Cour de justice) de La Haye¹⁷ et la "Hoge Raad" (Cour de cassation)¹⁸ ont préconisé de considérer également la date de priorité comme déterminante pour le calcul du délai prévu à l'art. 55 (1) CBE ; la "Hoge Raad" explique en l'occurrence que l'art. 55 CBE, à savoir la protection

¹³ ebenso im Urt. v. 5.5.1998, s. o. Fußnote 10.

¹⁴ Urt. vom 20.03.1998 in dem Verletzungsverfahren Buehler AG v. Chronos Richardson Ltd.

¹⁵ z. B. § 3 Abs. 4 des deutschen PatG 1981 und der Überblick bei Loth, Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, 1990, Art. 55 Rdn. 10-22.

¹⁶ vgl. z. B. Günzel, Festschrift Nirk, 1992, 441, 452; Loth, a.a.O. Art. 55 Rdn. 65 u. Fußnote 156.

¹⁷ Urt. v. 3.2.1994, GRUR Int. 1995, 253, 254 – "Follikelstimulationshormon I".

¹⁸ Urt. v. 23.6.1995, GRUR Int. 1997, 838, 839 – "Follikelstimulationshormon II".

¹³ Similarly in the judgment of 5 May 1998, see footnote 10 above.

¹⁴ Judgment of 20 March 1998 in the infringement proceedings Buehler AG v. Chronos Richardson Ltd.

¹⁵ eg Section 3(4) of the 1981 German Patent Law (PatG) and the overview in Loth, Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, 1990, Art. 55 points 10-22.

¹⁶ See eg Günzel, Festschrift Nirk, 1992, 441, 452; Loth, loc. cit. Art. 55 point 65 and footnote 156.

¹⁷ Judgment of 3 February 1994, GRUR Int. 1995, 253, 254 – "Follikelstimulationshormon I".

¹⁸ Judgment of 23 June 1995, GRUR Int. 1997, 838, 839 – "Follikelstimulationshormon II".

¹³ Cf. également jugement du 5.5.1998, cf. note en bas de page n° 10 ci-dessus.

¹⁴ Jugement du 20.3.1998 dans la procédure en contrefaçon Buehler AG v. Chronos Richardson Ltd.

¹⁵ Par ex. § 3, alinéa 4 de la Loi allemande sur les brevets de 1981 et Loth (résumé), Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, 1990, art. 55, n°s 10-22.

¹⁶ Cf. par ex. Günzel, Festschrift Nirk, 1992, 441, 452 ; Loth, à l'endroit précité, art. 55, n° 65 et note en bas de page n° 156.

¹⁷ Jugement du 3.2.1994, GRUR Int. 1995, 253, 254 – "Follikelstimulationshormon I".

¹⁸ Jugement du 23.6.1995, GRUR Int. 1997, 838, 839 – "Follikelstimulationshormon II".

gebracht, falls man diese Bestimmung in den Fällen, in denen ein Prioritätsrecht existiere, wörtlich auslege. Der Gerichtshof berief sich zudem auf eine Entscheidung einer Einspruchsabteilung des EPA¹⁹, die zum selben Ergebnis gelangt sei.

3.2 Die Beschwerdekammern des EPA²⁰ haben die Rechtsfrage zwar erörtert, aber bisher noch nicht abschließend beantwortet. In der Sache T 436/92 verneinte die Beschwerdekammer eine unschädliche Offenbarung, weil der vom Patentinhaber geltend gemachte Mißbrauch nicht vorliege, stellte aber beiläufig fest, daß nach ihrer Ansicht Art. 55 EPÜ auf Ereignisse vor dem Prioritätstag Anwendung finde. Es scheint, daß die Kammer sich dabei vor allem – ebenso wie die niederländischen Gerichte – von der Erwägung leiten ließ, daß bei einem Abstellen auf den Anmeldetag insbesondere das Recht, einen Mißbrauch nach Art. 55 (1) lit a EPÜ geltend zu machen, nahezu bedeutungslos sei, denn sie referiert ausführlich die diesbezügliche Argumentation des beschwerdeführenden Patentinhabers.

3.3 Die gegenteilige Meinung haben das Schweizerische Bundesgericht²¹ und der Bundesgerichtshof vertreten. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung "Corioliskraft"²² zur Auslegung von mit Art. 55 (1) EPÜ inhaltsgleichen nationalen deutschen Bestimmungen²³ rechtsvergleichend die Regelung des EPÜ herangezogen und in Übereinstimmung mit der Auffassung des Schweizerischen Bundesgerichts gewertet.

3.4 Welche Auffassung ist nun die "richtigere"? Vertretbare Argumente lassen sich wohl für jede der dargestellten Meinungen finden. Sollte die Streitfrage beim EPA oder bei einem nationalen Gericht in Zukunft relevant werden, so wird man sich dort jedoch im einzelnen mit dem aufgezeigten Meinungsstand befassen müssen.

Dabei werden insbesondere folgende Argumente zu berücksichtigen und abzuwägen sein: Das EPÜ ist ein internationaler Vertrag und als solcher in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Völkerrechts auszulegen. Vorrang hat danach der Wortlaut, so wie er nach Treu und Glauben im Hinblick auf den Vertragszweck zu verstehen ist²⁴. Nach dem Wortlaut stellt Art. 55 (1) EPÜ auf den Tag der "Einreichung der europäischen Patentanmeldung" ab²⁵. Bestätigt wird dies durch Art. 89 EPÜ, wonach der Prioritätstag als Tag der europäischen Patentanmeldung lediglich im Rahmen von Art. 54 (2) und (3) sowie des Art. 60 (2) EPÜ gilt.

In der Sache T 585/92 hatte denn auch die Beschwerdekammer²⁶ akzeptiert, daß nach den für die Auslegung von Verträgen geltenden Regeln den Begriffen "Einreichung der europäischen Patentanmeldung" in Art. 55 und "Tag der europäischen Patentanmeldung" in Art. 89 EPÜ tatsächlich eine unterschiedliche Bedeutung zukomme.

Das Argument, in Art. 89 EPÜ sei Art. 56 EPÜ auch nicht erwähnt und gleichwohl beurteile sich das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nach dem Prioritätsdatum²⁷, überzeugt wohl nicht, weil es einer solchen Verweisung nicht bedurfte; diese Rechtsfolge ergibt sich durch die in Art. 89 angeordnete Ersetzung des Anmeldetages durch den Prioritätstag für die Ermittlung des Standes der Technik automatisch²⁸.

Der bereits angesprochene Gesichtspunkt, daß bei der Auslegung internationaler Verträge gerade auch der Zusammenhang mit harmonisierten nationalen und internationalen Vorschriften und der diesbezüglichen

there is a prior right. The Gerichtshof also relied on a decision by an EPO opposition division¹⁹, which had reached the same conclusion.

3.2 Although the EPO boards of appeal²⁰ have discussed this point of law, they have not provided a conclusive answer to the problem. In T 436/92 the board did not find there had been a non-prejudicial disclosure because there had been no abuse as alleged by the patent proprietor; the board stated in passing, however, that in its view Art. 55 EPC applied to events before the priority date. It appears that, like the Netherlands courts, the board was mainly guided by the consideration that, if the filing date was taken as the reference date, the right to assert an abuse under Art. 55(1)(a) EPC, in particular, was virtually meaningless; this was apparently the board's view since it presents the patent proprietor's (appellant's) detailed arguments in this regard.

3.3 The Swiss Federal Supreme Court²¹ and the German Federal Court of Justice (BGH) have taken the opposite view. In its "Corioliskraft"²² decision on the interpretation of national German provisions²³ identical in content to Art. 55(1) EPC, the BGH cited the EPC provision when making a comparison of the law and ruled in conformity with the view taken by the Swiss Federal Supreme Court.

3.4 Which view is therefore the "more correct"? There are probably tenable arguments for each of the views presented. If the issue becomes significant before the EPO or a national court in future, however, the various opinions expressed will have to be discussed in detail in each case.

The following arguments will need to be examined and considered in particular: the EPC is an international treaty and, as such, is to be interpreted in accordance with the principles of international law. Priority must accordingly be given to the wording as construed in good faith in the light of the purpose of the treaty²⁴. According to its wording, Art. 55(1) EPC takes the date of "filing of the European patent application" as the reference date²⁵. This is confirmed by Art. 89 EPC, according to which the date of priority counts as the date of filing of the European patent application only for the purposes of Art. 54(2) and (3) and Art. 60(2) EPC.

In T 585/92, the board of appeal²⁶ also accepted that, according to the rules governing the interpretation of treaties, the terms "filing of the European patent application" in Art. 55 and "date of filing of the European patent application" in Art. 89 EPC actually had a different meaning.

The argument that Art. 89 EPC does not mention Art. 56 EPC, even though the presence of an inventive step is assessed according to the priority date²⁷, is not very convincing because no such reference was needed; this legal consequence follows automatically from the replacement of the filing date by the priority date for the purpose of establishing the state of the art, as ordered in Art. 89²⁸.

The need to consider the interpretation of international treaties in relation to harmonised national and international regulations and interpretation practice, as already mentioned, could be a reason for endorsing the view

des demandeurs, ne déploierait pas tous ses effets si cette disposition était interprétée littéralement dans les cas où existe un droit de priorité. La "Gerechthof" a en outre invoqué une décision rendue par une division d'opposition de l'OEB¹⁹, qui était arrivée à la même conclusion.

3.2 Les chambres de recours de l'OEB²⁰ ont certes examiné cette question de droit, mais n'y ont à ce jour pas encore apporté de réponse définitive. Dans l'affaire T 436/92, la chambre de recours n'a pas admis la divul-gation non opposable, au motif que l'abus que le titulaire du brevet avait invoqué n'existait pas, mais elle a fait observer au passage qu'à son avis, l'art. 55 CBE était applicable à des faits survenus avant la date de priorité. Il semble qu'en prenant cette décision, la chambre, comme les tribunaux néerlandais, se soit surtout laissé guider par la considération que si l'on tient compte de la date de dépôt, le droit d'invoquer un abus au titre de l'article 55 (1) a) CBE, risque notamment de perdre toute sa signification, car elle expose en détail les arguments invoqués à ce propos par le titulaire du brevet requérant.

3.3 Le Tribunal fédéral suisse²¹ et le "Bundesgerichtshof" (Tribunal fédéral allemand) ont défendu le point de vue opposé. Dans sa décision "Corioliskraft"²² portant sur l'interprétation de dispositions allemandes ayant un contenu identique à l'art. 55 (1) CBE²³, le "Bundesgerichtshof" s'est référé aux dispositions de la CBE pour effectuer une comparaison juridique, et son appréciation correspondait à celle du Tribunal fédéral suisse.

3.4 Quel est l'avis le "plus juste" ? Il existe certainement des arguments valables à l'appui des deux points de vue exposés. Si cette question litigieuse devait un jour se poser à l'OEB ou à un tribunal national, il faudra pour-tant examiner en détail les opinions présentées.

A cette occasion, il conviendra notamment de tenir compte des arguments ci-après et de les soupeser avec soin : la CBE est un traité international et doit à ce titre être interprétée conformément aux principes du droit international public. C'est-à-dire qu'il faut donner la priorité au texte, tel qu'il doit être compris de bonne foi eu égard au but du traité²⁴. Selon le texte, l'art. 55 (1) CBE tient compte de la date du "dépôt de la demande de brevet européen".²⁵ Cette interprétation est confirmée par l'art. 89 CBE, aux termes duquel la date de priorité considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen n'est applicable que dans le cadre des art. 54 (2) et (3), et 60 (2) CBE.

Dans l'affaire T 585/92, la chambre de recours²⁶ avait d'ailleurs accepté que, conformément aux règles applicables à l'interprétation des traités, une signifi-cation différente soit effectivement attribuée aux termes "dépôt de la demande de brevet européen" à l'art. 55 et "date de la demande de brevet européen" à l'art. 89 CBE.

L'argument selon lequel l'art. 56 CBE n'est pas non plus mentionné à l'art. 89 CBE, alors que l'existence d'une activité inventive s'apprécie d'après la date de priorité²⁷, n'est pas convaincant, parce que ce renvoi n'est pas nécessaire ; cette conséquence juridique découle auto-matiquement du remplacement, à l'article 89 CBE, de la date de dépôt par la date de priorité pour la déter-mination de l'état de la technique²⁸.

Le point de vue évoqué au sujet de l'interprétation des traités internationaux, à savoir qu'il importe d'examiner aussi leur rapport avec les dispositions nationales et internationales harmonisées et la pratique d'interpréta-

¹⁹ v. 8.7.1991, EPOR 1992, 79.

²⁰ T 173/83, 1.7.1985, ABI. EPA 1987, 465, 468 = GRUR Int. 1988, 246 – Antioxidans/ Telecommunications; T 585/92, 9.2.1995, ABI. EPA 1996, 129, 132 = GRUR Int. 1996, 725 – desodorierendes Reinigungsmittel/UNILEVER; T 436/92, 20.3.1995, Sonderausgabe ABI. EPA 1996, 22, 23.

²¹ Urt. v. 19.8.1991, GRUR Int. 192, 293, 295 – Stapelvorrichtung – m.w.N.

²² Urt. v. 5.12.1995, GRUR 1996, 349 ff. m.w.N.

²³ Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 IntPatÜG u. § 3 Abs. 4 PatG 1981.

²⁴ vgl. auch Gr. Beschwerdekammer GRUR Int. 1985, 193 unter Hinweis auf das Wiener Übereinkommen für das Recht der Verträge vom 23.5.1969.

²⁵ In den nach Art. 177 EPÜ ebenfalls verbindlichen weiteren Amtssprachen wird von "filing of the European patent application" bzw. von "le dépôt de la demande de brevet européen" gesprochen.

²⁶ s. o. Fußnote 20.

²⁷ vgl. Loth a.a.O. Rdn. 64.

²⁸ so zutreffend Günzel a.a.O.

¹⁹ Dated 8 July 1991, EPOR 1992, 79.

²⁰ T 173/83, 1 July 1985, OJ EPO 1987, 465, 468 = GRUR Int. 1988, 246 – Antioxidant/ Telecommunications; T 585/92, 9 February 1995, OJ EPO 1996, 129, 132 = GRUR Int. 1996, 725 – Deodorant detergent/UNILEVER; T 436/92, 20 March 1995, Special issue OJ EPO 1996, 22, 23.

²¹ Judgment of 19 August 1991, GRUR Int. 192, 293, 295 – Stapelvorrichtung – with further references.

²² Judgment of 5 December 1995, GRUR 1996, 349 ff with further references.

²³ Art. XI Section 3(6), second sentence, LIPT and Section 3(4) PatG 1981.

²⁴ See also Enlarged Board of Appeal GRUR Int. 1985, 193, with reference to the Vienna Convention on the Law of Treaties dated 23 May 1969.

²⁵ In the other official languages, each of which also gives rise to an authentic text according to Art. 177 EPC, this phrase is rendered "Einreichung der europäischen Patentanmeldung" and "le dépôt de la demande de brevet européen" respectively.

²⁶ See footnote 20 above.

²⁷ See Loth loc. cit. point 64.

²⁸ This is the apposite view of Günzel, loc. cit.

¹⁹ du 8.7.1991, EPOR 1992, 79.

²⁰ T 173/83, 1.7.1985, JO OEB 1987, 465, 468 = GRUR Int. 1988, 246 – Antioxydant/ Télécommunications ; T 585/92, 9.2.1995, JO OEB 1996, 129, 132 = GRUR Int. 1996, 725 – Composition détergente déodorante/UNILEVER ; T 436/92, 20.3.1995, édition spéciale JO OEB 1996, 22, 23.

²¹ Jugement du 19.8.1991, GRUR Int. 192, 293, 295 – Stapelvorrichtung – avec autres références.

²² Jugement du 5.12.1995, GRUR 1996, 349 et suiv., avec autres références.

²³ Art. XI, § 3, alinéa 6, 2^e phrase IntPatÜG et § 3, alinéa 4 Loi allemande sur les brevets de 1981.

²⁴ Cf. également Grande Chambre de recours GRUR Int. 1985, 193, avec référence à la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23.5.1969.

²⁵ Dans les autres langues officielles, tout aussi contraignantes selon l'art. 177 CBE, il est question du "filing of the European patent application" ou de l'"Einreichung der europäischen Patentanmeldung".

²⁶ Cf. note en bas de page n° 20.

²⁷ Cf. Loth à l'endroit précité, n° 64.

²⁸ Cf. à juste titre Günzel, à l'endroit précité.

Auslegungspraxis gesehen werden muß, könnte ebenfalls dafür sprechen, der Auffassung des Schweizerischen Bundesgerichts und des Bundesgerichtshofs, die sich beide auch mit der Entstehungsgeschichte unter Berücksichtigung des Art. 4 StrÜ befassen, zu folgen. Dabei kann die Entscheidung des Schweizerischen Bundesgerichts nicht (jedenfalls nicht mehr), wie dies in der Entscheidung T 585/92²⁹ des EPA nach meinem Eindruck anklingt, als Einzelentscheidung mehr oder weniger zufälligen Charakters gewertet werden.

Zweckmäßigkeitüberlegungen allein können, wie das Schweizerische Bundesgericht wohl zu Recht vermerkt, eine vom eindeutigen Wortlaut abweichende Auslegung nicht rechtfertigen³⁰. Aber wahrscheinlich werden wir in absehbarer Zukunft von der Großen Beschwerdekammer erfahren, welche Argumente dort als die überzeugenderen angesehen werden³¹.

4. Divergierende Gerichtsentscheidungen zum Schutzbereich des europäischen Patents

Anlaß für gegensätzliche Gerichtsentscheidungen in den Vertragsstaaten des EPÜ gibt immer wieder Art. 69 (1) EPÜ nebst Auslegungsprotokoll³².

Die Formulierung, daß der Schutzbereich durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind, wirft die Frage auf, ob es mit Art. 69 (1) EPÜ – und den damit harmonisierten und Art. 8 (3) StrÜ nachgebildeten nationalen Regelungen – vereinbar ist, bei der Bestimmung des Schutzbereichs auch Vorgänge aus den Akten des Erteilungs- und Einspruchsverfahrens zu berücksichtigen, die in den Ansprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen keinen Niederschlag gefunden haben.

Dabei soll hier der Fall erörtert werden, daß sich ein Patentanmelder – veranlaßt durch entgegengehaltenen Stand der Technik – im Erteilungs-, Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren über den Gegenstand seines Schutzbegehrens in einer Weise äußert, die einen Fachmann, wenn er mit diesen Äußerungen konfrontiert würde, zu der Annahme veranlassen müßte, der Gegenstand des Patents³³ sei enger als derjenige des angemeldeten Anspruchs, es aber aus welchen Gründen auch immer verabsäumt wurde, die Ansprüche oder die Beschreibung entsprechend zu fassen oder zu ändern.

4.1 Ein solcher Sachverhalt lag der Entscheidung des Bundesgerichtshofs "Weichvorrichtung II"³⁴ zugrunde, die in einem Verletzungsprozeß erging. Nach dem von den Verletzungsgerichten zu beurteilenden Sachverhalt hatte der Anmelder in einem ein deutsches Patent betreffenden Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht angesichts eines entgegengehaltenen Standes der Technik ausdrücklich erklärt, er begehre für eine bestimmte Ausführungsform keinen Patentschutz, ohne daß das Bundespatentgericht diese Erklärung zum Anlaß genommen hatte, das Patent zu versagen oder nur beschränkt zu erteilen. Die Besonderheit jenes konkreten Falles bestand dabei darin, daß die spätere Beklagte des Verletzungsprozesses als Einsprechende beteiligt war. Der Bundesgerichtshof hat das klageabweisende Urteil der Vorinstanz mit der Begründung bestätigt, mit der Klage werde angesichts des Verhaltens des Anmelders im vorausgegangenen Einspruchsbeschwerdeverfahren gegen die Grundsätze von Treu und Glauben unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Rechtsausübung (*venire contra factum proprium*) verstoßen.

taken by the Swiss Federal Supreme Court and the BGH, both of which are also concerned with the "travaux préparatoires" in the light of Art. 4 of the Strasbourg Convention. The Swiss Federal Supreme Court decision cannot (or cannot any longer) be viewed as a chance individual decision; as far as I can see, this is the impression given in EPO decision T 585/92²⁹.

As the Swiss Federal Supreme Court no doubt rightly points out, considerations of expediency on their own cannot justify an interpretation which differs from a provision's unambiguous wording³⁰. In the foreseeable future, however, we shall probably learn from the Enlarged Board of Appeal which arguments are regarded as the more convincing³¹.

4. Divergent court decisions on the extent of protection of the European patent

Art. 69(1) EPC, together with the Protocol on its Interpretation³², is repeatedly the reason for conflicting court decisions in the EPC contracting states.

The wording that the extent of protection is determined by the terms of the claims, the description and drawings being used to interpret the claims, raises the question of whether, when determining the extent of protection, the inclusion of any documents from the patent grant and opposition proceedings files not reflected in the claims, description or drawings is compatible with Art. 69(1) EPC and the national rules harmonised therewith and modelled on Art. 8(3) of the Strasbourg Convention.

At this point we shall consider the case where, as a result of cited prior art, a patent applicant expresses the subject-matter of his application in the patent grant, opposition or opposition appeal proceedings in such a way that a person skilled in the art faced with these statements would have to assume that the subject-matter of the patent³³ was narrower than that of the claim as filed; for whatever reasons, however, the applicant failed to draft or amend the claims or description accordingly.

4.1 These were the facts underlying the German Federal Court of Justice (BGH) "Weichvorrichtung II"³⁴ decision, which was issued in infringement proceedings. According to the facts of the case to be considered by the infringement courts, on the basis of cited prior art the applicant stated expressly in opposition appeal proceedings relating to a German patent before the German Federal Patent Court (BPG) that he was not claiming patent protection for a specific embodiment; yet the BPG did not refuse the patent or grant it with limited scope on the basis of this statement. This particular case was special because the party which later became the defendant in the infringement case was a party to the proceedings as an opponent. The BGH confirmed the lower court's dismissal of the action on the ground that, in view of the applicant's behaviour in the prior opposition appeal proceedings, the action infringed the principles of good faith in the sense that it was the improper exercise of a right (*venire contra factum proprium*).

tion en la matière, pourrait également inciter à suivre l'avis du Tribunal fédéral suisse et du "Bundesgerichtshof", qui examinent tous deux la genèse en tenant compte de l'art. 4 CStr. A ce propos, la décision du Tribunal fédéral suisse ne peut plus être considérée comme une décision isolée, de nature plus ou moins fortuite, comme cela est, me semble-t-il, évoqué dans la décision T 585/92²⁹ de l'OEB.

Ainsi que le fait remarquer à bon droit le Tribunal fédéral suisse, des considérations d'opportunité ne sauraient pas à elles seules justifier une interprétation qui s'écarte d'un texte sans équivoque.³⁰ Toutefois, la Grande Chambre de recours nous apprendra probablement dans un avenir proche quels sont les arguments à considérer comme les plus convaincants à cet égard³¹.

4. Décisions divergentes des tribunaux concernant l'étendue de la protection conférée par le brevet européen

L'art. 69 (1) CBE et son protocole d'interprétation³² donnent régulièrement lieu à des décisions contradictoires des tribunaux dans les Etats parties à la CBE.

L'énoncé selon lequel l'étendue de la protection est déterminée par la teneur des revendications – la description et les dessins devant toutefois servir à interpréter les revendications – pose la question de savoir s'il est compatible avec l'art. 69 (1) CBE, ainsi qu'avec les dispositions nationales alignées sur lui et inspirées de l'art. 8 (3) CStr, de déterminer l'étendue de la protection en tenant également compte d'éléments qui sont issus des procédures de délivrance ou d'opposition, et n'ont pas eu de répercussion sur les revendications, la description et les dessins.

A ce propos, il convient d'examiner ici le cas d'un demandeur de brevet qui, au cours de la procédure de délivrance, d'opposition ou de recours sur opposition, et en raison d'antériorités, s'exprime à propos de l'objet qu'il souhaite protéger d'une façon telle que l'homme du métier qui y serait confronté supposerait forcément que l'objet du brevet³³ est plus étroit que celui de la revendication déposée, mais que pour une quelconque raison, les revendications ou la description n'ont jamais été rédigées ou modifiées en conséquence.

4.1 Une situation de ce type était à l'origine de la décision du "Bundesgerichtshof" ("Weichvorrichtung II"³⁴), rendue dans une action en contrefaçon. Dans une affaire à juger par les tribunaux compétents en matière de contrefaçon, le demandeur avait, pendant une procédure de recours sur opposition relative à un brevet allemand en instance devant le "Bundespatentgericht" (Tribunal fédéral des brevets), expressément déclaré au sujet d'un état de la technique qui lui était objecté, qu'il ne souhaitait pas de protection pour un certain mode d'exécution. Le "Bundespatentgericht" n'a pas pris cette déclaration comme motif pour refuser le brevet ou le délivrer, mais en le limitant. La particularité de ce cas concret réside en ce que la personne accusée ultérieurement dans la procédure en contrefaçon était partie à la procédure en tant qu'opposante. Le "Bundesgerichtshof" a confirmé le jugement de débouté de l'instance précédente en motivant sa décision par le fait qu'en raison du comportement du demandeur dans la procédure de recours sur opposition qui avait précédé, la plainte contrevenait aux principes de la bonne foi du point de vue de l'exercice inadmissible d'un droit (venire contra factum proprium).

²⁹ ABI. EPA 1996, 129, 132 – s. o. Fußnote 20.

³⁰ Das in der Entscheidung T 436/92 des EPA wiedergegebene Argument des beschwerdeführenden Patentinhabers, die vom Schweizerischen Bundesgericht und vom Bundesgerichtshof befürwortete Auslegung stehe in Widerspruch zu Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ), ist schon deshalb nicht tragfähig, weil diese Übereinkunft keine Regelung über Neuheitsschonfristen enthält; vgl. auch BGH GRUR 1971, 214, 215 – customer prints.

³¹ Die Frage ist inzwischen der Gr. Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt worden und ist dort unter der Bezeichnung G 3/98 anhängig.

³² vgl. z. B. den Tagungsbericht zur Fallstudie "Epilady" auf dem 6. Symposium europäischer Patentrichter in GRUR Int. 1993, 414, 416/417 m.w.N. zu den divergierenden Gerichtsentscheidungen u. die in GRUR Int. 1997, 368 ff. veröffentlichten Entscheidungen des Patents Court und des Court of Appeal zur "Äquivalenzformel".

³³ vgl. Art. 84; 123 Abs. 2 EPÜ.

³⁴ Urt. v. 5.6.1997 Mitt. 1997, 364 = NJW 1997, 3377.

²⁹ OJ EPO 1996, 129, 132 – see footnote 20 above.

³⁰ The patent proprietor's (appellant's) argument reproduced in EPO decision T 436/92, namely that the interpretation advocated by the Swiss Federal Supreme Court and the BGH conflicted with Art. 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, is untenable, if only because this Convention does not contain any ruling on periods of grace for non-prejudicial disclosures; see also BGH GRUR 1971, 214, 215 – customer prints.

³¹ This point has now been referred to the Enlarged Board of Appeal for decision and is pending before it under reference G 3/98.

³² See eg the report on the "Epilady" case study at the Sixth Symposium of European Patent Judges in GRUR Int. 1993, 414, 416/417 with further references on the diverging court decisions, and the UK Patents Court and Court of Appeal decisions on the "equivalence formula" published in GRUR Int. 1997, 368 ff.

³³ See Art. 84 and 123(2) EPC.

³⁴ Judgment of 5 June 1997 Mitt. 1997, 364 = NJW 1997, 3377.

²⁹ JO OEB 1996, 129, 132 – cf. supra note en bas de page n° 20.

³⁰ L'argument du titulaire de brevet requérant, reproduit dans la décision T 436/92 de l'OEB, et selon lequel l'interprétation préconisée par le Tribunal fédéral suisse et le "Bundesgerichtshof" est contraire à l'art. 4 de la Convention de Paris, n'est pas acceptable, ne fût-ce que parce que cette convention ne contient aucune disposition sur les délais de grâce quant à la nouveauté; cf. également BGH GRUR 1971, 214, 215 – Customer prints.

³¹ La question a entre-temps été soumise à la Grande Chambre de recours pour décision et y est en instance sous la cote G 3/98.

³² Cf. par ex. le compte rendu de la réunion relatif à l'étude du cas "Epilady" (6^e colloque des juges européens de brevets) dans GRUR Int. 1993, 414, 416/417, avec d'autres références sur les décisions divergentes des tribunaux, ainsi que les décisions sur l'"Äquivalenzformel" du Patent Court et de la Court of Appeal, publiées dans GRUR Int. 1997, 368 et suiv.

³³ Cf. art. 84 ; 123(2) CBE.

³⁴ Jugement du 5.6.1997 Mitt. 1997, 364 = NJW 1997, 3377.

Die Erklärung des Anmelders im Einspruchsbeschwerdeverfahren habe Bedenken des Bundespatentgerichts und der Einsprechenden gegen die Gewährung des Klagepatents mit einem unangemessen weiten Schutzanspruch zerstreuen und das Patent erwirken sollen. Lasse sich der Anmelder im Einspruchsverfahren angesichts des bereits anbahnenden Verletzungsstreits mit dem Einsprechenden auf die Erörterung einer entgegengehaltenen konkreten Ausführungsform ein und gebe er dann die Erklärung ab, diese Ausführungsform werde von dem begehrten Schutz nicht erfaßt, um seine Chancen, zu einem Patent zu gelangen, zu erhöhen, so müsse er sich an dieser Erklärung festhalten lassen.

4.2 Es fragt sich, ob sich auch ein am Einspruchsverfahren nicht beteiligter Dritter unter dem Gesichtspunkt des *venire contra factum proprium* auf derartige einschränkende Erklärungen des Anmelders berufen könnte.

Nach wohl überwiegendem deutschem Rechtsverständnis besteht die Aufgabe des Grundsatzes von Treu und Glauben darin, in einer zwischen Parteien schon bestehenden Sonderbeziehung einen Ausgleich widerstreitender Interessen zu ermöglichen. Zu Dritten besteht keine solche Sonderbeziehung³⁵. Auch der Bundesgerichtshof hat in der vorerwähnten Entscheidung betont, der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung unter dem Gesichtspunkt des *venire contra factum proprium* sei partei- und sachbezogen; er gelte nur im Verhältnis der Parteien und nur im Umfang des konkreten unredlichen Verhaltens. Außerhalb des Verhältnisses der Parteien beurteile sich der Schutzbereich des Patents nach den allgemeinen Grundsätzen.

Eine dem entgegengesetzte europäische Rechtsposition läßt sich soweit ersichtlich nicht feststellen.

Der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann wohl kein anderes Verständnis der Tragweite des Grundsatzes von Treu und Glauben entnommen werden, der selbstverständlich auch im Verfahren vor dem EPA gilt³⁶. Insbesondere im Verhältnis zum Anmelder gilt der Grundsatz des Vertrauensschutzes, also in aller Regel im Rahmen einer Sonderbeziehung. Soweit die Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Einzelfällen und für eine Übergangszeit das Vertrauen von Anmeldern und sonstigen Benutzern auf den Fortbestand einer ständigen Amtspraxis oder Rechtsprechung schützt³⁷, handelt es sich um den Sonderfall von Amts-Erklärungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Erklärungen des Anmelders im Erteilungs- und Einspruchsverfahren zum Schutzbereich seiner Patentanmeldung sind hingegen nicht an die allgemeine Öffentlichkeit gerichtet³⁸.

4.3 Ausdrücklich offen gelassen hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Weichvorrichtung II" die Frage, ob die sich nur aus den Einspruchsbeschwerdeakten ergebenden Erklärungen des Anmelders auch zu einer Beschränkung des durch Auslegung des Patentanspruchs zu bestimmenden Schutzbereichs des Patents gegenüber jedermann geführt haben.

Weder Art. 69 EPÜ noch das Auslegungsprotokoll erwähnen die Erteilungs- und/oder Einspruchsakten als Auslegungsmittel zur Bestimmung des Schutzbereichs.

Aus diesem Umstand hat etwa die Cour d'appel de Paris³⁹ den Schluß gezogen, das Patent sei ein Recht, das aus sich selbst zu verstehen sei, und es sei unzulässig, zur Auslegung die Prüfungsakte heranzuziehen. Demgegenüber scheinen die niederländischen Gerichte

The applicant's statement in the opposition appeal proceedings was intended to overcome the objections of the BPG and the opponents to the grant of the patent in suit with an unreasonably broad scope of protection in order to obtain the patent. If, in opposition proceedings and with an infringement case in the offing, the applicant gets involved with the opponent in a discussion on a specific cited embodiment in order to increase his chances of obtaining a patent, and if the applicant then makes a statement that this embodiment was not covered by the protection sought, he must be bound by this statement.

4.2 The question arises here whether a third party not involved in the opposition proceedings could also rely on such limiting statements by the applicant from the viewpoint of *venire contra factum proprium*.

According to what is probably the predominant understanding of the law in Germany, the purpose of the principle of good faith is to enable a balance of conflicting interests to be achieved in a special relationship already existing between parties. There is no such special relationship with third parties³⁵. In the aforementioned decision, the BGH also stressed that the plea of the improper exercise of a right was party- and case-related in terms of *venire contra factum proprium*; it applied only to the relationship between the parties and only to the extent of the specific actions committed in bad faith. Outside the relationship between the parties the extent of protection of the patent was assessed by general principles.

The European legal position does not appear to contradict this view.

The scope of the principle of good faith is presumably construed in the same way in board of appeal case law, since this principle naturally also applies in proceedings before the EPO³⁶. The principle of legitimate expectations applies in particular to the relationship with the applicant, which generally takes the form of a special relationship. In so far as, in individual cases and for a transitional period, board of appeal case law protects the legitimate expectations of applicants and other users that established Office practice or case law will continue unchanged³⁷, this involves only the special case of Office statements to the public. Statements by the applicant concerning the extent of protection of his patent application in patent grant and opposition proceedings are not, on the other hand, directed to the general public³⁸.

4.3 In its "Weichvorrichtung II" decision, the BGH deliberately left unanswered the question as to whether the applicant's statements found only in the opposition appeal files also led to a universal limitation of the extent of protection of the patent, to be determined by interpreting the patent claim.

Neither Art. 69 EPC nor the Protocol on its Interpretation mentions the patent grant and/or opposition files as a means of determining the extent of protection.

The Cour d'appel de Paris³⁹ has concluded from this fact that the patent is a right to be understood on its own merits and that it is inadmissible to use the examination file to interpret it. By contrast, in so far as the patent grant and opposition files are accessible to third

La déclaration faite par le demandeur pendant la procédure de recours sur opposition visait à dissiper les réserves du "Bundespatentgericht" et de l'opposant quant à l'octroi du brevet litigieux avec une revendication de protection exagérément étendue, et à obtenir la délivrance du brevet. Si, au cours de la procédure d'opposition et devant l'imminence d'un litige en contrefaçon, le demandeur s'engage avec l'opposant dans l'examen d'un mode d'exécution concret antérieur, et qu'il déclare, afin d'augmenter ses chances d'obtenir un brevet, que ce mode d'exécution n'est pas compris dans la protection souhaitée, il doit s'en tenir à cette déclaration.

4.2 L'on peut se demander si un tiers, qui ne serait pas partie à la procédure d'opposition, pourrait lui aussi invoquer ces déclarations restrictives du demandeur du point de vue du venire contra factum proprium.

Selon une conception prépondérante du droit allemand, le principe de la bonne foi a pour but de permettre une conciliation d'intérêts contradictoires dans une relation particulière qui existe déjà entre les parties. Cette relation particulière n'existe pas à l'égard des tiers.³⁵ Dans la décision susmentionnée, le "Bundesgerichtshof" a également signalé que l'objection à l'exercice inadmissible d'un droit du point de vue du venire contra factum proprium était liée aux parties et à l'espèce ; elle ne s'applique qu'eu égard aux parties, et uniquement dans la mesure du comportement déloyal concret. En dehors des rapports qui existent entre les parties, l'étendue de la protection conférée par le brevet s'apprécie selon les principes généraux.

Il ne semble pas qu'il y ait une position juridique européenne qui se situe à l'opposé.

La jurisprudence des chambres de recours ne permet pas d'interpréter autrement la portée du principe de la bonne foi, qui s'applique évidemment aussi dans la procédure devant l'OEB.³⁶ C'est notamment dans la relation avec le demandeur que s'applique le principe de la protection de la confiance légitime, et donc généralement dans le cadre d'une relation particulière. Dans la mesure où la jurisprudence des chambres de recours protège, dans des cas isolés et pour une période transitoire, la confiance légitime des demandeurs et autres utilisateurs qui se fient à la continuité d'une pratique constante de l'Office ou d'une jurisprudence³⁷, il s'agit du cas particulier de déclarations de l'Office destinées au public. Par contre, les déclarations que le demandeur fait pendant la procédure de délivrance et d'opposition à propos de l'étendue de la protection de sa demande de brevet ne s'adressent pas au public.³⁸

4.3 Dans la décision "Weichvorrichtung II", le "Bundesgerichtshof" a expressément laissé en suspens la question de savoir si les déclarations du demandeur, qui ressortent seulement du dossier d'opposition, ont également donné lieu, vis-à-vis de tous, à une restriction de l'étendue de la protection à déterminer par une interprétation de la revendication.

Ni l'art. 69 CBE ni le protocole d'interprétation ne mentionnent les dossiers de délivrance et/ou d'opposition comme moyens d'interprétation en vue de déterminer l'étendue de la protection.

Ces circonstances ont amené par exemple la Cour d'appel de Paris³⁹ à conclure que le brevet est un droit qui s'entend de lui-même, et qu'il est inadmissible de se servir du dossier d'examen pour l'interpréter. A l'inverse, il semble que les tribunaux néerlandais soient disposés

³⁵ vgl. Kraßer, Anm. zu BGH "Weichvorrichtung II" in LM PatG 1981 § 14 Nr. 11.

³⁶ vgl. Art. 125 EPÜ; Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 1996, 215 ff.

³⁷ vgl. die Nachweise a.a.O. S. 218, 219.

³⁸ so auch Kraßer a.a.O., s. o. Fußnote 35.

³⁹ Urt. v. 11.10.1990, GRUR Int. 1993, 173, 174 – "Aufspießmaschine".

³⁵ See Kraßer, note on BGH "Weichvorrichtung II" in LM PatG 1981 Section 14 No. 11.

³⁶ See Art. 125 EPC; Case Law of the Boards of Appeal, 1996, 215 ff.

³⁷ See the references loc. cit. 218, 219.

³⁸ This is also the view taken by Kraßer loc. cit., see footnote 35 above.

³⁹ Judgment of 11 October 1990, GRUR Int. 1993, 173, 174 – "Aufspießmaschine".

³⁵ Cf. Kraßer, Remarque sur BGH "Weichvorrichtung II" dans LM PatG 1981, § 14, n° 11.

³⁶ Cf. art. 125 CBE ; Jurisprudence des chambres de recours 1996, p. 215 s.

³⁷ Cf. les justifications à l'endroit précité, p. 218, 219.

³⁸ Cf. également Kraßer à l'endroit précité, cf. supra note en bas de page n° 35.

³⁹ Jugement du 11.10.1990, GRUR Int. 1993, 173, 174 – "Embrocheur".

den Inhalt der Erteilungs- und Einspruchsakten, soweit diese für Dritte zugänglich sind⁴⁰, grundsätzlich als Auslegungsmittel zulassen zu wollen, wie sich aus dem ein europäisches Patent betreffenden Urteil des Hoge Raad vom 13. Januar 1995⁴¹ ergibt. Für das Ergebnis des dort entschiedenen konkreten Falles hat die Ansicht, die Akten könnten Auslegungsmittel sein, aber wohl keine Bedeutung gehabt, denn der Hoge Raad hat die Feststellung des Gerichtshofes Den Haag, das von ihm angenommene Verständnis des Durchschnittsfachmannes von der Bedeutung der zwischen den Parteien umstrittenen Worte der Patentansprüche werde durch den Inhalt der Erteilungsakten bestätigt, gebilligt. Das entspricht auch der deutschen Rechtsauffassung, nach der im Erteilungs- und Einspruchsverfahren abgegebene Erklärungen der Beteiligten Indizien dafür sein können, wie die patentierte Lehre von den Fachleuten verstanden wird⁴².

Es spricht viel dafür, der Cour d'appel de Paris folgend die Prüfungs- und Einspruchsakten grundsätzlich nicht zu den Auslegungsmitteln zu rechnen. Ein erteiltes Patent hat unabhängig von etwaigen Erklärungen des Anmelders im Erteilungs- und Einspruchsverfahren den Gegenstand, den der relevante Fachmann, an den sich das Patent richtet, dem Inhalt der Patentansprüche entnimmt, wenn er Beschreibung und Zeichnungen zur Auslegung heranzieht. Nur die Patentschrift richtet sich an die Öffentlichkeit, und zwar an technische Fachleute, die in der Lage sind, – für Juristen – unklare Begriffe mit Hilfe von Beschreibung und Zeichnungen und auf der Grundlage ihres technischen Fachwissens verständlich auszulegen und selbst unvollständige Lehren sinnvoll zu ergänzen. Die Erteilungs- und Einspruchsakten sind, auch wenn sie nach Art. 128 EPÜ grundsätzlich jedermann zugänglich sind, weder für die Fachwelt bestimmt noch werden die Fachleute das Bedürfnis haben, sich für das Verständnis der technischen Lehre auf Erklärungen des Anmelders in diesen Verfahren zu beziehen⁴³. Dementsprechend hat sich der Richter, wie die Cour d'appel de Paris⁴⁴ betont hat, gedanklich in die Position eines Fachmannes zu versetzen und die Elemente der Auslegung "ausschließlich" in der Patentschrift zu suchen. Nicht aber – so kann hinzugefügt werden – soll der Fachmann in die Position eines Juristen schlüpfen, der entsprechend juristischer Übung geneigt ist, Motivforschung anhand der Entstehungsgeschichte von Normen zu betreiben.

Für die oben genannte Fallgestaltung bedeutet dies: Soweit in den Erklärungen des Anmelders eine sachliche Veränderung des Gegenstandes des Schutzbegehrens mit Rücksicht auf den entgegengehaltenen Stand der Technik gesehen werden muß, hätte die Erteilungs- oder Einspruchsbehörde mit einer entsprechenden einschränkenden Fassung der Patentschrift reagieren müssen⁴⁵. Das Nichtigkeitsverfahren nach Art. 138 EPÜ erscheint hier als das geeignete Mittel, um diesem Versäumnis abzuhelpfen.

Im übrigen muß sehr sorgfältig und vorsichtig geprüft werden, ob der Grundsatz, daß allein in den Prüfungs- und Erteilungsakten enthaltene Erklärungen des Anmelders keine Auslegungsmittel darstellen, in ganz besonderen Ausnahmefällen durchbrochen werden darf und soll⁴⁶, insbesondere wenn auch das Nichtigkeitsverfahren zu keiner befriedigenden Problemlösung führen kann.

parties⁴⁰, the Netherlands courts seem to want to allow their content to be used in principle to interpret the extent of protection; this is clear from a Hoge Raad judgment of 13 January 1995 on a European patent⁴¹. The view that the files could be used to interpret the extent of protection probably had no effect on the outcome of this particular case, since the Hoge Raad approved the Hague Gerechthof's finding that what they assumed to be the skilled person's understanding of the meaning of the words of the patent claims in dispute between the parties was confirmed by the content of the patent grant files. This is also in line with the German view of the law, according to which statements by the parties in patent grant and opposition proceedings may be indications of how the patented teaching is understood by experts in the field⁴².

There is much to be said for taking the view of the Cour d'appel de Paris and categorically refraining from using the examination and opposition files to help interpret the extent of protection. Irrespective of any statements by the applicant in the patent grant and opposition proceedings, a granted patent has the subject-matter which the relevant skilled person to whom the patent is directed infers from the content of the claims when he uses the description and drawings to interpret them. Only the patent specification is directed to the public, and that means to technical experts who are in a position intelligently to interpret terms which are unclear to lawyers, using the description and drawings and their expert technical knowledge, and meaningfully to complete even incomplete teachings. Although the patent grant and opposition files are, in principle, available to anyone under Art. 128 EPC, they are not intended for experts in the field, nor will such experts need to refer to the applicant's statements in these proceedings to understand the technical teaching⁴³. As the Cour d'appel de Paris⁴⁴ stressed, the judge therefore has to try to see things from the skilled person's viewpoint and to look for the elements of interpretation "solely" in the patent specification. The skilled person is not, however, supposed to see things from the viewpoint of a lawyer who, in accordance with legal practice, is inclined to look for motives in the "travaux préparatoires" of rules and regulations.

What this means for the aforementioned case study is that, if the applicant's statements have to be regarded as a substantive change to the subject-matter of the protection sought in the light of the prior art cited, the patent grant or opposition authority must respond by limiting the wording of the patent specification accordingly⁴⁵. The revocation proceedings under Art. 138 EPC seem to be a suitable way of remedying failure to do so.

Very careful and cautious consideration must also be given to the question of whether the principle that statements by the applicant found only in the examination and opposition files cannot be used to interpret the claims, may and should be contravened in very exceptional circumstances⁴⁶, in particular if even revocation proceedings cannot satisfactorily solve the problem.

à admettre en principe que le contenu des dossiers de délivrance et d'opposition – dans la mesure où ils sont accessibles aux tiers⁴⁰ – soit utilisé comme moyen d'interprétation, ainsi qu'il ressort d'un jugement de la "Hoge Raad" rendu le 13 janvier 1995⁴¹ à propos d'un brevet européen. Le point de vue selon lequel les dossiers pourraient servir de moyen d'interprétation n'a cependant joué aucun rôle dans la décision concernant ce cas concret, car la "Hoge Raad" a approuvé la conclusion de la "Gerechtshof" de La Haye, à savoir que la compréhension qu'elle suppose que l'homme du métier a du texte des revendications, dont la signification fait l'objet d'une contestation entre les parties, est confirmée par le contenu des dossiers de délivrance. Ce point de vue correspond également à la conception allemande du droit, selon laquelle les déclarations des parties faites au cours des procédures de délivrance et d'opposition peuvent servir d'indice pour déterminer comment les hommes du métier interpréteraient l'enseignement breveté.⁴²

Beaucoup d'éléments plaident pour suivre la Cour d'appel de Paris, c'est-à-dire pour ne pas considérer en principe les dossiers d'examen et d'opposition comme des moyens d'interprétation. Indépendamment d'éventuelles déclarations faites par le demandeur pendant la procédure de délivrance et d'opposition, un brevet délivré a pour objet ce que l'homme du métier, à qui le brevet s'adresse, retire du contenu des revendications lorsqu'il s'aide de la description et des dessins aux fins d'interprétation. Seul le fascicule de brevet s'adresse au public, et plus précisément à des techniciens spécialisés qui, grâce à leurs connaissances, sont capables d'interpréter intelligiblement, à l'aide de la description et des dessins, des concepts peu clairs (pour des juristes), et même de compléter judicieusement les enseignements incomplets. Les dossiers de délivrance et d'opposition sont en principe accessibles à tout le monde, même si en vertu de l'art. 128 CBE ils ne sont pas destinés aux spécialistes, et que les spécialistes n'auront pas non plus besoin de se baser sur les déclarations faites par le demandeur au cours de ces procédures pour comprendre l'enseignement technique.⁴³ Par conséquent, comme l'a souligné la Cour d'appel de Paris⁴⁴, le juge doit se mettre mentalement à la place de l'homme du métier pour ne chercher des éléments d'interprétation "que" dans le fascicule de brevet. Mais ajoutons que l'homme du métier ne doit pas prendre la place du juriste qui, de par la pratique juridique, est enclin à chercher des motifs en s'appuyant sur la genèse de normes.

S'agissant du cas exposé ci-dessus, on retiendra que s'il faut voir dans les déclarations du demandeur une modification quant au fond de l'objet de la protection recherchée, compte tenu des antériorités, l'instance chargée de la délivrance ou de l'opposition aurait dû réagir par une version restrictive correspondante du fascicule de brevet.⁴⁵ L'action en nullité au titre de l'art. 138 CBE semble en l'occurrence le moyen approprié pour remédier à cette omission.

Il convient en outre d'examiner très attentivement et prudemment si le principe selon lequel les déclarations du demandeur contenues dans les seuls dossiers d'examen et d'opposition ne peuvent constituer des moyens d'interprétation, peut et doit être enfreint dans des cas tout à fait exceptionnels⁴⁶, notamment lorsque l'action en nullité ne permet pas non plus de résoudre le problème de façon satisfaisante.

⁴⁰ vgl. Art. 128 EPÜ.

⁴¹ GRUR Int. 1995, 727, 728 – Kontaktlinsenflüssigkeit – mit krit. Anm. Ruijsenaars.

⁴² Das OLG Düsseldorf hat in einem dasselbe europäische Patent betreffenden nicht veröffentlichten Urteil v. 26.2.1996 – 2 U 3/95 – ebenfalls die Erteilungs- und Einspruchsakten herangezogen und bestimmte Erklärungen des Patentinhabers als Bestätigung des von ihm – dem OLG – angenommenen fachmännischen Verständnisses gewertet; vgl. im übrigen BGH GRUR 1996, 886 888 – Weichvorrichtung I –.

⁴³ Richter am BGH Scharen in einem in der Deutschen Richterakademie in Trier am 30.04.1998 gehaltenen Vortrag, inzwischen veröffentlicht in GRUR 1999, 285 ff, 289.

⁴⁴ a.a.O., s. o. Fußnote 39.

⁴⁵ so Scharen a.a.O. S. 288.

⁴⁶ vgl. Rogge, Festschrift für Brandner, 1996, 483 ff.; Mitt. 1998, 201 ff.

⁴⁰ See Art. 128 EPC.

⁴¹ GRUR Int. 1995, 727, 728 – Kontaktlinsenflüssigkeit – with a critical observation by Ruijsenaars.

⁴² In an unpublished judgment dated 26 February 1996 – 2 U 3/95 – on the same European patent, the Düsseldorf Court of Appeal also referred to the patent grant and opposition files and took certain of the patent proprietor's statements as confirmation of what the Court assumed to be the skilled person's understanding; see also BGH GRUR 1996, 886 888 – Weichvorrichtung I –.

⁴³ BGH Judge Scharen in a paper given at the German Judges Academy in Trier on 30 April 1998, published in GRUR 1999, 285 ff, 289.

⁴⁴ loc. cit., see footnote 39 above.

⁴⁵ According to Scharen loc.cit. p. 288.

⁴⁶ See Rogge, Festschrift für Brandner, 1996, 483 ff.; Mitt. 1998, 201 ff.

⁴⁰ Cf. art. 128 CBE.

⁴¹ GRUR Int. 1995, 727, 728 – "Kontaktlinsenflüssigkeit" – avec remarques critiques de Ruijsenaars.

⁴² L'Oberlandesgericht de Düsseldorf a également cité, dans un jugement du 26.2.1996 – 2 U 3/95 – non publié et concernant le même brevet européen, les dossiers de délivrance et d'opposition, et considéré certaines déclarations du titulaire de brevet comme une confirmation des connaissances qu'il (l'OLG) suppose à l'homme du métier; cf. par ailleurs BGH GRUR 1996, 886, 888 – "Weichvorrichtung I".

⁴³ Juge Scharen au BGH, dans un exposé à la Deutsche Richterakademie de Trèves, le 30.4.1998 publié dans GRUR 1999, 285 s., 289.

⁴⁴ A l'endroit précité, cf. note en bas de page n° 39.

⁴⁵ Cf. Scharen à l'endroit précité p. 288.

⁴⁶ Cf. Rogge, Festschrift für Brandner, 1996, p. 438 s.; Mitt. 1998, p. 201 s.

Alain GIRARDET*

Der Einfluß der Entscheidungen des EPA auf die Beurteilung der Gültigkeit europäischer Patente durch den französischen Richter

1. Einleitung

Wird ein Richter, der über die Gültigkeit eines europäischen Patents zu befinden hat, von den Entscheidungen des EPA beeinflusst? In Frankreich zumindest ist dies auf den ersten Blick eine heikle Frage.

Frankreich, das Land des geschriebenen Rechts, wo das Gesetz seit der Revolution zum Kult erhoben wird, verfügt über eine Rechtstradition, die Präzedenzfällen nur eine begrenzte Rolle zugesteht, da sich der Richter im Prinzip nur am Gesetz zu orientieren hat.

In diesem Rahmen ist eine ausländische Entscheidung für den Richter selbstverständlich nicht verbindlich, denn er beurteilt die Gültigkeit eines Schutzrechts anhand des nationalen Rechts, das im übrigen die Umsetzung des Münchner Patentübereinkommens ist.

Es ist eher selten, daß in unseren Urteilen ausdrücklich auf frühere Entscheidungen französischer Gerichte Bezug genommen wird; dies gilt umso mehr für ausländische Entscheidungen, auch wenn sie vom EPA getroffen wurden.

Das Europäische Patentübereinkommen ist natürlich für den französischen Richter verbindlich, doch weder die Prüfungsrichtlinien noch die Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA sind für ihn rechtlich so relevant, daß er sie in dem ihm vorliegenden Streit heranziehen müßte.

Aber machen wir uns nichts vor: Diese Entscheidungen sind bei den Gerichtsverhandlungen sehr wohl präsent. Die Beteiligten ziehen sie nämlich ebenso an wie die Urteile anderer nationaler Gerichte zur Gültigkeit desselben Patents. Die Richter sind daran interessiert und nehmen in ihren Entscheidungen implizit darauf Bezug, indem sie ihre Argumentation, ihre Begründung und manchmal sogar ihren Wortlaut übernehmen.

Wie wir sehen werden, weisen abstrakte Begriffe sehr oft einen identischen oder fast identischen Bedeutungsgehalt auf.

Diese fast völlige Deckungsgleichheit ist natürlich nicht zufällig. Sie spiegelt vielmehr den Wunsch nach einer übereinstimmenden Auslegung des Münchner Übereinkommens durch die französischen Gerichte und die Instanzen des EPA wider.

Da diese Berücksichtigung anderer Entscheidungen jedoch unausgesprochen bleibt, ist ihr Nachweis nicht immer einfach. Die wenigen Punkte, in denen die französische Rechtsprechung von der Auffassung des EPA abweicht, fallen viel eher ins Auge als die vielen Entscheidungen, die ihr folgen. In unserer Gerichtspraxis ist nämlich der Einfluß der Entscheidungen des EPA unverkennbar. Ich würde sogar sagen, daß er durch die Bedeutung, die das europäische Patent auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in Frankreich erlangt hat, noch gewachsen ist. Urteilen Sie selbst:

Alain GIRARDET*

The influence of EPO decisions on French judges when examining the validity of European patents

1. Introduction

The influence of EPO decisions on judges called upon to consider the validity of a European patent appears, at first glance, to be a sensitive issue in France.

As a country whose legal system is based on statute law and which, since the Revolution, has regarded the law with the utmost reverence, France has a legal system in which precedents only play a limited role and a judge's decisions are, in principle, determined solely in relation to the law.

In this context, a French judge is obviously not obliged to take account of any decision taken outside France. He assesses the validity of a legal title by reference to national legislation, although this itself is based on the Munich Convention.

Generally, French judgments seldom refer specifically to prior decisions passed down by French courts; it is even more unusual for French courts to refer openly to a non-French decision, even if it was taken by the EPO.

Obviously, the French judge is obliged to take the European Patent Convention into consideration; but neither the guidelines for examination nor the decisions of the EPO boards have a legal value requiring them to be referred to in the case before the judge.

However, let us be quite clear about one thing: these decisions do certainly play a role in the proceedings. The parties invoke them as they invoke other decisions handed down by other national courts concerning the validity of the same patent. The judges are concerned to familiarise themselves with such decisions, referring to them implicitly in their judgments by adopting the arguments by grounds set out in them and sometimes even quoting from them.

Very often, as we are going to see, abstract concepts are interpreted in French judgments in an identical or almost identical way to that of the EPO.

Clearly, the fact that the same interpretation is given to such concepts is not accidental. It shows that an effort has been made to achieve a degree of consistency in the interpretation of the Munich Convention by the French courts and the EPO boards.

However, it is not always easy to demonstrate that EPO decisions are taken into consideration, since this is done implicitly. It is easier to identify the few points on which French case law differs from the positions adopted by the EPO because in the vast number of decisions it is evident that EPO decisions have an influence on the practice of French courts. I would even say that this task is made easier by the important role acquired by the European patent in the field of industrial property in France. Consider the following examples:

Alain GIRARDET*

L'influence des décisions de l'OEB sur l'examen par le Juge français de la validité des brevets européens

1. Introduction

Parler de l'influence des décisions de l'OEB sur les décisions du juge devant lequel est contestée la validité du brevet européen est à première vue une question délicate en France.

Pays de droit écrit qui voue depuis la Révolution un culte à la Loi, la France a une tradition juridique qui n'accorde aux précédents qu'un rôle limité, le juge n'ayant à se déterminer en principe que par rapport à la loi.

Dans ce cadre, une décision étrangère ne s'impose évidemment pas au juge, lequel apprécie la validité d'un titre en fonction de la Convention de Munich et de sa transposition dans la législation nationale.

De façon générale, il demeure rare que nos jugements fassent expressément référence à des décisions antérieures rendues par des juridictions françaises et il est encore plus rare qu'elles fassent ouvertement état d'une décision étrangère, fût-elle prise par l'OEB.

La Convention sur le brevet européen s'impose évidemment au juge français mais ni les directives d'examen, ni les décisions des chambres de l'OEB ne sont en effet dotées d'une valeur juridique qui en ferait une référence nécessaire dans le contentieux dont le juge est saisi.

Mais ne nous leurrions pas – ces décisions sont bien présentes dans les débats – les parties les invoquent comme elles invoquent d'ailleurs d'autres décisions rendues par d'autres juridictions nationales, sur la validité du même brevet. Les juges ont le souci de les connaître et leurs jugements s'y réfèrent implicitement en adoptant leur raisonnement, leur motivation, quelques fois leurs termes mêmes.

Très souvent comme nous allons le voir, un contenu identique ou quasi-identique est donné à des notions abstraites.

Cette quasi-identité de contenu n'est évidemment pas fortuite. Elle reflète la recherche d'une cohérence dans l'interprétation faite par les juridictions françaises et les instances de l'OEB.

Toutefois, en raison de son caractère non exprimé, une telle prise en considération n'est pas toujours aisée à mettre en évidence. Il est plus facile de faire ressortir les quelques points sur lesquels la jurisprudence française s'écarte des positions de l'OEB, que la masse des décisions qui les partagent car dans notre pratique juridictionnelle, l'influence des décisions de l'Office est manifeste. Je dirai même qu'elle est facilitée par l'importance prise par le brevet européen dans le paysage de la propriété industrielle en France. Qu'on en juge :

* Vizepräsident des Tribunal de Grande Instance in Paris

* Vice-President of the Paris Tribunal de Grande Instance

* Vice-président du Tribunal de grande instance de Paris

1996 ging es in einem Drittel der Patentverletzungsprozesse vor unseren Gerichten um europäische Patente. Daher sind wir mit diesen Verfahren und den damit zusammenhängenden Fragen inzwischen sehr vertraut.

Ich würde Sie nur langweilen, wenn ich hier die zahlreichen Übereinstimmungen und die wenigen Abweichungen zwischen unseren Entscheidungen und denen des Amtes aufzählte. Im übrigen hat Frédéric POLLAUD-DULIAN¹ zu diesem Thema kürzlich eine bedeutende vergleichende Studie in Frankreich veröffentlicht.

Ich werde mich bei meinem Vortrag darauf beschränken, einige Aspekte der erfinderischen Tätigkeit und insbesondere der Definition des Begriffs "Fachmann oder Fachfrau" zu untersuchen; danach werde ich darauf zu sprechen kommen, wie die Entscheidungen des EPA den Ausgang von summarischen Verfahren (Verfahren der einstweiligen Verfügung) beeinflussen, und schließlich noch kurz auf die Fragen in Zusammenhang mit der zweiten medizinischen Indikation eingehen.

2. Der Fachmann oder die Fachfrau

Das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit ist in Artikel L 611-14 des Code de la propriété intellectuelle (Gesetz über geistiges Eigentum) verankert, welcher vom Wortlaut her mit Artikel 56 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente identisch ist und besagt: "Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt."

Bei der Prüfung dieser Patentierungsvoraussetzung gilt es zunächst den Fachmann zu definieren, der bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit als Maßstab herangezogen wird. Bekanntlich handelt es sich dabei um eine Rechtsfiktion, eine abstrakte, durch juristische Konstruktion geschaffene Person.

Die Definition des Fachmanns ist für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von ausschlaggebender Bedeutung, da die Patentierungsschwelle von einem Extrem zum anderen reichen kann, je nachdem, ob man sich "auf den Ignoranten bezieht, für den nichts naheliegend ist, oder im Gegenteil auf das Genie, für das alles naheliegend ist".

Im großen und ganzen geht die französische Rechtsprechung in dieser Hinsicht – wie das EPA – von einem Durchschnitt aus: Der Fachmann ist kein Gelehrter (geschweige denn ein Nobelpreisträger), sondern verfügt über das auf dem betreffenden technischen Gebiet übliche Fachwissen. Er ist von durchschnittlicher Intelligenz, kennt jedoch den Stand der Technik gut.

Es lassen sich Parallelen ziehen zwischen den Prüfungsrichtlinien des EPA, in denen unterstellt wird, daß "es sich bei dem Fachmann um einen Mann der Praxis handelt, der darüber unterrichtet ist, was zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört", und den französischen Entscheidungen, die davon ausgehen, daß zur Feststellung der erfinderischen Tätigkeit bei einer Erfindung überprüft werden muß, ob zum Zeitpunkt der Patentanmeldung "der Durchschnittsfachmann mit normalen einschlägigen Fachkenntnissen allein mit Hilfe seines Fachwissens und durch Kombination einfacher Verfahrensschritte in der Lage gewesen wäre, die Aufgabe und die entsprechende Lösung direkt zu erkennen".

In 1996, one third of all actions for patent infringement conducted before the French courts concerned European patents. We are therefore more familiar with these procedures and with the issues they raise.

It would no doubt be tedious to list the large number of points shared by French and EPO decisions as well as the few points where they differ. Besides, an outstanding résumé on this subject by Frédéric Pollaud-Dulian has just been published in France¹.

I shall therefore confine myself to examining a few aspects of inventive step and, more specifically, the definition given to the concept of the "person skilled in the art"; I shall also discuss the considerable influence of EPO decisions on the outcome of so-called emergency proceedings, before going on to talk briefly about the issues raised by second medical use cases.

2. The person skilled in the art

The requirement of inventive step is laid down in Article L 611-14 of the French code of intellectual property which repeats verbatim the terms of Article 56 of the Convention on the Grant of European Patents. Both articles state that "an invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art".

In order that this condition can be applied, it is necessary, as a first step, to define the term "person skilled in the art", namely the individual on the basis of whose knowledge the non-obviousness of the invention will be assessed. As we know, the term "person skilled in the art" is a legal fiction referring to an abstract individual and results from a legal construction.

It is essential to define this expression in order to evaluate inventive step because the threshold of patentability varies from one extreme to the other depending on whether one refers to "the ignoramus to whom nothing is obvious or, on the contrary, to the genius to whom everything is obvious".

Generally, in defining this term, French case law takes the same middle course as the EPO: The "person skilled in the art" is not a scientist, let alone a Nobel laureate, but a professional who has an average level of competence in the technical field in question. He or she is of average intelligence but has a good knowledge of the prior art.

Let us compare the EPO guidelines on examination with the French decisions in this area: The EPO guidelines state that "the person skilled in the art should be presumed to be an ordinary practitioner aware of what was common general knowledge in the art at the relevant time". The French decisions indicate that in order to establish whether or not an invention involves an inventive step, one must investigate whether, on the date on which the patent was filed, "the average person skilled in the art, having a standard knowledge of the art in question was immediately able – by using only his professional skills and conducting simple procedures – to recognise the problem involved and infer the appropriate solution thereto".

En 1996, le tiers des procès en contrefaçon devant nos juridictions concernait des brevets européens. Nous sommes ainsi plus familiarisés avec ces procédures et avec les questions qu'elles soulèvent.

Il serait sans doute fastidieux d'énumérer ici les nombreux points de convergence et les quelques points de divergence qui existent entre nos décisions et celles de l'Office. Un travail de synthèse remarquable vient d'ailleurs d'être publié en France sur cette question par Frédéric POLLAUD-DULIAN¹.

Je limiterai mon propos à l'examen de quelques aspects de l'activité inventive et plus spécialement de la définition donnée à la notion de "l'homme ou de la femme du métier" ; j'aborderai aussi la forte incidence des décisions de l'OEB sur l'issue des procédures d'urgence (référé) avant de traiter brièvement des questions soulevées par la 2^e application thérapeutique.

2. L'homme ou la femme du métier

L'exigence d'activité inventive est posée à l'article L 611-14 du Code de la propriété intellectuelle qui reprend exactement les termes de l'article 56 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, puisqu'il énonce qu'une "invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique."

La première étape requise pour l'application de cette condition est la définition de l'homme du métier, le personnage de référence, par rapport auquel va être appréciée la non-évidence. On sait qu'il s'agit d'une fiction légale, d'un personnage abstrait, qui résulte d'une construction juridique.

La définition de l'homme du métier est essentielle pour l'appréciation de l'activité inventive parce que le seuil de brevetabilité variera d'un extrême à l'autre selon qu'on se référera "à l'ignorant pour qui rien ne sera évident ou au contraire au génie au regard de qui tout le sera".

Globalement, la jurisprudence française, à cet égard, retient la même approche intermédiaire que celle de l'OEB : l'homme du métier n'est pas un savant, c'est l'homme de l'art normalement compétent dans le domaine technique considéré. Il est d'intelligence moyenne mais il connaît bien l'art antérieur.

On peut mettre en parallèle les directives de l'OEB qui énoncent que "l'homme du métier est un praticien normalement qualifié au courant de ce qui formait les connaissances générales communes dans la technique" et les décisions françaises qui indiquent que pour savoir si une invention fait preuve d'activité inventive, il faut rechercher si à la date à laquelle le brevet a été déposé "l'homme du métier moyen possédant les connaissances normales de la technique en cause, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles et par le jeu de simples opérations d'exécution était capable d'apercevoir directement le problème posé et la solution qui devait lui être apportée".

¹ "La Brevetabilité des Inventions – Etude comparative de jurisprudence France – OEB", erschienen bei LITEC 1997.

¹ "La Brevetabilité des Inventions – Etude comparative de jurisprudence France – OEB" [The patentability of inventions – a comparative study of French and EPO case law], LITEC 1997.

¹ "La Brevetabilité des Inventions – Etude comparative de jurisprudence France – OEB" édition LITEC 1997.

Die Definition des Fachmanns hängt von dem jeweiligen Fachgebiet ab. Dies zeigt sich in zahlreichen Entscheidungen des EPA, insbesondere auf dem Gebiet der Biotechnologie. Auch in der französischen Rechtsprechung, die bei Erfindungen auf einfachen Fachgebieten (wie zum Beispiel dem Schreiner- oder dem Bäckerhandwerk) den Arbeiter oder vielmehr den Meister als Fachmann heranzieht, gilt für technisch fortgeschrittenere Gebiete, auf denen die Fachleute über weitreichende wissenschaftliche und technische Fachkenntnisse verfügen müssen, der Ingenieur mit einem hohem wissenschaftlichen Bildungsgrad als der zuständige Fachmann. In diesem Zusammenhang wäre noch ein Urteil der Cour d'appel (Berufungsgericht) von Paris anzuführen, in dem dargelegt wird, daß "der Fachmann auf dem Gebiet der Herbizide ein qualifizierter Spezialist ist, der über die für die Anwendung der Chemie in der Landwirtschaft nötige umfangreiche Ausrüstung (Dokumentation, Personal, Material) verfügt und unter diesen Bedingungen seinen Beruf unter Einsatz einer hochentwickelten Technik ständig ausübt."

Generelle Übereinstimmung herrscht zwischen den Entscheidungen des EPA und der französischen Rechtsprechung auch dort, wo es um das allgemeine Fachwissen, das von einem Fachmann auf einem bestimmten Gebiet zu Recht erwartet werden kann, oder um die Forderung geht, daß Kenntnisse aus benachbarten Fachgebieten heranzuziehen sind, auf denen sich ähnliche Aufgaben stellen wie auf dem erfindungsgemäßen Gebiet.

So ist zum Beispiel auch die Cour d'appel von Paris im Zusammenhang mit einer Vorrichtung zur Dämpfung der Schwingungen der Bespannung eines Tennisschlägers der Auffassung, daß der Fachmann – in diesem Fall der Spezialist für die Herstellung von Schlägern mit Schwerpunkt auf Vibrationsproblemen – die Antischwingungsvorrichtungen kennen muß, die auf einem ganz anderen Gebiet, nämlich im Automobilbau², Anwendung finden.

3. Fachmann und Expertenteam

Seit langem vertreten die Beschwerdekammern des EPA die Auffassung, daß der maßgebende Fachmann unter bestimmten Umständen auch ein Expertenteam sein kann. So wurde bereits 1982 in der Entscheidung T 32/81³ folgendes ausgeführt: "Gibt die Aufgabe dem Fachmann den Hinweis, die Lösung auf einem anderen Gebiet zu suchen, so ist der Fachmann dieses Gebiets der zur Aufgabenlösung berufene Fachmann. Daher sind das Wissen und Können dieses Fachmanns bei der Beurteilung, ob die Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, zugrunde zu legen."

Aufgrund eines Einspruchs gegen ein Patent, das elektronische Rechnerbausteine zum Gegenstand hatte, vertrat eine Beschwerdekammer erst vor kurzem in der Entscheidung T 164/92⁴ die folgende Ansicht: "Wenn im gegebenen Falle nicht ein Fachmann mit ausreichenden Programmierkenntnissen vorausgesetzt werden kann, muß offenbar angenommen werden, daß ein ganzes Produktionsteam sich mit der Lösung der Aufgabe zu befassen hätte."

Die Prozeßrichter in Frankreich waren geneigt, sich in dieser Frage der Auffassung des EPA anzuschließen. Doch die Cour de Cassation (Kassationsgericht) vertritt offenbar eine andere Meinung.

1993 hatte die Cour d'appel von Paris⁵ ein Urteil des Tribunal de grande instance von Paris bestätigt und ein Patent für eine "Vorrichtung zur Übertragung von Drehmomenten auf Schlag- und/oder Bohrwerkzeuge" wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig

The definition of the "person skilled in the art" varies according to the sector under consideration. This has been revealed in numerous EPO decisions, particularly in the field of biotechnology. Likewise, for inventions in a simple technical field (such as the carpentry or bakery trades) French case law refers to the worker or foreman, but refers to the engineer with superior scientific qualifications for advanced technical fields where professionals have highly developed scientific and technical skills. A relevant judgment in this area was passed by the Cour d'Appel (Court of Appeal) in Paris which stated that "in the field of herbicides, the person skilled in the art is a qualified specialist who, for the application of chemistry in the agricultural sector, has many resources at his disposal (in terms of documentation, staff and equipment) and, under those conditions, commonly uses very advanced technology in the performance of his professional duties".

There is also a general similarity between EPO decisions and French case law concerning, on the one hand, the general technical knowledge which can be legitimately expected from a specialist in a particular field and, on the other, the knowledge of related technical fields to be taken into account where problems arise which are similar to those encountered in the particular field from which the invention derives.

Thus, for example, the Court of Appeal in Paris decided, in a case concerning a device for damping the vibrations of the strings on a tennis racket, that the "person skilled in the art" – who in this case was a specialist in the manufacture of tennis rackets and qualified in the field of vibratory problems – could not be unaware of damping devices using the same method in a completely different field, namely automobile construction².

3. The person skilled in the art and the group of experts

The EPO boards of appeal have long recognised that in certain circumstances the "person skilled in the art" must be a team of specialists. As early as 1982, decision T 32/81³ stated that "if the problem prompts the person skilled in the art to seek its solution in another technical field, the specialist in that field is the person qualified to solve the problem. The assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore be based on that specialist's knowledge and ability".

More recently, in decision T 164/92⁴ relating to an opposition filed against a patent concerning electronic computer components, the Technical Board of Appeal decided that "if, given this situation, a skilled person with an adequate knowledge of programming cannot be taken for granted, it obviously must be assumed that a whole production team would have to concern itself with solving the problem".

As regards this issue, judges in the French lower courts have tended to take the same approach as the EPO. However, the Court of Cassation appears to have taken the opposite position.

In 1993 the Court of Appeal in Paris⁵, confirming a judgment handed down by the Paris Tribunal, revoked a patent relating to "a device for transmitting torques to striking or drilling tools" on the grounds that it lacked an inventive step. The Court held that "the normal proce-

La définition de l'homme du métier varie selon le secteur considéré. Cela a été mis en évidence par de nombreuses décisions de l'OEB, en particulier en matière de biotechnologies. De même, la jurisprudence française qui, pour une invention dans une technique simple (par exemple la menuiserie ou la boulangerie), se réfère à l'ouvrier ou au contraire au contremaître, retient l'ingénieur doté d'une haute culture scientifique dans les secteurs techniques avancés où les professionnels sont d'une compétence scientifique et technique très élevée. On peut encore citer en ce sens un arrêt de la Cour d'appel de PARIS qui énonce que "dans le domaine des herbicides l'homme du métier est un spécialiste qualifié disposant pour l'application de la chimie en agriculture d'un appareil important (documentation, personnel, matériel) et dans ces conditions procédant couramment dans l'exercice de sa profession, selon une technique très évoluée".

Il y a également une concordance globale entre les décisions de l'OEB et la jurisprudence française s'agissant, d'une part, des connaissances techniques générales que l'on est en droit d'attendre du spécialiste d'un domaine spécifique, et, d'autre part, de la prise en compte des connaissances dans les domaines techniques proches où se posent des problèmes analogues à ceux rencontrés dans le domaine particulier dont relève l'invention.

Aussi, par exemple, la Cour d'appel de PARIS considère à propos d'un dispositif d'amortissement des vibrations de cordage d'une raquette de tennis que l'homme du métier, en l'espèce le spécialiste de la fabrication de raquettes compétent en matière de problèmes vibratoires, ne pouvait ignorer les dispositifs anti-vibratoires qui avaient recours au même moyen dans une application bien distincte, celle de la construction automobile².

3. Homme du métier et groupe d'experts

Les chambres de recours de l'OEB retiennent depuis longtemps que dans certaines circonstances, l'homme du métier à prendre en considération doit être une équipe de spécialistes. Dès 1982, la décision T 32/81³ indiquait que "si le problème suggère à l'homme du métier de rechercher la solution dans un autre domaine de la technique, le spécialiste compétent pour trouver la solution est le spécialiste dans ce domaine. En conséquence, les connaissances et les possibilités de ce spécialiste doivent être prises pour base pour apprécier si la solution implique une activité inventive."

Plus récemment par une décision T 164/92⁴ rendue sur une opposition formée contre un brevet relatif à des éléments de calcul électronique, une chambre de recours technique a estimé que : "Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on ne peut attendre de l'homme du métier qu'il possède de connaissances suffisantes de la programmation, il convient de considérer, semble-t-il, que toute une équipe de production doit se pencher sur la solution du problème."

Sur cette question, en France, les juges du fond se sont montrés enclins à partager l'approche de l'OEB. Mais la Cour de cassation a, semble-t-il, pris position en sens contraire.

En 1993, la Cour d'appel de PARIS⁵, confirmant un jugement du Tribunal de PARIS avait annulé, pour défaut d'activité inventive, un brevet relatif à un "dispositif pour la transmission de couples de rotation à des outils de percussion et/ou de perçage" en retenant que : "La

² Paris 19.10.1994 – 4. Kammer A.

³ ABI. EPA 1982, 225.

⁴ ABI. EPA 1995, 305.

⁵ Paris 24.06.93.

² Paris 19.10.1994 – 4th Chamber A.

³ OJ EPO 1982, 225.

⁴ OJ EPO 1995, 305.

⁵ Paris 24.6.93.

² Paris 19.10.1994 – 4^e chambre A.

³ JO OEB 1982, 225.

⁴ JO OEB 1995, 305.

⁵ Paris 24.06.93.

erklärt, und zwar mit folgender Begründung: "Das übliche Vorgehen eines Fachmannes besteht darin, ... alle Maschinen zu ermitteln, bei denen sich das Problem der Verbindung zwischen Werkzeug und Werkzeughalter stellt, und zwar unabhängig von ihrer Größe oder davon, ob sie tragbar sind oder nicht, und welche Funktion die komplette Maschine hat ... Selbst wenn der herangezogene Fachmann auf einen bestimmten Maschinentyp spezialisiert ist, besitzt er allgemeine Kenntnisse sowohl über ähnliche Maschinen als auch über Werkzeuge im weiteren Sinne und ... muß dann, wenn er auf das oben erwähnte Problem der Steckverbindung bei einer bestimmten Maschine stößt, erforderlichenfalls den Werkzeugfachmann um Rat fragen, für den wiederum kein Unterschied zwischen einer Schlagbohrmaschine und einer Handbohrmaschine besteht".

Die Cour de Cassation hat in einem Urteil vom 13. Juni 1995 dieses Urteil kritisiert und für gesetzeswidrig gehalten, weil "als Fachmann anzusehen ist, wer die üblichen Fachkenntnisse auf dem fraglichen Gebiet der Technik besitzt und in der Lage ist, allein aufgrund seiner Fachkenntnisse die Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe zu finden".

Nachdem nunmehr die Definition der vom Fachmann zu erwartenden Kenntnisse und Wißbegierde feststeht, soll im folgenden die Auswirkung der Entscheidungen des EPA zur erfinderischen Tätigkeit als solche untersucht werden.

4. Die erfinderische Tätigkeit

Hier ist ganz deutlich ein Einfluß festzustellen. In all den Jahren, in denen ich für diese Streitfälle zuständig bin, ist es nie vorgekommen, daß ich ein europäisches Patent aufgrund derselben Entgegenhaltungen für nichtig erklärt habe, die auch der Einspruchsabteilung vorgelegen hatten. Die Nichtigkeitsklärungen, die wir beispielsweise in den letzten drei Jahren im Tribunal de grande instance von Paris ausgesprochen haben, gehören zu den eher seltenen Entscheidungen und wurden aufgrund von Entgegenhaltungen vorgenommen, die im Verfahren vor dem Amt nicht angezogen worden waren.

Dies vorausgeschickt, hängt der Einfluß, den die Prüfung im EPA auf den Richter ausübt, m. E. davon ab, ob dieser in der Hauptsache entscheidet oder im Rahmen eines summarischen Verfahrens (oder auch Verfahrens der einstweiligen Verfügung), durch das ein vorläufiges Herstellungs- oder Handelsverbot erwirkt werden soll.

Werden im ersten Fall vor Gericht dieselben Vorveröffentlichungen – wenn auch oft aus einem anderen Blickwinkel – entgegengehalten wie vor der Einspruchsabteilung, so ist der Einfluß ganz deutlich, und die Tragweite der Entscheidung der Einspruchsabteilung steht im Mittelpunkt der Verhandlung.

In manchen Entscheidungen beruft man sich übrigens ausdrücklich darauf und wertet eine Zurückweisung des Einspruchs als ein weiteres Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit: So schließt zum Beispiel ein Urteil des Tribunal de grande instance von Paris vom 22. April 1992 nach Verwerfung der entgegengehaltenen Vorveröffentlichungen mit den folgenden Worten: "Zudem ist auch der Einspruch gegen das europäische Patent vom EPA zurückgewiesen worden, was ein weiteres Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit ist."

Mehr noch, in einem Streitfall um die Gültigkeit eines französischen Patents – für dessen Gegenstand auch eine europäische Patentanmeldung eingereicht worden

dure used by the person skilled in the art involves ... listing the machines where the problem of connecting the tool to the tool holder arises, irrespective of the size and function of the complete machine or whether or not it is portable ... even if he is a specialist in a particular kind of machine, the person skilled in the art has a general knowledge of related machines and tools in general and ... if necessary, when faced with the above-mentioned problem concerning a particular machine, he is obliged to consult a tool specialist who, for his part, does not separate devices for hammer drills from those for manual drills".

In a judgment of 13 June 1995, the Court of Cassation censured this judgment, stating that it was unlawful because "the person skilled in the art is someone who has an average knowledge of the technical field in question and, using only his professional knowledge, is able to visualise the solution to the problem which the invention is intended to solve".

Having established how much knowledge and intellectual curiosity can be expected from the person skilled in the art, we must now assess the influence of EPO decisions as regards inventive step per se.

4. Inventive step

The influence of EPO decisions in this regard is obvious. During the years in which I have been dealing with these matters, I have not revoked one European patent on the basis of the same prior art documents as those invoked before the opposition division. The decisions to revoke patents taken at the Paris Tribunal, for example, during the past three years did not occur often and were based on documents not referred to before the EPO.

In view of this, the examination carried out by the Office seems to me to be quite influential, irrespective of whether the judge decides on the merits of the case or if he gives a ruling as part of an emergency procedure and orders a temporary injunction to prohibit the manufacture or marketing of the invention in question.

In the former case, when the same prior art documents are invoked before the French judge and before the EPO opposition division – albeit often in different ways – the effect is obvious and the influence of the decision taken by the opposition division is central to the dispute.

Moreover, certain French decisions quite openly make specific reference to EPO decisions and, if the opposition has been rejected, regard this as additional evidence of an inventive step. Thus, a decision of the Paris Tribunal de Grande Instance (Court of First Instance) of 22 April 1992 reaches this conclusion, having rejected the prior art documents cited. The decision states "furthermore, the opposition to the European patent was rejected by the European Patent Office; this constitutes secondary indicia of an inventive step".

Similarly, in a case where the validity of a French patent was contested, although an application for the grant of a European patent had been filed for the same invention

démarche normale de l'homme du métier consiste ... à faire l'inventaire des machines où le problème de liaison outil/porte-outil se pose, quels que soient la taille, le caractère portable ou non, et la fonction de la machine complète ... même s'il est spécialiste d'un type de machine spécifique, l'homme du métier de référence a une connaissance générale tant des machines voisines que de l'outillage au sens large et ... au besoin, confronté au problème de liaison précité sur une machine déterminée, il se doit de consulter le spécialiste de l'outillage qui, pour sa part, ne connaît pas de cloisonnement entre les outils pour marteau perforateur pour forage et pour perceuse manuelle".

La Cour de cassation par un arrêt du 13 juin 1995 a censuré cet arrêt en affirmant qu'il était contraire à la loi parce que "l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention".

Une fois définies les connaissances et la curiosité que l'on peut attendre de l'homme du métier, reste à apprécier l'incidence des décisions de l'OEB relative à l'activité inventive proprement dite.

4. L'activité inventive

Cette influence est manifeste. Depuis quatre ans que je traite de ce contentieux, je n'ai pas eu à annuler un brevet européen au vu des mêmes antériorités que celles dont a eu à connaître la division d'opposition. Les décisions d'annulation que nous avons prises au Tribunal de PARIS par exemple et depuis trois ans, sont d'une part rares, d'autre part elles furent prises au vu d'antériorités non soulevées devant l'Office.

Ceci posé, l'influence de l'examen de l'Office me paraît plus ou moins grande si le juge statue au fond ou s'il statue dans le cadre d'une procédure d'urgence (dite procédure de référé) pour ordonner une mesure provisoire d'interdiction de fabrication ou de commercialisation.

Dans les premier cas, lorsque sont opposées devant le juge les mêmes antériorités – abordées souvent différemment cependant – que celles soulevées devant la division d'opposition, l'incidence est évidente et la portée de la décision de la division d'opposition est au coeur du débat.

D'ailleurs, certaines décisions n'hésitent pas à y faire référence expressément et à y trouver, quand l'opposition a été rejetée, un indice supplémentaire de l'activité inventive : ainsi une décision du Tribunal de PARIS du 22 avril 1992 conclut en ces termes, après avoir rejeté les antériorités opposées : "au surplus, l'opposition au brevet européen a été rejetée par l'Office ; qu'il s'agit d'un indice supplémentaire de l'activité inventive".

Plus encore lorsque la validité d'un brevet français est contestée, alors qu'est déposée pour la même invention une demande de brevet européen, ayant donné lieu à

war, gegen die der Prüfer des EPA Einwände erhoben hatte – konnte der Richter in seinem Urteil festhalten, daß aufgrund dieser Einwände die europäische Anmeldung umformuliert worden war und nun nicht mehr der Fassung des französischen Patents entsprach:

“Zwar hat das Verfahren zur Erteilung eines europäischen Patents, dem ein französisches Patent zugrunde liegt, in Frankreich keine rechtlichen Auswirkungen auf dieses französische Patent, die vorstehenden Gründe erklären jedoch, weshalb der europäische Prüfer die Beschreibung der Erfindung und den Wortlaut der Ansprüche beanstandet hatte und daraufhin der Anspruch 1 umformuliert wurde ...”.

Auch die Cour d’appel verurteilte in einer Verletzungsklage den Kläger und Inhaber des von ihr für nichtig erklärten Patents mit der Begründung, er habe “mit sträflicher Leichtfertigkeit gehandelt, weil er das Berufungsverfahren fortgeführt habe, obwohl ihm aufgrund des Verfahrens vor dem EPA hätte klar sein müssen, daß sein Patent Formulierungsschwächen aufweise⁶”.

In einem ganz anders gelagerten Fall ging es um die Gültigkeit eines französischen Patents, dessen Merkmale sich in einem europäischen Patent wiederfanden, in dem Frankreich nicht benannt war; im Gegensatz zum vorigen Beispiel konnte hier die Cour de Cassation unter Hinweis darauf, daß Frankreich nicht zu den im europäischen Patent benannten Staaten gehöre, bestätigen, daß die Cour d’appel berechtigt gewesen sei, von der Entscheidung des Amtes⁷ abzuweichen.

Hier galt es jedoch die Gültigkeit eines französischen Patents unabhängig vom europäischen Patent zu beurteilen.

5. Summarische Verfahren

Der Einfluß der Entscheidungen des EPA wird meines Erachtens noch deutlicher im Rahmen des summarischen Verfahrens, des sog. Verfahrens der einstweiligen Verfügung.

Nach Artikel 615-3 des Code de la propriété intellectuelle ist der Vorsitzende des mit einer Patentverletzungsklage befaßten Gerichts befugt, die vorläufige Einstellung der angeblich patentverletzenden Handlungen anzuordnen. Eine folgenschwere Entscheidung, die der Richter sehr schnell treffen kann, und zwar bereits zu Beginn des Verletzungsprozesses. Das Gesetz knüpft diese an zwei Bedingungen:

- Der Patentinhaber muß das Verfahren unverzüglich einleiten, nachdem er von der angeblichen Patentverletzung Kenntnis erlangt hat.
- Es muß eine fundierte Klage zur Hauptsache vorliegen.

Diese zweite Bedingung ist sehr heikel. Wie soll man die Fundiertheit einer eben erst eingeleiteten Verletzungsklage beurteilen? Die Beteiligten werden zwar versuchen, dem Vorsitzenden die Argumente vorzutragen, die sie im Hauptverfahren näher ausführen werden. Doch können sie diese Argumente zu diesem Zeitpunkt nur andeuten. Der Beklagte wird unweigerlich die Nichtigkeit des ihm entgegengehaltenen Patents geltend machen und zahlreiche Vorveröffentlichungen auflisten, über deren Relevanz nicht ohne weiteres ein Urteil abgegeben werden kann – sei es auch nur vorläufig.

and this had given rise to comments from the EPO examiner, the French judge noted in his judgment that those comments had resulted in a different wording from that contained in the French patent.

His judgment stated that “although the procedure for the grant of a European patent filed on the basis of a French patent cannot have a legal effect on the French patent in France, the grounds set out above explain the comments made by the EPO examiner on the description of the invention and the wording of the claims, and this has resulted in the new wording of claim 1”

The Court of Appeal condemned the plaintiff in infringement proceedings, who was the proprietor of the patent which the court annulled, on the grounds that he had “acted in a reprehensible manner” by pursuing the appeal even though the procedure before the EPO had enabled him to realise that his patent had been poorly worded⁶.

On the other hand, the Court of Cassation in an entirely different case concerning the validity of a French patent, which shared certain characteristics with a European patent which had not designated France, took the view, after emphasising the fact that France was not one of the states designated by the European patent, that the Court of Appeal had been right to exclude any reference to the EPO’s decision⁷.

In this case, however, it was necessary to assess the validity of a French patent unrelated to the European patent.

5. Emergency proceedings

I believe that the influence of EPO decisions is even more obvious in so-called emergency proceedings.

Article 615-3 of the French code of intellectual property authorises the presiding judge to whom an infringement action concerning the merits of a patent has been referred to issue a temporary injunction prohibiting the actions which are said to infringe the patent. Though far-reaching, this decision can be taken very quickly by the judge, even at the beginning of the infringement proceedings. In law, two conditions must be met for this to occur:

- proceedings must be initiated shortly after the alleged infringement has become known, and
- the case for the patent’s merits must appear genuine.

This second condition is rather tricky. How is it possible to assess the genuineness of an infringement action which has scarcely begun? The parties involved are, of course, going to try to put forward arguments to the presiding judge which they will subsequently develop when the case is considered in detail. However, at this stage they can only give an outline of their arguments. The defendant will inevitably raise the question of revoking the patent which he has been accused of infringing and will refer to numerous prior art documents. It will sometimes be difficult to reach a decision on the reliability of such documents even if the decision is only provisional.

des observations de l'examineur de l'Office, le juge a pu relever dans son jugement que ces observations ont conduit à une rédaction différente de celle figurant dans le brevet français :

"Sans que la procédure de délivrance d'un brevet européen déposé sur la base du brevet français puisse avoir des effets juridiques en France sur celui-ci, les motifs ci-dessus exposés expliquent les observations faites par l'examineur européen sur la description de l'invention et sur la rédaction des revendications et par voie de conséquence la nouvelle rédaction de la revendication n° 1 ...".

Et la Cour d'appel de condamner le demandeur à l'action en contrefaçon, titulaire du brevet qu'elle annule, aux motifs qu'il avait "agi avec une légèreté blâmable en poursuivant la procédure en appel, alors que la procédure qui s'était déroulée devant l'OEB lui avait permis de prendre conscience de la faiblesse de rédaction de son brevet"⁶.

A l'inverse cependant, la Cour de cassation dans une toute autre espèce relative à la validité d'un brevet français dont des caractéristiques se trouvaient dans un brevet européen ne visant pas la France, a pu considérer après avoir souligné que la France ne figurait pas parmi les Etats désignés par le brevet européen que la Cour d'appel avait à bon droit pu écarter la référence à la décision de l'Office⁷.

Mais il s'agissait d'apprécier la validité d'un brevet français indépendant du brevet européen.

5. Procédures d'urgence

L'influence des décisions de l'OEB est encore plus nettement perceptible me semble-t-il dans le cadre des procédures d'urgence dites de référé.

L'article 615-3 du C.P.I. donne en effet compétence au président du tribunal saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet, d'interdire, à titre provisoire, la poursuite des actes argués de contrefaçon. Décision redoutable que peut prendre très rapidement le juge et ce dès le début de l'instance en contrefaçon. La loi y met deux conditions :

– un engagement de la procédure dans un bref délai à partir de la connaissance de la contrefaçon alléguée,

– une action au fond qui doit apparaître sérieuse.

Cette deuxième exigence est très délicate. Comment apprécier le sérieux d'une action en contrefaçon à peine engagée ? Certes les parties vont essayer d'avancer devant le président les arguments qu'elles développeront par la suite dans l'instance au fond. Mais ces arguments, elles ne peuvent encore que les ébaucher. Le défendeur soulèvera inévitablement la nullité du brevet qui lui est opposé et fera état de nombreuses antériorités sur le sérieux desquelles il sera parfois difficile d'arrêter une décision, fût-elle provisoire.

⁶ Paris 29.11.95 – 4. Kammer A, Annales 1996, 86.

⁷ Cassation (Comm.) 15.03.94, Annales 1994, 174.

⁶ Paris 29.11.95 – 4th Chamber A, Annals 1996, 86.

⁷ Cassation (Comm.) 15.3.94, Annals 1994, 174.

⁶ Paris 29.11.95 – 4^e chambre A, Annales 1996, 86.

⁷ Cassation (Comm.) 15.03.94, Annales 1994, 174.

In einem solchen Fall kommt den Entscheidungen des EPA und insbesondere der Einspruchsabteilung eine wichtige Rolle zu. So ist in der Regel der Inhaber eines von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Patents rechtlich in einer sehr guten Ausgangsposition, es sei denn, die entgegengehaltenen Vorveröffentlichungen sind neu.

Der französische Richter wird in diesem Fall eher geneigt sein, sich auf die Entscheidung des Amts und den ihr beigemessenen Wert zu berufen. So wird er beispielsweise bei einem Anspruch, der wegen Änderungen in der Anspruchformulierung angefochten wird, nicht zögern, die Beanstandung allein aufgrund der Tatsache zurückzuweisen, daß die beanstandeten Änderungen im Prüfungsverfahren zum Streitpatent unter Aufsicht des EPA vorgenommen wurden⁸.

Daran zeigt sich, daß die Entscheidungen des EPA das summarische Verfahren entscheidend beeinflussen.

6. Die zweite medizinische Indikation

Diese kurze Abhandlung über die Auswirkung der Entscheidungen des EPA auf das Nichtigkeitsverfahren wäre wohl kaum überzeugend, wenn man die wenigen Fälle unterschlagen würde, in denen der französische Richter anders entscheidet wird.

Zu diesen Ausnahmen gehört die Patentierbarkeit der zweiten medizinischen Indikation. In diesem Punkt sind die Cour de Cassation und die Große Beschwerdekammer eindeutig verschiedener Meinung.

Ich möchte nur in Erinnerung rufen, daß das Tribunal de grande instance und anschließend die Cour d'appel von Paris über die Patentierbarkeit einer neuen Anwendung eines klinischen Erzeugnisses bei der Behandlung von Harnwegserkrankungen zu entscheiden hatten. Dasselbe Produkt war bereits Gegenstand eines früheren Patents, wo es jedoch im kardiovaskulären Bereich eingesetzt wurde.

Die Cour d'appel war der Auffassung, daß sich das erste Patent nicht auf Anwendungen erstrecken könne, die es nicht beansprucht habe.

Dann stellte sie unter ausdrücklicher Berufung auf die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer fest, daß Artikel 54 (3) des Münchner Patentübereinkommens eine zweite medizinische Indikation grundsätzlich nicht von der Patentierbarkeit ausschließe, und folgerte schließlich, daß ein neues Patent eine von der ersten verschiedene Anwendung umfassen könne, sofern sie erfinderisch sei.

In ihrem Urteil vom 26. Oktober 1993⁹ hob die Cour de Cassation diese Entscheidung mit der Begründung auf, daß die neue therapeutische Anwendung eines bekannten Wirkstoffes einem neuen Erzeugnis gleichkomme, das nicht die gesetzlich vorgeschriebene erfinderische Tätigkeit aufweise.

Dieser Standpunkt hat insbesondere bei den Rechtswissenschaftlern viel Staub aufgewirbelt.

Wird es dabei bleiben? Die Zukunft wird es zeigen.

Ich halte es für wenig realistisch, auf diesem harten Standpunkt zu beharren, auch wenn er den einschlägigen Rechtstexten dem Buchstaben nach entspricht.

The decisions taken by the EPO and, in particular, by the opposition division therefore play an important role. Thus the holder of a patent upheld by the opposition division appears to have a very strong patent unless the prior art cited by the defendant is new.

The French judge will refer openly to the EPO's decision and to the credit he attaches to it. For example, in the case of a claim the validity of which is contested due to changes made to its wording, the judge will not hesitate to dismiss the argument on the sole ground that the changes criticised were made under the EPO's supervision during the procedure for examining the patent in dispute⁸.

We can conclude from this that decisions taken by the EPO are the determining factor in the emergency procedure.

6. Second medical use

This short talk about the impact of EPO decisions on the validity of patents would be rather unconvincing if I did not mention the rare cases where the French judge takes a different decision.

In this regard, the patentability of the second medical use appears to be an exception. It is the subject of a clear disagreement between the Court of Cassation and the Enlarged Board of Appeal.

In one particular case, for example, the Paris Tribunal and then the Paris Court of Appeal had to give a ruling on the patentability of a new use for a clinical product designed to treat urinary complaints. The same product had been the subject of a previous patent relating to a use in the field of cardio-vascular medicine.

The Court of Appeal took the view that the first patent could not cover uses which it had not claimed.

The Court of Appeal then referred specifically to the judgments of the Enlarged Board of Appeal in support of the view that Article 54(3) of the Munich Convention did not in principle exclude a second medical use. The Court then concluded that a new patent could relate to a different use from that of the first patent in so far as this use showed an inventive step.

In a judgment of 26 October 1993⁹ the Court of Cassation annulled this decision on the grounds that the new medical use of a known active ingredient corresponded to a new result which did not show the inventive step required by law.

This position taken by the Court of Cassation prompted much comment, particularly on the part of legal writers.

Time will obviously tell whether or not this position is final.

However, it seems rather unrealistic to adopt such a clear-cut position, even if it is true to the letter of the law.

Les décisions de l'Office et notamment celles de la division d'opposition, jouent alors un rôle d'importance. Ainsi le titulaire d'un brevet confirmé par la division d'opposition apparaît comme disposant d'un titre très sérieux sauf si les antériorités opposées sont nouvelles.

Le juge français fera plus ouvertement référence à la décision de l'Office et au crédit qu'il y attache. Par exemple à propos d'une revendication dont la validité est contestée en raison de modifications apportées à leur rédaction, le juge n'hésitera pas à écarter l'argument au seul motif que les modifications critiquées ont été effectuées sous le contrôle de l'OEB au cours de la procédure d'examen du titre litigieux⁸.

Nous pouvons en conclure que dans le cadre de la procédure de référé, l'influence des décisions de l'Office est déterminante.

6. La deuxième application thérapeutique

Cette présentation sommaire de l'impact des décisions de l'Office en matière de validité des brevets ne serait sans doute pas convaincante si étaient tus les rares cas où le juge français prend une décision différente.

A cet égard, la brevetabilité de la 2^e application thérapeutique fait figure d'exception. Elle est l'objet d'une divergence clairement énoncée entre la Cour de cassation et la Grande Chambre de recours.

Je me bornerai à rappeler que le Tribunal puis la Cour d'appel de PARIS ont eu à statuer sur la brevetabilité d'une nouvelle application d'un produit clinique comme médicament traitant les affections urinaires, alors que le même produit avait fait l'objet d'un brevet antérieur qui faisait état d'une application dans le domaine cardiovasculaire.

La Cour d'appel considéra que le premier brevet ne pouvait s'étendre aux applications qu'il n'avait pas revendiquées.

Puis, elle se référa expressément aux arrêts de la Grande Chambre de recours pour considérer que l'article 54(3) de la Convention de Munich n'excluait pas en son principe une seconde application thérapeutique avant de conclure qu'un nouveau brevet pouvait couvrir une application différente de la première dans la mesure où elle présente un caractère inventif.

Dans un arrêt du 26 octobre 1993⁹, la Cour de Cassation a cassé cette décision, estimant que l'application thérapeutique nouvelle d'un principe actif connu correspond à un résultat nouveau qui ne manifeste pas l'activité inventive exigée par la loi.

Cette prise de position a donné lieu à beaucoup de commentaires notamment de la part de la doctrine.

Est-elle définitive ? L'avenir le dira évidemment.

Mais il est peu réaliste me semble-t-il de rester sur une position aussi tranchée, mais fidèle à la lettre des textes qui gouvernent la matière.

⁸ Paris 4. Kammer A – 7.2.96, Riverwood International ./ Mead Corporation.

⁹ ABI. EPA 1995, 252.

⁸ Paris 4^e Chambre A – 7.2.96, Riverwood International v. Mead Corporation.

⁹ OJ EPO 1995, 252.

⁸ Paris 4^e chambre A – 7.2.96, Riverwood International c. Mead Corporation.

⁹ JO OEB 1995, 252.

Im Gegensatz dazu vertritt die französische Rechtsprechung – auf einem ganz anderen Gebiet – einen nuancierteren Standpunkt als das Amt. Nach dessen Praxis stehen oder fallen bekanntlich die abhängigen Ansprüche mit dem Hauptanspruch.

Der französische Richter hingegen untersucht die abhängigen Ansprüche einzeln, um festzustellen, ob sie möglicherweise eine erfinderische Tätigkeit begründen.

7. Zusammenfassung

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Entscheidungen des EPA durchaus einen Einfluß auf die Beurteilung der Gültigkeit europäischer Patente durch den französischen Richter haben; mehr noch: Der Einfluß ist umso größer, je besser der nationale Richter die Rechtsprechung der technischen Beschwerdekammern kennt. Es gibt offensichtlich eine generelle Übereinstimmung zwischen der Rechtsprechung dieser Kammern und der französischen Rechtsprechung. Abweichungen sind eher die Ausnahme. Kann man noch weiter gehen und hoffen, daß es eines Tages eine völlige Übereinstimmung geben wird? Beim derzeitigen Stand des vom Münchner Übereinkommen geschaffenen Systems halte ich dies für nicht wahrscheinlich. Und sind schließlich diese kleinen Abweichungen – sofern es sich nur um ganz wenige Fälle handelt – nicht vielmehr dazu angetan, den gemeinsamen Dialog zu fördern, der durch die verschiedenen Betrachtungsweisen nur gewinnen kann?

Conversely, the position taken in French case law in an entirely different field seems more subtle than that of the EPO. As you are aware, if the EPO decides that the main claim lacks patentability, any dependent claims are treated in the same way.

The French judge prefers to examine the dependent claims one after another and might then decide that they do in fact demonstrate an inventive step.

7. Conclusions

In conclusion, it appears that EPO decisions have a very real influence on French judges when they examine the validity of European patents; better still, this influence tends to increase as national judges develop a keener understanding of decisions by the technical boards of appeal. There is clearly an overall consistency between the decisions of these boards and French case law. Any differences are few and far between. Would it therefore be reasonable to expect complete uniformity between both forms of case law? In view of the system adopted by the Munich Convention, I think not. Besides, those small differences which do exist – provided that they remain limited in number – are they not more likely to stimulate a common dialectic enriched by the analysis offered by each individual?

A l'inverse, et dans un tout autre domaine la position de la jurisprudence française peut apparaître plus nuancée que celle de l'Office. On sait que l'Office déduit du défaut de brevetabilité de la revendication principale la nullité des revendications qui en dépendent.

Le juge français préférera effectuer une analyse des revendications dépendantes, l'une après l'autre, qu'il pourra alors considérer comme éventuellement porteuses d'activité inventive.

7. Conclusions

En conclusion, il apparaît que l'influence des décisions de l'OEB sur l'examen par le juge français de la validité des brevets européens est bien réelle ; mieux, elle tend à se développer à la faveur de la connaissance plus aigüe que le juge national a de la jurisprudence des chambres de recours techniques. Il y a, à l'évidence, une cohérence globale entre la jurisprudence de ces chambres et la jurisprudence française. Les divergences font figure d'exceptions. Peut-on aller plus loin et espérer une uniformité totale ? En l'état du système adopté par la Convention de Munich, je ne le pense pas. Et puis, ces quelques divergences – à condition qu'elles soient limitées – ne sont-elles pas au contraire de nature à faire avancer une dialectique commune qui s'enrichit de l'analyse de chacun ?

Gillian DAVIES*

Die Bedeutung der nationalen Rechtsprechung für die Praxis der Beschwerdekammern des EPA

Inhalt

1. Einführung
2. Auswirkungen der nationalen Rechtsprechung auf die Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA
 - 2.1 Beispiele für Fälle, in denen die nationale Rechtsprechung angeführt und übernommen wurde
 - 2.2 Beispiele für Fälle, in denen die nationale Rechtsprechung angeführt, aber nicht übernommen wurde
3. Relevanz des Artikels 125 EPÜ
4. Probleme mit der Anwendung der nationalen Rechtsprechung
5. Verbesserung des Zugangs zu nationalen Entscheidungen
6. Schlußfolgerungen

1. Einführung

Mit dem Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) im Jahr 1978 entstand ein einheitliches, gemeinsames System des internationalen materiellen Patentrechts. In einer Hinsicht ist das Europäische Patentübereinkommen einmalig, und das ist sein Gerichtswesen. Ein europäisches Gericht **und** nationale Gerichte wenden auf europäische Patente die Bestimmungen des EPÜ bezüglich Neuheit, erfinderische Tätigkeit, Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Auslegung von Patentansprüchen usw. an.

– Es gibt ein **Gericht innerhalb des Europäischen Patentamts**, nämlich die **Beschwerdekammern**. Sie befinden sich auf der Grundlage des EPÜ über Beschwerden gegen Entscheidungen der erstinstanzlichen Organe des EPA, insbesondere der Prüfungs- und der Einspruchsabteilungen.

– Dann gibt es noch die **nationalen Gerichte**, die über **Verletzungs-** und **Nichtigkeitsklagen** zu europäischen Patenten entscheiden. Auch für diese Gerichte sind die materiellrechtlichen Bestimmungen des EPÜ verbindlich.

Die Beschwerdekammern des EPA wenden zwar in Prüfungs- und Einspruchsverfahren dieselben EPÜ-Bestimmungen an wie die nationalen Gerichte in Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren, aber die nationalen Gerichte sind an Entscheidungen der Beschwerdekammern oder anderer nationaler Gerichte formal nicht gebunden. Ebenso sind die Beschwerdekammern an die Entscheidungen nationaler Gerichte **formal nicht gebunden**.

Auch wenn es keine formale Bindung an die Entscheidungen anderer einschlägiger Organe gibt, so müssen sie nach dem im internationalen **Recht geltenden Grundsatz der einheitlichen Rechtsanwendung** berücksichtigt werden, wenn im Rahmen eines Vertrags ein gemeinsames, einheitliches Rechtssystem besteht. Das EPA und die nationalen Ämter und Gerichte dürfen daher bei der Anwendung des EPÜ die Entscheidungen der anderen

Gillian DAVIES*

The significance of national case law for the practice of the EPO's boards of appeal

Contents

1. Introduction
2. Impact of national case law on the decisions of the EPO's boards of appeal
 - 2.1 Examples of cases where national case law cited and followed
 - 2.2 Examples of cases where national case law cited but not followed
3. Relevance of Article 125 EPC
4. Problems with application of national case law
5. Need for improved access to national decisions
6. Conclusions

1. Introduction

When the European Patent Convention (the EPC) entered into force in 1978, a unitary, common system of international substantive patent law came into being. In one respect, the European Patent Convention is unique and that is its judicial system. Both a European court **and** national courts apply to European patents the provisions of the EPC pertaining to novelty, inventive step, exceptions to patentability, interpretation of claims, and the like.

– There is one **court within the European Patent Office**, namely the **boards of appeal**. They rule, in the light of the EPC, on appeals against decisions of the EPO's first-instance departments, in particular those taken by the examining and opposition divisions.

– Then there are the **national courts**, which hear actions for proceedings for **infringement** of European patents and **revocation proceedings** against them. These courts too are bound by the substantive provisions of the EPC.

Although the boards of appeal of the EPO apply the same EPC provisions in examination and opposition proceedings as do national courts in revocation and infringement proceedings, national courts are not formally bound by decisions of the boards of appeal or other national courts. Likewise, the boards of appeal are **not formally bound** by decisions of national courts.

Despite the absence of any formally binding case law provisions, however, the **principle of harmonised application which prevails under international law** demands that account be taken of the decisions of other relevant bodies wherever a common system of unitary law operates under a treaty. Thus, the EPO and the national offices and courts should not ignore the decisions of the other bodies concerned when applying the EPC. To do

Gillian DAVIES*

L'importance de la jurisprudence nationale pour la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB

Sommaire

1. Introduction
2. Incidence de la jurisprudence nationale sur les décisions des chambres de recours de l'OEB
 - 2.1 Exemples de cas dans lesquels la jurisprudence nationale a été citée et suivie
 - 2.2 Exemples de cas dans lesquels la jurisprudence nationale a été citée, mais pas suivie
3. Pertinence de l'article 125 CBE
4. Problèmes relatifs à l'application de la jurisprudence nationale
5. Nécessité d'améliorer l'accès aux décisions nationales
6. Conclusions

1. Introduction

Un système commun unitaire de droit matériel international des brevets a vu le jour en 1978, lorsque la Convention sur le brevet européen (CBE) est entrée en vigueur. Une particularité de cette convention est son système judiciaire. Un tribunal européen et des tribunaux nationaux appliquent aux brevets européens les dispositions de la CBE concernant la nouveauté, l'activité inventive, les exceptions à la brevetabilité, l'interprétation des revendications, etc.

– Il existe un seul **tribunal au sein de l'Office européen des brevets**, à savoir les **chambres de recours**, qui statuent à la lumière de la CBE sur les recours formés contre des décisions rendues par les instances du premier degré de l'OEB, en particulier les divisions d'examen et d'opposition.

– A côté de ce tribunal, des **tribunaux nationaux** connaissent des actions en **contrefaçon** de brevets européens et des **actions en révocation** dirigées à l'encontre de ces brevets. Ces tribunaux sont eux aussi tenus de respecter les dispositions de fond de la CBE.

Bien que les chambres de recours de l'OEB appliquent en matière d'examen et d'opposition les mêmes dispositions de la CBE que les tribunaux nationaux dans les procédures en révocation et en contrefaçon, les tribunaux nationaux ne sont pas formellement liés par les décisions des chambres de recours ou des autres tribunaux nationaux. De même, les chambres de recours ne sont **pas formellement liées** par les décisions des tribunaux nationaux.

Toutefois, bien qu'il n'existe aucune disposition formellement contraignante dans le droit jurisprudentiel, le **principe de l'application harmonisée, qui prévaut en droit international**, veut qu'il soit tenu compte des décisions rendues par d'autres organes compétents, dans le cas où un système commun de droit unitaire a été institué par traité. Par conséquent, ni l'OEB, ni les offices et tribunaux nationaux ne sauraient ignorer les décisions

* Vorsitzende der Beschwerdekammer 3.4.1 (Physik) und Mitglied der Großen Beschwerdekammer des EPA

* Chairman, Board of Appeal 3.4.1 (Physics), Member, Enlarged Board of Appeal, EPO

* Présidente de la chambre de recours 3.4.1 (Physique), membre de la Grande Chambre de recours de l'OEB

Organe nicht außer acht lassen. Andernfalls verstießen sie gegen das Konzept und das Ziel, das Patentrecht in Europa zu vereinheitlichen.

Nationale Gerichte, die in vielen Fällen der Entwicklung in der EPA-Praxis genau folgen, führen häufig Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA an. Nationale Richter kommentieren auch gelegentlich Urteile ihrer Kollegen in anderen europäischen Staaten.

Auf den ersten Blick scheint die Harmonisierung der Rechtsprechung in Patentsachen nur in einer Richtung vom EPA hin zu den nationalen Gerichten zu verlaufen. Bei meinem heutigen Thema geht es jedoch darum, inwieweit die Harmonisierung der Rechtsprechung auch in umgekehrter Richtung verläuft, d. h. inwieweit die Beschwerdekammern nationale Gerichtsurteile in ihre Überlegungen einbeziehen und ihnen gegebenenfalls folgen.

Die Antwort hierauf lautet schlicht und einfach, daß die Beschwerdekammern nationale Entscheidungen zwar nicht ignorieren, aber nur selten übernehmen. Sie haben die Erfahrung gemacht, daß sich von nationalen Gerichten erzielte Lösungen nicht ohne weiteres in die Praxis eines supranationalen Gerichts integrieren lassen. Dies ist nicht zuletzt deshalb problematisch, weil es 19 EPÜ-Vertragsstaaten mit unterschiedlichen Konzepten gibt, während die Beschwerdekammern das einheitliche materielle Patentrecht des EPÜ anwenden müssen.

2. Auswirkungen der nationalen Rechtsprechung auf die Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA

2.1 Beispiele für Fälle, in denen die nationale Rechtsprechung angeführt und übernommen wurde

Zunächst ist festzustellen, daß die Beschwerdekammern immer wieder nationale Entscheidungen **zur Stützung ihrer Begründung** anführen. Soweit es um die Patentierbarkeit geht, ist dies möglich, weil das materielle Patentrecht der EPÜ-Vertragsstaaten weitgehend vereinheitlicht ist.

– 1986 zog eine Technische Beschwerdekammer zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den Aufgabe-Lösungs-Ansatz heran. Sie stellte fest, daß eine in einer Vorveröffentlichung gelöste Aufgabe nicht ausdrücklich darin angegeben sein müsse, um feststellen zu können, daß im Hinblick auf diese Offenbarung keine erfinderische Tätigkeit vorliege (T 142/84).¹ Diesbezüglich stimmte die Beschwerdekammer völlig mit einer Entscheidung des Court of Appeal of England and Wales aus dem Jahr 1958 überein, in der vorgeschlagen wurde, die erfinderische Tätigkeit anhand der Aufgabe und ihrer Lösung zu beurteilen (Killick ./ Pye).²

– Einer anderen Entscheidung einer Technischen Beschwerdekammer zufolge fallen sowohl prophylaktische Behandlungen als auch Heilbehandlungen unter den Begriff "therapeutische Behandlung" im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ.³ Die Kammer stützte ihren Standpunkt unter anderem darauf, daß der Patents Court of England and Wales 1983 die entsprechende Bestimmung im Patentgesetz des Vereinigten Königreichs in der Sache Unilever (Davis's) Application genauso ausgelegt habe.⁴

so would be at odds with the concept and objectives of patent law standardisation in Europe.

National courts, which in many cases closely follow developments in EPO practice, frequently cite decisions of the EPO's boards of appeal. National judges also occasionally comment on decisions handed down by their colleagues in other European countries.

At first sight the harmonisation of patent case law would seem to be a one-way street running from the EPO to the national courts. However, my subject today is the extent to which harmonisation of case law also operates in the reverse direction. That is, to what extent do the boards of appeal take account of national decisions in their deliberations, and follow them, where appropriate?

The short answer is that the boards of appeal do not ignore national decisions but they do not apply them often either. The experience of the boards of appeal has shown that solutions reached by national courts cannot easily be assimilated into the practice of a supranational court. There are difficulties, not least that the EPC has 19 member states with differing approaches while the boards of appeal have to apply the unitary substantive patent law of the EPC.

2. Impact of national case law on the decisions of the EPO's boards of appeal

2.1 Examples of cases where national case law cited and followed

The first point to note is that the boards of appeal repeatedly cite national decisions **in support of their reasoning**. This has been made possible, where patentability is concerned, by the fact that the substantive patent law of the EPC contracting states has been largely harmonised.

– In 1986, a technical board of appeal used the problem/solution approach to assess inventive step. It found that a problem solved in a prior publication did not have to have been stated *expressis verbis* in that document in order to establish that, given the disclosure in question, no inventive step had taken place (T 142/84)¹. In this respect, the board of appeal was in full agreement with a 1958 decision of the Court of Appeal of England and Wales, which proposed assessing inventive step in the light of the problem and its solution (Killick v. Pye)².

– Another decision by a technical board of appeal established that both prophylactic and curative treatments fall within the meaning of the word "therapy" as used in Article 52(4) EPC³. The board based its argument *inter alia* on the fact that the Patents Court of England and Wales had interpreted the corresponding provision in the United Kingdom Patents Act in the same way in the Unilever (Davis's) application, in 1983⁴.

rendues par les autres organes concernés dans le cadre de l'application de la CBE, car ce serait sinon aller à l'encontre du concept même de l'harmonisation du droit des brevets en Europe et des objectifs qu'il poursuit.

Les tribunaux nationaux, qui suivent souvent de près l'évolution de la jurisprudence à l'OEB, citent fréquemment des décisions des chambres de recours de l'OEB, et il arrive parfois aussi que des juges nationaux commentent des décisions rendues par leurs collègues dans d'autres pays européens.

A première vue, il semblerait que l'harmonisation de la jurisprudence en matière de brevets soit à sens unique, et qu'elle s'effectue de l'OEB vers les tribunaux nationaux. Cependant, mon propos aujourd'hui est de voir dans quelle mesure l'harmonisation de la jurisprudence peut s'effectuer aussi en sens inverse. Autrement dit, dans quelle mesure les chambres de recours tiennent-elles compte des décisions nationales lors de leurs délibérations, et dans quelle mesure les suivent-elles, le cas échéant ?

Pour répondre à cette question, je dirai en deux mots que les chambres de recours n'ignorent pas les décisions nationales, mais qu'elles ne les appliquent pas souvent. Les chambres de recours ont constaté que les solutions auxquelles les tribunaux nationaux étaient parvenus ne pouvaient pas être facilement reprises dans la jurisprudence d'un tribunal supranational. L'on se heurte à cet égard à des difficultés, d'autant que la CBE compte 19 Etats contractants ayant adopté chacun une approche différente, alors que les chambres de recours doivent appliquer le droit matériel unitaire des brevets de la CBE.

2. Incidence de la jurisprudence nationale sur les décisions des chambres de recours de l'OEB

2.1 Exemples de cas dans lesquels la jurisprudence nationale a été citée et suivie

Le premier point à noter est que les chambres de recours citent très souvent des décisions nationales à **l'appui de leur raisonnement**, le droit matériel des brevets des Etats parties à la CBE ayant été largement harmonisé avec la CBE pour ce qui est des conditions de brevetabilité.

– En 1986, une chambre de recours technique a suivi l'approche problème-solution pour l'appréciation de l'activité inventive. Elle a estimé que pour qu'il puisse être conclu à l'absence d'activité inventive par rapport à l'exposé d'une publication antérieure, il n'était pas nécessaire qu'un document antérieur résolvant un problème ait expressément mentionné ledit problème (T 142/84).¹ A cet égard, la position adoptée par la chambre de recours était parfaitement en accord avec une décision rendue en 1958 par la "Court of Appeal" d'Angleterre et du pays de Galles, qui proposait d'apprécier l'activité inventive compte tenu du problème et de sa solution (Killick c/Pye).²

– Dans une autre décision rendue par une chambre de recours technique, il a été déclaré que le concept de "thérapie" au sens de l'article 52 (4) CBE englobe aussi bien les traitements prophylactiques que les traitements curatifs des maladies.³ La chambre avait notamment fondé son argumentation sur le fait que le tribunal des brevets du Royaume-Uni avait interprété en ce sens la disposition correspondante de la loi du Royaume-Uni sur les brevets dans le cas de la demande présentée par Unilever (Davis), en 1983.⁴

¹ T 142/84, ABI. EPA 1987, 112 – erfinderische Tätigkeit.

² Killick *J. Pye*, Court of Appeal [1958], RPC 366, 377 ff.

³ T 19/86, ABI. EPA 1989, 25 – Schweine II/DUPHAR.

⁴ Unilever's (Davis's) Application [1983], RPC 219.

¹ T 142/84, OJ EPO 1987, 112 – inventive step.

² Killick *v. Pye*, Court of Appeal [1958], RPC 366, 377 ff.

³ T 19/86, OJ EPO 1989, 25 – Pigs II/DUPHAR.

⁴ Unilever's (Davis's) Application [1983], RPC 219.

¹ T 142/84, JO OEB 1987, 112 – activité inventive.

² Killick *c/ Pye*, Court of Appeal [1958] RPC 366, 377 s.

³ T 19/86, JO OEB 1989, 24 – Porcs II/DUPHAR.

⁴ Unilever's (Davis's) Application [1983], RPC 219.

– In einer weiteren Entscheidung – “Immunstimulierende Mittel/BAYER” – leitete die Kammer aus früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA den Grundsatz ab, daß nur solche Verfahren zur therapeutischen Behandlung vom Patentschutz ausgenommen seien, die sich ausschließlich in einem nicht gewerblichen Bereich vollzögen und deshalb nicht gewerblich anwendbar seien. Habe das Verfahren aber nicht ausschließlich eine therapeutische Wirkung, dann gelte es als eine gewerblich anwendbare Erfindung, für das ein Patent erteilt werden könne.⁵ Der Kammer zufolge konnte dieser Grundsatz auch aus der BGH-Entscheidung “Hydropyridin” zur zweiten medizinischen Indikation hergeleitet werden, wo es unter anderem hieß, daß § 5 (2) Satz 1 PatG “nur diejenigen Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers vom Patentschutz ausnimmt, die sich ausschließlich in einem nicht gewerblichen Bereich vollziehen und deshalb nicht gewerblich anwendbar sind.”⁶

2.2 Beispiele für Fälle, in denen die nationale Rechtsprechung angeführt, aber nicht übernommen wurde

Es gibt aber auch Entscheidungen der Beschwerdekammern, **in denen die nationale Rechtsprechung erörtert wurde, ohne daß ihr in der Entscheidung gefolgt wurde.** Die Beispiele betreffen ausnahmslos Deutschland.

– In ihrer ersten Entscheidung, in der sie die Patentfähigkeit einer zweiten medizinischen Indikation nach dem EPÜ anerkannte (G 1/83)⁷, erörterte die Große Beschwerdekammer die “Hydropyridin”-Entscheidung des Bundesgerichtshofs. In diesem Fall hatte der BGH entschieden, daß auf die Verwendung einer bekannten Substanz zur Behandlung einer Krankheit gerichtete Patentansprüche zulässig seien, weil sie auch die Verpackung beinhalten und mithin nicht unter eine Ausnahme von der Patentierbarkeit fielen. Die Große Beschwerdekammer entschied sich dennoch für eine andere Lösung; in einer so umstrittenen Frage wollte sie sich keiner Lösung anschließen, die zuvor nur ein einziges – wenn auch wichtiges – Gericht gewählt hatte.

– Auch als sich die Große Beschwerdekammer mit der Kollision zwischen den Artikeln 123 (2) und 123 (3) EPÜ befassen mußte, übernahm sie nicht die deutsche “Fußnoten-Lösung”. Nach Auffassung der Kammer führt eine unzulässige Erweiterung im Erteilungsverfahren immer zum Widerruf des Patents im Einspruchsverfahren, wenn sie ohne Erweiterung des Schutzbereichs nicht mehr gestrichen werden kann (“unentrinnbare Falle”). Sie befand, daß das EPÜ keine Rechtsgrundlage dafür enthalte, in die Beschreibung – wie in der deutschen Praxis – eine “Fußnote” des Inhalts einzufügen, daß aus einem bestimmten Merkmal keine Rechte hergeleitet werden könnten (G 1/93).⁸

– In einer anderen Entscheidung legte eine Technische Beschwerdekammer eine Entgegenhaltung anders aus als das Bundespatentgericht; sie hielt ein europäisches Patent aufrecht, obwohl das Bundespatentgericht das entsprechende deutsche Patent widerrufen hatte, dessen Priorität für die europäische Anmeldung in Anspruch genommen worden war (T 608/89).⁹

– In a further decision, the “Immunostimulant/BAYER” decision, the board derived from earlier decisions of the EPO’s boards of appeal the principle that only those methods of therapeutic treatment are unpatentable which are carried out wholly outside the industrial sector and are therefore not susceptible of industrial application. But if the method has more than only a therapeutic effect, it counts as a patentable invention, one susceptible of industrial application⁵. According to the board, this principle could also be derived from the German Federal Court of Justice’s hydropyridine decision on second medical use, which included the words “... so as to exclude from patentability only methods for treatment of the human body by therapy which take place wholly outside the industrial sector and as such is not susceptible of industrial application.”⁶

2.2 Examples of cases where national case law cited but not followed

There are other decisions of the boards of appeal **where national case law was discussed, but the decision did not follow it.** The examples all concern Germany.

– The Enlarged Board of Appeal in its first decision recognising the patentability of a second medical use in accordance with the EPC (G 1/83)⁷, discussed the German Federal Court of Justice’s hydropyridine decision. In that case, the German court had decided that patent claims directed at the use of a known substance for treatment of an illness were admissible, because the claims also included the packaging, and so did not fall within the exclusion from patentability. The Enlarged Board nevertheless chose a different solution, considering it was inappropriate, with such a hotly disputed problem, to adopt a solution which had previously been applied by only one – albeit important – court.

– Again, when the Enlarged Board of Appeal had to deal with the conflict between Article 123(2) and (3) EPC, it did not adopt the footnote solution arrived at in Germany. In the Enlarged Board’s opinion, an inadmissible extension which takes place during the grant procedure always leads in opposition proceedings to the revocation of the patent, if it can no longer be removed without extending the protection conferred (the inescapable trap). It decided that there was no legal basis under the EPC for the inclusion in the description, as in German practice, of a “footnote” to the effect that no rights may be derived from a particular feature (G 1/93)⁸.

– In another decision, a technical board’s interpretation of a citation differed from that of the German Federal Patents Court and it maintained a European patent even though the Patents Court had revoked the corresponding German patent, whose priority had been claimed in respect of the European application (T 608/89)⁹.

– Dans une autre décision, à savoir la décision “Immunostimulants/BAYER”, la chambre s’est fondée sur des décisions précédentes des chambres de recours de l’OEB pour poser en principe que seules les méthodes de traitement thérapeutique concernant exclusivement un domaine non industriel et donc non susceptibles d’application industrielle sont exclues de la protection par brevet. Néanmoins, si les effets obtenus par cette méthode ne sont pas uniquement des effets thérapeutiques, ladite méthode est considérée comme une invention brevetable, susceptible d’application industrielle.⁵ Selon la chambre, ce principe pourrait également découler de la décision “Hydropyridine” du Bundesgerichtshof (Cour fédérale allemande de justice) concernant la deuxième indication, et notamment du passage suivant : “... l’art. 5(2) de la loi sur les brevets n’exclut de la brevetabilité que les procédés de traitement thérapeutique du corps humain qui s’effectuent exclusivement dans un domaine non industriel et de ce fait ne sont pas susceptibles d’application industrielle.”⁶

2.2 Exemples de cas dans lesquels la jurisprudence nationale a été citée, mais n’a pas été suivie

Il existe d’autres décisions des chambres de recours **dans lesquelles la jurisprudence nationale a été examinée, mais n’a pas été suivie.** Ces exemples concernent tous l’Allemagne.

– Dans la première décision dans laquelle elle a reconnu la brevetabilité d’une deuxième indication médicale en vertu de la CBE (G 1/83),⁷ la Grande Chambre de recours avait évoqué la décision “Hydropyridine” de la Cour fédérale allemande de justice. Dans cette affaire, la Cour allemande avait décidé que des revendications portant sur l’utilisation d’une substance connue pour le traitement d’une maladie étaient admissibles, parce que ces revendications couvraient également le conditionnement, et n’étaient dès lors pas visées par l’exclusion de la brevetabilité. La Grande Chambre a néanmoins adopté pour sa part une autre solution, considérant que pour ce problème qui avait donné lieu à de violentes polémiques, il ne convenait pas de retenir une solution qui n’avait auparavant été adoptée que par une seule juridiction, si importante soit-elle.

– De même, lorsque la Grande Chambre de recours a dû examiner la question du conflit entre l’article 123 (2) et l’article 123 (3) CBE, elle n’a pas adopté la “solution de la note en bas de page” retenue par le Tribunal fédéral allemand des brevets. De l’avis de la Grande Chambre, une extension inadmissible de l’objet de la demande au cours de la procédure de délivrance conduit infailliblement, au stade de la procédure d’opposition, à la révocation du brevet s’il ne peut plus être renoncé à cette extension sans que la protection conférée s’en trouve étendue (embûche inextricable). La Grande Chambre a déclaré qu’il n’existe pas dans la CBE de disposition permettant l’introduction dans la description, comme le prévoit la jurisprudence allemande, d’une note en bas de page précisant les droits qui peuvent découler de la présence d’une caractéristique particulière dans une revendication de brevet (G 1/93).⁸

– Dans une autre décision, l’interprétation qu’une chambre technique avait donnée d’un document cité différait de celle qu’en avait donnée le Tribunal fédéral allemand des brevets : la chambre avait maintenu le brevet européen, alors que le Tribunal fédéral allemand avait révoqué le brevet allemand correspondant, dont la priorité avait été revendiquée pour la demande européenne (T 608/89).⁹

⁵ T 780/89, ABI. EPA 1993, 440, Nr. 4 der Entscheidungsgründe – immunstimulierende Mittel/BAYER.

⁶ ABI. EPA 1984, 26, 31, Nr. 3 d der Gründe.

⁷ G 1/83, ABI. EPA 1985, 60 – zweite medizinische Indikation.

⁸ G 1/93, ABI. EPA 1994, 541, Nr. 14 der Entscheidungsgründe – beschränkendes Merkmal.

⁹ T 608/89 – 3.3.3 vom 12. Mai 1992.

⁵ T 780/89, OJ EPO 1993, 440, reasons, 4 – Immunostimulant/BAYER.

⁶ OJ EPO 1984, 26, 31, reasons, 3(d).

⁷ G 5/83, OJ EPO 1985, 64 – second medical use.

⁸ G 1/93, OJ EPO 1994, 541, reasons, 14 – limiting feature.

⁹ T 608/89 – 3.3.3 of 12 May 1992.

⁵ T 780/89, JO OEB 1993, 440, point 4 des motifs – Immunostimulants/BAYER.

⁶ JO OEB 1984, 26, 31, point 3 d) des motifs.

⁷ G 6/83, JO OEB 1985, 67 – deuxième indication médicale.

⁸ G 1/93, JO OEB 1994, 541, point 14 des motifs – caractéristique restrictive.

⁹ T 608/89 – 3.3.3 du 12 mai 1992.

In einer 1995 ergangenen Entscheidung (T 452/91) empfahl eine Technische Beschwerdekammer, bei der Übernahme nationaler Entscheidungen (wozu sie ein Beteiligter aufgefordert hatte) Vorsicht walten zu lassen. Dies gelte insonderheit für die erstinstanzlichen Organe des EPA, die nicht im einzelnen prüfen könnten, ob eine bestimmte Rechtsanschauung vielleicht nur in einem Mitgliedstaat Gültigkeit habe. Über Fragen der Patentierbarkeit müsse ausschließlich nach dem EPÜ entschieden werden, dessen Zweck es laut Artikel 1 EPÜ sei, ein allen Vertragsstaaten gemeinsames Recht zu schaffen.¹⁰

3. Relevanz des Artikels 125 EPÜ

Es gibt im EPÜ allerdings eine konkrete Rechtsgrundlage für die Übernahme nationaler Entscheidungen in das Rechtssystem des EPÜ. Nach Artikel 125 EPÜ muß das Europäische Patentamt **die in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts** berücksichtigen, soweit das Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält. Diese Vorschrift wird von den Beschwerdekammern häufig angewandt. Sie gilt jedoch nicht für materiellrechtliche Fragen.¹¹ Dies folgt sowohl aus ihrem Wortlaut als auch aus der Tatsache, daß das EPÜ ausführliche materiellrechtliche Vorschriften enthält. Artikel 125 jedoch findet nur Anwendung, wenn es um **im allgemeinen anerkannte Grundsätze des Verfahrensrechts** geht, die in allen oder zumindest einer Vielzahl von Mitgliedstaaten anerkannt sind.

Ein wichtiges Beispiel für die Anwendung von Artikel 125 EPÜ ist der Grundsatz des Vertrauensschutzes für die Benutzer des europäischen Patentsystems, der oft auch Grundsatz des guten Glaubens genannt wird. Die Beschwerdekammern haben diesen Grundsatz in zahlreichen Entscheidungen angewandt. Er bedeutet, daß sich die Benutzer (insbesondere Anmelder und Patentinhaber) auf individuelle Mitteilungen und allgemeine Informationen des EPA verlassen können, beispielsweise die Richtlinien für die Prüfung oder die im Amtsblatt veröffentlichten Mitteilungen. In dieser Hinsicht besagt er dasselbe wie der Grundsatz *venire contra factum proprium nemini licet*. Diese Vorstellungen haben ihren Ursprung im nationalen Verfahrensrecht und im Recht der Europäischen Gemeinschaften¹² und werden auch vom Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge bekräftigt.¹³ Eine diesen Grundsatz betreffende Vorlage ist noch vor der Großen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen G 2/97 (ausstehende Beschwerdegebühr) anhängig.^{13a}

Die Beschwerdekammern setzen Artikel 125 EPÜ auch zur Klärung einzelner verfahrensrechtlicher Probleme ein. Hier einige Beispiele:

– 1991 hatte es die Juristische Beschwerdekammer mit einem Fall zu tun, in dem ein Anmelder einen Dritten wegen einer Patentverletzung verwarnt hatte, ohne ihm eine Einsichtnahme in die Akte zu der noch unveröffentlichten europäischen Patentanmeldung zu gestatten. Um zu verhindern, daß eine Beschwerde des Verwarnten lediglich aufgrund eines Fristablaufs unwirksam würde, verkürzte die Kammer die in der Ausführungsordnung zum EPÜ vorgeschriebene Zweimonatsfrist für die Ladung zur mündlichen Verhandlung ohne die Zustimmung des Anmelders. Sie berief sich hierbei auf die deutsche Zivilprozeßordnung, den französischen Code de procédure civile und die englische Rechtsprechung; all diesen Beispielen lasse sich der im allgemeinen

In a decision handed down in 1995 (T 452/91), a technical board of appeal advised caution when it came to following national decisions (which a party had invited it to do). This applied in particular to the EPO's departments of first instance, which were not in a position to examine in detail whether a particular legal point of view might be valid in one member state only, and not in the others. Questions of patentability were to be decided solely in accordance with the EPC, whose purpose, as laid down in Article 1 EPC, is to establish a system of law common to all the contracting states¹⁰.

3. Relevance of Article 125 EPC

There is, however, one specific legal basis in the EPC for assimilating national decisions into the legal system of the EPC. According to Article 125 EPC, the European Patent Office must, in the absence of procedural provisions in the Convention, take into account **the principles of procedural law generally recognised in the contracting states**. This provision is frequently applied by the boards of appeal. It does not apply, however, to matters of substantive law¹¹. This follows both from its wording and the fact that the EPC has detailed provisions covering substantive law. However, Article 125 only applies where **generally recognised** principles of procedural law are concerned which are recognised in all or at least a large number of member states.

An important example of the application of Article 125 is the principle of the protection of legitimate expectations of users of the European patent system, often called the principle of good faith. The boards of appeal have applied this principle in a large number of decisions. It means that users (in particular applicants and patent proprietors) can rely on individual communications or notices and general information issued by the EPO, for example the Guidelines for examination or notices published in the OJ. In this respect it is a version of the *maxim venire contra factum proprium nemini licet*. These ideas are seen as having originated in national procedural law and in the law of the European Communities¹² and also as being confirmed by the Vienna Convention on the Law of Treaties¹³. In fact, a referral concerning this principle is again pending before the Enlarged Board of Appeal under case number G 2/97 (missing appeal fee).^{13a}

The boards of appeal also use Article 125 EPC to sort out individual problems of procedural law. For example:

– In 1991 the Legal Board of Appeal dealt with a case in which an applicant had given a third party a warning about a patent infringement without allowing him to inspect the file relating to the as yet unpublished European patent application. To ensure that an appeal by the party thus warned would not become invalid merely because a deadline was due to expire, the board abridged the two-month period of notice prescribed for oral proceedings in the Implementing Regulations to the EPC without the agreement of the applicant. In doing so it invoked provisions in the German Code of Civil Procedure, the French Code de procédure civile and English case law, all of which could be used to derive the generally-recognised procedural principle whereby in

Dans une décision rendue en 1995 (T 452/91), une chambre de recours technique avait recommandé la prudence lorsqu'il était question de suivre des décisions nationales (comme l'avait demandé une partie), notamment dans le cas des instances du premier degré de l'OEB, qui ne sont pas en mesure d'examiner en détail s'il peut arriver que sur un point particulier, une opinion juridique ne soit valable que pour un seul Etat membre, et non pour les autres. Les questions de brevetabilité ne doivent être tranchées que sur la base de la CBE, laquelle, comme le précise son article premier, vise à instituer un droit commun à tous les Etats contractants.¹⁰

3. Pertinence de l'article 125 CBE

L'intégration des décisions nationales dans le système juridique institué par la CBE se fonde toutefois sur une disposition spécifique de la CBE : selon l'article 125 CBE, l'Office européen des brevets doit, en l'absence d'une disposition de procédure dans la CBE, prendre en considération **les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants**. C'est là une disposition qui est fréquemment appliquée par les chambres de recours, mais qui n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de questions de fond¹¹, en raison à la fois de la formulation de cet article et aussi du fait que la CBE contient des dispositions détaillées dans le domaine du droit matériel des brevets. Néanmoins, l'article 125 ne s'applique qu'à condition que ces principes **généralement admis** en matière de procédure soient reconnus dans tous les Etats membres, ou tout au moins dans un grand nombre d'entre eux.

Le principe de la protection de la confiance légitime des utilisateurs du système du brevet européen, souvent appelé principe de la bonne foi, est un exemple important de l'application de l'article 125. Les chambres de recours ont appliqué ce principe dans bon nombre de décisions. Il signifie que les utilisateurs (notamment les demandeurs et titulaires de brevet) peuvent se fier aux notifications qui leur ont été adressées personnellement ou aux communications et informations générales émanant de l'OEB, par exemple les Directives relatives à l'examen ou les communications publiées au JO. Il est considéré que ce principe, qui correspond à la maxime "venire contra factum proprium nemini licet" (il n'est pas permis de se mettre en contradiction avec ses propres actes), a sa source dans le droit procédural national et dans l'ordre juridique communautaire,¹² et qu'il trouve une confirmation dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.¹³ En fait, une question à ce sujet vient à nouveau d'être soumise à la Grande Chambre de recours, sous le n° de référence G 2/97 (défaut de paiement de la taxe de recours).^{13a}

Les chambres de recours s'appuient également sur l'article 125 CBE pour résoudre différents problèmes en matière de procédure, par exemple dans les cas suivants :

– En 1991, la chambre de recours juridique a été saisie d'une affaire dans laquelle le demandeur avait adressé à un tiers une mise en garde contre une contrefaçon de son brevet, sans autoriser ce tiers à consulter le dossier de la demande de brevet européen qui n'avait pas encore été publiée. Voulant éviter que la partie ainsi mise en garde ne forme un recours non valable du seul fait qu'un délai était sur le point d'expirer, la chambre a abrégé le délai de citation à la procédure orale, fixé à deux mois dans le règlement d'exécution de la CBE, sans que le demandeur n'ait donné son accord. Pour se justifier, elle a fait valoir les dispositions du Code allemand de procédure civile, du Code français de procédure civile et du droit jurisprudentiel anglais, que l'on

¹⁰ T 452/91 – 3.3.3 vom 5. Juli 1995, Nr. 5.4.1 der Entscheidungsgründe.

¹¹ J 15/86, ABI. EPA 1988, 417.

¹² G 5/88, G 7/88, G 8/88, ABI. EPA 1991, 137, Nummer 3.2 der Entscheidungsgründe – Verwaltungsvereinbarung/MEDTRONIC.

¹³ G 1, 5, 6/83, ABI. EPA 1985, 60.

^{13a} Die Entscheidung ist inzwischen ergangen, ABI. EPA 1999, 123.

¹⁰ T 452/91 – 3.3.3 of 5 July 1995, reasons, 5.4.1.

¹¹ J 15/86, OJ EPO 1988, 417.

¹² G 5/88, G 7/88, G 8/88, OJ EPO 1991, 137, reasons, 3.2 – Administrative Agreement/MEDTRONIC.

¹³ G 1, 5, 6/83, OJ EPO 1985, 64.

^{13a} The decision has since been issued, OJ EPO 1999, 123.

¹⁰ T 452/91 – 3.3.3 du 5 juillet 1995, point 5.4.1 des motifs.

¹¹ J 15/86, JO OEB 1988, 417.

¹² G 5/88, G 7/88, G 8/88, JO OEB 1991, 137, point 3.2 des motifs – Accord administratif/MEDTRONIC.

¹³ G 1, 5, 6/83, JO OEB 1985, 67.

^{13a} La décision a été rendue entre-temps, JO OEB 1999, 123.

anerkannte Verfahrensgrundsatz entnehmen, daß in dringenden Fällen Ladungsfristen je nach den Umständen des Falles verkürzt werden könnten.¹⁴

– 1994 legte die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer die Frage vor, ob ehemalige Mitglieder der Beschwerdekammern am Beschwerdeverfahren Beteiligte vertreten oder namens eines Beteiligten als technische oder juristische Sachverständige auftreten dürfen.¹⁵ Die Juristische Beschwerdekammer begründete ihre Vorlage teilweise mit Bestimmungen des deutschen, englischen und französischen Rechts, denen zufolge ehemalige Richter erst nach mehreren Jahren oder nur mit bestimmten Einschränkungen als Rechtsanwälte tätig sein dürfen. Die große Beschwerdekammer ließ diese Überlegungen in ihre Entscheidung einfließen, ohne allerdings auf die nationalen Vorschriften im einzelnen einzugehen (G 2/94).¹⁶

– In einem neueren Fall stand eine Technische Beschwerdekammer vor der Frage, wie ein Patentinhaber beweisen kann, daß die als Einsprechender auftretende Person lediglich ein Strohmann für einen Dritten ist, der im Hintergrund bleiben möchte. Sie legte deshalb der Großen Beschwerdekammer die Frage vor, ob ein solcher Einspruch zulässig sei. Das Verfahren ist derzeit noch vor der Großen Beschwerdekammer anhängig (Vorlage G 3/97). Für den Fall, daß die Kammer einen Einspruch durch einen Strohmann für unzulässig halten (und mithin die bisherige Praxis des EPA bestätigen) sollte, stellte die Kammer auch die Frage, ob dem Patentinhaber Beweiserleichterungen zugute kommen sollten. Das nationale Recht sehe dies vor, wenn ein beweispflichtiger Beteiligter praktisch keinen Zugang zu den Beweismitteln habe, weil sie alle aus der Sphäre des Gegners stammten. In diesem Fall verwies die Kammer erneut auf die ausführlich dokumentierte Verfahrenspraxis in Deutschland, England und Frankreich.¹⁷

– In einer weiteren Vorlage, in der es dieses Mal um die Grundsatzfrage ging, ob es Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Beschwerdekammern gibt, wird auf die Möglichkeiten im nationalen Recht verwiesen, in besonders gelagerten Fällen rechtskräftige Entscheidungen aufzuheben. Die Kammer verwies auf das Verfahrensrecht in Deutschland, England, Frankreich, Italien, Österreich, der Schweiz und Spanien.¹⁸ Auch dieses Verfahren ist derzeit noch vor der Großen Beschwerdekammer anhängig (G 1/97).^{18a}

Diese Beispiele zeigen deutlich, daß die Kammern bestrebt sind, die nationale Rechtsprechung und das nationale Recht in ihre Überlegungen mit einzubeziehen, insbesondere dann, wenn es um Grundsatzfragen geht. Auch wenn eine einschlägige nationale Entscheidung nicht übernommen wird (und es gibt keine rechtliche Verpflichtung, dies zu tun), so stellt sie doch ein wichtiges Argument dar, das geprüft werden muß. Und in Anbetracht der lückenhaften verfahrensrechtlichen Bestimmungen des EPÜ besteht auch die Bereitschaft, im Rahmen des nationalen Rechts entwickelte Lösungen als Modell für europäische Verfahren zu übernehmen. Dieser Trend wird noch dadurch verstärkt, daß in den

urgent cases periods of notice can be suitably abridged in line with the circumstances of the case¹⁴.

– In 1994, the Legal Board of Appeal asked the Enlarged Board to decide whether former members of the boards of appeal may represent parties to appeal proceedings or act on behalf of a party as technical or legal experts¹⁵. The Legal Board based the grounds for its referral in part on provisions of English, French and German law which indicated that former judges could not be allowed to act as legal practitioners until several years had elapsed, or only subject to certain restrictions. The Enlarged Board reflected these ideas in its decision without going into the details of the national provisions (G 2/94)¹⁶.

– In another more recent case, a technical board of appeal was confronted with the problem of how a patent proprietor can prove that the person appearing as the opponent is only a straw man for a third party who prefers to remain in the background. It therefore asked the Enlarged Board of Appeal whether such an opposition is even admissible. The case is currently still pending before the Enlarged Board (referral G 3/97). In the event that the Board considers opposition by a straw man to be inadmissible (thus confirming the EPO's practice to date), the board of appeal also asked whether the patent proprietor's burden of proof should be alleviated. National law makes provision for this in situations where a party who bears the burden of proof has virtually no access to the evidence, which all relates to the opposing party's personal circumstances. In this case, the board once again referred to well-documented English, French and German procedural practice¹⁷.

– In a further referral, this time relating to the fundamental issue of whether or not there are any legal remedies against decisions of the boards of appeal, reference is made to the ways which have been opened up in national law for final decisions to be set aside in special cases. The board referred to Austrian, English, French, German, Italian, Spanish and Swiss procedural law¹⁸. This case is also still currently pending before the Enlarged Board of Appeal (G 1/97).^{18a}

These examples clearly show that the boards endeavour to incorporate national case law and national law into their deliberations, particularly where fundamental issues are concerned. Even if a relevant national decision is not followed (and there is no legal obligation to do this), it represents an important argument which has to be examined. And in view of the EPC's patchy provisions on procedural law, there is a willingness to adopt solutions developed under national law as models for European cases. This tendency is reinforced by the fact that the boards comprise lawyers from different countries and legal backgrounds. The result of this meeting of different legal traditions is that in the course of time a

pourrait toutes invoquer pour en déduire le principe de procédure généralement admis qui veut qu'en cas d'urgence, il soit possible d'abrégé compte tenu des circonstances de l'espèce le délai de citation à la procédure orale fixé dans la Convention.¹⁴

– En 1994, la chambre de recours juridique a demandé à la Grande Chambre de décider si d'anciens membres des chambres de recours peuvent représenter des parties à une procédure de recours ou agir pour le compte d'une partie en tant qu'experts techniques ou juridiques.¹⁵ Pour justifier sa décision de saisir la Grande Chambre, la chambre de recours juridique avait invoqué, entre autres, des dispositions du droit allemand, anglais et français interdisant aux anciens juges d'agir en tant qu'avocats, à moins que plusieurs années ne se soient écoulées, ou ne les y autorisant que sous certaines conditions. La Grande Chambre a tenu compte de ces arguments dans sa décision, sans discuter en détail de ces dispositions nationales (G 2/94).¹⁶

– Dans une affaire plus récente, une chambre de recours technique avait à examiner la question de savoir comment un titulaire de brevet peut prouver que la personne qui se présente comme l'opposant n'est en fait qu'un homme de paille agissant pour le compte d'un tiers qui préfère rester dans l'ombre. Elle a par conséquent demandé à la Grande Chambre de recours si une telle opposition était même recevable. Actuellement, l'affaire est encore en instance devant la Grande Chambre de recours (n° de référence G 3/97). Pour le cas où la Grande Chambre estimerait que l'opposition formée par un homme de paille n'est pas recevable (ce qui confirmerait la pratique suivie par l'OEB à ce jour), la chambre de recours a également posé la question de savoir si l'on peut faciliter l'administration de la preuve par le titulaire du brevet, comme le prévoient les législations nationales dans le cas où la partie à qui incombe la charge de la preuve n'a pratiquement pas accès aux preuves, celles-ci ayant toutes trait à des circonstances particulières en rapport avec la personne de l'opposant. A ce propos, la chambre s'est de nouveau référée à la procédure suivie dans la pratique en droit allemand, anglais et français, telle que l'attestent de nombreux documents.¹⁷

– Dans une autre décision de saisine, posant cette fois la question fondamentale de savoir s'il existe ou non des voies de recours contre les décisions rendues par les chambres de recours, il a été fait référence aux différentes possibilités prévues dans le droit national pour l'annulation dans certains cas de décisions définitives. La chambre s'est référée au droit procédural allemand, anglais, autrichien, espagnol, français, italien et suisse.¹⁸ Cette affaire est elle aussi encore en instance devant la Grande Chambre de recours (G 1/97).^{18a}

Ces exemples montrent clairement que les chambres s'efforcent lors leurs délibérations de tenir compte de la jurisprudence nationale et du droit national, notamment lorsqu'il s'agit de questions fondamentales. Même si les décisions nationales pertinentes ne sont pas suivies (les chambres n'étant nullement tenues de les suivre), elles constituent un argument important qui doit être examiné. Ajoutons qu'étant donné le caractère morcelé des dispositions de la CBE relatives au droit de la procédure, l'on a tendance à prendre comme modèle pour le règlement d'affaires concernant des brevets européens des solutions mises au point dans le cadre de la législation nationale, et cela d'autant plus que les chambres com-

¹⁴ J 14/91, ABI. EPA 1993, 479.

¹⁵ J 11/94, ABI. EPA 1995, 596.

¹⁶ G 2/94, ABI. EPA 1996, 401.

¹⁷ T 301/95, ABI. EPA 1997, 519. Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ist inzwischen ergangen, ABI. EPA 1999, 245.

¹⁸ J 3/95, ABI. EPA 1997, 493.

^{18a} Die Entscheidung ist inzwischen ergangen und wird demnächst im ABI. EPA veröffentlicht.

¹⁴ J 14/91, OJ EPO 1993, 479.

¹⁵ J 11/94, OJ EPO 1995, 596.

¹⁶ G 2/94, OJ EPO 1996, 401.

¹⁷ T 301/95, OJ EPO 1997, 519. The decision of the Enlarged Board of Appeal has since been issued, OJ EPO 1999, 245.

¹⁸ J 3/95, OJ EPO 1997, 493.

^{18a} The decision has since been issued and will shortly be published in the OJ EPO.

¹⁴ J 14/91, JO OEB 1993, 479.

¹⁵ J 11/94, JO OEB 1995, 596.

¹⁶ G 2/94, JO OEB 1996, 401.

¹⁷ T 301/95, JO OEB 1997, 519. La décision de la Grande Chambre de recours a été rendue entre-temps, JO OEB 1999, 245.

¹⁸ J 3/95, JO OEB 1997, 493.

^{18a} La décision a été rendue entre-temps et sera publiée sous peu dans la JO OEB.

Kammern Juristen aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichem rechtlichen Hintergrund vertreten sind. Dieses Zusammentreffen unterschiedlicher Rechts-traditionen führt dazu, daß im Lauf der Zeit eine Reihe verschiedener Lösungen erprobt werden und daß das Verfahren beim EPA sowohl von kontinentalen als auch aus dem Common Law stammenden Rechtsauffassungen beeinflusst wird.

4. Probleme mit der Anwendung der nationalen Rechtsprechung

Meine bisherigen Ausführungen zeigen, daß der **Umfang, in dem nationale Entscheidungen und nationale Rechtsgrundsätze berücksichtigt werden können, begrenzt** ist. Fragen des materiellen Patentrechts lassen sich nur in Einklang mit dem EPÜ beurteilen. Die nationale Rechtsprechung einschließlich der zum harmonisierten materiellen Patentrecht kann nur zur Stützung der einen oder anderen Lösung angeführt werden. Für das EPA und seine Beschwerdekammern ist sie aber in keiner Weise verbindlich. Auf dem Gebiet des Verfahrensrechts können nach Artikel 125 EPÜ nur **im allgemeinen** anerkannte Grundsätze in das europäische Verfahren übernommen werden.

Ich möchte jetzt näher auf einige der Probleme eingehen, die mit der Anwendung der nationalen Rechtsprechung in Entscheidungen der Beschwerdekammern verbunden sind:

Besonders auffallend und häufig ist das Problem, daß es zu bestimmten aktuellen patentrechtlichen Fragen, beispielsweise der Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren, **keine nationale Rechtsprechung** gibt. In einigen Ländern wie Deutschland und der Schweiz gibt es zwar eine Rechtsprechung auf diesem Gebiet, aber die Entscheidungen sind für die im EPA strittigen Fragen nicht unmittelbar relevant. In Europa gibt es bis heute keine Entscheidung eines nationalen Gerichts, in der das Verbot der Patentierung von Pflanzensorten und Tierarten in Artikel 53 b) EPÜ ausgelegt wird.

Hinzu kommt, daß die vorhandenen **nationalen Entscheidungen** unter Umständen **nicht einheitlich** sind. Ein bekanntes Beispiel dafür sind die Entscheidungen zum Stichtag für die Berechnung der Neuheitsschonfrist nach Artikel 55 (1) a) EPÜ, wenn die Offenbarung der Erfindung auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders zurückgeht. Das schweizerische Bundesgericht¹⁹ und der deutsche Bundesgerichtshof²⁰ haben befunden, daß die sechsmonatige Schonfrist dem Wortlaut dieser Bestimmung zufolge der Zeitraum unmittelbar vor dem Tag der europäischen Patentanmeldung sei. Nach einer Entscheidung des niederländischen Hoge Raad²¹ muß die Neuheitsschonfrist vor dem Prioritätszeitpunkt liegen, wenn diese Bestimmung ihren Schutzzweck erfüllen soll. Die Beschwerdekammern des EPA haben die Thematik erörtert, aber noch keine Entscheidung erlassen.²² Mit der Frage ist nun die Große Beschwerdekammer befaßt (AktENZEICHEN G 3/98).

Schon davor hatte sich die Juristische Beschwerdekammer mit einem Fall nicht einheitlicher nationaler Rechtsprechung befaßt, in dem es um die Anerkennung eines Prioritätsrechts aus einer Geschmacksmusterhinterlegung für eine spätere Patentanmeldung ging.²³ Nach der älteren deutschen Rechtsprechung war ein entsprechender Prioritätsanspruch zulässig. Neuere Entscheidungen aus der Schweiz und aus Österreich kamen aber zu anderen Schlußfolgerungen; sie nahmen Bezug auf die

number of different solutions are tested, and procedure at the EPO is coloured by both continental and common law legal thinking.

4. Problems with application of national case law

What I have said so far shows that there are **limits to the account which can be taken of national decisions and national legal principles**. Matters of substantive patent law may only be assessed in accordance with the provisions of the EPC. National case law, including that relating to harmonised, substantive patent law, can only be used as an argument in support of one solution or another. It is not in any way binding on the EPO and its Boards of Appeal. In procedural law, only **generally** recognised principles can be incorporated into the framework of EPC procedure under Article 125.

I would now like to take a closer look at some of the problems connected with the application of national case law in decisions of the boards of appeal.

One particularly striking and frequent difficulty is the **lack of national case law** pertaining to certain current problems in patent law, for example the patentability of plants and animals. Case law in this field does exist in some countries, such as Germany and Switzerland, but the decisions are not directly relevant to the questions at issue in the EPO. In Europe to date, there has been no decision by a national court interpreting the ban on patenting plant and animal varieties in Article 53(b) EPC.

Another aspect is that the **national case law** which does exist may well be **non-uniform**. A well-known example would be the decisions relating to the date used for calculating the novelty grace period under Article 55(1)(a) EPC where disclosure of the invention is due to an evident abuse in relation to the applicant. The Swiss Federal Court¹⁹ and the German Federal Court of Justice²⁰ have ruled that, according to the wording of this provision, the six-month period of grace is the period directly prior to the date of filing of the European application. According to a decision of the Netherlands Hoge Raad²¹ the grace period for novelty must precede the priority date if this provision is to fulfil its protective purpose. The boards of appeal of the EPO have discussed the issue, but have yet to deliver a decision²². The question has now been referred to the Enlarged Board of Appeal (Case No. G 3/98).

The Legal Board of Appeal dealt at an earlier date with an example of non-uniform national case law relating to the recognition, for a later patent application, of a priority right from an industrial design application²³. Earlier German case law permitted such priority to be claimed. But more recent decisions from Switzerland and Austria went against this, taking account of the results of the Stockholm Conference for the Revision of the Paris Convention and examining the earlier German case law just

prennent des juristes provenant de pays différents, ayant des systèmes juridiques différents. Cette rencontre de traditions juridiques différentes conduit au fil des ans à tester des solutions diverses, si bien que la procédure à l'OEB est inspirée à la fois d'une conception continentale et d'une conception anglo-saxonne ("common law") du droit.

4. Problèmes relatifs à l'application de la jurisprudence nationale

Ce que j'ai dit jusqu'à présent montre qu'il existe des **limites à la prise en compte des décisions nationales et des principes juridiques nationaux**. Les questions relatives au droit matériel des brevets ne peuvent être tranchées qu'en accord avec les dispositions de la CBE. La jurisprudence nationale, y compris dans le domaine du droit matériel harmonisé des brevets, ne peut être invoquée que comme argument à l'appui de telle ou telle solution. Elle ne lie en aucune façon l'OEB et ses chambres de recours. En matière de droit procédural, seuls les principes **généralement** admis peuvent en vertu de l'article 125 CBE être pris en compte dans le cadre de la procédure au titre de la Convention.

Je voudrais à présent examiner de plus près certains problèmes que l'on rencontre pour la prise en compte de la jurisprudence nationale dans des décisions des chambres de recours.

Une difficulté particulière à signaler, à laquelle on se heurte fréquemment, est l'**absence de jurisprudence nationale** pour ce qui est de certains problèmes actuels du droit des brevets, par exemple le problème de la brevetabilité des plantes et des animaux. Certains pays, tels que l'Allemagne et la Suisse, disposent d'une jurisprudence dans ce domaine, mais leurs décisions ne sont pas directement pertinentes pour les questions qui se posent à l'OEB. Jusqu'ici aucun tribunal national en Europe n'a pris de décision interprétant l'exception à la brevetabilité énoncée à l'article 53 b) CBE en ce qui concerne les variétés végétales et les races animales.

Par ailleurs, il peut arriver que la **jurisprudence nationale** existante ne soit **pas uniforme**. Un exemple bien connu est celui des décisions relatives à la date servant de repère pour le calcul du délai de grâce en matière de nouveauté prévu à l'article 55 (1) a) CBE, dans le cas où la divulgation de l'invention résulte d'un abus évident à l'égard du demandeur. Le Tribunal fédéral suisse¹⁹ et la Cour fédérale allemande de justice²⁰ ont considéré qu'aux termes de l'article 55 (1) a) CBE, le délai de grâce de six mois correspond aux six mois qui précèdent immédiatement la date du dépôt de la demande européenne. En revanche, selon une décision rendue par le Hoge Raad des Pays-Bas²¹, le délai de grâce en matière de nouveauté doit être calculé par référence à la date de priorité si cette disposition doit remplir son objectif, qui est d'assurer la protection des inventions. Les chambres de recours de l'OEB ont examiné cette question, mais n'ont pas encore rendu leur décision²². La question vient d'être soumise à la Grande Chambre de recours (procédure en instance sous le numéro G 3/98).

Jadis, la chambre de recours juridique avait eu à connaître d'un cas de divergence entre les jurisprudences nationales en ce qui concerne la reconnaissance, pour une demande de brevet ultérieure, d'un droit de priorité conféré par le dépôt d'un dessin ou modèle industriel²³. L'ancienne jurisprudence allemande permettait de revendiquer une telle priorité. En revanche, des décisions plus récentes rendues en Suisse et en Autriche ont affirmé le contraire, compte tenu des

¹⁹ ABI. EPA 1993, 170.

²⁰ GRUR Int. 1996, 349 – "Corioliskraft".

²¹ GRUR Int. 1997, 838 – "Follikelstimulationshormon II".

²² T 173/83, ABI. EPA 1987, 465; T 585/92, ABI. EPA 1996, 129; T 436/92 – 3.3.2 vom 20. März 1995.

²³ J 15/80, ABI. EPA 1981, 213.

¹⁹ OJ EPO 1993, 170.

²⁰ GRUR Int 1996, 349 – "Corioliskraft".

²¹ GRUR Int 1997, 838 – "Follikelstimulationshormon II".

²² T 173/83, OJ EPO 1987, 465; T 585/92, OJ EPO 1996, 129; T 436/92 – 3.3.2 of 20 March 1995.

²³ J 15/80, OJ EPO 1981, 213.

¹⁹ JO OEB 1993, 170.

²⁰ GRUR Int. 1996, 349 – "Corioliskraft".

²¹ GRUR Int. 1997, 838 – "Follikelstimulationshormon II".

²² T 173/83, JO OEB 1987, 465; T 585/92, JO OEB 1996, 129; T 436/92 – 3.3.2 du 20 mars 1995.

²³ J 15/80, JO OEB 1981, 213.

Ergebnisse der Stockholmer Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft und die eben genannte ältere deutsche Rechtsprechung. Die Juristische Beschwerdekammer schloß hieraus, daß die Pariser Verbandsübereinkunft trotz der deutschen Rechtsprechung in den Vertragsstaaten wahrscheinlich nicht allgemein so ausgelegt würde, daß die Priorität eines Geschmacksmusters für eine spätere Patentanmeldung beansprucht werden könne. Die Juristische Beschwerdekammer hielt sich streng an den Wortlaut des Artikels 87 (1) EPÜ, in dem Geschmacksmusterhinterlegungen nicht als prioritätsbegründend genannt seien. Sie entschied, daß aus einer Geschmacksmusterhinterlegung keine Priorität für eine europäische Patentanmeldung beansprucht werden könne.

Die Große Beschwerdekammer befaßte sich in ihren Entscheidungen zur zweiten medizinischen Indikation mit einer entsprechenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs und beschrieb, welche Probleme auftreten, wenn das EPA die nationale Rechtsprechung berücksichtigt:²⁴

„Ist ein nationaler Gerichtshof sowohl für Fragen der Gewährbarkeit bestimmter Patentansprüche als auch für Fragen des Verletzungsrechts zuständig, so liegt es nahe, daß er in seine Überlegungen auch das ihm vertraute nationale Verletzungsrecht einbezieht. Für das Europäische Patentamt ist es daher schwierig, der Rechtsprechung der Gerichte, auch bedeutender höchster Gerichte, nur eines einzigen Vertragsstaats in Angelegenheiten zu folgen, die eng mit dem Verletzungsrecht verbunden sind und über deren Entscheidung die Auffassungen auseinandergehen. Die Kammer bedauert es, daß der Beschwerdeführer im Hydropyridin-Fall seine beim englischen Gericht eingereichte Beschwerde gegen die Entscheidung des britischen Patentamts zurückgezogen hat. Hätte das englische Gericht in der Sache ähnlich entschieden wie der Bundesgerichtshof, so hätte beiden Entscheidungen eine größere Bedeutung zukommen können.“

Problematisch ist ferner, daß es hin und wieder aufgrund von **Unterschieden** zwischen dem **nationalen Recht** und dem **EPÜ** nicht möglich ist, nationale Entscheidungen in die europäische Rechtsprechung zu übernehmen.

– In der Schweiz beispielsweise gilt für ältere Rechte der „prior claim approach“, während Artikel 54 (3) EPÜ den „whole contents approach“ eingeführt hat.

– Nach dem EPÜ sind medizinische Verfahren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil sie nicht als gewerblich anwendbar gelten. Das schweizerische Patentgesetz verzichtet auf diese Rechtsfiktion und schließt in Artikel 2 chirurgische, therapeutische und diagnostische Verfahren, die an menschlichen oder tierischen Körpern vorgenommen werden, von der Patentierbarkeit aus. Begründet wird dieser Ausschluß mit sozialetischen Überlegungen.

– Im französischen Patentgesetz sind der menschliche Körper, seine Bestandteile und Produkte sowie menschliche Gene und ihre Bestandteile seit 1994 von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.²⁵ Das Verbot gilt für diese Gegenstände als solche. Das EPÜ enthält keine entsprechende ausdrückliche Bestimmung.

Weiterhin ist bei der Übernahme nationaler Entscheidungen in das europäische Patentrecht zu bedenken, daß der Europäischen Patentorganisation mittlerweile 19 Mitgliedstaaten angehören. In sehr vielen Fällen besteht in strittigen Fragen **kein breiter Konsens**. Ein oder zwei

referred to. The Legal Board of Appeal concluded from this that, despite the German case law, it was unlikely that a general interpretation of the Paris Convention would be found to obtain in the contracting states which would allow the priority of an industrial design to be claimed for a subsequent patent application. The Legal Board adhered closely to the wording of Article 87(1) EPC, in which industrial designs are not mentioned as justifying a right of priority. It decided that priority cannot be claimed for a European patent application from an industrial design application.

In its decisions on second medical use, the Enlarged Board of Appeal considered a corresponding decision of the Federal Court of Justice and formulated the problems that could arise whenever the EPO takes account of national case law²⁴:

“When a national court which is competent to consider both questions of law relating to the allowability of claims and questions of law relating to infringement considers the former, it is likely to be influenced in its thinking by the national rules and doctrines of infringement law with which the court is familiar. It is therefore difficult for the Office to follow the practice of a superior court of only a single contracting state in a matter which has a bearing on questions of infringement and which is regarded as controversial, however eminent that court may be. It is to be regarded as unfortunate that the appellant in the Hydropyridine case withdrew an appeal to the English courts against a refusal of the United Kingdom Patent Office to grant a patent for the same invention. The decisions of the national courts of two contracting states tending in the same direction might have had great weight.”

Another difficulty arises from the fact that, occasionally, **differences** between **national law** and the **EPC** prevent national decisions from being applied in European case law.

– In Switzerland, for example, prior rights are dealt with in accordance with the “prior claim approach”, whereas Article 54(3) EPC has implemented the “whole contents approach”.

– Under the EPC, medical methods are excluded from patentability by not being deemed susceptible of industrial application. The Swiss Patent Law dispenses with this legal fiction and in Article 2 excludes from patentability surgical, therapeutical and diagnostic methods used on human or animal bodies. The Swiss justify this exclusion on social and ethical grounds.

– The French Patent Law has excluded the human body, parts and products thereof, and human genes and their parts, since 1994²⁵. The prohibition relates to these objects per se. The EPC contains no such express provision.

A further aspect to bear in mind when national decisions are applied in the context of European patent law is the fact that the European Patent Organisation now has 19 member states. In very many cases, there is **no broad-based agreement** on matters in dispute. One or two

résultats de la Conférence de Stockholm de révision de la Convention de Paris et après examen de la jurisprudence allemande antérieure qui avait été citée. La chambre de recours juridique en a conclu qu'en dépit de la jurisprudence allemande, il ne semblait pas que, dans les Etats contractants, la Convention de Paris soit interprétée d'une manière générale comme permettant de revendiquer la priorité d'un dessin ou modèle industriel pour une demande de brevet ultérieure. La chambre juridique s'en est tenue strictement au texte de l'article 87 (1) CBE qui ne mentionne pas les dessins et modèles industriels parmi les dépôts donnant naissance à un droit de priorité. Elle a décidé qu'il n'était pas possible de revendiquer la priorité d'une demande de dessin industriel pour une demande de brevet européen.

Dans ses décisions relatives à la deuxième indication médicale, la Grande Chambre de recours a examiné une décision correspondante rendue par la Cour fédérale de justice et défini les problèmes qui pourraient se poser lorsque l'OEB tient compte de la jurisprudence nationale²⁴.

"Lorsqu'un tribunal national est compétent aussi bien en matière de délivrance de brevets que de contrefaçon, il est inévitable que sa doctrine se trouve influencée par le droit national qui lui est familier. De ce fait, il est difficile pour l'Office européen des brevets de s'aligner sur la jurisprudence nationale d'un seul Etat contractant, même si elle émane de l'instance supérieure dans une matière étroitement liée au droit de la contrefaçon et dont il est constant que les principes sont contestés. La Grande Chambre déplore que dans le cas "Hydropyridin" qui avait également été porté devant la juridiction anglaise le déposant ait retiré son recours. Une éventuelle jurisprudence convergente dans deux des Etats contractants aurait évidemment eu un poids considérable."

Une autre difficulté tient au fait qu'il est parfois impossible de suivre les décisions nationales dans les décisions européennes, en raison des **différences** existant entre le **droit national** et la **CBE**.

– En Suisse, par exemple, les droits antérieurs sont traités selon la "prior claim approach", alors qu'à l'article 54 (3) CBE, c'est la "whole contents approach" (approche par le contenu global) qui est adoptée.

– Selon la CBE, les méthodes thérapeutiques sont exclues de la brevetabilité parce qu'elles sont réputées n'être pas susceptibles d'application industrielle. La loi suisse sur les brevets rend cette fiction juridique superflue, et son article 2 exclut de la brevetabilité les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Les Suisses justifient cette exclusion par des raisons sociales et éthiques.

– Depuis 1994, la loi française sur les brevets a exclu de la brevetabilité le corps humain, les parties et produits du corps humain, ainsi que les gènes humains et leurs parties²⁵. Cette interdiction vise ces objets en tant que tels. La CBE ne comporte pas d'interdiction expresse de ce type.

Il ne faut pas oublier par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'appliquer des décisions nationales dans le contexte du droit européen des brevets, que l'Organisation européenne des brevets compte à présent 19 Etats membres. Dans de très nombreux cas, il n'existe **pas de large consensus**

²⁴ G 1/83, ABl. EPA 1985, 60, Nr. 18 der Entscheidungsgründe.

²⁵ Art. L. 611–17 a) Satz 1 Code de la propriété intellectuelle.

²⁴ G 5/83, OJ EPO 1985, 64, reasons, 18.

²⁵ Art. L. 611–17(a), first sentence, Code de la propriété intellectuelle.

²⁴ G 6/83, JO OEB 1985, 67, point 18 des motifs.

²⁵ Art. L. 611–17(a), première phrase, Code de la propriété intellectuelle.

nationale Entscheidungen, insbesondere aus Ländern mit ähnlichen Rechtssystemen, können noch nicht die Annahme rechtfertigen, daß in allen Mitgliedstaaten allgemeines Einvernehmen besteht.

Verträten aber viele oder gar alle Gerichte in den Mitgliedstaaten dieselbe Auffassung, so wäre es für das EPA und seine Beschwerdekammern fast unmöglich, ihrem Beispiel nicht zu folgen.

5. Verbesserung des Zugangs zu nationalen Entscheidungen

Trotz dieser Schwierigkeiten muß alles getan werden, damit mehr **nationale Entscheidungen in die Rechtsprechung des EPA übernommen werden**. Auch wenn diese Entscheidungen aus den bereits erwähnten rechtlichen Überlegungen für das EPA nicht verbindlich sind, so können sie doch sehr überzeugend sein. Sie können wertvolle Ideen und potentielle Lösungen für einschlägige Probleme enthalten. Insbesondere die Entscheidungen der höchsten Gerichte werden von den Beschwerdekammern schon in hohem Maße anerkannt. Sie zu berücksichtigen ist allerdings nicht einfach, da es neben den rechtlichen Problemen auch noch praktische Schwierigkeiten gibt.

Es wird beispielsweise geschätzt, daß erstinstanzliche Gerichte in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und in den Niederlanden jedes Jahr mit mehr als 600 Patentstreitigkeiten befaßt werden. Genaue statistische Angaben hierzu liegen nicht vor. Rechnet man aber die Zahlen auf alle EPÜ-Vertragsstaaten hoch, so kommt man auch dann auf eine relativ große Zahl von Entscheidungen in Patentsachen, wenn man davon ausgeht, daß einige der Fälle durch außergerichtliche Einigung, durch Zurücknahme der Klage oder auf andere Weise als durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil erledigt werden. Bislang ist nur ein winziger Teil dieses reichen Schatzes an europäischer Patententscheidungen gehoben worden.

Sollen die Beschwerdekammern die **nationalen Entscheidungen** stärker berücksichtigen, so **müssen** darüber umfassende **Informationen innerhalb kürzester Zeit zugänglich gemacht werden**. Aber diese Informationen sind zur Zeit noch lückenhaft. Bei der Berichterstattung über die nationale Rechtsprechung gibt es von Land zu Land große Unterschiede. In Deutschland, Frankreich und Großbritannien beispielsweise wird sogleich über Entscheidungen berichtet, und in Deutschland und Großbritannien werden sie auch sofort kommentiert. In anderen Ländern vergeht aber oft viel Zeit, bevor die Entscheidungen veröffentlicht werden, und Kommentare und ähnliches Schrifttum werden nur selten veröffentlicht und sind oft überholt. Hinzu kommen oft noch sprachliche Probleme.

Das EPA ist zweifellos der geeignete Ort, wo nationale Entscheidungen gesammelt, aufbewahrt und zugänglich gemacht werden könnten; zur Zeit prüfen wir, wie sich die derzeitige Lage verbessern läßt. Als erste Maßnahme werden seit kurzem mehr Leitsätze zu wichtigen nationalen Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (z. B. **BGH Klinische Versuche I und II, Weichvorrichtung II, einschränkende Merkmale**, Entscheidungen des Hoge Raad in den Niederlanden). Aber nicht alle einschlägigen Entscheidungen stehen dem EPA gleich zur Verfügung,

national decisions, especially from countries with similar legal systems, are not enough to justify the assumption that general agreement exists in all the member states.

But if all the courts in the member states – or at least a large number of them – took the same line, it would be almost impossible for the EPO and its boards of appeal not to follow suit.

5. Need for improved access to national decisions

Despite these difficulties, every effort must be made to **assimilate more national case law into the case law of the EPO**. Although for the legal considerations already mentioned, national case law is not binding on the EPO, it may be highly persuasive. It may contain valuable ideas and potential solutions to relevant problems. In particular, decisions of the highest specialised courts already enjoy a high degree of recognition among the boards of appeal. However, it is not easy to take these into account, as, in addition to the legal problems, there are also practical difficulties.

It is estimated, for example, that every year more than 600 patent disputes come before courts of the first instance in Britain, France, Germany and the Netherlands. Precise statistics are not available. But if we project the figures to include all the EPC member states, the result is a relatively large body of patent case law, even assuming that some of these cases are concluded through an out-of-court settlement, by withdrawal of the action or in some other way than by a final judicial decision. Only a minute part of this rich seam of European patent case law has so far been mined.

If the boards of appeal are to take greater account of national case law, comprehensive **information about national decisions must be made available with a minimum of delay**. But this information is still patchy. Reporting national case law varies greatly from country to country. In France, Germany and Great Britain, for example, decisions are reported promptly, and up-to-date commentaries are available in Great Britain and Germany. In other countries there is often a long wait before decisions are published, and commentaries and similar literature are published infrequently and are often out of date. A further aspect is that language is often a problem.

The EPO is clearly a suitable place to collect and house national decisions and to provide access to such a collection and we are currently looking at ways of improving the present situation. As a start, the publication in the OJ EPO of headnotes concerning important national decisions has recently been stepped up (**eg BGH Klinische Versuche I und II, Weichvorrichtung II, einschränkende Merkmale (limiting features)**, decisions of the Hoge Raad in the Netherlands). But not all the relevant decisions are available to the EPO in the first

sur les questions faisant l'objet des litiges. Une ou deux décisions nationales, notamment lorsqu'elles sont rendues dans des pays ayant des systèmes de droit similaires, ne peuvent à elles seules permettre de considérer qu'il existe un consensus dans tous les Etats membres.

Cependant, si tous les tribunaux des Etats membres, ou tout au moins un grand nombre d'entre eux se prononçaient dans le même sens, il serait pratiquement impossible pour l'OEB et ses chambres de recours de ne pas en faire autant.

5. Nécessité d'améliorer l'accès aux décisions nationales

En dépit de ces difficultés, tout doit être entrepris pour **faire en sorte qu'il soit davantage tenu compte de la jurisprudence nationale dans les décisions de l'OEB.** Bien que, pour les raisons juridiques qui ont été exposées plus haut, la jurisprudence nationale ne lie pas l'OEB, elle peut jouer un rôle important pour les juges du fait des idées intéressantes qu'elle avance et des solutions qu'elle peut apporter aux problèmes qui se posent. En particulier, la valeur des décisions des juridictions suprêmes spécialisées est déjà largement reconnue par les chambres de recours. Toutefois, il n'est pas facile d'en tenir compte car, outre les problèmes juridiques, il se pose également des problèmes d'ordre pratique.

Selon les estimations, par exemple, les tribunaux de première instance d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne et des Pays-Bas ont à connaître chaque année de plus de 600 litiges en matière de brevets. Nous ne disposons pas de statistiques précises, mais si nous extrapolons à partir de ces chiffres de manière à englober tous les Etats parties à la CBE, on obtient une jurisprudence en matière de brevets relativement importante, même si l'on admet que certains de ces cas se terminent par un règlement à l'amiable, par le retrait de l'action ou par un règlement autre qu'une décision judiciaire définitive. Or, seule une infime partie de cette abondante jurisprudence en matière de brevets européens a été exploitée à ce jour.

Si les chambres de recours doivent davantage tenir compte de la jurisprudence nationale, elles doivent pouvoir **disposer dans le minimum de temps d'informations complètes sur les décisions nationales.** Or, ces informations sont encore inégales. L'établissement de rapports au sujet de la jurisprudence nationale varie considérablement selon les pays. En Allemagne, en France et en Grande-Bretagne par exemple, les décisions font rapidement l'objet d'un rapport, et il est publié en Grande-Bretagne et en Allemagne des commentaires à jour à ce sujet. Dans d'autres pays en revanche, il faut souvent attendre longtemps pour que les décisions soient publiées, et il est rare que l'on publie des commentaires et des documents similaires, ou que les commentaires et documents publiés soient à jour. Un autre facteur entrant fréquemment en ligne de compte est le problème linguistique.

Il serait bien entendu tout à fait indiqué que ce soit l'OEB qui soit chargé de rassembler et de conserver les décisions nationales et de donner accès à cette collection, et nous cherchons à présent comment améliorer la situation actuelle. Dans un premier temps, on a augmenté le nombre de sommaires de décisions nationales importantes publiés au JO OEB (**par ex. sommaires des décisions Klinische Versuche I und II, Weichvorrichtung II, einschränkende Merkmale (caractéristiques restrictives)** rendues par le BGH, sommaires de décisions ren-

denn trotz entsprechender Bitten seitens des Amtes sind die Informationen der nationalen Patentämter oft alles andere als vollständig. Außerdem verfügt auch eine große Organisation wie das EPA nur über begrenzte Kapazitäten, um Entscheidungen mit der gebotenen Zuverlässigkeit bearbeiten und insbesondere meist schwierige Texte übersetzen zu können.

Zur Zeit prüft das EPA unter anderem, ob es die Patentgerichte in den Vertragsstaaten bitten kann, ihm ihre Entscheidungen in der Verfahrenssprache zusammen mit den Leitsätzen – möglichst in einer der Amtssprachen des EPA – zu übersenden. Die Leitsätze würden dann im Amtsblatt des EPA in den drei Amtssprachen veröffentlicht und auch in die Rechtsprechungsberichte des EPA eingehen. Wer sich aufgrund des Leitsatzes für eine bestimmte Entscheidung interessiert, könnte dann beim EPA eine Kopie der Originalentscheidung anfordern.

Dies könnte auch dazu beitragen, die mangelnde Kenntnis nationaler Entscheidungen bei den verschiedenen nationalen Gerichten der Vertragsstaaten zu beseitigen, die ebenfalls beklagt wird. Ein Erfolg würde sich allerdings nur dann einstellen, wenn die nationalen Patentgerichte aller Vertragsstaaten zur Zusammenarbeit bereit wären. Die Beteiligung nur einiger weniger wäre nicht ausreichend.

Daneben werden auch noch andere Maßnahmen ergriffen, damit die nationale Rechtsprechung auf europäischer Ebene stärker berücksichtigt wird. Die rechtskundigen Mitglieder der Beschwerdekammern stammen aus vielen verschiedenen Ländern und sind in unterschiedlichen Rechtstraditionen ausgebildet und von diesen beeinflusst worden. Die Anwendung von auf nationaler Ebene entwickelten Lösungen durch das EPA könnte auch dadurch gefördert werden, daß man **die Zahl der nationalen Richter in der Großen Beschwerdekammer des EPA erhöht**. Dies ist grundsätzlich schon vereinbart worden. Nationale Richter sind bislang nur an sehr wenigen der rund 50 Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer beteiligt gewesen. Die Große Beschwerdekammer entscheidet über Rechtsfragen, die ihr von einer Beschwerdekammer oder vom Präsidenten des EPA zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder zur Klärung grundsätzlicher Rechtsfragen vorgelegt werden. Eine stärkere Beteiligung nationaler Richter wird es ermöglichen, aus einem reichen Erfahrungsschatz auf nationaler Ebene zu schöpfen. Und dies wird zweifellos zu einer stärkeren Harmonisierung der nationalen und der europäischen Rechtspraxis führen.

6. Schlußfolgerungen

Meine Ausführungen lassen folgende Schlußfolgerungen zu:

Die Harmonisierung der europäischen Patentrechtsprechung ist keine Einbahnstraße. Entscheidungen der höheren nationalen Gerichte werden im EPA schon in hohem Maß anerkannt. Allerdings verhindert eine Reihe größerer Schwierigkeiten, daß die Entscheidungen nationaler Gerichte generell von den Beschwerdekammern übernommen werden:

– Häufig gibt es überhaupt keine nationale Rechtsprechung.

place: despite EPO requests, information provided by the national patent offices is often far from complete. Also, even a large organisation such as the EPO has a limited capacity for processing decisions with the required reliability, and particularly for translating what are usually difficult texts.

One option currently under investigation is to ask patent courts in the contracting states to send their decisions to the EPO in the original language, accompanied by headnotes, where possible in one of the official languages of the EPO. The headnotes would then be published in the Official Journal of the EPO in the three official languages, and would also regularly appear in the EPO's summaries of board of appeal case law. Anyone interested in a particular decision on the basis of the headnote could then order a copy of the original decision from the EPO.

This option would also help remedy the lack of awareness of national decisions among the various national courts of the contracting states, which has been a further cause for complaint. However, for it to work, the national patent courts – of all the contracting states – would have to be willing to co-operate. It would not be enough for only a few to participate.

Other steps are also being taken to further the consideration of national case law at European level. The legally-qualified members of the boards of appeal come from a variety of countries and have been trained in and influenced by different legal traditions. A further opportunity to promote the use by the EPO of solutions developed at national level is to **increase the number of national judges on the EPO's Enlarged Board of Appeal**. This has already been agreed in principle. National judges have previously been involved in only very few of the approximately 50 decisions taken by the Enlarged Board of Appeal. The Enlarged Board rules on legal issues referred to it by a board of appeal or the President of the EPO with a view to ensuring uniform application of the law or to clarify fundamental legal issues. Greater participation by national judges will make it possible to draw on a rich fund of experience at national level. This will no doubt lead to a closer harmonisation of national and European legal practice.

6. Conclusions

From what I have said we may draw certain conclusions.

Harmonisation of European patent case law is not a one-way street. Decisions of the higher national courts already enjoy a high degree of recognition at the EPO. However, a number of major difficulties stand in the way of the decisions of national courts being applied wholesale by the boards of appeal:

– Frequently, there is no national case law at all.

dues par le Hoge Raad aux Pays-Bas), mais toutes les décisions importantes ne sont pas transmises d'emblée à l'OEB : en dépit des demandes formulées par l'OEB, les informations fournies par les offices nationaux de brevets sont souvent loin d'être complètes. De plus, même une organisation de la taille de l'OEB dispose de ressources limitées pour traiter les décisions avec la fiabilité voulue, notamment lorsqu'il s'agit de traduire des textes généralement compliqués.

Une solution possible actuellement à l'étude serait de demander aux tribunaux de brevets des Etats contractants qu'ils envoient à l'OEB leurs décisions dans la langue originale, en y joignant des sommaires, rédigés si possible dans l'une des langues officielles de l'OEB. Les sommaires seraient alors publiés au Journal officiel de l'OEB dans les trois langues officielles et paraîtraient régulièrement dans les recueils de jurisprudence des chambres de recours de l'OEB. Toute personne qui, après avoir lu le sommaire d'une décision, désirerait connaître le texte même de cette décision pourrait commander une copie de la décision originale à l'OEB.

Cette solution permettrait également de remédier à la méconnaissance des décisions nationales d'autres pays dont font preuve divers tribunaux nationaux des Etats contractants, ce qui a été une autre source de critiques. Toutefois, pour que cela fonctionne, il faudrait que les tribunaux nationaux de brevets de tous les Etats contractants soient disposés à collaborer ; il ne suffirait pas que quelques-uns d'entre eux apportent leur concours.

D'autres mesures vont également être prises pour favoriser la prise en compte de la jurisprudence nationale au niveau européen. Les membres juristes des chambres de recours proviennent de divers pays et ont été formés selon des traditions juridiques différentes, qui les ont influencés. Une autre solution possible pour favoriser la prise en compte par l'OEB de solutions élaborées au niveau national serait d'**accroître le nombre de juges nationaux au sein de la Grande Chambre de recours de l'OEB**. Un accord de principe a déjà été obtenu à cet égard. Par le passé, les juges nationaux n'ont été associés qu'à très peu de décisions sur la cinquantaine de décisions rendues par la Grande Chambre de recours. La Grande Chambre statue sur des questions de droit dont une chambre de recours ou le Président de l'OEB l'ont saisie, afin d'assurer une application uniforme du droit ou de tirer au clair des questions de droit d'importance fondamentale. Une participation accrue des juges nationaux permettra de tirer parti de la somme d'expériences accumulées au niveau national, ce qui conduira sans aucun doute à une harmonisation plus poussée des jurisprudences nationale et européenne.

6. Conclusions

Les conclusions que nous pouvons tirer des considérations qui précèdent sont les suivantes :

L'harmonisation de la jurisprudence européenne en matière de brevets n'est pas une voie à sens unique. L'intérêt des décisions rendues par les juridictions supérieures nationales a déjà été largement reconnu par l'OEB. Il existe toutefois des difficultés majeures qui font que les chambres de recours ne peuvent suivre systématiquement les décisions rendues par des tribunaux nationaux :

– Il arrive fréquemment que la jurisprudence soit tout à fait inexistante dans le domaine concerné.

– Oft besteht für die Übernahme nationaler Entscheidungen kein hinreichender Anlaß. Auf der Grundlage nur einer oder zweier nationaler Entscheidungen kann nämlich nicht angenommen werden, daß alle übrigen Mitgliedstaaten der EPO dieselbe Auffassung vertreten.

– In manchen Fällen ist das nationale Patentrecht oder die nationale Rechtsprechung nicht einheitlich.

– Und schließlich gibt es noch das Informationsproblem.

Die Beschwerdekammern achten zwar auf die nationalen Gerichte und würden sich in vielen Fällen durchaus freuen, auf einschlägige Urteile zu stoßen, aber eine Entscheidung einer anderen Gerichtsbarkeit kann für das auf dem EPÜ beruhende unabhängige Rechtssystem des EPA nicht verbindlich sein. Die Praxis der nationalen Gerichte kann aber wertvolle Anregungen liefern und Hinweise darauf geben, ob eine bestimmte Auslegung einer Bestimmung voraussichtlich auf breite Akzeptanz stoßen wird.

– There is often insufficient justification for applying national decisions. It cannot be assumed, on the basis of one or two national decisions alone, that all the other member states of the EPO would take the same line.

– In some cases, national patent laws or case law are not consistent.

– And, finally, there is the information problem.

Although the boards of appeal look towards the national courts, and indeed in many cases would be pleased to find relevant judgments, a decision coming from another jurisdiction cannot be binding on the EPO's independent legal system founded on the EPC. But national court practice can provide valuable input, and indicate whether a particular interpretation of a provision is likely to meet with broad-based acceptance.

– Souvent la décision prise de suivre des décisions nationales n'est pas suffisamment justifiée. Il ne peut être supposé, sur la base d'une ou deux décisions nationales seulement, que tous les autres Etats membres de l'OEB adopteraient la même position.

– Dans certains cas, les droits nationaux des brevets ou les jurisprudences nationales en la matière ne sont pas cohérents.

– Enfin, il existe un problème d'information.

Bien que les chambres de recours s'intéressent aux décisions des tribunaux nationaux et qu'elles se féliciteraient en effet dans de nombreux cas de trouver des jugements pertinents, les décisions rendues par d'autres juridictions ne sauraient lier les juges institués par le système judiciaire indépendant de l'OEB fondé sur la CBE. Néanmoins, la jurisprudence des tribunaux nationaux peut être un apport précieux et permettre d'apprécier si l'interprétation donnée d'une certaine disposition a des chances de recueillir un large consensus.